

審判実務者

研究会

報告書

2021

〔要約編〕 令和4年3月
特許庁 審判部

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

1 研究会の概要

(1) 研究体制

特許機械、特許化学1、特許化学2、特許電気、意匠及び商標の6分野に分け、分野ごとに、具体的な事件を参考又は題材にして、特許庁及び知的財産高等裁判所における判断等について研究を行った(特許化学1：化学一般、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が選定した。

(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

ソルダーレジスト事件大合議判決 (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そ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」と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

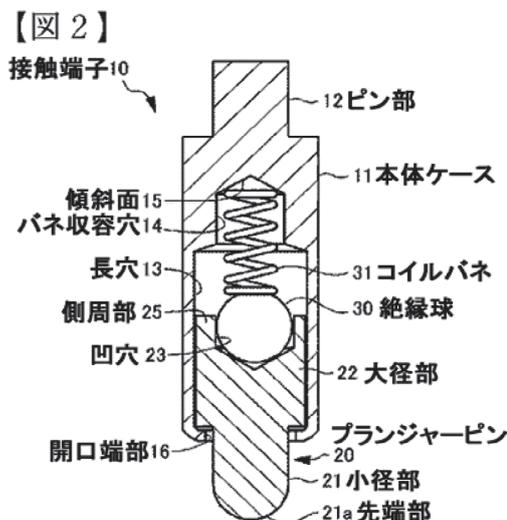
(1) 検討事項1：本件発明1に「絶縁球を備えない接触端子も含まれる」とした判断の妥当性について

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。

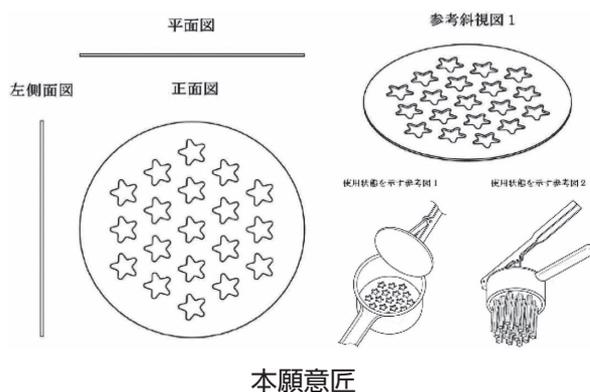
3条2項は美感の有無を問題にするのではなく、表された美感が当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を有しているか否かを問題とするなどの意見があった。

(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

Potato Ricer, Large 大口径ステンレススチール(Potato Ricer and Masher, with 3 Interchangeable) ディスク、野菜フルーツジュガー押し Baby Food Strainer

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、招き猫の凶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。

『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

