

審判実務者

研究会

報告書

2021

令和4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、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、今年度までに、延べ691名の検討メンバーが185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)からは、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御参加いただき、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。

今年度の研究会では、昨年度に引き続き、6つの分野において、一般的な論点(特許の新規事項や記載要件、進歩性判断における効果の顕著性、発明該当性、意匠の創作性、位置商標の自他商品識別力など)及び各1件の個別事例について検討しました。また、全ての会合においてWEB会議を活用し、活発な議論が行われました。

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。また、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。さらに、令和3年(2021年)10月に開催された「国際知財司法シンポジウム2021」では、「審判実務者研究会2020」の研究事例の一つを基にして、特許の進歩性判断の考え方について、日本、インドネシア、韓国、シンガポール、中国、フィリピンの審判官等によるパネルディスカッションを行いました。こうした取組により、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、昨年に続いてコロナ禍の中、本研究会に御参加いただきました検討メンバー及びオブザーバーの皆様、改めて御礼申し上げます。

令和4年(2022年)3月

特許庁審判部 首席審判長 田村 聖子

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)	24
事例 3 (特許化学 2)	34
事例 4 (特許電気)	46
事例 5 (意匠)	56
事例 6 (商標)	66
事例 7 (特許機械)	80
事例 8 (特許化学 1)	96
事例 9 (特許化学 2)	106
事例10(特許電気)	122
事例11(意匠)	132
事例12(商標)	142

※特許化学 1：化学一般
特許化学 2：医薬、バイオ

要約編

1 研究会の概要

(1) 研究体制

特許機械、特許化学1、特許化学2、特許電気、意匠及び商標の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、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(特許の新規事項やサポート要件、進歩性判断における効果の顕著性、発明該当性、意匠の創作性、位置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	新規事項	補正・訂正が、新たな技術的事項の導入であるか否かの判断は、どのようにされるべきか。 (1) 明細書に明示的に記載されていない構成を含むように一般化、抽象化する補正・訂正の場合 (2) 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・訂正の場合
特許化学1	2	数値限定発明のサポート要件	(1) 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。 (2) サポート要件を満たすための実施例等の開示はどの程度必要か。 (3) 課題と同義の特定がされている発明のサポート要件をどのように判断すべきか。
特許化学2	3	進歩性判断における予測できない顕著な効果	(1) 進歩性判断において、予測できない顕著な効果をどのように判断すべきかについて (2) 当事者はどのように予測できない顕著な効果の主張、立証を行うべきかについて
特許電気	4	発明該当性	発明該当性の有無をどのように判断すべきか。
意匠	5	創作性	<ul style="list-style-type: none"> • 当業者知識(その意匠の属する分野における通常の知識)の認定 <ul style="list-style-type: none"> (1) 創作性判断の基礎となる資料を、非類似物品から抽出することについて (2) どのような場合に、「転用」と認められるか (3) 引用意匠(モチーフ)の数について、適切な数とは • 意匠の類似範囲が創作性の判断に与える影響 <ul style="list-style-type: none"> (4) 類似範囲の狭い分野における創作性の判断について
商標	6	位置商標	位置商標の自他商品識別力について

※特許化学1：化学一般

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	アクセスポート およびその識別 方法	無効2017-800070	H30.8.8	請求成立	特許法36条6項 1号(サポート要件), 同法29条 2項(進歩性)
			H30(行ケ)10175	R1.12.4	請求棄却	
特許化学1	8	ランフラットタ イヤ	無効2015-800158	H28.12.9	訂正認容 一部請求成立 一部請求却下	特許法36条6項 2号(明確性)
			H29(行ケ)10006	H29.8.22	請求棄却	
			H29(行ケ)10015		一部取消	
			無効2015-800158	H29.12.26	訂正認容 一部請求却下 請求不成立	
特許化学2	9	抗ウイルス剤	無効2015-800226	H29.8.8	訂正認容 請求成立	特許法36条4項 1号(実施可能要件), 同条6項1 号(サポート要件)
			H29(行ケ)10172	H30.9.4	請求棄却	
特許電気	10	接触端子	無効2015-800030	H28.8.16	訂正認容 請求成立	分割要件違反
			H28(行ケ)10212	H29.4.18	請求棄却	
意匠	11	押し出し食品用の 口金	不服2019-508	R1.5.9	請求不成立	意匠法3条2項 (創作性)
			R1(行ケ)10089	R1.11.26	請求棄却	
商標	12	ありがとう(標 準文字)	不服2017-9209	H29.11.16	請求不成立	商標法4条1項 11号(結合商標 の分離観察の妥当 性)
			H30(行ケ)10002	H30.6.21	請求棄却	

2 研究結果要約

本研究結果の要約を次ページ以降に示す。

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

事例1 (特許機械)

新規事項 (特許法 17 条の 2 第 3 項)

論 点	補正・訂正が，新たな技術的事項の導入であるか否かの判断は，どのようにされるべきか。
	論点 1：明細書に明示的に記載されていない構成を含むように一般化，抽象化する補正・訂正の場合
	論点 2：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・訂正の場合
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> ・知財高判令和元年 12 月 11 日 (平成 31 年 (行ケ) 第 10026 号，発明の名称「流体圧シリンダ及びクランプ装置」) (以下，「参照判決 1」) ・知財高判令和 2 年 12 月 3 日 (令和元年 (行ケ) 第 10117 号，発明の名称「機械式駐車装置，機械式駐車装置の制御方法，及び機械式駐車装置の安全確認機能を設ける方法」) (以下，「参照判決 2」) ・知財高判平成 31 年 4 月 22 日 (平成 30 年 (行ケ) 第 10122 号，発明の名称「水中音響測位システム」) (以下，「参照判決 3」)

1. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項

ソルダージェット事件大合議判決 (知財高判平 20 年 5 月 30 日，平 18 (行ケ) 第 10563 号) において，『明細書又は図面に記載した事項』とは，当業者によって，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であり，補正が，このようにして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ものであるときは，当該補正は，『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。』との判断基準が示されて以降，審査審判と裁判のいずれにおいても新規事項か否かの判断は，この判断枠組みに従ってされてきており，同判決については，事案に応じた判断ができるようになったと評価する意見が多い一方，新規事項か否かの判断について予測可能性を担保する明確な基準を示すものとは必ずしもいえないのではないかと，この意見もあった。

この点，新規事項の判断の本質が，「明細書の開示を一般化，抽象化できる限界」の確定作業であり，事案に応じたものにならざる

を得ないことから，予測可能性の更なる向上には，審・判決の積み重ねとその分析が必要と考えられる。

以上の点を踏まえ，今般，機械の分野から，①明細書に明示的に記載されていない構成 (態様) を含むように一般化，抽象化する補正・訂正，②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・訂正について，新規事項の追加であるか否かの判断を示した裁判例を抽出し，補正・訂正が，新たな技術的事項の導入であるか否かの判断はどのようにされるべきかについて，検討を行った。

(2) 検討結果

ア 明細書に明示的に記載されていない構成を含むように一般化，抽象化する補正・訂正の場合

(ア) 参照判決 1 は，「本件当初明細書等には，油圧導入室 53 と油圧導入路 54 を備えることによる油圧による付勢を主とし，圧縮コイルスプリング 53a による付勢を補助的に用いるものしか記載されておらず，かかる構成から，主である油圧による付勢に係る構成をあえてなくし，補

助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢するという構成を導くことはできない」と判断した。この判断は、当初明細書等に『弾性部材のみで弁体を進出させる』構成を導くための契機となる記載や示唆が含まれていないこと、油圧導入室53と油圧導入路54が課題解決に必須の構成であることの検討に加え、補正に係る「弾性部材のみとする構成」が、発明の課題(①出力部材が所定の位置に達したことをシリンダ本体内のエア通路のエア圧の圧力変化を介して確実に検知可能で小型化可能であり、②出力部材の所定の位置を検出する信頼性や耐久性を向上し得る、流体圧シリンダ及びクランプ装置の提供)に直接関係するものであることがその背景にあるといえる。

- (イ) 参照判決2は、「発明の目的・意義という観点から検討すると、安全確認実施位置や入力手段は、乗降室内の安全等を確認できる位置であれば、発明の目的・意義は達成されるはずであり、その位置を乗降室内又は外に限定すべき理由はない」と判断した。この判断は、例外的にはあるが、安全確認実施位置や入力手段を乗降室外とすることが記載されていることと発明の目的・意義という観点から、訂正に係る「乗降室外目視構成」が、当業者によって明細書等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であることを判断したものと理解できる。
- (ウ) 実務的観点から、将来の補正・訂正が新規事項の追加と判断されないために、明細書を作り込む段階で、発明の課題をどのように記載しておくか(抽象的に記載しておく方が有利か)、どの程度変形例を記載しておく必要があるか(参照判決1で明細書に仮に「コイルスプリングのみで弁体を付勢しても良い」旨の一行記載があった場合、参照判決2で安全確認終了

入力手段を乗降室の外に設けてよい旨の記載が明細書になかった場合、判断が異なったか)について検討した。

また、クレームの補正に併せて、明細書における発明の課題の記載を補正すること、新規事項の判断に不利に働く記載を削除することなどの有用性について検討を加えた。

イ 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・訂正の場合

- (ア) 参照判決3では、「一齐に」、「直ちに」との文言を追加する補正について、本件発明の実施の形態は「それぞれの海底局送受信部から返信された各返信信号を一齐に受信する一つの船上局受信部」(一齐受信構成)を備えていると認められる一方、本件当初明細書等に「前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処理装置」(位置決め演算時期構成)が記載されているとは認められないことから、「本件当初明細書に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するもの」か否かの判断が分かれた。背景技術にしか現れない「一齐に」との文言が「一齐受信構成」を意味し、本件発明が備えるものであると理解するに至る解釈、「位置決め演算時期構成」が「本件当初明細書に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するもの」との判断には、補正に係る構成と発明の課題との関係が考慮されているといえる。
- (イ) 「直ちに」の解釈に起因して審決と判決とで判断が異なったことから、明細書に明示的に記載のない特定事項を追加する補正の場合、追加された特定事項がいかなる技術的意味を有するのかを適切に探求することが重要といえる。

事例2(特許化学1)

数値限定発明のサポート要件(特許法36条6項1号)

論 点	論点1：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2：サポート要件を満たすための実施例等の開示はどの程度必要か。
	論点3：課題と同義の特定がされている発明のサポート要件をどのように判断すべきか。
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> ・知財高判平成30年11月28日(平成29年(行ケ)第10230号,「ポリイミド,及びポリイミド前駆体」事件)(以下,「関連判決(1)」) ・知財高判平成29年10月26日(平成28年(行ケ)第10215号,「鋼の連続製造用モールドパウダー」事件)(以下,「関連判決(2)」) ・知財高判平成29年10月25日(平成28年(行ケ)第10189号,「光学ガラス」事件)(以下,「関連判決(3)」) ・知財高判平成29年8月22日(平成29年(行ケ)第10006号,10015号,「ランフラットタイヤ」事件)(以下,「関連判決(4)」)

1. 論点及び検討結果

(1) 論点1

関連判決(1)は、被告が本件発明の課題を認定する際に、従来技術や実施例の記載も考慮しつつ、優れた透明性を限定的に解釈した点が争われたものである。そして、数値限定発明においては、その数値範囲とすることの作用効果が発明の詳細な説明において定量的に記載されることが多く、この関連判決(1)の被告による認定のように、発明の詳細な説明に記載される従来技術や実施例の記載の参酌の仕方によっては、課題が限定的に解釈されることになり得る。

そこで、論点1では、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について議論したところ、課題の認定にあたっては、【発明が解決しようとする課題】のみならず、その他明細書の発明の詳細な説明の記載や当業者の技術常識等を総合して勘案して認定する点で、概ね意見が一致した。なお、関連判決(1)においても、発明の詳細な説明の記載等を総合して勘案して【発明が解決しようとする課題】に記載されたとおりの課題

とは異なる課題を認定しているが、透明性に関して、従来技術や実施例の記載を特に考慮して被告のようには認定していない。

(2) 論点2

ア (数値限定発明について)数値限定発明がサポート要件を満たすための要件としては、他の化学系の発明と同様、①実施例によって、数値範囲の全体にわたり発明の課題を解決することができることが示されていること、或いは②実施例における具体的な構成と請求項に記載の上位概念化された構成とのギャップを埋めることのできるロジックないしはメカニズムが明細書の記載あるいは技術常識に照らして理解できることが必要、という点で概ね意見が一致した。さらに、数値範囲に本質的な特徴があるか否かによって、サポート要件を満たすために求められる実施例及び比較例の有無は変化する、特に数値範囲に本質的な特徴があるような臨界的意義が求められる発明においては、境界点の前後に実施例及び比較例が必要であるという意見が多かった。

イ (モデル実験について) 関連判決(2)は、モデル実験の再現性が乏しいこと、及び、モデル実験は、鋳型直下での鋳片表面からのモールドパウダーの剥離性を評価するための実験として妥当なものであると認めることはできないことから、本件発明のモールドパウダーが発明の課題を解決することができるかと認識可能ではないと判示したものである。そして、数値限定発明では、実施の形態が、モデル実験等で検証された場合があるところ、モデル実験等が、サポート要件を満たすために必要とされる実施例として認められる場合はどのような場合に注目して議論を行った。

その結果、モデル実験等であっても、条件によってはサポート要件を満たすための実施例として認められるべきである、という点で、概ね意見が一致した。そして、モデル実験等がサポート要件を満たすための実施例として認められるための条件がいくつか挙げられた。

(3) 論点3

課題と同義の特定が請求項においてされている発明については、課題と同義の特定によって、「形式的には」、特許請求の範囲に記

載された発明が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と判断されることとなる。特に、数値限定発明においては、数値限定が課題と同義の内容を表現していることもある。

ここで、関連判決(1),(3),(4)は、課題と同義とも解され得る事項で特定される発明がサポート要件を満たすかが争われたものであるため、これらの関連判決を参考にして、論点3では、課題と同義の特定がされている発明のサポート要件をどのように判断すべきかについて議論を行った。

その結果、課題と同義の特定が請求項においてされているからといって、それをもってサポート要件を満たすと判断すべきではないという点で概ね意見が一致した。

そして、課題と同義の特定がされている発明であっても、サポート要件は、知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10042号同年11月11日特別部判決で判示された「判断基準」に従って判断すればよいという点、及び、その「判断基準」の適用は個別の事案によって異なり、ある特定が課題と同義であるか否か、これが課題解決手段となり得るかは技術的内容を踏まえて判断されるという点で概ね意見が一致した。

事例3(特許化学2)

進歩性判断における予測できない顕著な効果(特許法29条2項)

論 点	<p>論点1：進歩性判断において、予測できない顕著な効果をどのように判断すべきかについて</p> <p>論点2：当事者はどのように予測できない顕著な効果の主張、立証を行うべきかについて</p>
主 要な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> • 最判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号,「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシペリン誘導体を含む局所的眼科用処方物」事件)(以下,「関連判決(1)」) • 知財高判令和2年2月25日(平成31年(行ケ)第10011号,「遺伝子産物の発現を変更するためのCRISPR-Cas系および方法」事件)(以下,「関連判決(2)」) • 知財高判令和2年1月15日(令和元年(行ケ)第10067号,「加齢性疾患及び身体機能低下の予防用組成物及び予防用栄養組成物」事件)(以下,「関連判決(3)」) • 知財高判平成29年8月29日(平成28年(行ケ)第10162号,「眼科用組成物」事件)(以下,「関連判決(4)」) • 知財高判令和元年12月25日(平成31年(行ケ)第10006号,「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」事件)(以下,「関連判決(5)」)

1. 論点及び検討結果

(1) 論点1(進歩性判断において、予測できない顕著な効果をどのように判断すべきかについて)

ア 予測できない顕著な効果を判断する際の比較対象について

関連判決(1)の判示のとおり、当業者が進歩性判断の基準時において、本願発明の構成が奏するであろうと予測できる効果を比較対象とするべき(対象発明比較説)との意見で一致した。一方、実際には、本願発明の構成に対応した効果の予測が困難な場合が多いことが指摘され、これまでの判断をみても、多くの場合には、引用発明の効果や、引用発明に技術常識を参酌した効果を比較対象として判断されてきたのではないかとこの意見が多数であった。

そして、引用発明を基準にしたとしても、本願発明から予測される効果がそもそも引用発明と同程度との前提が存在する、あるいは、引用発明が奏する効果に、周知技術や技術常識から想定される効果を加味したものを(関連判決(2),(4))、最終的な比較対象にしているのであれば、上記最判の考え方と異なるものではないといえる、との意見が複数あった。

イ 構成の容易想到性と予測できない顕著な効果との関連について

進歩性に関する特許法の条文には「効果」について規定がなく、進歩性の判断における効果の位置づけについては、学説上は独立要件説と二次的考慮説が存在するところ、関連判決や実務におけるその位置づけを議論した。

結果、関連判決においては、上記効果の位置付けについて明確に判断を示したものはないとの意見で一致した。そして、構成の容易想到性を検討するステップと、効果の顕著性を検討するステップが分離していることが多いが(関連判決(3)～(5))、効果の顕著性の判断が構成の容易想到性の判断に影響していると思われる場面もある(関連判決(2))、との意見が主流であった。またどちらの説であっても、最終的に、動機付け、阻害要因、効果の顕著性等の観点を含めて総合的に判断することになるので、両説のどちらが採用されたのかが明示的に現れる場面はまれであり、結局のところ、両者の関係は硬直的なものではなく、事案ごとに柔軟に、適切に、進歩性の判断の中で効果が参酌されているのではないかと、との意見が多数であった。

ウ 動機付けに係る技術的思想が効果の判断に与える影響について

本願発明とは異なる課題を解決するため、つまり、異なる技術的思想に基づいた引用発明からの動機付けによって、本願発明の構成に想到するケースにおいて、動機付けに係る技術的思想が、効果の判断に与える影響についても検討した。その結果、動機付けの直接の要因となった課題を解決するものとして、対象発明に期待される効果は、通常、本願発明の効果と異なることになるため、本願発明は異質な効果を奏するとして、予測できない顕著性が肯定されやすくなる、との見解で一致した。他方、本願発明の効果と対象発明に期待される効果が異なるとしても、本願発明の効果は、対象発明が奏する効果として、当

業者が技術常識に基づいて当然に把握できたものであれば、予測できない顕著な効果とは認められないであろう、との意見も出された。

(2) 論点2(当事者はどのように予測できない顕著な効果の主張、立証を行うべきかについて)

論点1での検討を踏まえ、予測できない顕著な効果を肯定又は否定するための当事者による効果の主張、立証方法を議論したところ、予測できない顕著な効果を判断する際に考慮すべき観点として、「本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か」、「当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否か」の二つが挙げられており(関連判決(1)参照)、当事者は、両観点を踏まえて、質的な面、量的な面から効果の主張、立証を行う必要がある、との意見で一致した。また、実験結果の提出等本願優先日後に判明した事項に基づく原告の主張に対して、本願明細書にこの点に係る記載はなく、本願発明の進歩性の判断に影響するものではない等の趣旨の説示がされている(関連判決(5)参照)ように、本願発明の効果については、本願明細書の記載に基づくといえる何らかの根拠が必要であるとの点でも意見が一致した。

さらに、明細書に記載された効果の範囲の考え方、出願時から用意すべき根拠やデータの示し方、当事者系審判等における主張や、立証の実務的な方法や、相手側の主張に対する反証の実務的な方法等について意見が出された。

事例4(特許電気)

発明該当性(特許法29条1項柱書)

論 点	発明該当性の有無をどのように判断すべきか。
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 知財高判平成28年2月24日(平成27年(行ケ)第10130号, 発明の名称「省エネ行動シート」) 知財高判平成30年10月17日(平成29年(行ケ)第10232号, 発明の名称「ステーキの提供システム」) 知財高判令和2年6月18日(令和元年(行ケ)第10110号, 発明の名称「電子記録債権の決済方法, および債権管理サーバ」)

1. 論点

発明該当性の有無をどのように判断すべきか。

2. 検討結果

(1) 発明該当性の判断枠組みについて

ア 「全体として」という判断手法について

いずれの関連判決も、発明の技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かが争点となっており、実務上、発明が「全体として」自然法則を利用しているか否かをどのように判断すべきかは、発明該当性の判断にあたり重要である。

そこで、「全体として」自然法則を利用しているか否かに着目するという判断手法の当否について意見を交換したところ、妥当であるという意見が多数を占めた。一方で、当該判断手法に対しては、全体として自然法則を利用しているか否かの判断については事案によるばらつきがある、どの程度自然法則を利用した構成が含まれていれば発明に該当するのか争いになり得る等の指摘もあった。

イ 技術的意義を認定する際の考慮要素について

いずれの関連判決も、発明該当性を判断するにあたり、発明の「技術的意義」を認定し

ており、この「技術的意義」の認定にあたっては、「前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果」が重要な要素とされている。

そこで、「前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果」の3つの要素に着目して発明の技術的意義を認定することの当否について意見を交換したところ、妥当であるという意見が多数を占めた。一方で、課題、構成及び効果に着目して技術的意義を認定するという判断枠組みでは何をもって「技術的」と捉えるかに判断の差が生じてしまう等の指摘もあった。

(2) 発明該当性に関する実務上の課題等について

ア 発明該当性を否定した関連判決2件の検討

関連判決のうち発明該当性が否定された2件の判決について、発明該当性が否定された要因を検討し、意見を交換した。

(ア) 省エネ行動シート事件(平成27年(行ケ)第10130号)

「省エネ行動シート」そのものの発明とした点に発明該当性が否定された要因があるという意見が多数を占めた。当該要因を克服す

る方法について意見を募ったところ、①シートそのものではない別の発明(装置等)として出願する、又は、②「シート」が紙であり、「軸」や「領域」をインクで印刷することを請求項で特定するといった意見があった。

(イ) 電子記録債権の決済方法事件(令和元年(行ケ)第10110号)

請求項に記載されている決済方法を行う主体に人が含まれるとの解釈の余地が生じたこと、人為的取り組みであるスキームと発明の特徴的部分が一体化していたこと等に発明該当性が否定された要因がある旨の指摘があった。一方で、信号の送受信という構成は自然法則を利用したものであり、本件においては、発明該当性が肯定されても良かったのではないかという指摘もあった。

イ 発明該当性を肯定した関連判決(ステーキの提供システム事件(平成29年(行ケ)第10232号))の検討

(ア) 発明該当性が肯定された要因

「札」、「計量機」及び「シール」を関連付けた点が重要な要因であるとの意見が多数を占めた。

(イ) 発明該当性を肯定したことの妥当性について

妥当であるとの意見が多数を占めた。一方で、本願発明は、全体として、人為的な取り決めを記述しているにすぎず、妥当ではないという意見もあった。

(ウ) 構成要件A(本件ステーキ提供方法の実施に係る構成)について、「ステーキの提供システム」として実質的な技術的手段を提供するものであるということとはできないと判断したこと(判決32頁)の妥当性について

妥当であるとの意見が多数を占めた。

(エ) 本願発明のどのような点が「自然法則を利用している」と理解すべきかについて

「計量機」及び「シール」を利用していることをもって、自然法則を利用していると評価できるとの意見が多数を占めた。一方で、計量機やシールの利用をもって自然法則を利用していると理解すると、保護客体とされる発明の範囲が広がりすぎないかという問題提起もあった。

(オ) その他の意見について

本願発明の明細書の記載を踏まえて、どのような技術的課題を認定すべきかも実務上考慮を要する旨の指摘もあった。

ウ 出願時の工夫等

コンピュータソフトウェア関連発明やビジネス関連発明等、発明該当性を指摘される可能性のある出願をする場合の出願時の工夫等について、意見を交換した。

(3) コンピュータソフトウェア関連発明として発明該当性が認められる範囲について

コンピュータソフトウェア関連発明の保護客体とされる範囲について意見を交換したところ、現在の審査基準の範囲が妥当であるとの意見が多数を占めた。一方で、ハードウェア協働要件が必要以上に重たく見られているケースが多いこと等を指摘の上、現在の保護範囲では少し狭いのではないかという意見もあった。

事例5(意匠)

意匠の創作性判断(意匠法3条2項)

論 点	(1) 当業者知識(その意匠の属する分野における通常の知識)の認定
	論点1: 創作性判断の基礎となる資料を, 非類似物品から抽出することについて
	論点2: どのような場合に, 「転用」と認められるか
	論点3: 引用意匠(モチーフ)の数について, 適切な数とは
	(2) 意匠の類似範囲が創作性の判断に与える影響
主 な 参考審判決	論点4: 類似範囲の狭い分野における創作性の判断について
	<ul style="list-style-type: none"> ・知財高判平成31年4月18日(平成30年(行ケ)第10147号, 「卓上敷マット」事件)(以下「参考判決①」) ・知財高判平成31年4月18日(平成30年(行ケ)第10148号, 「卓上敷マット」事件)(以下「参考判決②」) ・知財高判令和3年6月16日(令和2年(行ケ)第10136号, 「ホルダー付き歯科用ブロック」事件)(以下「参考判決③」)

1. 論点及び検討結果

(1) 当業者知識(その意匠の属する分野における通常の知識)の認定

ア 論点1(創作性判断の基礎となる資料を, 非類似物品から抽出することについて)[参考判決①及び②]

(ア) 「卓上敷マット」の物品分野の当業者は, 慶弔用品の分野における意匠1及び意匠2の形態を「卓上敷マット」に転用することを容易に想到できるか。

見本市などにおいて, 当業者が, 慶弔用品の形態に接する機会は十分あったことなどを理由に, 参加者全員が容易に想到できるという意見であった。

(イ) 本願意匠の物品分野と, 引用意匠の物品分野は異なるとの判断について。

a 本願意匠と引用意匠の用途及び機能が共通しているとき, 物品分野を特定しない「卓上敷マット」と, 慶弔用品である「盆莫座」は包含関係となるが, 物品は類似しないか。用途及び機能が共通することから, 物品

は類似するという意見が大半を占めた。

b 本参考判決について, 新規性を適用せずに創作性を適用する判断は妥当か。

物品が同一又は類似する場合は, まずは新規性の有無を検討すべきことを理由に, 妥当でないという意見が多かった。

他方, 本件訴訟では新規性が争われていないという指摘もあった。

イ 論点2(どのような場合に, 「転用」と認められるか)[参考判決①及び②]

(ア) 「転用」の要件について。

a 当業者が他の物品分野の形態に接する機会が十分あることを証明する必要はあるか。

証明がなければ, その他の物品分野の形態に基づいて創作容易とはいえないことなどを理由に, 証明する必要があるという意見が多数を占めた。

b 具体的な証明の内容としてどのようなものが考えられるか。

各種メディアへの掲載情報, 受賞情報,

出展情報、意匠の属する分野の「接点」の有無などが挙げられた。

- c 参考判決における「転用」と、意匠審査基準における商慣行上の「転用」との間に、違いは見受けられるか。

参考判決は、類似物品間での転用であるのに対し、審査基準は、非類似物品間での転用であることを理由に、違いがあるという意見が多数を占めた。

- (イ)「当業者が通常の業務で明らかにリサーチを行わない情報に掲載されたモチーフ」を引用することは妥当か。

当該モチーフを引用することは、当業者からみて、着想の新しさや独創性があることなどを理由に、妥当でないという意見が多数を占めた。

一方、頒布刊行されている以上、掲載モチーフが創作のヒントになる可能性を排除できないという意見があった。

- (ウ)「転用」が認められるモチーフの形態について。

- a 本件意匠の形態と引用意匠の形態の近似の程度について。

参加者全員が、創作性を否定できるのは、常とう的になされる改変の範囲内という意見であった。

- b モチーフが周知形状に基づくことを理由に事例を示さないとするのは妥当か。

周知形状であれば、拒絶理由通知の内容について出願人が疑義を生じないため、妥当であるという意見が多数を占めた。

一方、少なくともモチーフの出典等の情報を明示すべきとする意見があった。

- ウ 論点3(引用意匠(モチーフ)の数について、適切な数とは)[参考判決なし]

2～3個という意見が多かった。適切な数は特定できないという意見も出た。

- (2) 意匠の類似範囲が創作性の判断に与える影響

- ア 論点4(類似範囲の狭い分野における創作性の判断について)[参考判決③]

(ア) 類似範囲の狭さが、新たな創作の阻害要因となるケースはあるか。

- (イ)「非模倣の形態を探求する行為」の結果、創作性を理由に権利化できないケースはあるか。

「新規性」と「創作性」とは判断の枠組みが異なるため、(ア)阻害要因にはならないという意見が多数であり、同様の理由で、(イ)権利化できないケースも、理論上は起こりうるという意見があった。

- (ウ) 原告の主張で同意できる点など。

代理人の心情としては理解できるが、同意はできないという意見が多数であった。

事例6(商標)

位置商標

論 点	位置商標の自他商品識別力について
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> • 知財高判令和2年2月12日(令和元年(行ケ)第10125号, 「対流形石油ストーブ」事件), 不服2018-7479号(令和元年8月20日: 請求不成立審決) • 知財高判令和2年12月15日(令和2年(行ケ)第10076号, 「焼き肉のたれ容器」事件), 不服2017-10633号(令和2年3月30日: 請求不成立審決)

1. 論点及び検討結果

(1) 検討事項1(商標法3条1項3号(本願商標の本来的な識別力)について)

ア 「対流形石油ストーブ」事件及び「焼き肉のたれ容器」事件の両判決で示された商標法3条1項3号該当性の判断の枠組みについては、立体商標に関する事件の判決において示された同号該当性の判断の枠組みと、軌を一にするものとの見方がある。これを踏まえ、立体的形状からなる位置商標に関する3条1項3号該当性の判断と、立体商標に関する同号該当性の判断の関係について議論した結果、同じ枠組みで判断すべきとの意見が多数であったが、一方で、異なる枠組みで判断すべきとの意見もあった。

イ 本願商標の認定の仕方やその妥当性について、「対流形石油ストーブ」事件判決では、「反射によって現れる3つの略輪状の炎」を「立体的形状」と認定しているところ、この認定に賛成の意見が多数であった。

ウ 本願商標が、出所の識別ではなく「機能や美観(美感)に資するもの」であるとの認定に関し、その考え方や妥当性については、「焼き肉のたれ容器」事件判決において、本願商標の構成要素ではない部分にラベルが貼付されることが容易に予測されることを考慮し、最終的に3条1項3号に該当す

ると判断した点につき、異論を呈する意見が多数であった。

エ 「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情」の考え方やその範囲に関しては、どのような形状であれば、上記「…予測される範囲を超えた形状である」といえるか等につき、様々な意見が示された。例えば、「対流形石油ストーブ」事件については、商品の形状とデザインは、密接な関連があるので、美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、商品等の形状は識別力がないと判断される点は、厳しい印象を受ける等の意見があった。また、「焼き肉のたれ容器」事件については、立体商標として商標登録された香水瓶(知財高判平成22年(行ケ)第10366号)のような形状の容器の一部分についての位置商標であれば、香水瓶としては識別力を欠くとしても、焼き肉のたれの容器としては、上記「…予測される範囲を超えた形状である」と認められるべきではないか等の意見があった。

オ 他の知的財産権による保護と商標権による保護との関係について、特許法や意匠法で保護されていることは、それぞれ、機能又は美観(美感)上の理由から立体的形状が

採用されたことを推測させる事情となるため、特許法等で保護されている事情は、商品等の形状について、商標権による保護を受けることができるかどうかの判断にマイナスの影響を与え得る等の意見があった。

(2) 検討事項2(商標法3条2項(本願商標の使用による識別力獲得)について)

- ア 市場シェアの考え方やその妥当性(「対流形石油ストーブ」事件)については、市場の設定にあたり、対象となる需要者の範囲をどこまで広げるのかが重要である等の意見があった。
- イ 立体的形状からなる位置商標の識別力獲得の立証に資する宣伝広告のあり方については、「対流形石油ストーブ」事件及び「焼き肉のたれ容器」事件の双方につき、宣伝広告の内容が、必ずしも本願商標を構成する立体的形状の特徴を印象付けるものではなかった点が課題であるとの指摘があった。
- ウ 立体的形状からなる位置商標の識別力獲得の立証に資する商標の使用方法については、立証に際し、よりプラスの評価を得やすい商標の使用方法として、例えば、同種商品について一貫して同一の形状を維持することが重要であるという意見があった。
- エ 指定商品に付されるラベルを考慮に入れる判断手法の妥当性(「焼き肉のたれ容器」事件)に関しては、商品に付されたラベルの態様や、ラベル(の文字)の周知性等によって異なる結論となり得たか否かにつき、ラベルの態様、文字が目立たないものであり、文字部分が周知でなければ、より立体形状の一部が商品等の出所識別標識として

機能していた旨の認定がされやすくなり、異なる結論となった可能性もあるとの意見があった。

オ アンケートの実施方法として工夫すべき点(「焼き肉のたれ容器」事件)については、母集団の選定、質問の適切さ、比較対象と本願商標の類似性(選択肢の選別)が重要であるとの指摘や、アンケートは恣意的な要素が入り込む危険があることから、客観的な事情(市場シェアや宣伝広告の実績等)との兼ね合いも無視できない等の意見があった。

(3) 「対流形石油ストーブ」事件判決と「焼き肉のたれ容器」事件判決の比較、及び位置商標の商標登録を目指す上で留意すべき点について

共通点として、3条1項3号該当性の判断において、両事件とも当該立体的形状は出所の識別標識ではなく「機能や美観(美感)に資するもの」とであると認定された等の指摘があった。

相違点として、両事件においては、商標を構成する立体的形状が、他の知的財産権で保護されていたものか否か、商品購入時に商標を視認することができるか否か、商品の耐用年数が比較的長いものであるか否か等が異なる等の指摘があった。

その上で、立体的形状からなる位置商標の出願にあたっては、使用による識別力獲得を立証する必要性を前提に、できれば商品化段階から商標出願を念頭に置くことが望ましい等の意見があった。

事例7(特許機械)

サポート要件の判断, 引用発明の認定について

審判番号	無効2017-800070号(特許第6018822号) (平成30年8月8日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和元年12月4日 平成30年(行ケ)第10175号(請求棄却)
発明の名称	アクセスポートおよびその識別方法
主な争点	特許法36条6項1号(サポート要件), 同法29条2項(進歩性)

1. 事件の概要

本事件では、発明の名称を「アクセスポートおよびその識別方法」とする発明について、サポート要件の適合性、進歩性の有無が争われた。

特許庁が本件発明はサポート要件を欠き、進歩性も欠くとして無効審決をしたのに対し、原告(特許権者)は、審決のサポート要件の判断及び進歩性の判断に誤りがあり取り消されるべきであると主張し、審決取消訴訟を提起した。

判決は、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により、当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであり、サポート要件違反はないとしたものの、本件発明は、引用発明に、引用例2の記載事項及び周知技術を適用することによって、容易に発明をすることができたものであるから進歩性を欠くと判断し、原告の請求を棄却した。

なお、判決は、複数文献から一つの引用発明を認定した審決とは異なる主引用発明を認定し、進歩性判断を行った。

2. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1(サポート要件の判断について)

本事件における審決、判決はいずれも、知財高裁の大合議判決(知財高判平成17.11.11 平成17年(行ケ)第10042号「偏光フィルムの製造方法」)で示されたサポート要件の判断枠組みに依拠して判断したが、なぜ両者で異なる判断となったのかについて検討を行った。

審決・判決とも、本件発明1が「自動注入可能なアクセスポート」を対象にしていることを踏まえ、明細書の【発明が解決しようとする課題】の欄以外の記載も考慮して「発明の課題」を認定している点で変わりはないが、審決では、クレームで特定された解決手段の一つである『相関』が「発明の課題」に含まれるのに対し、判決では含まれておらず、審決と判決とでは、発明の詳細な説明の記載から認定した「発明の課題」が異なるから、サポート要件の判断の結論が異なった、という意見が多数をしめた。

認定した「発明の課題」が異なった点について、明細書の【発明が解決しようとする課題】の欄の記載に基づいて「発明の課題」を認定するのが、客観性が保たれ、論旨として説得力があるという意見、サポート要件を含め、明確性や進歩性など他の無効理由におけ

る当事者の主張内容が、サポート要件の判断についての審判合議体や裁判所の心証に影響を与えるのではないかと、との意見もあった。

サポート要件の判断における「発明の課題」の認定に際しては、原則として明細書の【発明が解決しようとする課題】の欄の記載を基礎とすべきであり、本件発明の構成を踏まえる場合にも過度な課題となっていないかに留意し、当事者の主張を考慮しつつも明細書の記載とこれを補う技術常識に基づいて認定されるものと異なるものになっていないかに注意を払うべきものと考えられる。

(2) 検討事項 2 (引用発明の認定について)

本判決が、「東レポート⁽¹⁾を用いた耐圧性能に関する実験結果を記載した論文である引用例 1 と、これと作成者も作成年月日も異なる、東レポートの仕様や使用条件を記載した添付文書である引用例 2 の記載から、甲 9 発明を認定することはできない」と判示した点について、複数文献から一つの引用発明を認定することが許されるのはどのような場合かについて検討を行った。

そのような場合として、他の文献が技術常識を証する文献である場合が挙げられるが、この場合でも、当該文献に記載される技術常識を参酌して刊行物から引用発明を認定することが許されるのであって、刊行物に記載された事項に技術常識を付加して引用発明を認定することは許されないという点で一致した。

この点、現実には、技術常識の参酌なのか、付加なのか、切り分けが難しい場合があり、慎重な判断の観点から、進歩性の問題として処理するほうが好ましいと考えられる。

その他、複数の文献から引用発明を認定することが認められるのに重要なファクターとして、著者の同一性、掲載年月日、相互に参照することが前提とされているか、などが挙げられるが、仮に本事件の 2 つの引用例の作成者、作成年月日が同一であったとしても、引用例 1 は耐圧性能に関する論文であり、引用例 2 はマニュアルという性質が異なる別個独立の文献である以上、許されないという意見が多数をしめた。

また、審決では、引用例 1 と引用例 2 から刊行物記載発明(特許法 29 条 1 項 3 号)を認定したが、本事件においては、東レポートという物の存在と構成は、引用例 1 の論文と引用例 2 の東レポートの製品の添付文書により、公然性は立証可能であり、複数の文献から、引用発明として公然実施発明(特許法 29 条 1 項 2 号)を認定することに問題はなく、いずれを認定するかによる違いは、刊行物記載発明を認定する場合、引用発明を認定する刊行物(引用例 1)以外の文献(引用例 2)が技術常識を示すためのものである必要があるのに対し、公然実施発明を認定する場合、引用例 2 が引用例 1 の物と同一の物の構成を示しているかの信用性の問題になると考えられる。

(1) TORAY 製 P-UCEL SITE PORT のこと

事例8(特許化学1)

願書に添付した明細書の記載及び図面,並びに,当業者の出願当時における技術常識を参酌した明確性要件の判断

審判番号	無効2015-800158号(特許4886810号)(不成立) (平成28年12月9日:一部請求成立(一次審決)→請求成立部分取消) (平成29年12月26日:請求不成立(二次審決))→確定
判決日 事件番号	知財高判平成29年8月22日 平成29年(行ケ)第10006, 10015号(請求成立部分取消)
発明の名称	ランフラットタイヤ
主な争点	特許法36条6項2号(明確性)

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「ランフラットタイヤ」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。

無効審判の審決において、特許庁は、請求項1に記載の「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線A」との記載及び「急激な降下部分の外挿線B」との記載が、それぞれ明確ではないから、本件特許の請求の範囲の記載は明確性要件を満たさないと判断した。

それに対して、裁判所は、「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線A」については、ASTM規格やJIS規格における技術常識をもとに意味内容を理解できるとし、「急激な降下部分の外挿線B」については、動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において、左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分を意味することは明らかであるとして、本件特許の請求の範囲の記載は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確なものとはいえないとした。

2. 検討事項

(1) 検討事項1(「急激な降下」部分を、「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」と解釈した点について)

ア 「急激な降下」が生じることと、「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい」ことが字義的な意味では異なる点では意見が一致したものの、判決において、「急激な降下」部分を、「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」と解釈した点についての妥当性に関する意見は分かれた。

イ まず、上記解釈を妥当とする意見としては、明細書等の記載を考慮すれば、「急激な降下」部分を、「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」とであると解釈できるとするものである。

このような意見は、明細書等の記載から「急激な降下」部分は、右下がりの区間中、概ね傾きが一定になった部分を指すものと解され、この部分と「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」が一致するため、判決の結論は問題ないという根拠によるものである。

ウ 次に、上記解釈を妥当としない意見として、明細書には「急激な」の定義が記載されていないこともあり、「急激な降下」部分として「左から右に向かって降下の傾き

の最も大きい部分」と限定的に解釈することができないこと等が挙げられた。

(2) 検討事項2 (ガラス転移温度の測定に関する技術常識をもとに、「ほぼ直線的な変化を示す部分」を把握した上で、同部分の外挿線を引くことができるとした点について)

ア 判決において、ガラス転移温度の測定に関する技術常識をもとに、「ほぼ直線的な変化を示す部分」を把握した上で、同部分の外挿線を引くことができるとした点について妥当とする意見が多かった。

このような意見は、具体的には次のような根拠によるものである。

図面を参照すると、「ほぼ直線的な変化を示す部分」を特定することができるが、当該部分に接する外挿線の引き方について、明細書には具体的な記載がない。そこで、ゴムが包含される高分子分野の技術常識として、例えば、JIS規格における「補外ガラス転移開始温度」の求め方を参酌すると、当業者は、外挿線の引き方についての詳細な指示がなくとも、当業者の技術常識に基づいて外挿線を引くことができると解される。

イ 一方、連続曲線は変化量を極小にすれば直線近似ができるため、「ほぼ直線的な変化を示す部分」に外挿線を引くということは、外挿線はどの部分にも引けるということになるため、やはり「ほぼ直線的な変化を示す部分」に引かれる外挿線は一義的に定まらないのではないか、という意見も挙げられた。

(3) 検討事項3 (交点温度が、その引き方によって1℃の差が生じるにとどまるため、第三者の利益が不当に害されるほど不明確ではないとした点について)

ア 判決において、交点温度が、その引き方によって1℃の差が生じるにとどまるため、第三者の利益が不当に害されるほど不明確ではないとした点について妥当とする意見が多かった。

このような意見は、交点温度はその引き方によっても1℃の差が生じるにとどまると認定されているところ、当該認定が成り立つという前提において検討すると、まず一般論として検討しても、1℃までの桁を有効数字とする温度において、1℃の差が生じる程度であれば、当業者は特に不適切だとは考えないし、また、本件について個別的に検討しても、本件特許の原出願の優先日当時、ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物の温度範囲は、せいぜい150℃以下の温度範囲で着目されていたにすぎなかったため、交点温度の特定において1℃未満の精度が必要とされるような事情は見当たらない、という根拠によるものである。

イ 一方、本件特許において、「交点の温度が170℃以上」の臨界値「170℃」は、本件明細書の比較例1の「交点の温度が169℃」であることから、非常に機微な数値であると捉えられるため、その1℃の差によって、特許権侵害の有無が左右され、第三者の利益が不当に害されるケースもあるのではないか、という意見も挙げられた。

事例9(特許化学2)

技術常識及び出願後に提出された薬理データをどの程度参酌できるか

審判番号	無効2015-800226号(特許5207392号) (平成29年8月8日:訂正認容,請求成立審決) → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年9月4日 平成29年(行ケ)第10172号(請求棄却)
発明の名称	抗ウイルス剤
主な争点	特許法36条4項1号(実施可能要件) 特許法36条6項1号(サポート要件)

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「抗ウイルス剤」とする特許の無効審判事件に関する。審決では、発明の詳細な説明に薬理データが示された化合物は、本件特許発明の化合物(以下、本件化合物)とは別異のものであり、広範かつ多彩な化合物を包含する本件化合物のインテグラーゼ阻害作用が明らかにされていないこと、それらの構造が一見して類似しているとしても、直ちに本件化合物がインテグラーゼ阻害剤と理解できないこと、さらには、出願後に提出された薬理データにより実施可能要件を満たすことは先願主義の趣旨に照らし許されないこと、を理由として、実施可能要件違反であると判断した。

一方、判決は、実施可能要件の判断はせず、サポート要件について、本件特許発明の課題とインテグラーゼ阻害剤に関する技術常識を認定した上で、当業者が前記課題を解決できると認識し得るか、キレート配位子によるインテグラーゼ阻害作用が理解できるか、追試結果の参酌、本件明細書や先行技術文献に記載の化合物の類似性とインテグラーゼ阻害作用への影響等をそれぞれ検討した上で、サポート要件に適合しないとした。

2. 検討事項

(1) 検討事項1(技術常識の参酌について)

ア 技術常識をもとに、本件化合物がインテグラーゼ阻害作用を持つと当業者が理解できないとした判断について、妥当との意見で一致した。理由として、①本件は医薬用途発明であるのに本件化合物に関する薬理データの記載がない点、②被請求人(原告)は、本件明細書の記載や技術常識から、当業者は本件化合物がインテグラーゼ阻害作用を持つと合理的に認識できると主張しているが、本件明細書には、作用機序や構造活性相関に関して何も説明がなかったうえ、前記主張を裏付ける技術常識を十分に立証できなかった点、③「インテグラーゼ阻害剤の構造に対するわずかな修飾変化によって、そのインテグラーゼ阻害作用に大きな差異が生じ得るとの技術常識」を裏付ける証拠は、請求人から複数提出された一方、被請求人の反論は不十分であった点が挙げられた。

イ 技術常識をもとに、本件明細書に薬理データが記載された化合物から、本件化合物がインテグラーゼ阻害剤として機能するとは当業者は認識できないとした判断についても妥当との意見で一致した。その理由として、上記アの①～③の観点に加え、④

キレート配位子となり得る構造を有する分子がインテグラーゼ阻害作用を有するとは限らないという技術常識の存在が認定された点、⑤その他本件化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると当業者に認識させ得るような技術常識の存在が立証されなかった点、が挙げられた。また、バイオイソスターであれば同等の薬理活性を示す旨の主張については、明細書の記載や技術常識からの立証が不十分であったことが指摘された。

ウ 本件のように分割出願の出願過程で、薬理試験結果が一切なくなってしまう事案では、どのような条件下(明細書の開示内容、技術常識の提示)であれば、サポート要件、実施可能要件が認められるかという点については、明細書に、薬理試験データが全く記載されていないわけではないのであれば、実施例に記載されたデータをもとに、請求項に係る発明も記載要件を満たすことを説明、立証できれば、サポート要件、実施可能要件を満たし得るとの意見が多数であった。

また、明細書に記載された他の化合物の薬理試験結果を本件発明全体に一般化、拡張できることを否定する技術常識の存在が主張、立証されたとしても、修飾変化によっても薬理活性に大きな変化はないことが技術常識や本願明細書の記載から示せば、サポート要件、実施可能要件は認められ得るとの意見も出された。

(2) 検討事項2(後出しデータの参酌について)

ア 本件では後出しデータは参酌されないとした判断についても妥当との意見で一致した。本件では、わずかな修飾変化により薬理作用に大きな差異があるとの技術常識が存在しており、この技術常識を参酌すると、本件明細書の記載からは、本件発明の各化合物が実際に薬理作用を示すかが不明な事案である。そうすると、本件の後出しデータの裏付けがない限り、本件においては、サポート要件、実施可能要件といった記載要件は充足されないのであるから、このような目的で後出しデータを参酌することは許容されないとの意見で一致した。

イ どのような条件が満たされれば、後出しの追試結果が参酌されるべきと考えるかについては、化合物の構造と、インテグラーゼ阻害活性との関連性に関して、作用機序に関する説明の開示が(推定でも)なされ、それが明細書の記載や技術常識等によって論理的にある程度裏付けられていることで、当業者が合理的に理解し得ると判断できる場合に、それを裏付けや確認する限度において、後出しの追試結果は参酌され得るとの意見が多数であった。本件においては、例えば、2核架橋型3座配位子のキレート配位子構造があればインテグラーゼ阻害活性を示すことが明細書の記載から理解できれば、後出しの追試結果は参酌され得たといった意見が複数出された。

事例10(特許電気)

分割出願に係る発明において、構成の上位概念化はどこまで許容されるか

審判番号	無効2015-800030号(特許5449597号) (平成28年8月16日:訂正認容,請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成29年4月18日 平成28年(行ケ)第10212号(請求棄却)
発明の名称	接触端子
主な争点	分割要件違反

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「接触端子」とする特許の無効審判事件及び審決取消請求事件に関するものである。

審決は、本件特許に係る特許出願は特許法44条1項に規定する要件を満たしておらず、特許出願日は現実の出願日となるから、本件特許に係る発明はいずれも本件特許の原出願の公開特許公報によって新規性を欠くとした(請求成立審決)。

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. 検討結果

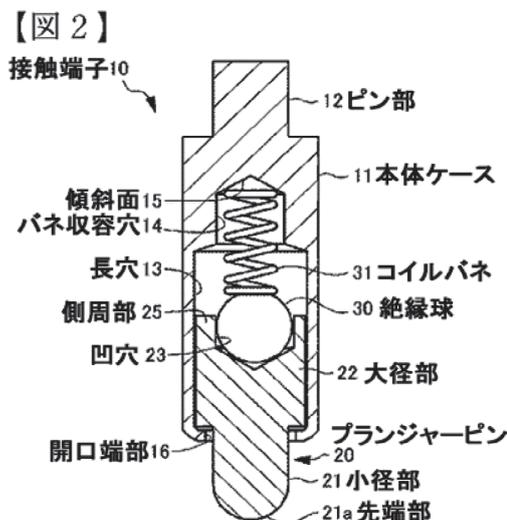
(1) 検討事項1：本件発明1に「絶縁球を備えない接触端子も含まれる」とした判断の妥当性について

請求項1には、絶縁球について記載されておらず、文言どおりに解して「絶縁球を備えない接触端子も含まれる」とした判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。

(2) 検討事項2：発明の課題を「コイルバネに電流を流すことなく」との点を含めて認定したことの妥当性について

まず、分割出願の明細書等に記載された発明が解決しようとする課題は原出願の明細書等に記載された発明が解決しようとする課題

本件特許の図面



に縛られることなく、異なってもよいという意見で一致した。

一方で、発明の課題の認定については、

- ①【背景技術】と【発明が解決しようとする課題】に加えて、【発明を実施するための形態】の記載を参酌すると、「コイルバネの焼き切れ」が発明の課題であることは明らかであるから、本件発明1の課題を「コイルバネに電流を流すことなく」との点を含めて認定したことは妥当であるとの意見、
- ②分割出願は二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願としたものあって、分割出願に係る発明と原出願に係る発明とでは課題が異なることも当然ありうるから、原出願明細書の部分的な記載に基づいて、原出願明細書等に記載されている全

での発明についての課題を認定することは一概に妥当とはいえない、との意見に分かれた。

(3) 検討事項3：仮想事例：本件分割出願の出願時の請求項1について、

- ①「前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する」という記載を削除した場合、
- ②「略円錐面形状を有する傾斜凹部」を「凹部」とした場合、
- ③「球の球状面からなる球状部」を「絶縁表面を有する押付部材」とした場合、のそれぞれについて、分割要件に違反するかと考えるか否かを検討した。

上記①：【発明を実施するための形態】の【0033】の記載等から、付加的な要素であることが明確であるから分割要件を満たすという意見と、「プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができ」に対応する解決手段である「オフセットされた中心軸」が特定されなくなる変更は分割要件を満たさないとの意見に分かれた。

上記②：分割要件を満たすという意見で一致した。

上記③：押圧部材が球状ではないことは本件発明の課題の解決に直接的に影響するものではないから分割要件を満たすという意見と、原出願の明細書には絶縁球を必須とする発明が記載さ

れているから、球状以外の形状の押付部材とすることは、分割要件を満たさないという意見に分かれた。

(4) 検討事項4：本判決を踏まえ、実務上分割出願の際に注意している点、原出願時における留意事項や分割出願時における留意事項について

原出願時：必須の構成，必須の構成により解決される課題と，付加的な構成，付加的な構成により得られる効果を明確に記載しておくことよいなどの意見があった。

分割出願時：分割出願の明細書では，原出願の明細書の記載は変えないようにしている，分割出願時において，実施例の構成を削除する場合には分割要件違反のリスクが不可避であることから，バックアップの分割出願（兄弟となる分割出願）をしておくのがよいと考えるなどの意見があった。

(5) 検討事項5：分割要件違反が争点となった時の補正又は訂正請求の際に注意している点について

補正，訂正の場面では，新たに請求項を作成することが難しいため，段階的に，複数の請求項を作成しておくことが望ましい，「新規事項ではない」（分割要件違反ではない）ということを主張するあまり，争点となっている構成が発明の課題解決には関係がない任意の構成と言い切ってしまった結果，当該構成による進歩性が認められにくくなることに注意すべきであるなどの意見があった。

事例11(意匠)

引用意匠の妥当性, 本願意匠の創作性及び美感の判断について

審判番号	不服2019-508号(意願2017-26691号) (令和元年5月9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11月26日 令和元年(行ケ)第10089号(請求棄却)
意匠に係る 物品	押出し食品用の口金
主な争点	意匠法3条2項(創作性)

1. 事件の概要

本件は、拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。

審決は、本願意匠は、意匠1ないし意匠3の公知の形状に基づいて当業者が容易に創作をすることができたとして意匠法3条2項の規定により意匠登録を受けることができない(拒絶審決)と判断した。

判決は、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められないと判断し、原告の請求を棄却した。

2. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1(判決における引用意匠(意匠1~3及び参考資料)は妥当か。)

引用意匠の選択については、参加者全員が妥当であるという意見であった。

意匠2は、必須の引用意匠とまではいえないが、丁寧に公知形態を示すという観点から引用意匠として挙げることはマイナスではないという意見があった。

(2) 検討事項2(余白部分の形状(意匠1及び意匠3にない構成要素)について、創作性及び美感を否定した審決及び判決の判断は妥当か。)

ア 裁判所の判断及び被告の主張それぞれにおける、余白部分の形状の創作についての判断は適切であったか。

円形板に60°千鳥状に抜き穴を配置すれば、蒲鉾状の余白ができることは自明であることなどを理由に、適切であるという意見が多数を占めた。

他方、余白の大きさや形状は必ずしも一義的に定まるとはいえないという指摘があった。

イ 創作性と美感との関係について、原告と被告の主張が相違する点について。

(ア) 被告の主張「法3条2項は美感の有無を問題とするものではない」について。

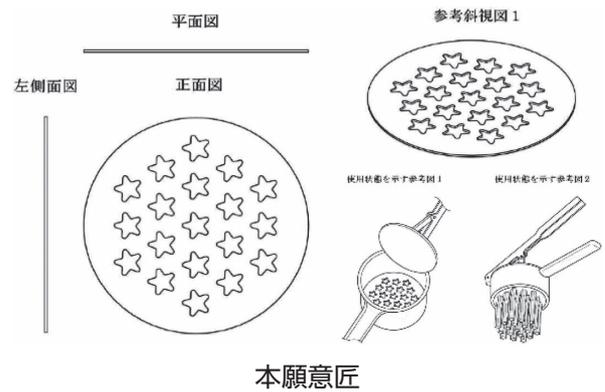
3条2項は美感の有無を問題にするのではなく、表された美感が当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を有しているか否かを問題とするなどの意見があった。

(イ) 判決が、創作性と美感との関係に言及しなかった点について。

本願意匠の美感の有無そのものが、本願意匠の創作性の判断の根拠となるものではなく、創作性と美感との関係に言及することは必須ではないと考えるなどの意見があった。

(ウ) 原告の主張「本願意匠は、独特の美感をもたらし、これまでにない美感を看者に与えるものであるから、本願意匠の創作には当業者の立場からみた着想の新しさをないし独創性がある」について。

「独特の美感とこれまでにない美感を看者に与える」形態が、「引用意匠からは容易に創作することができない」理由を丁寧に主張すべきであったと考えるなどの意見があった。



(3) 検討事項 3 (配置のバランスの変化(抜き穴の配置態様や余白部分の割合、面積比)について。)

ア 創作性は認めないとする被告の主張及び判決は妥当であったか。

本願意匠における配置のバランスに、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるとはいえないことなどを理由に、妥当であるという意見が多かった。

また、余白部分を単純に面積の問題としてしかとらえていない点は妥当ではないが、余白部分を美感としてとらえていない場合はこのような判断もあり得るといった意見などもあった。

イ 被告が創作性を認めないとする根拠は十分であったか。

被告の主張においては乙 8, 9号証(「菓子作成器の口金」)が示され、判決は、本願意匠のような配置バランスとすることは当業者であれば当然想定でき、自明であると判断しているが、原告の主張を排斥する十分な根拠が示されているとまでは言えないことなどを理由に、十分でないという意見がやや多かった。



意匠 1



意匠 2



意匠 3

事例12(商標)

結合商標の類否判断(分離観察の可否に関する認定の妥当性)

審判番号	不服2017-9209号(商願2016-75858号) (平成29年11月16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6月21日 平成30年(行ケ)第10002号 審決取消請求事件(請求棄却)	
本願商標	ありがとう(標準文字)	
引用商標	 <p>引用商標A</p>	 <p>引用商標B</p>
主な争点	商標法4条1項11号(結合商標の分離観察の妥当性)	

1. 事件の概要

本件は、「ありがとう」の文字を標準文字により表してなり、指定役務を第35類「財務書類の作成」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なされ、本件審決の取消しを求めた事案である。

審決では、本願商標と引用商標A及び引用商標B(以下、まとめて「引用商標」という場合がある。)とは、各引用商標の要部において、外観上近似した印象を与えるものであって、称呼及び観念を同一にするものであるから、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標であると判断した。判決でも審決を支持し、請求を棄却した。

2. 検討事項

(1) 引用商標の外観に関する認定の妥当性
 に関し、引用商標Aについては、判決の

認定を妥当とする意見が多数であったが、「ありがとう」の文字部分は、招き猫の左前足で支持されるように描かれた扇形の中にあり、招き猫の図形部分から完全に分離してはいないとして、妥当でないとの意見もあった。引用商標Bについては、「ありがとう!」の文字部分が、楕円の背景部分から余白を伴って完全に離れて記載されている上、引用商標Bの上部という目立つ位置に、当該商標の横幅に相当する大きさで記載されていることから、判決の認定は妥当であるとの意見で一致した。

(2) 引用商標の各構成中の「ありがとう」又は「ありがとう!」の文字部分が、それぞれ見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を強く引くものであるとの認定の妥当性に関し、引用商標A、引用商標Bのいずれについても、判決の認定は妥当ではないとの意見が大勢を占めた。その理由として、「ありがとう」又は「あ

りがとう！」の文字部分が「極めて平易なもの」で、「称呼しやすく」、「日常的に多用される馴染みのある言葉」であれば、むしろ見る者に強い印象を与えないのではないか等の意見が示された。

- (3) 引用商標の観念に関する認定の妥当性に関し、引用商標Aについては、招き猫の図形部分から、直ちに「ありがとう」の語へ観念がつながるわけではなく、判決の認定は妥当とする意見や、構成全体から「ありがとう、と言っている招き猫」の観念が生じると考えるのが自然として判決の認定は妥当でないとする意見が出され、意見が分かれた。引用商標Bについては、判決の言い回しが引用商標Aとは異なる点に着目して妥当とする意見や、引用商標B全体を観察すると観念的に強固に結びついているので妥当ではないとする意見が出され、意見が分かれた。
- (4) 上記(1)ないし(3)が異なる認定となり得た場合に関し、引用商標Aについては、「ありがとう」の文字の色を赤色にする、「ありがとう」の文字や当該文字を含めた扇形部分のサイズを小さくする等、文字の態様やその周辺の構成、配置が異なっていた場合などが挙げられた。引用商標Bについては、「ありがとう！」の文字部分が、楕円の背景部分の内部に、又は重なるように記載されていた場合や、全体のフォントが統一又は一連のデザインの態様で表示されていた場合などが挙げら

れた。また、「ありがとう」又は「ありがとう！」の各文字部分にそれぞれ出所識別機能を有さないと考えられる他の語が記載されている場合などが挙げられた。

- (5) 引用商標の各構成部分の出所識別機能に関する判決の認定について、違和感がある旨の意見が多数であった。例えば、引用商標A、引用商標Bの各構成中の「ありがとう」又は「ありがとう！」の文字部分は、各引用商標の構成全体からみて、相対的な出所識別機能は強くないのではないかとの意見が示された。
- (6) 本願商標と引用商標とがそれぞれ類似するとの結論の妥当性に関しては、妥当とする意見から疑問を呈する意見まで様々な意見があった。例えば、本願商標と引用商標A、引用商標Bとは、外観においてそれぞれ明確な差異があること、「ありがとう」という語は出所識別機能が比較的弱い語であることなどから、実際の商取引において本願商標と引用商標A、引用商標Bとの間で出所混同が生じるおそれは低いのではないかとの意見が示された。これに関連し、結合商標の類否判断に関する既存の最高裁判決(最高裁平成19年(行ヒ)第223号「つつみのおひなっこや」事件、最高裁昭和37年(オ)第953号「リラ宝塚」事件)の整合性についても議論し、実務的には両判決が事案に応じて柔軟に検討されている旨の意見が出された。

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、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(特許の新規事項やサポート要件、進歩性判断における効果の顕著性、発明該当性、意匠の創作性、位置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。

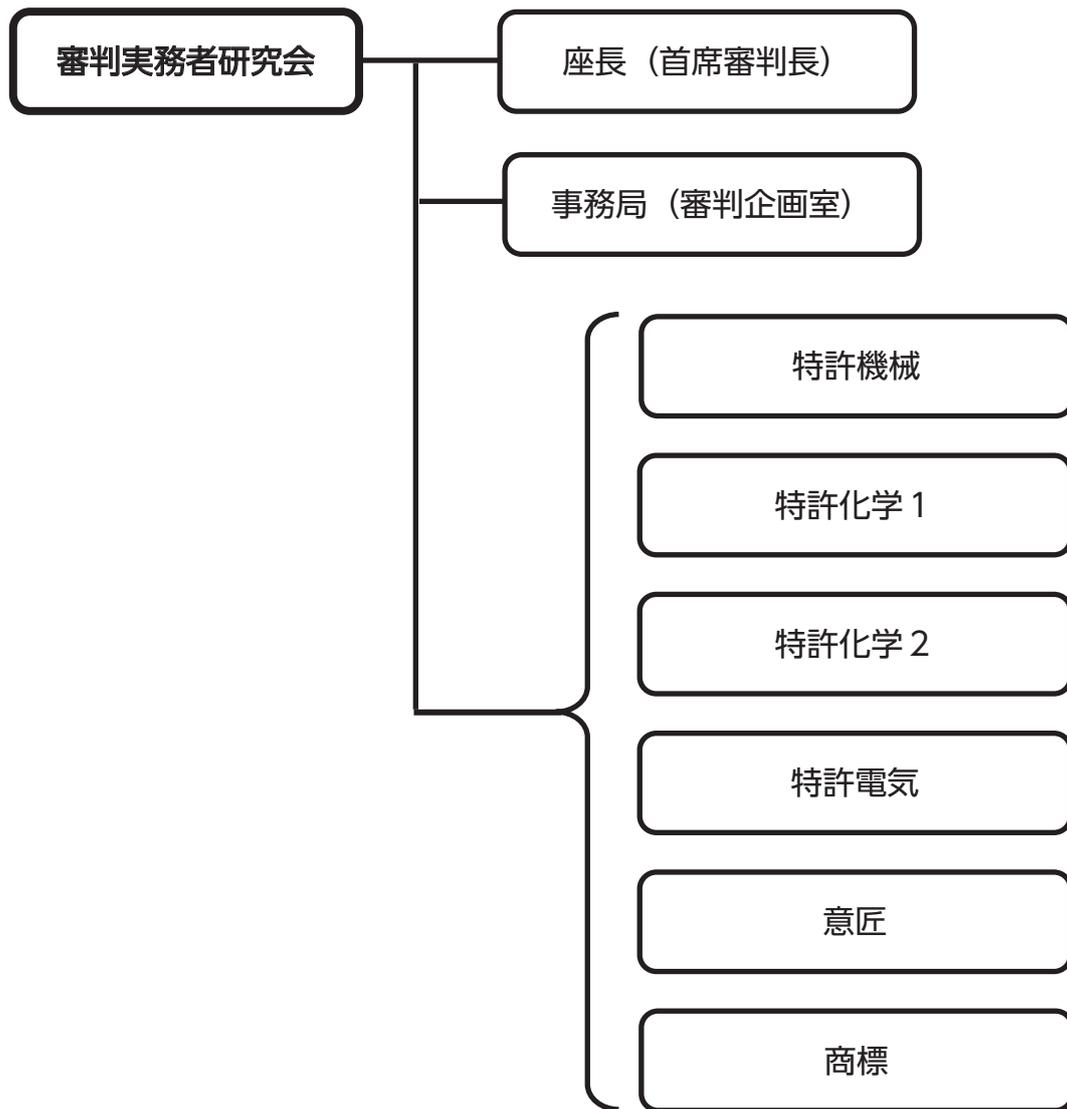
(3) 研究手法

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
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 (10名)	井上 忠之	川崎重工業株式会社	知財協
	岩坪 哲	岩坪総合法律事務所	弁理士会
	高石 秀樹	中村合同特許法律事務所	弁理士会
	平野 恵稔	大江橋法律事務所	日弁連
	山内 伸	特許業務法人山内特許事務所	弁理士会
	本吉 弘行○	知的財産高等裁判所第4部 判事	裁判所
	長井 真一	特許庁 審判部第5部門 審判長	
	矢澤 周一郎	特許庁 審判部第14部門 審判官	
	堅田 多恵子	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 (9名)	赤木 信行	特許業務法人深見特許事務所	弁理士会
	川上 由香	三菱ケミカル株式会社	知財協
	地代 信幸	鎌田特許事務所	弁理士会
	藤野 睦子	小松法律特許事務所	弁理士会
	松葉 栄治	松葉法律事務所	日弁連
	佐々木 亮○	東京地方裁判所民事第29部 判事	裁判所
	細井 龍史	特許庁 審判部第20部門 審判長	
	伊藤 真明	特許庁 審判部第17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 (9名)	川崎 洋祐	アンダーソン・毛利・友常法律事務所	弁理士会
	白木 良太	アステラス製薬株式会社	知財協
	辻 淳子	辻法律特許事務所	日弁連
	南野 研人	辻丸国際特許事務所	弁理士会
	山本 修	ユアサハラ法律特許事務所	弁理士会
	勝又 来未子○	知的財産高等裁判所第2部 判事	裁判所
	瀬良 聡機	特許庁 審判部第22部門 審判長	
	進士 千尋	特許庁 審判部第24部門 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 (10名)	岡田 宏之	パール国際特許事務所	弁理士会
	榊間 城作	キヤノン株式会社	知財協
	高橋 淳	みやび坂総合法律事務所	日弁連
	仲石 晴樹	IPシード特許事務所	弁理士会
	松野 知紘	大野総合法律事務所	弁理士会
	小林 康彦○	知的財産高等裁判所第1部 判事	裁判所
	河本 充雄	特許庁 審判部第29部門 審判長	
	下村 一石	特許庁 審判部第6部門 審判官	
	竹内 工	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)	浅野 令子	井澤国際特許商標事務所	弁理士会
	石井 隆明	特許業務法人藤本パートナーズ	弁理士会
	黒田 薫	阿部・井窪・片山法律事務所	日弁連
	高橋 伸輔	富士フイルム株式会社	知財協
	中村 知公	小西・中村特許事務所	弁理士会
	宗形 賢	ソフトバンク株式会社	知財協
	矢野 一久	セイコーエプソン株式会社	知財協
	内藤 弘樹	特許庁 審判部第34部門 審判長	
	加藤 真珠	特許庁 審判部第34部門 審判官	
	石川 裕彬	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
	池田 圭子	大日本印刷株式会社	知財協
	杉山 知美	凸版印刷株式会社	知財協
	高橋 菜穂恵	久遠特許事務所	弁理士会
	田中 健太郎	株式会社サカタのタネ	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
	齊藤 敦〇	東京地方裁判所民事第40部 判事	裁判所
	森山 啓	特許庁 審判部第38部門 審判長	
	渡邊 あおい	特許庁 審判部第36部門 審判官	
	西田 聡子	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	久保田 祐佳	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	

(「所属等」は、2021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 (～2021年12月)
事務局	星野 昌幸	特許庁 審判部審判課審判企画室 室長
	西中村 健一	特許庁 審判部審判課審判企画室 課長補佐 (～2021年12月)
	伊藤 真明	特許庁 審判部審判課審判企画室 課長補佐 (2022年1月～)
	山本 晃司	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	新規事項	補正・訂正が、新たな技術的事項の導入であるか否かの判断は、どのようにされるべきか。 (1) 明細書に明示的に記載されていない構成を含むように一般化、抽象化する補正・訂正の場合 (2) 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・訂正の場合
特許化学1	2	数値限定発明のサポート要件	(1) 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。 (2) サポート要件を満たすための実施例等の開示はどの程度必要か。 (3) 課題と同義の特定がされている発明のサポート要件をどのように判断すべきか。
特許化学2	3	進歩性判断における予測できない顕著な効果	(1) 進歩性判断において、予測できない顕著な効果をどのように判断すべきかについて (2) 当事者はどのように予測できない顕著な効果の主張、立証を行うべきかについて
特許電気	4	発明該当性	発明該当性の有無をどのように判断すべきか。
意匠	5	創作性	<ul style="list-style-type: none"> • 当業者知識(その意匠の属する分野における通常の知識)の認定 <ul style="list-style-type: none"> (1) 創作性判断の基礎となる資料を、非類似物品から抽出することについて (2) どのような場合に、「転用」と認められるか (3) 引用意匠(モチーフ)の数について、適切な数とは • 意匠の類似範囲が創作性の判断に与える影響 <ul style="list-style-type: none"> (4) 類似範囲の狭い分野における創作性の判断について
商標	6	位置商標	位置商標の自他商品識別力について

※特許化学1：化学一般

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	アクセスポート およびその識別 方法	無効2017-800070	H30.8.8	請求成立	特許法36条6項 1号(サポート要件), 同法29条 2項(進歩性)
			H30(行ケ)10175	R1.12.4	請求棄却	
特許化学1	8	ランフラットタ イヤ	無効2015-800158	H28.12.9	訂正認容 一部請求成立 一部請求却下	特許法36条6項 2号(明確性)
			H29(行ケ)10006	H29.8.22	請求棄却	
			H29(行ケ)10015		一部取消	
			無効2015-800158	H29.12.26	訂正認容 一部請求却下 請求不成立	
特許化学2	9	抗ウイルス剤	無効2015-800226	H29.8.8	訂正認容 請求成立	特許法36条4項 1号(実施可能要件), 同条6項1 号(サポート要件)
			H29(行ケ)10172	H30.9.4	請求棄却	
特許電気	10	接触端子	無効2015-800030	H28.8.16	訂正認容 請求成立	分割要件違反
			H28(行ケ)10212	H29.4.18	請求棄却	
意匠	11	押し出し食品用の 口金	不服2019-508	R1.5.9	請求不成立	意匠法3条2項 (創作性)
			R1(行ケ)10089	R1.11.26	請求棄却	
商標	12	ありがとう(標 準文字)	不服2017-9209	H29.11.16	請求不成立	商標法4条1項 11号(結合商標 の分離観察の妥当 性)
			H30(行ケ)10002	H30.6.21	請求棄却	

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)

新規事項 (特許法 17 条の 2 第 3 項)

論 点	補正・訂正が，新たな技術的事項の導入であるか否かの判断はどのようにされるべきか。
	(1)：明細書に明示的に記載されていない構成を含むように一般化，抽象化する補正・訂正の場合
	(2)：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・訂正の場合
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> • 知財高判令和元年12月11日(平成31年(行ケ)第10026号，発明の名称「流体圧シリンダ及びクランプ装置」) • 知財高判令和2年12月3日(令和元年(行ケ)第10117号，発明の名称「機械式駐車装置，機械式駐車装置の制御方法，及び機械式駐車装置の安全確認機能を設ける方法」) • 知財高判平成31年4月22日(平成30年(行ケ)第10122号，発明の名称「水中音響測位システム」)

1. 関連する審判決の概要

(1) 知財高判令和元年12月11日(平成31年(行ケ)第10026号，発明の名称「流体圧シリンダ及びクランプ装置」)(以下，「参照判決1」という。)

本件補正後の本件発明1には，弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成として，流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく，弾性部材のみとする構成も含まれることとなるところ，本件当初明細書等の記載のうち，実施例2の構成は，油圧導入室53と油圧導入路54を備えることによる油圧による付勢を主とし，圧縮コイルスプリング53aによる付勢を補助的に用いるものであり，かかる構成から，主である油圧による付勢に係る構成をあえてなくし，補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢するという構成を導くことはできないし，本件当初明細書等のその他の部分にも，流体圧導入室及び流体圧導入路を備えない構成についての開示はないことから，開閉弁機構に流体圧導入室

及び流体圧導入路を設けることなく，弾性部材のみによって弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成は，当業者によって本件当初明細書等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はいえない，としてこの点に関する本件審決の判断に誤りはないとした事例。

(2) 知財高判令和2年12月3日(令和元年(行ケ)第10117号，発明の名称「機械式駐車装置，機械式駐車装置の制御方法，及び機械式駐車装置の安全確認機能を設ける方法」)(以下，「参照判決2」という。)

本件明細書等においては，駐車装置の利用者(確認者)が乗降室内の安全等を確認する「安全確認実施位置」及びその近傍に位置する「安全確認終了入力手段」は，原則として乗降室内にあるものとされ，例外的に，確認者がカメラとモニタを介して安全確認を行う場合にのみ，乗降室外とすることができるとされているにもかかわらず，訂正後請求項1においては，確認者が直接の目視によって安

全確認を行う場合にも、「安全確認実施位置」と「安全確認終了入力手段」を乗降室外とすること(乗降室外目視構成)ができることとなり、この点において、本件明細書等には記載のない事項を導入することになるとした(審判合議体による)本件決定について、本件明細書等の記載を検討してみると、たしかに、確認者が目視で安全確認を行う場合に関する実施例においては、安全確認終了入力手段は乗降室内に設けるものとされ、確認者がカメラとモニタによって安全確認を行う実施例3においてのみ、安全確認終了入力手段を乗降室の内、外に複数設けてもよいと記載されており、乗降室外目視構成を前提とした実施例の記載はないものの、実施例の記載であるから、一般的に言えば、発明の構成を、実施例の構成に限定するものとはいえないし、他方、発明の目的・意義という観点から検討すると、安全確認実施位置や入力手段は、乗降室内の安全等を確認できる位置であれば、発明の目的・意義は達成されるはずであり、その位置を乗降室の内又は外に限定すべき理由はない、としてこの点に関する本件決定の判断に誤りがあるとした事例。

(3) 知財高判平成31年4月22日(平成30年(行ケ)第10122号、発明の名称「水中音響測位システム」)(以下、「参照判決3」という。)

「一斉に」との文言を追加する補正について、それが新規事項の追加に当たるか否かは、「それぞれの海底局送受信部から返信された各返信信号を一斉に受信する一つの船上局受信部」との構成(一斉受信構成)が新規事項の追加に当たるか否かにより判断すべきとした上で、本件当初明細書に記載されている本件発明の実施の形態は「一斉受信構成」を備えていると認められ、この構成を表現するために、先願システムで使用された「一斉に」との語

を、先願システムと同様の意味を有するものとして追加することは、本件当初明細書に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない、とした。

一方、「直ちに」との文言を追加する補正について、それが新規事項の追加に当たるか否かは、「前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処理装置」との構成(位置決め演算時期構成)が新規事項の追加に当たるか否かにより判断すべきとした上で、本件当初明細書等に「位置決め演算時期構成」が記載されていると認めることができないから、「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する補正は、本件当初明細書に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである、としてこの点に関する審決の判断に誤りがあるとした事例。

2. 検討結果

(1) 緒言

「ソルダーレジスト(除くクレーム)事件」についての知財高裁大合議判決(知財高判平20年5月30日、平18(行ケ)第10563号)(以下「ソルダーレジスト事件大合議判決」という。)において、『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、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であり、補正が、このようにして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ものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。』との判断基準が示されて以降、審査審判と裁判のいずれにおいても新規事項か否かの判断は、この判断枠組みに従ってされてきているといえる。

実際、新規事項の追加に当たるかについて

判断を示した最近の下記裁判例1～10は、いずれもソルダーレジスト事件大合議判決の判断基準が明示され、これに基づいて判断するものである。

1. 知財高判平30(行ケ) 第10032号
2. 知財高判平31(行ケ) 第10042号
3. 知財高判平31(行ケ) 第10064号
4. 知財高判平30(行ケ) 第10165号
5. 知財高判令和1(行ケ) 第10132号
6. 知財高判令和1(行ケ) 第10079号
7. 知財高判令和1(行ケ) 第10080号
8. 知財高判平31(ネ) 第10009号
9. 知財高判令和1(行ケ) 第10107号
10. 東京地裁令和1(ワ) 第30991号

なお、下記裁判例11、12では、ソルダーレジスト事件大合議判決の判断基準が明示されていないが、補正・訂正が明細書に記載されているか、或いは、実質的に記載されているに等しいものであるかを判断するもので、大合議判決の判断基準の枠内で判断するものであることが明らかな事案である。

11. 知財高判平31(行ケ) 第10024号
12. 知財高判令和1(行ケ) 第10112号

ソルダーレジスト事件大合議判決において、補正・訂正が新規事項の追加に当たるか否か

を判断する基準として、「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ものである」が否かにより判断することが示されたことで、以前は、我が国における新規事項についての判断は厳しいと理解されていたのが欧州や中国に比べてもゆるやかになった、旧審査基準で「例外的に」認めるとされていた「除くクレーム」についても同じ基準で判断できるようになった(ただし、除く数値範囲が当初明細書等に存在しない場合にも当該数値範囲を除く補正を認めることは、除かれない数値範囲について数値限定をするのに等しいのでは、との意見もあった(知財高判平20(行ケ)第10358号参照))、事案に応じた判断ができるようになった等、評価する意見が多い。

他方、ソルダーレジスト事件大合議判決から10年以上経った今日でも、裁判所と審判合議体とにより新規事項と判断される補正・訂正がされてしまうケース(参照判決1)や裁判所と審判合議体とで新規事項か否かの判断が分かれるケース(参照判決2、3)が依然あることから、ソルダーレジスト事件大合議判決が示した基準は、新規事項か否かの判断について予測可能性を担保する明確な判断基準であるとは必ずしもいえないのではないかと、との意見もあった。

この点は、明細書に明示的に記載されていない構成を含むように一般化、抽象化する補正・訂正、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・訂正のいずれの場合であっても、ソルダーレジスト事件大合議判決の判断基準に従えば、明細書の開示から新たな技術的事項を導入するものであるか否かの判断をすることに変わりがなく、「明細書の開示を一般化、抽象化できる限界」を探るといった観点こそ真の論点であるとの指摘とも関連しており、「明細書の開示を一般化、

抽象化できる限界」の確定作業が事案に応じたものであることが避け難いことが明らかであることからしても、大合議判決の判断基準が提示されたというだけで全てが解決するというものでないのは当然であろう。

そうだとすると、予測可能性の更なる向上には、新規事項の追加に当たるか否かの判断を示した審・判決の積み重ねとその分析が不可欠といえるが、以前、この点について判断を示した裁判例について網羅的に分析したところによれば、「裁判例の傾向として、新規事項追加に当たるか否かの判断においては、補正・訂正に係る構成と発明の課題との関係が重視され、補正等に係る構成要件が発明の課題の解決に係る場合には「新たな技術的事項を導入するものである」と判断される場合が多く、補正等に係る構成要件が発明の課題の解決に係らない場合にはそのように判断されない場合が多くなるという傾向がある」⁽¹⁾とのことであり、当研究会の検討メンバーにおいても、新規事項追加の判断においては、補正・訂正に係る構成と発明の課題との関係が重視される印象があり、また妥当である、との意見が多い。

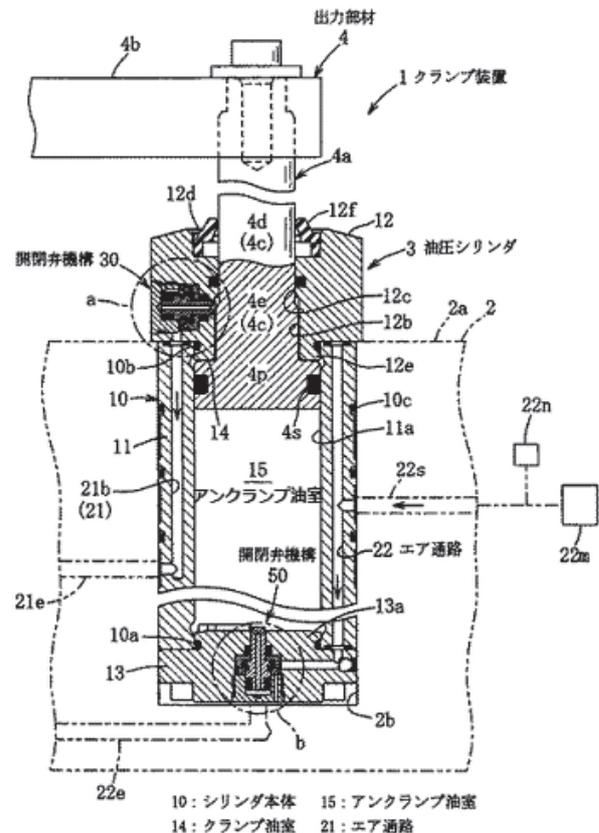
以上の点を踏まえ、今般、機械の分野から、①明細書に明示的に記載されていない構成を含むように一般化、抽象化する補正・訂正の場合、②明細書に明示的に記載されていない特定事項を追加する補正・訂正の場合について、新規事項の追加に当たるか否かの判断を示したものを抽出し、補正・訂正に係る構成と発明の課題との関係がどのように扱われているかを含め検討を加えたものである。

(2) 明細書に明示的に記載されていない構成(態様)を含むように一般化、抽象化する補正・訂正の場合、補正・訂正が新たな技術的事項を導入するものであるか否かの判断はどのようにされるべきか。

ア 参照判決1について

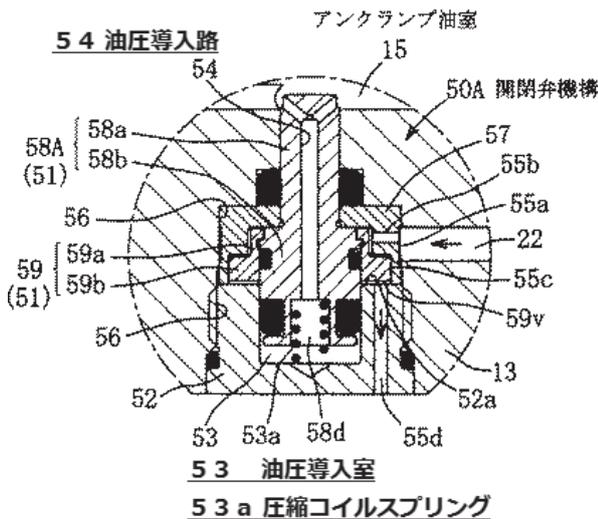
参照判決1は、「流体圧シリンダ及びクランプ装置」(図1)の「開閉弁機構」(図11)における「弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成」として、「流体圧導入室及び流体圧導入路」の構成を削除し、代わりに「弾性部材」の構成を新たに導入する補正について、前記「1.(1)」で示したとおり、「本件当初明細書等には、油圧導入室53と油圧導入路54を備えることによる油圧による付勢を主とし、圧縮コイルスプリング53aに

【図1】



(1) 日本弁理士会平成28年特許委員会新規事項の追加検討チーム著、「新規事項の追加に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比」日本弁理士会発行 パテント 2017年10月 Vol.70 No.10 13-21頁より

【図11】



よる付勢を補助的に用いるものしか記載されておらず、かかる構成から、主である油圧による付勢に係る構成をあえてなくし、補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢するという構成を導くことはできない」と判断した。

この判決では、「弾性部材のみとする構成」を「弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成」とすることが、大合議判決にいう「当業者によって、出願当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる」といえるかを検討し、本件当初明細書等には、「流体圧導入室及び流体圧導入路」を備えない構成での課題解決手段は何ら記載されておらず、原告がいう「本件当初明細書等の記載を『弾性部材のみで弁体を進出させる』という技術常識と結び付けて理解しようとするための契機(示唆)」が、本件当初明細書等に含まれていないことから、「弾性部材のみとする構成」は「当業者によって本件当初明細書等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はいえない」と判断したものと理解できるものの、判決では、「明細書等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もの」についての

判断は直接示していない。

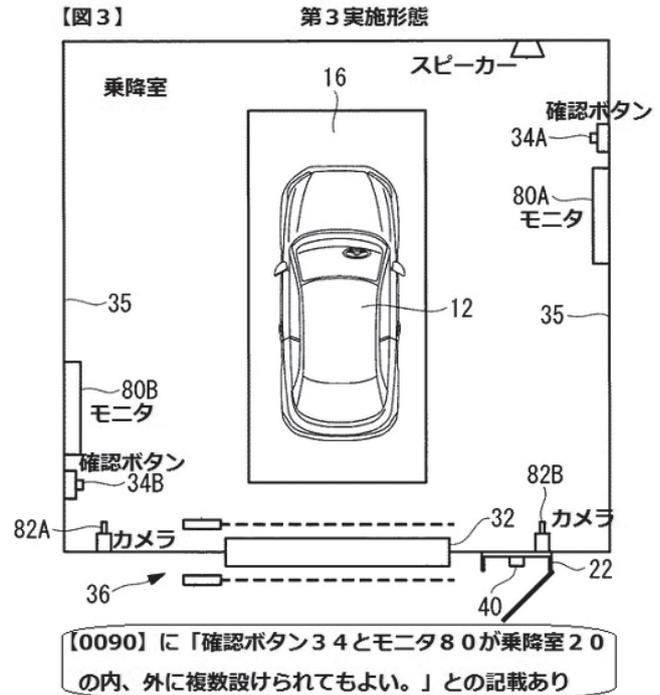
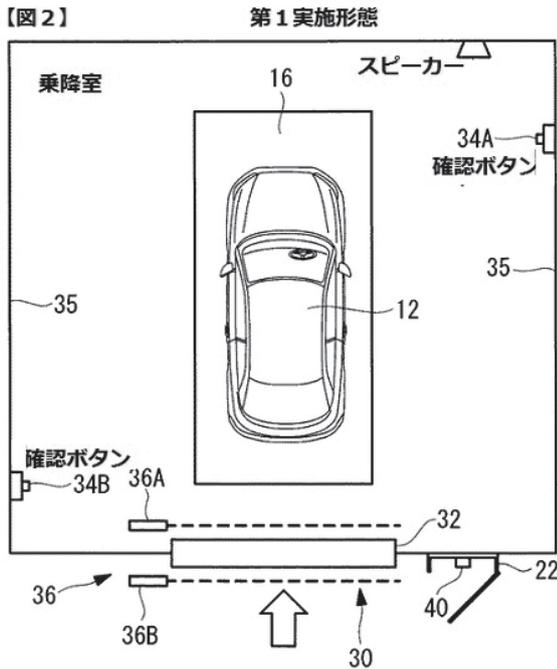
この点については、補正に係る「弾性部材のみとする構成」は、本件当初明細書等に記載の「①出力部材が所定の位置に達したことをシリンダ本体内のエア通路のエア圧の圧力変化を介して確実に検知可能で小型化可能であり、②出力部材の所定の位置を検出する信頼性や耐久性を向上し得る、流体圧シリンダ及びクランプ装置を提供すること」という課題の解決に直接関係するものであることが明らかであり、この補正を認めることは、発明の課題の解決に直接影響することが明らかであることから、「明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである」とはいえないことが明らかなる事案だと理解することができる。

なお、参照判決1において、明細書等には「補助的なもの」としてしか記載されていない副次的な解決手段について、副次的でないものとして補正することを認められないのは、他の判決に比べて厳しい印象がある、との意見があった。

イ 参照判決2について

参照判決2は、乗降室内に他人が残っていないかを確認するために車の両側に「安全確認終了入力手段」(確認ボタン34)を設け、運転者が必ず車の反対側にまで移動して人がいないか確認するよう促すようにした「機械式駐車装置」に関する。

判決は、前記「1.(2)」で示したとおり、乗降室内の安全等を確認する「安全確認実施位置」及び「安全確認終了入力手段」(確認ボタン34)を乗降室外とする構成(乗降室外目視構成)について、本件明細書等においては、「安全確認実施位置」及び「安全確認終了入力手段」が、原則として乗降室内にあるものとされ、例外的に確認者がカメラ82とモニ



タ80を介して安全確認を行う場合(上記図3第3実施形態)にのみ、乗降室外とすることができるとされており、駐車装置の利用者が直接の目視によって安全確認を行う場合(上記図2第1実施形態)において乗降室外目視構成を前提とした実施形態の記載は存在しないとした上で、発明の目的・意義という観点から更に検討を加え、「安全確認実施位置」及び「安全確認終了入力手段」の位置を乗降室の内又は外に限定すべき理由はないとして、確認者が直接の目視によって安全確認を行う場合にも乗降室外目視構成が含まれることは、「当業者によって本件当初明細書等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である」と判断したものと理解できる。

参照判決2は、発明の目的・意義という観点から、新規事項追加の判断をすることに直接言及するものとして評価できる。

ウ 参照判決1と参照判決2についての検討から、明細書に明示的に記載されていない構成を含むように一般化、抽象化する補正・訂正の場合において、ソルダーレジスト事件大合議判決の判断基準を前提に、補正・訂正

に係る構成と発明の課題との関係が適切に考慮されることで、新たな技術的事項を導入するものであるか否かについて妥当な判断が導かれ得るものと考えられる。

エ 実務的観点からの考察

(ア) クレームを補正するとともに、補正後の発明が解決できる課題となるように明細書の課題の記載を補正することで、新たな技術的事項を導入するものではないと判断されやすくなるかについて検討した。

参照判決1では、明細書に「小型化」と「検出の信頼性や耐久性の向上」という2つの課題が記載されているが、後者の「検出の信頼性や耐久性の向上」という課題、すなわち、クレームの補正に伴い解決できなくなる課題を削除することで、クレームの補正が新たな技術的事項を導入するものではないと判断されやすくなるのではないかという意見や、明細書に明示的に記載されている課題を明細書の他の部分の記載から読み取れる課題に置き換えることも考えられるという意見があった。

これらの意見については、出願人が意図したとおりに課題と構成との関係が認定されるならば、課題の補正は必要ないが、実際には出願人が意図したとおりに認定されるとは限らないので、クレーム補正後の発明と課題との対応関係を明確にするという意味で、発明の課題を補正することは有用ではないかとの意見があった。

なお、明細書に記載された課題を削除することや課題の記載を置き換えることには、発明のコアとなる箇所を削除するというリスクが伴うため、実際には難しいという意見があった。

(イ) 新規事項の判断に不利に働く明細書中の記載を削除することで、新規事項の追加でないと判断されやすくなるかについて検討した。

参照判決1で、明細書の段落【0075】の「圧縮コイルスプリング53aを設けたため、クランプ状態からアングランプ状態へ切換える際に、アングランプ油室15に充填される油圧の圧力が立ち上がるまでの過渡時における、弁体51の作動確実性を高めることができる。」との記載を削除することや、流体圧導入室と流体圧導入路を備える8つの実施例のうち、圧縮コイルスプリングを備え、クレームの補正の根拠としている実施例2以外の実施例を削除すれば、流体圧導入室及び流体圧導入路を削除して、弾性部材(圧縮コイルスプリング)のみとする補正も新規事項にならないと判断され得るのではないかという意見があった。

また、参照判決1において、明細書において課題を小型化のみの記載としなかったことに関し、実務的には明細書を書くに当たって、先行文献との差別化を図るために、必要以上に課題を限定してしまうこともあるという意見があった。

なお、補正が新規事項の追加に当たるかの

判断に際して基準となるのは、出願の願書に最初に添付された明細書等であるから、新規事項の判断に不利に働く明細書中の記載を削除したところで、新規事項の追加でないと判断されやすくなることはないのではないかという意見もあった。

(ウ) 補正・訂正できる余地を広くするためには、発明の課題・効果をどのように設定すべきかについて検討した。

参照判決1において、明細書に「小型化」と「信頼性・耐久性の向上」という2つの課題が記載されているが、課題を「小型化」だけにしておけば、スプリングのみとする補正が認められたのではないかという意見があった。

また、参照判決1において、明細書の【発明の効果】(段落【0021】)の欄に、効果とともにクレームの一部の構成も記載されていることが、裁判所が、油圧導入路が発明の効果と結びつけられた構成であると判断し、新規事項の追加であるとの結論に至ったことに影響を与えたのではないかという意見があった。

なお、参照判決2では、発明の課題が「機械式駐車装置における乗降室内の安全性の確保」と広いため、新規事項の追加ではないとの結論となったと考えられ、課題を抽象的に記載したほうが、補正の際にクレームの構成を一般化しやすくなるのではという意見が多数あった。

また、侵害品に対抗するために分割出願をしようとしたところ、分割出願における発明の構成が原出願の課題と整合していないため、分割要件の成立に疑義が生じる場合があることについて、原出願時にそこまで想定して課題を設定するのは無理なので、分割出願は問題が生じやすいという意見があった。

意匠登録出願を特許出願に変更する場合にどのように課題を設定するかについて、意匠

登録出願における願書には課題が書かれていないことから現実的には不可能ではないか、という意見があった。

(工) 補正内容が、明細書から導かれる技術的事項と判断されるために、明細書にはどの程度具体的に変形例を記載する必要があるかについて検討した。

参照判決1では、段落【0119】、【0122】の「1)複数の開閉弁機構に複数のエア通路に加圧エアを供給する複数のエア供給通路に共通の1つの圧力スイッチ又は圧力センサを設けることも可能である。・・・2)前記実施例においては、流体圧シリンダとして油圧シリンダを例にして説明したが、流体圧シリンダとしてのエアシリンダに本発明を同様に適用することができる。」「本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の開閉弁機構を採用することができる。」との実施例を部分的に変更することを示唆する包括的な記載は具体的な変更内容を示すものではないと判示されている。また、実施例2について、コイルスプリングが油圧による付勢力が立ち上がるまでの間の補助的なものとして記載されているにとどまらず、仮に「コイルスプリングのみで弁体を付勢しても良い」旨の一行記載があった場合、今回の補正が明細書から導かれるものと判断される可能性があったのではないかという意見があった。

参照判決2では、安全確認終了入力手段を乗降室の外に設けてよい旨が記載された実施例3が明細書に記載されていなかった場合、訂正は認められなかったのではないかという意見があった。

オ 他の裁判例からの考察

一般化、抽象化に係る補正・訂正が新たな技術的事項を導入するものであるか否かについて参考になる判断を示しているものとして、下記裁判例について考察した。

13. 知財高判平26(行ケ)

第10087号

14. 知財高判平29(行ケ)

第10089号・同第10090号

上記裁判例13では、「測定ユニットの『懸下』と『埋設』に関して、その作用効果において具体的な差異が生じるとしても、そのことは、本件明細書に記載された本件発明7の前記技術的意義とは直接関係のないことであり、また、本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば、本件訂正発明2が本件明細書に記載された事項から自明である」と、可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を『懸下』以外の『埋設』等の態様とすることとなる補正についての判断が示されている。

上記裁判例14では、「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るれば、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」とし、開閉操作部の片方の端部のみが開放されている構成、開閉操作部の双方の端部が開放された構成を含むこととなる補正についての判断が示されている。

補正により包含されることとなる構成の発明の技術的意義との関係や発明の解決手段として機能するかについて検討しており、参照判決1や参照判決2と同様の観点について判断しているといえる。

(3) 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・訂正の場合、補正・訂正が新たな技術的事項を導入するものであるか否かの判断はどのようにされるべきか。

ア 参照判決3は、海底に設けた「海底局12」の位置を「船上局11」により位置決

めすることで海底の地殻変動を音響信号によって観測する「水中音響測位システム」に関する。

判決は、前記「1.(3)」で示したとおり、「一斉に」との文言を追加する補正が新規事項の追加に当たるか否かについて、「それぞれの海底局送受信部から返信された各返信信号を一斉に受信する一つの船上局受信部」(一斉受信構成)が新規事項の追加に当たるか否かにより判断すべきとした上で、本件当初明細書に記載されている本件発明の実施の形態は「一斉受信構成」を備えていると認められ、この構成を表現するために、先願システムで使用された背景技術にしか現れない「一斉に」との語を、先願システムと同様の意味を有するものとして追加することは、本件当初明細書に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないと判断した。

この判断は、「一斉に」との文言は、本件当初明細書に記載されている本件発明の実施の形態が備えている「一斉受信構成」を表現するものと説示しているから、本件当初明細書に「一斉に」に対応する技術的事項が記載されていると判断し、本件当初明細書に「一斉に」に対応する技術的事項が記載されていると判断される以上、本件当初明細書に記載

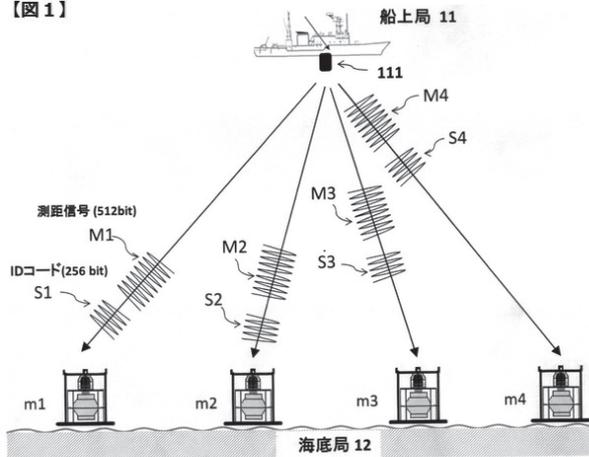
された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないと判断したものとイえる。

イ 参照判決3は、前記「1.(3)」で示したとおり、「直ちに」との文言を追加する補正が新規事項の追加に当たるか否かについて、「前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処理装置」(位置決め演算時期構成)が新規事項の追加に当たるか否かにより判断すべきとした上で、本件当初明細書等に「位置決め演算時期構成」が記載されていると認めることができないから、「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する補正は、本件当初明細書に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものと判断した。

この判断においても、「一斉に」と同様、本件当初明細書に「直ちに」に対応する技術的事項(位置決め演算時期構成)が記載されているか否かを検討し、記載されていないと判断した結果、本件当初明細書に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入すると判断したものとイえる。

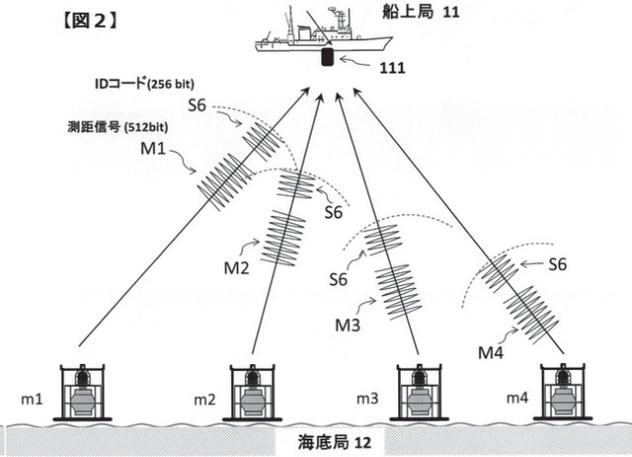
ここで、本件当初明細書に「直ちに」に対応する技術的事項(位置決め演算時期構成)が記載されていないとしても、「当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合するこ

【図1】



IDコードと測距信号を所定の時間差をもって海底局に送信する例

【図2】



返信に同じIDコードを付けたそれぞれの測距信号を船上局に返信する例

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もの」と判断される場合には、新規事項を追加するものと判断されない余地があると解されるが、「位置決め演算時期構成」は、「短時間に効率的にデータを多く収集すること」という発明の課題と関連しており、この補正を認めた場合には、本件当初明細書等に記載のない機序により当該課題の解決に影響を与え得るとの理解が背景にあるのだとすると、「当業者によって、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する」と判断されると考えられる。

ウ 参照判決3についての検討から、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・訂正の場合において、ソルダーレジスト事件大合議判決の判断基準を前提に、補正・訂正に係る構成と発明の課題との関係が適切に考慮されることで、新たな技術的事項を導入するものであるか否かについて妥当な判断が導かれ得るものと考えられる。

エ なお、「直ちに」について、審判合議体と裁判所とで判断が異なったのは、「直ちに」との文言が、いかなる技術的意味を有するのか(クレーム解釈)についての判断の相違に起因する。したがって、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・訂正について判断する場合、当該明細書に明示的に記載されていないにもかかわらず追加された特定事項がいかなる技術的意味を有するのかを適切に探求することが重要である。

オ 実務的観点からの考察

(ア) 背景技術の記載のみに現れる文言をクレームに追加する補正は常に認められるかについて検討した。

参照判決3において、クレームに追加された「一斉に」との文言は、背景技術の記載に

あり、この記載から用語の意味を解釈したうえで、その解釈が実施例の内容と整合しているから、新たな技術的事項を導入するものではないと判断された。クレームの文言は明細書の記載および技術常識に基づいて解釈されるため、背景技術の記載を考慮して文言解釈を行うことも許容されている。したがって、新規事項の判断において重要なのは、クレームに追加された文言を解釈した上で、その技術的事項が実施例と整合しているか否かを判断することであるとの意見があった。

また、背景技術をクレームに組み入れるのは、本件発明が、従来技術からの改良発明ならよいが、そうでない場合には新規事項と判断されるという意見もあった。

(イ) 特定事項を付加する補正はどの程度まで認められるのかについて検討した。

審査基準によれば、新たな技術上の意義を追加しない補正は許され、当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化される補正は許されないとされるが、参照判決3の発明における課題は、「短時間に効率的にデータを多く収集すること」であり、補正により追加される「受信次第直ちに」との事項は当該課題と関連しないと解されるので、「受信次第直ちに」との事項の追加は、新たな技術上の意義を追加しないのではないかとする意見もあった。

カ 他の裁判例からの考察

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・訂正について注目される判断を示したものとして下記裁判例について検討した。

15. 知財高裁平21(行ケ)

第10175号

16. 知財高裁平30(行ケ)

第10071号

上記裁判例15は、「高断熱・高気密住宅」を「熱損失係数が $1.20 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{C}$ の高断熱・高気密住宅」とする補正について、「補正により付加された事項が、発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して、新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であるかを判断すべき」であると判示し、上記補正は、本件発明の課題解決の対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて、当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない本件においては、その付加された事項の内容は、本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないといえる」と判断し、上記補正を認めたものである。

この裁判例については、明細書に全く記載のない数値限定を加える補正は新規事項に該当しないものとする余地はないのではないかと、「除くクレーム」が許容され得る以上、上記裁判例の補正も許容されるのではないかと、との意見があるとともに、上記裁判例は、ソルダーレジスト事件大合議判決のすぐ後のもので、プロパテントの傾向の裁判例が続いていた時期のものである、との指摘もあった。

上記裁判例16は、「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し、」を、「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し(但し、銀フレークがその端部でのみ融着

している場合を除く),」という「除くクレーム」への訂正を、審決と同様、特許請求の範囲の減縮に該当し、訂正は適法と判断したものである。

この事案では、「除く」部分が、明確かどうか争われており、「除く」部分が明確であれば新規事項でないことが明らかであったといえるが、「除くクレーム」により進歩性を認めるべきでなく、この裁判例のように「除かれた」技術的事項を引用発明との相違点と認定し、進歩性を認めたものは少ないのではないかと、との意見があった。

(4) 今後の検討が期待される論点

以下のような論点について、今後の検討が期待されるとの意見があった。

ア 新規事項の追加とサポート要件との関係

参照判決3では、補正は新規事項を追加するもので認められないが、サポート要件は満たすとされた。知財高裁平28(行ケ)第10147号では、訂正は認められるが、サポート要件は満たさないとされた。

イ 新規事項の追加と判断されない範囲と拡大先願の範囲の相違

(参考裁判例)知財高裁平29(行ケ)第10167号

以上

事例1 (特許機械)

事例2(特許化学1)

数値限定発明のサポート要件(特許法36条6項1号)

論 点	論点1：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2：サポート要件を満たすための実施例等の開示はどの程度必要か。
	論点3：課題と同義の特定がされている発明のサポート要件をどのように判断すべきか。
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> ・知財高判平成30年11月28日(平成29年(行ケ)第10230号,「ポリイミド,及びポリイミド前駆体」事件) ・知財高判平成29年10月26日(平成28年(行ケ)第10215号,「鋼の連続鑄造用モールドパウダー」事件) ・知財高判平成29年10月25日(平成28年(行ケ)第10189号,「光学ガラス」事件) ・知財高判平成29年8月22日(平成29年(行ケ)第10006号,10015号,「ランフラットタイヤ」事件)

1. 論点

(1) 論点1

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。

特に、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はどのような場合か。

(2) 論点2

サポート要件を満たすための実施例等の開示はどの程度必要か。

特に、モデル実験やシミュレーション結果が、サポート要件を満たすための実施例として認められる場合はどのような場合か。

(3) 論点3

課題と同義の特定がされている発明のサポート要件をどのように判断すべきか。

特に、課題が請求項に記載されている場合、形式的には請求項に記載の解決手段によって課題は解決されることになるが、それをもってサポート要件を満たすと判断してもよいか。

2. 関連する判決の概要

(1) 知財高判平成30年11月28日(平成29年(行ケ)第10230号,「ポリイミド,及びポリイミド前駆体」事件)

ア 本件発明

【請求項1】(本件発明1)

ジアミン誘導体(ジアミン類及びそれらの誘導体を含む。以下同じ)とテトラカルボン酸誘導体(テトラカルボン酸類及びそれらの誘導体を含む。以下同じ)を反応させてポリイミドを製造する方法であって、

(i)光透過率が90%以上である芳香環を有しないジアミン誘導体(但し、ジアミン誘導体の透過率は、純水もしくはN,N-ジメチルアセトアミドに10質量%の濃度に溶解して得られた溶液に対する波長400nm,光路長1cmの光透過率を表す。以下、同じ。),および光透過率が80%以上であるテトラカルボン酸誘導体(但し、テトラカルボン酸誘導体の透過率は、2規定水酸化ナトリウム溶液に10質量%の濃度に溶解して得られた溶液に対する波長400nm,光路長1cmの透過率を表す。以下、同じ。),

…を使用し、…ことを特徴とするポリイミドの製造方法。

【請求項8】(本件発明8)

膜厚10 μ mのフィルムにしたときの400nmにおけるポリイミドの光透過率が80%以上であることを特徴とする請求項1～7のいずれかに記載のポリイミドの製造方法。

イ 本件発明の課題

まず本件発明1の課題について検討するに、…本件明細書には、本件発明1の目的は、フレキシブルディスプレイ用、太陽電池用及びタッチパネル用の透明基材に適した優れた透明性と高い機械強度、低熱線膨張係数を併せ持つポリイミド及びそのポリイミド前駆体を提供することであること、テトラカルボン酸二無水物とジアミンとから得られるポリイミド樹脂は、高寸法安定性や高耐熱性などの優れた特性を有することから高性能光学材料としての用途展開が望まれているが、その化学構造に起因して容易に着色が起こり易いのみならず、原料のテトラカルボン酸二無水物やジアミンも着色を抑制することが容易ではなかったこと、そのため、ポリイミドを光学材料用途へ用いるためには、ジアミン、テトラカルボン酸二無水物の透過率を厳密に制御する必要があること、ジアミン、テトラカルボン酸二無水物の透過率を厳密に制御することで、従来のポリイミドの透明性を大幅に改良するに至ったことが記載されており(…)、同記載によると、本件発明1の課題は、テトラカルボン酸誘導体とジアミン誘導体とからなるポリイミドの着色を抑制し、透明性の改善を図ることであると認められる。…

一方、請求項8及び同項を引用する請求項9は、…膜厚10 μ mのフィルムにしたときの400nmにおけるポリイミドの光透過率(以下「400nm光透過率」という。)が

80%以上であることが発明の構成として記載されているのであるから、本件発明8の課題は、テトラカルボン酸誘導体とジアミン誘導体とからなるポリイミドの着色を抑制し、400nm光透過率を80%以上とすることであると認められる。

ウ サポート要件についての判断

本件明細書の上記記載からすると、本件明細書に接した当業者は、ポリイミドの原料モノマーとして通常用いられるテトラカルボン酸誘導体及びジアミン誘導体のそれぞれについて、当業者に期待し得る通常の創作能力の発揮によって原料を選択(例えば、芳香族化合物か脂肪族化合物かの選択等)し、公知の方法による精製を施すことによって請求項1に記載された特定の光透過率を満足する原料モノマーを得ることができ、このような原料モノマーを用いて、請求項1記載の溶媒やイミド化温度等の合成条件により、テトラカルボン酸誘導体とジアミン誘導体とからなるポリイミドの着色を抑制し、透明性の改善を図るといって本件発明1の課題を解決できることを認識できるものと認められる。

したがって、請求項1は、サポート要件に適合するものと認められる。

…以下、請求項8の記載のサポート要件適合性について検討する。

…ポリイミドにおける発色の要因としては、原料モノマーの種類や製造条件(使用する溶媒やイミド化反応の温度)などが複雑に影響することが技術常識であると認められるものの、本件明細書には、上記のとおり、六つの実施例が記載されており、当業者は、本件発明1～7で特定されたモノマーを用い、前記(3)の本件明細書記載の方法によって、400nmの光透過率が80%以上であるポリイミドを製造することができることを認識するものと認められる。

したがって、請求項8も、サポート要件に適合するというべきである。

エ 被告の主張について

被告は、本件発明1の課題は、「フレキシブルディスプレイ用や、太陽電池用、タッチパネル用の透明基材に適した優れた透明性と高い機械強度、低熱線膨張係数を併せ持つポリイミド及びそのポリイミド前駆体を提供すること」であって、その優れた透明性の指標が、「10 μ mのフィルムの400nmでの光透過率が80%以上」であるものと主張する。

しかし、特許請求の範囲の請求項1においては、同請求項に記載された方法によって製造されるポリイミドの光透過率については何ら限定されていないのであるから、請求項1の方法により製造されたポリイミドが「10 μ mのフィルムの400nmでの光透過率が80%以上」であることが本件発明1の課題の内容となっているということとはできない。

したがって、被告の上記主張は理由がない。

(2) 知財高判平成29年10月26日(平成28年(行ケ)第10215号、「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」事件)

ア 本件発明

【請求項1】(本件発明1)

C: 0.02 ~ 0.05 質量% (但し、0.05 質量%を除く), Si: 0.1 質量%以下, Mn: 0.05 ~ 0.3 質量%, P: 0.002 ~ 0.035 質量%, S: 0.005 ~ 0.015 質量%, sol.Al: 0.02 ~ 0.05 質量%を含有する低炭素アルミキルド鋼の連続鋳造に使用される、少なくともSiO₂, CaO, 及びNa₂Oを含有し、二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ、二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能な、鋼の連続鋳造用モールドパ

ウダーであって、前記モールドパウダーのSiO₂含有量とNa₂O含有量との関係が、下記の(1)式を満たす範囲であり、且つ、前記モールドパウダーの塩基度とNa₂O含有量との関係が、下記の(2)式を満たす範囲である(但し…の場合を除く)ことを特徴とする、鋼の連続鋳造用モールドパウダー。

$$0.65 \times [\% \text{Na}_2\text{O}] + 25 \leq [\% \text{SiO}_2] \leq 2.08 \times [\% \text{Na}_2\text{O}] + 25 \dots (1)$$

$$-0.078 \times [\% \text{Na}_2\text{O}] + 1.4 \leq \text{CaO} / \text{SiO}_2 \leq -0.077 \times [\% \text{Na}_2\text{O}] + 1.8 \dots (2)$$

但し、(1)式及び(2)式において、[%Na₂O]は前記モールドパウダーのNa₂O含有量(質量%), [%SiO₂]は前記モールドパウダーのSiO₂含有量(質量%), [%CaO]は前記モールドパウダーのCaO含有量(質量%), CaO/SiO₂は前記モールドパウダーの塩基度である。

イ サポート要件についての判断

本件発明の課題は、二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能とする、鋳片表面からの剥離性に優れる、鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供することである(【0009】)。

本件明細書の発明の詳細な説明には、実施例1として、連続鋳造機において、表1の組成を有し、(1)式及び(2)式のどちらも満足しないモールドパウダーAと、(1)式及び(2)式を満足するモールドパウダーBの2種類のモールドパウダーを用い…鋳造し…そのときの湯面変動を調査した結果、モールドパウダーAでは、平均湯面変動量は約15mmであり、モールドパウダーBでは、平均湯面変動量は約7mmであったことが記載されている…。

…証拠(甲3, 5, 7, 8, 10, 19)及

び弁論の全趣旨によると、次の技術常識が認められる。…これらの技術常識を考え合わせると、凝固シェルの厚みは、鋳型直下でのモールドパウダーの鋳片表面からの剥離性及びそれに伴う二次冷却帯での冷却効率のみによって決まるものではなく、モールドパウダーの組成によって異なる凝固温度にも影響されると認められる。…本件明細書の実施例において、モールドパウダーBとモールドパウダーAについて、鋳型内における冷却強度の指標となる凝固シェルに厚みに影響を与え得る凝固温度は記載されていない。また、モールドパウダーAとモールドパウダーBの組成が記載された表1には、化学成分として、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 CaO 、 MgO 、 Na_2O のみが挙げられ…残りの成分が何であったのか不明であるから、その組成から凝固温度を推測することもできない。

また、本件明細書記載の実施例において、(1)式及び(2)式を満たすものと満たさないものについての連続鋳造の際のバルジング性湯面変動の測定は、それぞれ、モールドパウダーBとモールドパウダーAの一つずつで行われたにとどまる。

これらのことから、本件明細書の発明の詳細な説明において、モールドパウダーBがモールドパウダーAよりもバルジング性湯面変動を抑制できたことが示されていても、モールドパウダーBがモールドパウダーAと比較してバルジング性湯面変動を抑制することができたのは、モールドパウダーが(1)式及び(2)式を満たす組成であることによるのか否かは、本件明細書の発明の詳細な説明からは、不明であるといわざるを得ない。

…本件明細書においては、モデル実験について…矩形容器の大きさ・厚さ、矩形容器に流し込むモールドパウダーの量や速度、矩形容器を解体するタイミング、鉄及びモールドパウダーの組成の全容など、多くの点で詳細

な条件が不明である。…したがって、モデル実験は、それ自体が再現性に乏しいということができる。

…モデル実験においては、熱の移動方向が実際の連続鋳造における熱の移動方向とは逆になっていることになる。…よって、モデル実験は、鋳型直下での鋳片表面からのモールドパウダーの剥離性を評価するための実験として妥当なものであると認めることはできない。

…以上によると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載又は本件特許出願時の技術常識から、(1)式及び(2)式を満たす本件発明のモールドパウダーが発明の課題を解決することができると認識可能であるとはいえない。

(3) 知財高判平成29年10月25日(平成28年(行ケ)第10189号、「光学ガラス」事件)

ア 本件発明

【請求項1】(本件発明1)

屈折率(n_d)が1.78以上1.90以下、アッベ数(v_d)が22以上28以下、部分分散比(θ_g, F)が0.602以上0.620以下の範囲の光学定数を有し、

質量%の比率で SiO_2 を10%以上40%以下、 Nb_2O_5 を40%超65%以下、 ZrO_2 を0.1%以上15%以下、 TiO_2 を1%以上15%以下含有し、 B_2O_3 の含有量が0~20%、 GeO_2 の含有量が0~5%、 Al_2O_3 の含有量が0~5%、 WO_3 の含有量が0~15%、 ZnO の含有量が0~15%、 SrO の含有量が0~15%、 Li_2O の含有量が0~15%、 Na_2O の含有量が0~20%、 Sb_2O_3 の含有量が0~1%であり、

$\text{TiO}_2 / (\text{ZrO}_2 + \text{Nb}_2\text{O}_5)$ が0.20以下であり、

SiO_2 , B_2O_3 , TiO_2 , ZrO_2 , Nb_2O_5 , WO_3 , ZnO , SrO , Li_2O , Na_2O の合計含有量が90%超であることを特徴とする光学ガラス。

イ サポート要件の判断にあたって

…まず、本願発明に係る特許請求の範囲(請求項1)の記載は、光学ガラスを本願組成要件及び本願物性要件によって特定するものであり、そのうち、本願物性要件は、「高屈折率高分散であって、かつ、部分分散比が小さい光学ガラスを提供する」という本願発明の課題を、「屈折率(n_d)が1.78以上1.90以下、アッペ数(v_d)が22以上28以下、部分分散比(θ_g, F)が0.602以上0.620以下」という光学定数により定量的に表現するものであって、本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件といえることができる。そして、このような本願発明に係る特許請求の範囲の構成からすれば、その記載がサポート要件に適合するものといえるためには、本願組成要件で特定される光学ガラスが発明の詳細な説明に記載されていることに加え、本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要といえるべきである。…他方、本願明細書の発明の詳細な説明における実施例の記載をみると、本願組成要件を満たす実施例(No. 8, 9, 21, 24~38, 41, 44, 45, 48~57, 60~66)に係る組成物が、本願物性要件の全てを満たすことが示されているが、これらの組成物の組成は、本願組成要件に規定された各成分の含有比率、「 $\text{TiO}_2 / (\text{ZrO}_2 + \text{Nb}_2\text{O}_5)$ の値」及び「 $\text{SiO}_2, \text{B}_2\text{O}_3, \text{TiO}_2, \text{ZrO}_2, \text{Nb}_2\text{O}_5,$

$\text{WO}_3, \text{ZnO}, \text{SrO}, \text{Li}_2\text{O}, \text{Na}_2\text{O}$ の合計含有量」の各数値範囲の一部のもの…でしかなく、上限から下限までの数値範囲を網羅するというものではない。すなわち、本願組成要件に規定された各数値範囲は、実施例によって本願物性要件を満たすことが具体的に確認された組成の数値範囲に比して広い数値範囲となっており、そのため、本願組成要件で特定される光学ガラスのうち、実施例に示された数値範囲を超える組成に係る光学ガラスについても、本願物性要件を満たし得るものであることを当業者が認識できるか否かが問題となる。

ウ サポート要件についての判断

まず、光学ガラスの製造に関しては、ガラスの物性が多くの成分の総合的な作用により決定されるものであるため、個々の成分の含有量の範囲等と物性との因果関係を明確にして、所望の物性のための必要十分な配合組成を明らかにすることは現実には不可能であり、そのため、ターゲットとされる物性を有する光学ガラスを製造するに当たり、当該物性を有する光学ガラスの配合組成を明らかにするためには、既知の光学ガラスの配合組成を基本にして、その成分の一部を、当該物性に寄与することが知られている成分に置き換える作業を行い、ターゲットではない他の物性に支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤を繰り返すことで当該配合組成を見出すのが通常行われる手順であることが認められ、このことは、本願出願時において、光学ガラスの技術分野の技術常識であったものと認められる。…当業者は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から、本願物性要件を満たす光学ガラスを得るには、「 Nb_2O_5 成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、 $\text{TiO}_2 / (\text{ZrO}_2 + \text{Nb}_2\text{O}_5)$ を0.2以下とする」ことが特に重

要であることを理解するものといえるから、これらの条件を維持しながら、光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような成分調整を行うことにより、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得るというべきである。…

してみると…本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時における光学ガラス分野の技術常識に鑑みれば、当業者は、本願組成要件に規定された各数値範囲のうち、実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得るというべきであり、更に、そのように認識し得る範囲が、本願組成要件に規定された各成分の各数値範囲の全体(上限値や下限値)にまで及ぶものといえるか否かについては、成分ごとに、その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行うことによって判断される必要があるものといえる。

(4) 知財高判平成29年8月22日(平成29年(行ケ)第10006号, 10015号, 「ランフラットタイヤ」事件)

ア 本件発明

【請求項6】(本件発明6)

ゴム補強層によって補強されたサイドウォール部を有し、

該ゴム補強層が、昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において、180℃から200℃における貯蔵弾性率の最大値と最小値の差 $\Delta E'$ が2.3メガパスカル(MPa)以下であり、天然ゴムを含むゴム組成物を含むランフラットタイヤ。

イ サポート要件についての判断

本件発明6の課題は、耐熱性が改良されたゴム組成物をサイド部の補強用ゴム組成物として用いることにより、耐久性が改良された空気入りタイヤを提供するというものである。…一方、本件明細書の発明の詳細な説明には、補強用ゴム組成物の弾性率が低下すると、タイヤのたわみが増加して発熱が進むなどして、タイヤが比較的早期に故障する旨記載された上で(【0002】)、「180℃から200℃における貯蔵弾性率の最大値と最小値の差 $\Delta E'$ を2.5MPa以下に設定することにより、ゴム組成物の物性の温度依存性を小さくすることができ」ること(【0007】)が記載されている。

そして、本件明細書の発明の詳細な説明には、「このゴム組成物を空気入りタイヤの特にはサイドウォール部のゴム補強層…に用いることにより、タイヤの耐久性を大幅に改善することができる」こと(【0007】)、本件各発明のゴム組成物は、「タイヤのパンクなどによる大きな変形のため、ゴム組成物の温度が170℃以上になっても弾性率の低下が抑えられるため、高温下での発熱が抑制され、タイヤの耐久性を向上することができる」こと(【0027】)が、それぞれ記載されている。

したがって、本件発明6は、本件明細書の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本件発明6の課題を解決できると認識できる範囲のものであるというべきである。

3. 論点及び検討結果

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日特別部判決以下、「判断基準」という)。

上記「判断基準」は、これまで多数の事案において適用されてきたものであるが、具体的にどのように適用されるかは個別の事案によって異なるため、これまでに上記「判断基準」が適用された判決を参照しつつ、個別の事案にどのようにこの「判断基準」を適用するかを議論することは有意義であると思われる。

ところで、化学分野においては、物性を規定したり、構成成分の組成比等を規定した、いわゆる「数値限定発明」が多く出願及び権利化されていることに鑑み、当該数値限定発明において、上記「判断基準」を適用するに際して論点となる1～3について検討を行った。

(1) 論点1(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について)

ア 関連判決(1)は上記2.(1)で概要が記載されるとおり、被告が本件発明の課題を認定する際に、従来技術や実施例の記載も考慮しつつ、優れた透明性を持つポリイミドとは、膜厚約10 μ mのポリイミド膜の400nmにおける光透過率が80%以上であることを意味するものであると解釈した点が争われたものである。そして、数値限定発明においては、その数値範囲とすることの作用効果が発明の詳細な説明において定量的に記載されることが多く、この関連判決(1)の被告による認定のように、発明の詳細な説明に記載される従来技術や実

施例の記載の参酌の仕方によっては、課題が限定的に解釈されることになり得る。

イ そこで、論点1では、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について議論したところ、課題の認定にあたっては、【発明が解決しようとする課題】のみならず、その他明細書の発明の詳細な説明の記載や当業者の技術常識等を総合して勘案して認定する点で、概ね意見が一致した。なお、関連判決(1)においても、発明の詳細な説明の記載等を総合して勘案して【発明が解決しようとする課題】に記載されたとおりの課題とは異なる課題として、テトラカルボン酸誘導体とジアミン誘導体とからなるポリイミドの着色を抑制し、透明性の改善を図ることであると認定しているが、この透明性に関して、従来技術や実施例の記載を特に考慮した被告の認定とは異なり、膜厚約10 μ mのポリイミド膜の400nmにおける光透過率が80%以上であることを意味するとまでは認定していない。

ウ 特に、外国出願に散見されるように、必ずしも【発明が解決しようとする課題】に課題が的確に記載されているとは限らない場合は、その他の発明の詳細な説明の記載、及び、当業者の技術常識も踏まえて、【発明が解決しようとする課題】に記載されたとおりの課題とは異なる課題を認定することもある。

エ また、(a)複数の請求項があるときに、【発明が解決しようとする課題】の記載内容が、下位の請求項の記載の発明と対応しない場合、(b)特許請求の範囲が補正・訂正された結果、【発明が解決しようとする課題】の記載内容が、請求項記載の発明の課題解決手段や作用効果から把握できる課題と齟齬してしまった場合も、【発明が解決しようとする課題】と異なる課題を認定

しても良いとの意見もあり、実際、関連判決(1)においても、下位請求項である請求項8は、請求項1の課題に、さらなる課題を付加して、請求項8としての課題を認定している。

オ なお、論点1は、数値限定発明において上記「判断基準」を適用するに際して検討が必要と考えられるため、論点の一つとして挙げたものであるが、課題の認定手法については、数値限定発明だからといって、特段、他の発明と異なるところはない、との意見でも一致した。

(2) 論点2(サポート要件を満たすための実施例等の開示はどの程度必要かについて)

ア まず、一般論として、サポート要件を満たすための実施例の開示はどの程度必要かについて検討を行ったところ、実施例がなくとも、特許請求の範囲に記載の発明が、発明の詳細な説明から理論的に課題が解決できることを把握できる場合等、サポート要件を満たす場合もあり得るが、例えば、化合物の発明において置換基が1つ異なるだけで効果が全く異なるなど予測が困難な面があるから、化学系の発明の場合は、①実施例に記載されている具体的な構成をとることで発明の課題が解決できることが明確に示されていること、或いは、②実施例における具体的な構成と請求項に記載の上位概念化された構成とのギャップを埋めることのできるロジックないしはメカニズムが明細書の記載あるいは技術常識に照らして理解できることが必要、との点で合意がとれた。

イ 次に、数値限定発明について検討したところ、結局のところ、他の化学系の発明と同様、①実施例によって、数値範囲の全体にわたり発明の課題を解決することができることが示されていること、或いは②実施

例における具体的な構成と請求項に記載の上位概念化された構成とのギャップを埋めることのできるロジックないしはメカニズムが明細書の記載あるいは技術常識に照らして理解できることが必要、という点で概ね意見が一致した。

さらに、数値範囲に本質的な特徴があるか否かによって、サポート要件を満たすために求められる実施例及び比較例の有無は変化し、特に数値範囲に本質的な特徴があるような臨界的意義が求められる発明においては、境界点の前後に実施例及び比較例が必要であるという意見が多かった。

ウ 関連判決(2)は上記2.(2)で概要が記載されるとおり、モデル実験の再現性が乏しいこと、及び、モデル実験は、鋳型直下での鋳片表面からのモールドパウダーの剥離性を評価するための実験として妥当なものであると認めることはできないことから、本件発明のモールドパウダーが発明の課題を解決することができるかと認識可能ではないと判断したものである。そして、数値限定発明では、発明の詳細な説明における実施の形態が、実験の困難性や金銭面を考慮して、実際の実験(実施例)ではなく、モデル実験やシミュレーション結果(以下、「モデル実験等」という。)で検証された場合があるところ、上記アで検討したように、化学系の発明においては、通常、実施例が求められるものである。そこで、モデル実験等が、サポート要件を満たすために必要とされる実施例として認められる場合はどのような場合かにも注目して議論を行った。

その結果、モデル実験等であっても、条件によってはサポート要件を満たすための実施例として認められるべきである、という点で、概ね意見が一致した。そして、モデル実験等がサポート要件を満たすための実施例として認められるための条件として、

(a) モデル実験等が再現できる程度の条件が発明の詳細な説明に記載されていることを前提としつつ、(b) モデル実験等と実際の実験との間に共通すると考えられる課題解決メカニズムを当業者が認識できる程度に明らかにすること、或いは(c) モデル実験等が実際の実験結果とどの程度対応しているかについての技術常識や実施例が必要であること、が挙げられた。

(3) 論点3(課題と同義の特定がされている発明のサポート要件をどのように判断すべきかについて)

ア 課題と同義の特定が請求項においてされている発明については、課題と同義の特定によって、「形式的には」、特許請求の範囲に記載された発明が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と判断されることとなる。特に、数値限定発明においては、数値限定が課題と同義の内容を表現していることもある。

ここで、関連判決(3)は上記2.(3)で概要が記載されるとおり、課題と同義と解される「本願物性要件」で特定される「光学ガラス」の発明がサポート要件を満たすかが争われたものであり、関連判決(1)は上記2.(1)で概要が記載されるとおり、課題と同義と解される「膜厚10 μ mのフィルムにしたときの400nmにおけるポリイミドの光透過率」の範囲で特定される「ポリイミドの製造方法」の発明(請求項8に係る発明)がサポート要件を満たすかが争われたものであり、関連判決(4)は上記2.(4)で概要が記載されるとおり、課題と同義とも解され得る「180 $^{\circ}$ Cから200 $^{\circ}$ Cにおける貯蔵弾性率の最大値と最小値の差 $\Delta E'$ 」の範囲で特定される「ランフラットタイヤ」の発明(請求項6に係る発明)がサポート要件を満たすかが争わ

れたものであるため、これらの関連判決を参考にして、論点3では、課題と同義の特定がされている発明のサポート要件をどのように判断すべきかについて議論を行った。

その結果、課題と同義の特定が請求項においてされているからといって、それをもってサポート要件を満たすと判断すべきではないという点で概ね意見が一致した。

理由としては、請求項に課題が記載されていることをもってサポート要件を満たすとすると、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるか否かを問うはずのサポート要件の判断において、発明の詳細な説明の記載がどのようなものであるかを全く問題にしないことになってしまい、適切な考え方ではないといったことが挙げられた。

そして、課題と同義の特定がされている発明であっても、サポート要件は、上記「判断基準」に従って判断すればよいという点及び、その「判断基準」の適用は個別の事案によって異なり、ある特定が課題と同義であるか否か、これが課題解決手段となり得るかは技術的内容を踏まえて判断されるから、課題と同義とも解され得る特定が課題解決手段となる場合もあれば、別の課題解決手段が必要とされる場合もあるという点で概ね意見が一致した。

イ また、論点3について概ね一致した意見は上記アのとおりであるが、以下のように様々な意見が挙げられた。

(ア) サポート要件を満たすためには、課題と同義の特定の他に具体的な課題解決手段が特定されることが必要であるが、例えば、化学系の発明が特性で特定されているから直ちに具体的な課題解決手段ではないとされるわけではなく、どのような特定が具体的な課題解決手段とされるかは発明の詳細な説明の記載によって判

断される。

- (イ) 一見、課題と同義の特定であっても、発明の詳細な説明の記載等を総合して勘案して別の課題を認定できるのであれば、そのような別の課題を認定することで、課題と同義の特定とはいえなくなるため、課題解決手段と見なせる場合もある。
- (ウ) 課題と同義の特定のみによる発明(いわゆる、「願望クレーム」)は、課題解決手段

として認めないという考え方もある。

- (エ) 課題と同義の特定がなされていれば、それによって請求項は限定されているのでサポート要件を満たすと判断しても問題ないが、このような場合には、課題と同義の特定される範囲全体で実施可能であるかという実施可能要件の拒絶理由が生じ得るのではないか。

以上

事例3(特許化学2)

進歩性判断における予測できない顕著な効果(特許法29条2項)

論 点	<p>論点1：進歩性判断において、予測できない顕著な効果をどのように判断すべきかについて</p> <p>論点2：当事者はどのように予測できない顕著な効果の主張、立証を行うべきかについて</p>
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> • 最判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号,「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシペリン誘導体を含む局所的眼科用処方物」事件) • 知財高判令和2年2月25日(平成31年(行ケ)第10011号,「遺伝子産物の発現を変更するためのCRISPR-Cas系および方法」事件) • 知財高判令和2年1月15日(令和元年(行ケ)第10067号,「加齢性疾患及び身体機能低下の予防用組成物及び予防用栄養組成物」事件) • 知財高判平成29年8月29日(平成28年(行ケ)第10162号,「眼科用組成物」事件) • 知財高判令和元年12月25日(平成31年(行ケ)第10006号,「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」事件)

1. 関連する判決の概要

(1) 最判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号,「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシペリン誘導体を含む局所的眼科用処方物」事件)

【効果の判断に係る判示】

「本件他の各化合物は、本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの、いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって、引用発明1に係るものではなく、引用例2との関連もうかがわれな。そして、引用例1及び引用例2には、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたと

いうことはできず、また、本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると、本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって、本件各発明の効果の程度が、本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。

しかるに、原審は、本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず、その他、本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。

そうすると、原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日

当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかつたものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用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、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。]

(2) 知財高判令和2年2月25日(平成31年(行ケ)第10011号、「遺伝子産物の発現を変更するためのCRISPR-Cas系および方法」事件)

【効果の判断に係る判示】

「一方、本願明細書(…)によると、t r a c r 配列の長さとゲノム改変効率の関係について、…一般的な説明がされ、…t r a c r 配列の長さが32のキメラRNAの方が、t r a c r 配列の長さが26のキメラRNAよりも、ゲノム改変効率に優れていると理解することができる。そうすると、引用例2の記載や本願優先日の技術常識を勘案しても、ゲノムの改変効率を向上させる観点で、引用発明2のt r a c r RNAの長さについて、引用例2に具体的に開示されている26から30以上に変更することを、当業者が動機付けられていたということとはできない。…引用例2の要約に記載された細菌や古細菌の獲得免疫に由来するCRISPR/Cas系(前記(1)ア)を、緩衝液中での混合(試験管レベル)でなく、真核細胞に適用することができた旨を報告する技術論文や特許文献は

存在しておらず、t r a c r 配列の長さを30以上に設定するという技術手段を採用することで、真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果は、当業者の期待や予測を超える効果と評価することができる。…したがって、相違点4として挙げた本願発明の発明特定事項…とすることは、引用例2の記載や本願優先日の技術常識を参酌しても、当業者が容易に想到し得たとはいえないものである。]

(3) 知財高判令和2年1月15日(令和元年(行ケ)第10067号、「加齢性疾患及び身体機能低下の予防用組成物及び予防用栄養組成物」事件)

【効果の判断に係る判示】

「相違点1について…ローヤルゼリーを服用することにより、加齢による身体機能の低下を予防し、改善するという点で、両者は、技術分野、課題及び作用を共通にする。したがって、引用発明に引用文献2記載事項を適用し、ローヤルゼリーを有効成分とする、加齢性の骨疾患や骨密度の低下を予防するとともに、加齢性の筋疾患や筋力低下を予防する組成物とする動機付けが存在するものと認められる…。相違点2について…、特許請求の範囲で特定された摂取量の範囲の意義について説明する記載はないから、本願発明におけるローヤルゼリーの1日当たりの摂取量の範囲に臨界的意義は認められず、ローヤルゼリーの好ましい1日当たりの摂取量を定めたにすぎないものというべきである。…ローヤルゼリーが加齢性の骨疾患又は骨密度低下の予防に効果があることは、引用文献1の記載により、加齢性の筋疾患又は筋力低下の予防に効果があることは、引用文献2の記載により明らかである…。そうすると、本願発明の上記効果は、予測することができない顕著なものということとはできない。]

(4) 知財高判平成29年8月29日(平成28年(行ケ)第10162号,「眼科用組成物」事件)

【効果の判断に係る判示】

「引用発明と本件周知技術の技術分野は共通し、引用発明と本件周知技術が前提とする発明の作用機能も共通している上、眼科用組成物について、コンタクトレンズ装着液として用いる場合の配合可能成分及び配合不可成分と、コンタクトレンズ装用中の点眼液として用いる場合の配合可能成分及び配合不可成分に差異がないことが知られている。そして、眼科用組成物において、同一の組成をコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いることにより利便性を向上させることは、引用発明も当然に有する自明の課題であるから、当業者は、本願発明と同様に利便性を向上させるために、引用発明に本件周知技術を組み合わせることを試みるというべきである。よって、引用発明に本件周知技術を組み合わせる動機付けがあるということが出来る。…引用発明は、コンタクトレンズ表面や角膜表面の濡れを持続させ潤いを保つことができ、使用感に優れ、ドライアイなどの粘膜が乾燥状態を呈する疾患や症状の予防や改善に効果を有するものである。そして、濡れの改善は涙液の安定性に関連があること(乙3)、涙液安定性に優れていれば、ドライスポットの総面積の割合が小さくなること(乙4)、「清涼感の好み」はテルペノイドの量に依存すること(甲11)が、それぞれ認められる。そうすると、引用発明の眼科用組成物が、ドライスポットの総面積、涙液安定性、並びに清涼感及び乾燥感などの使用感において優れた効果を奏するであろうことは当業者が予測できたものということが出来る。」

(5) 知財高判令和元年12月25日(平成31年(行ケ)第10006号,「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」事件)

【効果の判断に係る判示】

「しかし、本件明細書の…記載(…)に照らせば、本件明細書における、経口溶液や経口懸濁液に関する数値やそれに対する比較は、本件発明の構成が備える効果として記載されているものとは認められない。したがって、効果②のように経口溶液及び経口懸濁液との比較を効果として認定すべきものとはいえない。…本件優先日当時、①モメタゾンフロエートは…主作用と副作用の乖離が大きい薬剤であること(前記2(2)ア)、②モメタゾンフロエートは、皮膚疾患について1日1回の投与で小児でも安全かつ迅速な治療効果があること(同)、③皮膚疾患の処置で証明済みの値を有する局所活性ステロイドについては、鼻炎を含む気道疾患の処置にも効果的であること(同イ)が、技術常識として当業者に理解されていた。また、本件優先日当時、鼻を含めた気道粘膜のアレルギー性疾患にステロイド局所療法を用いる際に、全身への影響を防ぐために懸濁液とし、…気道粘膜に長時間にわたりステロイドを送達するための製剤上の工夫が図られていたことが知られ(前記2(2)ウ)、甲1文献にも、このような工夫をした水性懸濁液が開示されていた(実施例3)。以上によれば、本件優先日当時の当業者は、技術常識並びに甲1文献及び甲2文献の上記記載により、副作用が低いモメタゾンフロエートの鼻腔投与用水性懸濁液につき、皮膚への局所投与と鼻腔への局所投与により薬物動態等の相違があるとしても、1日1回の鼻腔内投与でアレルギー性鼻炎に治療効果を有し、全身への吸収が低く、バイオアベイラビリティが優れていることも、予測できた範囲のものとして認められる。…なお、第1事件原告は、本件発

明は、後に判明したモメタゾンフロエートの構造(フロエート部分)についての未知の性質に着目した発明であり進歩性があるとも主張するが、本件明細書にこの点に係る記載はなく、また、本件発明の構成について、上記(1)アの効果は当業者が予測できた範囲を超える顕著なものといえないことは上記(2)説示のとおりであるから、フロエート部分の性質が後に判明したことは、本件発明の進歩性の判断に影響するものではない。」

2. 論点及び検討結果

(1) 論点1(進歩性判断において、予測できない顕著な効果をどのように判断すべきかについて)

ア 予測できない顕著な効果を判断する際の比較対象について

請求項に係る発明⁽¹⁾の予測できない顕著な効果の程度を判断するためには、その前提として、判断の対象が明確でなければならない。

したがって、まず、予測できない顕著な効果を判断する際の比較対象、すなわち、請求項に係る発明の効果を何の効果と比較して予測できない顕著性を検討すべきか、について議論した。

(ア) その結果、日本にある3つの学説⁽²⁾のうち、関連判決(1)の最判で判示されたとおり、基本的には、当業者が進歩性判断の基準時において、本願発明の構成が奏するであろうと予測できる効果を比較対象とするべき(対象発明比較説)であるとの意見で一致した。

一方、実際には、本願発明の構成を想定した上で、その構成に対応した効果を予測することが困難な場合が多いであろうことも指摘された。これまでも案件ごとに事情を考慮して比較対象の認定、効果の判断がされており、多くの場合には、引用発明の効果や、引用発明に技術常識を参酌した効果を比較対象として判断されてきたのではないかとの意見や、特許庁が外部に公表している代表的運用指針である審査基準⁽³⁾に引用発明と比較した有利な効果を参酌することが記載されているため、審査段階の進歩性判断において、効果の比較対象として拒絶理由中に明示的に挙げられるのは引用発明であることが多いようであるとの意見が多数であった。しかし、引用発明を基準にしたとしても、本願発明から予測される効果がそ

(1) “2. 論点及び検討結果”においては、便宜上、権利化後の発明を含めて進歩性判断の対象となる発明を、「請求項に係る発明」又は「本願発明」と記載する。また、明細書、優先日は、権利化後も含め、本願明細書、本願優先日と記載する。

(2) 大寄麻代「最高裁重要判例解説 化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し当該特許発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断に違法があるとされた事例」Law and Technology, 87号, p.106-113(2020.4)

1) 主引用発明比較説：対象発明が奏する効果を、主引用発明の奏する効果のみと比較して、顕著で、かつ、予測できないことをいうと解する見解

2) 対象発明比較説：対象発明が奏する効果を、当業者が(進歩性判断基準時当時に)対象発明の構成が奏するであろうと予測できる効果と比較して、顕著で、かつ、予測できないことをいうと解する見解

3) 技術水準比較説：対象発明が奏する効果を、進歩性判断基準時の技術水準において達成されていた(対象発明とは異なる構成を有する発明が奏するものも含めた)同種の効果と比較して、顕著で、かつ、予測できないことをいうとする見解

(3) 審査基準

「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果…(1) 引用発明と比較した有利効果の参酌\請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、審査官は、その効果を参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される…。」

もそも引用発明と同程度との前提が存在する、あるいは、引用発明が奏する効果に、周知技術や技術常識から想定される効果を加味したものを、最終的な比較対象にしているのであれば、上記最判の考え方と異なるものではないといえる、との意見も複数あった。上記関連判決(4)でも、引用発明が奏する効果に、同じ技術分野ではあるが構成の異なる発明から導かれる作用効果の関係を技術常識として加味したうえで、本願発明が奏する効果と比較していると思われる部分があり、案件ごとの事情を考慮して効果を判断している、との指摘があった。

(イ) さらに、上述のとおり、対象発明の効果を判断基準とすることが基本であるものの、実際には、効果の予測は困難であるとの前提で、その判断手法に関し実務的側面からの検討を進めた。

検討の中では、これまで多く採用されてきた判断手法に準じ、主引用発明と、これに組み合わされる他の引用発明のそれぞれに関して、発明の構成と作用効果の関係から当業者が当然に把握したであろう事項を技術常識に基づき整理し、各事項から予測される効果を併せることで、対象発明の効果を想定するという手法が、一つの考え方として示された。関連する考え方として、まず第1ステップとして、主引用発明や他の引用発明等の効果を判断し、第2ステップとしてさらに、それらの効果やその組み合わせから、化学構造の近似や特性・作用機序の共通性、その他の技術常識、科学的知見等に基づいて請求項に係る発明の構成から想定される効果を推測する、という手法も紹介された。

上記最高裁判例(関連判決(1))もこれらの考え方を否定するものではないし、

上記関連判決(2)～(5)でも、これらの点が明示されているわけではないが、実際のところは上記第1ステップと第2ステップを踏んでいたと思われるとの見解が示された。

(ウ) また、対象発明比較説を採用する妥当性に関して、特許法上の保護を与える意義と関連させた意見も多数あった。特許要件として進歩性を要求する趣旨は、「通常の人が容易に思いつくような発明に対して排他的権利(特許権)を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却ってさまたげとなるので、そのような発明を特許付与の対象から排除」(工業所有権法逐条解説第21版)することにあるところ、多くの事例では、本願発明の構成自体は引用発明から容易に想到し得た場合に特に重要な判断事項として、本願発明が奏する効果の顕著性が検討されている以上、本願発明の効果は、当該発明と同じ構成である対象発明の効果と比較することが論理的ではないかとの意見が主流であり、さらに、この判断過程においては、当業者の価値判断から乖離しないよう、技術常識を適切に参酌することが肝要であるとの意見も出された。

(エ) また、関連判決(1)の今後の実務上の影響についての意見もあった。本判決では、本願発明が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮しつつ、原審において効果を判断する際に技術水準を示すものとして参酌された化合物が、本願発明における化合物と同等の効果をもつもの、本願発明とは構造が異なるとの観点も踏まえた上で、この参酌された化合物の効果のみからは、本願発明の効果の予測できない顕著性を否定できないとしている。この判示に基づけば、同種、同等の効果をもつ公知化合物の存在が、

効果を否定する際の根拠とされた場合には、構造が異なる公知化合物の効果からは本願発明の効果を予測し得ないと、効果の顕著性の理由を主張できることから、出願人は有効な反論方法を一つ得たのではないか、との考えが示された。

イ 構成の容易想到性と予測できない顕著な効果との関連について

構成の容易想到性の判断と予測できない顕著な効果の判断が、進歩性の判断において、実務上重要な点であることは論を待たないが、進歩性に関する特許法の条文には「効果」について規定がなく、効果の進歩性の判断における位置づけについては、諸説存在しているので、参考判決等に基づき構成の容易想到性と予測できない顕著な効果がどのような関係にあるかを議論した。

(ア) まず、効果の位置付けについての学説として大きく分けると独立要件説⁽⁴⁾と二次的考慮説⁽⁴⁾がある。

判決においては、最高裁判例である関連判決(1)を含め、上記効果の位置付けについて明確に判断を示したものはないと意見で一致した。また、関連判決(3)～(5)を見ると、構成の動機付け判断と効果の判断が独立して記載されており、形式的には独立要件説を取って判断しているように見えるが、結論としては、構成の容易想到性が認められ、効果の顕著

性も否定されているため、独立要件説で判断したとも、二次的考慮説で判断したともいえないとの意見が主流であった。また、関連判決(2)は、引用例の記載や技術常識に加えて本願発明の効果を判断理由に挙げて、当該効果を得る観点では動機付けがないとし、さらに効果が当業者の期待や予測を超えると判断したうえで、相違点には容易に想到しないと結論づけており、二次的考慮説に親和性が高い印象をうけるとの意見が複数あった。

(イ) そして、実務においては、構成の容易想到性を検討するステップと、効果の顕著性を検討するステップが分離していることが多いが、構成の容易想到性の判断が、効果の判断に影響していると思われる場面もあり、特に、構成が容易想到とされる十分な論理付けがある状況では、予測できない顕著な効果が認められて進歩性が肯定される事案は少ないとの意見が主流であった。

また、最終的にどちらの説であっても、動機付け、阻害要因、効果の顕著性等の観点を含めて総合的に判断することになる⁽⁵⁾ので、両説のどちらが採用されたのかが明示的に現れる場面はまれであるとの意見も主流であった。

結局のところ、構成の容易想到性の判断と予測できない効果の顕著性の判断の関係は、硬直的に考えられているのでは

(4) 大寄麻代・前掲注(2)

1) 独立要件説：発明の構成自体を容易に想到することができる場合であっても、予測できない顕著な効果であることを理由として、発明の進歩性が肯定され得ると解する見解。

2) 二次的考慮説：発明の進歩性とは、あくまで発明の「構成」を容易に想到し得ない場合をいうとの判断枠組みの下で、発明の効果を二次的(副次的)な考慮要素として斟酌する見解。

(5) 大寄麻代・前掲注(2)

「独立要件説…の見解には、さらに、構成の容易想到性にかかわらず、予測できない顕著な効果があればそれだけで進歩性が肯定されるという考え方も、両者を総合的に考慮して、発明の非容易性(進歩性)を判断する考え方があり、(一見)発明の構成自体が容易に想到されるといえる場合であっても、予測できない顕著な効果がある場合にはこれを反対方向の事情として考慮することにより、やはり当該構成を想到することには困難性があつたと解し得ることになる。」というように、どちらの説であっても総合的判断が行われている。

なく、事案ごとに柔軟に、適切に、進歩性の判断の中で効果が参酌されているのではないか、との意見が多数であった。

(ウ) 次に実務上の場面で、予測できない効果の顕著性の判断として、経験を含めて意見の共有をしたところ、以下のような意見が紹介された。

具体的に、構成の容易想到性が、効果の判断に影響する場面として、引用発明中に示された選択肢の数が、効果の判断に影響を与える事例が挙げられた。すなわち、選択肢がごく僅かの場合、構成が容易想到との推定が強く働いて仮に効果が顕著であっても進歩性は否定される傾向にある一方で、選択肢が比較的多い中で特定のものを選択された場合であっても効果の顕著性がそれほどでもないケースにおいては、進歩性の判断は分かれるのではないかと意見が出された(関連する考え方として、他に選択の余地がない「一方通行(one way)」の時には、予期せぬ効果は単なるbonus effectであって進歩性は認められないとする、欧州のone-way streetの考え方が紹介された。)

また、構成の容易想到性が推定されると、効果の判断が厳しくなる傾向について、構成が容易想到である場合は、上記関連判決(3)のように本願発明と引用発明とで、課題が共通するか、上記関連判決(4)のように課題が自明である可能性が高いことが理由として挙げられた。つまり、このような場合、課題の裏返しである効果も共通あるいは自明であるから、請求項に係る発明の奏する効果の程度に対しても一定の予測性が生じるため、相乗的な効果等の際立った効果を奏するといった例外的な場合でなければ、予測できない顕著な効果は認められにくく、主張の仕方も難しくなる、という分析が示された。

関連して、医薬の分野の中でも特に低分子化合物の創薬の場合には、化合物自体が公知で対象疾患を含めても構成が容易想到であることも多いため、実務では、予測できない顕著な効果をいかに主張するかが重要となるとのコメントもあった。

さらに、構成の容易想到性に対する十分な論理付けがあると、効果の顕著性に依拠して進歩性有り判断される事案が少ない点から、進歩性の判断では、構成の容易想到性が重視され、予測できない顕著な効果は参酌される程度の要素という関係ではないかという見解も出された。

(エ) また、関連判決(2)では、本願発明の効果を予期できるかという観点で、構成が動機付けられないという趣旨の判断がされており、この点から、本願発明の効果の予測性が、動機付けに影響を与えるケースもあり得るのではないかと意見もあった。

米欧実務と比較し、日本の実務においては、構成の容易想到性の判断と、予測できない顕著な効果の判断は、順を追って行われ、より分離されている印象があるとの意見もあった。そして、その結果として、米国実務では、「合理的な成功の期待がなかったこと」は、単に進歩性肯定の要素として主張すればよいところ、日本の実務においては、構成の容易想到性を否定する要素か、予測できない顕著な効果を肯定する要素かのいずれかに分類したうえで、主張することになり、実務上苦労するとの意見もあった。

また、欧州実務と比較すると、日本の実務では、一般的に、構成が容易想到であると判断されないと、実質的に効果の判断がなされない傾向があるが、欧州実務では、構成の示唆がなくとも、相違点に請求項に係る発明の効果(技術的貢献)

がないから、全体として進歩性がないという趣旨の判断がなされることもあるといった、具体的な実務の違いが指摘された。

(オ) 代表的運用指針である審査基準と上記学説とを比較して、次のような見解もあった。

- 審査基準が採用する進歩性の判断手順に着目すると、独立要件説と一定の親和性があるように思われ、独立要件説に立つと、要件間の関係が明確でわかりやすく、判断の予測可能性が高まるという利点がある。
- 審査基準⁽⁶⁾には「請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、審査官は、その効果を参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。しかし、引用発明と比較した有利な効果が、…技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。」との記載もあり、この記載は、本願発明の有利な効果を含め、本願発明に容易に想到できたことについて総合的判断を求める表現であるとも解釈できる。また、「引用発明と比較した有利な効果”

との表現が用いられ、“予測できない顕著な効果”との最高裁判例(関連判決(1))で示された最終的な効果の判断事項と同じ表現になってはいない。

ウ 動機付けに係る技術的思想が効果の判断に与える影響について

実務上、請求項に係る発明と引用発明との課題の異同及び主引用発明と副引用発明間の課題の異同が、容易想到性の判断において重視されている。他方、例えば審査基準⁽⁶⁾に「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き、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。」とあり、参考判決例としても平成17年(ネ)第10111号⁽⁷⁾で判示されるように、本願発明とは異なる課題を解決するため、つまり、異なる技術的思想に基づいた動機付けによって、本願発明の構成に想到するケースもありうる。このように、解決すべき課題等の動機付けに係る技術的思想が請求項に係る発明の技術的思想とは相違する場合に、効果の判断にどのような影響があるかを検討した。

(ア) 本願発明と引用発明の課題が異なる場合や、引用発明同士の課題が異なる場合など、本願発明とは異なる技術的思想に動機付けられ、請求項に係る発明の構成に至る場合の判断手法についての確立した考え方はない一方で、このような場合、動機付けの直接の要因となった課題を解決するものとして、対象発明に期待され

(6) 第111部第2章第2節 進歩性

(7) 「引用発明1に引用発明3を組み合わせることによって、本件発明の構成と同一の構成が導かれれば、たとえそれらを組み合わせる目的が、本件発明の課題と同一の課題を解決するためでなかったとしても、本件発明の課題も併せて解決されることは明らかである。そして、そうであれば、引用発明1に引用発明3を組み合わせ、本件発明と同一の構成を導いたことが、本件発明と同一の課題の解決を直接の目的とするものでなかったとしても、引用発明1に引用発明3を組み合わせること自体に、他の課題によるものであれ、動機等のいわゆる論理付けがあり、かつ、これを組み合わせることにより、本件発明が課題とした点の解決に係る効果を奏することが、当業者において予測可能である限り、本件発明は、引用発明1、3に基づいて当業者が容易に発明することができたものというべきである。」

る効果は、結果として、本願発明の効果と異なることになるため、効果の判断においては、本願発明は、異質な効果を奏するとして、予測できない顕著性が肯定されやすくなるし、発明の構成からは、効果を予見しがたい技術分野においては、なおさらである、というのが一致した見解であった。

(イ) 他方、平成17年(ネ)第10111号⁽⁷⁾の判示のとおり、本願発明の効果と対象発明に期待される効果が異なるとしても、本願発明の効果が、対象発明が奏する効果、特に主引用発明に組み合わされた技術的事項が奏する効果として、当業者が技術常識に基づいて当然に把握できたものであれば、予測できない顕著な効果とは認められないであろう、との意見も出された。

また、化学分野の数値限定発明で想定されるケースでいうと、本願発明の課題が、公知の課題の単なる言い換えである場合、あるいは、引用発明の課題と非常に類似している場合であれば、技術常識に基づいて、その効果も周知あるいは自明の効果となり得、このトピックで想定している動機付けの場合でも、進歩性が否定されるのではないかと、この意見もあった。

そして、本トピックに留まる話ではないが、参酌される技術常識の範囲は、引用発明の技術的思想によって必ずしも限定されるものではないから、技術常識に依拠した効果の予測性、顕著性の判断においては、動機付けに係る技術的思想が与える影響は比較的小さいといえる、との指摘がなされた(なお、上記関連判決(4)で説示されているように、周知の効果(技術常識)を参酌する際には、当然、

自明な課題や効果についての適切な周知技術の存在を示す根拠が必要である。)

(ウ) 最近の進歩性判断の実務と関連した見解として、引用発明の課題も狭く解釈され、構成の容易想到性が否定される傾向にあること、関連判決(2)のように、本願発明の課題と構成との関係がいずれの引用例にも記載も示唆もされていない場合には、動機付けが認められない場合があること、効果をクレームに記載したような発明について、引用例には本願発明の課題が認識できないとして、進歩性が肯定された裁判例⁽⁸⁾も出ていることから、本トピックで想定している異なる技術的思想に基づいた動機付けでは、進歩性が否定される余地がより小さくなってきているのではないかと、この意見も出された。

(エ) 検討を進めるなかで、関連判決(1)において、効果、とりわけその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、を検討する際の観点として示された「本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかつたものか否か」(観点1)、「当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否か」(観点2)に関し、効果の質的な違い、量的な違いとの対応関係が議論となった。

観点1は異質な効果によく当てはまり、観点2は、同質だが量的な差のある効果によく当てはまる、といった意見が出た一方で、必ずしも質的な違い、量的な違いに対応しないのではないかと、この意見も出された。

例えば、抗体の発明においては、請求項に係る発明の抗体の結合能と引用発明の抗体の結合能の細部の差を主張し、予

(8) 令和2年(行ケ)第10015号

測できない顕著性を認められることがある。このような場合、結合能の質的な差と量的な差のどちらを基に予測できない顕著性が認められたかは判別できないし、予測できない顕著な効果は、異質の効果と同質だが量的に顕著な差のある効果に分類しきれものではなく質と量の両面から総合的に判断されるのではないか、といった見解が出された。

そして、関連判決(1)において、上記観点1, 2が示され、判示された内容を踏まえると、予測できない顕著な効果というには、予測することができた範囲を超えるだけでなく、さらに顕著であることが求められるといえる、との見解も示された。

(2) 論点2(当事者はどのように予測できない顕著な効果の主張、立証を行うべきかについて)

論点1において、予測できない顕著な効果がどのように判断、考慮されるべきかを検討した。

その上で、論点2では、上記検討を踏まえ、予測できない顕著な効果を肯定あるいは否定するために、当事者はどのように効果の主張、立証を行うべきかを議論した。

ア 関連判決(1)では、上記(1)ウで記載したように、予測できない顕著な効果を判断する際に考慮すべき観点として、「本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかつたものか否か」(観点1)、「当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否か」(観点2)の二つが挙げられた。上記判決では、これらの観点の具体的な判断基準こそ示されていないものの、当

事者は、両観点を踏まえて、質的な面、量的な面から効果の主張、立証を行う必要があると考えられるという点で意見が一致した。

イ また、本願発明の効果について、本願明細書に何らの記載がないにもかかわらず、出願後に実験結果等を提出して、主張又は立証することは先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権(独占権)を付与するという特許制度の趣旨に反する⁽⁹⁾と考えられることから、検討対象として本願発明の効果を特定する際には、本願明細書の記載に基づくといえる何らかの根拠が必要であるとの点でも意見が一致した。

関連判決(5)の事例でも、本願明細書には、単にプラセボとの対比しか記載されておらず、進歩性判断の基準時に公知であった同種他剤と比較し、どの程度優れているかについての記載さえなかったとの事情が考慮され、本願発明について予測できない顕著な効果を認めなかった。そして、本願優先日後に判明した事項に基づく原告の主張に対して、本願明細書にこの点に係る記載はなく、本願発明の進歩性の判断に影響するものではないとの説示がなされている。

また、本判決では、一部の効果に関し、本願発明の構成が備える効果として記載されているものとは認められないと判示されており、本願発明の構成(特定事項)に対応した効果の予測性、顕著性の主張をすることも必要といえる(本願明細書において、一見すると本願発明の効果と認定できるように見えても、その課題や背景の記載、解決手段の記載との関係に留意して慎重に発明特定事項の技術的意義を検討し、効果を認定する必要性のあることを示す事例であるともいえる。)

(9) 平成21年(行ケ)第10238号等

ウ しかし、そもそも、どこまでが本願明細書に記載の効果といえるかは、しばしば争点となる事項であるため、次の意見が出された。

本願明細書において発明が備える特性として文言により記載された特性のうち、技術常識や出願後に提出されたものを含むデータにより裏付けられた特性に関する効果、または、本願明細書中に文言により特定されていなくても、明細書に記載されたデータおよび技術常識に基づいて当然に把握される特性に関する効果までであると、整理できるのではないかと、この考えが示された。

また、当事者が効果に関して具体的に主張、立証すべき事項は、上記(1)アでの検討を踏まえれば、対象発明が奏するものとして進歩性判断の基準時に当業者が予測できた効果と比較して、顕著性を示すか否か、ということになるので、出願時においては、具体的な根拠とともに水準を示した上で、対象発明について予測される効果と本願発明で実際に得られる効果との差異に基づき、顕著性があることを主張すること、及びその点が理解できるようにデータを提示することが出願人には望まれる、との意見が多数であった。特に、同質な効果であるが量的に顕著であることを示す場合(例えば数値限定発明)は、出願時から主張の根拠を用意しておく必要があるとの見解や、その立証にはより厳密性が要求されるとの見解もあった。

一方で、予測される対象発明の効果を直接的に示すことは、特に効果の予測性が低い分野では難しいため、先行技術発明の効果と比較して顕著であると示すことが多いのではないかと、入手可能(合成可能)な化合物等の制約、利用可能な評価実験系の制約、コスト面や時間的な制約などから、理想的

な実験系を組むことができない場合も多いであろうから、実務では、可能な限り適切な実験系を用いて請求項に記載された発明の効果の顕著性を示す努力をしていくことになるのではないかと、この意見も出され、実際の実務の面で難しさが指摘された。

エ 次に、当事者系審判等で、出願後に効果について争う場面に関して、権利者(出願人)は、進歩性判断の基準時の技術常識と本願発明の水準の差を明確に主張、立証し、当該発明の構成が、質的な側面からどれほど特徴的な効果を有し、量的な側面からどれほど有利な効果を有するかを、本願明細書の記載やそこに開示されたデータ、その延長上と認められ得る範囲の追加データや技術常識に関する証拠を提出して、できるだけ複層的効果的に主張、立証を展開して、非予測性・顕著性の両方の認定を得られるように心がけることが肝要であるとの見解や、本願明細書に文言では記載されていないものの、データ自体から把握し得る特性について技術常識を示す文献による主張の補強、追加データによる主張の補強を試みるのも有効と考えられる、との意見が出された。

ただし、いずれにしても、本願明細書と特許請求の範囲の記載に基づく主張であることを十分に説明する必要があり、また、相手方から、効果の予測できない顕著性を否定する主張、証拠が出された際には、比較対象とすべき効果の適格性や、対象発明の想定効果を導く過程における相手方の証拠や論理について緻密に攻撃することが望ましい、との指摘もあった。

関連判決(1)により、裁判所が対象発明比較説をとることが明らかになったので、対象発明から予測される効果が争点になることも増えるのではないかと、権利者(出願人)としては、対象発明から予測されると

いえる効果の確度を高めておき、特に当事者系において、相手方が証拠を積み重ねて反論してきた際にも、耐えられるよう準備しておく必要がある、との意見も出された。

さらに、量的な効果については、予測できない顕著性をいかに立証するか、顕著性の主張が認められるかの点で難しいところがあるため、まずは質的な違いで予測できない顕著性を主張することを試みる、という意見が複数出された。

また、医薬分野においては、効果の質的な違いの主張は難しく、量的な違いを主張することが多いところ、データで十分な量的な差を示せなくても、先行技術文献の知見に基づけば、対象発明に一定以上の効果があるとは予測されなかったことを主張するなど、文献等の記載を根拠に量的な面の予測できない顕著性を主張する、といった実務上の工夫や、データの量的な差に顕著性があることを説明するために、どの程度の差があれば、医学的、臨床的、治療的な

意味が実際にあるといえるかを示す文献を出し、主張の裏付けとした事例が紹介された。このような証拠の蓄積による、顕著性の主張の補強が有効であると考えられる。

逆に、効果の顕著性を否定したい立場からは、できる限り緻密に技術常識を主張、立証したうえで、その技術常識に基づき、引用発明やその組み合わせから導き出される効果を主張、立証し、さらに、本願発明の効果が当業者に予測できたこと、仮に予測できなかったとしても、当該発明の効果との間に、質的に、または量的に顕著といえる差はないことを主張していくことになるとの見解や、特に、証拠となる文献を集め、具体的なデータや科学的に合理性のある推論等を示して、権利者の主張を反証していくことが大切である、との意見、さらに、権利者の主張の根拠となるデータやその解釈に非整合性があれば指摘し、反証の材料とする、といった意見も出された。

以上

事例4 (特許電気)

発明該当性(特許法29条1項柱書)

論 点	発明該当性の有無をどのように判断すべきか。
主 なる 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> • 知財高判平成28年2月24日(平成27年(行ケ)第10130号, 発明の名称「省エネ行動シート」) • 知財高判平成30年10月17日(平成29年(行ケ)第10232号, 発明の名称「ステーキの提供システム」) • 知財高判令和2年6月18日(令和元年(行ケ)第10110号, 発明の名称「電子記録債権の決済方法, および債権管理サーバ」)

1. 参考判決の概要

(1) 知財高判平成28年2月24日(平成27年(行ケ)第10130号, 発明の名称「省エネ行動シート」)

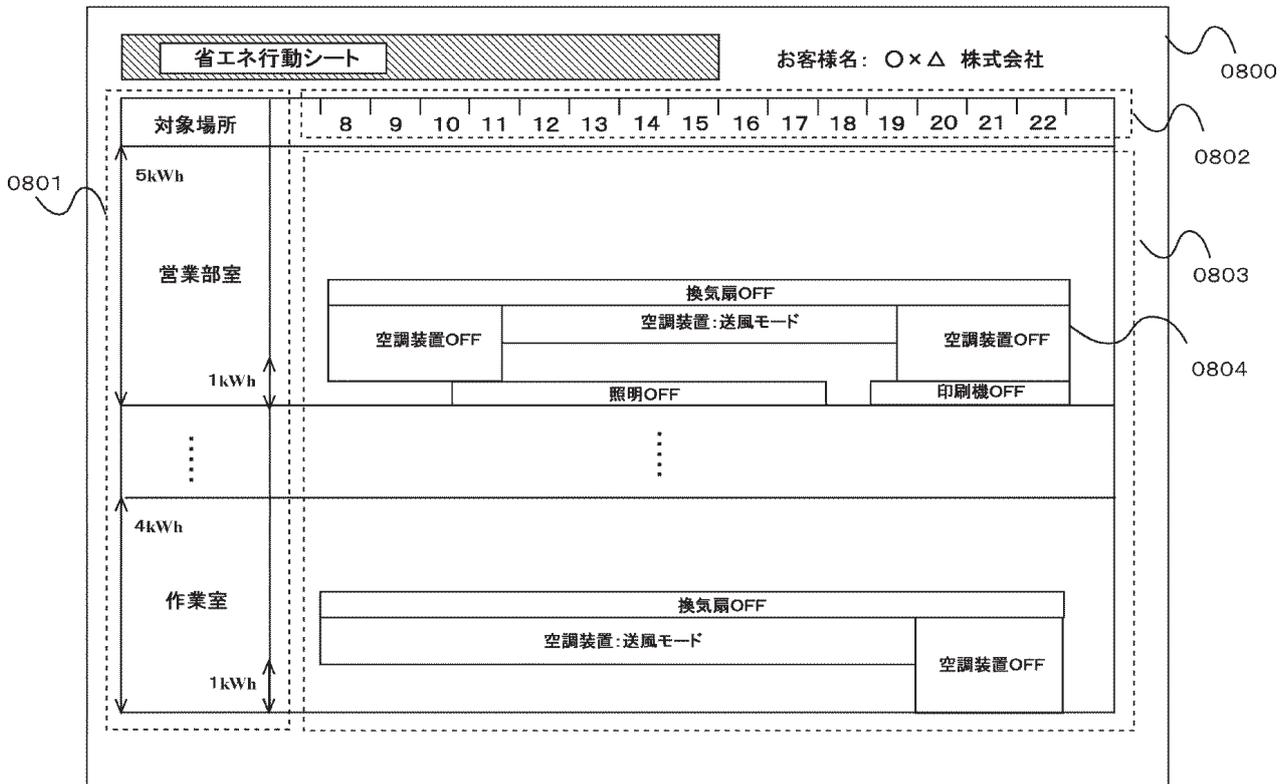
〔…第2 事案の概要…

2 特許請求の範囲の記載…

【請求項3】 建物内の場所名と、軸方向の長さでその場所での単位時間当たりの電力消費量とを表した第三場所軸と、時刻を目盛に

入れた時間を表す第三時間軸と、／取るべき省エネ行動を第三場所軸と直交する第三時間軸によって特定される一定領域に示すための第三省エネ行動配置領域と、／からなり、／第三省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第三場所軸方向の軸方向の長さ、省エネ行動の継続時間を第三時間軸の軸方向の長さとする第三省エネ行動識別領域を設けることで、該当す

【図8】



る第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動を取ることによって節約できる概略電力量(省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量と省エネ行動の継続時間との積算値である面積によって把握可能な電力量)を示すことを特徴とする省エネ行動シート。…

第4 当裁判所の判断…

2 取消事由1(発明該当性の判断の誤り)について

(1) 特許法2条1項所定の「発明」の意義について

…請求項に記載された特許を受けようとする発明が、そこに何らかの技術的思想が提示されているとしても、…その技術的意義に照らし、全体として考察した結果、その課題解決に当たって、専ら、人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体に向けられ、自然法則を利用したものといえない場合には、特許法2条1項所定の「発明」に該当するとはいえない。…

(2) 本願発明の技術的意義について

…本願発明の技術的意義は、「省エネ行動シート」という媒体に表示された、文字として認識される「第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動」と、面積として認識される「省エネ行動を取ることによって節約できる概略電力量」を利用者である人に提示することによって、当該人が、取るべき省エネ行動と節約できる概略電力量等を把握するという、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるということが出来る。…

(3) 本願発明の発明該当性について

…本願発明の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等に基づいて検討した本願発明の技術的意義に照らすと、本願発明は、その本質が専ら人の精神活動そのものに向けられているものであり、自然法則、あるいは、これを利用するものとはいえないから、全体

として「自然法則を利用した技術的思想の創作」には該当しないというべきである。…」

(2) 知財高判平成30年10月17日(平成29年(行ケ)第10232号, 発明の名称「ステーキの提供システム」)

[…第2 事案の概要…

2 本件特許発明の要旨

…(1)本件特許発明1…

【請求項1】

A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、

B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、

C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、

D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え

E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、

F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、

G ステーキの提供システム。…

第5 当裁判所の判断…

2 取消事由1(本件特許発明1の発明該当性判断の誤り)について

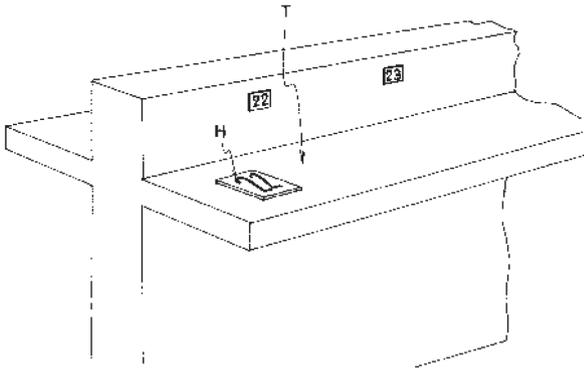
(1) 本件特許発明1の技術的意義

A…

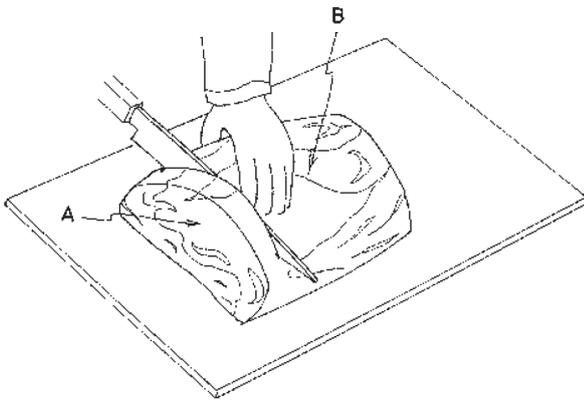
(ア) 技術的課題

…本件特許発明1は、上記問題の解決を課

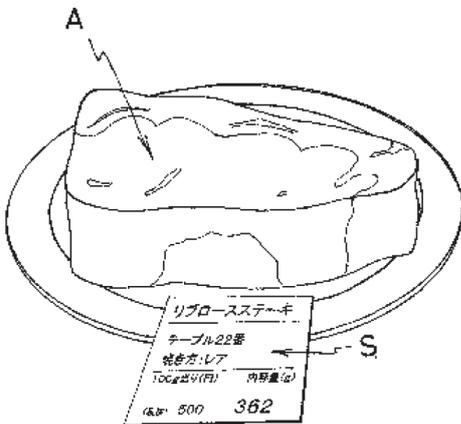
【図1】



【図2】



【図3】



題として、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することを目的とする(【0003】)。

(イ) 課題を解決するための技術的手段の構成

本件特許発明1は、前記(ア)の課題を解決するための技術的手段として、その特許請求

の範囲(請求項1)記載の構成を採用した(【0004】、【0013】)。…

(ウ) 構成から導かれる効果…

c …本件特許発明1は、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することができる(【0005】【0016】)。…

オ …本件特許発明1は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順(本件ステーキ提供方法)を要素として含むものの、これにとどまるものではなく、札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(装置)からなる本件計量機等に係る構成を採用し、他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより、本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避免的に生じる要請を満たして、「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という本件特許発明1の課題を解決するものであると理解することができる。

(2) 本件特許発明1の発明該当性

…本件特許発明1の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(本件計量機等)を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するといえることができる。

したがって、本件特許発明1は、特許法2条1項所定の「発明」に該当するといえることができる。」

(3) 知財高判令和2年6月18日(令和元年(行ケ)第10110号、発明の名称「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」)

「…第2 事案の概要…

2 特許請求の範囲の記載

…【請求項1】

電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1の振込信号を送信すること、

前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること、

前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落信号を送信することを含む、電子記録債権の決済方法。

…

第4 当裁判所の判断

1 取消事由1(発明該当性の判断の誤り)について…

(2) 特許法の「発明」の意義

…特許請求の範囲(請求項)に記載された「特許を受けようとする発明」が上記「発明」に該当するか否かは、それが、特許請求の範囲の記載や願書に添付した明細書の記載及び図面に開示された、「特許を受けようとする発明」が前提とする技術的課題、その課題を

解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべきものである。…

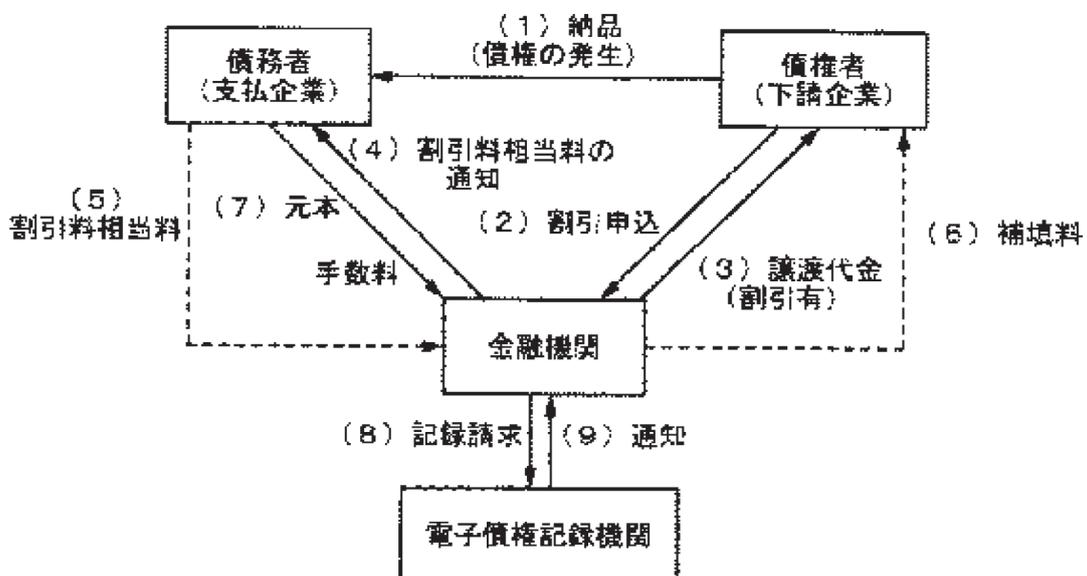
(3) 本願発明の発明該当性について

…ア(ア)…本願発明は、従来から利用されている電子記録債権による取引決済における割引について、債権者をより手厚く保護するため、割引料の負担を債務者に求めるよう改訂された下請法の運用基準に適合し、かつ、債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大させることなく、債務者によって割引料の負担が可能な電子記録債権の決済方法を提供するという課題を解決するための構成として、本願発明に係る構成を採用したものである。

…本願発明は、「電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込む」ことと、「前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とす」ことを、前記課題を解決するための技術的手段の構成とするものと理解できる。

【図1】

(A)



(イ) また、本願明細書には、「本発明」の効果として、「電子記録債権の割引が行われる場合、債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大させることなく、割引料を負担する主体を債務者とすることで、割引困難な債権の発生を効果的に抑制することが可能となるという効果を奏する」ことが記載されている…。

…かかる効果は、電子記録債権の割引料を債務者が負担する方式に改めたことによる効果であることを理解できる。

(ウ) 以上によれば、本願発明は、電子記録債権を用いた決済方法において、電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むとともに、割引料相当料を債務者の口座から引き落とすことを、課題を解決するための技術的手段の構成とし、これにより、割引料負担を債務者に求めるという下請法の運用基準の改訂に対応し、割引料を負担する主体を債務者とすることで、割引困難な債権の発生を効果的に抑制することができるという効果を奏するとするものであるから、本願発明の技術的意義は、電子記録債権の割引における割引料を債務者負担としたことに尽きるというべきである。

イ 前記アで認定した技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義を総合して検討すれば、本願発明の技術的意義は、電子記録債権を用いた決済に関して、電子記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担としたことにあるといえるから、本願発明の本質は、専ら取引決済についての人為的な取り決めそのものに向けられたものであると認められる。

したがって、本願発明は、その本質が専ら人為的な取り決めそのものに向けられているものであり、自然界の現象や秩序について成

立している科学的法則を利用するものではないから、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しない。…」

2. 検討結果

(1) 発明該当性の判断枠組みについて

ア 「全体として」という判断手法について

特許法2条1項において、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と規定されており、この定義にいう「発明」に該当しないものに対しては特許が付与されない。

この「自然法則を利用した技術的思想の創作」に関し、1. で取り上げたいずれの参考判決も、発明該当性を判断するにあたり、発明の技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かが争点となっており、実務上、発明が「全体として」自然法則を利用しているか否かをどのように判断すべきかは、発明該当性の判断に当たり重要である。

そこで、初めに「全体として」自然法則を利用しているか否かに着目するという判断手法について、意見を交換した。

(ア) 「全体として」という判断手法を用いることの当否

妥当という意見が多数を占めた。

(イ) 「全体として」という判断手法を用いることに関する意見

「全体として」という判断手法を用いることについて、以下の意見が示された。

- 「全体として」自然法則を利用しているか否かの判断に窮した経験の有無を確認したところ、そのような経験はないという意見が多数を占めた。一方で、全体として自然法則を利用しているか否かの判断については事案によるばらつきがあり、発明該当性について拒絶をうけた事案では面接等の対応が必要な場合もあるとの意見もあった。

- どの程度自然法則を利用した構成が含まれていれば発明に該当するのか、争いになり得る。例えば、発明の構成中に自然法則を利用していると判断できる箇所とそうでない箇所が混在する場合、どの程度の自然法則の利用であれば発明に該当すると判断できるか、意見が分かれることがある。
- 柔軟な解釈をするためにある程度抽象的な規範を示す必要があることは理解できるが、代理人としては、より明確な判断基準を示してもらいたい。
- 「全体として」自然法則を利用しているか否か、という言葉については、「全体として」自然法則を利用していると評価できるのであれば、自然法則を利用していない部分があったとしても発明該当性が肯定され得る、という意味に理解している。発明は、各構成を有機的に結合したものであるため、一部が自然法則を利用していれば、基本的には全部を利用したことになるのではないか。
- 「全体として」自然法則を利用しているか否かを考慮するにあたって、自然法則を利用する構成が、発明の本質的部分であるのか否かも考慮すべきではないか。
- 発明該当性の判断については、自然法則の利用性の要件ではなく、技術思想性の要件の充足性の問題として整理されるべきものもある。

イ 技術的意義を認定する際の考慮要素について

いずれの参考判決も、発明該当性を判断するにあたり、発明の「技術的意義」を認定しており、この「技術的意義」の認定にあたっては、「前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果」が重要な要素とされている。

そこで、発明の「技術的意義」を認定する

ための考慮要素に関して、「前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果」の3つの要素に着目することの当否を検討するとともに、技術的意義の認定に関する課題について意見を交換した。

(ア) 「前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果」の3つの要素に着目して発明の技術的意義を認定することの当否

妥当という意見が多数を占めた。

一方で、課題、構成及び効果に着目して技術的意義を認定するという判断枠組みでは何をもって「技術的」と捉えるかに判断の差が生じてしまうため、「技術」という用語を用いることなく、「発明の本質が専ら人の精神活動そのものに向けられているか」否かによって発明該当性を判断した方が良いのではないかという意見もあった。

(イ) 技術的意義を認定する際の考慮要素に関する意見

技術的意義を認定する際の考慮要素に関して、以下の意見が示された。

- 例えば、ユーザーが便利になるという(技術的でない)課題と効果、それを実現するための構成が機械的なものであるという発明を想定する場合、課題と効果を重視するのか、それとも構成を重視するのかによって判断が分かれる。このような問題意識を踏まえると、参考判決が例示する「前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果」という3つの要素について、それぞれの要素の関係性がより明確になると良いのではないか。
- ((ア)で挙げられた3つの要素以外に着目すべき要素はないかとの問いに対して)発明の技術的意義を認定するにあたっては、

「前提とする技術的課題，その課題を解決するための技術的手段の構成，その構成から導かれる効果」が重要な要素になるが，「ステーキの提供システム」事件における被告の主張を考慮すると，代理人としては，これらの他に，構成要件同士の有機的な関係や，構成要件の本来の機能の利用形態にすぎないか否かに着目するのも一案である。

- 発明の定義に「解決手段」の他，「課題」と「効果」が含まれるという私見からすると，技術的意義の認定にあたって，解決手段だけでなく，課題と効果も考慮することは妥当である。

(2) 発明該当性に関する実務上の課題等について

発明該当性に関する具体的な課題や実務上行われるべき工夫を検討するため，発明該当性に関する参考判決(以下のア及びイ)，及び，出願時に行うべき工夫(以下のウ)について，意見を交換した。

ア 発明該当性を否定した参考判決2件の検討

参考判決のうち発明該当性が否定された2件の判決について，発明該当性が否定された要因を検討し，意見を交換した。

(ア) 省エネ行動シート事件(平成27年(行ケ)第10130号)

a 発明該当性が否定された要因

- 「省エネ行動シート」そのものの発明とした点に発明該当性が否定された要因があるという意見が多数を占めた。当該要因を克服する方法について意見を募ったところ，①シートそのものではない別の発明(装置等)として出願する，又は，②「シート」が紙であり，「軸」や「領域」をインクで印刷することを請求項で特定するといった意見があった。

- 発明の特徴的部分が心理学上の法則を利用しているため自然法則の利用性が否定された点に発明該当性が否定された要因があり，同種の裁判例が複数あるという指摘もあった。

b その他の意見

- 今後は，「シートそのもの」のような発明も特許法で保護される方向で検討しても良いのではないかという問題提起があったが，これに対しては，表示するための処理や制御方法等で保護することは可能であり，保護範囲の拡大は不要であるとの反対意見もあった。

(イ) 電子記録債権の決済方法事件(令和元年(行ケ)第10110号)

a 発明該当性が否定された要因

- 信号を送信する主体並びに信号の送信元及び送信先が明確でなかったことにより，請求項に記載されている決済方法を行う主体に人が含まれるとの解釈の余地が生じた点に要因があり，当該要因を克服するための方法として，サーバやクライアント側装置のような形で，信号を送受信する主体を特定することが考えられる旨の意見があった。また，同様の着眼点から，「振り込むための第1の振込信号」を，「口座管理サーバに振り込みを行わせるための第1の振込信号」とすることで，「機器等に対する制御を具体的に行うもの」(審査基準第Ⅲ部第1章発明該当性及び産業上の利用可能性2.2(1))として発明該当性が肯定される余地が生じたのではないかという意見もあった。
- 信号の送受信という構成は自然法則を利用したものであり，本件においては，発明該当性が肯定されても良かったのではないかという意見もあった。これに対しては，本願発明の特徴的部分は，割引料を債務者負担とするという人為的取り決めを行った部

分であり、信号の送受信部分は自然法則を利用しているものの特徴的部分ではないため、発明該当性を否定したことは妥当であるとの意見もあった。

- 本願発明においては、人為的取り決めであるスキームと発明の特徴的部分が一体化しているため、本願発明に発明該当性を認めることと、スキームの独占を認めることとが表裏一体の関係にあり、金融業務の公正な競争を阻害しないように発明該当性を否定すべきとの政策的考慮も働いたとみることもできるのではないかという意見もあった。

イ 発明該当性を肯定した参考判決(ステーキの提供システム事件(平成29年(行ケ)第10232号))の検討

発明該当性を肯定した参考判決(ステーキの提供システム事件(平成29年(行ケ)第10232号))について、発明該当性が肯定された要因等を検討し、意見を交換した。

(ア) 発明該当性が肯定された要因

「札」、「計量機」及び「シール」を関連付けた点が重要な要因であるとの意見が多数を占めた。

(イ) 発明該当性を肯定したことの妥当性について

妥当であるとの意見が多数を占めた。

一方で、本願発明は、全体として、人為的な取り決めを記述しているにすぎず、妥当ではないという意見もあった。

(ウ) 構成要件A(本件ステーキ提供方法の実施に係る構成)について、「ステーキの提供システム」として実質的な技術的手段を提供するものであるということとはできないと判断したこと(判決32頁)の妥当性について

妥当であるとの意見が多数を占めた。

(エ) 本願発明のどのような点が「自然法則を利用している」と理解すべきかについて

「計量機」及び「シール」を利用していることをもって、自然法則を利用していると評価できるとの意見が多数を占めた。また、本願発明は、ステーキという物を客の発注に対応するように作るという課題を解決するための発明であり、物質界(精神世界の外)に存在する物を製造するプロセスの発明なので、自然法則を利用しているのは当然であるという意見もあった。

一方で、計量機やシールの利用をもって自然法則を利用していると理解すると、保護客体とされる発明の範囲が広がりすぎないかという問題提起もあった。

(オ) その他の意見について

本願発明の明細書の「技術的課題」とされている記載を見ると、技術というよりも、経営上の課題のような記述になっており、発明該当性を否定する方向の印象が生じてしまっている。発明該当性を検討するために必要なのは技術的課題であるので、このような記述がある場合にどのような課題を認定すべきであるかも実務上考慮を要する旨の指摘もあった。

ウ 出願時の工夫等

コンピュータソフトウェア関連発明やビジネス関連発明等、発明該当性を指摘される可能性のある出願をする場合の出願時の工夫等について、意見を交換した。参加者からの意見は以下のとおり。

(ア) 出願時の工夫

- コンピュータソフトウェア関連発明、ビジネス関連発明等の出願をする場合は、①ソフトウェアが搭載された装置を物の発明とし、その装置の処理フローを方法の発明とすること、②その装置が備える構成要素を

主語にして、装置及び処理フローを説明すること、③インターネットで接続された端末が構成要素となる場合は、信号の送信元、送信先を明記すること、及び④“新しいビジネスモデルを実現するための装置がない”“既存のシステムでは新しいビジネスモデルを実現できない”ことを課題として、新たな装置、システムを発明した、というストーリーにすることに留意している。

- 経験上、CS関連発明(ビジネス関連発明を含む)であって、実行主体を特定せずに「方法」の発明として記載する場合、審査において発明該当性を指摘されることがある。出願戦略上、あえて実行主体を特定せずに記載することが求められる場合もあるため、このような(発明該当性が指摘される可能性のある)出願をする場合には、将来的に拒絶(又は取消/無効)理由に対応できるように、各処理について実行主体をコンピュータ(プロセッサ)に限定するための記載をする等、明細書の書き方に留意している。
- 発明該当性が問題になった経験があまりないので有効かどうかは不明であるが、①人間にとっての効果(例えば「ユーザーの操作が簡略化される」)であっても、それによって得られる技術的な効果(例えば「ユーザーの操作ミスが減ってプロセッサの処理負荷を軽減できる」)をできるだけ併記すること、及び、②可能な限り、「機器等に対する制御を具体的に行うもの」に該当するとの主張ができるように留意している。
- クレームを作成する際に、ハードウェア資源と有機的につながりがあるような表現を心がけている。特に、「モノ」よりも「コト」にフォーカスしたビジネス関連発明においては、クレームの各構成の主体が不明確になりがちなので注意が必要である。
- 何を技術分野(プログラムとシステムとい

うように複数の技術分野を意識することが望ましい)として理解するかが重要である。

(イ) その他の意見

- 標準必須特許は、人間が作ったルールに合わせたものであるという性質を内包するものであり、人為的取り決めに対応するための発明として、発明該当性を否定される潜在的なおそれがあると考えている。一方で、実務上、標準必須特許を取得する必要性もあることから、審査にあたっては、自然法則を利用したものかどうかという点を厳密に判断し過ぎないよう留意して欲しい。
- コンピュータソフトウェア関連発明について、審査段階において、「～部」という形で主体を限定するように示唆をされることがあるが、コンピュータが実行することが明らかな発明についてまで、そのような限定を付すことに意味はないのではないか。
- 審査官の指摘する発明のポイントと、裁判例における「全体として」という考え方が整合しているか疑問に思うことがある。
- 発明該当性の判断にあたっては、「技術的な効果があるか(技術的効果につなげられるか)」を考慮するのも一案である。
- 発明の技術的意義について、発明該当性の段階と進歩性の段階とで整合的に判断するよう留意すべきである。例えば、ソフトウェア関連発明の発明該当性を判断する場合、情報通信技術という意味で発明該当性を肯定しているはずである。このような事案において、進歩性違反の無効理由を主張した際に、プログラムの教科書に書いてあるような手順が公知技術としても周知技術としても認めてもらえないことがある。このように発明該当性の議論と進歩性の議論とがみ合わないと感じることがある。

(3) コンピュータソフトウェア関連発明として発明該当性が認められる範囲について

最後に、特許電気分野特有の論点として、コンピュータソフトウェア関連発明の保護客体とされる範囲が適正なものか等について、意見を交換した。

ア コンピュータソフトウェア関連発明の保護客体とされる範囲について

現在の審査基準の範囲が妥当であるとの意見が多数を占めた。

一方で、ハードウェア協働要件が必要以上に重たく見られているケースが多いこと等を指摘の上、現在の保護範囲では少し狭いのではないかという意見もあった。

イ その他の意見

- コンピュータソフトウェア関連発明について、発明該当性は比較的緩やかに判断されていると感じるが、進歩性は当業者のレベルが高く設定される(例えば、「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」事件であれば、電子記録債権の決済に関する専門知識があり、かつコンピュータソフトウェアに関する専門知識がある専門家のチームが当業者となる)等、厳しく判断されている旨の指摘があった。これに対しては、コンピュータソフトウェア関連発明であるからといって、進歩性が厳しく判断されているという感覚はないという意見もあった。

以上

事例5(意匠)

意匠の創作性判断(意匠法3条2項)

論 点	(1) 当業者知識(その意匠の属する分野における通常の知識)の認定
	論点1: 創作性判断の基礎となる資料を, 非類似物品から抽出することについて
	論点2: どのような場合に, 「転用」と認められるか
	論点3: 引用意匠(モチーフ)の数について, 適切な数とは
	(2) 意匠の類似範囲が創作性の判断に与える影響
主 な 参考審判決	論点4: 類似範囲の狭い分野における創作性の判断について
	<ul style="list-style-type: none"> ・知財高判平成31年4月18日(平成30年(行ケ)第10147号, 「卓上敷マット」事件)(以下「参考判決①」) ・知財高判平成31年4月18日(平成30年(行ケ)第10148号, 「卓上敷マット」事件)(以下「参考判決②」) ・知財高判令和3年6月16日(令和2年(行ケ)第10136号, 「ホルダー付き歯科用ブロック」事件)(以下「参考判決③」)

1. 関連する審判決の概要

(1) 当業者知識(その意匠の属する分野における通常の知識)の認定について

ア 論点1: 創作性判断の基礎となる資料を, 非類似物品から抽出することについて

知財高判平成31年4月18日(平成30年(行ケ)第10147号, 「卓上敷マット」事件)(「参考判決①」)(「参考判決①」と「参考判決②」では, 同内容の判示がされているため, 本報告書では「参考判決①」の概要のみ記載。下線は本報告書において付与。以下同様。)

「第5 当裁判所の判断

1 意匠法3条2項について

意匠法3条2項は, 物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内又は外国において公然知られた形状, 模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準として, それからその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に創作することができ

た意匠でないことを登録要件としたものであり, 上記公然知られたモチーフを基準として, 当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を問題とするものである(最高裁昭和45年(行ツ)第45号同49年3月19日第三小法廷判決・民集28巻2号308頁, 最高裁昭和48年(行ツ)第82号同50年2月28日第二小法廷判決・裁判集民事114号287頁参照)。

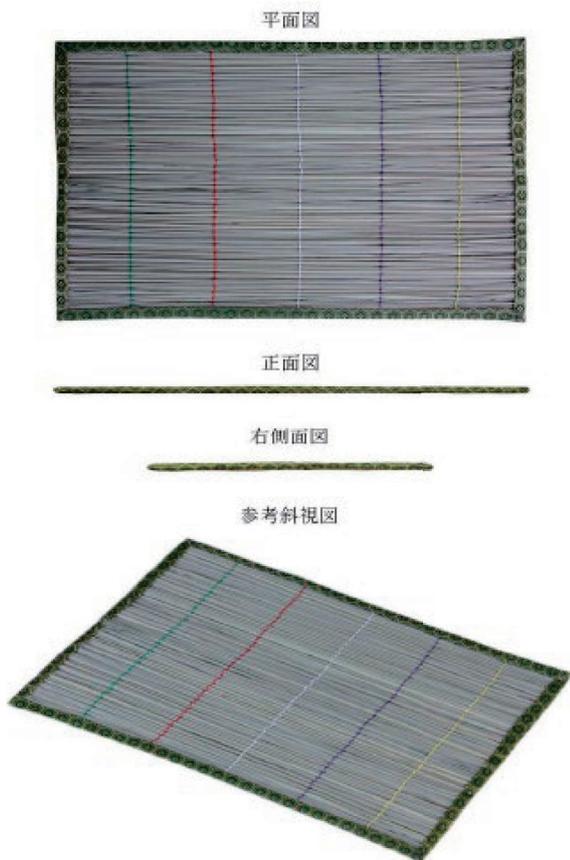
～中略～

5 創作容易性についての判断

(1) …イ…(ア)「卓上敷マット」は一般のテーブルや机に敷かれるものを含む日常生活に用いられる物品である一方, …意匠1の「マット」や意匠2の「盆莫座」は, 現在では主として盆の時期に精霊棚や仏壇の前に置く経机や小机の上に敷き, 上に位牌やお供え物などを置く慶弔用品の分野の物品であり, その物品分野は「卓上敷マット」とは異なるものである。

しかし, いずれもテーブルや机という「卓

【参考判決①】本願意匠「桌上敷マット」



【参考判決①】意匠1「マット」



【参考判決①】意匠2「盆莫座」



…の上に敷かれて使用されるものであるという点でその用途が共通している。また、意匠1の「マット」や意匠2の「盆莫莖」の形状は、いずれも「卓上敷マット」と同じマット状であり、上に物を載置することができる点においてその機能が共通している。

(イ) そして、…本願の出願日前において、「盆莫莖」のような慶弔用品と「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品が、同一の見本市などに出品されることがあり、「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者が、「盆莫莖」のような慶弔用品の形態に接する機会は十分あったものと認められる。」

イ 論点2：どのような場合に、「転用」と認められるか

参考判決①

「第5 当裁判所の判断

～中略～

5 …(1) 意匠1及び意匠2の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に転用することについて

…イ…(ウ) 以上を考え併せると「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者は、物品分野は異なるものの、意匠1から着想を得て、真菰を並べて形成された「卓上敷マット」を想到し、更に真菰を並べて形成された慶弔用品の「盆莫莖」である意匠2の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に転用することを容易に想到することができたと認められる。」

ウ 論点3：引用意匠(モチーフ)の数について、適切な数とは

参考判決なし

(2) 意匠の類似範囲が創作性の判断に与える影響について

ア：論点4：類似範囲の狭い分野における創作性の判断について

参考判決③

「第4 当裁判所の判断

～中略～

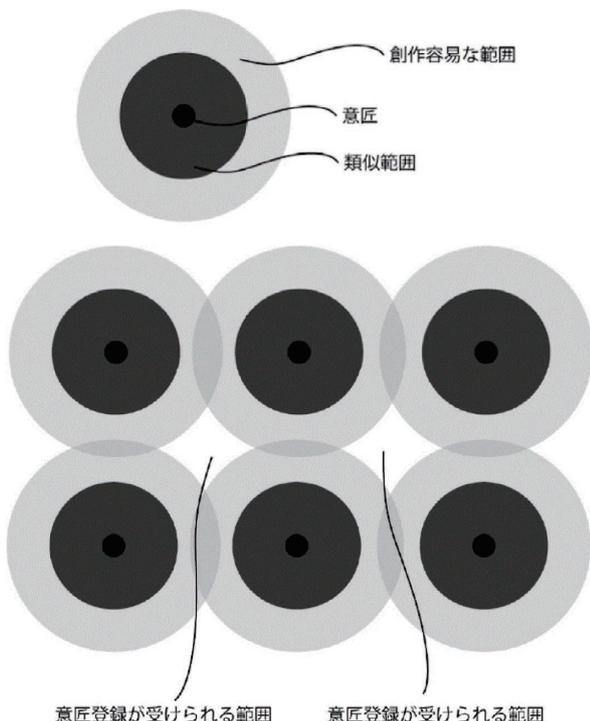
5 原告の主張について

(1) 原告は、自ら作成した別掲1～3の図を用いるなどして、本願分野のように意匠の類似範囲が狭い分野においては、形状のわずかな相違であっても、その中に少なくとも一つの「意匠が非類似になる意匠上の要素」があれば、非類似の意匠となり、しかも創作非容易と認められるべきである旨を主張する。

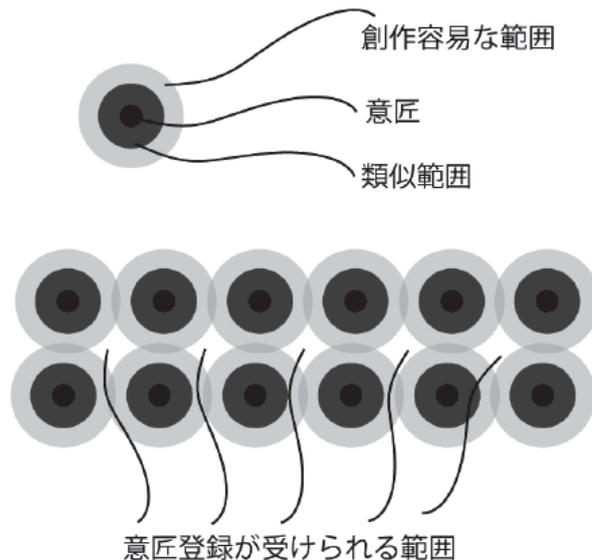
しかしながら、意匠法3条1項3号における類否の判断は、出願された意匠と類似する意匠とが、出願意匠に係る物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して出願意匠と類似の美感を生じさせるかどうかを基準としてなされるべきであるのに対し、同法3条2項は、物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内又は外国において公然知られた形状、…公然知られた形態…を基準として、それから…当業者…が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり、上記公然知られた形態を基準として、当業者の立場から見た意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするから(平成10年法律第51号による改正前の法3条2項につき、最高裁昭和49年3月19日第三小法廷判決・民集28巻2号308頁、最高裁昭和50年2月28日第二小法廷判決・裁判集民事114号287頁参照)、意匠の類似性と創作容易性とは判断主体や判断手法を全く異にしている。

したがって、原告の上記主張は、両者の違いを無視した独自の見解といわざるを得ないものであって、採用することができない。」

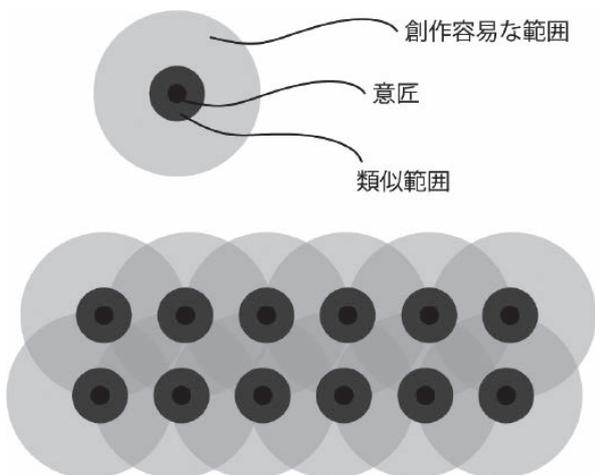
【別掲1】



【別掲3】



【別掲2】



2. 論点及び検討結果

(1) 当業者知識(その意匠の属する分野における通常の知識)の認定

ア 論点1(創作性判断の基礎となる資料を、非類似物品から抽出することについて)

参考判決①(平成30年(行ケ)第10147号)及び参考判決②(平成30年(行ケ)第10148号)では、裁判所は、「意匠法3条2項は、物品との関係を離れた抽象

的なモチーフとして日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準として、それからその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり、上記公然知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや獨創性を問題とするものである(最高裁昭和45年(行ツ)第45号同49年3月19日第三小法廷判決・民集28巻2号308頁、最高裁昭和48年(行ツ)第82号同50年2月28日第二小法廷判決・裁判集民事114号287頁参照)」と判示している(下線は本報告書において付与。以下同様)。

上記基準に関してどの程度、物品との関係が離れた場合に、容易に創作できたとするか、具体的には、「卓上敷マット」の物品分野の当業者は、慶弔用品の分野における意匠1及び意匠2の形態を「卓上敷マット」に転用することを容易に想到できるか検討した。

また、本願意匠の物品分野(「卓上敷マット」と、意匠1及び意匠2の物品分野(「盆莫蔭」)は異なるとの判断についても検討した。

(ア)「卓上敷マット」の物品分野の当業者は、慶弔用品の分野における意匠1及び意匠2の形態を「卓上敷マット」に転用することを容易に想到できるか

参加者全員が容易に想到できるという意見であった。その理由としては、創作性は、公然知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を問題とするところ、「盆莫座」のような慶弔用品と「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品が、同一の見本市などに出品されることがあり、「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者が、「盆莫座」のような慶弔用品の形態に接する機会は十分あったことから、当業者からみた意匠の着想の新しさや独創性があるとはいえないことなどが挙げられた。

また、物品分野の近さは相対的なものであって、「盆莫座」は祭祀用品というよりも日用品若しくは日用品に近いものであり、一般的に広く知られている(当然当業者にも知られている)ことから、日用品である「卓上敷マット」の物品分野の当業者が転用することは容易であるという指摘や、「盆莫座」と「卓上敷マット」の用途及び機能が共通することから転用は容易であるという指摘があった。

他方、「盆莫座」と「卓上敷マット」は用途及び機能が共通することから、非類似物品ではなく、そもそも転用の問題は生じないという指摘もあった。

(イ)本願意匠の物品分野(「卓上敷マット」)と、意匠1及び意匠2の物品分野(「盆莫座」)は異なるとの判断について

a 本願意匠の物品分野(「卓上敷マット」)と、意匠1及び意匠2の物品分野(「盆莫座」)は異なるとの判断について、両意匠の用途及び機能が共通しているとき、物品分野を特定しない「卓上敷マット」と、慶弔用品である「盆莫座」は包含関係となるが、物品

は類似しないか。

物品は類似するという意見が大半を占めた。その理由としては、「盆莫座」と「卓上敷マット」は用途及び機能が共通することなどが挙げられた。

他方、仮に物品が類似すると考えた場合、意匠2(「盆莫座」)の権利範囲に本願意匠(「卓上敷マット」)が含まれることになり、「盆莫座」の意匠権によって「卓上敷マット」の実施が制限されるため、権利者に有利に過ぎるとする反対意見もあった。

また、本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- 「机の上に敷く」という点で用途及び機能が共通するものの、経機と一般のテーブルとでは目的とする意味合いが違いすぎるように思う。
- 物品類否の要件を厳格に考えると、創作性が低く認められやすくなり妥当でない。用途及び機能が部分的に共通していれば、物品類似性を肯定してよいと思われる。
- 最判昭和49年3月19日〔可撓性伸縮ホース事件〕は、意匠は物品と一体をなすものであることを理由に、意匠の類否を判断するにあたっては、まずその意匠にかかる物品の同一・類似を要件とするが、これは、意匠自体(形態)の類否を判断する前提として、形態が類似する可能性のあるものに絞ることを目的としているものと考えられる。このため、物品類否の要件を厳格に考えるべきではない。このことは、令和元年法改正により意匠のカテゴリーが増え、今後、カテゴリーを跨いだ意匠の類否を判断する機会が増えることからいえることである。
- b 本参考判決について、新規性を適用せず創作性を適用する判断は妥当といえるか。妥当でないという意見が多かった。その理由としては、本判決が両物品の用途及び

機能が共通していると認定しており、物品が同一又は類似する場合は、まずは新規性の有無を検討すべきことが挙げられた。

他方、妥当である理由として、本件訴訟では原告及び被告双方が、新規性について争っていないという意見もあった。この点について、審判段階で当事者が新規性を争っていないのであれば、審決の違法性を争う審決取消訴訟では、審理範囲との関係で新規性を争うことは許されないとの指摘があった。

イ 論点2(どのような場合に、「転用」と認められるか)

参考判決をもとに、「転用」の要件について検討した。また、「転用」に関する議論をより深めるため、当業者が他の物品分野の形態に接する機会の具体的検討や、「転用」が認められるモチーフの形態についても検討した。

(ア) 参考判決にみる「転用」の要件について

a 当業者が他の物品分野の形態に接する機会が十分あることを証明する必要はあるか。

証明する必要があるという意見が多数を占めた。その理由としては、当業者が他の物品分野の形態に接する機会が十分あることの証明がなければ、その他の物品分野の形態に基づいて創作容易とはいえないことなどが挙げられた。

反対意見の理由としては、証明自体はする必要はあるが、「十分あることを証明する」とはどの程度か明確でないことが指摘された。

また、本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- 当業者が接する機会がないような資料を用いて創作性を判断することは合理性を欠くように思われる。

- 出願人の立場としては、公知意匠とそれに接する機会があったことを説明してほしい。説明がある方が反論を検討しやすくなり、また、納得感も得られる。

b 具体的な証明の内容としてどのようなものが考えられるか。

本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- TV・新聞・雑誌・Webなど各種メディアへの掲載情報、各種デザイン賞の受賞情報、セミナー・デザイン展への出展情報。
- 見本市などで他の物品分野の物品が展示された事実。
- 意匠の属する分野の「接点」の有無。例えば、自動車のデザインに関して、自動車会社は家具のデザインを参考にしているケースも見られる。

c 参考判決における「転用」と、意匠審査基準における商慣行上の「転用」との間に、違いは見受けられるか。

違いがあるという意見が多数を占めた。その理由としては、参考判決は、物品の用途及び機能が共通する場合の転用であるのに対し、意匠審査基準における商慣行上の「転用」は、物品の用途及び機能が異なる非類似物品間での転用である点において異なることが挙げられた。

他方、転用をするに至る動機の差であって、本来の目的と違って使うという意味では、転用するという行為自体には差がないという指摘があった。

(イ) 当業者が他の物品分野の形態に接する機会の具体的検討

令和2年改正意匠法により「頒布刊行物」掲載モチーフは創作容易の理由となるが「当業者が通常の業務で明らかにリサーチを行わない情報に掲載されたモチーフ」を引用することは妥当か。

妥当でないという意見が多数を占めた。その理由としては、創作性が、公然知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を問題とするものであるところ、「当業者が通常の業務で明らかにリサーチを行わない情報に掲載されたモチーフ」に基づいてこれを転用することは、当業者の立場からみて、着想の新しさや独創性があることが挙げられた。

反対意見の理由としては、頒布刊行されている以上、掲載モチーフが創作のヒントになる可能性を排除できないことが指摘された。

また、本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- 当業者がリサーチしても明らかに見つからないような刊行物をもって、創作容易と言われても違和感がある。特許庁では、できる限り身近な範囲のものを刊行物として示してほしい。
- 他分野のデザインを参考にすることもあることや、海外の情報についてもインターネットなどで手に入ることから、頒布されていれば、当業者が「明らかに」リサーチを行わない情報に掲載されたモチーフといえるケースは少ないように思われる。

(ウ)「転用」が認められるモチーフの形態について

a 本件意匠の形態と引用意匠(公知のモチーフ等)の形態の近似の程度について、創作性が否定できるのは、ほぼ同一といえる場合か、常とう的になされる改変の範囲内か。

参加者全員が常とう的になされる改変の範囲内という意見であった。その理由としては、出願意匠の分野において、常とう的になされる改変の範囲内であれば、意匠の着想の新しさや独創性があるとはいえず、当業者にとってありふれた手法による改変の範囲内といえることなどが挙げられた。

b モチーフが周知形状に基づくことを理由に事例を示さないとするのは妥当か。

妥当であるという意見が多数を占めた。その理由としては、例示がなくとも、誰もが同様の形状を想起するほどに広く知られた形状であれば、拒絶理由通知の内容について出願人が疑義を生じる可能性が低いと思われるため、周知形状に基づくことを理由に事例を示さなくても妥当であることなどが挙げられた。

反対意見の理由としては、モチーフの引例が適切か、反論を検討することができないため、少なくともモチーフ情報の出典、公表国等の情報を明示すべきとする指摘があった。

また、本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- 周知形状であることに争いがなければ事例を示す必要はないが、できる限り示す努力は必要と考える。
- インターネット検索で特定しうる程度の情報の開示は必要と考える。
- 周知の定義があいまいである。ある地方においてのみ広く知られているものも周知形状になりうるということが想定されるため、事例を示してもらわないと反論しづらいように思われる。
- 事例が示された方が周知形状について社内で検討しやすくなる。

ウ 論点3(引用意匠(モチーフ)の数について、適切な数とは)

2～3個という意見が多かった。また、1～2個という意見や3～4個という意見、適切な数は特定できないという意見も出た。

また、本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- 引用意匠(モチーフ)の数が多くなりすぎると、創作のステップが増え、改変の程度が

大きくなる。そうすると、引用意匠(モチーフ)に基づいて出願意匠を創作することは、当業者にとってありふれた手法ではなくなるように思われる。

- 競合が多い分野であれば、引用意匠(モチーフ)の数はより多くあってもよいと思われる。
- 引用意匠(モチーフ)とは別に参考意匠が示されることがある。参考意匠も創作容易の根拠になり得るものと思われるが、引用意匠(モチーフ)の数が増えてしまうため、参考意匠という形で示されているものと思われる。

(2) 意匠の類似範囲が創作性の判断に与える影響

ア 論点4(類似範囲の狭い分野における創作性の判断について)

参考判決③において、原告は、類似範囲が狭い場合には、類似範囲の隙間を見つけて「非模倣の形態を探求する行為」が創作の中心になっているため、意匠審査基準に示される創作性の判断手法を用いて創作容易な範囲を画一的に適用すると、後願の意匠出願は意匠登録を受けられなくなってしまう旨の主張をした。

(ア) 原告が主張するように、類似範囲の狭さが、新たな創作の阻害要因となるケースはあるか。

同一・類似物品に係る公知意匠に基づいた、需要者の視点による美感の類否を判断する「新規性」と、物品の同一・類似を問わず、公知意匠やモチーフに基づいた、当業者の視点による着想の新しさや独創性を判断する「創作性」と、は判断主体や判断手法が異なるため、阻害要因にはならないという意見が多数であった。

また、本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- 類似範囲が狭い場合、大幅な改変をしていない意匠が新たな創作として権利を取得できる可能性が大きくなるので、その意味では阻害要因にはならない。
- プロダクト制作では、先行登録意匠ではなく、市場に流通している実際の意匠を参考にすることで、それらの類似範囲を意識して創作することは少なく、創作自体への阻害要因とはならないと思われる。

(イ) 原告が主張する「非模倣の形態を探求する行為」の結果、創作性を理由に権利化できないケースはあるか。

上記(ア)で検討したように、新規性と創作性とは判断の枠組みが異なるため、問いのように権利化できないケースは、理論上は起こりうるという意見があった。

一方、「非模倣の形態を探求する行為」により、既存の登録意匠と非類似になるようにすれば、既存の登録意匠との相違は大きなものになり、意匠の着想の新しさや独創性が認められる可能性は、その相違が軽微なものである場合と比べれば高く、創作性が認められやすい方へ向かう行為ではないかという意見があった。

この他、類似した形態が数多く出ているのであれば、公然知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を発揮できる領域が狭くなり、この結果、創作性が認められにくくなるのはやむを得ないという意見があった。

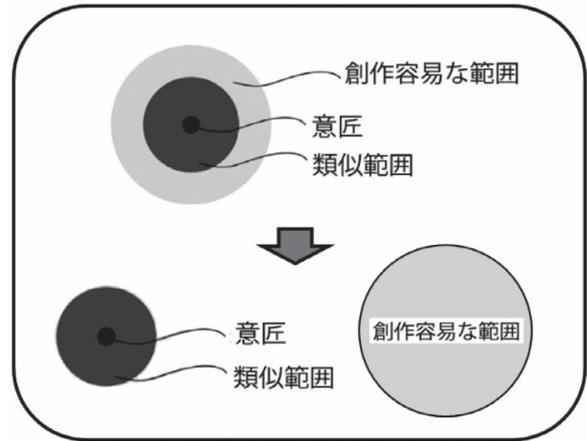
(ウ) 原告の主張について、同意できる点、

同意できない点、及びその理由について。

意匠の類似範囲が狭い場合では、「非模倣の形態を探求」すると、権利化されていない公知意匠に近い形態になることが想定され、このような場合は権利化できない場合があり得るという点で同意できる、という意見があったが、代理人の心情としては理解できる部分もあるが、同意はできないという意見が

多数であった。同意できない理由は以下の通りである。

- 原告は、意匠の類似範囲が狭い分野においては、単純に一般的な審査基準を適用すべきではないと主張するが、審査の公平性・一貫性という観点から、分野によって適用する審査基準を変えるべきではない。
- 「非模倣の形態を探求する行為」が創作の中心にはならないと考える。デザイナーはもっと自由な発想を持っている。
- 「類似」と「創作容易」は異なる概念であり、「類似範囲」と「創作容易な範囲」とを同心円上に配置する(p.59, 【別掲1】～【別掲3】の図)ことは、妥当ではなく、仮に図示するのなら、右図のような、独立した関係で表されるのではないか。

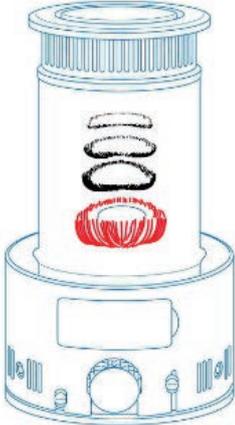


以上

事例5(意匠)

事例6(商標)

位置商標

論 点	位置商標の自他商品識別力について	
<p>主 　　な 参考審判決</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 知財高判令和2年2月12日(令和元年(行ケ)第10125号, 「対流形石油ストーブ」 事件) • 不服2018-7479号(令和元年8月20日: 請求不成立審決, 「対流形石油ストーブ」 事件) • 知財高判令和2年12月15日(令和2年(行ケ)第10076号, 「焼き肉のたれ容器」 事件) • 不服2017-10633号(令和2年3月30日: 請求不成立審決, 「焼き肉のたれ容器」 事件) 	
<p>本 願 商 標 「対流形石油ストーブ」 事件</p>		<p>【商標の詳細な説明】</p> <p>商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、商標を付する位置が特定された位置商標であり、石油ストーブの燃焼部が燃焼する時に、透明な燃焼筒内部の中心領域に上下方向に間隔をあけて浮いた状態で、反射によって現れる3つの略輪状の炎の立体的形状からなる。図に示す黒色で示された3つの略輪状の部分が、反射によって現れた炎の立体的形状を示しており、赤色で示された部分は石油ストーブの燃焼部が燃焼していることを示している。なお、青色及び赤色で示した部分は、石油ストーブの形状等の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。</p>
<p>本 願 商 標 「焼き肉のたれ容器」 事件</p>		<p>【商標の詳細な説明】</p> <p>商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、商品を封入した容器の胴部中央よりやや上から首部にかけて配された立体的形状からなる。前記立体的形状は容器周縁に連続して配された縦長の菱形形状であり、各々の菱形形状は中央に向かって窪んでいる。なお破線部分は商品容器の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。</p>
	<p>【指定商品】 第30類「焼肉のたれ」</p>	

1. 関連する審判決の概要

(1) 知財高判令和2年2月12日(令和元年(行ケ)第10125号,「対流形石油ストーブ」事件)

ア 商標法3条1項3号について

〔(1)…商品等の形状は、同種の商品が、その機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、同号に該当すると解するのが相当である。〕

〔(2)…本願形状は、美感を向上するために採用された形状であると認められる。また、原告特許…公報…別紙図面…から、本願形状は、暖房効果を高めるという機能を有するものと認められる。そうすると、本願形状は、その機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲を超えているものということとはできず、本願形状からなる位置商標である本願商標は、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標であると認められる。…〕

イ 商標法3条2項について

〔(1)…本願商標のように立体的形状からなる位置商標が使用により自他商品識別力を獲得したといえるかどうかは、当該商標の形状、その使用期間及び使用地域、当該商標が付された商品の販売数量やその広告の期間及び規模並びに当該商標の形状に類似した形状を有する他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である。〕

〔(イ)…自然通気形開放式ストーブ…に占める原告使用商品の販売シェア…は…低い…。…本願形状は、原告使用商品を使用していないときは現れないのであるから、…需要者が本願商標を認識する機会が限定される…。また、…本願形状は、美感や機能の観点から採用されたと認識され、そのような点に着目さ

れるものといえる。

(ウ)…テレビでの広告…、新聞や雑誌等で紹介されたのも多いとはいえない。また、…原告使用商品の広告が…継続的にされたと認めるに足りる証拠はない。さらに、…原告ウェブサイト…の広告も、…注目を集めるような特別な工夫がされているなどの事情は認められない…。

(エ)…原告使用商品は、インターネットの記事で取り上げられ、その際、使用時の写真も掲載されているが、それらの数は…多いとはいえない。さらに、…同写真の商品が原告使用商品であることの説明はないから、同写真を見た者が…本願形状の出所を認識することはできない…。

(オ)以上の事情からすると、本願形状を有する商品である原告使用商品が約30年もの長期間販売されており、OEM商品を除いて本願形状を有する他の商品は存在しないこと、本願形状は、比較的特徴的であるといえること、原告使用商品は、グッドデザイン賞を受賞したことを考慮しても、本願商標について原告の事業に係る商品であることを認識することができるまで認めることはできないといふべきである〕

(2) 不服2018-7479号(令和元年8月20日:請求不成立審決,「対流形石油ストーブ」事件)

ア 商標法3条1項3号について

〔…請求人を権利者とする特許公告公報に…は、暖房器の内側の燃焼炎の像(形状)は、点線の形で表された4つの像(形状)(以下「特許形状」という。)で示されており、…本願形状とその位置及び形状が近似するもので…本願形状と特許形状とは、…機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものである…。しかも、…上記特許形状と同一性を損なわない本願形状に、商標権によって

保護を与えることは、…商品等の形状について、特許法による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反する。

したがって、…本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するというべきである。]

イ 商標法3条2項について

「本願形状は、主に、石油ストーブの炎の立体的形状を表したもので、…本願形状が単独で出所識別標識としての機能を有するものと認識されるとはいえず、本願形状のみによって、請求人の出所識別標識として理解されるものということとはできない。

そして、…ストーブ全体で評価すれば、市場シェアは著しく低い…また、宣伝広告については、…決して多いものとはいえない。さらに、…宣伝広告等に使用されている請求人使用商品は、…本願形状を自他商品の識別標識として使用している事実は認められない…。

以上よりすると、本願商標、需要者において、商品の出所を表示するものとして又は自他商品を識別するための標識として認識されるに至っているとはいいい難い。…」

(3) 知財高判令和2年12月15日(令和2年(行ケ)第10076号、「焼き肉のたれ容器」事件)

ア 商標法3条1項3号について

「(1)判断の枠組み…商品等の形状は、同種の商品が、その機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、3条1項3号に該当すると解するのが相当である。」

「1 3条1項3号該当性について

…(2)包装容器の表面に付された連続する

縦長の菱形形状

…エ …総合すると、包装容器の表面に付された連続する縦長の菱形の立体的形状は、液体状の商品及びそのうちの焼き肉のたれの包装容器について、機能や美観に資するものとして、取引上普通に採択、使用されている立体的な装飾の一つであり、その位置は、包装容器の上部又は下部が一般的であることが認められる。そして、実際の使用例においては、いずれの場合も、その立体的形状の上又は下に、商品名等を目立つ態様で表示したラベルが貼付されていることが認められ、需要者は、そのようなラベルによって商品名等を容易に認識することができるものと認められる。

(3)3条1項3号該当性…本願商標は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、…本願商標を構成する立体的形状及びそれを付す位置は、需要者及び取引者において、商品の機能又は美観上の理由により採用されたものと予測し得る範囲のものであると認められ…その範囲を超えた形状であると認めるに足りる特段の事情は存在しない。したがって、本願商標は、…3条1項3号に該当すると認められる。]

イ 商標法3条2項について

「(1)判断の枠組み…立体的形状からなる位置商標が使用により自他商品識別力を獲得したといえるかどうかは、当該商標の形状、その使用期間及び使用地域、当該商標が付された商品の販売数量やその広告の期間及び規模並びに当該商標の形状に類似した形状を有する他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断すべきである。」

「(3)識別機能の有無

ア 一般に…液体の包装容器…にはラベルが貼付されており、ラベルには、商品名…を示す文字等が記載されており、…需要者が

ラベルによって商品を特定したり商品の出所を認識することは、顕著な事実である。…本願商標使用商品は、ラベルに記載された「エバラ」や「黄金の味」の標章が需要者に強い印象を与え、…出所識別機能を果たしており、他方、本願商標が…取引上普通に採択、使用されている立体的な装飾の一つで…ラベルに近接した位置に配置され…ラベル以外の出所を表示する標識としては認識されにくい状況にあることからすると、本願商標使用商品において、本願商標を構成する立体的形状が出所を識別させる標識として認識されるとは認められない。

イ …本願商標使用商品の態様に照らして、…自他商品識別機能を果たしているのはラベルであり、…立体的形状が出所を識別させる標識として認識されるとは認められないことからすると、本願商標使用商品の販売実績が相当に及んでいても、それによって、本願商標を構成する立体的形状が出所を識別させる標識として認識されているものとは認められない。さらに…宣伝広告において、本願商標を構成する立体的形状を、商品又はその容器の特徴としてうたうなど、その立体的形状自体を商品の出所を表示する標識又は自他商品を識別する標識として強く印象付けるような告知や表示が存在したとは認められない。…本件アンケートにおいて…本願商標を構成する立体的形状に識別力があるというためには、本願商標使用商品の容器と同様に全高が高く、なおかつ包装容器の表面に立体的形状による装飾を付したものの又は包装容器の表面に付す立体的装飾の一類型として連続する立体的な菱形形状を用いたものとの関係でも、本願商標を構成する立体的形状に識別力があることが立証されなければならない。…本件アンケートは、本願商標の識別力の有無を立証するという観点からすると、本願商標

使用商品の容器と比較の対象とされた容器の選択において相当とはいえないものと認められ、本件アンケートの結果は…識別機能を判断する上で重視することはできない。

ウ …本願商標を構成する立体的形状は本願商標使用商品において使用され、本願商標使用商品は相当数販売され、その宣伝広告も行われてきたが、本願商標は、使用により自他商品識別力を獲得したとは認められず、…3条2項に規定する要件を具備しているとは認められない。]

(4) 不服2017-10633号(令和2年3月30日：請求不成立審決、「焼き肉のたれ容器」事件)

ア 商標法3条1項3号について

「…本願商標を構成する立体的形状及びそれを付す位置は、需要者において、その商品の包装容器について商品の機能又は美感に資することなどを目的として一般に広く行われている立体的な装飾の一類型として認識し得る範囲のものというべきであり、それ自体が単独で商品の出所を表示する標識又は自他商品を識別する標識として認識されることはないといふのが相当である。…」

イ 商標法3条2項について

「…請求人は、…商品容器の胴部中央よりやや上から首部にかけての周縁の位置に本願商標を構成する立体的形状と同一視し得るものを使用しているとはいえるが、本件商品の広告宣伝においては…それを商品の出所を表示する標識又は自他商品を識別する標識として強く印象付けるような手法は用いられていない。…容器の胴部中央よりやや上から首部にかけての周縁の位置に付された本願商標を構成する立体的形状と同一視し得るものがそのような標識として需要者に認識されているとはいえないといふのが相当である。』

2. 論点及び検討結果

(1) 検討事項1(商標法3条1項3号(本願商標の本来的な識別力)について)

ア 立体的形状からなる位置商標に関する商標法3条1項3号該当性の判断の枠組みについて

「対流形石油ストーブ」事件及び「焼き肉のたれ容器」事件の両判決で示された商標法3条1項3号該当性の判断の枠組みについては、「マグライト」事件(知財高判平成18年(行ケ)第10555号)や「コカ・コーラ」事件(知財高判平成19年(行ケ)第10215号)に代表される、立体商標に関する事件の判決において示された同号該当性判断の枠組みと、軌を一にするものとの見方がある。これを踏まえ、立体的形状からなる位置商標に関する3条1項3号該当性の判断と、立体商標に関する同号該当性の判断の関係について議論した結果、同じ枠組みで判断すべきであるとの意見が多数であったが、一方で、異なる枠組みで判断すべきとの意見もあった。

これに関し、次のような意見が示された。

- 立体的形状からなる位置商標及び立体商標のいずれも、立体形状について商標としての識別力を判断するものであり、同じ枠組みで判断されるべきである。
- 両方で同じ判断の枠組みを用いることには賛成だが、そもそも、「マグライト」事件判決(知財高判平成18年(行ケ)第10555号)等、立体商標に関する一連の判決で用いられている判断の枠組みそれぞれ自体に問題があると考え。文字や図形からなる商標に比して本来的な識別力が認められにくい枠組みであると感じる。
- 位置商標に関する3条1項3号該当性の判断においては、位置商標を構成する標章とその標章が付される位置とを総合して、商標全体として考察した過程が示されるべきである。この点において、位置商標と立体

商標とで判断の枠組みは異なるものになると考える。

- 位置商標と立体商標は異なる制度による商標なので、異なる枠組みで判断すべきである。

イ 本願商標の認定の仕方やその妥当性について

「対流形石油ストーブ」事件判決では、「反射によって現れる3つの略輪状の炎」を立体的形状と認定している。この本願商標の認定は、判断の枠組みのあり方にも影響を与える可能性があると考えられるところ、これに関する議論においては、判決が示した立体的形状であるとの認定に賛成の意見が多数であったが、次のような意見が示された。

- 原告が商標の詳細な説明中の「虚像」を「立体的形状」と補正した経緯からすれば、本願商標を立体的形状と特定したことは妥当である。
- 立体的形状ではなく、平面図形を付する位置が特定された位置商標と補正した場合には、異なる判断となった可能性があると考え。平面図形商標や文字商標の場合には、装飾的要素が付加されれば、普通に用いられる方法ではないとして識別力ありと判断される一方、立体商標の場合には、美観(美感)に資するとして識別力なしと判断される。この傾向に鑑みれば、位置商標は、平面図形を付する位置が特定された位置商標として出願した方が登録の可能性は高まるように思われる。
- 仮に平面図形を付する位置が特定された位置商標であると認定されたとしても、商品の形状の一部と認識されるものであることに変わりはないように思う。そのため、識別力の判断にも大きく影響しないと考える。
- 判決の認定自体は妥当であるとしても、炎はゆらゆらと揺らぐものであるため、その

一場面を捉えたものが、現行の商標法上、保護されるべきものであるのか疑問である。

ウ 本願商標が、出所の識別ではなく「機能や美観(美感)に資するもの」であるとの認定についての考え方やその妥当性について「焼き肉のたれ容器」事件判決では、3条1項3号該当性判断において、本願商標の立体的形状の下(本願商標の構成要素ではない部分)にラベルが貼付されることが容易に予測されることが考慮され、最終的に同号該当性が肯定されている。ラベルが貼付されることが容易に予測されることが考慮して判断した点につき、異論の意見が多数であったが、一方で、賛成の意見もあった。

これに関し、次のような意見が示された。

- 3条2項に規定する要件を具備するか否かに関する認定であれば、取引実情を考慮して、ラベルが貼付されるかどうかは判断要素とされて然るべきと考えるが、3条1項3号該当性の検討において判断要素とすることに異論がある。
- 商品の包装容器において、文字の記載やラベルが貼付されないことは考え難い。したがって、ラベルが貼付されることが容易に予測されることが、位置商標の識別力を否定する根拠とされることは合理的ではない。
- 立体的形状をもって構成される商標はそもそも識別力がないという前提で判断されているのではないかと疑問に感じる。立体的形状であっても、識別力を発揮し得ることを前提に検討すべきではないか。例えば、近時、小型飲料ボトルでラベルレスのものが販売されているところ、かかる販売方法が業界に浸透すれば、その業界においてはボトルの立体的形状やそのボトルの一部分の立体的形状からなる位置商標について、識別標識として機能していると判断される可能性が高まるのではないか。

- 需要者・取引者が、商品の立体的形状について、出所の識別でなく機能や美観(美感)に資するものとして採択、使用されていると認識するか否かを判断するにあたっては、その立体的形状そのものだけでなく、それが商品等の全体の形状の中でどのように位置づけられるのかを参酌することが必要な場合もあり得るため、ラベルが貼付されることが容易に予測されることを考慮して判断した点については、賛成である。容器の場合は、もともと液体等を入れる「機能」を果たすことが想定されており、また、「美観(美感)」を与える形状とすることも通常であるので、やはり3条1項3号で識別力を有するとは判断されにくく、識別力の有無については、3条2項に規定する要件を具備するか否かで判断されることが原則であるように考える。

エ 「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情」の考え方やその範囲について

- (ア) 「対流形石油ストーブ」事件判決及び「焼き肉のたれ容器」事件判決では、「…商品等の形状は、同種の商品が、その機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、同号に該当すると解するのが相当である。」旨の言及がある。どのような形状であれば「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状」といえるかにつき、次のように、様々な意見が示された。
- a 「対流形石油ストーブ」事件について
- 例えば、「扇風機」は、回転する羽根によって風を発生させて涼感を得る機器である

ところ、扇風機が本来備えるべき形状である羽根がない扇風機も存在する。需要者は、その「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状」により、かかる羽根がない扇風機を他の扇風機と識別することが可能であると考え。同様に、石油ストーブが本来備えるべき形状を備えていない場合には、その「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状」と捉えることが可能と考える。例えば、石油ストーブはいずれも燃焼筒を備えているものと思われるが、燃焼筒を備えない石油ストーブの形状であり、需要者がその形状から、他の石油ストーブと識別できる場合には、その「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状」と捉えることができるのではないかと考える。

- 商品の形状とデザインは、密接な関連があるので、美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、商品等の形状は識別力がないと判断される点は、かなり厳しいと感じる。
- これまでの判決からすると、「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状」というものはそもそも想定されていないのではないかと考える。例えば、「対流形石油ストーブ」事件において、本願商標を構成する略輪状の炎が10個等で水玉模様に見える、又は、アニメキャラクターの姿を模した炎というように、暖房効果を高めるといった機能を発揮するには十分である程度を超えて、機能とは全く関係がないと思われる形状であったとしても、「予測される範囲を超えた形状」として、本来的な

識別力が認められるのは難しいのではないかと考える。

- 例えば、炎の立体的形状が、「TOYOTOMI」の文字のように、出願人の社名等の識別力を有する文字を認識できるような構成であれば、「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状」と認められるのではないかと考える。
- 「対流形石油ストーブ」事件における本願商標は、炎の虚像からなるものであるところ、同種商品には見られないものであるから、「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状」と認められるべきものと考え。
- b 「焼き肉のたれ容器」事件について
 - 焼き肉のたれ容器としての機能を考慮すれば、例えば、幅及び奥行が50cmで高さが1cmの容器の形状、容器の表面全てが鋭利な棘で覆われており素手で持つことが出来ない容器の形状、ト音記号の容器の形状など、機能を無視した、使いにくい形状は、「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状」と捉えることができるのかもしれないが、現実的とはいええず、実際には、3条1項3号に該当するものの、3条2項に規定する要件を具備する場合に、登録が認められる分野であると考え。
 - 例えば、立体商標として商標登録されたゴルチエの香水瓶(「ゴルチエ香水容器」事件 知財高判平成22年(行ケ)第10366号)のような形状の容器の一部分についての位置商標であれば、香水瓶としては識別力を欠くとしても、焼き肉のたれの容器としては、「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用する

と予測される範囲を超えた形状」と認められるべきではないか。

- 例えば、「E B A R A」の文字が浮き彫りになる容器の形状等、出願人の社名等の識別力を有する文字を認識できるような構成であれば、「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状」と認められるのではないか。

(イ)「商品等の機能又は美観(美感)上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状」のほかに、3条1項3号に該当しないと解される「特段の事情」にあたる事情が、他に何か考えられるか否かについては、特に意見は示されなかった。

オ 他の知的財産権による保護と商標権による保護との関係について

「対流形石油ストーブ」事件の審決では、特許公報によれば、本願形状とその位置及び形状が近似する形状が特許請求の範囲に含まれていることに着目し、商標権によって保護を与えると、特許法による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反する旨の言及がある。これに関し、他の知的財産権による保護は、商標権による保護に影響を与える場合があるかどうかについて、次のような意見が示された。

- 特許権の存在が、商標登録を受けることができるかどうかの判断にマイナスの影響を与えることに違和感がある。他の知的財産権の存在とは関係なく、出願に係る商標が商標法上の保護に値するのかどうかを判断すべきである。出願に係る商標の形状が自他商品識別機能を発揮する形状であり、商標法の要件を備えるものであれば、特許法による保護とは関係なく、商標法による保

護が与えられるべきである。

- 特許法で保護されているということは機能上の理由から立体的形状が採用されたことを推測させる事情となり、また、意匠法で保護されているということは美観(美感)上の理由から立体的形状が採用されたことを推測させる事情となる。そのような意味においても、特許法等で保護されているという事情は、商品等の形状について、商標権による保護を受けることができるかどうかの判断にマイナスの影響を与えるといえる。
- 原則、他の知的財産権による保護は、商標権による保護に影響を与えるべきでないと考えが、影響する場合であっても、限定的であるべきと考える。例えば、特許発明を用いなくても同様の効果等が得られる代替手段の存在がない場合は、商標登録を受けることができるかどうかの判断において、特許権の存在が考慮されるべきと考えられる。しかしながら、そもそも、商標法29条では、商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権等と抵触する場合について規定されており、特許権と商標権が抵触すること自体については想定されていると考えられるから、特許権との関係をもって拒絶の理由とすることには疑問がある。

(2) 検討事項2(商標法3条2項(本願商標の使用による識別力獲得)について)

ア 市場シェアの考え方やその妥当性について(「対流形石油ストーブ」事件)

本願商標の使用による識別力獲得を立証するにあたり、市場シェアに関する主張立証がしばしば行われるところ、「対流形石油ストーブ」事件判決において、原告は対流形石油ストーブにおいて約22.7%のシェアを占めると主張していたが、他のタイプのストーブと需要者が重なり合うとして、その重なる市場も含めると、シェアは2%程度と判断され

た。かかる判断を踏まえ、商標の使用による識別力獲得を立証するにあたり、市場シェアに関する主張立証を行う際の留意点について議論したところ、次のように、様々な意見が示された。

- 商品市場によって市場シェアの重要度も異なる。例えば競合他社が多い市場では、独占的地位を得るほどの市場シェアを獲得することは事実上不可能と考える。市場の性質等を含めて主張を組み立てるよう留意すべきと考える。また、市場シェアが高くなかったとしても需要者の間で認知度の高い商品は存在すると考える。
- これまでの判決からすると、市場シェアの高さが識別力の獲得に有利に働くためには、50%以上程度の市場シェアが必要であると思われるが(「ヤクルト」事件(知財高判平成22年(行ケ)第10169号)では10年程度にわたり常に50%以上、「コカ・コーラ」事件(知財高判平成19年(行ケ)第10215号)では90%以上)、絶対的な基準とはないと感じる。市場シェアがそれに満たない場合は、市場シェア以外の理由付けが重要と考える。例えば、金額が他よりも高額であるため、選択されにくい等の点を、アンケート等で補充する等の工夫が必要ではないか。
- 市場シェアを主張する場合には、需要者の同一性に基づく母集団の選定が非常に難しい。「ジョイントボックス」事件(知財高判平成24年(行ケ)第10346号)でも、母集団の選定に疑義が持たれている。
- 市場の設定にあたっては、対象となる需要者の範囲をどこまで広げるのかが重要となる。対象を広げれば、判決で「市場の設定の仕方が不当に狭いので、当該主張は採用できない。」との指摘を受けにくくなる。一方で、市場シェアは低くなるので、当事者としては悩ましい。当該市場における需

要者層が他の市場の需要者層とは相当異なっていることを丁寧に主張立証していくほかない。

イ 立体的形状からなる位置商標の識別力獲得の立証に資する宣伝広告のあり方について

「対流形石油ストーブ」事件判決及び「焼き肉のたれ容器」事件判決では、宣伝広告の実績が主張立証されている。aどのような宣伝広告(期間や内容等)であれば、よりプラスに評価されたか、b宣伝広告の実績評価はどうあるべきか、cその他の宣伝広告の主張立証に関する気づきの点、につき、次のように、様々な意見が示された。

(ア)「対流形石油ストーブ」事件について

a 宣伝広告のあり方について

- 本願商標を構成する立体的形状を有する使用商品が約30年もの長期間、販売されていたということであるが、この半分の期間でも、当該立体的形状が使用商品の特徴を示すものであることを強調した宣伝広告がされていれば、よりプラスに評価されたものと考えられる。
- 証拠として提出された広告の量が少なかったと思われるが、カタログ等があった場合にその配布部数が多ければプラスになり得たと思われる。また、商品が使用されている状況でしか商標が現れないため、使用中の画像を用いて商標を強調した宣伝広告を行う必要があったと考える。
- 宣伝広告の際に、機能と立体的形状の関連を認識させるような記載を回避することが望ましい。例えば、位置商標が、暖房機能を高めるための構造による副産物であるような説明等を行うと、市場シェアが大きくなったとしても位置商標の識別力の獲得を否定する要素とされる可能

性がある。

b 宣伝広告への実績評価はどうあるべきかについて

- 宣伝広告の実績が認められるためには、最低限、客観的なデータ(宣伝広告の規模を示す数値)を提出する必要があるが、そのようなものを提出できたとしても、識別力獲得の事実を判断する考慮要素の一つにすぎないとする。例えば、「原告がそれほど広告宣伝を行っていないのは、少なくとも木造建造物については一定の周知がなされ、多額の費用をかけてまで広告を掲載する必要がないからであると認められる」とした裁判例も存する(「ジョイントボックス」事件 知財高判平成24年(行ケ)第10346号)。

c その他

- 他の判決では、「販売地域、販売数量や宣伝広告費等が明らかにされることが望ましいものの、それらが必ずしも明らかではないとしても、その形状の特徴から自他商品識別力を獲得することはあり得る」(「ゴルチエ香水容器」事件 知財高判平成22年(行ケ)第10366号)とされているとおり、宣伝広告の多寡が証拠から明らかでないとしても、識別力の獲得はあり得る。とすれば、本件でも商標の特徴を強調する宣伝広告が行われていれば、識別力の獲得が認められ得たかもしれない。

(イ)「焼き肉のたれ容器」事件について

a 宣伝広告のあり方について

- 宣伝広告の量は十分であったと思われるが、その宣伝広告の内容が、必ずしも本願商標を構成する立体的形状の特徴を印象付けるものではなかった点に課題がある。例えば、テレビCMにおいて、立体的形状が視認できる時間を長くし、その立体的形状を特徴としてうたう、また、

文字は使用しないか小さく記載する等、立体的形状にフォーカスした内容の宣伝広告を行うことで、プラスに評価された可能性がある。

b 宣伝広告への実績評価はどうあるべきかについて

- 単に商品の広告に立体的形状を掲載しているだけでは、その広告単体では識別力獲得の証拠として十分でないと判断されても致し方ないと思われる。アンケートや販売数量等と併せて、識別標識として認識されているかどうか評価されるべきと考える。
- 「コカ・コーラ」事件(知財高判平成19年(行ケ)第10215号)の判決では、宣伝広告中で、瓶の立体的形状の識別力が高まるような工夫がされてきたと認定されている点が参考になる。

c その他

- 宣伝広告において、立体的形状を言語化して表現することが有効な場合があると考える。例えば、広告において、立体的形状を言語化することができれば、ハッシュタグ等を用いてSNS上で需要者が認識している事実を証拠として提出できるのではないかと。

ウ 立体的形状からなる位置商標の識別力獲得の立証に資する商標の使用方法について

立体的形状からなる位置商標について、識別力を獲得したと立証するにあたり、よりプラスの評価を得やすい「使用」には、どのような使用が考えられるかにつき、次のような意見が示された。

- 「焼き肉のたれ容器」事件では、本願商標と異なる形状の包装容器の商品の販売実績が不利な事情となっている。立体的形状からなる位置商標の識別力獲得のためには、同種商品について一貫して同一の形状を維

持することが重要である。「コカ・コーラ」事件(知財高判平成19年(行ケ)第10215号)の判決では、コカ・コーラの瓶が半世紀近くにわたり使用されてきており、その間、本願商標の特徴をすべて備える形状となっていたことが認定されている。

- 他社の模倣品等を排除するべく警告状等を送付し、出願人が独占してその立体的形状を使用してきた事情があれば、プラスの評価を得られた可能性がある。

エ 指定商品に付されるラベルを考慮に入れる判断手法の妥当性について(「焼き肉のたれ容器」事件)

「焼き肉のたれ容器」事件判決では、使用による識別力獲得についての結論を導くにあたり、商品に付されるラベルが考慮されている。本件において、商品に付されたラベルの態様や、ラベル(の文字)の周知性等によって異なる結論となり得たか否か、また、上記判決の判断手法についてその他の気づきの点があるかにつき、次のように様々な意見が示された。

(ア) ラベルの態様について

- 商品に付されたラベルの態様によって結論は異ならないと考える。商品に付されたラベルに「エバラ」や「黄金の味」が表示されていない場合であっても、そのことにより本願商標を構成する立体的形状が出所識別標識として機能するものではない。
- ラベルの態様、文字が目立たないものであり、文字部分が周知でなければ、より立体的形状の一部が商品等の出所識別標識として機能していた旨の認定がされやすくなり、異なる結論となった可能性もある。
- ラベルが小さく、位置商標がより目立つ態様であれば、「マグライト」事件(知財高判平成18年(行ケ)第10555号)のよう

に、識別力が認められた可能性はあると考える。

(イ) ラベル(文字)の周知性について

- 「焼き肉のたれ容器」事件においては、ラベルに記載された文字の周知性等によって結論は異ならないと考える。文字の周知性の有無に関わらず、本事件におけるラベルに表示された文字と同等のサイズで何らかの文字が表示されていた場合には、当該文字部分が出所識別機能を果たすと判断されると考える。
- 実際の取引においては、シェアが大きくなれば、需要者の間で立体的形状のみが記憶され、文字商標が認識されないことはあり得ないと考えられるから、ラベルの文字の周知性が低い場合を想定するのは現実的な考えではない。

(ウ) その他

- 「焼き肉のたれ容器」事件において、本願商標を構成する立体的形状が、長年本願商標使用商品に使用されて、商品に付されたラベルに「エバラ」や「黄金の味」といった文字が表示されていない場合であっても、出荷本数や同種商品中におけるシェアが遜色ないものであれば、本願商標を構成する立体的形状が出所識別機能を有していると考えられる余地があったのではないかと考える。
- 例えば、「コカ・コーラ」事件(知財高判平成19年(行ケ)第10215号)では、瓶に「Coca-Cola」の表示が付されていたものの、他の事情を考慮すれば、瓶の立体的形状の識別力は失われたい旨を判示している。ラベルについては、全体的な考慮要素の一つであるといえることができる。

オ アンケートの実施方法として工夫すべき点(「焼き肉のたれ容器」事件)

「焼き肉のたれ容器」事件では、アンケートが実施されているが、最終的には、識別機能を判断する上で重視することはできないと判断されている。アンケートを実施する際の留意点について議論したところ、次のような意見が示された。

- 母集団の選定、質問の適切さ、比較対象と本願商標の類似性(選択肢の選別)が重要であると考える。
- 「焼き肉のたれ容器」事件では、容器全体を比較するアンケートの前に、本願商標使用部分に相当する部分のみを比較するアンケートを実施したり、本願商標が使用された容器と同じ高さ、直径その他の形状が同じ容器を使ってアンケートを行えば、その点に関する判決の指摘は避けられた。商標部分以外については、条件をそろえて比較することが重要である。
- アンケートは恣意的な要素が入り込む危険があることから、客観的な事情(市場シェアや宣伝広告の実績等)との兼ね合いも無視できない。全体的な視点からの立証が必要である。

(3) 「対流形石油ストーブ」事件判決と「焼き肉のたれ容器」事件判決の比較について

両事件・両判決の共通点及び相違点、並びに、それらを踏まえ、位置商標の商標登録を目指す上で留意すべきはどのような点であるかにつき、次のような意見が示された。

ア 共通点

- 3条1項3号該当性の判断において、立体的形状からなる位置商標のケースでは、当該立体的形状は出所の識別標識ではなく「機能や美観(美感)に資するもの」である

と認定された点が共通する。3条2項に規定する要件を具備するか否かの判断についても、過去の実績が本願商標に関する実績とは結び付かない旨認定された点で共通する。

- 両事件とも、宣伝広告において、本願商標を含む立体的形状を強調しておらず、当該形状をブランドとして構築していく戦略が結果的に十分ではなかったと思われる点が共通する。

イ 相違点

- 「対流形石油ストーブ」事件判決においては、同一の立体的形状の商品のみを販売しており、OEM商品を除いて本願形状を有する他の商品は存在しておらず、本願形状が比較的特徴的であるといえることが認定されている。
- 「焼き肉のたれ容器」事件判決においては、ある程度のシェアを有することは認められたが、立体的形状以外で識別されていると判断された。他方、「対流形石油ストーブ」事件判決では、シェアに関して、計算の母集団に誤りがあり、シェアは高くなく、販売数も多くないため、識別力の獲得は認められないと認定されている点で異なる。
- 両事件においては、商標を構成する立体的形状が、他の知的財産権で保護されていたものであるか否か、商品の購入時には出願に係る商標を視認することができるか否か、商品の耐用年数が比較的長いものであるか否かが異なる。

ウ 位置商標の商標登録を目指す上で留意すべき点等

- 立体的形状からなる位置商標は容易に登録が認められないと感じる。位置商標を構成する立体的形状は、出所の識別標識ではなく「機能や美観(美感)に資するもの」であ

るとされ、3条1項3号に該当すると判断されることを前提とし、出願に際しては、3条2項に規定する要件を具備しているといえるかどうか、また、それを証明するための証拠書類の確認・準備を進めることに留意する必要がある。できれば商品化の段階から、将来、当該立体的形状を商標登録出願することを念頭に置くことが望ましい。

- 立体的形状ではなく平面図形として特定して出願した方が本来的な識別力が認められ

やすいと考えられるため、そのような特定が可能かも考慮すべきである。また、立体的形状については、意匠登録をすることも考えられるし、位置商標とせずに商品全体の立体的形状として商標出願することも考えられる。不正競争防止法による保護も考えられるため、他の法的構成も検討する必要がある。

以上

事例7 (特許機械)

サポート要件の判断, 引用発明の認定について

審判番号	無効2017-800070号(特許第6018822号) (平成30年8月8日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和元年12月4日 平成30年(行ケ)第10175号(請求棄却)
発明の名称	アクセスポートおよびその識別方法
主な争点	特許法36条6項1号(サポート要件), 同法29条2項(進歩性)

1. 事件の概要

(1) 事件の概要

本事件では、発明の名称を「アクセスポートおよびその識別方法」とする発明について、サポート要件の適合性、進歩性の有無が争われた。

特許庁が本件発明はサポート要件を欠き、進歩性も欠くとして無効審決をしたのに対し、原告(特許権者)は、審決のサポート要件の判断及び進歩性の判断に誤りがあり取り消されるべきであると主張し、審決取消訴訟を提起した。

判決は、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により、当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであり、サポート要件違反はないとしたものの、本件発明は、引用発明に、引用例2の記載事項及び周知技術を適用することによって、容易に発明をすることができたものであるから進歩性を欠くと判断し、原告の請求を棄却した。

なお、本判決中で、「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)の認定に当たり、特定の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記載事項を組み合わせることは、新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく、新規性と進歩性を分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し、原則として許されないことが示

された。その上で、本判決では、審決とは異なる主引用発明を認定し、進歩性判断を行った。

(2) 手続の概要

平成18年3月6日:

原出願(PCT)(優先日:平成17年3月4日)

平成24年7月12日:本件出願(分割出願)

平成28年10月7日:設定登録

平成29年5月22日:無効審判請求

平成30年8月8日:審決(請求成立)

平成30年12月12日:審決取消訴訟の提起

令和元年12月4日:判決言渡(請求棄却)

2. 検討事項の概要

(1) 検討事項1(サポート要件の判断について)

審決と判決とでサポート要件の適合性の判断枠組みは「偏光フィルムの製造方法」大合議判決で示されたものと同じであるにもかかわらず、判断が異なった原因等について検討した。

(2) 検討事項2 (引用発明の認定について)

2つの文献から引用発明を認定した審決が判決で否定された。複数の文献から一つの引用発明を認定するのが許容される場合、許容されない場合等について検討した。

(3) その他の検討事項

審決における進歩性の判断，裁判所における審理範囲について検討した。

3. 本件発明の概要

本件特許の特許請求の範囲の請求項1～6の記載のうち，請求項1の記載は以下のとおりである。(以下，この報告書において，この発明を「本件発明1」という。)

【請求項1】

コンピュータ断層撮影走査プロセスに用いられる，患者への皮下アクセスを提供するための自動注入可能なアクセスポートであって，

隔膜を保持するよう構成される本体と，

皮下埋め込み後，前記自動注入可能なアクセスポートをX線を介して識別するように構築される，前記アクセスポートの少なくとも1つの，前記自動注入可能なアクセスポートの，自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報と相関がありX線で可視の，識別可能な特徴とを具備し，

前記自動注入可能なアクセスポートは，機械的補助によって注入され，かつ加圧されることができ，

前記隔膜は，前記本体内に画定された空洞内に，前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜である自動注入可能なアクセスポート。

4. 審決の概要

(1) サポート要件についての判断

ア 審決が認定した発明の課題

発明の詳細な説明の記載に基づけば，本件発明の解決しようとする課題の一つは，一度アクセスポートが皮下に埋め込まれると型式等の識別が難しかったところ，機械的補助によって注入され，かつ加圧されることができ，コンピュータ断層撮影走査プロセスにおいて，自動注入器システムを使用して静脈ラインに造影剤を注入するために使用することができる，自動注入可能なアクセスポートについて，自動注入可能なアクセスポートと相関関係を有し，皮下埋め込み後に知覚できる識別可能な特徴を具備することにより，皮下埋め込み後に自動注入可能であることを識別できるアクセスポートを提供することであると認められる。

図1A

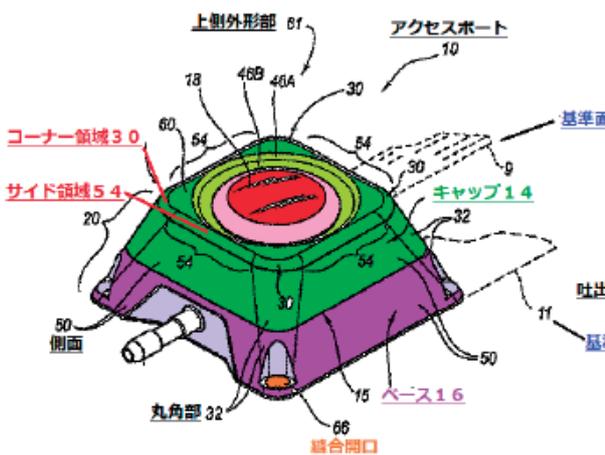
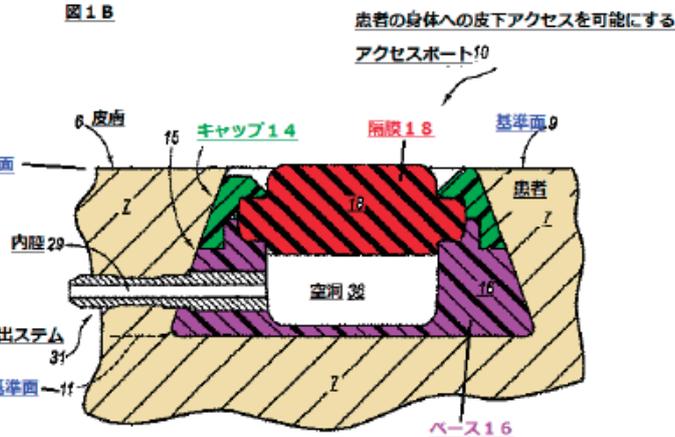


図1B



イ 審決の判断

本件発明1が、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できる範囲のものであるか否かを検討する。

そもそもアクセスポートは、「医師または他の医療関係者が、患者の身体の内部に対して長期にわたる皮下アクセスを得ることを可能にすることができる」ものであり、コンピュータ断層撮影走査プロセスにおいて、アクセスポートが自動注入可能であるか否かを識別する者が「医師または他の医療関係者」(以下、医師等という。)であることは明らかである。そして、本件発明1は、医師等が皮下に埋め込まれたアクセスポートが自動注入可能であることを識別できるようにするために、皮下埋め込み後に知覚できる特徴として、X線で可視の識別可能な特徴を具えるようにしたものである。

したがって、本件発明1が当該発明の課題を解決できると認識できるためには、X線で可視の識別可能な特徴を知覚した医師等が、その特徴から、当該特徴を有するアクセスポートが自動注入可能であることを識別できる必要がある。

この点、触診または目視観察によって知覚できる特徴については、アクセスポートがテンプレートの形状に一致するかどうかにより、アクセスポートの識別を可能にすることができる旨が記載されている。

一方、X線で可視の識別可能な特徴については、関連する記載を参照しても、X線の画像化を通じて知覚した特徴からアクセスポートを識別することについて、明示的な記載はない。しかし、触診または目視観察によって知覚できる特徴と同様に、X線の画像化を通

じて知覚した特徴が、テンプレートの形状と一致するかどうかにより、アクセスポートの識別を可能にすることができることは技術常識であるから、当業者であれば十分想定できる。

しかしながら、X線の画像化を通じて知覚した特徴とテンプレートの形状の照合により識別されたアクセスポートは、当該知覚した特徴それ自体が自動注入可能であることを示すものではない。すなわち、X線の画像化を通じて知覚した特徴がテンプレートの形状に合うからといって、医師等は、直ちにそのアクセスポートが自動注入可能であると識別することはできない。

被請求人は、この点について、「[自動注入可能]か否かは、あるアクセスポートが所与の使用条件の下で自動注入に耐え得るかという観点から決定される相対的特性である。なお、ここでの所与の使用条件とは、例えば、個々のアクセスポートについて、当該アクセスポートと共に使用する付属器具(例えばカテーテルや針等)の使用に関する条件や許容注入圧力として、アクセスポートの製造者が適宜に設定し、販売時に添付する添付文書に規定されているもの等である。」、[アクセスポートは医療機器であり、アクセスポートの製造者は、添付文書を同封して販売する。添付文書は、医療機器を販売する際に添付することが法により義務づけられた文書である。

そして、アクセスポートの製造者は、自社製品の中で、どのアクセスポートが自動注入可能であることを、それぞれのアクセスポートの仕様とその使用に際しての制限条件とに応じて、適宜に設定することができる。つまり、アクセスポートの製造者は、添付文書に記載の使用条件を満たす範囲において自動注入が可能なアクセスポートを「自動注入可能なアクセスポート」と位置付けることができる。このことは、本件特許の明細書には記載され

ていないが、アクセスポートという医療器具の仕様に関して、アクセスポートの提供者が付属器具や使用条件になんらの制限も付さないことは考えられず、当業者にとっては自明の事項である。」「添付文書にマークの意味が記載されていれば、施術者は、マークの意味を添付文書で特定することができる。本発明の課題解決という観点からは、どのようなマークを区別の基準とするかは「生産」「譲渡」を行う各社が実施段階で任意に設定し、「使用」を行う施術者が添付文書でその意味を確認できれば十分である。」と主張している。

しかしながら、アクセスポートの使用に際して使用条件を付すこと、及び添付文書に記載の使用条件を満たす範囲において自動注入可能であることが自明であり、添付文書に識別可能な特徴の意味が自動注入可能なアクセスポートであることと記載されていたとしても、医師等の施術者は添付文書を確認しなければ自動注入可能であるか識別することはできない。したがって、X線の画像化を通じて知覚された特徴から直ちに自動注入可能であると識別できることが自明であるとはいえない。また、本件明細書には、アクセスポートの添付文書についての記載も示唆もない。

したがって、本件発明1は、当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものである。よって、本件発明1は、発明の詳細な説明に記載したものとはいえない。

(2) 進歩性についての判断

ア 審決が「始めに」で認定した本件発明1の態様

事案にかんがみ、本件発明1は、「添付文書が付され、当該添付文書には製造業者が適宜設定した、使用条件の範囲内において自動注入可能なアクセスポートであることを施術者が特定できる記載があり、さらに、アクセスポートのX線で可視の識別可能な特徴は、当該アクセスポートとその添付文書の記載とを関連付けるもの」として、そのような本件発明1が進歩性を有するかについて検討を進める。

イ 審決が認定した引用発明(甲9発明)

甲10-1号証は、甲第9号証の「TORAY製のP-UCESITE PORT」の添付文書として検討する。

甲第9号証⁽¹⁾には、「造影CTに用いられる、静脈確保の目的で患者に留置される自動注入器によって造影剤イオパミドールを注入することができるTORAY製のP-UCESITE PORT」が記載されている。

甲第10-1号証⁽²⁾には、以下の甲10発明が記載されている。

「患者への皮下アクセスを提供するためのアクセスポートであって、隔膜を保持するよう構成される本体を具え、前記アクセスポートは、製品スペックに示される最大注入圧力以上の加圧をしないように使用され、隔膜は、本体内に画定された空洞内に、前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜であるアクセスポート」

(1) 武内周平・齋藤博哉・平松一秀・銚立博文・高邑明夫・張大鎮「中心静脈リサーバーからの自動注入器を用いた造影CTにおける耐圧試験」IVR INTERVENTIONAL RADIOLOGY, 通巻63号27-30頁, メディカル教育研究社, 2005年1月1日

(2) P-Uセルサイトポートの添付文書 東レ株式会社 東レ・メディカル株式会社2002年7月1日作成(新様式第1版)

甲第9号証に記載されたTORAY製のP-UCELSITE PORTは甲10発明であり、甲10発明の構成を有するから、甲第9号証には、以下の甲9発明が記載されている。

(甲9発明)

「造影CTに用いられる、患者への皮下アクセスを提供するための、自動注入器によって造影剤を注入されることができるアクセスポートであって、

隔膜を保持するよう構成される本体を具え、前記アクセスポートは、製品スペックに示される最大注入圧力以上の加圧をしないように使用され、隔膜は、本体内に画定された空室内に、前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜であるアクセスポート。」

ウ 審決が認定した本件発明1と甲9発明との相違点

<相違点1>

本件発明1は、皮下埋め込み後、前記自動注入可能なアクセスポートをX線を介して識別するように構築される、前記アクセスポートの少なくとも1つの、前記自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報と相関がありX線で可視の、識別可能な特徴とを具えるのに対し、

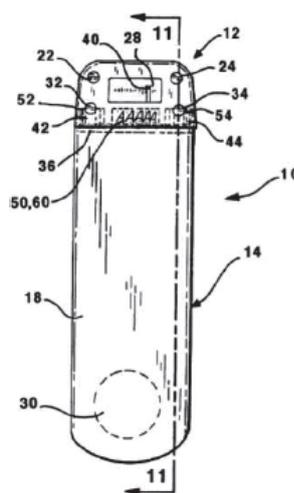
甲9発明にはそのような特徴が具えられているか不明な点。

エ 審決の相違点についての判断

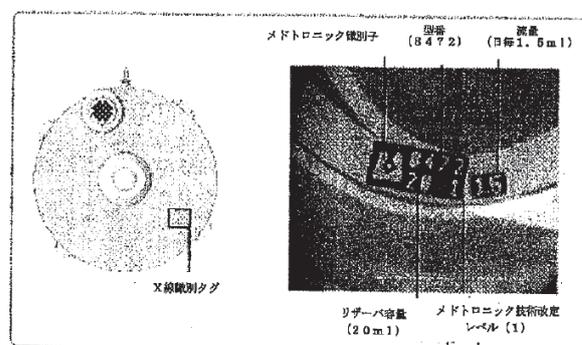
甲11-1事項(「X線不透過性のIDプレート60」)及び甲12事項(「X線識別タグ」)に示されるように、人体に埋め込まれて使用される医療装置において、装置の型番を表す、X線で可視な特徴を、当該装置に具えることは周知技術(周知技術A)である。

したがって、同じ人体に埋め込まれて使用

甲11図10



甲12図2-4 (IsoMed識別タグ)



される医療機器であるアクセスポートに、周知技術Aを適用することは、当業者にとって容易である。

周知技術Aを適用した甲9発明は、X線で可視の型番という識別可能な特徴を具え、甲第10-1号証の添付文書を有するものである。当該添付文書には、甲10事項のとおり、最大注入圧力等の使用条件が記載されており、当該使用条件から、医師等は、製造業者が適宜設定した、使用条件の範囲内において自動注入可能であることを特定できる。また、型番をX線で知覚した医師等は、当該型番に対応した添付文書の記載を確認できるから、X線で可視の型番はアクセスポートと添付文書の記載を関連付けている。

したがって、周知技術Aを適用した甲9発明は、添付文書が付され、当該添付文書には

製造業者が適宜設定した、使用条件の範囲内において自動注入可能なアクセスポートであることを施術者が特定できる記載があり、さらに、アクセスポートのX線で可視の識別可能な特徴は、当該アクセスポートとその添付文書の記載とを関連付けるものであるから、上記「始めに」において前提とした本件発明1の態様の1つである。

そして、上記相違点1において、添付文書に記載された使用条件は、「前記自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」に相当し、X線で可視の型番は、「前記自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報と相関がありX線で可視の、識別可能な特徴」に相当する。

よって、本件発明1は、甲9発明に周知技術Aを適用することにより、当業者が容易になし得たものである。

5. 判決の概要

(1) サポート要件についての判断

ア 判決の判断

本件明細書の記載によれば、本件発明1の課題は、自動注入可能なアクセスポートを埋め込んだ後に、そのアクセスポートが自動注入可能なアクセスポートであるのかを識別可能とすることであると認められ、その課題の解決手段として、「皮下埋め込み後、前記自動注入可能なアクセスポートをX線を介して識別するように構築される、前記アクセスポートの少なくとも1つの、前記自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報と相関がありX線で可視の、識別可能な特徴」を備えるようにしたものであることが認められる。

そして、本件明細書には、「識別可能な特徴」

に関し、触診又は目視観察によって知覚することができるもののほか、プレート又は他の金属形状の金属的な特徴のようにX線の画像化を通じて知覚できるものでもよく、その金属的特徴は、X線感光フィルムを、アクセスポートを通過するX線エネルギーに曝すと同時に、X線エネルギーへのアクセスポートの露出によって生じるX線で示されること(【0016】、【0046】)、識別可能な特徴が、ひとたび観察され、または別の方法で決定されると、アクセスポートのそのような少なくとも1つの特徴の相関関係を達成することができ、アクセスポートに関連する情報を得ることができること(【0015】)の記載がある。

これらの記載に接した当業者は、本件発明1の「識別可能な特徴」を採用したアクセスポートは、X線に曝すことで「識別可能な特徴」が知覚でき、これにより「自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」との相関関係を達成し、「自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」を得ることができ、その結果、皮下埋め込み後に自動注入可能と識別できるものであることを認識することができる。

よって、本件発明1は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により、当業者が本件発明1の課題を解決できると認識できる範囲のものである。

イ 被告らの主張について

被告らは、本件明細書には、「X線で可視の、識別可能な特徴」と「自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」をどのように「相関」させるかという点について記載も示唆もないから、本件発明1はサポート要件を欠いていると主張する。

しかし、本件明細書の記載によれば、「識

別可能な特徴」を、当該アクセスポートに固有の形状やサイズにすることによりアクセスポートを特定可能にし、もって、「アクセスポートに関連する情報と相関関係を有することができる」ようにすることが開示されている。そして、本件発明1の「自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」は、「アクセスポートに関連する情報」であるから、上記記載は、「自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」と「X線で可視の、識別可能な特徴」との「相関」の具体的態様の1つとして理解することができる。

(2) 進歩性についての判断

ア 判決が認定した引用発明(引用例1(甲9)に記載された発明)

以上の記載によれば、引用例1には「造影CTに用いられる、患者への皮下アクセスを提供するためのアクセスポートであり、自動注入器による機械的補助によって造影剤を注入され、かつ加圧されることが可能な東レポート」(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

被告らは、引用例1に記載された東レポートという発明の構成の内容を理解するために、東レポートの添付文書である引用例2(甲10)を参照することは許容され、本件審決が引用例1と引用例2の2つから甲9発明を認定したことに、誤りはないと主張する。

しかし、「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)の認定に当たり、特定の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記載事項を組み合わせることは、新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく、新規性と進歩性とを分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し、

原則として許されない。

よって、東レポートを用いた耐圧性能に関する実験結果を記載した論文である引用例1と、これと作成者も作成年月日も異なる、東レポートの仕様や使用条件を記載した添付文書である引用例2の記載から、甲9発明を認定することはできない。

そして、引用例1には、東レポートの具体的な構成についての記載はなく、東レポートの具体的な構成が本件出願の優先日時点において技術常識であったとまでは認められないから、甲9発明が、引用例1に実質的に開示されているということもできない。

以上のとおり、本件審決の甲9発明の認定は誤りである。進んで、正しく認定した引用発明に基づいて、本件発明1が容易に想到できるか否かについて判断する。

イ 判決が認定した本件発明1と引用発明との相違点

(ア) 本件発明1と甲9発明との相違点1に同じ。

(イ) 本件発明1は、隔膜を保持するよう構成される本体を具え、前記隔膜は、前記本体内に画定された空洞内に、前記隔膜を通じて針を繰り返して挿入するための隔膜であるのに対し、引用発明は、そのような構成を有しているか不明な点(相違点X)。

ウ 判決の相違点についての判断

(ア) 相違点Xについて

引用例1に記載された東レポートに、東レポートの添付文書である引用例2の記載事項を組み合わせる動機付けがあり、相違点Xの構成は容易に想到できる。

(イ) 相違点1について

本件優先日当時、心臓用の医療装置(甲11、乙1~3)、皮下埋込型の薬液注入装

置(甲12)、人工乳房(甲14)等の、人体に埋め込まれて使用される医療機器において、人体に埋め込まれた後に当該装置を特定する情報を含むX線透過性の識別子、すなわち、X線で可視の識別可能な特徴を備えることは、既に臨床レベルで採用された、周知の技術であったと認められる。

引用発明は、造影CTにおいて、造影剤を注入するために用いられる皮下埋込型のアクセスポートであって、人体に埋め込まれて使用される医療機器の分野における上記周知技術と同一の技術分野に属している。また、引用発明に上記周知技術を適用することについて、阻害要因があることは認められない。そうすると、引用発明に上記周知技術を適用し、人体に埋め込まれた後に当該装置を特定する情報を含む、X線で可視の識別可能な特徴を備えるようにすることは、当業者が適宜なし得ることである。

そして、引用発明である「自動注入可能なアクセスポート」を特定する情報は、自動注入可能なアクセスポートを自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報である。そうすると、引用発明を特定する情報を含む、X線で可視の識別可能な特徴によって、上記「情報」を識別することができるから、上記識別可能な特徴は、「前記アクセスポートの少なくとも一つの、前記自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」と「相関」があるということが出来る。

よって、引用発明に上記周知技術を適用し、相違点1に係る構成とすることは、当業者が適宜なし得ることである。

(ウ) 原告の主張について

原告は、単に「ポートの型式」が示されているだけでは、それ自体に「自動注入可能」かどうかの直接的な意味付けはない以上、「自動注射可能である前記アクセスポートと相関関係」があるとはいえないという旨主張する。

しかし、本件発明1の特許請求の範囲には、「相関」の具体的な態様について限定はない。そして、本件明細書の「識別可能な特徴が、ひとたび観察され、または別の方法で決定されると、アクセスポートのそのような少なくとも一つの特徴の相関関係を達成することができ、そして、前記アクセスポートに関連する情報を得ることができる」(【0015】)との記載によれば、「識別可能な特徴」と「アクセスポートに関連する情報」との「相関」が達成されると、「識別可能な特徴」から「アクセスポートに関連する情報を得ることができる」ようになって、そのアクセスポートを特定できるようになることを理解することができる。その具体的な態様については、当業者が適宜設定できるものと解される。よって、原告の上記主張は採用できない。

6. 検討

(1) 検討事項1 (サポート要件の判断について)

ア サポート要件の判断枠組み

サポート要件については、知財高裁が、大合議判決(知財高判平成17. 11. 11 平成17年(行ケ)第10042号「偏光フィルムの製造方法」)⁽³⁾において、「特許請求の範囲の記載が、明細書の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

(3) 特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする特許について、特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないとした特許取消決定が、知財高裁特別部で審理され、維持された事案。

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」との判断枠組みを示して以降、審査審判と裁判のいずれにおいてもサポート要件の適合性の判断は、この判断枠組みに従ってされてきているといえる。

本事件における審決、判決はいずれも、①上記枠組みを判断規範として挙げた上で、②発明の詳細な説明の記載から、発明の課題の認定、及び、発明の課題解決手段の認定を行い、③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あるかの判断(形式判断)、④(特許請求の範囲に記載された発明が、)発明の詳細な説明の記載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、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の判断(実質判断)を行っているといえ、依拠した判断枠組みは同じであった。

イ 審決と判決とで判断の枠組みは同じであるのに、サポート要件について審決と判決とで異なる判断となったのはなぜか

(ア) 認定した「発明の課題」が異なること

大合議判決の判断枠組みによれば、サポート要件の判断においては、「特許請求の範囲に記載された発明」について「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か」に関して判断する以上、発明の詳細な説

明の記載から認定した「発明の課題解決手段」が同じであっても、認定した「発明の課題」が異なれば、サポート要件の判断も異なり得る。

審決及び判決で、サポート要件の判断において認定した発明の課題は以下のとおりである。

• 審決が認定した発明の課題：

「一度アクセスポートが皮下に埋め込まれると型式等の識別が難しかったところ、機械的補助によって注入され、かつ加圧されることができ、コンピュータ断層撮影走査プロセスにおいて、自動注入器システムを使用して静脈ラインに造影剤を注入するために使用することができる、自動注入可能なアクセスポートについて、自動注入可能なアクセスポートと相関関係を有し、皮下埋め込み後に知覚できる識別可能な特徴を具えることにより、皮下埋め込み後に自動注入可能であることを識別できるアクセスポートを提供すること」

• 判決が認定した「発明の課題」：

「自動注入可能なアクセスポートを埋め込んだ後に、そのアクセスポートが自動注入可能なアクセスポートであるのかを識別可能とすること」

審決と判決とでは、発明の詳細な説明の記載から認定した「発明の課題」が異なるから、サポート要件の判断の結論が異なった、という意見が多数をしめた。

この点について、認定した「発明の課題」の記載ぶりは異なるものの、審決、判決とも“自動注入可能であることを識別できること”を発明の課題として認定しており、審決と判決とで認定した発明の課題自体は相違しないが、審決では、実質的には、発明の課題を、

添付文書⁽⁴⁾を確認することなく直接的に“自動注入可能であることを識別できるようにすること”と限定的に捉え、添付文書を確認するなど間接的に自動注入可能であることが識別できるだけでは発明の課題を解決できないと判断したのに対し、判決では、発明の課題を限定的に捉えず、直接的か間接的かに拘わらず自動注入可能であることを識別できれば発明の課題を解決できると判断しており、認定した「発明の課題」の実質的な捉え方が影響しているという意見もあった。

(イ) 認定した発明の課題とその解決手段が異なること

大合議判決の判断枠組みによれば、サポート要件の判断においては、発明の詳細な説明の記載から「発明の課題」と「発明の課題解決手段」を認定する必要がある点を重視し、審決と判決とでは、発明の課題とその解決手段の認定に差異があるため異なる判断になったとの意見もあった。

具体的には、審決では、クレームで特定された解決手段である「自動注入可能なアクセスポートと相関関係を有し、皮下埋め込み後に知覚できる識別可能な特徴を具えること」を発明の課題に取り込んで認定したうえで、本件明細書には、「X線で可視の、識別可能な特徴」と「自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」をどのように「相関」させるかという課題について、当業者が認識できる程度の解決策が十分に開示されておらずサポート要件を充足しないと判断している。一方、判決では、「自動注入可能なアクセスポートを埋め込んだ後に、そのアクセスポートが自動注入可能なアクセスポートであるのかを識別可能とすること」とクレーム

で特定された解決手段の一つである「相関」を含めずに発明の課題を認定したうえで、その解決手段を、「皮下埋め込み後、前記自動注入可能なアクセスポートをX線を介して識別するように構築される、前記アクセスポートの少なくとも1つの、前記自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報と相関がありX線で可視の、識別可能な特徴」と認定し、これらは明細書の【0046】の記載から当業者が認識できるとし、サポート要件を充足していると判断している。

ウ 「発明の課題」の認定の在り方について

審決に比べて判決の方が、「発明の課題」を上位に認定したといえる。

「発明の課題」の認定の根拠記載について、発明の詳細な説明の【発明が解決しようとする課題】の欄には、「アクセスポート」の記載しかなく、「自動注入可能なアクセスポート」に関する記載はないから、審決・判決とも、本件発明1が「自動注入可能なアクセスポート」を対象にしていることを踏まえ、【発明が解決しようとする課題】の欄以外の記載も考慮して「発明の課題」を認定している点で変わりはない。

この点、判決が認定した「発明の課題」は、【発明が解決しようとする課題】の欄の記載における「アクセスポート」を「自動注入可能なアクセスポート」に読み替えた程度のものである点について、「発明の課題」の把握は、【発明が解決しようとする課題】の欄の記載から把握するのが原則である以上、【発明が解決しようとする課題】の欄の記載に基づいて「発明の課題」を認定するのが、客観性が保たれ、論旨として説得力があるとの意見が

(4) 被請求人(特許権者)によれば、ここにいう「添付文書」は、販売時に添付され、個々のアクセスポートについて、当該アクセスポートと共に使用する付属器具(カテーテル等)の使用に関する条件や許容注入圧力を規定している。本件明細書には添付文書について記載はない。

複数あった。

他方、判決の方に説得力はあるものの、審決は、「自動注入可能なアクセスポート」と「自動注入可能に定格されていないアクセスポート」に識別可能な特徴を備えて、それぞれを相関させて、区別できることが本発明の課題であり、アクセスポート以外の添付文書の情報を施術者(医師等)がアクセスしないと「相関」させることができない場合があることから、サポート要件を満たしていないと判断したと解されるが、本件クレームでは「相関」とあり、本発明では、「自動注入可能なアクセスポート」と「自動注入可能に定格されていないアクセスポート」の相関をいうところ、そもそも「自動注入可能なアクセスポート」と「自動注入可能に定格されていないアクセスポート」がどういうものであるかさサポートされていないし、その相関を識別可能な情報についてもサポートされていないのではないかと思われることから、結論としては審決の判断に同意できる、という意見があった。

また、サポート要件を含め、明確性や進歩性など他の無効理由における当事者の主張内容が、サポート要件を満たすかどうかについての審判合議体や裁判所の心証に影響を与えるのではないかと、との意見もあった。すなわち、本事件では、判決では、「添付文書」について何ら言及していないところ、審判段階で、「相関」に関して、被請求人(特許権者)から添付文書に基づく積極的な主張がなされたことから、審決のようなサポート要件の判断に至ったのではないかと、との意見があった。

以上を踏まえると、サポート要件の判断における「発明の課題」の認定に際しては、原

則として【発明が解決しようとする課題】の欄の記載を基礎とすべきであり、本件発明の構成を踏まえる場合にも過度な課題となっていないかに留意し、当事者の主張を考慮しつつも明細書の記載とこれを補う技術常識に基づいて認定されるものと異なるものになっていないかに注意を払うべきものと考えられる。

(2) 検討事項2 (引用発明の認定について)

ア 複数文献から一つの引用発明を認定するのが許容(禁止)されるのはどのような場合か

(ア) 技術常識として参酌する場合

審決において、引用例1(甲9)と引用例2(甲10)の2つの文献から引用発明を認定したことが、判決により、「『刊行物に記載された発明』(特許法29条1項3号)の認定に当たり、特定の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記載事項を組み合わせることは、新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく、新規性と進歩性を分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し、原則として許されない」として否定された。

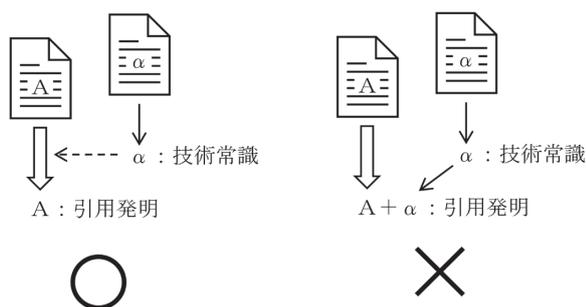
一般論として、特許法29条1項3号にいう「刊行物に記載された発明」には、刊行物に記載されている事項から把握される発明だけでなく、刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明も含まれる。審査基準⁽⁵⁾によれば、「刊行物に記載されているに等しい事項」とは、刊行物に記載されている事項から出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいうとされている。

一方、複数の文献に開示された別々の発明をあわせて一つの引用発明とすることは許さ

(5) 特許・実用新案審査基準 第三部第2章第3節3. 1. 1(1)a参照。

れない⁽⁶⁾。このような引用発明の認定は、複数の引用発明を組み合わせる動機付け等の検討を省略することになるからである。

つまり、技術常識を参酌して刊行物から引用発明を認定することは許される。ただし、技術常識はあくまでも刊行物の記載内容を理解するために補助的に参酌されるのであって、刊行物に記載された事項に技術常識を付加して引用発明を認定するのではない。



この点に関し、判決にいう「新規性と進歩性とを分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し、原則として許されない」における「原則」の例外は、甲9文献には東レポートの具体的な構成についての記載がなかったけれども、甲10文献が、東レポートの具体的な構成が本件出願の優先日時点において技術常識であったことを証するようのものであった場合をいうと考えられる。

現実には、技術常識の参酌なのか、付加なのか、切り分けが難しい場合があり、慎重に判断するのであれば、判決のごとく、甲9発明と甲10発明とを別発明として捉えたうえで、進歩性の問題として処理するほうが好ましい、との意見があった。この意見に対しては、本事件は容易想到性の問題となったが、他の相違点との関係次第で、容易の容易という問題となるため、その場合は、何としても一つの引用発明と主張せざるを得ず、戦略が

重要で、拡大先願違反も同様の考えとの意見があった。

審決では、甲9発明と甲10発明との関係について、「甲第9号証に記載されたTORAY製のP-UCESITE PORTは甲10発明である」と説明しているところ、甲10に記載されたP-UCESITE PORTの構成は、審査基準⁽⁷⁾に記載された「技術常識」の定義(「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。)からすれば、「技術常識」とはいえないので、原則どおり、甲9発明と甲10発明とをあわせて一つの引用発明とするのは妥当でないとの意見があった。

判決は、「東レポートを用いた耐圧性能に関する実験結果を記載した論文である引用例1と、これと作成者も作成年月日も異なる、東レポートの仕様や使用条件を記載した添付文書である引用例2の記載から、甲9発明を認定することはできない」と複数の文献から一の発明といえるかという論点と、「そして、引用例1には、東レポートの具体的な構成についての記載はなく、東レポートの具体的な構成が本件出願の優先日時点において技術常識であったとまでは認められないから、甲9発明が、引用例1に実質的に開示されているということもできない」と二つ目の文献記載内容が技術常識を示すもので、技術常識を考慮して一つの発明として認定できるかという論点とに分けて判断しているとの意見もあった。

なお、判決では、引用例1(甲9)と引用例2(甲10)とは作成者も作成年月日も異なることから、これらから一つの引用発明を認定

(6) 特許・実用新案審査基準 第三部第二章第2節3. 参照。

(7) 特許・実用新案審査基準 第三部第二章第2節2.(注1)参照。

できないとされているが、仮に、本件の引用例1, 2が、作成者、作成年月日が同一だった場合、あるいは作成年月日は異なるものの作成者が同一であった場合でも、一つは耐圧性能に関する論文で、もう一つはマニュアルという性質が異なる別個独立の文献である以上、許されないという意見が多数をしめた。

(イ) 公然実施発明(特許法29条1項2号)を認定する場合

審決では、甲9及び甲10から刊行物記載発明(特許法29条1項3号)を認定したが、東レポートという物の存在と構成は、甲9の論文と甲10の東レポートの製品の添付文書により、発売日も明確で公然性は明らかで立証可能であり、そう考えると、甲9と甲10とで、引用発明としての公然実施発明を認定することに何ら問題はなく、いずれを認定するかによる違いは、刊行物記載発明を認定する場合、引用発明を甲9発明とすると、甲10は技術常識を示すようなものである必要があるのに対し、公然実施発明を認定する場合、甲10は甲9の物と同一の物の構成を示しているかの信用性の問題になる、と考えられる。

これに対して、甲9は論文で、公然と実施している実験ではないから、公然の立証が難しいのではという意見、「譲渡」に着目すれば、添付文書であれば、薬事法によりPMDA⁽⁸⁾での審査を経て譲渡されているため公然実施といえるとの意見があった。

(ウ) 作成者の同一性について

第1事例(特許機械)で検討した「水中音響測位システム」事件によれば、複数の文献であっても、実質的に同一の文献と評価できる場合は、併せて一つの引用文献となり、一つの引用発明となり、逆に、一つの文献中でも、例えば、別人が書いた別の章、明細書中の別

の実施例等、ひとまとまりの引用発明と認められない場合もある。

本判決でも判示しているとおり、複数の引用文献から引用発明を認定することが認められる一つの重要ファクターとして、著者の同一性があると考えられる。

• 知財高裁平成30年(行ケ)第10122号「水中音響測位システム」

「審決は、甲3の1文献及び甲3の2文献を併せて「甲3文献」とした上で、甲3文献に甲3構成b3が記載されていると認定しているところ、甲3の1文献が博士学位論文、甲3の2文献が甲3の1文献の内容の要旨であることについては、当事者間に争いが無い。そうすると、甲3の2文献に記載されている内容は、甲3の1文献に記載されているものと認められるから、これらの2つの文献からひとまとまりの技術的思想を認定し得るというべきである。」

(エ) 掲載年月日について

複数文献から引用発明を認定できるかの判断は、例えば、論文の連載で1, 2号は連続で掲載されたが、3号の掲載は間隔が開いたという場合をとっても、ケース毎に具体的な事情が異なり、ケース毎の困難な判断にならざるを得ないと考えられる。

(オ) 相互参照を前提に作成されていること

無効2018-800131号事件では、相互に参照することを前提に作成された複数のマニュアルから一つの引用発明を認定している。

• 無効2018-800131号事件「プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置」(知財高裁令和2年(行ケ)第10059号)
「甲1は、三菱グラフィックオペレーションターミナル(以下「GOT」という。)の

(8) Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (独立行政法人医薬品医療機器総合機構)

カタログで、製品形名…の10種類の製品が存在し…、これらの製品は、甲2及び3において、「GOT900シリーズ」と総称されることを理解できる…。そして、GOT900シリーズのマニュアルは、目的別に分類されており…、甲2は、GOTとパソコンを接続して、パソコンにソフトウェアをインストールしたり、GOTの各種モニタ機能の概要を把握するといった、基本的な機能を説明するマニュアルであること…、甲3は、GOT900シリーズのうち、記号Aで始まるGOT-A900シリーズ、具体的には、A975GOT、A970GOT及びA960GOTに係る製品に関する拡張機能・オプション機能を説明するマニュアルであること…を理解できる。そして、当業者は、分類された各マニュアルを全て通読することで、GOT本体の取扱いや操作、機能を完全に理解できるから、これらの各マニュアルは一体の刊行物として評価できるものである。…したがって、甲2及び3に記載された事項を総合して、A975GOT、A970GOT及びA960GOTに係る製品の発明を認定することができるといえる。なお、上記のとおり、甲2及び3は、目的別に分類されたマニュアルであり、相互に参照することを前提に作成されているといえるのに対して、甲1は、カタログであり、甲2及び3のように相互に参照することを前提に作成されているとはいえないから、甲1ないし3に記載された事項を総合して、「刊行物に記載された発明」を認定することはできない。」(なお、本件の審決取消訴訟においては、この点は争点となっていない。)

イ 他の裁判例からの考察

平成29年(行ケ)第10216号は、新規事項を争点とするもので引用発明の認定を争

点とする本事件とは異なるが、本事件とは技術常識の参酌という点で共通するため、本事件と対比して検討した。

- 知財高裁平成29年(行ケ)第10216号「染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品」[[支軸直径6mm、支軸と羽との間隔(隙間)16mm、羽の幅10mmである]と特定する補正は、当初明細書等に明示されていないが、「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、…ET-3Aは、昭和60年頃から長年にわたって販売されており、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とともに日光ケミカルズのカatalog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。]

本事件では、当該文献に記載されている内容が技術常識ではないと判断され、主引用発明の認定の際に参酌することが許されなかったのに対し、上記裁判例では、明細書に記載されていない攪拌羽根の実寸法を追加する補正が新規事項の追加でないと判断されており、感覚的には逆の判断なので、統一的に判断されるべきではないかとの意見があった。

また、技術常識か否かの判断が違うだけで、今回の判決も、技術常識であれば認めても良いという内容で同じであるという意見も複数

あった。

本事件は、引用発明の記載から、技術常識を考慮して一つの発明として認定できるかということであり、一応、ピリミジン大合議判決⁽⁹⁾からすると引用発明は発明でないといけないため、攪拌羽の形状寸法は加味できないが、他方、新規事項追加の判断は、新たな技術的事項の追加にあたるか否かであるため、新規事項として追加された攪拌羽の形状寸法は発明でなくてもよいのではと考えられ、引用発明の認定と、新規事項の追加は別の論点であるとの意見もあった。

(3) その他の検討事項

ア 審決における進歩性の判断について

(ア) 進歩性の判断をする前提として、請求項1における「区別可能な情報と相関」という記載が明確性要件に違反しないか検討した。

明確性について、裁判所では「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」という基準で判断される。この程度であれば、発明の詳細な説明の記載、「相関」の辞書的意味を参酌して明確と判断されるという意見が多かった。

(イ) 審決は、進歩性についての判断において、「本件発明1はサポート要件を満たすものではない。しかしながら、事案にかんがみ、本件発明1は、『添付文書が付され、当該添付文書には製造業者が適宜設定した、使用条件の範囲内において自動注入可能

なアクセスポートであることを施術者が特定できる記載があり、さらに、アクセスポートのX線で可視の識別可能な特徴は、当該アクセスポートとその添付文書の記載とを関連付けるもの』として、そのような本件発明1は進歩性を有するものであるかどうかについてさらに検討を進めることとする」としている。

このように本件発明1を認定したのは、請求項1における「前記自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報と相関があ」との(抽象的な)記載について、具体的にどのようなものであるのかが明細書に記載がないけれども、進歩性を判断する上で、具体的な態様を想定しなければどのような周知技術を想定すればよいのかも定まらないから、進歩性判断の都合上明細書に記載がないけれども上記請求項の記載に含まれる具体的な態様を認定したという側面があると考えられる。

このように請求項の記載が抽象的であるときに、抽象的な内容に含まれる具体的な態様を想定し、進歩性判断を進めるという手法、つまり、本事件のように、サポート要件のところで、アクセスポートと添付文書とを介して使用条件がわかり、自動注入可能かわかるという点(内容を補った点)を前提として、進歩性の判断を行うアプローチについての妥当性を検討したところ、以下の意見があった。

- このようなアプローチは是非してもらいたい。審理判断の問題もあるので、特許庁と裁判所の不要なキャッチポー

(9) (判決要旨)「引用発明として主張された発明が「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)であって、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできない。」

ルを避ける意味でも、やってほしい。

- 結論としては同意するが、サポート要件により限定された判断になるため、特許になりやすい。ならば、サポート要件で限定しなくても、広いまま進歩性を判断することでもよいのではないか。
- 明確性について否定して進歩性についても判断している事例もあるくらいなので、サポート要件について否定しても進歩性を判断することは当然に妥当である。

(ウ) 自動注入可能なアクセスポートであるか否かを識別可能であることについて、審決では、医者を当業者とし、そのためには添付文書が必要であり、添付文書の型番からアクセスポートが特定できるとしているのに対し、判決では、型番(情報)自体からアクセスポートが自動注入可能か否かを識別可能としており、この違いの要因について検討したところ、以下の意見があった。

- クレームにおける「相関」という文言に起因していると考えられる。審決では、審判段階での経緯から、「相関」があることを判断するのは医者であり、そのためには添付文書が必要と判断しているのに対し、判決では、添付文書に重きを置いていないからではないか。
- 審決では、慎重に判断する観点から、より当事者の主張に沿った上で進歩性を否定する立場をとったからだと考えられる。

イ 審理範囲について

本事件については、審決では、主引例を「引用例2をプラスした引用例1」としたのに対し、判決では、主引例を「引用例1」と認定した上で、進歩性の判断を行っており、審決取消訴訟における審理範囲としてどこまで許容されるのかについて検討した。

この点について、審判段階でも、本判決でなされた引用発明と本件発明との対比判断は行われていたと評価して、メリヤス事件で許容された審理範囲であるとする見解があるところ⁽¹⁰⁾、この見解に賛成であるとの意見があった。

また、裁判段階で、甲9、甲10から公然実施発明を認定することができるかについて、特許法29条1項3号から同1号、2号へと新規性欠如の条文変更となるから原則は変更できないとする意見がある一方、実質的に審理範囲を逸脱しないという意見、公然性の認定は裁判所の得意領域であるという意見、また、平成28年(行ケ)第10087号では、主・副引用発明の入れ替えが審理範囲として許容されるかという点につき、当事者双方が望んでいるのであれば、紛争の一回的解決の観点から許容されると判示されていることを踏まえれば、文献公知(3号)から公然実施(1号、2号)への変更も、当事者双方が望んでいるのであれば許容されるという意見があった。ただし、公然性は、公然実施の内容によっては、裁判所でも証人尋問もして、審理判断しており、事実認定の立証が必要なため簡単ではないので、29条1項3号から1、2号に変更する場合、少なくとも当事者が主張立証することは必要となるとの意見が示された。

以上

(10) 愛知靖之、判例と実務シリーズ(No.510)「引用発明の認定と審決取消訴訟の審理範囲—アクセスポートおよびその識別方法事件—」知財管理70巻11号1612頁(2020)参照

事例8(特許化学1)

願書に添付した明細書の記載及び図面,並びに,当業者の出願当時における技術常識を参酌した明確性要件の判断

審判番号	無効2015-800158号(特許4886810号)(不成立) (平成28年12月9日:一部請求成立(一次審決)→請求成立部分取消) (平成29年12月26日:請求不成立(二次審決)→確定)
判決日	知財高判平成29年8月22日 平成29年(行ケ)第10006, 10015号(請求成立部分取消)
事件番号	ランフラットタイヤ
発明の名称	特許法第36条第6項第2号(明確性)
主な争点	願書に添付した明細書の記載及び図面,並びに,当業者の出願当時における技術常識を参酌した明確性要件の判断

1. 事件の概要

本件は,発明の名称を「ランフラットタイヤ」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。

無効審判の審決において,特許庁は,請求項1に記載の「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線A」との記載及び「急激な降下部分の外挿線B」との記載が,それぞれ明確ではないから,本件特許の請求の範囲の記載は明確性要件を満たさないと判断した。

それに対して,裁判所は,「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線A」については,ASTM規格やJIS規格における技術常識をもとに意味内容を理解できるとし,「急激な降下部分の外挿線B」については,動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において,左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分を意味することは明らかであるとして,本件特許の請求の範囲の記載は,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確なものとはいえないとした。

2. 検討事項の概要

本件についての検討事項は以下のとおりである。

(1) 検討事項1

「急激な降下」部分を,「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」と解釈した点について。

(2) 検討事項2

ガラス転移温度の測定に関する技術常識をもとに,「ほぼ直線的な変化を示す部分」を把握した上で,同部分の外挿線を引くことができる点について。

(3) 検討事項3

交点温度が,その引き方によって1℃の差が生じるにとどまるため,第三者の利益が不当に害されるほど不明確ではないとした点について。

また,一般的な観点での補足的な検討事項は以下のとおりである。

(4) その他1

明確性に疑義のある特許や,「第三者の利益が不当に害されるほど不明確ではない」と判断された特許に遭遇した場合,どのような点に注意して対応すべきかについて。

(5) その他2

願書に添付した明細書の記載及び図面、並びに、当業者の出願当時における技術常識が参酌される前提において、明確性要件を担保するために、どのように特許請求の範囲等を記載するのが適切かについて。

3. 本件発明の概要

(1) 本件発明1

ゴム補強層(7)によって補強されたサイドウォール部(6)を有し、

該ゴム補強層(7)が、昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図(図2、図3)において、100℃以上に存在する動的貯蔵弾性率の急激な降下前に存在する動的貯蔵弾性率がほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線Aと急激な降下部分の外挿

線Bとの交点の温度(C)が170℃以上であり、天然ゴムを含むゴム組成物を含むランフラットタイヤ。

(注：本件発明1における括弧内の符号等は原文にはなく、下記(3)の図面との対応関係を示すために、本稿において追加したものである。)

(2) 本件の実施例(本件明細書の段落【0032】～【0034】を抜粋)

【0032】

表1の配合に従いゴム組成物を調製し、動的貯蔵弾性率E'を測定した。結果を表1に示す。

【0033】

【表1】

	比較例1	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9
天然ゴム	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
ブタジエンゴム*1	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
カーボンブラック*2	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	70.0	50.0	40.0	30.0
軟化剤*3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
亜鉛華	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
ステアリン酸	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
老化防止剤*4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
加硫促進剤*5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
熱老化防止剤*6	0.0	1.0	2.0	3.0	5.0	10.0	3.0	3.0	3.0	3.0
劣化防止剤*7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
硫黄	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
温度C(°C)	169	172	176	178	180	181	178	178	178	178
ΔE'(Mpa)*8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
適用部材										
補強ゴム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ビードフィラー	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ランフラット耐久性	100	105	110	123	132	140	125	121	119	115

	実施例10	実施例11	実施例12	実施例13	実施例14	実施例15	実施例16	実施例17	実施例18
天然ゴム	50.0	70.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
ブタジエンゴム*1	50.0	30.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
カーボンブラック*2	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
軟化剤*3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
亜鉛華	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
ステアリン酸	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
老化防止剤*4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
加硫促進剤*5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
熱老化防止剤*6	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0	5.0	10.0	3.0	5.0
劣化防止剤*7	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
硫黄	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
温度C(°C)	178	178	171	175	178	180	180	178	178
ΔE'(Mpa)*8	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0
適用部材									
補強ゴム	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ビードフィラー	×	×	×	×	×	×	×	○	○
ランフラット耐久性	121	119	130	134	142	154	166	143	150

量は全て重量部

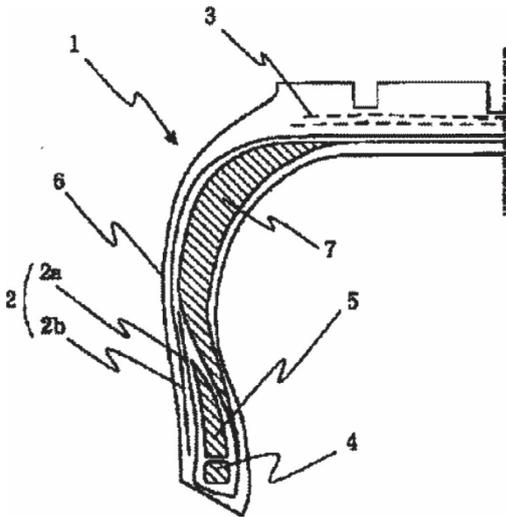
(中略)

【0034】

表1から判るように、熱老化防止剤を配合した本発明のゴム組成物は、ゴム成分の種類、カーボンブラックの量などに関わらず、昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において、100℃以上に存在する動的貯蔵弾性率の急激な降下前であって、貯蔵弾性率がほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線Aと急激な降下部分の外挿線Bとの交点の温度が170℃以上であり、また、劣化防止剤を併用している実施例12から実施例16においては、170℃～200℃における動的貯蔵弾性率の温度依存性が少なくなっている。

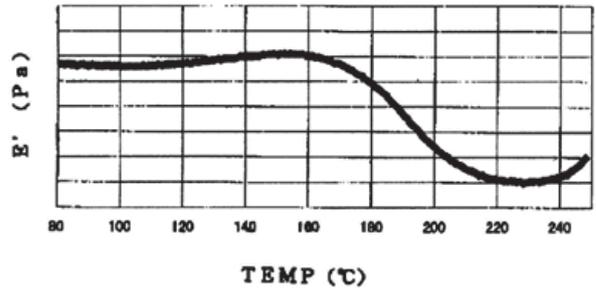
(3) 本件の図面

【図1】



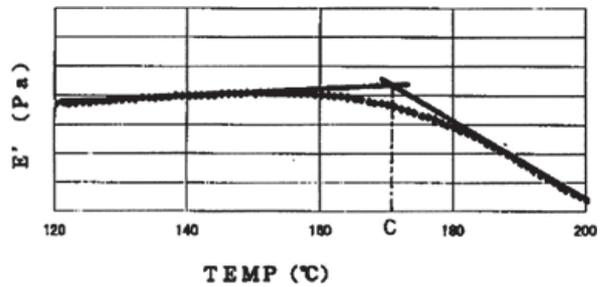
(本発明のタイヤ断面の1例を表わす図である。)

【図2】



(昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度に対する変化を表わす図である。)

【図3】



(昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度による変化を表わす図において、100℃以上に存在する動的貯蔵弾性率の急激な降下前であって、動的貯蔵弾性率がほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線Aと急激な降下部分の外挿線Bとの交点Cを表わす図である。)

4. 審決の概要

(1) 「急激な降下部分の外挿線B」について

外挿線Bについては、「外挿線Bは、動的貯蔵弾性率が急激に降下する部分を外挿して得られる線である。外挿線Bと動的貯蔵弾性率を示す線とは、少なくとも10℃にわたって接するのが良く、好ましくは、少なくとも15℃にわたって接するのがよい。」と記載されている(本件訂正明細書の段落【0011】)ものの、(中略)動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において、動的貯蔵弾性率の傾き(の絶対値)が具体的にどのよう

な値以上になったときに急激な降下と判断すればよいか、本件訂正明細書には一切記載されていないし、当業者にとり本件特許に係る原出願の優先日当時の技術常識ともいえないので、外挿線Bにおける「急激に降下する部分」がどの部分にあたるのか理解できない。

そして、動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において、どのような温度範囲にわたって動的貯蔵弾性率の傾きがどのように変化していれば、「急激に降下する部分」と判断できるのか、本件訂正明細書には一切記載されていないし、当業者にとり本件特許に係る原出願の優先日当時の技術常識ともいえないので、外挿線Bの「動的貯蔵弾性率が急激に降下する部分」がどの部分にあたるのかもたとえ当業者であっても理解できない。

(2) 「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線A」について

外挿線Aについては、「外挿線Aは、動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において、100℃以上での動的貯蔵弾性率の急激な降下前であって動的貯蔵弾性率がほぼ直線状になる部分を外挿して得られる線である。外挿線と動的貯蔵弾性率を示す線とは、少なくとも20℃にわたって、好ましくは、少なくとも40℃にわたって接するのがよい。」と記載されている(本件訂正明細書の段落【0011】)ものの、動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において、動的貯蔵弾性率の傾き(の絶対値)が具体的にどのような値以上になったときに急激な降下と判断すればよいか、本件訂正明細書には一切記載されていないし、当業者にとり本件特許に係る原出願の優先日当時の技術常識ともいえないので、外挿線Aにおける「急激な降下」部分がどの部分にあたるのかたとえ当業者であっても理解できない。

そして、動的貯蔵弾性率の温度による変化

を示す図において、どのような温度範囲にわたって動的貯蔵弾性率の傾きがどのように変化していれば、「ほぼ直線状」と判断できるのか、本件訂正明細書には一切記載されていないし、当業者にとり本件特許に係る原出願の優先日当時の技術常識ともいえないので、外挿線Aの「動的貯蔵弾性率がほぼ直線状になる部分」がどの部分にあたるのかもたとえ当業者であっても理解できない。

5. 判決の概要

(1) 「急激な降下部分の外挿線B」(検討事項1)について

ア 請求項1及び2の記載のうち「急激な降下」部分とは、動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において、左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分を意味することは明らかである(【図2】)。また、傾きの最も大きい部分の傾きの程度は一義的に定まるから、「急激な降下部分の外挿線」の引き方も明確に定まるものである。

イ これに対し、原告は、動的貯蔵弾性率の傾きが具体的にどのような値以上になったときに「急激な降下」と判断すればよいか分からない旨主張する。しかし、「急激な降下」とは、相対的に定まるものであって、傾きの程度の絶対値をもって特定されるものではないから、同主張は失当である。

(2) 「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線A」(検討事項2, 3)について

ア ASTM規格(乙31)は、世界最大規模の標準化団体である米国試験材料協会が策定・発行する規格であるところ、ASTM規格においては、温度上昇に伴って変化する物性値のグラフから、ポリマーのガラス転移温度を算出するに当たり、ほぼ直線的に変化する部分を特段定義しないまま、同部分の外挿線を引いている。

(中略) そうすると、ポリマーやプラスチックのガラス転移温度の算出に当たり、温度上昇に伴って変化する物性値のグラフから、特定の温度範囲における傾きの変化の条件を規定せずに、ほぼ直線的な変化を示す部分を把握することは、技術常識であったというべきである。

そして、ポリマー、プラスチック及びゴムは、いずれも高分子に関連するものであるから、ゴム組成物の耐熱性に関する技術分野における当業者は、その主成分である高分子に関する上記技術常識を当然有している。

したがって、ゴム組成物の耐熱性に関する技術分野における当業者は、上記技術常識をもとに、昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において、特定の温度範囲における傾きの変化の条件が規定されていなくても、「ほぼ直線的な変化を示す部分」を把握した上で、同部分の外挿線を引くことができる。

イ (中略)

ウ また、原告は、本件発明1及び2においては2℃のずれが問題となっているから、ASTM規格は参考にできるものではなく、本件発明1及び2に関連するゴム組成物の動的貯蔵弾性率の温度による変化を計測したグラフにおいて、外挿線A及び外挿線Bは、その引き方によっては交点温度に5.8℃の差や3℃の差が生じる旨主張する。

しかし、(中略) 本件特許の原出願の優先日当時、ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物の温度範囲は、せいぜい150℃以下の温度範囲で着目されていたにすぎなかったところ、本件発明6は、サイド部の補強用ゴム組成物の180℃から200℃までの動的貯蔵弾性率の変動に着目したものである。

(中略) そして、本件発明1及び2と同種

であるゴム組成物の動的貯蔵弾性率の温度による変化を計測したグラフにおける外挿線A及び外挿線Bの交点温度は、その引き方によっても1℃の差が生ずるにとどまる(中略)。

このように、外挿線Aと外挿線Bの交点温度として特定された170℃という温度は、補強用ゴム組成物の180℃から200℃までの動的貯蔵弾性率の変動に着目したことから導かれたものであって、かかる交点温度は、その引き方によっても1℃の差が生ずるにとどまる。そうすると、外挿線Aと外挿線Bの交点温度によって、ゴム組成物の構成を特定するという特許請求の範囲の記載は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確なものとはいえない。

6. 検討事項及び検討結果

(1) 明確性要件の判断基準

ア 特許請求の範囲の記載は、特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有するものであるから、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要である。明確性要件(特許法第36条第6項第2号)は、こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要となる規定であり、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を規定したものである。この規定により、特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載の明確性が担保されることになる(特許庁編工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第21版 特許法 第131頁)。

イ このような趣旨を有する明確性の判断基準としては、平成20年(行ケ)10107号において「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である。」と判示されているところ、この判断基準を前提にして、本件判決に関して主に以下の検討事項1～3について議論を行うこととした。

(2) 検討事項1(「急激な降下」部分を、「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」と解釈した点について)

ア 「急激な降下」が生じることと、「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい」ことが字義的な意味では異なる点では意見が一致したものの、判決において、「急激な降下」部分を、「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」と解釈した点についての妥当性に関する意見は分かれた。

イ まず、上記解釈を妥当とする意見としては、明細書等の記載を考慮すれば、「急激な降下」部分を、「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」とであると解釈できるとするものである。

このような意見は、具体的には次のような根拠によるものである。

(ア) 【図3】においては、外挿線Bは約185℃～200℃にかけて動的貯蔵弾性率のデータと概ね重なっているように見えるので、約185℃～200℃にかけての部分が「急激な降下」部分に該当すると考えられるところ、【図3】よりも広い温度領域で示される【図2】で動的貯蔵弾性率のデータの全体像を確認すると、約185℃～200℃にかけての部分は概ね傾きが一定になった部分と一致する。また、明細書の段落【0011】の記載から、「急激な降下」部分は10℃

～15℃程度の区間にわたって概ね直線状を示すことが前提になっていると考えられ、この点からも、「急激な降下」部分は、右下がりの区間中、概ね傾きが一定になった部分を指すものと解される。そして、動的貯蔵弾性率が【図2】のように変化する場合には、概ね傾きが一定になった部分と「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」が一致するため、判決の結論は問題ない。

(イ) 本件事案の結論としては、本件では、「急激な降下」部分が「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい」部分と一致するように見受けられるため、判決の認定は許容されるものの、「急激」と「最大」は同義ではないため、やや救済的な判断と捉えることができる。

ウ 次に、上記解釈を妥当としない意見として、具体的には以下のようなものが挙げられた。

(ア) 「急激な」の解釈について、意見が分かれること自体、不明確であることを意図する。また、明細書には「急激な」の定義が記載されていない。そのため、「急激な降下」部分とは、例えば、【図2】において、160℃の直前に動的貯蔵弾性率の傾きがゼロとなる平坦な部分があるが、160℃を少し過ぎた領域にこの傾きがゼロから急激に大きくなる部分があるところ、この部分、すなわち、動的貯蔵弾性率の降下が開始する部分を意味するという解釈も成立し得る。このように、「急激な降下」部分として「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」と限定的に解釈することができない。

(イ) 仮想的に第三者のランフラットタイヤがあって、動的貯蔵弾性率が「急激」とはいえない降下を示す場合においても、「左から右に向かって降下の傾きの最も大

きい部分」は存在し得る。そうすると、第三者のランフラットタイヤは、「急激な降下」部分がないのに本件発明の権利範囲に含まれることになってしまうから、第三者の利益が不当に害されるおそれがある。

エ 以上のように、「急激な降下」部分の解釈は、本会合で検討しても見解が分かれるが、上記解釈を妥当とする者と妥当としない者の意見を出し合ったところ、相互に理解を進めることができた。

(3) 検討事項2(ガラス転移温度の測定に関する技術常識をもとに、「ほぼ直線的な変化を示す部分」を把握した上で、同部分の外挿線を引くことができるとした点について)

ア 判決において、ガラス転移温度の測定に関する技術常識をもとに、「ほぼ直線的な変化を示す部分」を把握した上で、同部分の外挿線を引くことができるとした点について妥当とする意見が多かった。

このような意見は、具体的には次のような根拠によるものである。

「外挿線」という概念は、直線部分があることを前提としないと導出できない。その上で、図面を参照すると、【図3】において、外挿線Aが120℃～160℃にかけて動的貯蔵弾性率のグラフと概ね重なっているため、この重なっている部分が「ほぼ直線的な変化を示す部分」に該当すると考えられ、【図3】よりも広い温度領域で示される【図2】で動的貯蔵弾性率の全体像を確認しても、120℃～160℃の部分は、概ね傾きが一定となっている部分となっており、何ら齟齬するものではない。このことは、段落【0011】には、「ほぼ直線的な変化を示す部分」が、少なくとも20℃の区間にわたって概ね直線状を示

すことが記載されていることとも整合する。

以上のように、「ほぼ直線的な変化を示す部分」を特定することができるが、当該部分に接する外挿線の引き方について、明細書には具体的な記載がない。そこで、当業者、すなわちゴムが包含される高分子分野の技術常識を参酌するに、例えば、JIS規格における「補外ガラス転移開始温度」の求め方は、「低温側のベースラインを高温側に延長した直線と、ガラス転移の階段状変化部分の曲線のこう配が最大になるような点で引いた接線との交点の温度とする。」(JIS K7121:2012「プラスチックの転移温度測定方法」とされている。また、外挿線は、JIS等に準拠した熱分析装置(示差走査熱量測定装置)のソフトウェアにより自動的に引かれているのが一般的である。そうすると、当業者は、外挿線の引き方についての詳細な指示がなくとも、当業者の技術常識に基づいて外挿線を引くことができると解される。

イ 一方、連続曲線は変化量を極小にすれば直線近似ができるため、「ほぼ直線的な変化を示す部分」に外挿線を引くということは、外挿線はどの部分にも引けるということになるし、外挿線をソフトウェアにより自動的に引くことができるとしても、ソフトウェアのアルゴリズムがメーカーにより異なるため、やはり「ほぼ直線的な変化を示す部分」に引かれる外挿線は一義的に定まらないのではないかと、という意見も挙げられた。

ウ 以上のように、本会合では、本件明細書及び図面の記載から、「ほぼ直線的な変化を示す部分」を把握することはできるとした上で、外挿線を引くにあたって、補足的に、ガラス転移温度の測定において「ほぼ直線的な変化を示す部分」が定義されていないにもかかわらず当業者がこれを理解し

ているという技術常識を参酌できるため、ガラス転移温度の測定に関する技術常識を考慮することに問題はないとする意見で概ね一致した。

(4) 検討事項3(交点温度が、その引き方によって1℃の差が生じるにとどまるため、第三者の利益が不当に害されるほど不明確ではないとした点について)

ア 判決において、交点温度が、その引き方によって1℃の差が生じるにとどまるため、第三者の利益が不当に害されるほど不明確ではないとした点について妥当とする意見が多かった。

このような意見は、具体的には次のような根拠によるものである。

交点温度はその引き方によっても1℃の差が生じるにとどまると認定されているところ、当該認定は事実認定の問題である。そのため、当該認定が成り立つという前提において検討する。まず一般論として検討しても、1℃までの桁を有効数字とする温度において、1℃の差が生じる程度であれば、当業者は特に不適切だとは考えない。また、本件について個別的に検討しても、判決では、「本件特許の原出願の優先日当時、ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物の温度範囲は、せいぜい150℃以下の温度範囲で着目されていたにすぎなかったところ、本件発明6は、サイド部の補強用ゴム組成物の180℃から200℃までの動的貯蔵弾性率の変動に着目したものである。本件発明7も、ビード部の補強用ゴム組成物の同様の数値範囲に着目したものである。そして、本件発明1及び2は、かかる技術的思想を、外挿線Aと外挿線Bの交点の温度が170℃以上であるゴム組成物として特定したものである」とされているため、交点温度の特定において1℃未

満の精度が必要とされるような事情は見当たらない。よって、交点温度に1℃の差が生じ得ても第三者の利益が不当に害されるほどに不明確でないとした判決の判断は妥当と考える。

イ 一方、反対意見としては、次のような意見が挙げられた。

(ア) 本件特許において、「交点の温度が170℃以上」の数値限定は発明の特徴部分であり、その臨界値「170℃」は、本件明細書の比較例1の「交点の温度が169℃」であることから、非常に機微な数値であると捉えられる。そうすると、交点温度が169℃であるため、本件特許の範囲外であると信じた第三者の製品が、線の引き方によって本件特許の範囲内に含まれるような場合、第三者の利益が不当に害されることになるのではないか。

(イ) 交点温度の振れ幅があまりに大きく、当業者の技術常識に照らして、発明特定事項としての適切性、すなわち物の特定方法としての適切性を欠くと評価される場合には、第三者の利益を不当に害するものと判断されることはあり得るのではないか。

ウ なお、その他の意見として、次のようなものが挙げられた。

(ア) 無効審判請求人は、本件明細書に、交点温度が169℃の比較例がある一方で交点温度171℃が実施例とされていることを理由に、小さな温度差のずれが問題になると主張しているところ、この点について裁判所は何も判示していないが、これは、明確性の問題ではなく、新規性欠如の問題であると考えられるため、無効審判請求人は、新規性欠如の問題として、その比較例が従来技術の例であることを示す必要があったのではないか。

(イ) 特許権者の立場からすれば、交点温度が169℃の比較例があることで交点温度が169℃のものが従来技術であると解されてしまう可能性があるため、このような例は参考例とすべきであり、比較例としては従来技術と考えられる150℃程度の交点温度のものとするべきであったのではないか。

エ 以上のように、本件判決は、交点温度が、その引き方によって1℃の差が生じるにとどまるという前提において、第三者の利益が不当に害されるほど不明確ではないから、妥当とする意見が多かった。

(5) その他1(明確性に疑義のある特許や、「第三者の利益が不当に害されるほど不明確ではない」と判断された特許に遭遇した場合、どのような点に注意して対応すべきかについて)

本件に限らず、明確性に疑義のある特許や、「第三者の利益が不当に害されるほど不明確ではない」と判断された特許に遭遇した場合、どのような点に注意して対応すべきかについて自由に意見を求めたところ、次のような意見が寄せられた。

ア 権利者、被疑侵害者の何れの立場であっても、明細書の記載等に鑑みて特許発明の技術的思想をどう把握すべきか、実質を十分に検討し、特許発明と従来技術がどこまで近く、特許発明と実施品がどこまで近いか、といった各々の距離を見ていくことが肝要である。権利者によって、権利範囲の広狭が生じるような主張がなされた場合には、被疑侵害者としては特許発明が不明確であるとして、明確性要件違反の無効の抗弁をすることになる。

イ 「第三者の利益が不当に害されるほど不明確ではない」と判断され、権利自体を対世的に無効とするには至らない発明であっ

ても、その発明に曖昧さがある場合は権利行使ができなくなる可能性は残ることになる。すなわち、その発明の曖昧さによって、侵害、非侵害の双方があり得る場合は、非侵害という判断となる可能性が高い。侵害訴訟では無効の抗弁も行うだろうが、第一には非侵害を主張して勝訴するようにするため、不明確という判断には到らなくとも、非侵害となって権利行使できなければよい。

ウ 他者の特許が自社製品の実施の妨げになる場合、その特許が明確性に疑義があると、その特許発明が不明確であることを主張することに注力してしまっていたが、明細書の記載等からその特許発明が明確であると解釈できないか検討すること、また、その特許の権利範囲を最大限拡大解釈して対処することも必要である。

エ 技術的範囲が不明確であるという場合には、まず明細書の記載が参酌されるべきであり(特許法第70条第2項)、また審査経過も参酌すべきであるため、それらの観点から技術的範囲を検討すべきである。

明確性に疑義があり技術的範囲を広く解釈できる結果、自社製品が侵害となり得るという場合には、技術的範囲を広く解釈することで当該技術的範囲に包含される従来技術が出てくる可能性が高いため、無効資料調査をしておくことが有効である。

(6) その他2(願書に添付した明細書の記載及び図面、並びに、当業者の出願当時における技術常識が参酌される前提において、明確性要件を担保するために、どのように特許請求の範囲等を記載するのが適切かについて)

ア 最後に、願書に添付した明細書の記載及び図面、並びに、当業者の出願当時における技術常識が参酌される前提において、明確性要件を担保するために、どのように特

許請求の範囲等を記載するのが適切か、という点について総括的に議論を行った。

イ 願書に添付した明細書の記載及び図面、並びに、当業者の出願当時における技術常識が参酌される以上、技術常識との関係で、どの程度の内容を明細書及び図面を記載するか、また、どの程度、特許請求の範囲に明細書及び図面の記載を反映させるかについては明細書等の作成において戦略的な判断が求められる。

ウ そのため、まず、特許請求の範囲の記載を、あえて不明確に記載して、権利範囲を広げるという戦略はあり得るかということについて議論したところ、原則、このような戦略を行うとする意見はほとんどなかった。その理由としては、権利行使がしにく

いことや、顧客からの評判が悪いことが挙げられた。

他方、少数ではあるが、競合他社との関係やライセンス交渉を考慮すると有効になる場合もあるのではないかと、という意見も挙げられた。

エ また、本件のような争いが生じないように、特許請求の範囲に記載される文言については、明細書の作成段階で、明細書において定義するか、定義せずとも明確な表現にしておく必要がある、また、審査段階で出願人に主張させることで、特許請求の範囲に記載される文言が明確に解釈されるようにしておく必要があるという意見も多かった。

以上

事例9(特許化学2)

技術常識及び出願後に提出された薬理データをどの程度参酌できるか

審判番号	無効2015-800226号(特許5207392号) (平成29年8月8日:訂正認容,請求成立審決) → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年9月4日 平成29年(行ケ)第10172号(請求棄却)
発明の名称	抗ウイルス剤
主な争点	特許法36条4項1号(実施可能要件) 特許法36条6項1号(サポート要件)

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「抗ウイルス剤」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。

審決では、本件特許明細書の発明の詳細な説明に薬理データが示された化合物は、本件特許発明の式(1)で示される化合物とは別異のものであり、広範かつ多彩な化合物を包含する本件特許発明の化合物のインテグラーゼ阻害作用が明らかにされていると言えないこと、それらの構造が一見して類似しているとしても、直ちに本件特許発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害剤であることを理解できるとはいえないこと、さらには、本件特許発明の出願後に提出された薬理データは先願主義を採用する我が国の特許制度の趣旨に照らし許されないというべきであること、を理由として、実施可能要件違反であると判断した。また、サポート要件についても同様の理由により、違反であると判断した。

これに対して判決では、実施可能要件の判断の誤りについての判断は示されなかったものの、サポート要件の判断の誤りについては、本件特許発明の課題とインテグラーゼ阻害剤に関する技術常識を認定した上で、当業者が本件特許発明の課題を解決できると認識し得るか、キレート配位子によるインテグラーゼ阻害作用が理解できるか、先行技術文献の記

載から理解できること、バイオイソスターとインテグラーゼ阻害作用との関係、追試結果の参酌、本件明細書や先行技術文献に記載された化合物の類似性とインテグラーゼ阻害作用への影響、本件特許発明の技術的思想等の項目に分けてそれぞれ検討した上で、本件特許請求の範囲の記載はサポート要件に適合するということとはできないと判断した。

2. 検討事項の概要

(1) 検討事項1

技術常識の参酌について

(2) 検討事項2

後出しデータの参酌について

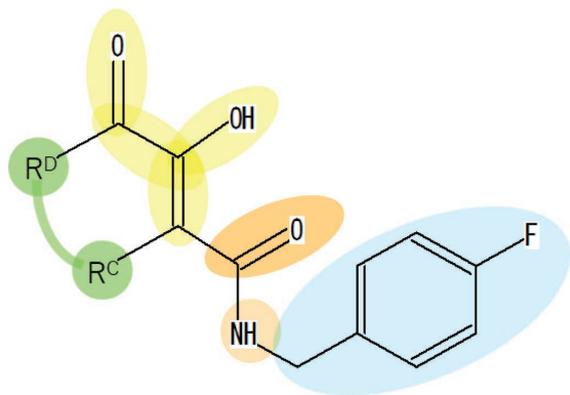
3. 審決の概要

(1) 本件発明の概要

ア 特許請求の範囲(平成29年4月13日
付け訂正請求書による本件発明1)

【請求項1】

式(1):



R^C及びR^Dは一緒になって隣接する炭素原子と共に5員又は6員のヘテロ原子を含んでもよい環を形成し、該環はベンゼン環との縮合環であってもよい；

・ ・(中略) ・ ・で示される化合物、その製薬上許容される塩又はそれらの溶媒和物を有効成分として含有する、インテグラーゼ阻害剤である医薬組成物。

(注：簡略化して記載、全文は判決p.3-4参照)

イ 発明の詳細な説明の記載

(ア) 技術分野

【0001】

本発明は、抗ウイルス剤に関する。特に、α-ヒドロキシ-α, β不飽和ケトンを部分構造として有する化合物、及びそれらを含むインテグラーゼ阻害剤として使用する医薬組成物に関する。

(イ) 背景技術

【0002】

ウイルスのなかでも、レトロウイルスの一種であるヒト免疫不全ウイルス(…以下HIVと略す)は、後天性免疫不全症候群(…

以下エイズと略す)の原因となることが知られている。そのエイズの治療薬としては、これまでのところ逆転写酵素阻害剤(AZT, 3TC等)とプロテアーゼ阻害剤(インディナビル等)が主流であるが、腎臓障害等の副作用や耐性ウイルスの出現等の問題が判明しており、それらとは異なる作用メカニズムを有する抗HIV薬の開発が期待されている。…インテグラーゼ阻害剤としては、例えば…誘導体等がある…。

【0034】

…特に現在、抗インテグラーゼ阻害剤は上市されておらず…

(ウ) 発明が解決しようとする課題

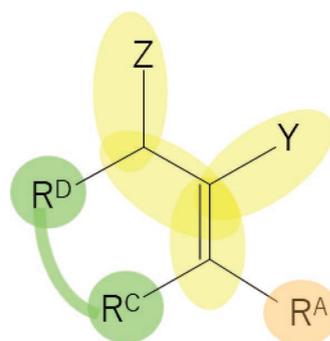
【0003】

上記の状況下、新規なインテグラーゼ阻害剤の開発が要望されていた。

(エ) 課題を解決するための手段

【0004】(注：簡略化して記載)

本発明者らは鋭意、研究した結果、新規な抗ウイルス剤を見出した。



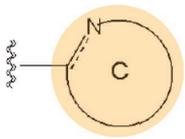
すなわち式(1):

R^C及びR^Dは一緒になって隣接する炭素原子と共に環を形成し、該環は縮合環であってもよい。

Yはヒドロキシ、メルカプト又はアミノであり；

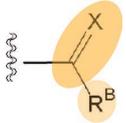
Zは酸素原子、硫黄原子又はNHであり

R^Aは式：



(式中、C環は…含窒素芳香族複素環…) で示される基

又は式：

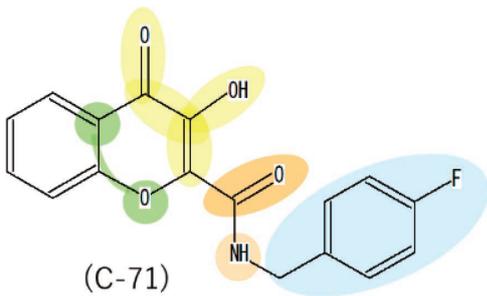


(式中、Xは酸素原子、硫黄原子又はNH；R^Bは置換基群Aから選択される置換基…) で示される基

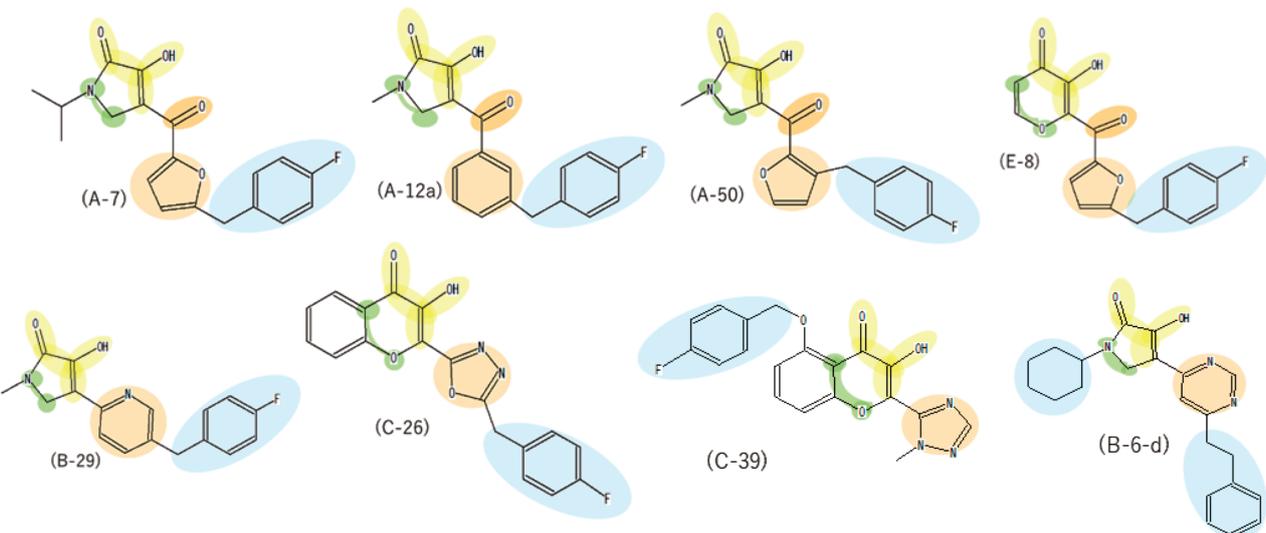
R^C及びR^Dが形成する環、C環又はR^Bの少なくとも一つが、式：-Z¹-Z²-Z³-R¹で置換

(オ) 実施例

a 多数の化合物が製造されている中で、本件発明1に該当するのは下記化合物(C-71)のみ。なお、化合物(C-71)についてはインテグラーゼ阻害活性が確認されていない。



b *in vitro*でのインテグラーゼ阻害活性(IC₅₀)が確認されたのは、下記



8つの化合物を含む合計27化合物。これら27化合物は、上記【0004】の式(1)の化合物には包含されるが、本件発明1には該当しない。

(2) 審決の判断

ア 無効理由1(実施可能要件違反)についての判断

(ア) 規範

本件特許発明におけるその物の使用とは…上記医薬組成物をHIVなどのウイルスに感染した患者に投与し、かつ、該患者に対してインテグラーゼ阻害作用を発揮してウイルスに起因する各種疾患を予防、治療するという薬理作用をもたらすことにほかならない。…本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載が、当業者が本件特許発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものといえるためには、上記医薬組成物が上記患者に上記薬理作用をもたらす、という本件特許発明の発明者の見解や、上記医薬組成物を上記患者に投与する際に必要な投与量、投与方法、製剤化方法に加え、上記医薬組成物が上記薬理作用を示すことを当業者が認識できるに足る記載がなされている必要がある。

(イ) 審決の判断

本件特許明細書の発明の詳細な説明には…、化合物No. A-7~M-6までの化合物について、インテグラーゼ阻害作用を示すIC₅₀の値が記載されているが、これらの化合物は…本件特許発明の式(1)で示される化合物とは別異のものである。…また、上記化合物No. A-7~M-6までの化合物の薬理データ…から、広範かつ多彩な化合物を包含する…式(1)で示される化合物のインテグラーゼ阻害作用が明らかにされているとはいえないし、その一部である本件特許発明の化合物のインテグラーゼ阻害作用が明らかにされているともいえない。また、上記医薬組成物が上記薬理作用を示すことは本件特許発明の出願時の技術常識に属する事項であったというような、薬理試験結果の記載がなされていなくても上記医薬組成物が上記薬理作用を示すことを当業者が認識できるといえる、格別の事情も見いだせない。そうすると、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、本件特許発明の上記医薬組成物が上記薬理作用を示すことを当業者が認識できるに足る記載がなされているとはいえない。

…本件特許発明の出願当時、インテグラーゼの阻害剤としてキレータータイプの阻害剤が有力な候補となっていたなどの技術常識…の存在の証拠とされる…乙第1号証の1は、一人の専門家の見解であって、これをもって直ちに、本件特許発明の出願当時に上記技術常識が存在したとはいえない。また…乙第1号証の3~16は、学術論文または特許公報であって、刊行時の最先端技術を開示することを目的とする文書であるから、そこに記載された内容が本件特許発明の出願当時公知のものであったとはいいい得ても、本件特許発明の出願当時の技術常識となっていたとまではいえない。

…一般に、化学構造の類似性が非常に高い

化合物であっても、特定の性質や物性が全く類似していない場合があること…が、当業界における技術常識であることを勘案すると、本件特許発明1に係る化(1)で表される化合物の化学構造が、一見して、本件明細書に薬理データが記載された27個の化合物と類似しているとしても、直ちに本件特許発明1に係る化(1)で表される化合物がインテグラーゼ阻害剤であることを理解できるとはいえない。

…本件特許発明の出願後に提出された…薬理データは、本件特許明細書に何らの記載もないものであり、そのようなものが本件特許出願後に提出されることによって、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たす、とすることは、いわゆる先願主義を採用する我が国の特許制度の趣旨に照らし、許されないというべきである…。

したがって、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が本件特許発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。

イ 無効理由2(サポート要件違反)についての判断

(ア) 本件発明の課題

本件特許発明は…インテグラーゼ阻害剤の医薬組成物の発明であるから、その課題は、ウイルスに感染した患者に対してインテグラーゼ阻害作用を発揮してウイルスに起因する各種疾患を予防、治療するという薬理作用をもたらすことにはかならない。

(イ) 審決の判断

「1. 無効理由1について」で説示したように、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、上記医薬組成物が上記薬理作用を示すことを当業者が認識できるに足る記載がなされているとはいえないし、上記医薬組成物が上

記薬理作用を示すことは本件特許発明の出願時の技術常識に属する事項であったというように、薬理試験結果の記載がなされていなくても上記医薬組成物が上記薬理作用を示すことを当業者が認識できるといえる、格別の事情も見いだせない。

そうすると、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載により当業者が本件特許発明の課題を解決できると認識できる範囲や、その記載や示唆がなくとも当業者が本件特許出願時の技術常識に照らし本件特許発明の課題を解決できると認識できる範囲は存在しないものとするほかはないが、それにもかかわらず、本件特許明細書の特許請求の範囲には本件特許発明が記載されているから、本件特許明細書の特許請求の範囲の記載は、明細書のサポート要件に適合するものとはいえない。

4. 判決の概要

(1) 主な争点

- ア 実施可能要件の判断の誤り
- イ サポート要件の判断の誤り

(2) 裁判所の判断

ア 実施可能要件の判断の誤りについて
裁判所による判断はなされていない。

イ サポート要件の判断の誤りについて
(ア) 本件各発明の課題

本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば…本件各発明の課題は、インテグラーゼ阻害作用を有する化合物を含有する医薬組成物を新たに提供するというものである。

(イ) インテグラーゼ阻害剤に関する技術常識

化合物において構造のわずかな修飾変化によって、薬理効果に差異が生じ得ることは当業者の技術常識である…。また、インテグラーゼ阻害剤に関しても…当業者は、原出願日時

点において、インテグラーゼ阻害剤の構造に対するわずかな修飾変化によって、そのインテグラーゼ阻害作用に大きな差異が生じ得るとの技術常識を有していたというべきである。

…本件各発明に係る化合物は、孤立電子対を他の原子に供与し得るヘテロ原子(O)がキレート配位子となり得る構造を有する。しかし…各文献は、キレート配位子の機能を推測するにとどまるものであって、かつ、キレート配位子となり得る構造を有する分子であれば、直ちにインテグラーゼ阻害作用を有することを否定するもの…キレート配位子の機能を提案するにとどまるものである…。そうすると、当業者は、原出願日時点において、キレート配位子となり得る構造を有する分子が、何らかの方法により、インテグラーゼ阻害作用に關与する可能性があることは認識していたものの、キレート配位子となり得る構造を有する分子がインテグラーゼ阻害作用を有するとは限らないとの技術常識を有していたというべきである。

(ウ) 当業者が本件各発明の課題を解決できると認識し得るか

…本件明細書には、本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有することを示す薬理データは、一つも記載されておらず、本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を示すに至る機序についても記載されていない。また…前記の技術常識に照らせば、A群等試験例化合物及びB群等試験例化合物がインテグラーゼ阻害作用を有することを示す薬理データをもって、当業者が、本件各発明に係る化合物についてもインテグラーゼ阻害作用を有すると認識すること…さらに…本件各発明に係る化合物がキレート配位子となり得る構造を有することをもって、当業者が、本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると認識することはできない。その他、本件各発明に係る化合物がインテグ

レーザー阻害作用を有すると当業者に認識させるような原出願日時点における技術常識も見当たらない。

したがって、本件各発明に係る化合物は、当業者がインテグラゼ阻害作用を有する化合物を含有する医薬組成物を新たに提供するという本件各発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものとはいえないというべきである。

(エ) キレート配位子によるインテグラゼ阻害作用

…インテグラゼが活性中心に2個の金属イオンを有すること、キレート配位子は金属イオンと配位結合することが知られていたとしても、キレート配位子となり得る構造を有する分子が、インテグラゼの活性中心にある2つの金属イオンと反応することによりインテグラゼ阻害作用を有することは、原出願日時点においては、いまだ推測の域を出るものではなかったというべきである。

したがって、当業者は、インテグラゼ阻害剤として本件明細書に記載された化合物において、そのインテグラゼ阻害作用を奏するために保持すべき部位は、本件キレート配位子構造等であって、その余は改変が許容される部位であることを理解できるものではない。

(オ) 本件先行技術文献の記載

…金属イオンに配位する原子を含む配位基を、分子内に2つ以上有し、これらの配位基が配位してできるキレート環が5員環又は6員環を構成する化合物に限定しても、このような化合物は多数存在し、このような構造を有する化合物はありふれたものであるから、化合物において、酸素原子、窒素原子等のヘテロ原子を含む基が3個存在し、これらのヘテロ原子が特定の距離をもって存在することが当該化合物の特徴であると直ちに理解できるものではない。そして、本件先行技術文献

には、本件キレート配位子構造を有する化合物がインテグラゼ阻害作用を示すに至る機序は何ら記載されていない。また、本件明細書の【背景技術】に記載された本件先行技術文献11編にインテグラゼ阻害作用を有する化合物として記載された化合物の全てが、本件キレート配位子構造を有するものでもない…。そうすると、本件先行技術文献の記載からは、インテグラゼ阻害作用を有する化合物の中には、本件キレート配位子構造を有するものがあると理解できるにとどまる。

したがって、当業者は…インテグラゼ阻害作用を奏するために保持すべき部位は、本件キレート配位子構造等であって、その余は改変が許容される部位であることを理解できるものではない。

(カ) バイオアインスター

…本件明細書に記載された化合物のうち、本件発明1の構造に相当する化合物は、化合物C-71のみである。そして、化合物C-71と上記薬理データが示された化合物C-26の構造式を対比すれば…構造式においては、アミド(-NHCO-)と1,3,4-オキサジアゾール由来の2価の連結基のみが相違する。しかし、甲93には、「…1,3,4-オキサジアゾール(93)…のような複素環式環も、アミド…の代替物として使用されている。」(3170頁)と記載されるにとどまり、前者が後者の代替物になったとしても、後者が前者の代替物になるとは示されていない。また、そもそも、バイオアインスターによる置換をして得られた化合物が、元になった医薬と同等の生物活性を必ず示すということもできない(甲93の3165頁)…。

したがって、本件発明1に係る化合物である化合物C-71が、本件明細書において酵素アッセイによりインテグラゼ阻害作用があると示された化合物C-26と比較して、連結基がアミドに代替されているにすぎない

ものであったとしても、化合物C-71が、化合物C-26と同様にインテグラーゼ阻害作用を有すると理解することはできない。

(キ) 追試結果

本件明細書には、本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有することを示す薬理データは記載されておらず、本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を示すに至る機序についても記載されていないことに加え、原出願日時点における技術常識に照らせば、本件明細書に記載された事項から、当業者が本件各発明に係る化合物についてインテグラーゼ阻害作用を有すると認識することもできない。本件明細書における開示が上記の程度のものであるにもかかわらず、本件各発明に係る化合物はインテグラーゼ阻害作用を有するとの技術的思想が原出願日時点における発明者の単なる憶測ではなかったということを明らかにするために、原出願日以後に行われた当該技術的思想を裏付ける実験結果を用いることはできない。

よって、本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有するとの追試結果をもって、本件各発明に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するということとはできない。

(ク) 本件明細書や本件先行技術文献に記載された個々の化合物の類似性

…本件先行技術文献にインテグラーゼ阻害作用を有するものとして薬理データとともに記載された多数の化合物は様々な観点から分類することができ、かつ、それぞれに分類した化合物間において共通する構造も様々に抽出することができる…本件先行技術文献に記載された前記化合物における共通する部位に着目して、共通しない部位はインテグラーゼ阻害作用に影響を及ぼさないと理解することはできない。…そもそも対比のために個々の化合物を選び出す基準は本件キレート配位子

構造等を前提としなければ不明であり、また、共通する部位のうち本件キレート配位子構造以外の部位や共通しない部位がインテグラーゼ阻害作用にどのような影響を与えているかについても不明であるから、上記分析をもって、インテグラーゼ阻害作用を奏するために保持すべき部位と改変が許容される部位を決定することはできない。

したがって、本件明細書や本件先行技術文献に記載された個々の化合物を対比することによって、本件キレート配位子構造等以外の部位は改変が許容されると理解することはできない。

(ケ) 本件各発明の技術的思想

本件明細書において、A群等試験例化合物及びB群等試験例化合物が、本件各発明の技術的思想を包含する上位概念化された技術的思想を代表する化合物である旨記載されていたとしても、本件明細書の記載及び原出願日時点の技術常識から、当業者は、このような上位概念化が原出願日時点における発明者の単なる憶測ではないと認識することはできない。

(コ) 小括

以上によれば、本件各発明に係る特許請求の範囲の記載は、サポート要件に適合するということとはできない。

(サ) 判決におけるその余の説示

判断の中では、その他に、化合物の重ね合わせの技法を通じたドラッグデザインの考え方によって、インテグラーゼ阻害作用を奏しているのが本件キレート配位子構造等であると理解することはできない点、本件明細書の記載やその他の原出願日の公知文献をみても、フルオロベンジル基がインテグラーゼ阻害作用を奏するために保持すべき部位であることや、本件キレート配位子構造を支える背面環(R^C/R^D環)がインテグラーゼ阻害作用を奏するために重要であることを理解できない

点, についても述べられている。

5. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1(技術常識の参酌について)

ア 審決, 判決において, 技術常識をもとに, 本件発明1の化合物がインテグラーゼ阻害作用を持つと, 当業者が理解できないとした判断について

基本的な判断枠組みとして偏光フィルム事件(平成17年(行ケ)第10042号)における判断基準⁽¹⁾に照らしても, 上記審決・判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。その理由は以下のとおりであった。

(ア) まず, 本件は, 医薬用途発明に関するものであるところ, 医薬用途発明の課題は疾病の治療あるいは予防という用途との関係で有用な物質を選択して提供することである。そして, 特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには, 明細書の発明の詳細な説明に当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないところ, 医薬用途発明において前記課題を解決でき, サポート要件を満たすというには通常「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」が要求される。この点, 本件明細書には, 多くの選択肢を含む上位概念の式(1)の化学構造式に包含される化合物については薬理データが記載されているものの, 本件発明1の化合物に関する薬理データは記載されていないことから, サポート要件を満たすとの主張がそもそも難しい事例である。

(イ) また, 一般論として, 化合物の構造のわずかな修飾変化によって, 薬理効果に

差異が生じ得ることは当業者の技術常識であると考えられているものの, 明細書の記載や技術常識に基づいて, 化合物の構造に依拠して薬理作用を推認できれば, 実施例で具体的に薬理データが確認されていない部分についてもサポート要件を満たすと判断され得る。

(ウ) 本件における被請求人(原告)も, 本件発明中の本件キレート配位子構造がインテグラーゼ阻害作用を奏するために保持すべき部位であることを当業者であれば理解する等の説明を積み重ね, 本件明細書の記載や技術常識から, 当業者が本件発明1の化合物がインテグラーゼ阻害作用を持つと合理的に認識できると主張している。

しかし, 本件明細書には, 本件化合物がインテグラーゼ阻害作用を示すに至る機序や構造活性相関に関して何も説明がなかったうえ, 例えば, 被請求人が主張の根拠の一つとしていた本件明細書の先行技術文献中の記載について, これらに開示されたインテグラーゼ阻害作用を有する化合物の全てが本件キレート配位子構造を有するものではなかった等, 被請求人の主張を裏付ける技術常識について十分に立証ができていなかったという事情がある。

さらには, 被請求人による, 明細書の記載から当業者が本件発明1の化合物がインテグラーゼ阻害作用を持つと合理的に認識できるとの主張, 立証方法は, 明細書の記載から直截に当業者が理解できる部分の指摘があまりなく, 迂遠である点からも, 成功していないように思われる。

(1) ①発明の詳細な説明の記載により当業者が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, また,
②発明の詳細な説明に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。

その一方で、「インテグラーゼ阻害剤の構造に対するわずかな修飾変化によって、そのインテグラーゼ阻害作用に大きな差異が生じ得るとの技術常識」を裏付ける証拠は、請求人から複数提出されており、被請求人がこれらを否定する反論は不十分であったという事情がある。

(エ) 以上の観点から、「当業者は、原出願日時点において、キレート配位子となり得る構造を有する分子が、何らかの方法により、インテグラーゼ阻害作用に関与する可能性があることは認識していたものの、キレート配位子となり得る構造を有する分子がインテグラーゼ阻害作用を有するとは限らないとの技術常識を有していたというべき」という認定は妥当であり、この技術常識をもとに、本件発明1の化合物がインテグラーゼ阻害作用を持つと、当業者が理解できないとした判断も妥当といえる、との意見が多数を占めた。

(オ) 後記イ、ウとも関連するが、本判決では、その判示中、明細書に作用機序の記載がないことが重ねて指摘されていた点について、実務上は、化合物の構造的な部分と、作用機序や効果との関係について、推定でもよいので書いておくことが、特にバイオ分野においては多いとの意見があった。一方で、作用機序に関する記載は、結論から見れば書いておけばよかったとはなるものの、作用機序を書いたことによって、サポート要件を満たす範囲が限定的に判断されることもあるから、類似する構造や他の構造まで含むようにしたい場合には、作用機序について記載するか否かは慎重にならざるを得ない面もあるとの意見もあった。

(カ) 技術常識に関する、乙第1号証の1に対しての「一人の専門家の見解であって、これをもって直ちに、本件特許発明の出

願当時に上記技術常識が存在したとはいえない」との判断、乙第1号証の3～16に対しての「学術論文または特許公報であって…最先端技術を開示することを目的とする文書であるから…本件特許発明の出願当時の技術常識となっていたとまではいえない」との審決の判断は、上記証拠が、通常、技術常識の立証に用いられる証拠であることを考慮すると、やや厳しい判断ではないか、すなわち、出願時に、辞典レベルの記載になっていないと技術常識であると認めないことにつながりはしないか、といった議題に対しては、上記摘示箇所のみを見ると厳しい判断という印象も受けるが、本件乙号証として用いられた学術論文や特許公報に記載された技術内容が、対象となる分野でどのような位置づけであったかを考慮すると、本件に限っては上記判断となったことは致し方ないのではないかという意見で一致した。

また、複数意見として、実務上、技術常識や技術水準を立証する際には、最新の技術論文だけでは心もとないので、総説(レビュー形式のもの)やテキストのように、複数人が当たり前であると考えて記載しているものを証拠として提出するように心がけており、実際に、そのようなものでないと採用されづらい印象があるといった意見があった。

さらに、対象となる分野によって、どの程度の技術水準にあるものが技術常識として認められるかは異なり、したがって、技術常識を立証できる証拠の種類も異なるのではないかと意見も出された。

加えて、上記乙号証は、一般的なキレタータイプの技術に関する内容と見受けられるところ、本件化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると、当業者が理解

できることを最終的に立証するには、単にキレータータイプというだけでは不十分であり、本件化合物にもっと類似する構造について記載された見解や文書でないと、証拠として使えないのではないかという意見もあった。

(キ) インテグララーゼ阻害作用に関する、「当業者は、原出願日時点において、インテグララーゼ阻害剤の構造に対するわずかな修飾変化によって、そのインテグララーゼ阻害作用に大きな差異が生じ得るとの技術常識を有していたというべきである」との判断について、化合物の修飾変化による薬理作用の差異という理由以外は、本件発明1の化合物がインテグララーゼ阻害作用を持つことを直接否定する証拠はなく、結論的にも「わずかな修飾変化によって、そのインテグララーゼ阻害作用に大きな差異が生じ得る」という可能性を判断したにとどまっていることについて、意見を述べてもらった。その結果、記載要件の立証責任は権利者(被請求人)側にあるところ、上記技術常識について請求人から一定の主張と立証がなされた一方で、被請求人は本件発明1の化合物がインテグララーゼ阻害作用を有することの立証ができなかったため、証拠構造上このような内容になったと理解され、特に違和感はないという意見が多かった。

また、本判断に関し、判決は、技術常識の認定を、一般論とインテグララーゼ阻害剤分野の二段階に分けて丁寧に書いているとの意見もあった。具体的には、構造と活性の関係が技術常識であれば、サポート要件を満たすと判断もされ得るとの前提のもと、第一段階として、化学分野では構造が違えば活性が違ふという一般論があることを認定し、第二段階として本件のインテグララーゼ阻害作用とい

う狭い分野に落とし込んで検討しても、わずかな修飾変化によって作用に大きな差異が生じ得る一方、キレート配位子となり得る構造を有する分子がインテグララーゼ阻害活性を有するとの技術常識はないことを認定している点が指摘された。

さらに、本件では、上述のとおり判決の中に、「共通する部位のうち、本件キレート配位子構造以外の部位で共通しない部位がインテグララーゼ阻害作用にどのような影響を与えるかについても不明であるから…」という記述があり、かつ、提出された証拠(本件明細書に記載の化合物をバイオアイソスターにより置換した化合物に、阻害作用がなかったという証拠)も併せて考えると、被請求人側としては、キレート配位子構造を含めてどのような構造を有していることが作用効果を得るのに必要なかの明確な立証が必要な事案だったのではないかとの見解も示された。

イ 審決、判決において、技術常識をもとに、本件明細書において薬理試験が示された化合物から、本件発明1の化合物がインテグララーゼ阻害剤として機能すると、当業者は認識できないとした判断について

上記審決・判決の判断も妥当であるとの意見で一致した。

(ア) その理由として、①本件明細書において薬理試験結果が示された27化合物に、本件発明1の化合物は含まれていない点、②本件明細書には、本件各発明がインテグララーゼ阻害作用を示すに至る機序についての記載がない点、③インテグララーゼ阻害剤の構造に対するわずかな修飾変化によってその作用に大きな差異が生じ得るといふ技術常識の存在が認定された点、④キレート配位子となり得る構造を有す

る分子がインテグラーゼ阻害作用を有するとは限らないという技術常識の存在が認定された点、⑤その他本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると当業者に認識させ得るような技術常識の存在が立証されなかった点、が挙げられ、これらを考慮すると、本件発明1の化合物がインテグラーゼ阻害剤として機能すると当業者は認識できないとの判断になるうとの意見が主流であった。特に、上記④に関し、請求人側の主張、立証に対して、被請求人側の反論が弱く、本件化合物は所望する薬理作用を有するかもしれないという推測はできたとしても、実際に確認してみないと分からないと判断されたのであろうとの見解が示された。

(イ) 本件明細書に具体的に記載された化合物のうち、本件発明1の構造に相当する化合物は化合物C-71のみである。一方、本件明細書において薬理試験結果が示された27化合物のうち化合物C-26が、上記化合物C-71とバイオアイソスターの関係にある。そこで、化合物C-26の薬理試験結果を根拠として化合物C-71もインテグラーゼ阻害作用を有すると言えるかという点についても検討した。

その結果、前記(ア)における③、④の技術常識が認定されているうえ、バイオアイソスターであっても同じ薬理活性を示さないという証拠が提出されていたことも考慮すると、化合物C-26のバイオアイソスターの関係にある化合物C-71が、基となる化合物C-26と同等の生物活性を必ず示すということはできず、その他に化合物C-71がインテグラーゼ阻害作用を有すると理解できる根拠もないことから、化合物C-26がイ

ンテグラーゼ阻害作用を有することのみを理由として、化合物C-71も当然にインテグラーゼ阻害作用を有すると判断することは、当業者が合理的に判断できる範囲を超えるとの意見が複数あった。

さらに、化合物C-26の構造から、本件発明1の化合物がインテグラーゼ阻害剤として機能すると推認し得るためには、化合物C-26と本件発明1の化合物、少なくとも化合物C-71との構造上の相違が、インテグラーゼ阻害作用に影響しないことを技術常識で裏付ける必要があると考えられ、被請求人も甲第93号証を挙げてその立証を試みているものの不十分であったとの指摘もあった。

また、実務の観点からは、バイオアイソスターに係る部分も含む権利を無効審判において耐えられるようにするのであれば、バイオアイソスターであれば同等の薬理活性が期待できることについて明細書中に一言記載があるのみでは根拠として不十分であり、その発明についてバイオアイソスターが薬理的に同等に作用をすることを示す具体的な証拠を明細書に記載する必要があるとの指摘もあった。

(ウ) 判決においては、インテグラーゼ阻害の作用機序の記載がないこと、キレート配位子構造がインテグラーゼ阻害作用に関与していることの確証となる技術常識がないこと等を理由として、「薬理試験が示された化合物から、本件発明1の化合物がインテグラーゼ阻害剤として機能すると、当業者は認識できない」と判断しているが、本件明細書に、キレート配位子及び孤立電子対を用いた作用機序の説明や、キレート配位子構造がインテグラーゼ阻害作用に関与しているとの技術的思想のもと発明を完成したとの記載が明確にあった場合、判決の判断は変わった可

能性はあるのか、あるいは、化合物の修飾変化による薬理作用の差異という前提のもとでは、実施例として記載されていない以上、サポート要件を満たす余地はないと考えられるのかについて議論したところ、本件では、本件発明1に係る化合物の薬理データがない以上、作用機序が記載されているのみではサポート要件を充足することは難しいのではないかという、後者の意見で一致した。また、関連意見として、一般的に、バイオ分野では、化合物分野と比較して、明細書に作用機序について説明があると具体的な薬理データがなくても、サポート要件を満たすと判断される余地が大きい印象があるとの意見もあった。

(エ) さらに、「わずかな修飾変化によって、そのインテグラーゼ阻害作用に大きな差異が生じ得る」という技術常識の存在が認定された以上、本件特許発明に該当する実施例が存在していても、環構造部分の一般化された部分($R^C - R^D$)についてサポート要件を充足するのは、当該実施例に限定されるかという点についても議論した。一般的には、サポート要件を充足する範囲は、実施例に限定されるわけではなく、化合物を構成する各部分構造が薬理活性に及ぼす影響の程度、各部分構造に包含される範囲、実施例で薬理活性が確認された化合物構造の範囲を総合的に考慮して判断される。しかし、本件については、上記技術常識が前提とされているうえ、特許請求の範囲に含まれる化合物が膨大な数であることに鑑みると、対応する実施例が幾つかあったところで、結局、サポート要件を満たす範囲を超えているのではないかという意見が多数を占め、具体的に効果が立証されている構造から合理的に同様な効果が得られると

考えられる範囲まで狭める必要があるだろうとの意見が多数であった。

また、実務の観点からは、明細書の作成段階では、実施例で効果を確認した化合物群から、この部分構造を変化させても活性に大きな影響がないことを推認できるように、ストーリー作りをすることが大事であるという意見もあった。

ウ 本件は、分割出願の出願過程で、薬理試験結果が一切なくなってしまった事案であるが、どのような条件下(明細書の開示内容、技術常識の提示)であれば、サポート要件、実施可能要件が認められると考えるか

医薬用途発明であれば、原則、請求項に係る発明の薬理試験データが明細書に記載されている必要がある。しかし、本件明細書には、分割後の特許請求の範囲に記載された化合物について薬理試験データが記載されていないものの、薬理試験データが全く記載されていないわけではない。したがって、実施例に記載されたデータをもとに、請求項に係る発明も記載要件を満たすことを説明、立証できれば、サポート要件、実施可能要件を満たし得るとの意見が多数であった。

(ア) まず、明細書の開示内容として、化合物の構造と、インテグラーゼ阻害活性との関連性を当業者が理解できるよう、作用機序に関する説明の開示が必要であろうとの意見が複数出された。

さらに、明細書に記載された作用機序が科学的知見・データにより明細書中に裏付けられることが必要であるとの意見や、作用機序の裏付けに加えて、化学的特性の共通性や具体的な属性データに基づけば、明細書に記載された他の化合物についての薬理試験結果が、同じ作用機序により本件発明の包含する化合物全体についても得られることを、明細書中の

記載から当業者が理解できる必要があるとの意見もあった。

また、本件では、明細書に記載された他の化合物についての薬理試験結果を本件発明全体に一般化、拡張できることを否定する技術常識の存在が請求人により主張、立証されているところ、被請求人としては、当該技術常識を否定する文献(証拠)により、本件出願時において、修飾変化によってもインテグラーゼ活性に大きな変化はないとの技術常識を示すことが当然有効であるとの意見が複数あったものの、本件においてはその立証は難しいであろうとの見解も併せて示された。

そして、当該技術常識を裏付ける文献等に記載の化合物と、異なる骨格構造を有する化合物が本件発明に含まれるのであれば、かかる化合物に減縮する等、当該技術常識が当てはまらない範囲へ訂正することもあわせて必要になるうとの意見も複数あった。

さらに、①本件各発明に係る化合物が構造的特徴として共通するキレート配位子構造を有すること、②2核架橋型3座配位子のキレート配位子構造を有することにより本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害活性を有すること、及び③本件各発明に係る化合物に類似するが2核架橋型3座配位子のキレート配位子構造を取らない化合物がインテグラーゼ阻害活性を有しないこと、等が記載されていれば、サポート要件の充足が認められる余地があるのではないかとこの意見もあった。

明細書の実施例から、 α -ヒドロキシ- α 、 β 不飽和ケトンの構造がインテグラーゼ阻害作用を示すのに十分な部分構造であることが認識でき、式(1)中、 R^A で表される基がインテグラーゼ阻害

作用に与える影響は少ないことが認識できれば、本件発明1に属する化合物が当該 R^A の構造において試験化合物と異なっても、サポート要件、実施可能要件が認められ得るといった意見も出された。

(イ) 上記の他、明細書や特許請求の範囲の作成実務に関し、分割出願時には明細書の記載は原則変更しない、試験データはなるべく沢山載せておく、試験データによって効果が示されていない化合物をクレームアップする際には、マーカッシュ形式で記載された選択肢の端の方に記載する等、かかる化合物を目立たないところに記載しておきたい、といった実務上の工夫が紹介された。

また、本件では、原出願時に莫大な数の化合物を記載しているところ、本件分割出願の発明はそこから選ばれた化合物群ではあるものの薬理データはなく、本件化合物が好ましいとする記載も何らない点から、本件発明の化合物が好ましいという認識は原出願時にはなく、検討が進むなかで、本件化合物に効果があると分かり権利化を試みた出願だったとも受け取れ、そのような部分について権利を取得し、守ることは難しいのではないかとこの意見もあった。

(ウ) 本件特許は、新規なインテグラーゼ阻害剤である医薬組成物の発明であるが、本件特許が新規化合物の発明であって、その化合物の用途として、インテグラーゼ阻害剤としての医薬組成物が挙げられていた場合には、サポート要件、実施可能要件は、本事件ほど、厳密な薬理データの存在を要求されなかったのではないかと(有用性を理解できる程度の用途の可能性があればよいのではないかと)という点についても検討したところ、新規化合物

の発明であればサポート要件、実施可能要件はさほど厳しく判断されないのではないかという意見が多数出された。

具体的には、そもそも化合物発明の場合には、明細書中の課題の記載方法に関わらず、化合物の提供それ自体が課題として認定され得るといった意見、本件は製造例がある以上、有用性を理解できる程度(ある用途に使えるという程度)の記載があれば記載要件は満たし、薬理データは必ずしも必要とされないのではないかといった意見、新規化合物であれば医薬用途と比べてそれほどデータは必要とされないし、そもそも厳しく判断されるべきではないといった意見が出された。

また、薬理試験データのない農薬用途の化合物発明特許について、農薬用途のクレームについては審査段階において記載要件違反で削除された経緯があったことから、化合物に関する特許クレームについてもサポート要件違反を理由に無効審判を請求したが、認められなかったという事例も紹介された。

本件の場合、いずれにせよ化合物の範囲を狭くすれば、記載要件を充足するという判断となり得るのではないかという意見も出された。

さらに、第1クレームが新規化合物の発明で、下位請求項に、インテグラーゼ阻害剤である医薬組成物の請求項が存在していた場合、又は多くの関連用途の一つとしてインテグラーゼ阻害剤が存在していた場合は、判断が異なるのかについて、さらに検討したところ、実務上、上位に化合物発明があり、下位請求項にその用途発明があった場合に、明細書中に当該用途に対するデータがどの程度求められるかはケースバイケースとの印象があるが、他者の権利を無効にする側(請求人側)

からすると、用途限定された下位請求項だけ無効にしてもあまり意味がないとの意見が複数出された。

- (工) 上記に関連してさらに、「発明が解決しようとする課題」の項目に、「一定のわずかなインテグラーゼ阻害作用がありさえすれば良い」との記載があった場合に、サポート要件の判断に影響を与えるかについても意見を求めたところ、判断に影響を与えるであろうという意見、化合物の構造と効果の相関が立証しきれない以上、判断は変わらないのではないかという意見、わずかとはいどの程度であるか等、課題との関係を指摘されるおそれがあるという意見、そもそも医薬品として意味があるのかという別の争点が生じる可能性があるという意見が出された。また、ボロン酸化合物製剤事件(平成30(行ケ)第10158等)を参照しつつ、課題を高く設定して自らハードルを上げる必要はないものの、だからといって低く書けばよいというものでもなく、妥当な課題が設定され、また審判や訴訟の段階で認定されるべきであるという意見も出された。
- (オ) 上記を踏まえ、本件特許のようなケースで、サポート要件と実施可能要件とで判断が分かれる場合が存在するかについて意見を聞いたところ、判断が分かれることはあり得るとする意見が多数を占め、その理由として、サポート要件の判断は、解決しようとする課題の記載の仕方等、明細書における発明の開示の切り口に影響されること、サポート要件と実施可能要件との趣旨が少し異なる以上、判断は分かれ得ることが挙げられた。また、審判や訴訟の際には分けて考える場合もあるだろうという意見や、理論上は判断が分かれることはあるだろうが、本件に関しては分かれることはあまりないだろう

という意見も出された。

(2) 検討事項2(後出しデータの参酌について)

ア 審決、判決において、本件では後出しデータは参酌されないとした判断について

後出しデータを参酌しないとの審決・判決の判断は妥当であるという意見で一致した。

(ア) そもそも、本審決や平成17年(行ケ)第10042号で判示されたとおり、明細書の記載中に必要なデータがない場合に、後出しデータを参酌することは、出願時に未完成であった発明を保護することとなり、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないものであるし、これは、第三者との公平の観点からみても妥当である。

本件では、わずかな修飾変化により薬理作用に大きな差異があるとの技術常識が存在しており、この技術常識を参酌すると、本件明細書の記載からは、本件発明の各化合物が実際に薬理作用を示すかが不明、つまり、発明の詳細な説明に開示された内容を、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化できるとはいえない事案である。そうすると、本件の後出しデータの裏付けがない限り、本件においては、サポート要件、実施可能要件といった記載要件は充足されないものであるから、このような目的で後出しデータを参酌することは許容されず、審決・判決の判断は妥当であるという意見で一致した。

その他に、出願時にはフォーカスされておらず未完成の状態にあった発明の範囲を、後出しデータで補うことは許されないという意見、技術常識で説明しきれない内容は、後出しデータでも補えないという意見が出された。

(イ) 次いで、審決は、後から提出された薬理データについて、明細書に何ら記載がなく、このようなものが後から提出されることによって記載要件を満たすことは許されないと判断をしているのに対して、判決は、明細書に本件各発明の化合物の薬理データや作用機序の記載がなく、当該化合物についてインテグラーゼ阻害作用を有すると認識できる技術常識もないにもかかわらず、本件発明の技術的思想が単なる憶測ではなかったということを明らかにするために、後から提出された薬理データを用いることはできないとの判断をしていることについては、審決と判決の判断は表現上の差異があるだけで、同視できるものであるとの意見で一致した。判決は、技術常識を踏まえると、明細書の記載から当業者が合理的に理解できない範囲を単なる憶測としているのであろうとの見解も示された。

また実務上の対応として、サポート要件違反の拒絶理由に対して、明細書のデータから言えることを導き出し、合理性を持った説明を行い、その際に追加のデータが出せそうであれば出すものの、かかる追加データを当然に参酌されるという位置づけにすることは実際には、難しいという話も紹介された。

(ウ) 前記4.(2)イ(ク)及び(ケ)の検討による判決の判断をみると、技術的思想として、当初から記載されていても、実証された記載がなければ結局採用されないようにもみえるが、作用機序や、本件のキレート配位子構造を含めた技術的思想が明確に記載されていたならば、追加実験結果で裏付けることは可能であったのかという問いに対しては、上記記載が明細書に明示されていたとしても、それを裏付けるデータがなければ技術的思想の立証が

できていないこととなる以上、その状態での追加データは結局のところ認められないのではないかという意見が複数あった。そして、追加実験による裏付けは、進歩性判断であれば認められることもあるだろうが、記載要件の判断の場合には、その趣旨から考えても難しいという意見、追加実験結果というのは、明細書に開示がなされている前提でその開示を補足的に支える、という程度であって、明細書に開示されていないとの認定を覆すために参酌されるものではないという意見、作用機序に加えて合理的な説明があり、その合理性を技術常識で補うという枠組みであれば参酌の余地があると考えながら、本件は構造のみの開示であったことから、そもそも上記技術常識で補う対象がない場合であって前提が異なるという意見、本件はそもそも本件化合物の薬理データが明細書に記載されていない以上、後出しデータが参酌されるのは難しいだろうという意見があった。

イ どのような条件が満たされれば、後出しの追試結果が参酌されるべきと考えるか

(ア) 化合物の構造と、インテグラーゼ阻害活性との関連性に関して、作用機序に関する説明の開示が(推定でも)なされ、それが明細書の記載や技術常識等によって論理的にある程度裏付けられていることで、当業者が合理的に理解し得ると判断できる場合に、それを裏付けや確認する限度において、後出しの追試結果は参酌され得るとの意見が多数であった。

本件においては、例えば、2核架橋型3座配位子のキレート配位子構造があればインテグラーゼ阻害活性を示すことが明細書の記載から理解できる場合、より具体的には、①本件各発明に係る化合物

の構造的特徴として共通するキレート配位子構造を有すること、②2核架橋型3座配位子のキレート配位子構造を有することにより本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害活性を有すること、及び③本件各発明に係る化合物に類似するが2核架橋型3座配位子のキレート配位子構造を取り得ない化合物がインテグラーゼ阻害活性を有しないこと、が開示されている場合、又は、技術常識と言える場合に、後出しの追試結果は参酌され得るといった意見が複数出された。

また、技術常識等によって裏付けられていることを理由として後出しのデータが認められる場合とは、そもそもそのデータが不要な状況といえるのではないかという意見がある一方で、確認的であってもデータがある方が説得力の観点からは主張が受け入れやすくなるという意見も出された。

(イ) 最後に、実施可能要件に関する場合とサポート要件に関する場合とで後出しデータの参酌の可否が異なり得るか、具体的には、技術常識も参酌してインテグラーゼ阻害剤を当業者が製造できることと、技術常識も参酌してインテグラーゼ阻害剤を提供できると当業者が認識することは、本件においては同じであると考えて後出しデータの参酌の可否を判断してよいか意見を募ったところ、本件は、医薬用途であるので、製造して使用できることと、課題が解決できることとは、結果的に同じ内容になり、上記の後出しデータの参酌の可否は、同じ結果となるのではないかとの意見で一致した。

また、一般的にいえば実施可能要件の方が参酌される可能性は高いだろうとの意見もあった。

以上

事例10(特許電気)

分割出願に係る発明において、構成の上位概念化はどこまで許容されるか

審判番号	無効2015-800030号(特許5449597号) (平成28年8月16日:訂正認容,請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成29年4月18日 平成28年(行ケ)第10212号(請求棄却)
発明の名称	接触端子
主な争点	分割要件違反

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「接触端子」とする特許(以下、「本件特許」という)の無効審判事件及び審決取消請求事件に関するものである。

審決は、本件特許に係る特許出願は特許法44条1項に規定する要件を満たしておらず、特許出願日は現実の出願日となるから、本件特許に係る発明はいずれも本件特許の原出願の公開特許公報によって新規性を欠くとした(請求成立審決)。

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

本件発明1には、「絶縁球を備えない接触端子も含まれる」とした判断は妥当か。

(2) 検討事項2

原出願の当初明細書等に記載された発明の課題を、「コイルバネに電流を流すことなく」との点を含めて認定したことは妥当か。また、当該発明が、「絶縁球は必須の構成とされているものと解される」とした判断は妥当か。

(3) 検討事項3

仮に、本件分割出願の出願時において、請求項1に記載の「前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部に、球の球状面からなる球状部を前記コイルバネによって押圧し」が単に「前記大径部の凹部に、絶縁表面を有する押付部材を前記コイルバネによって押圧し」であった場合、分割要件に違反するか。

(4) 検討事項4

本判決を踏まえて、分割出願時の注意点としてどのような点が考えられるか。

(5) 検討事項5

分割要件違反が争点となった時の補正又は訂正請求の注意点としてどのような点が考えられるか。

3. 審決の概要

(1) 主な争点：分割要件違反

平成28年4月18日付訂正請求による訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1に係る発明が、原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲を超えるものであるか否か(本件特許に係る出願が、特許法第44条第1項に規定する分割要件を満たしているか否か)。

(2) 本件訂正発明

平成28年4月18日付訂正請求による訂正後の請求項1に係る発明(以下、「本件訂正発明1」という。)は、次のとおりである。

本件訂正発明1

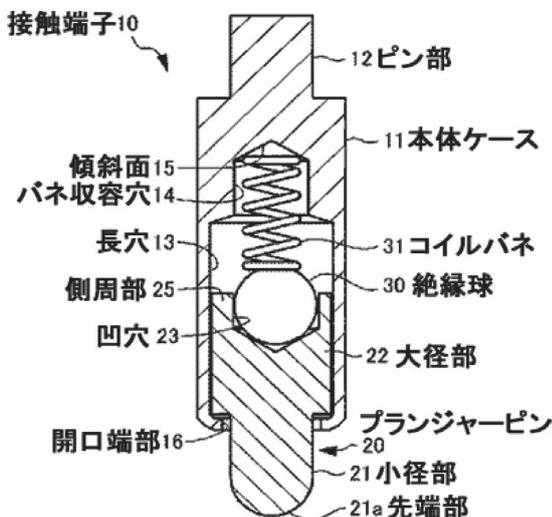
管状の本体ケース内に收容されたプランジャーピンの該本体ケースからの突出端部を対象部位に接触させて電氣的接続を得るための接触端子であって、

前記プランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記本体ケースの管状内周面に摺動しながらその長手方向に沿って移動自在の大径部を有する段付き丸棒であり、前記プランジャーピンの前記突出端部を前記本体ケースから突出するように前記本体ケースの管状内部に收容した絶縁体被膜を有するコイルバネで付勢し、

前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部に、球の球状面からなる球状部を前記コイルバネによって押圧し、前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付けることを特徴とする接触端子。

本件特許の図面

【図2】



(3) 分割要件違反についての判断

ア 本件訂正発明1における「球状部」について(審決11頁下から9行~12頁4行)

…「球の球状面からなる球状部」との記載によって特定される性状は、「絶縁球」の球状面からなる球状部のみならず、絶縁被膜を与えない「導電性を有する金属球」の球状面からなる球状部を特段排除するものでないことは、明らかなことである。

したがって、本件訂正発明1を特定するために請求項1に記載された「球の球状面からなる球状部」とは、絶縁被膜を与えない「導電性を有する金属球」等、「絶縁球」以外の球の球状面からなる球状部を許容するものであるといえる。

イ 原出願の当初明細書等に記載された事項について(審決14頁27行~15頁4行)

そこで、原出願の当初明細書等に、本件訂正発明1における「球の球状面からなる球状部」についての開示がなされていたか否かを検討する。

…まず、原出願の当初明細書等には段落【0003】に「ところで、接点等からプランジャーピンを介して本体ケースへと比較的大なる電流が流れる場合、コイルバネにも電流が流れると、抵抗加熱によりコイルバネが焼き切れてしまうことがある。」との問題点が示され、段落【0008】では、発明の目的について、「本発明は以上のような状況に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、比較的大なる電流を流し得る接触端子を提供することにある。」と記載されている。そして、段落【0010】では、「かかる発明によれば、プランジャーピンの突出端部を本体ケースから突出するように付勢するコイルバネに電流を流すことなく、プランジャーピンから本体ケースへと確実に電流を流すことが出来て、接触端子に比較的大なる

電流を流し得るのである」と記載されているから、原出願の当初明細書等に記載された発明は、「比較的大なる電流を流し得る接触端子を提供する」ため「コイルバネに電流を流すことなく、プランジャーピンから本体ケースへと確実に電流を流すこと」を解決課題としてなされた発明であるといえる。

…次に、原出願の当初明細書等には、本件訂正発明1の「前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部」に、「前記コイルバネによって押圧し、前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付ける」部材に関しては、一貫して「絶縁球」としてのみ記載されており、「球の球状面からなる球状部」との用語は用いられていない。よって、原出願の当初明細書等には、上記(ア)で述べた解決課題を達成するため、つまり、「コイルバネに電流を流すことなく、プランジャーピンから本体ケースへと確実に電流を流す」ために、プランジャーピンとコイルバネとを「絶縁球」により絶縁することが、発明の前提条件とされているのであって、「絶縁球」に代え、例えば、絶縁被膜を与えない「導電性を有する金属球」を用い、コイルバネに電流を流すことは、想定されていないことである。

…よって、原出願の出願当初明細書等には、「前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部」に、「前記コイルバネによって押圧し、前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付ける」部材として「球の球状面からなる球状部」を用いることは、開示されていない。

ウ まとめ(審決16頁下から6行～17頁2行)

以上のとおり、本件訂正発明1は、「プランジャーピン20と本体ケース11との摺動を妨げない程度に大径部22を長穴13の内面に押しつける」(原出願の出願当初明細書の段落【0033】)ために用いられる部材の部分は、「絶縁球」から構成されるものに限定されず、「球の球状面からなる球状部」であればよいとの新たな技術的知見に基づいて、原出願の当初明細書等に記載された発明に新たな技術的事項を含めて拡張した発明であるといえる。

よって、本件訂正発明1は、当業者にとって、原出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる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てなされた発明であるから、本件特許に係る出願は、特許法第44条第1項に規定する要件を満たしていない。

4. 判決の概要

(1) 主な争点

本件発明1が、原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲を超えるものであるか否か(本件発明1が、特許法44条1項に規定する分割要件を満たしているか否か)。

(2) 分割出願の要件について(判決22頁下から11行～23頁4行)

分割出願は、原出願の時にしたものとみなされるところ(特許法44条2項)、そのためには、分割出願に係る発明が、原出願の願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内のものであることを要する。

前記1のとおり、本件発明1には、プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間において、プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの内周面に押し付ける「球の球

状面からなる球状部」が導電性を有し、絶縁球を備えない接触端子も含まれる。

他方、…本件原出願に係る特許請求の範囲請求項1から9に係る構成のいずれも、プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間に介在する絶縁球を含むものである。また、…原出願明細書においては、絶縁球を備えない接触端子は記載されておらず、プランジャーピンとコイルバネとの間に介在する絶縁球は必須の構成とされているものと解される。

よって、本件発明1は、絶縁球を含まない接触端子という、原出願明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されていない発明を含むものであるから、本件特許出願は、分割出願の要件を満たすものということとはできない。

5. 検討結果

(1) 検討事項1

初めに、本件発明1には「絶縁球を備えない接触端子も含まれる」とした判決の判断は妥当か否かについて、議論を行った。その結果、請求項1には、絶縁球を備えることについて記載されておらず、請求項1の文言どおりに解釈して「絶縁球を備えない接触端子も含まれる」とした判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。

その理由としては、請求項1の「球の球状面からなる球状部」との記載は、特段、明細書の記載を参酌しなければ理解できないような記載ではなく、請求項1の記載のとおり解釈することが妥当であるという意見や、また、明細書を参酌したとしても、導電性を有する球を備える構造を除外する記載はないという意見があった。

さらに、請求項1においては、「コイルバネには絶縁体被膜を有する」との記載があるのに対し、「球の球面状からなる球状部」には絶縁の記載がないので、絶縁球を備えていないと考えられるという意見や、請求項2に

は「前記押付部材は絶縁表面を有する絶縁球からなる」との記載があることから、このような記載のない本件発明1は絶縁球に限らないものと考えられるとの意見があった。

(2) 検討事項2

まず、原出願の明細書等に記載された発明が解決しようとする課題と分割出願の明細書等に記載された発明が解決しようとする課題が異なってもよいと考えるか、同一でなければならぬと考えるかについて参加者の意見を確認した。

この点については、分割出願の明細書等に記載された発明が解決しようとする課題は、原出願の明細書等に記載された発明が解決しようとする課題に縛られることなく、異なってもよいという意見で一致した。

その上で、本判決において、原出願の当初明細書等に記載された発明の課題を、「コイルバネに電流を流すことなく」との点を含めて認定した判断は妥当か否かという点、及び、本件発明における解決手段として「絶縁球は必須の構成とされているものと解される」と認定した判断は妥当か否かという点について、議論を行った。

その結果、課題と解決手段の認定のいずれの判断も妥当ではないという意見と、課題と解決手段の認定のいずれの判断も妥当であるという意見に分かれた。

ア 課題と解決手段の認定のいずれの判断も妥当ではないとする意見

課題と解決手段の認定のいずれの判断も妥当ではないとする意見は、以下のとおりであった。

- 分割出願は二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願としたものあつ

て、分割出願に係る発明と原出願に係る発明とでは課題が異なることも当然ありうるから、原出願に係る発明に関する明細書の部分的な記載に基づいて原出願の明細書等に記載されている全ての発明についての課題を認定することは一概に妥当とはいえない。本件についていえば、分割出願に係る発明の課題は、「コイルバネに電流を流すことなく」までは含まず、「比較的大なる電流を流し得る接触端子を提供すること」にとどまり、原出願等の当初明細書等に記載されている全ての発明について絶縁球が必須の構成とは解さないという判断があってもよいのではないか。

- 原出願等の当初明細書等に記載されている全ての発明について「絶縁球は必須の構成とされているものと解される」ということになると、それは厳しい判断のように思われる。
- 原告が主張するとおり、原出願明細書には、コイルバネに電流を流さないという課題に対して絶縁球を用いるという解決手段と、プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すという課題に対して中心軸をオフセットしてプランジャーピンを本体ケースに対してより確実に押し付けるという解決手段という、独立した2つの発明の課題及びその解決手段が記載されていると読むことが可能である。請求項1の課題及び解決手段は後者に相当すると評価できるのであるから、原出願明細書においては「絶縁球は必須の構成とされているものと解される」と認定した判断は妥当とはいえないのではないか。

イ 課題と解決手段の認定のいずれの判断も妥当であるとする意見

課題と解決手段の認定のいずれの判断も妥当であるとする意見は、以下のとおりであっ

た。

- 【発明が解決しようとする課題】の【0008】の記載のみからは、「コイルバネに電流を流すことなく」との点を含めた認定は、課題を狭く捉えているようにも思われる。しかし、【課題を解決するための手段】の【0010】における「コイルバネに電流を流すことなく、プランジャーピンから本体ケースへと確実に電流を流すことが出来て、接触端子に比較的大なる電流を流し得るのである」という効果に対応する記載について、課題と課題の裏返しとしての効果との関係からすれば、本件発明1の課題を「コイルバネに電流を流すことなく」との点を含めて認定したことは妥当であると考えられる。
- 【発明を実施するための形態】の【0027】には、コイルバネの絶縁被膜が剥がれ落ちたとしても絶縁球が介在していれば絶縁が確実にとなると記載されていることからすれば、コイルバネが絶縁被膜を有すれば絶縁球に代えて絶縁被膜を有しない「導電性の金属球」を用いてもよいとはいえないものと思われる。【背景技術】と【発明が解決しようとする課題】に加えて、このような【発明を実施するための形態】の記載を参酌すると、「コイルバネの焼き切れ」が発明の課題であることは明らかであるから、本件発明1の課題を「コイルバネに電流を流すことなく」との点を含めて認定し、本件発明1が、「絶縁球は必須の構成とされているものと解される」としたことは妥当である。
- 分割出願の【背景技術】や【課題を解決するための手段】には原出願と同じ表現の課題が記載されていることからすれば、分割出願における発明の課題が原出願における発明の課題と同様であると理解するのが妥

当である。

- 【背景技術】には、接触端子において、コイルバネに電流が流れることで、抵抗加熱によってコイルバネが焼き切れることが記載されており、このことをふまえると、接触端子に大きな電流量を流せないことが問題点とされていることが理解できる。そしてそのうえで、【課題を解決するための手段】には、絶縁球を用いてコイルバネに電流を流さず、本体ケースとプランジャーピンに電流を流す構造が記載されているのであるから、「コイルバネに電流を流すことなく」との部分は発明の課題に含まれると考えるべきである。
- 【発明が解決しようとする課題】には、コイルバネの焼き切れの問題や、コイルバネに完全に電流を流さないという課題について明記がないものの、明細書中の課題の記載は出願人の認識が記載されているだけであり、それにとらわれずに解決手段との関係において課題を認定することは当然のことであるから、【背景技術】と【課題を解決するための手段】等を総合的に勘案して課題を認定した判断は妥当である。
- 特許出願の分割は、審査過程において単一性の要件の欠如等を指摘された場合における拒絶理由を回避するための分割のみならず、出願人による自発的な分割に対しても認められる。自発的な分割について言えば、出願人側から見れば、出願時には権利化の必要性を感じなかった発明についても、原出願の明細書等に記載されていた範囲内で事後的に別出願として出願をすることができたりするなどの利点がある一方で、第三者からすると、分割出願が可能な状態である限りその動向に注視する必要があるため監視負担が増大する。そうすると、出願人による自発的な分割については、第三者の監視負担を踏まえて、拒絶理由を回避する

ための分割よりも、分割要件を厳しく判断してもよいのではないか。

ウ その他の意見

課題等の認定について、主に明細書の記載から議論されたが、意見が分かれる背景には、分割出願の趣旨の理解も関係し、権利取得をより実効的なものにするという面を積極的に評価するかどうかに関わるのではないか。

(3) 検討事項3

次に、仮想事例として、本件分割出願の出願時において、請求項1に記載の「前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部に、球の球状面からなる球状部を前記コイルバネによって押圧し」が単に「前記大径部の凹部に、絶縁表面を有する押付部材を前記コイルバネによって押圧し」であった場合、分割要件に違反すると考えるか否かについて意見を交換した。

ここでは、仮想事例を以下の3つの場合に分けてまとめた。

- 請求項1の「前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する」という記載を削除した場合
- 請求項1の「略円錐面形状を有する傾斜凹部」を「凹部」とした場合
- 請求項1の「球の球状面からなる球状部」を「絶縁表面を有する押付部材」とした場合

ア 請求項1の「前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する」という記載を削除した場合について

請求項1の「前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する」という記載を削除した場合について、分割要件を

満たすという意見と、分割要件を満たさないという意見に分かれた。

分割要件を満たすと考える理由としては、以下の意見があった。

- プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有することは、原出願の当初請求項6(従属請求項)の内容であることや、【発明を実施するための形態】の【0033】の記載から考えても、付加的な要素であることが明確に表現されているといえるから分割要件を満たすと考える。

一方で、分割要件を満たさないと考える理由としては、以下の意見があった。

- 本判決で認定されたように課題が「…コイルバネの焼き切れを防ぐために、コイルバネに電流を流すことなく、プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができ、比較的大なる電流を流し得る接触端子を提供すること…」であるとすると、「プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができ」に対応する解決手段である「オフセットされた中心軸」が特定されなくなるような変更は分割要件を満たさないものとする。とはいえ、出願代理側の立場であれば、分割要件を認めて欲しいと思う。

イ 請求項1の「略円錐面形状を有する傾斜凹部」を「凹部」とした場合について

請求項1の「略円錐面形状を有する傾斜凹部」を「凹部」とした場合について議論をしたところ、分割要件を満たすという意見で一致した。

その理由としては、凹部が円錐面形状を有することは、原出願の当初請求項5(従属請求項)の内容であるということや、【発明を実施するための形態】の【0032】と

【0043】の記載から、「コイルバネに電流を流すことなく」を課題として考えたときに付加的な要素であることが明確に表現されていることなどが挙げられた。

ウ 請求項1の「球状部」を「絶縁表面を有する押付部材」とした場合について

請求項1の「球状部」を「絶縁表面を有する押付部材」とした場合について議論をしたところ、分割要件を満たすという意見と、分割要件を満たさないという意見に分かれた。

分割要件を満たすと考える理由としては、以下の意見があった。

- 原出願の当初請求項1でも、押付部材は「絶縁球」として球であることは特定されているものの、絶縁体であればコイルに電流を流さないという課題を達成できると考えられるから、押付部材が球状ではないことは本件発明の課題の解決に直接的に影響するものではない。言い換えれば、球であることは任意の付加的な事項であるため分割要件を満たすと考える。

一方で、分割要件を満たさないと考える理由としては、以下の意見があった。

- 原出願の明細書には絶縁球を必須とする発明が記載されているから、球状以外の形状の押付部材とすることは、原出願の当初明細書等に記載された発明の拡張にあたるため分割要件を満たさないとする。

(4) 検討事項4

本判決を踏まえて、実務上分割出願の際に注意している点について意見を交換した。参加者からの意見は以下のとおりであった。

ア 原出願時

- 必須の構成、必須の構成により解決される課題と、付加的な構成、付加的な構成により得られる効果を明確に記載しておくこと。このようにすることで、分割要件を満たすと判断されやすくなると思われる。
- 将来的に分割出願する可能性のある発明に関しては、原出願の明細書において変形例として、その発明の構成(例えば、本件の場合は絶縁球を備えない構成)を明記しておくべきである。そして、その発明の構成とともに、その発明が解決する課題及びその発明の効果についても明記しておいた方がよい。また、物の構造に係るような発明の場合には、簡単な図面であってもできる限り用意しておいた方がよい。
- 原出願の【背景技術】から【課題を解決するための手段】にかけては、必要以上に課題が限定解釈されるような記載とならないよう、書き過ぎに注意すべきである。
- 原出願時に注意できることは限られており、将来どのような分割をすることになるのか(将来どのような競合他社の製品が登場するのか)を事前に予測するのは不可能である。そのため、将来的に柔軟な対応ができるよう、原出願において、【背景技術】や【発明が解決しようとする課題】の欄に書きすぎないようにし、いずれの構成も必須の構成と読まれないような記載とすることが望ましい。
- 明細書の実施形態に複数の発明が記載されている場合には、個々の発明毎に対応する課題・効果を記載し、個々の発明の課題・効果が混ざらないように記載する。また、【発明が解決しようとする課題】には、すべての実施形態に共通する上位概念化した課題を記載する。

イ 分割出願時

- 分割出願の明細書では、原出願の明細書の記載は変えないようにしている。
- 分割出願では、特許請求の範囲以外の部分は、原出願の記載そのままにすることが多いが、発明の解決しようとする課題、課題を解決するための手段、発明の効果については、分割出願に係る発明に合わせて記載を整えることが考えられる。
- 分割出願時において、実施例の構成を削除した請求項を作成する場合には、当該構成に関連する記載(例えば、一部の実施例や、対応する課題及び背景技術)を分割出願時に削除するのが一案であると考えられる。
- 分割出願時において、実施例の構成を削除する場合には分割要件違反のリスクが不可避であることから、バックアップの分割出願(世代を下る分割出願でなく、兄弟となる分割出願)をしておき、仮に、実施例の構成を削除した発明が分割要件違反とされたとしても、兄弟となる分割出願によって別の観点からリトライできるようにしておくのがよいと考える。
- 分割出願時においては、当初明細書の開示内容を踏まえた上で、分割出願に係る発明の課題、解決手段、効果を整理して、分割出願明細書の記載を整理するとともに、分割出願要件充足の当否を見極めておくことが注意点となる。

(5) 検討事項5

最後に、分割要件違反が争点となった時の補正又は訂正請求の際に注意している点について意見を交換した。参加者からの意見は以下のとおりであった。

- 先行技術文献や競合他社の製品との関係もあるが、事前の注意として、補正、訂正の場面では、新たに請求項を作成することが難しい場合があるため、新規事項がないこ

とが明らかな分割要件が認められやすいと考えられる請求項から、段階的に、複数の請求項を作成し用意しておくことが望ましい。

- 原出願の当初明細書等に記載されている発明が、課題によって限定解釈(本件の場合には絶縁球が必須)されたケースにおいては、少なくとも課題の認定の妥当性についてしっかりと検討すべきである。
- 「新規事項ではない」(分割要件違反ではない)ということを主張するあまり、争点となっている構成(本件の場合には絶縁球)が発明の課題解決には関係がない任意の付加的事項と言い切ってしまった結果、当該構成による進歩性が認められにくくなることに注意すべきと考える。
- 原出願が特許になっている場合に、39条を回避するため、原出願の特許クレームと同一のクレームが含まれないように注意すべきである。
- 最後の拒絶理由通知あるいは拒絶査定段階で分割要件違反(原出願に対する新規事項追加)となった場合、その後、補正をしても却下される可能性が高く、子出願が分割要件違反の状態では拒絶となるので、さら

なる分割出願(孫出願)をしても出願日が遡及せず、もはや対応不能となるため注意が必要である。

- 分割出願時において、実施例の構成を削除した請求項を作成する場合には、同時に、削除した構成に関連する明細書中の記載を削除するのが好ましい。
- 訂正の場合には、請求項の構成を削除することは難しく、また、本件において「絶縁球」を特定するような訂正も、発明の解決しようとする課題が変わり、特許請求の範囲を実質上変更するものに該当すると判断される可能性があると思われる。また、このような構成の制限を広げた分割出願は他社製品との関係等、何らかの事情があってもあえて分割要件を満たすかどうかきわどいところで権利化したものであるということ考えると、安易な訂正(本件で言えば、「絶縁球」を特定する訂正)を行うよりは、反論による活路を検討すべきと考える。
- 親出願→子出願→孫出願と分割し、子出願で分割要件違反があった場合、孫出願の出願日は親出願まで遡及しないため注意が必要である。

以上

事例10(特許電気)

事例11(意匠)

引用意匠の妥当性, 本願意匠の創作性及び美感の判断について

審判番号	不服2019-508号(意願2017-26691号) (令和元年5月9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11月26日 令和元年(行ケ)第10089号(請求棄却)
意匠に係る 物品	押出し食品用の口金
主な争点	意匠法3条2項(創作性)

1. 事件の概要

本件は、拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。本件登録意匠は、意匠に係る物品が押出し食品用の口金であり、拒絶が確定している。審決では、本願意匠は、意匠1ないし意匠3の公知の形状に基づいて当業者が容易に創作をすることができた意匠に該当するから意匠法3条2項の規定により意匠登録を受けることができない(拒絶審決)と判断した。請求人が、創作性の判断の誤りを取消事由として審決取消訴訟を提起したところ、判決では、原告(請求人)の主張する取消事由は理由がなく本件審決にこれを取り消すべき違法は認められないと判断し、原告の請求を棄却した。

ア 裁判所の判断及び被告の主張それぞれにおける、余白部分の形状の創作についての判断は適切であったか。

イ 創作性と美感との関係について、原告と被告の主張が相違する点について。

(ア) 被告の主張「意匠法3条2項は美感の有無を問題とするものではない」について。

(イ) 判決が、創作性と美感との関係に言及しなかった点について。

(ウ) 原告の主張「本願意匠は、独特の美感をもたらす、これまでにない美感を看者に与えるものであるから、本願意匠の創作には当業者の立場からみた着想の新しいし独創性がある」について。

2. 検討事項の概要

(1) 検討事項1

判決における引用意匠(意匠1～3及び参考資料)は妥当か。

(2) 検討事項2

余白部分の形状(意匠1及び意匠3にない構成要素)について、創作性及び美感を否定した審決及び判決の判断は妥当か。

(3) 検討事項3

配置のバランスの変化(抜き穴の配置態様や余白部分の割合、面積比)について。

ア 創作性は認めないとする被告の主張及び判決は妥当であったか。

イ 被告が創作性を認めないとする根拠は十分であったか。

3. 審決の概要

(※判決文による。また、以降において、項目符号は本稿内での記載を整合させるため判決文と異なる箇所がある。なお、本稿では乙

5～乙9の掲載を省略する。)

(1) 審決の理由の要旨

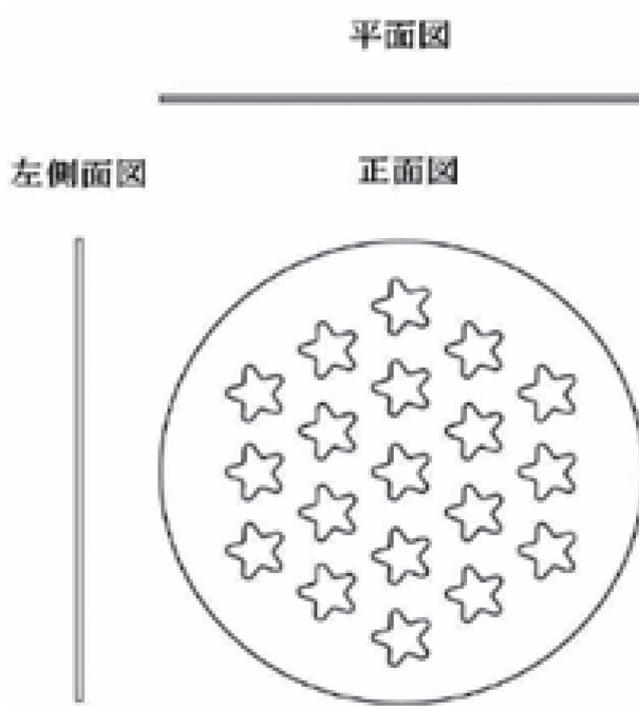
- ア 本願意匠は、意匠に係る物品を「押し出し食品用の口金」とし、本願の願書の添付図面の記載によれば、ハンディーマッシャー(押し潰し器)等に装着して使用され、略星形の抜き穴から食品を棒状に押し出すことができるものである。
- イ 本願意匠の形態は、本願の出願前に公然知られたと認められる意匠1(別紙第2参照)に見られるような角部に面取りを施した5つの凸部からなる星形の抜き穴を、薄い円形板に千鳥状の配置態様になるように19個形成して創作したにすぎないものであって、この創作には当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるとはいえず、本願意匠は、当業者であれば、格別の障害も困難もなく容易に創作をすることができたものと認められる。
- ウ そうすると、本願意匠は、当業者が本願

の出願前に日本国内において公然知られた形状の結合に基づいて容易に創作をすることができたもの(意匠法3条2項)に該当し、意匠登録を受けることができないから、本願は拒絶すべきものであるというものである。

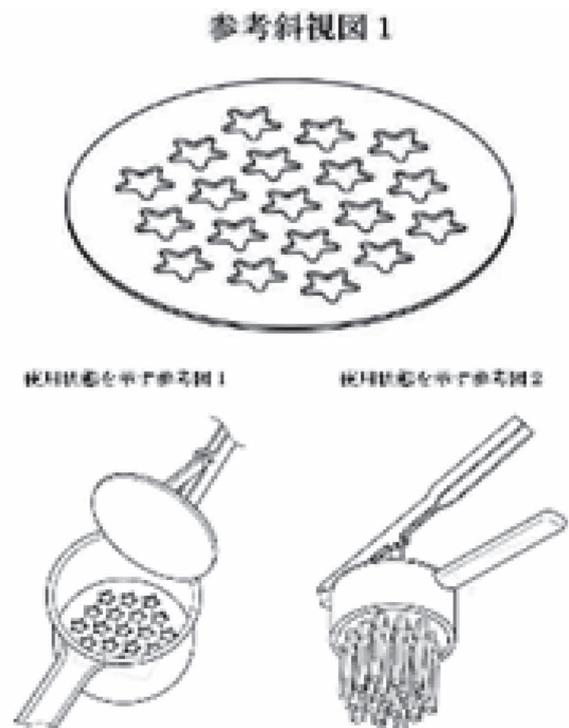
(2) 本願意匠の概要

本願意匠は、意匠に係る物品を「押し出し食品用の口金」とし、願書の添付図面の記載によれば、ハンディーマッシャー(押し潰し器)等に装着して使用され、略星形の抜き穴から食品を棒状に押し出すことができるものである。

そして、本願意匠の形態は、薄い円形板に、角部に面取りを施した5つの凸部からなる星形の抜き穴を、各抜き穴の中心部を結んだ線のなす角度が60度となるような千鳥状の配置態様で19個形成したものである。



本願意匠



(3) 引用意匠

ア 意匠1(別紙第2参照, 乙1)



イ 意匠2(別紙第3参照, 乙2)



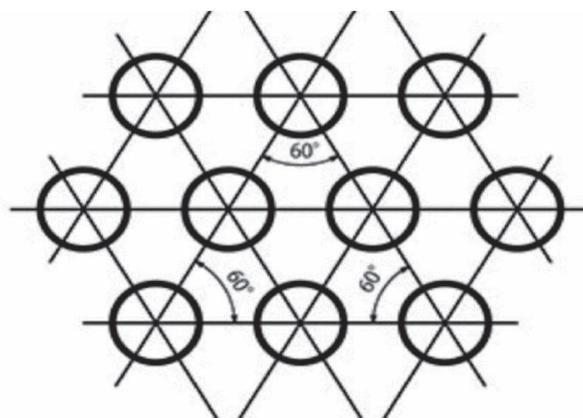
ウ 意匠3(別紙第4参照, 乙3)



Potato Ricer、Large 頑丈なステンレススチール Potato Ricer and Masher, with 3 Interchangeable ディスク、野菜フルーツジューサー押し Baby Food Strainer



エ 参考資料(別紙第5参照, 乙4)



(4) 主な争点

本願意匠の創作性の判断

(5) 審決の判断

本願意匠の創作性の判断

アー 1 抜き穴の形態と配置態様について

本願意匠に係る物品「押し出し食品用の口金」の分野においては、薄い円形板に星形の抜き穴を形成した形態が本願の出願前に公然知られており(例えば、意匠1(別紙第2参照。乙1)及び意匠2(別紙第3参照。乙2))、抜き穴の配置態様を千鳥状に配して形成すること(例えば、意匠3(別紙第4参照。乙3)、乙4(別紙第5参照)、乙5、6)も本願の出願前に広く知られていたことである。

アー 2 口金周縁部分の余白について

「押し出し食品用の口金」は、ハンディーマッシャー(押し潰し器)等に装着して使用され、抜き穴から食品を棒状に押し出すことができるものであり、その略円筒形状の底面部内周部分に環状縁部を設けた調理器具に装着して使用されるものであることに照らすと、この環状縁部に当接する口金の周縁部分に抜き穴を形成した場合、食品を断面視略星形の棒状に形成することができないから、上記当接する口金の周縁部分を避けるため、余白部分を設けることは、当業者であれば、当然想定することである。

アー 3 余白部分の割合、面積比について

本願意匠の円形板の直径と1つの略星形の抜き穴に外接する円形の直径の比率は、意匠2の同比率とほぼ同じ約12%であって、押し出し食品用の口金の大きさとしては普通にみられるものであり、本願意匠の大きさの円形板に、その直径の約12%の普通の大きさといえる略星形の抜き穴を、押し出された食品同士が接触しないように一定の間隔をあけて、

60°千鳥状に配置すれば、略星形の完全な形態をなす抜き穴の数は、自ずと19個となり、円形板周縁に略星形の抜き穴を形成できない余白部分が生じることも当然であるといえるから、円形板周縁に余白部分を設けた創作は特段困難なものではない。

さらに、抜き穴のない周縁の余白部分が、本願意匠のように、円形板の面積の約30%を占めるものは、ごく普通にみられるものにすぎない(例えば、乙8、9)。

以上によれば、本願意匠の形態は、抜き穴の形態を角部に面取りを施した5つの凸部からなる星形とした点、同一形態の抜き穴をその向きを揃え、各抜き穴の中心部を結んだ線のなす角度が60°となるような千鳥状の配置態様で19個形成した点は、円形板周縁に余白部分を設けたことも含め、当業者であれば、その創作は容易になし得るものである。

そうすると、本願意匠の創作には当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるとはいえないから、本願意匠は、当業者であれば、格別の障害も困難もなく容易に創作をすることができたものである。

イ 原告(請求人)の主張について

原告は、本願意匠は、抜き穴のうち外側に配置された抜き穴の中心点を結んだ線が形成する正六角形と、その外側の蒲鉾状の周縁部分及び円形板の円形の全てが、円形板の中心点を中心として均等に整然と配置され、落ち着きと、併せてリズム感ないし安定性を表現しており、これにより、本願意匠は、独特の美感をもたらし、これまでにない美感を看者に与えるものであるから、本願意匠の創作には当業者の立場からみた着想の新しさないし独創性があり、本願意匠は、本願の出願前に公然知られた形状の結合に基づいて当業者が容易に創作をすることができたものとはいえ

ない旨主張する。

しかしながら、意匠法3条2項は、公然知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を問題とする規定であって、美感の有無を問題とするものではないから、本願意匠がこれまでにない美感を看者に与えるものであることは、本願意匠が創作容易であるかどうかとは別個の問題である。

そして、本願意匠の創作には当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるといえないことは、前記アのとおりであるから、原告の上記主張は理由がない。

4. 判決の概要

(1) 主な争点

本願意匠の創作性の判断の誤り

(2) 裁判所の判断

ア 本願の出願前に公然知られた形状等について

(ア) 意匠1(乙1)

意匠1の意匠に係る物品は、インド菓子「ムルック」を作製する調理器具である「ムルックメーカー」(murukku maker)に装着し、ムルックの食材を抜き穴から押し出して棒状に形成する際に使用する「押し出し食品用の口金板」である(乙1)。

意匠1は、別紙第2記載のとおり、「薄い円形板の中心付近に、角部に面取りを施した5つの凸部からなる星形の抜き穴を1個形成したもの」であり、本願意匠の出願前に公然知られた形状であることが認められる。

(イ) 意匠2(乙2)

意匠2の意匠に係る物品は、インド菓子「ムルック」を作製する調理器具である「ムルックプレス」(murukku press)に装着し、ムルックの食材を抜き穴から押し出して棒状に形成する際に使用する「押し出し食品

用の口金板」である(乙2)。

意匠2は、別紙第3記載のとおり、「薄い円形板の中心から略等距離の位置に、角部に面取りを施した6つの凸部からなる星形の抜き穴を、正三角形となる配置態様で3個形成したもの」であり、本願意匠の出願前に公然知られた形状であることが認められる。

(ウ) 意匠3(乙3)

意匠3の意匠に係る物品は、押し出し食品用の調理器具としても使用できるステンレススチール製の「ポテトライサー(Potato Ricer)」に装着し、じゃがいも等の食品を抜き穴から押し出す際に使用する「押し出し食品用の口金板」である(乙3)。

意匠3は、別紙第4記載のとおり、「薄い円形板の全面部分に、同一形状の長円形の抜き穴を、その長手方向の傾きの角度を揃えて、略千鳥状の配置態様で19個形成したもの」であり、本願意匠の出願前に公然知られた形状であることが認められる。

(エ) 乙4等

(※本稿では乙5及び乙6の記載を省略)

(<http://>以下省略)のインターネット・アーカイブ「誰でもわかるパンチングメタル」)

乙4には、「パンチングメタルとは」、「パンチング加工(孔あけ)が施された板状やシート状の金属材料です。」、「パンチング加工とは」、「パンチとダイと呼ばれる金型を使って板状やシート状の材料を打ち抜く加工方法のことです。…さらに、配列や孔の形状・大きさを工夫することでデザイン性を持たせることができ、装飾用パネルとしてもご使用いただけます。」、「これだけは知っておきたいパンチングメタル3つの基礎知識」の「2. 孔の配列について」として、「孔の配列では、千鳥(ちどり)と呼ばれる互い違いに孔が開いたものがよく用いられます。孔の位置関係により、60°千鳥(ろくじゅうどちどり)や

45°千鳥(よんじゅうごどちどり)などと呼ばれます。このほかに、並列に並んだものがポピュラーです。」との記載がある。

また、乙4には、別紙第5記載のとおり、10個の丸孔が60°千鳥で配列された図が示されている。

前記(ア)ないし(エ)を総合すれば、本願の出願当時(出願日平成29年11月30日)、①板状の金属材料にデザイン性を持たせるため、60°千鳥の配置態様で、複数個の「抜き孔」を設けることは、ごく普通に行われていたことであり、当業者にとってありふれた手法であったこと、②19個の抜き穴を千鳥状に配置する形状は、公然知られていたこと(例えば、意匠3)が認められる。

イ 検討

意匠法3条2項は、物品との関係を離れた抽象的モチーフとして意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準として、当業者が容易に創作をすることができる意匠でないことを登録要件としたものであることに照らすと、意匠登録出願に係る意匠について、上記モチーフを基準として、その創作に当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるものと認められない場合には、当業者が容易に創作をすることができた意匠に当たるものとして、同項の規定により意匠登録を受けることができないものと解するのが相当である(最高裁昭和45年(行ツ)第45号同49年3月19日第三小法廷判決・民集28巻2号308頁、最高裁昭和48年(行ツ)第82号同50年2月28日第二小法廷判決・裁判集民事114号287頁参照)。

これを本願意匠についてみるに、本願意匠は、薄い円形板に、角部に面取りを施した5

つの凸部からなる星形の抜き穴を、同一の方向性に向きを揃え、各抜き穴の中心部を結んだ線のなす角度が60°となるような千鳥状(「60°千鳥」)の配置態様で19個形成した「押し食品用の口金」の意匠であり、また、本願意匠に係る「押し食品用の口金」は、主にステンレス製の薄板で作成され、ハンディーマッシャー(押し潰し器)等に装着して使用され、抜き穴から食品を棒状に押し出すことができるものであり、略円筒形状の底面部内周部分に環状縁部を設けた上記調理器具に装着して使用されるものである。

しかるところ、前記(ア)及び(イ)の認定事実によれば、本願意匠に係る「押し食品用の口金板」の物品分野においては、抜き穴から食品を棒状に押し出す調理器具に使用される金属製の円形板の口金板に設けられた、角部に面取りを施した5つ又は6つの凸部からなる星形の抜き穴の形状は、本願の出願当時、公然知られていたことが認められる。

加えて、前記(エ)認定のとおり、板状の金属材料にデザイン性を持たせるため、60°千鳥の配置態様で、複数個の「抜き孔」を設けることは、本願の出願当時、ごく普通に行われていたことであり、当業者にとってありふれた手法であったこと、19個の抜き穴を千鳥状に配置する形状は公然知られていたこと(例えば、意匠3)に照らすと、本願意匠は、本願の出願当時、円形板の抜き穴の形状として公然知られていた角部に面取りを施した5つの凸部からなる星形の抜き穴(例えば、意匠1)を、当業者にとってありふれた手法により、薄い円形板に、同一の方向性に向きを揃えて、60°千鳥の配置態様で19個形成して創作したにすぎないものといえるから、本願意匠の創作には当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるものとは認められない。

したがって、本願意匠は、本願の出願前に

公然知られた形状の結合に基づいて、当業者が容易に創作をすることができたものと認められる。

これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。

ウ 原告の主張について

原告は、本願意匠は、星形の抜き穴を1枚の無垢の円形板に複数個、均等に穿設する際に、円形板と、整列した抜き穴が構成する図形と、抜き穴のない周縁部分が、唯一無二の美感を与えるように、個々の抜き穴のサイズを決定し、抜き穴の数を19個とし、これを千鳥状に配置したものであり、本願意匠は、抜き穴のうち外側に配置された抜き穴が形成する正六角形と、その外側の蒲鉾状の周縁部分及び円形板の円形の全てが、円形板の中心点を中心として均等に整然と配置され、落ち着きと、併せてリズム感ないし安定性を表現している、これにより、本願意匠は、独特の美感をもたらし、これまでにない美感を看者に与えるものであるから、本願意匠の創作には当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるとして、本願意匠は、本願の出願前に公然知られた形状の結合に基づ

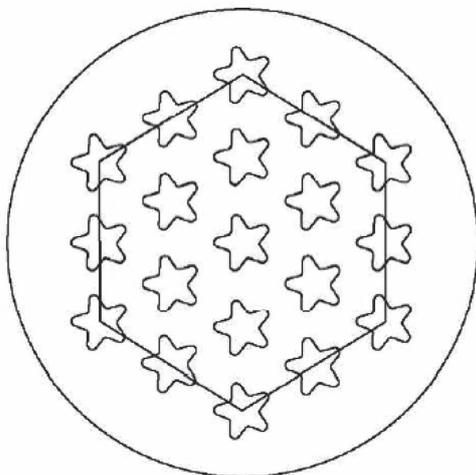
いて当業者が容易に創作をすることができたものとはいえない旨主張する。

しかしながら、前記(ア)認定のとおり、本願意匠は、本願の出願当時、円形板の抜き穴の形状として公然知られていた角部に面取りを施した5つの凸部からなる星形の抜き穴(例えば、意匠1)を、当業者にとってありふれた手法により、薄い円形板に、同一の方向性に向きを揃えて、60°千鳥の配置態様で19個形成して創作したにすぎないものである。

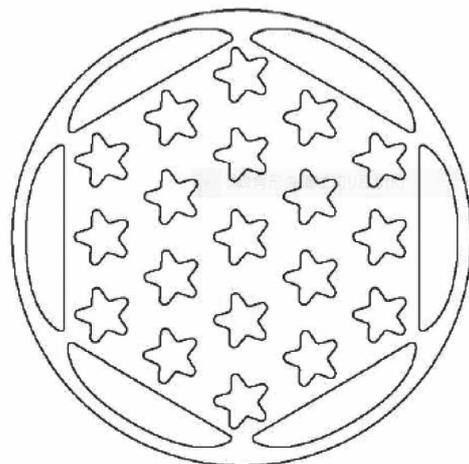
そして、本願意匠に係る物品「押し出し食品用の口金」は、略円筒形状の底面部内周部分に環状縁部を設けた調理器具に装着して使用され、抜き穴から食品を棒状に押し出すことができるものであることに照らすと、調理器具の環状縁部と当接する口金の周縁部分に抜き穴を形成することができない余白部分が生じ得ることは、当業者であれば、当然想定するものといえる。また、円形板の口金に、角部に面取りを施した5つの凸部からなる星形の抜き穴を、同一の方向性に向きを揃えて、60°千鳥の配置態様で19個配置する場合には、円形板の直径と円形板に配置する星形

判決第3ページ 1(1)に掲載の【図1】及び【図2】

【図1】



【図2】



の抜き穴に外接する円形の直径の比率、抜き穴と抜き穴の中心間隔(ピッチ)等に応じて、口金の周縁部分の余白部分の大きさは一定の範囲内のものに収まること、円形板の中心に星形の抜き穴を配置し、これを中心点として19個の星形の抜き穴を60°千鳥に配置した場合、外側に配置された星形の抜き穴の周縁部側の凸部先端をそれぞれ直線で結んだ図形は正六角形となり、この図形と円形板の外周とで形成される余白部分が蒲鉾状となることは自明であることに照らすと、別紙第1記載の本願意匠の余白部分の形状の創作に着想の新しさないし独創性は認められない。

5. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1(判決における引用意匠(意匠1～3及び参考資料)は妥当か。)

審決及び判決における引用意匠(意匠1～3及び参考資料)の選択について、その適否を検討した。その際、被告は、本願意匠の抜き穴の直径を、円形板の直径の約12%としている例として意匠2を出しているところ、意匠1の抜き穴は約18%であり意匠2と比較して極端に大きな抜き穴ではないため、意匠2がなくても創作性の判断の証拠として十分でないかという点を中心に検討を行った。

引用意匠の選択については、参加者全員が妥当であるという意見であった。その理由としては、星形の抜き穴を複数個設けること、またその抜き穴を本願意匠の配置態様及び数とすることが当業者にとってありふれた手法であることを示すのに必要な引用意匠であることなどが挙げられた。

そして、意匠2については、必須の引用意匠とまではいえないが、丁寧に公知形態を示すという観点から引用意匠として挙げることはマイナスではないという意見があった。

また、本論点について、参加者から次のよ

うな意見が出た。

- 星形が複数個あることを示すために、星形が1つしかない意匠1だけでなく、星形が複数個並んでいる意匠2とセットにして、論理が飛躍しないようにしたのではないか。
- 意匠2は、必須の引用意匠とまではいえないが、審査の過程で発見されたため、引用意匠として挙げたのではないか。

(2) 検討事項2(余白部分の形状(意匠1及び意匠3にない構成要素)について、創作性及び美感を否定した審決及び判決の判断は妥当か。)

検討事項2について、以下のア、イの観点で検討を行った。

ア 裁判所の判断及び被告の主張それぞれにおける、余白部分の形状の創作についての判断は適切であったか。

適切であるという意見が多数を占めた。その理由としては、円形板に60°千鳥状に抜き穴を配置すれば、蒲鉾状の余白ができることは自明であると理解できることなどが挙げられた。

他方、余白が当然生じる点への指摘は問題ないとするものの、余白の大きさや形状は必ずしも一義的に定まるとはいえないという指摘があった。

また、本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- 余白部分の形態について、被告の主張においても直接の言及があっても良かったと考える。
- 六カ所の余白を同一の「蒲鉾形状」に形成することが創作のポイント(着眼点)であるとすれば、引用意匠から均等の「蒲鉾形状」は創作容易といえるか疑問である。

イ 創作性と美感との関係について、原告と被告の主張が相違する点について。

判決では、創作性と美感との関係について判断はなされていない。そこで、創作性と美感との関係について、原告及び被告の主張をもとに検討を行った。なお、本判決は、創作性の判断において美感について言及がある現行の意匠審査基準(令和2年4月1日以降の出願に適用)の改訂前に行われたものであるが、本願出願前より創作性の判断において美感についての言及がある判決は出されている状況であった(平成19年(行ケ)第10209, 10210号「包装用容器」事件, 平成19年(行ケ)第10069号「研磨パッド」事件参照)。

本設問について、以下の(ア)ないし(ウ)の観点で検討を行った。

(ア) 被告の主張「意匠法3条2項は美感の有無を問題とするものではない」について。

本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- 意匠法3条2項は美感の有無を問題とするのではなく、表された美感が当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を有しているか否かを問題とするものであり、これらを有していれば創作容易とはいえないことになると考える。
- 創作性は、公然知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を問題とするものであるが、当業者は、意匠を創作する際に、できあがった意匠が看者に与えるだろう美感をも当然考慮しながら創作すると考えられる。このため、創作性の判断において、創作性と看者に与える美感の有無とを別物としてこれを考慮に入れないとすることは適切ではないと思われる。
- 意匠法3条2項の条文に美感に係る記載がなく、当時の審査基準にも創作性と美感の

関係について記載がないことから、不当とは言えない。

(イ) 判決が、創作性と美感との関係に言及しなかった点について。

本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- 本願意匠の美感の有無そのものが、本願意匠の創作性の判断の根拠となるものではなく、創作性と美感との関係に言及することは必須ではないと考える。
- この点について言及するまでもなく、請求棄却の論理付けが可能と考えたからと思われる。
- 創作性と美感との関係性の有無について、条文及び審査基準には明記されていないため、裁判所は言及を控えたものとする。
- 創作性がなければ新たな美感が生じていないのではないか。そのため、創作性が否定できるのであれば、美感について触れる必要はなかったと考える。

(ウ) 原告の主張「本願意匠は、独特の美感をもたらし、これまでにない美感を看者に与えるものであるから、本願意匠の創作には当業者の立場からみた着想の新しさをないし独創性がある」について。

本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- 原告の主張する「独特の美感をもたらし、これまでにない美感を看者に与える」=創作容易でないという主張は、やや短絡的なものとする。独特の美感とこれまでにない美感を看者に与える」形態が、「引用意匠からは容易に創作することができない」理由を丁寧に主張すべきであったと考える。
- 原告の主張する「これまでにない美感を看者に与える」ことが、「着想の新しさをないし独創性がある」ことと直接的にはつながらないように思われる。

- 物品の余白部に「同一形状の蒲鉾型の余白を対角線上に交互に六カ所配置する」着想の新しさは、創作性判断において評価されるべきと考える。

(3) 検討事項3(配置のバランスの変化(抜き穴の配置態様や余白部分の割合、面積比)について。)

本設問について、以下のア、イの観点で検討を行った。

ア 創作性は認めないとする被告の主張及び判決は妥当であったか。

妥当であるという意見が多かった。その理由としては、判決・被告がいうように、本願意匠が調理器具であるため、そもそも周縁部分に抜き穴を形成することが適当でなく、また、押し出された食品同士が接触しないように一定の間隔をあける必要があることを考慮すると、本願意匠における配置のバランスに、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるとはいえないことなどが挙げられた。

また、本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- 「面積の約30%を占めるものは、ごく普通にみられるものにすぎない」と単純に面積の問題としてしかとらえていない点は妥当ではないが、余白部分を美感としてとらえていない場合はこのような判断もあり得ると考える。
- 引用意匠に基づいて本願意匠を創作することが当業者にとってありふれた手法であって、創作容易であるとする結論自体は、妥当と考える。ただし、本願意匠のような配置バランス(抜き穴の周縁部側の凸部先端を直線で結んだ図形が正六角形状、余白部

分が蒲鉾状)とすることが自明であることの根拠は、もう少し示されるべきであったかもしれない。

- 余白部と孔部のバランスについて、新たな美感が創出されていれば、創作性を認定する方向に認定すべきと考える。
- 孔部は機能的な面があるが、それ以外の例えば余白にデザインを加えることや余白をどれだけ設けるかという発想は重要であると考ええる。

イ 被告が創作性を認めないとする根拠は十分であったか。

十分でないという意見がやや多かった。その理由としては、原告は、多様なデザイン面での選択肢がある中で、本願意匠のような抜き穴の配置態様、余白部分の割合、面積比としたことに創作性がある旨を主張していると考えられるところ、被告の主張においては乙8、9号証(「菓子作成器の口金」)が示され、判決は、本願意匠のような配置バランスとすることは当業者であれば当然想定でき、自明であると判断しているが、上記の原告の主張を排斥する十分な根拠が示されているとまでは言えないように思われることなどが挙げられた。

また、本論点について、参加者から次のような意見が出た。

- 抜き穴のない周縁部分について、その余白の大きさや形態についての例示があるべきである。
- 仮に、本願意匠の星の並びが、放射状である場合や、星の向きが不統一である場合、及び穴の形が異なり統一性がない場合には、不十分になると考える。

以上

事例12(商標)

結合商標の類否判断(分離観察の可否に関する認定の妥当性)

審判番号	不服2017-9209号(商願2016-75858号) (平成29年11月16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6月21日 平成30年(行ケ)第10002号 審決取消請求事件(請求棄却)	
本願商標	<p>ありがとう (標準文字)</p>	<p>【指定役務】: 第35類「財務書類の作成, コンピュータデータベースへの情報編集, 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供, 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等</p>
引用商標A	<p>(登録第5158466号) (登録第5615010号)</p>	<p>【指定役務】: 第35類「会社の一般事務及び会計事務の代理又は代行, 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等, 第42類「コンピュータソフトウェアの開発, コンピュータシステムの設計・開発及びコンサルティング」等</p>
引用商標B	<p>(登録第5653382号)</p>	<p>【指定商品】: 第9類「携帯電話機用ストラップ及びネックピース, タブレット型コンピュータ専用ケース, ノートブック型コンピュータ専用ケース」等</p>
主な争点	商標法4条1項11号(結合商標の分離観察の妥当性)	

1. 事件の概要

本件は、「ありがとう」の文字を標準文字により表してなり、指定役務を第35類「財務書類の作成」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なされ、本件審決の取消しを求めた事案である。

審決では、本願商標と引用商標A及び引用

商標B(以下、まとめて「引用商標」という場合がある。)とは、各引用商標の要部において、外観上近似した印象を与えるものであって、称呼及び観念を同一にするものであるから、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標であると判断した。判決でも審決を支持し、請求を棄却した。

2. 検討事項の概要

- (1) 引用商標の外観に関する認定の妥当性について
- (2) 引用商標A、引用商標Bの各構成中の「ありがとう」又は「ありがとう！」の文字部分が、それぞれ見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を強く引くものであるとの認定の妥当性について
- (3) 引用商標の観念に関する認定の妥当性について
- (4) 引用商標の上記(1)ないし(3)に関し、異なる認定となり得た場合について
- (5) 引用商標の各構成部分の出所識別機能について
- (6) 結論の妥当性について

3. 審決の概要

(1) 本願商標

「本願商標は、「ありがとう」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「感謝の意をあらわす挨拶語」の意味を有するものであって、これよりは、「アリガトウ」の称呼を生じ、「感謝の意をあらわす挨拶語」程の観念を生じるものである。」

(2) 引用商標Aについて

「引用商標Aは、…上部が丸みを帯びた赤色の背景に、招き猫の上半身と、赤色で縁取りされた扇形で構成された図形からなり、当該扇形の内側に「ありがとう」の文字を横書きしてなるものである。そして、上記のような図形と文字からなる商標に接する取引者、需要者は、その構成中、称呼しやすい文字部分に着目し、これより生ずる称呼及び観念をもって商取引にあたる場合も決して少なくないものというのが相当である。そうすると、引用商標Aにあっては、その構成中「ありがとう」の文字部分が着目され、印象に残るものであって、商取引においては、独立して自

他役務の識別標識としての機能を果たす要部として看取されるというべきである。

してみれば、引用商標Aは、該「ありがとう」の文字部分に相応して、「アリガトウ」の称呼を生じ、「感謝の意をあらわす挨拶語」程の観念を生じるものである。」

(3) 引用商標Bについて

引用商標Bは、「…上部に、青色で手書き風の書体で「ありがとう！」の文字を横書きし、その下部には、青色の楕円型を背景図形として、上から、薄茶色の「50th」と「Anniversary」の欧文字を、その下に、2つの新幹線の図形と「東海道新幹線」及び「開業50周年」を二段に横書きした文字(以下、下部の図形と文字とが組み合わさった部分を「図形結合標章」という。)から構成されるものである。そして、上部の「ありがとう！」の文字部分と、下部の「図形結合標章」とは、離されてそれぞれ独自に表されており、構成上の一体性が認められないものであって、また、両部分を常に一体不可分のものとして看取、把握されなければならない特段の事情も認めることはできないから、引用商標Bの構成中、「上部の文字部分と、下部の図形結合標章は、それぞれが独立して自他商品役務の識別標識として機能する要部といえるものである。」加えて、引用商標Bの構成中、「その最上段に大きく表された「ありがとう！」の文字部分中「ありがとう」の文字は、一般に親しまれた感謝の意をあらわす挨拶語として、これに接する取引者、需要者に、強く印象に残り、記憶されやすい部分といえるものであるから、当該文字部分より生じる称呼、観念をもって、取引にあたる場合も少なくないものというのが相当である。」

してみれば、引用商標Bは、「該「ありがとう」の文字部分に相応して、「アリガトウ」の称呼を生じ、「感謝の意をあらわす挨拶語」

程の観念を生じるものである。]

(4) 本願商標と引用商標の類否について

ア 本願商標と引用商標Aとの類否

「…外観においては、両商標は、その構成を異にするものであるが、…本願商標と引用商標Aの要部である「ありがとう」の文字は、ともに同じ平仮名からなるものであるから、本願商標と引用商標Aの要部においては、外観上、近似した印象を与えるものである。

…称呼においては、本願商標と引用商標Aの要部である「ありがとう」の文字は、ともに「アリガトウ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、両者は同一である。

…観念においては、本願商標と引用商標Aの要部である「ありがとう」の文字は、ともに「感謝の意をあらわす挨拶語」の観念を生じるものであるから、観念上、両者は同一である。]

イ 本願商標と引用商標Bとの類否

外観においては、両商標は、その構成を異にするものであるが、本願商標と引用商標Bの要部における「ありがとう」の文字は、ともに同じ平仮名からなるものであるから、本願商標と引用商標Bの要部においては、外観上、近似した印象を与えるものである。

称呼においては、本願商標と引用商標Bは、「ありがとう」の文字に相応して、ともに「アリガトウ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、両者は同一である。

観念においては、本願商標と引用商標Bの要部における「ありがとう」の文字は、ともに「感謝の意をあらわす挨拶語」の観念を生じるものであるから、観念上、両者は同一である。

ウ 小括

「以上のとおり、本願商標と引用商標は、その引用商標の要部において、外観上近似した印象を与えるものであって、称呼及び観念を同一にするものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。」

(5) 本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について

ア 本願商標と引用商標A(登録第5158466号商標及び登録第5615010号商標)の抵触について

本願商標の指定役務中、第35類「財務書類の作成、…コンピュータデータベースへの情報編集、…」は、引用商標A(登録第5158466号商標)の指定役務中の第35類「会社の一般事務及び会計事務の代理又は代行、…」及び第42類「コンピュータソフトウェアの開発、…」と、同一又は類似の役務である。

本願商標の指定役務中、第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、…」は、引用商標A(登録第5615010号商標)の指定役務中の第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、…」と、同一又は類似の役務である。

イ 本願商標と引用商標Bの抵触について

本願商標の指定役務中、第35類「…電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、…」は、引用商標Bの指定商品中の第9類「携帯電話機用ストラップ及びネックピース、…」と、類似の役務である。

(6) 結論

「本願商標と引用商標は、…互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、…本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する役務を含んでいるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」

4. 判決の概要

(1) 主な争点

引用商標A及び引用商標Bについて、各構成部分の一部である「ありがとう」又は「ありがとう!」を要部として抽出し、本願商標と比較して商標そのものの類否を判断すること(以下「分離観察」という場合がある。)の可否

(2) 裁判所の判断

ア 判断の枠組みについて

「商標法4条1項11号に係る商標の類否は、対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきところ、その際には、使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかもその商品等の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である」(最高裁昭和39年(行ツ)第110号「しょうざん」事件)。

「また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合は、その構成部分を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断すること

は、原則として許されない。他方、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等には、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許される」(最高裁昭和37年(オ)第953号「リラ宝塚」事件、最高裁平成3年(行ツ)第103号「SEIKO EYE」事件、最高裁平成19年(行ヒ)第223号「つつみのおひなっこや」事件)。

イ 本願商標について

「本願商標は、「ありがとう」の文字を標準文字で表してなるものである。そして、「ありがとう」の語は、「感謝の意をあらわす挨拶語」の意味を有する…。

したがって、本願商標からは、「アリガトウ」の称呼、及び「感謝の意をあらわす挨拶語」といった程度の観念がそれぞれ生じる。」

ウ 引用商標Aについて

(ア) 引用商標Aの構成及びその要部

「引用商標Aは、上部が丸みを帯びて半円形状となっており、下に向かって幅が徐々に狭くなっている赤色の背景に、鈴を付けて右前足を挙げた招き猫の上半身と、当該招き猫の下部に左前足で支持されるように描かれた赤色で縁取りされた白色無地の扇形とで構成される図形と、当該扇形の内側に黒色の明朝体風の書体で横一列に「ありがとう」の文字が記載されたもので、結合商標と解される。」

「引用商標Aの構成中、「ありがとう」の文字部分は、図形の内部に記載されているものの、引用商標Aの中央下部に位置し、商標の横幅いっぱいのある白色無地の扇形の中というひとときわ目立つ場所に、当該扇形

の横幅全体を使うほどの大きさで、黒色の読み取りやすい書体で明瞭に記載されているから、外観上、主として招き猫とそれが支持する扇形とからなる図形部分(招き猫の図形部分)と一見して明確に区別して認識できる。そして、「ありがとう」の語は、平仮名5文字からなる極めて平易なものであって、称呼しやすく、感謝の意を表す際に日常的に多用される馴染みのある言葉であることを考え合わせると、「ありがとう」の文字部分は、引用商標Aを見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を強く引くものであると認めるのが相当である。

これに対し、招き猫の図形部分と「ありがとう」の語とが、観念的に密接な関連性を有しているとは考え難いし、一連一体となった何かしらの称呼が生じるともいえない。また、招き猫の図形部分及び「ありがとう」の文字部分は、指定役務との関係で、当該役務の質等を表すものともいえない上、このほかに各部分が単独では出所識別機能を有しないと認めるに足りる的確な証拠も見当たらない。

これらの事情を総合すると、招き猫の図形部分と「ありがとう」の文字部分とが、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認めることはできないから、当該図形部分と当該文字部分は、それぞれが独立して出所識別機能を有する要部であるというべきである。」

(イ) 引用商標Aから生じる称呼、観念

「…引用商標Aにおいては、その全体から「アリガトウ」の称呼及び「感謝の意を表す招き猫」といった程度の観念がそれぞれ生じると認められる。

そして、招き猫の図形部分からは特定の称呼を生じないものの、「招き猫」との観念が生じ、また、「ありがとう」の文字部分から、「アリガトウ」の称呼及び「感謝の意をあらわす挨拶語」といった程度の観念がそれぞれ生じ

ると認められる。」

エ 本願商標と引用商標Aの類否

「本願商標と、引用商標Aの要部である「ありがとう」の文字部分とは、外観上、書体の相違以外は同一であり、さらに、…両者は称呼上も観念上も同一である。

したがって、本願商標と引用商標Aとは、出所について誤認混合を生ずるおそれがあり、両商標は類似するものというべきである。」

オ 引用商標Bについて

(ア) 引用商標Bの構成及びその要部

「引用商標Bは、上部に青色の手書き風の書体で横一列に「ありがとう！」の文字が記載され、その下部に、右に45度程度傾斜した青色の楕円を背景として、上から薄茶色で大きく「50th」とその下に小さく「Anniversary」の斜字体の欧文字が概ね二段に横書きされ、その下に2つの異なる形式の東海道新幹線の先頭車両を表した図形が二段に描かれ、更にその下に薄茶色で「東海道新幹線」及び「開業50周年」の文字が小さく二段に横書きされたもので、結合商標と解される。」

「引用商標Bの構成中、「50th」及び「Anniversary」の欧文字部分、新幹線車両の図形部分並びに「東海道新幹線」及び「開業50周年」の文字部分は、楕円の背景部分に概ね納まっている。一方、「ありがとう！」の文字部分は、当該楕円の背景部分から余白を伴って完全に離れて記載されている上、引用商標Bの上部という目立つ位置に、当該商標の横幅に相当する大きさで記載されていることから、外観上、その余の部分と一見して明確に区別して認識できる。また、「ありがとう！」の文字部分は、平仮名5文字の末尾に感嘆符を組み合わせた極めて平易なものであって、当該文字部分中の「ありが

とう」の語は、称呼しやすく、感謝の意をあらわす際に日常的に多用される馴染みのある言葉である。さらに、この語の末尾に感嘆符が付されていることを考え合わせると、「ありがとう！」の文字部分は、引用商標Bを見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を強く引くものであると認めるのが相当である。

これに対し、引用商標B中に記載されている全ての文字部分と新幹線車両の図形を全体として観察すると、観念上、「東海道新幹線が開業50周年を迎えたことに対し感謝の意を表す」といった程度の理解が可能であるものの、「ありがとう！」の文字部分とその余の部分とが、常に一体として把握しなければならないほどに観念的に強固に結びついたものであるとまではいい難い。また、引用商標B全体からは、「アリガトウフィフティースアニバーサリートウカイドウシンカンセンカイギョウゴジュッシュウネン」の称呼が生じるが、明らかに一気に称呼するには余りにも冗長である。さらに、「ありがとう！」の文字部分及びその余の部分は、指定商品・役務との関係で、当該商品・役務の品質等を表すものともいえない上、このほかに各部分が単独では出所識別機能を有しないと認めるに足りる的確な証拠も見当たらない。

これらの事情を総合すると、引用商標Bを構成する「ありがとう！」の文字部分とその余の部分とが、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認めることはできないから、当該文字部分とその余の部分は、それぞれが独立して出所識別機能を有する要部であるというべきである。」

(イ) 引用商標Bから生じる称呼、観念

「…「ありがとう！」の文字部分中、感嘆符は感嘆や強調を表す符号にすぎないから、…当該文字部分からは、「アリガトウ」の称呼、

及び「感謝の意をあらわす挨拶語」といった程度の観念がそれぞれ生じるというべきである。

…以上によれば、引用商標Bにおいては、その全体から「アリガトウフィフティースアニバーサリートウカイドウシンカンセンカイギョウゴジュッシュウネン」の称呼及び「東海道新幹線が開業50周年を迎えたことに対し感謝の意を表す」といった程度の観念がそれぞれ生じると認められる。他方、「ありがとう！」の文字部分から「アリガトウ」の称呼、及び「感謝の意をあらわす挨拶語」といった程度の観念が、その余の部分(図形結合標章部分)から「フィフティースアニバーサリートウカイドウシンカンセンカイギョウゴジュッシュウネン」の称呼、及び「東海道新幹線が開業50周年を迎えた」といった程度の観念がそれぞれ生じると認められる。」

カ 本願商標と引用商標Bの類否

「本願商標と、引用商標Bの要部である「ありがとう！」の文字部分とは、外観上、感嘆符の有無及び書体の相違以外は同一であり、さらに、…両者は称呼上も観念上も同一である。

したがって、本願商標と引用商標Bとは、出所について誤認混合を生ずるおそれがあり、両商標は類似するものというべきである。」

キ 原告の主張に対する排斥

「原告は、商標の類否は、商標の全体を観察して判断するのが原則であるところ、引用商標において、識別力の弱い「ありがとう」及び「ありがとう！」の各文字部分をわざわざ抽出して分離観察するのは相当でないとし、これを前提として本願商標と引用商標との外観、称呼及び観念を対比すると、両商標は類似しないと主張する。

しかし、…引用商標中、「ありがとう」及び「ありがとう！」の各文字部分は、その余

の図形部分と外観上明確に区別して認識できる態様で記載されている上、平仮名5文字又はその末尾に感嘆符を付しただけの平易なもので、馴染みのある称呼びやすい言葉であることから、引用商標を見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を強く引くものであることは明らかである。また、当該文字部分が、指定商品・役務との関係で、単独で出所識別機能を有しないと認めるに足りる的確な証拠も見当たらない。

したがって、当該文字部分を分離観察することが相当でないとの原告の主張を採用することはできないから、これを前提とする本願商標と引用商標の類否に係る主張も失当といわざるを得ない。」

ク 結論

「以上によれば、…審決に取り消すべき違法があるということとはできない。」

5. 検討事項及び検討結果

(1) 引用商標の外観に関する認定の妥当性について

ア 引用商標Aについて

外観上、「ありがとう」の文字部分が、招き猫の図形部分と「一見して明確に区別して認識できる」との判決の認定について、妥当であるとの意見が多数であったが、以下のように、妥当でないとの意見もあった。

- 「ありがとう」の文字部分は、招き猫の左前足で支持されるように描かれた扇形の中にあり、招き猫の図形部分から完全に分離してはいない。よって、当該図形部分と一体的に捉えるべきであり、妥当でない。

イ 引用商標Bについて

外観上、「ありがとう！」の文字部分が、その余の部分と「一見して明確に区別して認識できる」との判決の認定については、以下

のように、妥当であるとの意見で一致した。

- 「ありがとう！」の文字部分は、楕円の背景部分から余白を伴って完全に離れて記載されている上、引用商標Bの上部という目立つ位置に、当該商標の横幅に相当する大きさと記載されていることから、認定は妥当である。

(2) 引用商標A、引用商標Bの各構成中の「ありがとう」又は「ありがとう！」の文字部分が、それぞれ見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を強く引くものであるとの認定の妥当性について

ア 引用商標Aについて

「「ありがとう」の語は、平仮名5文字からなる極めて平易なものであって、称呼びやすく、感謝の意を表す際に日常的に多用される馴染みのある言葉であることを考え合わせると、「ありがとう」の文字部分は、引用商標Aを見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を強く引くものである」との判決の認定については、以下のように、妥当ではないとの意見が大勢を占めた。

- 「極めて平易なもの」で、「称呼びやすく」、「日常的に多用される馴染みのある言葉」であれば、商品の販売やサービスの提供の際に一般的に使用される語であるといえるし、ロゴの構成要素としても採択されやすいものであるから、むしろ見る者に強い印象を与えないのではないか。また、「称呼びやすい」ことが、これを見る者に強い印象を与える要素となるのかも疑問がある。
- 引用商標Aは、むしろ客を呼ぶ「招き猫」の観念が、見る者に強い印象を与えるものと考えられ、仮に、「ありがとう」の文字部分に「いらっしゃいませ」等の他の文字が記載されていたとしても、見る者は文字の相違に気が付かないのではないか。

イ 引用商標Bについて

「[ありがとう!]」の文字部分は、平仮名5文字の末尾に感嘆符を組み合わせた極めて平易なものであって、当該文字部分中の「ありがとう」の語は、称呼しやすく、感謝の意を表す際に日常的に多用される馴染みのある言葉であり、この語の末尾に感嘆符が付されていることを考え合わせると、「ありがとう! 」の文字部分は、引用商標Bを見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を強く引くものである」との判決の認定についても、以下のように、妥当ではないとの意見が大勢を占めた。

- 「ありがとう」の語は一般的に使用される語であるため、「ありがとう! 」の文字部分よりも、その余の部分(図形結合標章部分)の方が、見る者により強い印象を与える。
- 引用商標Aと同様に、「極めて平易なもの」で、「称呼しやすく」、「日常的に多用される馴染みのある言葉」であれば、むしろ見る者に強い印象を与えないのではないか。また、「称呼しやすい」ことが、これを見る者に強い印象を与える要素となるのかも疑問がある。なお、引用商標Aとは異なり、引用商標Bでは感嘆符が付されており、その分、付されていない場合よりは注意を引くであろうが、結論を左右するほどの要素とは考え難い。
- 引用商標Bは、その構成全体から「開業50周年ありがとう」の観念が生じると考えるのが自然であるから、「ありがとう! 」の文字部分に関する判決の認定は妥当とはいえない。

(3) 引用商標の観念に関する認定の妥当性について

ア 引用商標Aについて

「招き猫の図形部分と「ありがとう」の語とが、観念的に密接な関連性を有していると

は考え難いし、一連一体となった何かしらの称呼が生じるともいえない」との判決の認定については、妥当性につき意見が分かれた。その概要は以下である。

- 「密接な関連性」の程度をどう考えるかの問題であるが、招き猫の図形部分から、直ちに「ありがとう」の語へ観念がつながるわけではなく、連想のステップがいくつか必要と考えられるので、妥当な認定と考える。
- 引用商標Aは、その構成全体から「ありがとう、と言っている招き猫」の観念が生じると考えるのが自然であるから、判決の認定は妥当とはいえない。

イ 引用商標Bについて

引用商標Bを「全体として観察すると、観念上、「東海道新幹線が開業50周年を迎えたことに対し感謝の意を表す」といった程度の理解が可能であるものの、「ありがとう! 」の文字部分とその余の部分とが、常に一体として把握しなければならないほどに観念的に強固に結びついたものであるとまではいい難い」との判決の認定についても、妥当性につき意見が分かれた。その概要は以下である。

- 「常に一体として把握しなければならないほどに観念的に強固に結びついたものであるとまではいい難い」という判決の言い回しは、引用商標Aのそれとは異なっており、この点に着目すれば、「ありがとう! 」の文字部分とその余の部分にある程度の関連性は肯定できても、「常に一体として把握しなければならないほどに強固に」結びついているとまではいいない、ということであるから、判決の認定は妥当である。
- 引用商標Bを全体として観察した場合に、一般的な需要者は、観念上、「東海道新幹線が開業50周年を迎えたことに対し感謝

の意を表する」程の意を認識し、「ありがとう！」の文字部分は、その余の部分である「東海道新幹線が開業50周年を迎えたこと」に対する需要者へのメッセージと認識できると考えることから、「ありがとう！」の文字部分とその余の部分とは、「観念的に強固に結びついたもの」と考える。よって、判決の認定は妥当とはいえない。

(4) 引用商標の上記(1)ないし(3)に関し、異なる認定となり得た場合について

引用商標がどのような構成態様であれば、その構成中の「ありがとう」又は「ありがとう！」の文字部分と招き猫の図形部分又はその余の部分との視覚的な区別の可否に関する認定(上記(1))が異なるものとなり得たか、また、当該文字部分が見る者に与える印象等に関する認定(上記(2))が異なるものとなり得たか、さらに、当該文字部分と招き猫の図形部分又はその余の部分との観念的な結びつきに関する認定(上記(3))が異なるものとなり得たかについて、以下のような意見があった。

ア 引用商標Aについて

- 「ありがとう」の文字の色を赤色にする、「ありがとう」の文字や当該文字を含めた扇形部分のサイズを小さくする、扇形を赤色で塗りつぶし白抜きで「ありがとう」の文字を記載する等、文字の態様やその周辺の構成が異なっていた場合。
- 招き猫の鈴部分に「ありがとう」の文字を表示する等、文字の配置が異なっていた場合。
- 「ありがとう」の文字部分に、「ありがとう」ではなく、自他商品役務識別機能を有さないと考えられる「おもてなし」のような語、引用商標Aの指定役務である小売等役務について「〇〇の販売」のような記述的な語、

招き猫の図形部分を説明するにすぎない「招き猫」のような語が記載されていた場合。

- 図形部分が、「招き猫」を表すものではなく、「ありがとう」の文字と観念的に密接な関連性を有すると考えられる、店員を表すようなものであった場合。

イ 引用商標Bについて

- 「ありがとう！」の文字部分が、楕円の背景部分の内部に、又は重なるように記載されていた場合。
- 「ありがとう！」の文字部分と楕円の背景部分中の「50th Anniversary」の文字部分とが、フォントが統一されているか、あるいは、一連のデザインの態様で表示されていた場合。
- 同じ位置に記載するという前提であれば、文字を極力小さくしたような場合。
- 「ありがとう！」の文字部分に、「ありがとう！」ではなく、自他商品役務識別機能を有さないと考えられる「おもてなし」のような語、引用商標Bの指定役務である第39類「鉄道による輸送, 企画旅行の実施」との関係で説明的な「新幹線による旅」のような語、その余の部分(図形結合標章部分)と観念的に結びつく「おかげさまで! 50周年」, 「開業50周年」, 「ありがとう 50th Anniversary」のような語、楕円の背景部分中の新幹線の名称を表す語が記載されていた場合。
- 「ありがとう！」の文字部分に、「ありがとう！」ではなく、例えば「Thank you for」のような英語を記載し、「50th Anniversary」の文字部分と文字種を統一してつながりを持たせた場合。

(5) 引用商標の各構成部分の出所識別機能について

ア 引用商標Aについて、「招き猫の図形部分及び「ありがとう」の文字部分」は、指定役務との関係で、当該役務の質等を表すものともいえない上、このほかに各部分が単独では出所識別機能を有しないと認めるに足りる的確な証拠も見当たらない。」との判決の認定及び、引用商標Bについて、「「ありがとう！」の文字部分及びその余の部分は、指定商品・役務との関係で、当該商品・役務の品質等を表すものともいえない上、このほかに各部分が単独では出所識別機能を有しないと認めるに足りる的確な証拠も見当たらない。」との判決の認定については、その妥当性につき、違和感がある旨の意見が多数であった。意見の概要は以下である。

- 引用商標A及び引用商標Bの両者ともに、「ありがとう」の語は、商取引では感謝の意を表すものとして一般的に使用されるものであり、出所識別機能は高くない。
- 引用商標Aについては、招き猫の図形部分は、指定役務との関係で、当該役務の質等を表すものとはいえない。一方、引用商標A、引用商標Bの各構成中の「ありがとう」又は「ありがとう！」の文字部分は、引用商標Aの指定役務及び引用商標Bの指定商品・指定役務との関係で、「商品又は役務の宣伝広告に一般的に使用される語句」(商標審査基準：商標法3条1項6号の該当事例)に該当し、出所識別機能の極めて弱い語であると考えられる。
- 引用商標A及び引用商標Bの各構成中の「ありがとう」又は「ありがとう！」の文字部分は、各引用商標の構成全体からみて、相対的な出所識別機能は高くないのではないかと。
- 「ありがとう」の語それ自体の出所識別機能が全くないとはいえないものの、第

35類の小売り等役務との関係では、出所識別機能がないという判断もあり得たのではないかと。

- 本判決における「各部分が単独では出所識別機能を有しないと認めるに足りる的確な証拠も見当たらない」という判示は、本判決の判断の枠組みにおいても示された、最高裁判決(最高裁平成19年(行ヒ)第223号「つつみのおひなっこや」事件)が示した結合商標における分離観察の可否の基準の一つとの関係でいえば、各構成部分が単独では「取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ」ないと認定し得る的確な証拠も見当たらない、という趣旨であるとも理解される。そうであれば、「ありがとう」又は「ありがとう！」の文字部分は、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるともいえるという結論となるが、この点については、「ありがとう」の語が「極めて平易なもの」で、「日常的に多用されるなじみのある言葉」であれば、むしろこれを見る者に強い印象を与えない方向に働くのではとも考えられるため、やや違和感がある。

イ 引用商標A及び引用商標Bの両者ともに、別の指定商品・指定役務であれば異なる結論となり得たかについて議論したが、どのような指定商品・指定役務であったとしても、異なる結論になったとは考えにくい、という意見で一致した。

(6) 結論の妥当性について

本願商標と引用商標A、引用商標Bとがそれぞれ類似するとの結論の妥当性については、以下のように様々な意見があった。

- 「ありがとう」の文字部分が、自他商品役務識別機能を有することを前提として、本願商標と引用商標A、引用商標Bとが類似

するものと判断した本判決は妥当であると考えられる。一方、上述のとおり、「ありがとう」の語は、感謝の意を表す際に日常的に多用される馴染みのある言葉であり、商品の販売やサービスの提供の際に一般的に使用される語であることから、自他商品役務識別機能の極めて弱い語であると考えられる。

- 「ありがとう」の語は、単独では出所識別機能を明確に有するとはいえず、「ありがとう」の文字部分が、他の要素と結合して商標を構成した際に、その構成中に埋没せずに、独立して出所識別機能を発揮するものであるのか疑問がある。「ありがとう」の文字部分が他の要素と結合して商標を構成する場合には、不可分一体のものとして、他の商標と比較されるべきではないか。
- 本願商標と引用商標A、引用商標Bとは、外観においてそれぞれ明確な差異があること、「ありがとう」という語が出所識別機能を欠くとは言えないまでも出所識別機能が比較的弱い辞書語であること、などを考慮すれば、「ありがとう」の文字要素が共通するとしても、実際の商取引において本願商標と引用商標A、引用商標Bとの間で出所混同が生じるおそれは低いと思われる。
- 本願商標と引用商標Aとが類似するとの結論は妥当であると考えられる。その理由は、本願商標と引用商標Aから生じる称呼は、いずれも「アリガトウ」で同一であり、需要者に出所の誤認混同が生じ得るからである。
- 本判決の判断の枠組みにおいても示された、最高裁判決(最高裁平成19年(行ヒ)第223号「つつみのおひなっこや」事件)が示した結合商標における分離観察の可否の基準の一つとの関係でいえば、結合商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを類否判断の対象とできる場合は、①結合商標の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な

印象を与えるものと認められる場合及び②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等とされる。引用商標Aについては、②は充足しない(招き猫の図形部分からは「マネキネコ」という称呼が生じるし、招き猫の観念も生じる)ので、①に該当するかどうか問題となり、本判決はこれを意識して①を充足する旨の判示をしたとも考えられる。しかし、本件は、①「ありがとう」の文字部分について「強く支配的な印象」とまで言い切るのは躊躇される事案である一方で、②の招き猫の図柄部分も「称呼、観念が生じない」とまではいえないとしても、その識別力は弱いように思われる。つまり、①も②もそれ単独では明確に充足するとはいえないものであるが、①と②を総合すれば、構成部分の一部のみを抽出して類否判断対象としても差し支えないという結論を出すことができるものと考えられる。そういう意味では、①と②とを独立した判断とするのではなく、抽出すべき部分の識別力の「強さ」とそれ以外の部分の識別力の「弱さ」の両方を考慮して「総合的に判断すべきもの」であるように思われる。

引用商標Bについては、その「総合的に判断すべきもの」であるという前提に立てば、「それ以外の部分」の識別力は比較的強いものである。また、全体的に「50周年ありがとう」という感謝を述べていると観察するのが自然であることからすると、①について識別力が強いといえるのかは疑問があり、結論には疑問がある。

なお、上記最後の意見に関連し、結合商標の類否判断において、各構成部分の分離観察が可能とされる場合は、「その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めら

れる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合など」(最高裁平成19年(行ヒ)第223号「つつみのおひなっこや」事件)以外にも、「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五卷六号一六八九頁参照)。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である」(最高裁昭和37年(オ)第953号「リラ宝塚」事件)と判示されているように、各構成部分がそれらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には、分離観察が許されると解するのが相当とされている。このような結合商標の類否判断に関する各最高裁判決の整合について、以下のような意見が

あった。

- 結合商標の類否判断に関する各最高裁判決の整合については様々な考え方がある。上記「つつみのおひなっこや」事件判決と、上記「リラ宝塚」事件判決との整合を検討すると、「つつみのおひなっこや」事件判決は、これまでの判決における判断の枠組みを整理したと考えることもできるし、「つつみのおひなっこや」事件判決中の「…それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合など」の文末の「など」に、「リラ宝塚」事件判決で示された不可分的に結合しているものと認められない商標の場合が含まれていると考えることもできる。また、「つつみのおひなっこや」事件判決は、商標を構成する「つつみのおひなっこや」の文字が、標準文字で表されたものであり、同じ大きさ、同じ書体で一行に横書きされていることを前提に、かかる事案に即して判断したものと考えることもできる。様々な考え方があり、固まった見方があるものではないが、実務的には、両判決を意識しながら、事案に応じて柔軟に考えられていると思われる。

以上

『審判実務者研究会報告書2021』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

