

審判実務者 研究会 報告書

2 0 2 2

〔要約編〕

令和5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（化学一般），特許化学2（医薬，バイオ），特許電気及び商標の5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。

各分野の検討メンバーは，企業の知財担当者，弁理士，弁護士並びに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，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1テーマ及び1事例の検討を行った（詳細は次ページ参照）。

事例研究1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（数値限定発明におけるサポート要件，明確性要件，新規性判断における内在特性，相違点がビジネス方法，ゲームのルールや取決めに関する事項である場合の進歩性の判断，結合商標の類否判断）を選定した。

事例研究2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現時点で権利が存在していない，との条件を満たす事件の中から，審判実務上重要と思われる事例を選定した。

(3) 研究手法

各事例研究の検討は，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。

次の会合において，各検討メンバーが各検討事項に対する意見や調査結果等を紹介し，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，過去の判決例及び各自の経験等も踏まえて，議論が行われた。

また，全ての会合においてWEB会議を活用し，一部の会合において対面による参加も選択できるハイブリッド会議としたことで活発な議論が行われた。

検討対象テーマ(事例研究1)

分野	番号	トピック	論点
特許機械	1	数値限定発明におけるサポート要件	論点1：数値限定発明におけるサポート要件の判断方法について 論点2：どの程度の実施例が明細書に必要なかについて
特許化学1	2	明確性要件	特許請求の範囲の記載だけからでは、一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。
特許化学2	3	新規性判断における内在特性	論点1：本件発明において特定された事項(性質など)が引用文献に記載されていないが、引用発明に内在されていると認められるのはどのような場合か。 論点2：本件発明の発明特定事項が、引用発明の内在特性であるとして相違点とはならないことを理由に拒絶または無効にされないために、出願人はどのように明細書を作成すべきか。また権利化後に特許権者はどのように反論を準備すべきか。 論点3：引用発明を追試することによって引用発明の内在特性を明らかにする等の事後的資料の参酌は、どのような場合に認められるべきか。
特許電気	4	相違点がビジネス方法、ゲームのルールや取決めに関する事項である場合の進歩性の判断について	論点1：相違点が、ビジネス方法、ゲームのルールや取決めに関する事項である場合において、進歩性を否定するためには、証拠を示すべきか。また示す必要がない場合があるとすれば、どのような場合であるか。 論点2：相違点が、ビジネス方法、ゲームのルールや取決めに関する事項である場合において証拠を用いて進歩性を否定する場合、証拠としてはどの程度の記載が求められるのか。またどのような動機付けが必要となるか。 論点3：進歩性が肯定されるためには、発明該当性との関係も踏まえ、相違点がどのような事項であれば良いのか。
商標	5	結合商標の類否判断	論点1：結合商標の構成中に周知(著名)商標を含む場合 論点2：結合商標の構成部分に識別力の強弱がある場合 論点3：図形と文字の結合の場合 論点4：取引の実情の考慮

※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(事例研究2)

分野	番号	発明の名称/ 本願商標	審判番号(審決)	審決日	審決結論	主な争点
			事件番号(判決)	判決言渡日	判決主文	
特許機械	1	回路遮断器の取付構造	無効2018-800027	H31.2.26	請求不成立	特許法44条1項(分割要件), 同法29条2項(進歩性)
			H31(行ケ)10046	R2.7.22	請求棄却	
特許化学1	2	ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法	無効2015-800058	H29.1.30	訂正認容請求不成立	特許法29条2項(進歩性)
			H29(行ケ)10063	H30.2.20	審決取消	
特許化学2	3	抗Erbb2抗体を用いた治療のためのドーゼージ	無効2016-800071	H29.7.5	請求不成立	特許法29条2項(進歩性)
			H29(行ケ)10165 H29(行ケ)10192	H30.10.11	審決取消	
特許電気	4	情報処理装置及び方法, 並びにプログラム	不服2019-014077	R3.3.11	請求不成立	特許法29条1項3号(新規性)
			R3(行ケ)10056	R4.2.10	請求棄却	
商標	5	六本木通り特許事務所	不服2019-011255	R2.9.7	請求不成立	商標法3条1項6号(識別力のない商標)
			R2(行ケ)10125	R3.4.27	請求棄却	

2 研究結果要約

本研究結果の要約を次ページ以降に示す。

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

テーマ1(特許機械)

数値限定発明におけるサポート要件(特許法36条6項1号)

論 点	論点1：数値限定発明におけるサポート要件の判断方法について
	論点2：どの程度の実施例が明細書に必要なかについて
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 参考判決①：知財高判平成29年4月17日(平成28年(行ケ)第10156号,「医療用ガイドワイヤ」事件(無効2015-800133)) 参考判決②：知財高判令和3年2月4日(平成31年(行ケ)第10041号,「創傷被覆材用表面シートおよび創傷被覆材」事件(無効2017-800084)) 参考判決③：知財高判令和元年8月29日(平成30年(行ケ)第10084号,「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」事件(無効2016-800043)) 参考判決④：知財高判令和2年2月19日(平成31年(行ケ)10025号,「気体溶解装置及び気体溶解方法」事件(無効2017-800116))

論点及び検討結果

(1) 論点1(数値限定発明におけるサポート要件の判断方法について)

機械分野における発明ではパラメータと作用効果との因果関係が把握しやすい場合も多いが、必ずしもそのような発明ばかりではない。パラメータが長さ、重さ、圧力など単純な場合であっても、パラメータと作用効果との因果関係について明細書に記載がないと理解困難な場合も数多く存在している。パラメータに関する数値限定発明において、サポート要件をどのように判断するのかは機械分野の実務者にとって関心が高い事項である。

そこで、知財高判平成17年11月11日(平成17年(行ケ)第10042号,「偏光フィルムの製造法」事件)(大合議判決),及び、知財高判平成20年6月12日(平成19年(行ケ)第10308号,「被覆硬質部材」事件)を踏まえた上で、参考判決①～④を検討した。その結果、機械分野における、課題の解決に直結する数値範囲についてのサポート要件について、参加者からの意見を、「発明の詳細な説明に、特許請求の範囲の数値範囲内にし

たことで課題を解決できるというメカニズムの記載があれば、サポート要件に適合する有力な根拠となる。そのような記載が不足する場合であっても、特許請求の範囲の数値範囲内であって、課題を解決できる実施例が少なくとも一つあることが、サポート要件に適合する方向に働く一要素となり得るのではないか。また、技術常識を参酌しつつパラメータの傾向が把握できる程度に実施例が記載されることが、サポート要件に適合するより有力な根拠となるのではないか。」のように集約した。

(2) 論点2(どの程度の実施例が明細書に必要なかについて)

論点1の議論によって、機械分野の数値限定発明がサポート要件に適合するための判断方法が整理された。次に、「発明の詳細な説明にメカニズムに関する記載が不足する場合であっても、技術常識を参酌しつつパラメータの傾向が把握できる程度に実施例が記載されることが、サポート要件に適合するより有力な根拠となる」とは、具体的にはどの程度

の実施例が求められるのか、という観点について、検討事例を用いて議論した。すなわち、論点2では、上記観点について具体的に議論することを目的として、検討事例の実施例から直接読み取れるパラメータの傾向や、パラメータの傾向を読み取る際に参酌する技術常識について検討した。

上記観点から検討結果をまとめると次のようになる。

参酌する技術常識が明細書に記載されているか、記載されていないかでも参酌する技術常識が明らかであって、パラメータの傾向が技術常識から推定可能である場合は、パラメータの傾向を把握するために実施例は必須というわけではないと考えられる。

参酌する技術常識が明細書に記載されておらず、参酌可能な技術常識が複数想定され、実施例の数が少ない場合、どのような技術常識を参酌するかによって、パラメータの傾向を把握できるか否かが流動的となり、仮にパラメータの傾向を把握できたとしても、参酌する技術常識によって異なる傾向が把握され得る。そうならないために、各パラメータについて3点以上の充実した実施例、実施例から読み取ったパラメータの傾向やメカニズム、複数のパラメータが存在する場合は各パラ

メータが相関するか独立か、などを明細書に記載しておくことが、パラメータの傾向の把握のために有効であろう。技術常識に関して明細書に記載がない場合であっても、出願後の主張等を考慮してサポート要件に適合すると判断されることはあるものの、参酌される技術常識によっては、サポート要件に違反すると判断されるリスクがあるため、参酌すべき技術常識があれば明細書に記載しておくことが有効であろう。

参酌する技術常識が明細書に記載されておらず、参酌すべき技術常識が想定困難な場合は、実施例のみがパラメータの傾向を把握するための手掛かりとなることから、上述した実施例の充実等がより重要になると考えられる。

一方で、実務的視点からの意見として、出願時にはメカニズムが判明していない場合がある、出願を急いでいることもあるので明細書に記載する実施例の選定は難しい、等の意見もあった。また、機械分野ではメカニズムが推認されやすい場合も多いため、サポート要件と進歩性の双方を満たす観点から、数値限定に関するメカニズムが本件発明で初めて見出されたことを明細書で把握できるようにしておくことが理想的だとする意見もあった。

テーマ2(特許化学1)

明確性要件(特許法36条6項2号)

論 点	特許請求の範囲の記載だけからでは、一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> • 参考判決①：知財高判平成29年1月18日(平成28年(行ケ)第10005号,「眼科用清涼組成物」事件(無効2015-800023)) • 参考判決②：知財高判平成30年9月6日(平成29年(行ケ)第10210号,「眼科用清涼組成物」事件(無効2015-800023)) • 参考判決③：知財高判令和2年3月12日(令和元年(行ケ)第10095号,「多結晶質シリコン断片及び多結晶質シリコンロッドの粉碎方法」事件(異議2017-701223)) • 参考判決④：知財高判令和2年9月3日(令和元年(行ケ)第10173号,「両面粘着テープ,車載部品固定用両面粘着テープ,及び,車載用ヘッドアップディスプレイカバー固定用両面粘着テープ」事件(異議2018-700983)) • 参考判決⑤：知財高判平成29年8月3日(平成28年(行ケ)第10152号,「電荷制御剤及びそれを用いた静電荷像現像用トナー」事件(無効2015-800130))

論点及び検討結果

(1) 検討事項1(ある特定事項が明細書において定義されていない場合に、明細書の記載及び出願時の技術常識を考慮して、明確性要件はどのように判断されるか。)

ア 参考判決①(不明確と判断)と参考判決②(明確と判断)との比較

参考判決①②は、同一特許に対する無効審判についての1次審決に対する審決取消訴訟での1次判決と、2次審決に対する審決取消訴訟での2次判決という関係にある。

参考判決①では、本件明細書にマルハ株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として「粘度平均分子量」が記載されていたこと等により、特許請求の範囲における平均分子量が、「重量平均分子量」、「粘度平均分子量」のいずれを示すか明らかでないと判断されたのに対して、参考判決②では、本件明細書の上記記載が訂正により削除されたこと等によって、特許請

求の範囲における平均分子量は、「重量平均分子量」を意味すると判断された。

以上から、明細書等の記載及び出願時の技術常識を考慮すると、発明特定事項が複数の意味に解釈することができ、そのいずれを意味するのか一義的に定まらないのであれば、発明は不明確であると判断される場合がある、との意見が多かった。

なお、発明特定事項の意味が一義的に定まるか否かのみで、明確性要件が判断されるわけではなく、知財高判平成20年10月30日(平成20年(行ケ)第10107号)で判示された「判断基準」に照らして、最終的には、当該発明特定事項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で判断されるといえる。

イ 参考判決③(不明確と判断)と参考判決④⑤(明確と判断)との比較

参考判決③では、明らかに発明特定事項を一義的に解釈することができないのに対して、参考判決④⑤では、明細書等の記載及び出願時の技術常識から発明特定事項を一義的に解釈する一応の根拠があり、他の解釈を行うべき具体的根拠がないものであった。

様々な意見が示されたが、それらの意見については、明細書に発明特定事項の理解につながるような説明が記載されておらず、また、発明特定事項の理解につながるような出願時の技術常識も存在しないのであれば、発明は不明確であると判断され得る点で、共通する部分があると考えられる。

(2) 検討事項2(上記(1)の明確性要件の判断を踏まえ、明細書等を作成する際には、どのような点に留意すべきか。また、無効審判等で明確性要件違反を主張された場合に、どのような点に留意して対応すべきか。)

ア 明細書等を作成する際の留意点

(ア) 明細書の記載(実施例以外)、特許請求の範囲の記載について

当業者の立場で、出願時の技術常識を把握した上で、発明特定事項の意味の広さを十分に検討し、基本的には、特許請求の範囲においては、一義的に明確である発明特定事項を用いるように努め、必要であれば明細書等で定義する。

発明特定事項について、明細書又は請求項に、その定義、測定方法、測定条件等を具体

的に明確に記載する。

明細書で発明特定事項をサポートしている箇所の記載については、そこで引用する数値は定義に沿って記載する。

(イ) 実施例について

実施例においては、追試可能な程度に詳細に、実験方法、実験条件、実際に用いた装置を記載する。

少なくとも、実施例において上記事項を記載しておくことにより、当該記載に基づいて発明特定事項を解釈できるため、不明確と判断される可能性は低くなる。

イ 無効審判等で明確性要件違反を主張された場合の対応の留意点

様々な意見が示されたが、それらの意見については、出願時の技術常識を裏付ける証拠を確保し、必要に応じて明細書及び特許請求の範囲の記載を訂正した上で、明細書等の記載及び出願時の技術常識を考慮すれば、発明特定事項の意味が一義的に定まり、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確ではなく、発明は明確であることを主張する点で、共通する部分があると考えられる。

なお、参考判決②に関し、当業者の技術常識と齟齬する記載を削除する訂正を行うことで無効理由を解消しており、対処方法の例として参考になるが、参考判決②においては、当該記載が実施可能要件やサポート要件等の基礎となっていなかったという事情があったことにも留意する必要がある、との意見があった。

テーマ3(特許化学2)

新規性判断における内在特性(特許法29条1項)

論 点	<p>論点1：本件発明において特定された事項(性質など)が引用文献に記載されていないが、引用発明に内在されていると認められるのはどのような場合か。</p>
	<p>論点2：本件発明の発明特定事項が、引用発明の内在特性であるとして相違点とはならないことを理由に拒絶または無効にされないために、出願人はどのように明細書を作成すべきか。また権利化後に特許権者はどのように反論を準備すべきか。</p>
	<p>論点3：引用発明を追試することによって引用発明の内在特性を明らかにする等の事後的資料の参酌は、どのような場合に認められるべきか。</p>
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> • 参考判決①：知財高判令和元年12月25日(平成31年(行ケ)第10006号, 第10058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(無効2015-800166)) • 参考判決②：知財高判平成23年1月31日(平成22年(行ケ)第10122号, 「オキサリプラチナムの医薬的に安定な製剤」事件(無効2009-800029)) • 参考判決③：知財高判平成31年3月19日(平成30年(行ケ)第10036号, 「IL-17産生の阻害」事件(無効2017-800007)) • 参考判決④：知財高判平成23年1月18日(平成22年(行ケ)第10055号, 「血管老化抑制剤および老化防止抑制製剤」事件(不服2009-006947)) • 参考判決⑤：知財高判平成26年9月10日(平成25年(行ケ)第10209号, 「動脈硬化予防剤, 血管内膜の肥厚抑制剤及び血管内皮機能改善剤」事件(不服2011-000151)) • 参考判決⑥：知財高判平成23年10月11日(平成23年(行ケ)第10050号, 「抗骨粗鬆活性を有する組成物」事件(不服2007-023664)) • 参考判決⑦：知財高判令和2年12月14日(令和元年(行ケ)第10076号, 「炎症性疾患および自己免疫疾患の処置の組成物および方法」事件(無効2017-800154))

論点及び検討結果

(1) 論点1：本件発明において特定された事項(性質など)が引用文献に記載されていないが、引用発明に内在されていると認められるのはどのような場合か。

融点、粒度、粘度のように引用文献に記載された物固有の物性・構造で出願当時の技術水準で測定・認識が可能であった物については、本件発明において特定された事項(性質など)が引用文献に明示的に記載されていなくても、引用発明に内在していると認められ、相違点とはならない、との意見で一致した。

引用文献に記載された物が引用文献に記載されていない対象物に作用したときに奏する機能・作用効果のように出願当時の技術水準で認識・測定可能でない特性で特定されている物については、意見が分かれた。

知財高判平成20年6月30日(平成19年(行ケ)第10378号)「結晶性アジスロマイシン2水和物」事件判決の判断構造も踏まえ、本件発明が出願当時の技術水準で認識・測定可能でない特性で特定されている物である場合においても、明細書又は出願時における当業者の技術常識ないし技術水準に基づいて、物の製造方法に関する記載から実際に完全に同一といえる物を製造・追試することが可能であれば、機能や作用効果までも含めた物そのものを記載していたということが出来るため、新規性が否定されうるとの意見が多数となった。

引用文献に記載されていない機能・作用効果等の特性に基づく用途で特定されている物については、当該性質が新たな用途を提供するものであって、引用発明と用途の点で区別できるように請求項に記載されている場合には、内在特性として相違しないとすべきではないという点で一致した。

(2) 論点2：本件発明の発明特定事項が、引用発明の内在特性であるとして相違点とはならないことを理由に拒絶又は無効にされないために、出願人はどのように明細書を作成すべきか。また権利化後に特許権者はどのように反論を準備すべきか。

既知の性質・作用機序との違い、既知の用途との違い、対象患者の限定等を明細書に記載すること、内在特性とされうる先行技術を事前に調査・把握すること、請求項に係る発明の用途を、新たに見出した作用機序に沿う既存用途と区別できる表現で記載すること、新たに発見した性質等を用途として記載し、先行技術との差異を明確にすることなどの様々な意見が出された。

(3) 論点3：引用発明を追試することによって引用発明の内在特性を明らかにする等の事後的資料の参酌は、どのような場合に認められるべきか。

融点、粒度、粘度のように引用文献に記載された物固有の物性・構造で出願当時の技術水準で測定・認識が可能であった場合には、事後的資料であっても参酌することが認められるべきであるという意見で一致した。

論点1において議論したのと同様に、引用文献の製造方法に関する記載が完全に同一の物を製造することが可能な程度に十分に詳細・具体的であり、かつ、その物が現時点における追試結果等の客観的な資料に基づき、出願当時の技術水準で認識・測定可能でない特性を有していたと認められるのであれば、引用文献の記載は、たとえその特性が不明であれ、製造方法によりそのような特性を有する物そのものを特定していたということが出来るから、事後的資料であっても参酌することが認められるべきであるという意見が多数となった。

テーマ4(特許電気)

相違点がビジネス方法、ゲームのルールや取決めに関する事項である場合の進歩性の判断について(特許法29条2項)

論 点	論点1：相違点が、ビジネス方法、ゲームのルールや取決めに関する事項である場合において、進歩性を否定するためには、証拠を示すべきか。また示す必要がない場合があるとすれば、どのような場合であるか
	論点2：相違点が、ビジネス方法、ゲームのルールや取決めに関する事項である場合において証拠を用いて進歩性を否定する場合、証拠としてはどの程度の記載が求められるのか。またどのような動機付けが必要となるか
	論点3：進歩性が肯定されるためには、発明該当性との関係も踏まえ、相違点がどのような事項であれば良いのか
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 参考判決①：知財高判平成30年3月29日(平成29年(行ケ)第10097号,「システム作動方法」事件(無効2015-800110)) 参考判決②：知財高判令和元年6月20日(平成30年(行ケ)第10166号,「プログラム及びサーバ」事件(不服2017-013961)) 参考判決③：知財高判令和2年3月17日(令和元年(行ケ)第10072号,「ホストクラブ来店勧誘方法及びホストクラブ来店勧誘装置」事件(不服2018-003578)) 参考判決④：知財高判令和2年6月4日(令和元年(行ケ)第10085号,「サーバ装置,その制御方法,プログラム,及びゲームシステム」事件(不服2019-002409)) 参考判決⑤：知財高判令和2年9月24日(令和元年(行ケ)第10114号,「アクターの動きに基づいて生成されるキャラクタオブジェクトのアニメーションを含む動画を配信する動画配信システム,動画配信方法及び動画配信プログラム」事件(不服2019-000892))

論点及び検討結果

(1) 論点1(相違点が、ビジネス方法、ゲームのルールや取決めに関する事項である場合において、進歩性を否定するためには、証拠を示すべきか。また示す必要がない場合があるとすれば、どのような場合であるか)

参考判決③や参考判決④では、相違点がビジネス方法、ゲームのルールや取決めに関する事項であったとしても、他の公知技術や周知技術があったことを示す証拠が必要であり、

また証拠を用いた論理付けが必要であると判断されている。

そこで証拠を示すべきかについて検討したところ、参考判決③や参考判決④にも示されるように、相違点がルールや取決めに関する事項であるか否かにかかわらず、原則、証拠を示すべきであるという意見が多数を占めた。一方で、そもそも特許法で保護される発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるから、自然法則を利用した技術の貢献がないルールや取決めに関する事項をもって

進歩性を認めるべきでなく、証拠を示さなければならぬということでもない、という意見もあった。

また、証拠を示す必要がない場合として、通常の進歩性判断と同じく、相違点が設計事項である場合、相違点に特段の意義がない場合、作用効果が得られない場合が挙げられた。一方で、その判断は事案毎に異なるため、設計事項であれば証拠を示す必要がないとまで一般化していうことはできないとの意見もあった。

(2) 論点2 (相違点が、ビジネス方法、ゲームのルールや取決めに関する事項である場合において証拠を用いて進歩性を否定する場合、証拠としてはどの程度の記載が求められるのか。またどのような動機付けが必要となるか)

上記(1)で検討したように、証拠を示すべきであるところ、その証拠としては、相違点から得られる作用効果が技術的でない場合には、相違点に係る事項そのものを開示していなくても進歩性を否定できる傾向にあるのではないかと、という意見があったが、どの程度の記載があれば進歩性を否定できるかは事案毎に異なるので、証拠の開示内容、技術思想などをよく検討する必要があると考えられる。

また、動機付けについては、参考判決①や参考判決②に示されるように、通常の進歩性判断と同様の動機付けの判断が必要であるという意見が多数を占めた。一方で、動機付けの1つとして捉えられる技術分野の関連性については、通常の判断に比べて柔軟に捉えられ得るものであり、引用発明に関連する技術分野として認定できる範囲が通常の場合より

も広くなる傾向があるとの意見が多数を占めた。

(3) 論点3 (進歩性が肯定されるためには、発明該当性との関係も踏まえ、相違点がどのような事項であれば良いのか)

請求項に係る発明が、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当すれば発明該当性は満たす一方、その一部が自然法則を利用した技術的な事項でないもの(ビジネス方法、ゲームのルールや取決めに関する事項)であってもよい、という意見や、相違点に係る事項が、ビジネス方法、ゲームのルールや取決めに係る事項“そのもの”であって、自然法則を利用した技術的事項ではない場合、これを根拠として進歩性を肯定することは、そもそも「自然法則を利用した技術的思想の創作」を保護対象とする特許法の考えに反するから、発明該当性と進歩性の判断は関連するものであり、相違点に係る事項単独で発明該当性を有するような、ビジネス方法、ゲームのルールや取決めに関する「自然法則を利用した技術的事項」である必要がある、という意見などがあり、発明該当性と進歩性の判断は別と考えるべきか否か、また相違点に係る事項自体が単独で発明該当性を満たす必要があるか否かについて意見が分かれた。

こうしたことを踏まえ、肯定的な進歩性の判断を得るために、特許出願の際は、発明におけるビジネス方法、ゲームのルールや取決めに関する事項についても、発明の詳細な説明の中で、自然法則を利用した技術的な事項を明確にしたり、当該事項の意義、機能や作用効果を説明したりしておくことが肝要と思われる。

テーマ5(商標)

結合商標の類否判断

論 点	論点1：結合商標の構成中に周知(著名)商標を含む場合
	論点2：結合商標の構成部分に識別力の強弱がある場合
	論点3：図形と文字の結合の場合
	論点4：取引の実情の考慮
主 な 参考審判決	(論点1) <ul style="list-style-type: none"> 参考判決①：知財高判平成30年8月29日(平成30年(行ケ)第10026号,「VANSNEAKER」事件(異議2017-900135)) 参考判決②：知財高判平成28年1月20日(平成27年(行ケ)第10158号,「REEBOK ROYAL FLAG」事件(不服2014-025615))
	(論点2) <ul style="list-style-type: none"> 参考判決③：知財高判平成29年1月24日(平成28年(行ケ)第10164号,「ゲンコツメンチ」事件(無効2015-890083)) 参考判決④：知財高判平成30年3月7日(平成29年(行ケ)第10169号,「ゲンコツコロッケ」事件(無効2015-890082))
	(論点3) <ul style="list-style-type: none"> 参考判決⑤：知財高判令和3年3月11日(令和2年(行ケ)第10118号,「SMS」事件(無効2019-890048))

論点及び検討結果

(1) 論点1 結合商標の構成中に周知(著名)商標を含む場合について

ア 構成中に周知商標を含む商標の一体性の判断にあたって考慮される種々の要素が挙げられた上、その考慮のあり方が議論の対象となった。

まず、考慮要素間の軽重ないし優先順位については、特定の考慮要素のみで判断しておらず、総合的な判断がなされているとの意見があった一方、外観(位置、大きさ等)に次いで、指定商品・役務の取引分野における商標の各構成要素の周知性ないし識別力が重視されているように思われるとの意見があった。

また、周知商標を含んだ結合商標の使用者が周知商標の使用者と異なる場合は、当該結

合商標にはより強度の外観又は観念上の一体性が求められるとする意見があった。

イ 「REEBOK ROYAL FLAG」事件(参考判決②)に関連して、構成中に周知商標を含む商標と他の商標との先後願関係が入れ替わったと仮定した場合の類否判断についても検討された。

(2) 論点2 結合商標の構成部分に識別力の強弱がある場合について

ア 結合商標の構成部分の識別力の強弱を判断する要素が議論の対象となった。この点、まず各構成部分につき、識別力の下限をいわば絶対評価した上で、各々の強弱を相対評価すべきとする意見があった。

イ 識別力の評価が結合商標の一体性判断

に影響した可能性がある具体的事例として、「ゲンコツ」とは非類似とされた「ゲンコツメンチ」事件(参考判決③)と、「ゲンコツ」と類似するとされた「ゲンコツコロッケ」事件(参考判決④)の対比に言及した意見があった。

(3) 論点3 図形と文字の結合の場合について

図形と文字の結合商標の場合、要部として抽出された文字部分についての類否判断を行うにあたって、結合商標でない場合と比べてより高い類似性を求める必要があるかが議論の対象となったが、必要性はないとの意見が多数であった。

(4) 論点4 取引の実情の考慮について

ア 取引の実情について、判例及び審査基準において、商標の類否判断では一般的・恒常的な取引の実情は考慮するが、特殊的・限定的な取引の実情は考慮しないとの基準が示されていることを踏まえ、昨今の審・判決において、結合商標の類否判断を行う際、取引の実情がどのように考慮されているかが検討

された。

意見としてはまず、この基準の実務上の用いられ方に関するものがあつた。商標の類否判断に関し、商標の使用等の実情に関する主張がなされた際、これを採用しない消極的理由付けとして上記基準を援用する使われ方が目立つとするものである。

イ 判例等という「指定商品全般についての一般的、恒常的な実情」の具体的内容としては、まず、裁判例が判示する「取引方法、流通経路、需要者層、商標の使用状況等」が挙げられた一方、ここにいう取引方法や商標の使用状況等も流動的な場合があり、「一般的・恒常的な取引実情」の射程範囲がわかりにくいとの意見が示された。

この点について、周知性については実務上多くのケースで一般的・恒常的な実情に組み入れて考慮されているように思われるとの見方や、商品や役務の性質の異同が取引の実情の一種として暗に考慮されたと思われるものがある、との見解も出されたのに加え、実質的には具体的取引の実情であるものが一般的、恒常的な実情として考慮されているようにも見えたとする指摘もあつた。

事例1 (特許機械)

分割出願における構成の上位概念化, 及び,
複数の部材の組合せを1つの部材に相当させる対比について

審判番号	無効2018-800027 (特許第5688625号) (不成立) (平成31年2月26日: 請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和2年7月22日 平成31年(行ケ)第10046号 (請求棄却)
発明の名称	回路遮断器の取付構造
主な争点	特許法44条1項(分割要件) 特許法29条2項(進歩性)

1. 事件の概要

本事件では、発明の名称を「回路遮断器の取付構造」とする発明について、進歩性と分割要件が争われた。審決は、進歩性を認め、分割要件を満たすと判断した(請求不成立審決)。これに対して審決取消訴訟が提起され、判決は、進歩性を認め、分割要件を満たすと判断し、審決と結論は一致したものの(請求棄却)、審決における相違点の判断の一部については誤りとした。

2. 検討事項

(1) 検討事項1 (甲1発明の複数の部材の組合せを本件発明の1つの部材に相当させる対比について)

審決では、甲1発明における「分岐開閉器4を取り付けた取り付け部材5」が本件発明における「回路遮断器」に相当するとはしていないとしている。これに対して判決は、別部材の取付部材を有する回路遮断器は、本件発明の「回路遮断器」に含まれるものと解すべきであるとした。審決と判決において甲1発明の認定は同じであるところ、両者で異なる結論となった甲1発明の「分岐開閉器4を取り付けた取り付け部材5」と本件発明の「回路遮断器」の対比について検討した。

本会合では、本件の請求項1には、回路遮

断器の取付機構について、回路遮断機能を有する機器そのものと予め一体不可分に作成されたものに限定する記載はないこと、甲1には「分岐開閉器4を取り付け部材5に取り付けた状態で取り付け部材5と一緒に分岐開閉器4が…装着される」の記載があることなどから、判決は妥当であるとの意見で一致した。

(2) 検討事項2 (分割出願における構成の上位概念化について)

本件出願は分割出願であるが、原出願の「爪部と凹部」という記載を、本件出願では、原出願の明細書等に記載のない「嵌合部と被嵌合部」という記載に抽象化することによって上位概念化している。上記の上位概念化した部分について、本件の審決及び判決では、原出願の明細書等に明示的に記載されている又はその記載から自明である事項であるか否かについての判断を明確には示すことなく、「課題解決に直接関係するものではないから新たな技術的事項を導入するものではない」と判断している。

新規事項追加に該当するか否かについての検討に先立ち、上位概念化する場合を、直列的に記載された発明特定事項の一部を削除する「構成削除型」と、本件のように元の文言

からその包括概念の文言へ変更する「文言拡張型」との2つの類型に整理した。後者の類型に特化した判断手法は、知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)10563号「ソルダーレジスト」事件)(大合議判決)を含む裁判例や特許・実用新案審査基準では示されていない。そこで本件の審決及び判決の妥当性について検討したところ、大きく分けて次の3つの意見が出された。

ア 上位概念化することで拡張された範囲に属する具体的な技術的事項について、より詳細な検討が望ましい

本件の審決及び判決における、分割要件を満たすという結論について反対であるとする意見も出たが、結論に賛成する意見が多数であった。分割要件の検討について、本会合で議論を進めたところ、結論に反対である者に加えて、賛成とする者からも、上位概念化することで拡張された範囲に属する具体的な技術的事項について、より詳細に検討を行うことが望ましいのではないかとする意見が、比較的多くの賛同を得た。すなわち、「文言拡張型」では、包括概念の文言によって拡張された範囲は、明示的に記載されている事項ではないから新たな技術的事項を導入する可能性があるところ、拡張された範囲に属する具体的な技術的事項について、爪部と凹部の設置部材が逆転した以外の具体的な嵌合形態を挙げて、それが「新たな技術的事項を導入」

することに該当するか否かを丁寧に検討することがより望ましかったという意見である。

イ 課題解決に直接関係する構成でなければ拡張可能

新規事項の追加となるか否かの判断は、「構成削除型」と「文言拡張型」のいずれの類型に属しているとしても基本的には同じであり、「課題解決に直接関係」するか否かを判断基準としてよいのではないかと、この意見も出された。

ウ 爪部と凹部が課題解決に直接関係するかの検討が必要

嵌合の具体的な態様である爪部と凹部は「課題解決に直接関係」しているのではないかと、この意見も出された。

(3) 追加検討事項(主副引用発明の大きさの差が動機付けに与える影響について)

主引用発明と副引用発明との間に、物の大きさの差異がある場合の動機付けについて追加的に検討した。その結果、物の大きさには技術分野毎に一定の枠があり大きさが違いすぎて技術分野が異なる場合や、物の大きさの差異が課題に影響を与える場合は、動機付けがないといえる場合もあるだろうが、単に大きさが違うことのみで動機付けがないとはいえない、との意見で一致した。

事例2(特許化学1)

進歩性判断における顕著な効果の参酌について

審判番号	無効2015-800058号(特許4447798号)(不成立) (平成29年1月30日:請求不成立審決(一次審決)) → 審決取消 (平成30年11月16日:請求不成立審決(二次審決)) → 請求取下
判決日 事件番号	知財高判平成30年2月20日 平成29年(行ケ)第10063号 (審決取消)
発明の名称	ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1. 事件の概要

本件発明1は、ソルダペースト組成物に関するものであり、無効審判において、進歩性違反等の無効理由の主張がなされた。

本件発明1と甲1発明との相違点は、はんだ粉末が「無鉛系」であるか否かという点のみであるところ、一次審決(以下「審決」という。)では、甲1発明において、相違点に係る本件発明1の特定事項とすることは当業者が容易に想到し得ることであるものの、本件明細書の記載及び特許権者が提出した実験成績証明書によれば、本件発明1は、当業者が予測できない格別な効果を奏するものであるから、本件発明1は、甲1発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないと判断した。

それに対して、判決では、本件発明1の解決課題が本件特許出願当時の技術常識であったこと、上記実験成績証明書(被告実験)の結果が明確な判定基準に基づくものであるとはいえないこと等を指摘し、本件発明1の効果は、当業者にとって予測し得ない格別顕著なものであるとは認められないと判断して、審決を取り消した。

2. 検討事項

(1) 検討事項1(本件発明1において、「分子内に第3ブチル基のついたフェノール骨格を含む酸化防止剤を含みさえすれば、はんだ粉末の再酸化が防止され、はんだ付け性が向上することは、甲1文献及び技術常識から、当業者が予測し得たこと」と裁判所が判断した点について)

ア 本件発明1において、ヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤を用いたことによる効果は、本件明細書の記載、特に、酸化防止剤を含む実施例と酸化防止剤を含まない比較例との比較によりにより裏付けられている、という意見が多かった。

実施例の内容(条件設定、評価手法)については、実験結果を不当とするような事項や不適切な点はなく妥当、との意見が多かったが、定性的、主観的である点、比較例が不足している点で、十分とはいえない、との指摘もなされた。

イ 本件発明1の上記アの効果は、甲1文献及び技術常識から、当業者が予測し得たものである、との意見が多かった。その理由として、甲1文献には、酸化防止剤を用いたことにより再酸化を防止できることが記載されていること、本件発明1の解決課題が本件特許出願当時の技術常識であったこと等が挙げられた。

(2) 検討事項2(酸化防止剤の「分子量が少なくとも500」との限定を付すことによる「本件発明1の効果は、甲1文献及び本件特許出願当時の技術常識から当業者にとって予測し得ない格別顕著なものであるとは認められない」と裁判所が判断した点について)

ア 酸化防止剤の分子量の臨界的意義は、本件明細書の記載により裏付けられているとはいえ、実施例の内容(条件設定, 評価手法)も妥当ではない、との意見で一致した。その理由として、本件明細書には、酸化防止剤の分子量に着目して効果を比較したデータがないこと、酸化防止剤の分子量と本件発明1の効果とを結びつける説明がないこと等が挙げられた。

イ 被告実験による酸化防止剤の分子量の臨界的意義の裏付けの有無については、意見が分かれた。被告実験により実際に示された実験結果が本件明細書に記載された事項の範囲内のものといえるか否か、また、被告実験の内容(条件設定, 評価手法)が、本件明細書の記載に沿うものか否か、妥当なものか否か、という点についての認識が異なったことが、影響したのではないかと考えられる。

ウ 本件発明1において、分子量が少なくとも500である酸化防止剤を用いたことによる効果は、甲1文献及び本件特許出願当時

の技術常識から、当業者にとって予測し得ない格別顕著なものとはいえない、との意見が多かった。その理由として、酸化防止剤の分子量の臨界的意義は、本件明細書の記載及び被告実験により十分に裏付けられているとはいえないこと、酸化防止剤の分子量が大きい方が酸化防止効果に優れることが公知であること等が挙げられた。

エ 後出しの被告実験の是非については、意見が分かれた。被告実験により実際に示された実験結果が本件明細書に記載された事項の範囲内のものといえるか否か、という点についての認識が異なったことのほか、特許制度における立場の違いも影響したのではないかと考えられる。

(3) 検討事項3(明細書等を作成する際の留意点, 無効審判等で本件発明が顕著な効果を奏すると主張する際の留意点について)

実施例及び実験成績証明書における評価基準は、客観的, 定量的なものとし、不明確なもの、恣意的なものは避けること、また、発明特定事項となり得る要素が、なぜ好ましいのか、どのように効果に寄与するのか、等の理由を明細書に記載しておくこと、等の様々な指摘がなされた。

事例3(特許化学2)

進歩性判断における技術常識又は事後的資料の参酌について

審判番号	無効2016-800071号(特許5818545号)(不成立) (平成29年7月5日:請求不成立審決 → 審決取消) (令和元年6月4日:請求取下登録 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年10月11日 平成29年(行ケ)第10165号 (審決取消) 平成29年(行ケ)第10192号 (審決取消)
発明の名称	抗ErbB2抗体を用いた治療のためのドーセージ
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1. 事件の概要

争点は、進歩性で本件発明と引用発明との相違点は、「抗ErbB2抗体」の「静脈投与」を、前者では、「8mg/kgの初期投与量と6mg/kg量の複数回のその後の投与量で3週間の間隔をにおいて」行う(8/6/3投与計画)のに対し、後者では、4mg/kgの初期投与量と2mg/kg量の複数回のその後の投与量で1週間の間隔をにおいて、行う(4/2/1投与計画)という点である。

審決では、4/2/1投与計画に代えて8/6/3投与計画を用いて投与することが当業者にとり動機付けられていたということとはできないと判断し進歩性を肯定した。

判決では、医薬品の開発の際には、投与量と投与間隔を調整することは、当業者にとって技術常識であったと認めた上で、8/6/3投与計画によって投与するに至るのは容易であると判断した。

また、本件優先日から15年以上後に、頒布された添付文書について、本件発明の効果の顕著性を判断するに当たり、同添付文書の記載を参酌すべき基礎がないというほかないとした。

2. 検討事項

(1) 検討事項1(進歩性の判断における技術常識の参酌について)

用法用量の検討が技術常識であることの根拠として提示された証拠について検討した。

審決における、低分子等に関する知見を本件抗体に適用し難いとの判断は理解できるとの意見、裁判時に提出された証拠の影響が大きい等の意見が出された一方で、抗がん剤治療において、通院の負担や投薬時の苦痛を減らすという課題は一般的であったこと、用法・用量に特徴を有する医薬品については、薬効増大、副作用、服薬コンプライアンスといったよく知られた課題の存在が前提であって、判決での技術常識の認定は妥当で一般的感覚にも近いのではないかとの意見が出された。

(2) 検討事項2(進歩性の判断における相違点の判断について)

審決では本件発明に係る特定の8/6/3投与計画を具体的に想起することはできないと判断したのに対して、判決では、週1回8mg/kg程度までの投与量で投与できることと3週間ごとの投与方法から8/6/3投与計画によって投与するに至るのは容易であるとした。

このような相違点にかかる構成の中の技術

的事項同士を別々に考慮することについて検討を行った。

その結果、用法用量については技術的事項を無関係に設定できないため、一体で判断すべきとの意見が出される一方で、8/6/3特有の臨界的意義がなかったため、独立して判断してよいのではないかとの意見や、技術常識を認めた部分が重要であり、初期投与量、継続投与量、投与間隔の各要素を独立して判断するか一体として判断するかは、進歩性の結論への影響は小さいとの意見も出された。

(3) 検討事項3 (進歩性の判断における動機付けの存否(阻害要因)の主張に対する判断について)

判決では、被告(特許権者)による「8/6/3投与計画のように投与間隔について半減期を大きく超える3週間にすることなどは、技術の最適化とはいえない」との主張に対して、投与間隔が半減期に比べて長い場合を前提とした留意事項が知られているとして容易に想到しうると判断しているが、この判断の当否について検討を行った。

その結果、技術常識の影響は大きく、動機づけを打ち消すほどの阻害要因はないなどとして判決の判断は妥当であるという点で意見が一致した。

(4) 検討事項4 (本件発明が奏する効果の判断について)

審決では、本件抗体に係る過去の臨床試験の目標トラフ血清濃度の範囲10~20 μ g

/mlと比較して効果の顕著性を判断したところ、判決では先行技術記載の4/2/1投与計画で投与した場合の約79 μ g/mlのトラフ血清濃度と比較して顕著性を否定しており、これら審決・判決の判断には違いがある点について検討し、主引例の4/2/1投与計画と比較するのは妥当であるという点で意見が一致した。

(5) 検討事項5 (進歩性の判断における事後的資料の参酌について)

判決では、特許権者が提示した事後的資料を効果の参酌の基礎とすることが否定されたが、どのような条件が満たされれば、事後的資料が判決において参酌された可能性があるか検討を行った。

臨床データを出願時に準備しておくことが難しいことは理解できるとしつつも、シミュレーションの中でも、添付文書のトラフ血清濃度程度が得られること、より良いベストスコアを出すこと、4/2/1との比較をしておくべきだったなどの意見が出された。

(6) 検討事項6 (当事者の主張立証について)

特許権者がどのような異なる追加の主張をしていけば進歩性を認められた可能性があるか検討を行ったが、この状況では厳しいという点で全員の意見は一致した。

事例4(特許電気)

サブコンビネーション発明における「他の装置」に関する事項の
取り扱いと、その記載方法について

審判番号	不服2019-14077号(特願2016-67886号)(不成立) (令和3年3月11日:請求不成立審決(審決))→ 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和4年2月10日 令和3年(行ケ)第10056号 (審決維持)
発明の名称	情報処理装置及び方法、並びにプログラム
主な争点	特許法29条1項3号(新規性)

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「情報処理装置及び方法、並びにプログラム」とする特許出願の拒絶査定不服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、令和元年10月23日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)後の請求項1に係る発明(以下、「本件補正後発明」という。)について、その構成要件の一部を直接的に特定する構成要件ではないとして発明を認定した上で進歩性を欠くとの判断を行って独立特許要件違反を理由に本件補正の却下の決定を行い、本件補正前の請求項1に係る発明は新規性を欠くとの判断を行った(請求不成立審決)。

これに対して、審決取消訴訟が提起され、判決は、請求項に係る発明を特定するために意味を有しない事項は除外して発明の要旨を認定することが相当であるとして、審決の本願補正後発明の認定に誤りがないと判断し、審決を支持した(請求棄却)。

2. 検討事項

(1) 検討事項1(サブコンビネーション発明において「他の装置」に関する事項がある場合、発明をどのように認定し、どのように判断すべきかについて)

請求項の記載に「他の装置」(他のサブコンビネーション)に関する事項が含まれ、当該「他の装置」に関する事項がサブコンビネーション発明の構造、機能等を何ら特定していない場合、要旨認定の誤りや相違点の看過を生ずるおそれが少ないといった理由から、審査基準(第111部第2章第4節「4.1」, 「4.2.2」参照。)のように、発明の認定は記載されたとおりに認定し、進歩性の判断において表現上の相違が生じていても実質的な差異がないと判断すべきとの意見と、分かりやすいといった理由から、本件判決のように、発明の認定の際に「他の装置」に関する事項を除外し、進歩性の判断においては通常の判断を行うべきとの意見とに分かれた。一方で、いずれの認定、判断手法を採っても、結論において差はないのとの意見で一致した。

(2) 検討事項 2, 3 (「構成要件(B)」, 「構成要件(C)及び(C1)ないし(C7)」) について, 「他の装置」に関する事項として除外して認定, 判断することについて)

「構成要件(B)」である情報処理装置が備える公報通知手段において, 公報の情報を「サーバによる第2情報及び第3情報の抽出の根拠となる情報を含む第1情報として」, 「他の装置」であるサーバに通知する点, 「構成要件(C)及び(C1)ないし(C7)」である「前記サーバにおいて…当該第7情報が, 当該情報処理装置に送信された場合において」との点は, サブコンビネーション発明である「情報処理装置」の機能, 構造等を特定することに資するものではないから, これを除外して認定した判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。

また, 情報処理装置を特定することに資するものとして特定するために, 第1情報や第7情報自体を, サーバでの処理に用いられる特殊な情報を含むように特定する, 請求項に記載されたサーバでしか処理できない形式に加工や暗号化を行う手段として特定する, 又は上記のような形式に加工又は暗号化した情報として特定すること等が考えられるが, 発明の詳細な説明にそのような記載がなく, 本件では難しいと考えられる。

(3) 検討事項 4 (「構成要件(D')」の「情報」(第7情報)について, 「情報処理装置により当該知的財産権に関する公報の情報がサーバに通知された結果として生成され」という認定を「情報処理装置」に関する事項と認定することについて)

「構成要件(D')」である情報処理装置が備える受付手段において, 「情報」(第7情報)が

「情報処理装置により当該知的財産権に関する公報の情報がサーバに通知された結果として生成され」ることは「他の装置」であるサーバを特定する事項であるが, 情報処理装置が備える受付手段が受信する「情報」を特定するものと考えられ, そうすると「情報処理装置」の機能, 構造等を特定することに資するといえるから, このような認定を行うことに問題ないとする意見が多数を占めた。

(4) 検討事項 5 (サブコンビネーション発明が, 「他の装置」に対してどのような関係にあれば, 「専用される」ものとみなされるのかについて)

本事件で原告が援用した知財高裁平成22年(行ケ)第10056号事件の判決では, サブコンビネーション発明である液体インク収納容器が「他の装置」である記録装置に「専用される」ものであれば, 記録装置の存在を除外して検討するのは誤りであると判断されている。

そこで, サブコンビネーション発明が, 「他の装置」に対してどのような関係にあれば「専用される」ものとみなされるのかについて検討を行ったところ, サブコンビネーション発明が, 「他の装置」とセットで用いたときしか発明の効果を得るように動作しない関係になっている場合, サブコンビネーション発明が「他の装置」に関する事項と組み合わせられることで技術的課題を解決するものであり, サブコンビネーション発明自身の特徴と, 「他の装置」に関する事項が組み合わせられて初めて技術的課題を解決するような関係になっている場合等の意見が挙げられた。

事例5(商標)

道路の通称名と役務の提供場所からなる商標の識別力について

審判番号	不服2019-11255号(商願2018-30044号)(不成立) (令和2年9月7日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和3年4月27日 令和2年(行ケ)第10125号(請求棄却)
本願商標	六本木通り特許事務所(標準文字)
指定役務	第45類 スタートアップに対する特許に関する手続の代理
主な争点	商標法3条1項6号(識別力のない商標)

1. 事件の概要

本件は、「六本木通り特許事務所」の文字を標準文字で表してなる本願商標に係る拒絶査定不服審判における請求不成立審決に対して審決取消訴訟が提起されたものであり、請求棄却とされ確定した事件である。

2. 検討事項

(1) 検討事項1:「六本木通り」という文字が道路の通称名であり本願商標の指定役務の提供地であるとの認定部分について

ア 「六本木通り」という道路名が公的に設定されたこと自体は重要でなく、需要者が役務の提供場所として認識するかの問題であるとの指摘があった。

一方、公的に設定された名称であることは、3条1項該当性を認定しやすくなる方向の判断材料として寄与し得るとする指摘もあった。

イ 仮に道路名が全国に複数存在する場合には、複数存在すること自体が、直ちに商標の識別力を肯定する方向には作用しないとする意見が多くあった。

ウ 仮に道路名が広域にわたる場合には、識別力を生じるとする見方と、生じないとする見方とが拮抗した。

(2) 検討事項2:本願商標が、複合名詞として単に各構成要素の辞書的な意味を足し合わせたもの以外の特定の意味を認識させ得る旨の原告の主張について

ア 例えば、ホテル等のある種の事業に係る指定役務について、「地理的名称+役務提供場所」の構成からなる商標が多数登録されているが、これは、そのような組合せが1つの屋号・出所表示として認識される実情があるからではないかとの認識が示された。

イ 一方、「法律事務所」の文字を含む商標に係る出願が拒絶される例が多い理由として、その名称が弁護士の業務に係る事務所の名称に付されることが法律上義務付けられていることに着目する意見があった。

(3) 検討事項3:審決は、本願商標と同様の構成からなる事務所名の使用例が多数あることを3条1項該当性の肯定材料としたが、判決は、使用例の存在は自他役務の出所識別機能の有無の判断に当たって必要な前提事実となるものではない旨説示している。この点に関し、審決及び判決を比較する観点から議論された。

ア 商標法3条1項該当性判断における上記使用例の位置付けについては、基本的に判決の立場が支持された。

イ 本願商標と同一の構成ではない使用例を審査・審判段階で提示されることについては、それに疑問を呈する意見と、肯定する意見とに分かれた。

(4) 検討事項4：商標法3条1項4号の審査基準によれば、例えば「弁理士法人 六本木特許事務所」という商標は、他に同一のものが存在しなければ同号に該当しないこととなるが、この点、本件審・判決の結論と比較してどう考えるべきか議論された。

ア 商標法3条1項4号に該当しなくとも、引き続き同項6号該当性が問題となるが、会社の種類名が付されて事業主体の表示との意味合いが出てくることが、識別性判断の大きな要素となるのではないかとの認識が示された。

イ 商標法3条1項4号該当であれば、3条2項による識別力獲得があり得るので、独占適応性があるかが問題となる。6号該当性判断の場合とはこの点が分かれ目になると思われるとの意見もあった。

(5) 検討事項5：本願商標に類する構成からなる商標に係る、過去の審・判決について検討がされ、以下の意見があった。

ア 3条1項4号と6号を混同し、判断しているものがあった。

イ 実際に出所表示として採択・使用されているものについても、独占適応性がないと判断されている場合があるように見受けられる。

ウ 独占適応性は現実の需要を必要とせず、将来の需要の可能性があれば足りると考えられる。

エ 3条1項3号適用の審決と6号適用の審決があるが、いずれを適用しても実際上の不都合はないように思われる。

オ 審決時点の使用事実の有無ではなく、将来的な事情の変化を考慮して、独占適応性を判断すべき。

カ 裁判所からみると、商標権者が侵害訴訟を提起した場合、どのような不都合が起こり得るか等の観点から考察される場合が多い。その場合、指定商品・役務により権利範囲に広狭があってよいという考えと、広狭を考えるべきではないという考え方があり、その点、判決においても統一されていない。

『審判実務者研究会報告書2022』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

