

# 審判実務者 研究会 報告書

2023

[要約編]

令和6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、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。

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、2事例ずつ検討を行った(詳細は次ページ参照)。

事例1－6、12では、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(数値限定発明の進歩性判断、新規事項、サポート要件の充足性、ソフトウェア関連発明の進歩性判断、「意匠に係る物品」の認定、商標法3条1項3号識別力、結合商標の類否判断)を選定した。

事例7－11では、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。

## 検討対象事例(事例研究1)

分野	事例番号	トピック	論点
特許機械	1	数値限定発明の進歩性の判断について	論点1：数値限定発明における数値限定に係る相違点についての進歩性判断について 論点2：数値限定発明が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。
特許化学1	2	新規事項	論点1：総論として、明細書等に明示的に記載されていない特定事項を付加する補正・訂正是、どの程度まで許容されるべきか。 論点2：特に、数値限定発明の数値範囲に関する補正・訂正において、境界値が明細書等に明示されていない場合は、どのように判断されるべきか。 論点3：特に、除くクレームにおいて、除くとされた事項が新規事項に該当しうるケースとしては、どのような場合が考えられるか。
特許化学2	3	サポート要件の充足性はどのように判断されるべきか	論点1：どの程度の実施例の記載が明細書に必要であるか。 論点2：数値限定発明において、数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決すると認識できる場合とは。
特許電気	4	ソフトウェア関連発明の進歩性判断、特に情報や情報処理の機能的に表現された特徴に着目して	論点1：ソフトウェア関連発明の進歩性の判断における、特許出願に係る発明の要旨認定、一致点・相違点の認定にあたり、情報や情報処理の機能的に表現された特徴を把握する際に留意すべきことは何か。 論点2：ソフトウェア関連発明に係る、情報や情報処理の機能的に表現された特徴について、引用発明や引用発明以外の技術水準(周知技術や技術常識)の認定を含め、相違点の判断に際して、留意すべきことは何か。
意匠	5	「意匠に係る物品」の認定	論点1：出願意匠の「意匠に係る物品」は、何を目的として認定すべきか。 論点2：出願意匠の「意匠に係る物品」は、どの情報を基礎として認定すべきか。 論点3：出願意匠の「意匠に係る物品」は、どのように認定すべきか。 論点4：意匠の類否判断における「同一又は類似の物品」は、どのような判断基準によって定められるべきか。
商標	6	商標法3条1項3号識別力	論点1－1：商標法3条1項3号該当性判断において使用例を要しない場合 論点1－2：将来において商品の品質・役務の質を表示したものと一般に認識される商標 論点2：他人による使用例がない商標について独占適応性を認めることの妥当性 論点3：出願人・権利者自身による使用例の存在が識別力の判断ないし証拠の評価に及ぼす作用 論点4：商品の品質・役務の質の表示に必要な直接性・具体性

※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	事例番号	発明の名称／意匠に係る物品	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	7	粘着テープ及びその製造方法	異議2020-700417	R3.7.7	取消決定	特許法29条2項(進歩性)
			R3(行ヶ)10091	R4.5.11	請求棄却	
特許化学1	8	トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法	無効2015-800008	H28.5.19 H30.11.6	訂正認容、請求不成立(一次審決) 訂正認容、請求成立(二次審決)	特許法36条6項1号(サポート要件)
			H28(行ヶ)10147	H29.6.8	審決取消	
特許化学2	9	エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤	無効2019-800112	R3.4.15	訂正認容、請求成立	特許法29条1項(新規性)
			R3(行ヶ)10066	R4.12.13	請求棄却	
特許電気	10	ゲームプログラム、ゲーム処理方法および情報処理装置	不服2020-007563	R3.8.3	請求不成立	特許法29条2項(進歩性)
			R3(行ヶ)10116	R4.6.27	請求棄却	
意匠	11	工具の落下防止コード	不服2020-016016	R3.10.20	請求不成立	意匠法3条2項(創作容易性)
			R3(行ヶ)10158	R4.6.28	請求棄却	

分野	事例番号	トピック	論点
商標	12	結合商標の類否判断	<p>論点1：構成文字の一部が商品の品質又は役務の質を示す文字である場合において、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表示されており、音数も多くなく、一連一体で観察し得る商標であっても、当該商品の品質又は役務の質を示す文字以外の文字を要部として抽出することについてどのように考えるか。</p> <p>論点2：図形と文字からなる商標であって、その構成文字の一部が商品の品質又は役務の質を示す文字である場合において、当該商品の品質又は役務の質を示す文字以外の文字を要部として抽出することについてどのように考えるか。</p>

## 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。



## 事例研究1 事例1(特許機械)

### 数値限定発明の進歩性の判断について(特許法29条2項)

論 点	<p>論点1：数値限定発明における数値限定に係る相違点についての進歩性判断について</p> <p>論点2：数値限定発明が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。</p>
主 な 参 考 審 判 決	<ul style="list-style-type: none"> <li>・参考判決①：知財高判令和4年3月1日(令和3年(行ケ)第10053号、「電子レンジ加熱食品用容器の製法」事件(異議2019-701049))</li> <li>・参考判決②：知財高判令和2年2月20日(平成31年(行ケ)第10043号、「高コントラストタイヤパターン及びその製作方法」事件(無効2016-800115))</li> <li>・参考判決③：知財高判平成30年5月22日(平成29年(行ケ)第10146号、「導光フィルム」事件(不服2016-6672))</li> <li>・参考判決④：知財高判平成28年3月10日(平成27年(行ケ)第10080号、「斜面保護方法及び逆巻き施工斜面保護方法」事件(無効2013-800157))</li> <li>・参考判決⑤：知財高判令和4年8月31日(令和3年(行ケ)第10136号、「半田付け装置、半田付け方法、プリント基板の製造方法、および製品の製造方法」事件(無効2019-800094))</li> </ul>

### 論点及び検討結果

#### (1) 論点1(数値限定発明における数値限定に係る相違点についての進歩性判断について)

平成6年改正特許法の施行以降、数値限定発明特許の濫立により、パブリックドメインの技術を含んだ形で独占排他権である特許権が成立することやパイオニア発明の特許権者の発明の実施を事实上制限すること等の問題点が指摘されている。

数値限定に係る相違点の進歩性判断に関して、効果の予測性が高い機械分野の発明の場合には、通常、設計的事項などにより進歩性が否定される傾向があるところ、具体的に、どの程度の証拠や動機付けがある場合に進歩性が否定されるのか審査基準を参照しても明

らかでない。

そこで、機械分野での数値限定に係る相違点の進歩性判断について検討を行った。

#### ア 数値限定に係る相違点における進歩性判断の傾向

機械分野での数値限定に係る相違点における進歩性の判断においては、以下の傾向(表は本編を参照)を読み取ることができる。

- ① 数値限定の技術的意義<sup>(1)</sup>が低い場合に  
は、総じて進歩性が否定されやすい  
また、設計的事項により否定されても納得できるという意見が多数
- ② 数値限定の技術的意義が高い<sup>(2)</sup>場合に  
は、副引用文献の数値限定を主引用発明に適用する動機付けが無い場合に進歩性が肯定されやすい

(1) 一般的に、本願発明における課題に対する課題解決手段としての作用効果のこと

(2) 本願発明における数値限定が、本願発明の課題に対する課題解決に直結し(観点A)、かつ、数値限定に対応する課題や作用効果が公知・類推可能ではない場合(観点B)など。

## イ 数値限定に係る相違点における進歩性判断の具体的手法について

上記アにより全体の傾向が理解できるところ、進歩性判断の予見性向上のために、より具体的な進歩性判断手法を検討した。結果、「数値限定の技術的意義の水準に関する評価」(以下(ア)参照)を行った上で、「数値限定の技術的意義の高低に応じた各ケースにおける進歩性判断」(以下(イ)参照)を考慮することが重要であると考える。

### (ア) 数値限定発明における数値限定の技術的意義の水準に関する評価

次の観点A及び観点Bを総合評価することで、本願発明の数値限定の技術的意義の水準を評価できると考えられる。

#### 観点A 本願明細書の記載の観点：数値限定の技術的意義を高める方向

例) 本願発明における数値限定が本願発明の課題解決に直結しているか等

#### 観点B 公知文献や技術常識等の観点：数値限定の技術的意義を低める方向

例) 本願発明における数値限定の数値範囲が公知・推認可能であるか等

### (イ) 数値限定の技術的意義の高低に応じた各ケースにおける進歩性判断

<本願発明の数値限定の技術的意義が高い場合>

副引用文献の数値限定を主引用発明に適用する動機付けが重要である。また、引用文献

に数値の記載がない場合には、数値限定を満たす蓋然性が高い理由を、副引用文献又は技術常識等を示すその他の文献を根拠に説示することが重要である。

<本願発明の数値限定の技術的意義が低い場合>

総じて設計的事項により進歩性が否定されるという意見が多数であった。また、数値の記載がない場合でも、数値限定の技術的意義が低い理由や数値限定の範囲に着目する理由を証拠と共に提示することで納得性の高い進歩性判断となる。

## (2) 論点2(数値限定発明が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)

数値限定発明が拒絶又は無効にされないためには、本願発明の課題解決手段として、数値限定の数値範囲とすることにより、どのような作用・効果を有するかについて明細書中に記載しておくことが最も重要であり、実施例によってサポートされていない数値範囲については、数値限定による課題解決の原理・メカニズム等を考慮して、発明の効果を奏すると立証できる範囲を記載しておくことが望ましいと考えられる。

## 事例研究1 事例2(特許化学1)

### 新規事項(特許法17条の2第3項, 126条5項)

論 点	<p>論点1：総論として、明細書等に明示的に記載されていない特定事項を付加する補正・訂正是、どの程度まで許容されるべきか。</p> <p>論点2：特に、数値限定発明の数値範囲に関する補正・訂正において、境界値が明細書等に明示されていない場合は、どのように判断されるべきか。</p> <p>論点3：特に、除くクレームにおいて、除くとされた事項が新規事項に該当しうるケースとしては、どのような場合が考えられるか。</p>
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 参考判決①：知財高判令和2年11月5日(令和元年(行ケ)第10165号、「保温シート」事件(不服2018-014256))</li> <li>• 参考判決②：知財高判平成29年11月7日(平成29年(行ケ)第10032号、「導電性材料の製造方法、その方法により得られた導電性材料、その導電性材料を含む電子機器、発光装置、発光装置製造方法」事件(無効2015-800073))</li> <li>• 参考判決③：知財高判平成29年7月19日(平成28年(行ケ)第10157号、「酸味のマスキング方法」事件(無効2014-800118))</li> <li>• 参考判決④：知財高判平成24年12月25日(平成24年(行ケ)第10094号、「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」事件(無効2010-800119))</li> <li>• 参考判決⑤：知財高判平成28年3月30日(平成26年(ネ)第10080号、平成27年(ネ)第10027号、「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」事件)</li> </ul>

### 論点及び検討結果

#### (1) 論点1

新規事項に関して、ソルダーレジスト大合議判決(平成18年(行ケ)第10563号)の規範を踏まえて補正の形態を下記のように分類すると、分類3が判断が分かれやすい領域であるとの意見があった。それに対し、明細書又は図面の記載から自明である事項として補正が許容されるか否かの境界は、分類3のあたりにあると考えられることについては、概ね意見が一致した。

##### • 分類1(参考判決なし)

明細書又は図面に明示的な記載がある特定事項を付加する補正  
→新たな技術的事項を導入しないものであ

- り、補正が許容される分類
- 分類2(例：参考判決③)  
明細書又は図面に明示的な記載はないが、数値的に導かれる特定事項を付加する補正  
→新たな技術的事項を導入しないものであ  
り、補正が許容される分類
- 分類3(例：参考判決①, ②, ④)  
明細書又は図面に明示的な記載はないが、技術常識等から言語による論証によって導くことができる特定事項を付加する補正  
→補正が許容されるか否かの境界事例が属  
する分類
- 分類4(例：参考判決⑤)  
明細書又は図面に明示的な記載がなく、技術常識等から論理的にも導くことができない特定事項を付加する補正

→新たな技術的事項を導入するものであり、補正が許容されない分類

分類2の「数値的に導かれる」場合と分類3の「技術常識等から言語による論証によって導くことができる」場合について、言語の方が解釈の幅がある分、分類3の方が、判断が分かれやすいのではないかという意見があった。また、技術常識や明細書に記載された作用機序に関する説明に基づいてなされた判決に接することで、実務において、これらの事項をより積極的に考慮すれば、より妥当な判断ができるのではないかとの意見があった。

## (2) 論点2

明細書にまったく記載がない数値について請求項を補正する場合は、それなりの理論武装が必要であり、場合によっては、電話・面接等で審査官の意向を確認する方が安全であるとの意見があった。

また、明細書等に明示的に記載されていない数値範囲に限定する補正・訂正は、形式的には、その範囲を減縮するものであり、新規事項の追加ではないとも解し得るが、選択発明が特許されるという実務を前提とすれば、当該補正、訂正を事後的に認めることは、別の発明の追加を認めるものといえ、先願主義を潜脱することとなるおそれがあるとの意見があった。

実務的な対応として、参加者からは、①明細書作成では、なるべく細かく数値範囲を設定するようにしている、②明細書等に明示的に記載されていない数値範囲を限定する場合には、引用例を根拠として「除くクレーム」とするか、又は、JIS等の規格で定められ

ている上下限を用いる以外は、基本的には新規事項の追加に該当すると考えるようしている、とのコメントがあった。

## (3) 論点3

「除くクレーム」については、「偶発的な先行技術(特許・実用新案審査基準において「引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明」とされているもの)」に対して新規性を確保する場合に限らず、あまりに自由に「除くクレーム」を用いることができる現状を問題視する意見が多くの参加者から示された。また、新規事項の観点から「除くクレーム」を用いることができる場面に制限をかけることは難しいとの見方が示された\*。

一方で、特許庁に対して、新規事項以外の観点で、①除いた後の発明が全体として共通の効果を奏し、課題を解決できているのかをサポート要件で確認すべき、②審査段階の拒絶理由通知における新規性・進歩性の判断に対して、「除くクレーム」の補正が行われた後の審査でも、当初の拒絶理由に用いた先行文献で依然として新規性・進歩性を否定できないか否かを丁寧に検討すべき、との意見があった。特に、②については、引用発明において必須ではない構成要件を「除くクレーム」で除く補正が行われたことのみをもって、当初の拒絶理由に用いた先行文献を考慮することができないとの判断は適切ではないとの意見で一致した。

\*このような見方に関連する判決には知財高判令和5年10月5日(令和4年(行ケ)第10125号)がある。

## 事例研究1 事例3(特許化学2)

### サポート要件の充足性はどのように判断されるべきか (特許法36条6項1号)

論 点	<p>論点1：どの程度の実施例の記載が明細書に必要であるか。</p> <p>論点2：数値限定発明において、数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決すると認識できる場合とは。</p>
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>・参考判決①：知財高判令和元年11月14日(平成30年(行ケ)第10110号, 同第10112号, 同第10155号, 「セレコキシブ組成物」事件(無効2016-800112))</li> <li>・参考判決②：知財高判平成30年6月27日(平成29年(行ケ)第10178号, 「経口投与用組成物のマーキング方法」事件(無効2016-800126))</li> <li>・参考判決③：知財高判令和4年6月23日(令和2年(行ケ)第10143号, 「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム及びその製造方法」事件(無効2020-800001))</li> <li>・参考判決④：知財高判平成24年4月11日(平成23年(行ケ)第10146号, 同第10147号, 「医薬」事件(無効2010-800088))</li> <li>・参考判決⑤：知財高判令和3年11月29日(令和元年(行ケ)第10160号「セルロース粉末」事件(無効2018-800078))</li> </ul>

#### 論点及び検討結果

##### (1) 論点1(どの程度の実施例の記載が明細書に必要であるか。)

サポート要件の判断基準として、知財高大判平成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)で用いた判断基準(以下、「大合議判断基準」という。)が、その事件以降は広く用いられており、医薬・バイオ分野においても適用されていることについて、参加者全員で意見が一致した。

ここで、特に化学分野ないしバイオ・医薬分野に属する発明において、どの程度の実施例の記載が明細書に認められれば、サポート要件を充足していると判断できるかが、実務上極めて重要である。しかしながら、大合議判断基準からそれを直接判断することは難しい。この点、どのように判断しうるのか、参考判決①～⑤をもとに検討した。

「偏光フィルムの製造法」事件以後の事件として、サポート要件を充足すると判断された事件(参考判決②～⑤)を下記a及びbに分類することができることは、参加者全員で意見が一致した(参考判決①はサポート要件を満たさないと判断されている。)。

a：技術的意味型：所望の効果が発揮されることの技術的な意味が明細書において説明されており、それを当業者が理解しうるケース。参考判決④が該当。

b：相補型：技術的意味型と具体例型の中間のケース。参考判決②, ③及び⑤が該当。

c：具体例型：具体例が明細書に示されており、そこから当業者が技術常識に従って特定されている領域において所望の効果が発揮されると理解しうるケース。

ただし、出願時にはどのように発明の課題や技術常識が認定されるかが必ずしも明らかでないことも多く、このような区分を当て嵌

めることは、過去の事案の分析において有効であるとの意見に留まった。

まとめると、「どの程度の実施例の記載が明細書に必要であるか。」ということになるとそれは、発明の課題、明細書の説明や技術常識の状況次第ということになり、明細書の説明・技術常識から、発明の課題を解決できることが十分に理解できるのであれば、明細書の具体例(実施例、比較例)の記載は限定的でもサポート要件を充足することになるし、逆に、明細書の説明・技術常識から課題を解決できることを理解できない場合には、それを補う意味で、多数の具体例が必要になると解される。

一方、後述する数値限定発明では、数値限定自体に技術的意義がある場合や単に望ましい数値範囲を請求項に記載したにすぎない場合について、それぞれどのような実施例の記載が必要とされるかについて意見があった。

## (2) 論点2(数値限定発明において、数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決すると認識できる場合とは。)

請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある発明を広く意味する数値限定発明についても、サポート要件の基本的な考え方は、数値限定発明以外の発明と同じであり大合議判断基準が適用されることについては、参加者において異議は唱えられなかった。

したがって、数値限定発明であっても、そ

の数値限定によって得られる所望の効果が發揮されることの技術的な意味が、具体例を除く明細書において説明されており、それを当業者が理解しうる場合もあり、その場合、明細書に記載する具体例は限定的なもので足りる。

一方、当業者が技術的意味を、具体例を除く明細書の説明ないし技術常識から理解できない場合には、具体例で充足することが必要になるので、数値限定の種々の部分(特に、数値範囲に特徴がある場合は境界付近を含む部分)について、十分な数の具体例が必要になると思われる。

ここで、参考判決①の判示において、「数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決することができると認識できるか否か」との表現があり、大合議判断基準と比較して、「数値範囲の全体にわたり」という表現が明示的に追加されている点で違がある。この表現に特に注目すると、『数値範囲の全体にわたり、(偏り無く、十分な数の)具体例を示すべき』ということを求めているように見えなくもないという意見があった。

しかしながら、「偏光フィルムの製造法」事件の判決が述べているサポート要件の趣旨等より、参考判決①における、「数値範囲の全体にわたり…課題を解決できると認識できるものと認められない」との表現を含む説示は、あくまで大合議判断基準に沿ったものであると理解することができるとの意見で一致した。

## 事例研究1 事例4(特許電気)

### ソフトウェア関連発明の進歩性判断、特に情報や情報処理の機能的に表現された特徴に着目して(特許法29条2項)

論 点	<p>論点1：ソフトウェア関連発明の進歩性の判断における、特許出願に係る発明の要旨認定、一致点・相違点の認定にあたり、情報や情報処理の機能的に表現された特徴を把握する際に留意すべきことは何か。</p> <p>論点2：ソフトウェア関連発明に係る、情報や情報処理の機能的に表現された特徴について、引用発明や引用発明以外の技術水準(周知技術や技術常識)の認定を含め、相違点の判断に際して、留意すべきことは何か。</p>
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 参考判決①：知財高判令和4年1月11日(令和2年(行ケ)第10128号、「安否確認システム、受信機、安否確認方法及びプログラム」事件(不服2019-014345))</li> <li>• 参考判決②：知財高判令和元年12月11日(平成31年(行ケ)第10049号、「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」事件(無効2017-800069))</li> <li>• 参考判決③：知財高判令和元年7月22日(平成30年(行ケ)第10131号(第1事件)・第10126号(第2事件)、「医薬品相互作用チェック装置」事件(無効2017-800032))</li> <li>• 参考判決④：知財高判平成28年11月24日(平成28年(ネ)第10027号、「電子ショッピングモールシステム」事件(訂正2016-390052))</li> <li>• 参考判決⑤：知財高判平成29年7月4日(平成28年(行ケ)第10220号、「給与計算方法及び給与計算プログラム」事件(不服2015-021527))</li> <li>• 参考判決⑥：知財高判令和元年9月19日(平成31年(行ケ)第10005号、「アプリケーション生成支援システムおよびアプリケーション生成支援プログラム」事件(不服2018-003406))</li> </ul>

### 論点及び検討結果

#### (1) 論点1

##### ア 情報や情報処理の機能的に表現された特徴を示す文言の曖昧さ

ソフトウェアの発明は、出願書類として言語化する際の用語選択の自由度が高く、書類作成者の役割が大きい。このことを踏まえ、主に参考判決①②の事案について、言語化された発明の審決と判決の捉え方を検討した。

情報や情報処理の機能的に表現された特徴

の把握の難しさが改めて示された。参考判決②の捉え方は、概ね支持され、他方、参考判決①について、「設置箇所に係るID番号」は、文言上あるいは明細書の記載から、位置情報の趣旨を含むとする意見がある一方で、明細書の記載や補正の経緯を踏まえて位置情報の処理を含まないとの意見もあった。

## イ 「特許請求の範囲」の公示機能の欠如

ソフトウェアの分野では、警告書による権利行使が多く、抽象的なフレームによる警告でもM&A等での知財デューデリジェンスで問題視されて投資が見送られる等、第三者に対する「牽制力」が発揮されることによる実害が生じているとの指摘があった。

## ウ 書面作成者における留意事項

用語法の工夫等も含め、書面作成者が考慮すべき点についての様々な意見を集約した。

上記イから、書類作成者には、より抽象的なフレームを作成するインセンティブが働くものの、フレームが曖昧であるが故に発揮される「牽制力」など論外であり、警告を受けた側が納得できる明確な記載を心がけるべき、との指摘があった。

限定解釈や訂正で無効理由を回避できる前提であれば、特徴を特定する文言はより抽象的なほうがよいといえるが、他方、文言の曖昧さに起因して訂正が難しくなることもあり得る。フレームを抽象的に記載するにしても、訂正が可能な程度には具体化するなど、明細書の記載とのバランスも必要であろう。

## エ 審査官・審判官における留意事項

参考判決②の検討等を踏まえて、文献の正確な理解が審理の基礎であること等の意見が示された。審査官・審判官において相違点を見逃す傾向がある旨の指摘もあった。

また、審査・審判には、過度に抽象的なフレームが権利化されない運用を望んでおり、争点となった論点を補正でフレームに積極的に反映するような誘導があつてよいとの意見等があった。審査基準における「機能、特性

等」について「・・・機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈」する取扱いは、審査プロセスで補正により文言の曖昧さの排除等が期待されることを踏まえたものといえ、参加者において維持すべきとの意見で一致した。審判は準司法手続でもあり、審査基準の取扱いを貫くのは現実的ではないが、特許庁には、発明を明確化し「特許請求の範囲」の公示機能の担保に寄与する役割が求められているといえる。

## (2) 論点2

### ア 引例に十分に記載されていない引用発明の認定

主に参考判決③④の事案について、文献の記載を補って引用発明を認定することの是非を検討した。

審決等の理由として必要となる内容は認定せざるを得ず、また、民事裁判の実務感覚では6～8割程度の確からしさがあれば事実認定され得るとの意見、他方、引用発明の認定はあくまで文献の記載に基づくべきとの意見があった。

### イ 技術水準の認定と容易想到性の判断について

主に参考判決⑤⑥の事案について、周知技術の認定および動機づけについて検討し、両判決の判断を支持する意見があった。他方、上記(1)イの警告書による権利行使を経験した参加者からは、周知技術が認定された前提であれば動機づけは不要等の意見も示された。

なお、動機付けの要否については、第1テーマに引き続き第2テーマでも検討を行い、考え方を整理した。

## 事例研究1 事例5(意匠)

### 「意匠に係る物品」の認定

論 点	<p>論点1：出願意匠の「意匠に係る物品」は、何を目的として認定すべきか</p> <p>論点2：出願意匠の「意匠に係る物品」は、どの情報を基礎として認定すべきか</p> <p>論点3：出願意匠の「意匠に係る物品」は、どのように認定すべきか</p> <p>論点4：意匠の類否判断における「同一又は類似の物品」は、どのような判断基準によって定めるべきか</p>
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 参考判決①：知財高判令和4年1月12日(令和3年(行ケ)第10067号「インジェクターカートリッジ」事件)(不服2020-11187)</li> <li>• 参考判決②：東京高判平成12年3月15日(平成11年(行ケ)第174号「卵包装容器」事件)(不服平成09-11742)</li> <li>• 参考判決③：最判昭和49年3月19日(昭和45年(行ツ)第45号「可撓伸縮ホース」事件)(無効昭和39-2489)</li> <li>• 参考判決④：知財高判平成17年10月31日(平成17年(ネ)第10079号「カラビナ」事件)</li> <li>• 参考判決⑤：大阪高決昭和56年9月28日(昭和55年(ラ)第542号「保管庫」事件)</li> </ul>

### 論点及び検討結果

#### (1) 論点1(出願意匠の「意匠に係る物品」は、何を目的として認定すべきか)

「意匠に係る物品」の認定とは、出願人が意匠登録を受けようとして出願した意匠について、図面等に表された形態が、どのような用途及び機能を有する物品の外観形態として創作されたものであるかということを具体的に特定することを目的として行うものである。そして認定した「意匠に係る物品」は、当該意匠の保護要件の充足性及び意匠権の効力範囲の判断に直接又は間接の影響を与えるものとなる。一方、実際の出願では、「意匠に係る物品」について、記載の多寡や具体的でない記載も見られるため、意匠制度の実務に関わる全ての関係者には、意匠を物品と一体不可分なものとして捉える我が国意匠制度の特質を十分理解した上で、適切な対応を取ることが求められる。

#### (2) 論点2(出願意匠の「意匠に係る物品」は、どの情報を基礎として認定すべきか)

ア 「意匠に係る物品」の認定は、願書及び図面の記載全体から合理的に理解して行うべきものである。願書の記載に関しては、当業者に既に定着している用語であれば「意匠に係る物品」の記載を優先するのが合理的であり、一義的な理解が未だ定着しているとは言えない新規な物品や多機能物品のような場合には、「意匠に係る物品の説明」の記載も考慮して判断するのが合理的である。また、文字による記載がない場合であっても、各部の名称を示す参考図や使用状態を示す参考図は、「意匠に係る物品」の認定に寄与し得るものである。

イ 一方、意見書や審判請求書においてのみ主張された事項については、職権探知主義を探る特許庁の審査審判の判断を拘束することはないものの、意匠権侵害訴訟においては、当該主張に基づく禁反言の法理が適用される

ことになると考えられる。

### (3) 論点3(出願意匠の「意匠に係る物品」は、どのように認定すべきか)

ア 「意匠に係る物品の説明」の記載は、物品の理解を助けるためのものであるから、「意匠に係る物品」の記載及び図面の内容を優先するのが原則である。よって、仮に矛盾があれば説明の記載は参酌しないのが妥当である一方、例えば新規な物品の場合には、当該意匠の創作に係る意思が記載された説明の記載も参酌されるべきである。

イ 記載された「意匠に係る物品」が一般名称化された用語や当該分野において慣用されている用語とは認められない場合には、辞書や他の登録意匠における用例、当該分野の規格書、標準、製品名称等で用いられている用語等を参照して認定するのが妥当と考えられる。

ウ 外来語については、特定の物品の一般名称や慣用名称として広く使用されている場合にのみ許容することが好ましく、その他、広辞苑等の一般辞書の記載を参照することが妥当と考えられる。

エ 英語で記載しなければならない国際意匠登録出願(ハーグ出願)の場合には、英単語の意味を辞書等を用いて認定することとなるが、和製英語のように原語と日本語の意味に乖離がある場合や、漠然とした意味しか把握

できないような用語には注意が必要である。

オ 権利設定前の段階である拒絶査定不服審判においては、願書及び図面から「意匠に係る物品」を一義的に導き出すことができないような場合、出願人が必要な対応を取るよう、合議体から審尋等によって積極的に働き掛けを行うことに期待が寄せられた。

### (4) 論点4(意匠の類否判断における「同一又は類似の物品」は、どのような判断基準によって定めるべきか)

ア 「意匠に係る物品」の類否判断においては、用途及び機能の共通性、そして、その用途及び機能の共通性に基づき形態が類似する可能性があれば、広く認めてよい、という考え方に入り一致した。

イ 意匠法24条2項にいう「需要者」については、物品ではなく、意匠の形態面における着眼点や評価の重み付けについて検討する際の判断主体であると考えられる。

ウ 旧法における「物品の区分」の存否にかかわらず、創作者及び出願人による願書及び図面の記載の意図を当業者知識に基づき適切に把握した上で「意匠に係る物品」を認定し、その使用の目的や使用の状態等も考慮しながら当該物品の用途及び機能の共通性について判断する、という「意匠に係る物品」の類否判断の基本的な考え方は、今後も変わらないと考えられる。

## 事例研究1 事例6(商標)

### 商標法3条1項3号識別力

論 点	<p>論点1－1：商標法3条1項3号該当性判断において使用例を要しない場合</p> <p>論点1－2：将来において商品の品質・役務の質を表示したものと一般に認識される商標</p> <p>論点2：他人による使用例がない商標について独占適応性を認めることの妥当性</p> <p>論点3：出願人・権利者自身による使用例の存在が識別力の判断ないし証拠の評価に及ぼす作用</p> <p>論点4：商品の品質・役務の質の表示に必要な直接性・具体性</p>
主な参考審判決	<p>(論点1－1, 1－2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 参考判決①：知財高判令和4年5月19日(令和3年(行ケ)第10100号, 「Scrum Master」事件(無効2019-890057号)) (論点2, 3)</li> <li>• 参考判決②：知財高判令和4年12月14日(令和4年(行ケ)第10068号, 「次世代3Dプリンタ展」事件(不服2021-006565号)) (論点1－2, 4)</li> <li>• 参考判決③：知財高判令和4年6月16日(令和4年(行ケ)第10002号, 「おんじゅくきゅう／温石灸」事件(不服2020-016917号)) (論点1－2)</li> <li>• 参考判決④：知財高判令和4年1月25日(令和3年(行ケ)第10113号, 「睡眠コンサルタント」事件(不服2020-007812号))</li> </ul>

### 論点及び検討結果

(1) 論点1－1(商標法3条1項3号に該当すると判断する際の、商標が現実に指定商品又は指定役務に使用されている例(使用例)の要否)

参考判決①において、使用例を必ずしも要しない旨が判示されていることを踏まえ、使用例がなくても3条1項3号に該当する場合としてどのようなものが考えられるか等が議論された。

識別力の判断全般に通じる前提として、需要者の認識を基準として判断がなされるべきことが確認された上で、商品等の普通名称のみからなる商標など、識別力がないことが自明な商標や、今後、商品等の普通名称のように使用される可能性が高い商標等が挙げられ

た。

(2) 論点1－2(将来において商品の品質・役務の質を表示したものと一般に認識される商標の認定について)

ア 参考判決①において、商標が、指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、「将来を含め」、役務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りる旨が判示されていることの意味が議論され、現在において品質等表示として一般に認識されている必要がなく、現実の使用例を要しないとの趣旨にとらえる点で概ね一致した。

イ 次に、「将来を含め」品質等表示とし

て一般に認識される商標にはどのようなものが該当するかが議論され、今はなじみがない言葉、あるいは使用例がない言葉であっても、将来需要者に商品の品質・役務の質を表示したものとして認識されることが想定あるいは予見できる語、例えば、需要者の一部が共通する他の商品・役務分野で特定の品質表示として使用されている例がある語や商標の構成要素から生じる観念に基づいて商品や役務の内容が想像できる場合等が挙げられた。

**(3) 論点2(他人による使用例が見当たらぬ商標について、そのような事情の存在を根拠として、独占適応性がある旨認定することは妥当か)**

商標の構成が商品の品質等を表示するものとして理解・認識されるものである場合であっても、他人による使用例がないことを理由に、3条1項3号に該当しないと判断すべき場合があるか否か等が議論されたところ、他人による使用例がないからといって直ちに同号に該当しないと判断すべきではないとの意見が多数派であった。

**(4) 論点3(出願人・権利者による使用例があり、それが商品の品質・役務の質を表示するようなものである場合、出願人・権利者による使用であるという事情は、識別力の判断ないし証拠の評価を行う際どのように作用し得るか)**

そのような事情が、3条1項3号に該当するかどうかの判断に影響を与えることがある

か等が議論され、出願人・権利者による使用例のみが存在することが3条1項3号該当性の判断に影響を与える場合は特にないという意見が多数派であった。

**(5) 論点4(商品の品質・役務の質を表示しているためには、その表示は直接的、具体的である必要があるか)**

ア 商標が商品の品質・役務の質を表示しているというためには「直接的、具体的」である必要があるか、それはどの程度に直接的、具体的である必要があるか、等が議論されたところ、直接的、具体的であることを基準とする必要はないとする意見が多数派であった。また、「直接的、具体的」という概念は主観的であり基準として取り得ないのではないかとの意見や、商標に接する者が当該商標からの商品・役務の質に係る認識として共通のイメージを持つ程度の表示である必要があるという意見も出された。

イ 参考判決③における、商標から「直接的かつ具体的」な商品の品質・役務の質が想起される必要がある旨の原告主張に関し、当該商標は商品の品質・役務の質を「容易に理解させる」ものであるから3条1項3号に該当すると判示されていることについて、「直接的、具体的」という基準を用いた判決がほぼ見当たらない状況であり、参考判決③も同様に、この基準にとらわれず「容易に理解できる」という語を用いたに過ぎないと思われる等の意見がみられた。

## 事例研究2 事例7(特許機械)

### 数値限定発明の進歩性の判断について

審判番号	異議2020-700417号(特許6624480号)(取消) (令和3年7月7日:取消決定 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和4年5月11日 令和3年(行ケ)第10091号 (請求棄却)
発明の名称	粘着テープ及びその製造方法
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

### 1. 事件の概要

本件発明は、電子機器等の製造場面等で使用可能な発泡体層を有する粘着テープに関する発明である。

原告は、審決の取消事由として、 i) 進歩性に関する判断の誤り、 ii) サポート要件に関する判断の誤りを主張したものの、原告の主張は認められなかった。

### 2. 検討事項

第1テーマで検討した数値限定における進歩性判断手法のフィージビリティ検証を行うため、数値限定に係る相違点における技術的意義の評価及び数値限定の進歩性判断について、意見交換及びアンケート調査を通して分析を行った。また、技術的意義が高い明細書を作成するための留意点等について掘り下げて議論した。

#### (1) 検討事項1(数値限定の技術的意義の評価について)

本件発明の相違点 $\beta \sim \varepsilon$ に係る4つの数値限定について、各相違点の数値限定についての技術的意義の検討を行った。結果として、いずれの数値限定についても、観点A(本願明細書の観点)及び観点B(公知文献・技術常識等の観点)の両方で技術的意義は低く、両観点を総合して技術的意義は低いという意見が多数であった。

特に、観点Aでは、本件発明の明細書に数値限定の一般的な効果は記載されているものの、作用効果を奏するためのメカニズムの記載が無いこと、好ましい数値範囲が極めて広い範囲で列記されていること等の理由により、技術的意義が低く評価された。

また、観点Bでは、本件発明の数値限定に関する課題、数値限定の作用効果、数値限定の数値が引用文献に記載されていることから、技術的意義が低く評価された。

#### (2) 検討事項2(数値限定の進歩性判断について)

各相違点の進歩性判断について議論したところ、いずれの数値限定も技術的意義が低いため、設計的事項を理由として進歩性がないということで、意見が一致した。

また、証拠に関して、仮に公知文献に数値の証拠がなくとも、数値限定に技術的意義が認められないことを具体的な理由を示して説示すれば設計的事項といえるとの意見が多数であった。

結論として、判決においてもいずれの数値限定も進歩性がない旨の判断がなされており、第1テーマで検討した技術的意義に基づく判断手法での検討結果と同じ結論であったため、技術的意義に基づく進歩性判断手法は、数値限定に係る相違点の進歩性判断において有用であると考えられる。

### (3) 検討事項3(技術的意義が高い明細書の作成について)

観点A(本願明細書の観点)について、技術的意義が高いと判断される明細書について議論したところ、本願発明の課題と課題解決手段としての数値限定における作用効果との関係を、実施例を証拠として示しつつ、証拠に基づき前記関係のメカニズムを記載することが重要であるとの意見で一致した。仮に、前記関係に関して、実施例、メカニズム、数値の臨界的意義等が具体的に記載されていない場合には、数値限定の技術的意義が低く評価される傾向にあると考えられる。

また、明細書の作成に関して下記の項目についても深掘りして議論を行った。その結果を以下に示す。

#### ア 明細書に数値範囲を列記することについて

明細書中に数値範囲を列記することは、補正の際の新規事項追加の回避や引用文献との差異を主張するための根拠等といったメリットがある。一方で、数値範囲を広く記載しすぎる場合には、数値限定により課題を解決する手段として格別の効果を奏することを説明できなくなり、数値限定の技術的意義が低く評価される可能性があるデメリットが存在す

る。数値限定を用いて明細書を作成する場合、数値の記載目的や、数値を記載することによって発生する利害得失について十分に検討すべきであると考えられる。

#### イ 数値限定発明の後願排除効について

数値限定を有する出願の後願排除効を検討するため、数値限定が記載された文献を周知文献として引用されるケースを想定し、数値限定を以下の3つのパターンに分類した上で、パターン毎に引用のしやすさや周知技術と認定できるかについて検討した。

①数値限定が、その発明の課題解決に直結(貢献)している数値である場合

②数値限定が、製造上の目安として記載されている数値である場合

③数値限定が、記載目的が不明な(あるいは実質的に意味のない)数値である場合

結果として、①～③のいずれの場合も主引用発明と同じ技術分野である等の動機付けに基づき周知文献として引用及び適用できるが、①の数値限定は課題と密接に関連しているため、主引用発明と組み合わせる際の阻害要因に特に注意する必要があるという意見で一致した。また、①～③のいずれの場合も、複数の文献が揃えば周知技術として認定できるという意見で一致した。

## 事例研究2 事例8(特許化学1)

### 食品分野のパラメータ発明におけるサポート要件について

審判番号	無効2015-800008号(特許5189667号)(成立) (平成28年5月19日:請求不成立審決(一次審決) → 審決取消) (平成30年11月6日:請求成立審決(二次審決) → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成29年6月8日 平成28年(行ケ)第10147号 (審決取消)
発明の名称	トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法
主な争点	特許法36条6項1号(サポート要件)

### 1. 事件の概要

本件では、技術的な変数により示される範囲で特定したトマト含有飲料等に関する発明のサポート要件が争点となった。

一次審決では、発明の構成要件とされた特性値である三つの技術的な変数(糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量の三要素)によって飲料の味が変化するという概略の傾向は理解でき、本件発明の課題を解決したトマト含有飲料等を提供できることは当業者なら想定し得るものといえるとして、温度や粘度等の多岐にわたる他の条件が風味に寄与するとしても、本件発明の課題を解決できないというものではないとした。

それに対して、判決では、三要素の数値範囲と風味との関連を測定するに当たって、明細書に記載の評価試験や、風味に見るべき影響を与える要素に関する技術的な説明に基づいて、当該三要素について規定される範囲と、得られる効果との関係の技術的な意味を当業者が理解できるとはいえないとして、審決を取り消した。

### 2. 検討事項

(1) 検討事項1(判決において、風味評価試験の結果から、直ちに、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量について規定される範囲と風味との関係の技術的な意味を、当業者が理解できるとはいえない、などとしてサポート要件不適合と判断した点についての検討)

ア 審決の、三要素の数値範囲を満たすことのみで本件発明の課題を解決できることを当業者が認識できるとの判断は、根拠が十分とは言えず、説得力に欠くとの意見が多くかった。その理由としては、裏付けとなる実施例が足りなかったことへの指摘のほか、審決の判断で根拠の一つとした「糖酸比を高くすれば相対的に酸味に対して甘みが強くなる方向に飲料の味が変化する」という傾向は、明細書に記載の実施例をグラフ化した傾向とは異なるとの指摘があった。

イ 判決の判断については、妥当との意見が多くかった。また、三要素の数値範囲と、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」という風味との関連を測定するに当たっては、少なくとも、①これら風味に見るべき影響を与えるのが、三要素のみである場合や、影響を与える要素はあるが、その条件をそろえる必要がない場合には、そのことを技術的に説明した上で三要素を変化させて風味評価試験をするか、②こ

れら風味に見るべき影響を与える要素は三要素以外にも存在し、その条件をそろえる必要がないとはいえない場合には、当該他の要素を一定にした上で三要素を変化させて風味評価試験をするという方法がとられるべきである、という判示は研究手順の王道と呼べるものであるとの見方があった。一方で、実施例から一定の傾向が抽出または予想されると評価できる場合には、判決で示されている考え方方に厳密に従った試験方法ではなくとも、サポート要件を充足すると判断して良いのではないかとの意見もあった。

## (2) 検討事項2(判決において、本件明細書における風味の評価試験からでは、実際に、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味が得られたことを当業者が理解できるとはいえない、と判断した点についての検討)

ア 判決の判断に同意する意見が大勢を占めた。酸味、甘み、濃厚の三風味の評点の平均の絶対値を単純に足し合わせて総合評価するという本件明細書での評価方法や、本件明細書に評価試験(官能評価)の詳細がほとんど開示されていないことに対して、批判的な意見が多かった。

イ 本事件でサポート要件違反と判断されないために、明細書で官能評価の詳細をどのように記載すべきだったか議論したところ、評点の基準の明確化、官能評価のパネラーの信頼性の開示、客観性を持たせるための統計処理などについての意見があった。

ウ 官能評価を用いて課題解決の評価を試みている点で類似している「減塩醤油類」事件(平成23年(行ケ)第10254号、平成

26年(行ケ)第10155号)についても議論した。本件の官能評価に関しては、「トマト含有飲料」事件に比べると、塩味についての比較対象を提示していることから、総合評価もある程度明確化されているとの意見があった。

## (3) 検討事項3(上記検討を踏まえ、明細書等を作成する際における留意点についての検討)

ア 食品分野におけるパラメータ発明の明細書等の作成で特に留意すべき点について議論をしたところ、実験条件を揃えることや、発明特定事項以外で発明の課題及び効果に対して影響を与える他の要素を言及することに関する意見があった。

イ 官能評価については、試験設計の重要性を指摘する意見が多く、比較の基準を設けること等で実質的な客観性を担保することが必要との見解があった。

ウ 明細書や請求項の記載に関する工夫についても議論をしたところ、実験結果から傾向等を考察して、「見出した傾向等」、「特許請求の範囲」、「解決すべき課題」及び「実施例」が整合するように実験結果を選択し、必要に応じて実施例を追加するのが理想的であるとの意見があった。また、サポート要件違反のリスクを低減する観点からは、特許請求の範囲に記載された発明によって解決される発明の課題を過大に記載しないように心がけるとともに、補正等により対応する場合に備えて、特定の「実施例」が特定の「解決すべき課題」の解決に対応していることが明確になるように明細書を記載しておくことが有効との意見があった。

## 事例研究2 事例9(特許化学2)

### 用途発明の新規性判断について

審判番号	無効2019-800112号(特許5969161号)(成立) (令和3年4月15日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和4年12月13日 令和3年(行ケ)第10066号(請求棄却)
発明の名称	エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤
主な争点	新規性(一致点・相違点の認定)

#### 1. 事件の概要

本件では、発明の名称を「エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤」とする特許についての無効審判事件に関し、新規性の有無等の判断が争われた。

本件発明は、骨粗鬆症治療薬として公知のエルデカルシトール(ED-71)を、「非外傷性である前腕部骨折を抑制するため」の医薬組成物として用いるものである。

審決は、医薬組成物について、本件発明では、「非外傷性である前腕部骨折を抑制するため」のものであると特定されているのに対して、甲1発明(引用発明)では、「骨粗鬆症治療薬」とあると特定されている点(相違点1)で一応相違しているとした。審決は、その上で、当業者は、甲1発明の「骨粗鬆症治療薬」が「橈骨遠位端骨折」(非外傷性である前腕部骨折)を抑制する医薬組成物であると認識するといえるとして、相違点1が実質的な相違点ではないと判断した(新規性欠如)。

判決は、上記審決の判断を支持するものであり、原告が、相違点1に係る本件発明の用途が引用発明の用途と区別される旨主張している点につき、用途発明としての新規性の判断基準を示した上で、審決での技術常識に加えて認定した前腕部骨折の技術常識を参照した。判決は、参照した技術常識より、当業者の認識として、骨粗鬆症において、前腕部の骨の病態及びこれに起因する骨折リスクと骨

折しやすい他の部位の骨折リスクとが共通すると指摘した。そして、判決は、当業者は、骨粗鬆症患者における前腕部の骨と他の部位の骨とで、病態及び骨折リスクや、エルデカルシトールを投与する目的及びその効果で異なると認識しないとして、原告の主張を排斥した。

#### 2. 検討事項

##### (1) 検討事項1(技術常識の参酌について)

審決と判決とで、相違点1が実質的な相違点であるか否かを判断するための技術常識について一部違いがあることを検討した。

検討の結果、このような技術常識の違いは、相違点1が実質的な相違点であるか否かの結論に影響するようなものではなく、後述するように判断の論理に影響することに留まるとの意見で一致した。

##### (2) 検討事項2(用途発明の判断の論理について)

審決と判決とでは、いずれも用途に係る相違点1を検討しているため、用途発明の判断規範に当て嵌めると、「未知の属性」と「新たな用途」のそれぞれをどのように判断する論理であるかを参加者の中で確認した。この結果、審決・判決のいずれとも結論において参加者で異論はなかったものの、判断の論理については意見が分かれた。

### (3) 検討事項3(本件発明が奏する効果の判断について)

審決では、新規性の判断においては発明の効果は直接関係しないものとし、進歩性の判断において、本件発明の効果が従来技術に比して格別顕著で予測し得る範囲を超えるものではないとしている。

この点、判決の上記判断に関して、「用途」に新規性がないように見えて、当該発明に予測しがたい顕著な効果がある場合には新規性を肯定するという選択発明と同じような枠組を採用する余地があるのか、それとも、そのような枠組を採用することは考えておらず、単に当事者の主張に対応してそれを否定したにすぎないのか興味深いとの意見が出された。

### (4) 検討事項4(特許権者の主張立証について)

特許権者は、①本件発明は、甲1発明の用途と客観的に区別できる、②本件発明は、顕著かつ予想外の効果を奏するとの主張をするが、いずれも判決では排斥されている。

これらの主張の排斥について、本件明細書

や技術常識を踏まえれば、前腕部骨折と他の部位の骨折で区別することができないため、妥当なものであるという意見で一致した。

### (5) 検討事項5(用途発明が肯定された事例との対比について)

判決では、「病態」、「目的及びその効果」、「作用」が甲1発明と異ならないと当業者が認識することから、本件発明について、「未知の属性」及び「新たな用途」を否定している。この点、用途発明が肯定された事例との対比について、意見を交換した。

いずれの事例でも共通して、用途発明が肯定されることにより研究開発を促す意義がありつつも、従来の製品である、いわゆるパブリックドメインとの区別が難しいとの意見が出た。

特に、添付文書や医師の処方により用途が限定される医薬品用途発明と異なり、化粧品や食品の分野の用途発明は、使用の場面で用途をはっきり区別できないため、パブリックドメインを侵食する、又は製造者を萎縮させことになるのではないかとの意見があった。

## 事例研究2 事例10(特許電気)

### ソフトウェア関連発明における商慣行等の取り扱いについて

審判番号	不服2020-007563号(特願2017-031023号)(不成立) (令和3年8月3日:拒絶審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和4年6月27日 令和3年(行ケ)第10116号(審決取消)
発明の名称	ゲームプログラム、ゲーム処理方法および情報処理装置
主な争点	進歩性(相違点の認定、周知事項の適用)

### 1. 事件の概要

審決は、相違点1及び2を認定し、相違点1は実質的な相違点ではなく、相違点2は周知の事項から当業者が適宜なし得ると判断して進歩性を否定した。

判決は、審決の対比及び相違点の判断を支持し、また、原告の手続違背の主張を排斥して審決を支持した。なお、本願は第4世代の分割出願にあたる。

### 2. 検討事項

#### (1) 検討事項1(本願補正発明の技術的意義について)

参加者の多くは、出願人が審査段階で主張した「休眠ユーザにゲームのプレイ再開のきっかけを与える」ことを本願補正発明の課題と捉え、「ユーザ間の交流」に関する明細書の記載による限定解釈は不要とし、判決もこの課題を実質的に考慮したとの意見であった。他方、判決が認定した「ユーザ間の交流を活性化させる」との課題を解決することが技術的意義であり、本願請求項は、明細書の記載内容を上位概念化したものであり、出願人の審査段階での主張より客観的な明細書の記載を優先すべきとの意見もあった。

#### (2) 検討事項2(周知技術等の認定と適用について)

判決の相違点2の判断を題材として、「広く一般的に周知の事項」及び「商慣行」等の用語、動機づけの要否について検討した。「広く一般的に周知の事項」の挙証としては、単独のweb記事ではなく、教科書等や複数証拠の採用が望ましい旨の指摘があった。「商慣行」も通常の「周知技術」や「技術常識」と取り扱いが異なるという意見が大勢であり、技術水準とされたほうがわかりやすい旨の指摘もあった。周知と立証されれば動機づけは不要との意見や、動機づけは必要だがより周知と立証されることで動機づけが実質的に推認される旨の意見があった。

本事案では、主引用発明は「ゲーム」の分野のものであり、商品販売やマーケティング業界の「商慣行」を動機づけなく即適用可能とはいえないという意見が多数であり、商品販売やマーケティング業界の「商慣行」よりはゲーム業界の周知技術が認定されていれば説得力が高まったとの指摘もあった。

もっとも、オンラインゲームではマーケティングへの考慮は不可避である旨の意見や、一般論として業界横断的に適用可能と推認される商慣行等が示されたのであれば、適用できないことを出願人側が主張すべきとの意見もあった。また、ゲームではなく例えば業務システムの発明であれば、業界横断的な商慣

行を考慮したシステム変更は「設計変更」であろう。

### (3) 検討事項3(周知技術を示す証拠の入れ替えについて)

審決が、査定時に示された引用文献2(乙5)ではなく甲2を示したことについて、乙5と共にこれを補足するものとして甲2を示したほうが納得感は得られたのではないかとの指摘があった。

また、手続違背か否かについては、証拠が変わることで反論のロジックが異なるか等も含めて、不意打ちとなっていないかに基づき判断すべきとの意見や、より適切な周知例への入れ替えは問題ないとする意見があった。

### (4) 検討事項4(甲1との対比において「メッセージ送信機能」を一致点とした判断について)

甲1には案内メールの送信手段がゲームプログラムであることは明記されていないため、ゲームプログラムにより実現される「メッセージ送信機能」について一致点とした審決の認定には誤りがあるとの意見がみられた。

他方、甲1の記載からプログラムによるメール送信が読み取れるとして、一致点とした審決の認定は妥当との意見もあった。

### (5) 検討事項5(相違点1(メッセージを「受信した一のユーザ」に報酬を付与する報酬付与手段)の容易想到性の判断について)

参加者の多くは、「単に、「送信」の語を受けるものとして「受信」の語が用いられていると解するのが合理的」などとして容易想到と判断した判決に賛同した。

### (6) 検討事項6(明確に定義されていない用語の合理的な解釈について)

「受信した一のユーザ」と「ログイン」のいずれの用語についても、概して、判決の解釈に同意する意見が寄せられた。

### (7) 検討事項7(分割出願における課題の記載について)

上記(1)の検討、特に、判決での課題の認定を踏まえて、分割出願の際の課題の記載について参加者の関心が集まった。

## 事例研究2 事例11(意匠)

### 創作容易性判断における当業者知識と資料の範囲について

審判番号	不服2020-16016号(意願2019-017943号) (令和3年10月20日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和4年6月28日 令和3年(行ケ)第10158号 (請求棄却)
意匠に係る 物 品	工具の落下防止コード
主な争点	意匠法3条2項(創作非容易性)

#### 1. 事件の概要

意匠に係る物品を「工具の落下防止コード」とした部分意匠である本願意匠について、本願意匠は、同じ安全用のコードの分野の公知意匠である工具用の「落下防止コード」の意匠(引用意匠1)とヨット用の「ハーネスライン」の意匠(引用意匠2)に基づき当業者が容易に創作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と結論付けた審決が、審決取消訴訟においても支持された事案である。

#### 2. 検討事項

##### (1) 検討事項1(意匠登録を受けようとする部分の認定について)

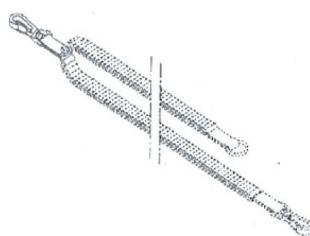
本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の認定について、「コードの一方側の端部から、分岐根元部まで」とのみ記載した審決の認定中には、物品全体との対比を直接的に意味する記載はないものの、本願意匠の認定の記載を総合すれば、審決は、意匠に係る物品全体の中での意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ及び範囲を実質的に認定しているということができるとの意見で一致した。

##### (2) 検討事項2(引用意匠の適切性について)

ア 引用意匠2に係る「ハーネスライン」を本願意匠に係る「工具の落下防止コード」と同一の分野に属する物品と認定・判断したことは妥当か。

工具の落下を防止する器具とヨット用人の墜落を防止する器具とでは使用態様も大きく異なるので分野は異なるのではないか、といった意見も挙げられたが、意匠の創作容易の判断は「物品との関係を離れた抽象的なマチーフを基準として、それから当業者が容易に創作することができる意匠でないこと」という法3条2項の規定の趣旨、及び、本事案における製造販売状況を含めた各認定事実に

本願意匠(斜視図)



引用意匠1



引用意匠2



基づけば、結論として、引用意匠2が「その意匠の属する分野における通常の知識」に該当すると判断されたことは、本事案においては妥当であった、との意見で概ね一致した。

**イ 引用意匠2が本願意匠と同一の分野に属するとの結論を導く上で、当業者が「当然に目に見る」状況にあったことを判断の尺度としたことは妥当か。**

当業者が当然に目に見る状況にあればそれに基づいて創作することが考えられるとの基本的な考え方に対し、当然に目に見るからといって置き換えや寄せ集めが直ちにありふれた手法になるとは限らないといった指摘もなされたが、意匠の創作容易性判断に係る根拠資料を選定する際に、意匠に係る物品の当業者が「当然に目に見る」状況にあったことを前提とすること自体は妥当と考えられる、との意見で一致した。

**ウ 専門店ウェブサイトにおける販売状況に加え、機能の同一性も考慮して分野の同一性を認定していることは妥当か。**

この点については、機能が同一であればモチーフの転用や利用は容易に考え付くとする考え方が示された一方、その場合の「機能」に求められる粒度や共通性の程度、本事案のような引用意匠に係る物品の販売状況の立証の要否については、個別の事案によって事情が変わり得るとの指摘がなされた。

本件判決で示された「本願意匠に係る物品と厳密には同一といえなくとも、それと目的

又は機能を共通にし、製造又は販売等する業者が共通している物品は、本願意匠に係る物品の当業者がその形状等を当然に目にするものと推認されるから、同一の物品分野に属するものとして、創作容易性を判断する際の資料となるものと解すべきである。」の考え方は、本事案以外にも適用の余地があると考えられるものの、創作容易性判断に係る一般原則のように理解するのは適切ではないことが確認された。

### (3) 検討事項3(創作容易性判断について)

本願意匠の形態は、公知の汎用部品を用いたものであって、全体的に機能性に特化したものと考えられ、個性や独創性といった意匠創作の観点からの評価につながる特徴が看取されにくいものであったことからすれば、本願意匠が公知の意匠の置き換え又は寄せ集めにより容易に創作された意匠と判断されたという結論には首肯できる、との意見で概ね一致した。

また、意匠の創作容易性の判断に際しては、法3条2項の規定の趣旨に立脚しつつ、個々の事案に応じた適切な判断を行っていくことが重要であり、部分意匠である出願意匠に特徴的な形状等が見られる場合には、意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ及び範囲に係る認定、引用意匠に求められる明瞭性、そして、置換等の結果として生じる美感の評価についても、より慎重な対応や判断が求められることになると考えられることが併せて確認された。

## 事例研究2 事例12(商標)

### 結合商標の類否判断

論 点	<p>論点1：構成文字の一部が商品の品質又は役務の質を示す文字である場合において、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表られており、音数も多くなく、一連一体で観察し得る商標であっても、<u>当該商品の品質又は役務の質を示す文字以外の文字を要部として抽出することについて</u>どのように考えるか。</p> <p>論点2：図形と文字からなる商標であって、その構成文字の一部が商品の品質又は役務の質を示す文字である場合において、<u>当該商品の品質又は役務の質を示す文字以外の文字を要部として抽出することについて</u>どのように考えるか。</p>
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>・参考判決①：知財高判令和5年2月22日(令和4年(行ケ)第10093号、「ハートデンキサポート」事件(不服2021-12334号))</li> <li>・参考判決②：知財高判平成31年3月12日(平成30年(行ケ)第10121号、「キリンコーン」事件(無効2017-890075号))</li> <li>・参考判決③：知財高判令和元年12月26日(令和元年(行ケ)第10104号、「EMPIRE STEAK HOUSE」事件(不服2018-650052号))</li> <li>・参考判決④：知財高判令和5年1月17日(令和4年(行ケ)第10087号、「EMPIRE STEAK HOUSE」事件(不服2021-7251号))</li> </ul>

### 論点及び検討結果

(1) 論点1(構成文字の一部が商品の品質又は役務の質を示す文字である場合において、一連一体で観察し得る商標であっても上記一部以外の文字を要部として抽出することについて)

ア 参考判決①及び②に関し、引用された最高裁判決の相互関係、並びに、今後の実務における引用のあり方が議論され、「つつみのおひなっこや」判決は、原則として分離観察が許されない旨を判示している一方、「リラ宝塚」判決はそれを明言しているとは解されず、両判決の基準は互いに異なると解されるとの意見や、「つつみのおひなっこや」判決は、原則として分離観察が許されない旨を判示しているが、後の裁判例ではむしろ分離観察が許される根拠として引用されている感

があるとの意見が出された。

事案への規範の当てはめについては、結合商標は一体的に観察するのが原則である点、一体性判断の視点は様々あり得るところ、事案に適した規範に基づき筋道立てて判断することが重要との点で意見の一致をみた。

また、要部認定の際には、商標の構成部分が普通名詞か、あるいは一般に使用され何人も使用を欲する語か、等の事情も考慮すべきとの意見が示された。

イ 役務に係る商標の構成中的一部を省略し、残りの部分で略称することの可否について議論がなされ、役務の質等を示す部分を省略することにより自他役務の識別機能が失われてしまう等の事情がある場合には省略せず、そうでない場合には省略する実情があるよう解されるとの意見や、略称され得るか否か

は、分離観察の可否を判断する材料とはなり得るもの、これらは区別すべきものと考えられるとの意見が出された。

ウ 参考判決④における、「ステーキ料理の需要者の店の選択にあたり「STEAK HOUSE」の部分は何ら必要な情報を与えないから、需要者が着目しているのは「EMPIRE」の部分といえる」旨の判示について議論され、称呼がよどみなく一連であるか否かは、分離観察の可否を判断する上で絶対的なものではないとの意見や、「EMPIRE STEAK HOUSE」のように外観上一体的に把握される商標については、「STEAK HOUSE」の文字部分も含めた全体が識別標識として機能するのではないかとの意見、また、参考判決④の商標が参考判決③の商標よりも先に出願されていたら異なる結論もあり得たのではないかとの意見が出された。

エ さらに、商標を一体的にみるのが通常といえるかどうかは役務の分野によって異なるか否かが議論され、商標を構成する複数の要素が屋号として一体にみられる等の取引実情がある場合や、識別力が弱い語同士を結合した商標で役務の識別がなされているという事情がある場合には、こういった事情を商標の一体性の根拠として主張できる可能性があるとの意見が出された。

## (2) 論点2(図形と文字からなる商標であって、その構成文字の一部が商品の品質又は役務の質を示す文字である場合において、当該文字以外の文字を要部として抽出することについて)

ア 取引の実情が、結合商標の分離観察の可否判断に影響を与えるかが議論され、周知性は一般的・恒常的な取引の実情ではなく浮動的ではないかとの意見や、突き抜けた著名性が続いている事実があれば、一般的・恒常的な取引の実情として考慮され得るとの意見、引用商標が周知な場合は単に図形を付加しただけ等の少々の改変では類似という判断を免れにくいと解されるところ、実際にはそのように判断されていないのではないかとの意見が出された。また、参考判決②が、「キリンコーン」の販売場所等の使用態様に関する被告の主張について、格別な理由付けなく一般的・恒常的な取引実情として考慮しなかったことに違和感があるとした意見や、図形の持つ情報伝達力に言及する判決を指摘する意見がみられた。

イ 参考判決④が、既登録商標の一部である「BURGER HOUSE」の語を「STEAK HOUSE」の語と対比する付言をしている点が議論され、特許庁においても、同様の事案は同様に判断すべきとはいえない完全一致する商標でなければ判断は異なってくるとの意見、原告の主張が無視できなかつたため上記付言が示されたとの意見がみられた。



**『審判実務者研究会報告書2023』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3613

FAX : 03-3584-1987

E-mail : PA6B00@jpo.go.jp

