

審判実務者 研究会 報告書

2 0 2 5

令和8年3月
特許庁 審判部

要約編

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 テーマ 1 (特許機械 1)

測定方法と明確性要件

論 点	論点 1 : 測定方法が不明確と判断されないために、明細書に記載しておくべき事項とは
	論点 2 : 測定方法を理解する際に、明細書には記載されていないが、考慮されるべき事項とは
	論点 3 : 測定方法がどの程度明らかであるといえれば、明確性要件を充足するといえるのか
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 参考判決① : 知財高判令和 5 年 3 月 2 7 日 (令和 4 年 (行ケ) 第 1 0 0 2 9 号、「防眩フィルム」事件) (異議 2 0 2 1 - 7 0 0 0 3 0) 参考判決② : 知財高判令和 5 年 1 1 月 3 0 日 (令和 4 年 (行ケ) 第 1 0 1 0 9 号、「防眩フィルム」事件) (異議 2 0 2 1 - 7 0 0 2 0 9) 参考判決③ : 知財高判平成 2 4 年 1 2 月 2 5 日 (平成 2 3 年 (行ケ) 第 1 0 4 1 8 号、「防眩フィルム」事件) (無効 2 0 1 0 - 8 0 0 0 3 2) 参考判決④ : 知財高判令和 6 年 1 2 月 2 5 日 (令和 6 年 (行ケ) 第 1 0 0 2 6 号、「積層型無機系保護コーティング塩化ビニル系タイル及びそのコーティング方法」事件) (無効 2 0 2 2 - 8 0 0 0 6 4) 参考判決⑤ : 知財高判平成 2 9 年 8 月 3 0 日 (平成 2 8 年 (行ケ) 第 1 0 1 8 7 号、「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具」事件) (無効 2 0 1 4 - 8 0 0 1 6 8)

論点及び検討結果

(1) 論点 1 (測定方法が不明確と判断されないために、明細書に記載しておくべき事項とは)

測定方法に限らず、明確性要件の判断にあたっては、特許請求の範囲の記載だけではなく、明細書の記載も考慮したうえで判断されることとされている⁽¹⁾。特許請求の範囲の発明特定事項を数値で特定する場合には、なるべく明細書には当該数値を測定するための測定方法や測定条件を当業者が理解できる程度で明示し、必要に応じて用語を定義すべきであるという意見があり、異論はなかった。

なお、権利範囲の観点⁽²⁾からも、明細書において測定方法がなるべく詳細に記載されていることが好ましいとの指摘があった。

一方で、測定方法の中に何らかのノウハウに相当する内容が含まれている場合など、明細書に測定方法を詳細に記載することの不都合もあるのではないかという指摘もあった。測定方法によって得られる測定値について、その技術的意義(すなわち、数値限定の技術的意義)を明細書に記載しておくことの有用性を指摘する意見もあった。

そのほか、明細書に記載された測定装置が出願後に廃番になった場合の問題等について

(1) 知財高判平成 2 2 年 8 月 3 1 日 (平成 2 1 年 (行ケ) 第 1 0 4 3 4 号) ほか。

(2) 特許請求の範囲に記載された数値に関しては、明細書等で測定方法が一義的に特定されない場合、「従来より知られたいづれの方法によって測定しても、特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り、特許権侵害にはならない」と判断した裁判例が複数存在し(東京地判平成 1 5 年 6 月 1 7 日 (平成 1 4 年 (ワ) 第 4 2 5 1 号) ほか。)、特許権侵害訴訟においては、測定方法が詳細に特定されていないと権利範囲が狭く解釈されることが基本的な傾向である。

も議論された。

(2) 論点2 (測定方法を理解する際に、明細書には記載されていないが、考慮されるべき事項とは)

明確性要件を判断するにあたっては、明細書の記載のほか、出願時の技術常識が基礎となるとされている。出願時の技術常識を立証し得る一般的な技術文書、測定方法に関連する標準規格、業界における一般的な測定方法や測定条件を決定する際に通常考慮される事項等は、明細書に記載されていないとしても測定方法を理解する際に考慮されるべきであるとの意見が寄せられた。

また、明細書には記載されていない事項が考慮されるための主張・立証についても議論された。

(3) 論点3 (測定方法がどの程度明らかであるといえれば、明確性要件を充足するといえるのか)

請求項に特定された数値範囲が明確といえるためには、特許請求の範囲や明細書の記載及び出願時の技術常識から理解される測定方法により測定した場合に、測定値が定まることが肝要であり、測定方法が定まれば測定値も定まるから明確といえ、測定方法が定まらず合理的な測定方法が複数想定される場合には、測定方法が異なっても測定値が一定の範囲に収まることが必要になると考えられる。

また、測定値のばらつきについて、測定方

法や測定条件の設定次第で測定値が変動することにより、測定対象物が権利範囲に入り入らなかつたりして、発明の技術的範囲の外縁が不明確になってしまうことを指摘する意見があった。これに対して、測定値にばらつきが生じるのは当然であることなどから、測定方法等が定まらないことに起因する測定値のばらつきを理由として、必要以上に厳格に明確性要件の判断をすることは出願人(特許権者)に酷であるという意見や、発明の技術的範囲の外縁に多少不明確なところがあるからといって、特許権全体を無効としてよいのかという価値判断もあるのではないかという意見もあった。このように、どの程度のばらつきを許容するかについて参加者の意見には様々なものがあったが、測定値が極端にばらつく場合には不明確と判断されるべきという点に異論はなかった。

また、合理的な測定方法が複数想定される場合の測定結果のばらつきと、不可避的な測定誤差とは区別されるべきとの意見があった。

このほか、明確性要件と侵害訴訟の充足論⁽³⁾との関係についても議論された。充足論の判断により結論として非侵害と判断されるのであれば、明確性要件を厳格に判断する必要はないのではないかという意見があった一方、測定方法や測定条件が不明確な場合、第三者の監視負担をいわずらに増やすことになることなどから、充足論の判断に先立って明確性要件を充足することが判断されるべきという意見もあった。

(3) 前掲注(2)。

事例研究 1 テーマ 2 (特許機械 2)

技術常識等を踏まえた進歩性判断

論 点	論点 1 : 進歩性判断における「技術常識」や「周知技術」の意味、技術常識等を検討する背景について
	論点 2 : 技術常識等をどのように認定するとよいのか
	論点 3 : 技術常識等を踏まえ、相違点をどのように判断するとよいのか
	論点 4 : 審判合議体が職権を発動して技術常識等を認定する際の留意事項
主 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 事例① : 知財高判令和 6 年 5 月 2 3 日(令和 6 年(行ケ)第 1 0 0 0 2 号、「土木工事用不織布およびその製造方法」事件)(無効 2 0 2 2 - 8 0 0 0 6 5) 事例② : 知財高判令和 6 年 6 月 2 4 日(令和 5 年(行ケ)第 1 0 0 6 1 号、「燃烧器及びボイラ」事件)(異議 2 0 2 1 - 7 0 0 7 8 9) 事例③ : 知財高判令和 7 年 3 月 2 4 日(令和 6 年(行ケ)第 1 0 0 4 9 号、「ビークル」事件)(不服 2 0 2 3 - 0 0 5 9 6 3) 事例④ : 知財高判令和 7 年 2 月 2 0 日(令和 6 年(行ケ)第 1 0 0 3 7 号、「木質複合材及び床材」事件)(異議 2 0 2 2 - 7 0 1 1 3 4) 事例⑤ : 知財高判令和 6 年 7 月 1 8 日(令和 5 年(行ケ)第 1 0 1 0 3 号、「光フェルール及び光フェルール金型」事件)(不服 2 0 2 1 - 0 1 3 6 9 4) 事例⑥ : 知財高判令和 6 年 3 月 1 8 日(令和 4 年(行ケ)第 1 0 1 1 0 号、「鋼管矢板式係船岸およびその設計方法」事件)(無効 2 0 2 1 - 8 0 0 0 2 3)

1. 技術常識等の類型化と使用場面

進歩性判断過程における技術常識等の使わ

れ方について、事例①～⑥をもとに以下の 4 類型に整理した。

表 1 (類型表)進歩性判断過程の各場面における技術常識等の使われ方

類型	場面	各事例での使われ方
1	本件発明の認定	事例⑤ 技術用語(分割線加工物)の解釈【認定○】 ⁽¹⁾
2	引用発明の認定	事例① 構成の認定(ニードルパンチ不織布)【認定○】 事例③ 構成の認定(アクセルペダルを備えた車両)【認定○】 事例⑤ 構成の認定(バリ状ラインの存在と位置)【認定○】
3	副引用例の適用による相違点判断	事例② 周知の内在課題(二酸化炭素排出量低減)【認定○】、周知の解決手段(アンモニアの熱源としての利用)【認定○】 →課題及び解決手段の共通性から副引用例適用の動機付け

(1) 【認定○】：判決で左記の技術常識等が認められたことを意味する。【認定×】：判決で左記の技術常識等が認められなかったことを意味する。

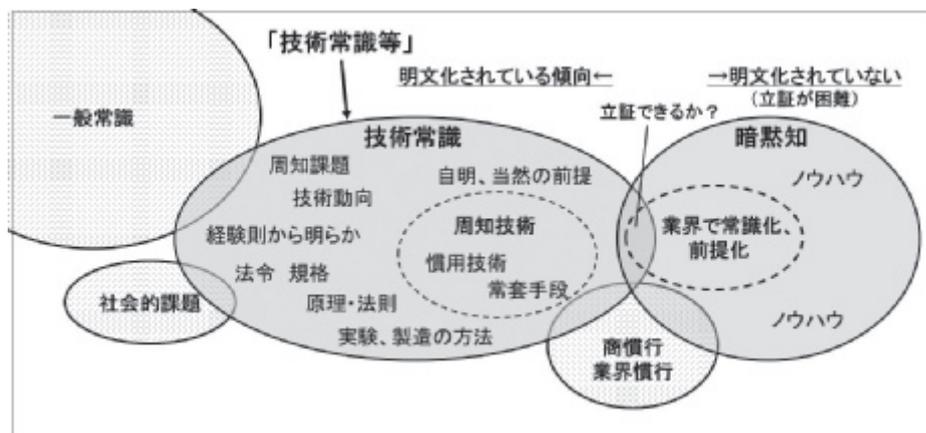
		あり【進歩性×】 ⁽²⁾
4	副引用例なしの相違点判断	<p>事例① 効果に応じた量で添加【認定○】、製品の濃度(混合比率)が多様であること【認定○】、仕様変更の困難性(阻害要因)【認定×】→設計事項に該当【進歩性×】</p> <p>事例③ ハイブリッドビークルにリーン車両が含まれるとの周知技術【認定○】、リーン車両と引用発明の課題の共通性【認定×】 →設計事項に非該当【進歩性○】</p> <p>事例④ 相違点2(厚さ・長さ・幅)に係る木質ボードの均質性、強度等との定性的関係【認定○】、複数の証拠から厚さ・長さ・幅の数値が一定範囲にあること【認定○】 →設計事項に該当【進歩性×】</p> <p>事例⑥ 公知の関係式におけるパラメータの関係【認定○】、鋼材の降伏強度に係る当然の前提の存在(JIS規格の鋼材を使用する)【認定○】→JIS規格の鋼材以上の降伏強度の鋼材を使用する動機付けなし【認定×】→ρの式を導出することは設計事項に非該当【進歩性○】</p>

2. 技術常識等と暗黙知の関係

技術内容が明文化されている場合は、後からの技術常識の立証が比較的容易であるが、機械分野では技術内容が特許や論文等で明文

化されずに暗黙知として残る場合も多く、こうした暗黙知の立証は困難であるとの指摘があった。

図1 技術常識等と暗黙知の関係



3. 今般の議論による成果

今般の議論を通じて、技術常識等が多様な機能を持ち、多様な位置づけで使用されることがわかった。それを踏まえ、進歩性判断における技術常識等の位置付けの例、技術常識

等として認定されうる法令や規格、社会的要請の例等を図表で示しつつ、論点1～4について検討・整理した。

本報告書が、技術常識等についてのより一層の理解、整理の一助となれば幸いである。

(2) 【進歩性×】：進歩性が否定された判決。【進歩性○】：進歩性が肯定された判決。

事例研究1 テーマ3 (特許化学)

サポート要件

論点	<p>論点1：本件発明のクレーム範囲をカバーする実施例が不足している場合、サポート要件適否判断において重要となる事項は何か</p> <p>論点2：技術常識などを考慮してもサポート要件が充足されないとする分水嶺はどこなのか</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5年6月15日(令和4年(行ケ)第10059号、「ガラス、プレス成形用ガラス素材」事件)(無効2020-800117) 参考判決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)(不服2015-008434) 参考判決③：知財高判令和6年8月7日(令和5年(行ケ)第10019号、「アトピー性皮膚炎を処置するための方法」事件)(無効2021-800003) 参考判決④：知財高判平成28年7月19日(平成27年(行ケ)第10099号、「白色ポリエステルフィルム」事件)(無効2012-800177) 参考判決⑤：知財高判平成29年6月29日(平成28年(行ケ)第10064号、「ポリビニルアルコール系重合体フィルム」事件)(無効2015-800090) 参考判決⑥：知財高判平成29年8月8日(平成28年(行ケ)第10269号、「高純度羅漢果配糖体を含有する甘味料組成物」事件)(無効2015-800185) 参考判決⑦：知財高判平成28年10月19日(平成26年(行ケ)第10155号、「減塩醤油類」事件)(無効2013-800113)

論点及び検討結果

(1) 論点1 (本件発明のクレーム範囲をカバーする実施例が不足している場合、サポート要件適否判断において重要となる事項は何か)

ア 参考判決の整理

まず、参考判決①～⑦について、判決で触れられているサポート要件の判断に関わる事項を、クレームと実施例の関係(クレームの構成要件が、実施例に対して、上位概念であるか、数値範囲を規定するものか)等の観点で分類して整理し、議論の前提とした。

イ サポート要件適否判断における着目事項

参考判決①～⑦を参考にして、一般に、サポート要件の判断において着目されると思われる事項を整理し、(ア)課題解決の認識を導くロジック(参考判決③では、サポート要件の判断にあたって、大きく分けて、明細書の記載や技術常識から「演繹的に導かれる推論」と、「幅広い実施例から帰納的に導かれる場合」との2種類のロジックがあることが判示されている。)、(イ)「機序」や「発明の構成要件と課題・効果との技術的な関係」(以下、両者あわせて「技術的關係／機序」という。)、及び、(ウ)クレームと実施例の関係(クレーム

の構成要件が、実施例に対して、上位概念であるか、数値範囲を規定するものか)、の3つを抽出した。このうち(ウ)に関して、サポート要件充足の判断のために、技術的關係／機序が理解できれば良い場合と、「程度」まで含めて「手がかり」が求められる場合については、クレームの構成要件が、実施例に対して、上位概念であるか、数値範囲を規定するものかに概ね対応しており、「数値範囲」の関係にある場合に「程度」まで求められるのではないかとの認識で概ね意見が一致したが、この一般的類型化には慎重を要するとの意見もあった。

ウ 技術分野の違いによるサポート要件判断の差異

具体的な技術分野の違いによって、サポート要件の判断に差があると思われるかについても議論したところ、(ア)差異があると思われる技術分野の切り口として、(i)技術的關係／機序が比較的物理寄りなのか、化学寄りなのか、(ii)効果の評価技術(定量性、客観性)等が挙げられ、(イ)参考判決①及び②(いずれもガラス組成に関する発明)については、特殊な事例判断であり、一般化は難しいという意見があった。

(2) 論点2(技術常識などを考慮してもサポート要件が充足されないとする分水嶺はどこなのか)

ア 課題解決の認識を導くロジックに応じたサポート要件適否の考え方

まず、(ア)演繹的なロジックの場合は、課題解決の認識を演繹的な推論により十分に説明しきれる場合であれば、実施例による裏付けは最低限、例えば、効果を発揮する上で最も不利な1点が示されればよいのではないかという意見で概ね一致した。また、(イ)構成

要件の機序が明らかでなく、課題解決の認識が帰納的に導かれる場合は、クレームの範囲に応じて、構成要件の種類や数値を網羅した実施例が必要となると考えられることについて、概ね意見が一致した。

イ 求められる説明

まず、(ア)技術的關係／機序については、基本的に、構成要件を定めた目的や、構成要件の数値を調整したときの物性への影響等が明細書に記載されていればサポート要件の充足判断に足りることが多いとの認識が大勢であった。また、(イ)実施例数については、帰納的なロジックの場合、相関性を説明するために十分な程度の種類・数の実施例が明細書に記載されていればよいという点で、概ね意見が一致した。

ウ 技術常識による補足

演繹的な説明に関しては技術常識による補足が可能であるとの意見で概ね一致し、ロジックが演繹的でなくとも、可能な場合があると考えられるものの、課題解決の本質に関わる構成要件であれば、それを技術常識のみで立証することは困難であるとの意見も出された。また、技術常識を主張する際の証拠の提示に留意点が出された。

(3) 最後に

本報告書において、ロジックが演繹的か帰納的に注目して整理した考え方の部分は、参考判決①～⑦の事案の発明が属する技術分野に限らず、広く通用するものであるとの認識で、本研究会参加者は一致しており、本研究会での議論が、サポート要件の規範に沿った客観性・納得感の高い判断やその理由の記載につながる一助となることを願う。

事例研究1 テーマ4 (特許電気)

クレームで用いられている用語の解釈と明確化

論 点	論点1：明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈について
	論点2：明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈に影響すると思われる留意点について
	論点3：クレームの用語が無数の解釈を有しうる事例について
主 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 参考判決①：知財高判令和4年6月28日(令和3年(行ケ)第10070号、「マッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法」事件)(無効2020-800056) 参考判決②：知財高判令和6年11月13日(令和6年(行ケ)第10023号、「情報処置端末」事件)(不服2023-11666) 参考判決③：知財高判平成30年10月24日(平成29年(行ケ)第10133号、「テープドライブ装置、記憶媒体」事件)(無効2016-800069) 参考判決④：知財高判平成19年5月10日(平成18年(行ケ)第10420号、「自動最適化洗剤制御装置」事件)(不服2003-19708)

論点及び検討結果

(1) 論点1 (明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈について)

参考判決①、②は、いずれも明確性要件について、クレームにおける用語の解釈を争った事例であり、用語の解釈に疑義が生じ得る事例であるといえる。

しかし、いずれの参考判決においても、争点であった用語については、クレームの文言通りに解釈できるものであり、用語の解釈に疑義が生じ得るものではないとの意見で一致した。そこで、実務者において、用語の解釈が一致した背景を議論した。

参考判決①、②において、クレームの用語を解釈する上で共通していることは、クレームの用語を解釈する際に、クレームの用語を単体として取り出して、その意義を検討するというよりも、クレームの用語の解釈について、意識的、あるいは無意識に明細書の記載に照らして、その記載に照らした解釈である

と許容できるか検討することで、クレームの用語の解釈がなされていると考えられる。すなわち、実務者の用語の解釈のアプローチの一つの例として、争点となり得る用語の解釈が、明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈の範囲内にあるといえるか否かを検討することでなされているといえる。

(2) 論点2 (上記(1)の明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈に影響すると思われる留意点について)

クレームの用語の合理的な解釈に影響すると思われる留意点について議論したところ、参考判決①～③からは、明細書に言及が存在しない事項についての考慮、明細書の実施例の記載の考慮、請求項の用語の明細書における統一して区別した記載、請求項において、「及び」、「又は」で併記される用語の明細書での記載の扱い、が挙げられた。

参考判決に限らず、実務者の経験を踏まえ、

クレームの用語の合理的な解釈に影響すると
思われる観点から実務上留意している点につ
いて議論し、クレームの用語自体の工夫、用
語の定義の在り方、課題や作用効果の記載、
請求項の記載と実施例の対応関係、審査経過、
一般的な意義と技術常識、請求項の用語解釈
を行う上での前提という観点で整理した。

(3) 論点3(クレームの用語が無数の解釈を 有しうる事例について)

用語を明確化するための留意点を得るため
に、クレームの用語の意味が定義されておら
ず、かつ一般的に用いられる用語について、
明確性が争点となっている参考判決④につ
いて議論した。

参考判決④の判示事項について、該当部分
のクレームの用語の解釈についての明確性要
件の判決は妥当であるとの意見で一致したも
の、明細書の記載等から積極的に明確であ
るといえる根拠を導き出しているというより
は、一般的な用語として、第三者に不測の利
益をもたらすほど不明確とまではいえないの
で受け入れざるを得ず、消極的に裁判所の判
断を肯定するが、クレームの用語が定義され
ていないことを含め、特に第三者の立場にお
いて、明細書の記載が十分なものであったと
はいえないとの意見で一致した。

そこで、クレームの用語が一般的に用いら
れる用語として、無数の解釈を有しうるが、
明確性要件の観点では不明確とまではいえな

い事例について検討し、第三者側の立場にお
ける留意点について挙げられた意見を整理し
た。

(4) まとめ

発明の要旨認定や、明確性要件の観点で、
用語の解釈が争点となる場合、その判断は個
別の事例に則したものとなりやすい。また、
用語の解釈の争点は、審査・審判・裁判の過
程において、出願当初に想定し得なかった公
知技術との比較の観点からもたらされたり、
第三者の立場として、他社の権利範囲の外縁
を捉えようとする際に明らかになったりする
ことが多い。さらに、外国への出願を想定し
て明細書を作る場合には、日本国内において
クレームの用語を明確化することだけを意識
した明細書を作ることはできない。したがっ
て、クレームの用語の解釈を明確化する一般
的な解を得ることは難しい。

しかし、本稿で挙げられた参考判決は、実
務者において、その用語の解釈の裁判所の判
断について妥当なものであるとの意見の一致
を得られたものとなっており、実務者が用語
の解釈をする際の参考とするには有用な事例
となっている。

本稿で得られた知見は、審査、審判及び裁
判実務に携わる上で、クレームに用いられた
用語の解釈や明確化をはかる際の実務者の視
点を得られるものとして有益なものであると
考えられる。

事例研究1 テーマ5 (商標)

商標法4条1項7号に係る後発的無効理由

論 点	論点1：第2類型(使用が社会公共の利益等に反する場合)について
	論点2：第5類型(出願の経緯が社会的相当性を欠く場合)について
	論点3：商標登録が後発的に公序良俗に反する他の類型について
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 参考判決①：知財高判平成18年9月20日(平成17年(行ケ)第10349、「Anne of Green Gables」事件)(無効2003-35094) 参考判決②：知財高判平成20年6月26日(平成19年(行ケ)第10391号、「CONMER」事件) 参考判決③：知財高判平成25年2月6日(平成24年(行ケ)第10273号、「数検」事件)(無効2011-890088) 参考判決④：知財高判平成24年11月15日(平成24年(行ケ)第10064号、「日本漢字能力検定協会」事件)(無効2010-890022) 参考判決⑤：知財高判令和6年8月8日(令和5年(行ケ)第10128～10130号等、「マーク・ゴンザレス」事件)(無効2022-890042等) 参考判決⑥：知財高判令和7年2月5日(令和6年(行ケ)第10079号、「LEADER」事件)(無効2022-890061) 参考判決⑦：知財高判平成27年8月3日(平成27年(行ケ)第10022号、「のらや」事件)(無効2014-890015) 参考判決⑧：知財高判令和6年3月14日(令和5年(行ケ)第10112号、「haqihana」事件) 参考審決⑨：無効2022-890065(令和5年7月12日：請求成立審決、「ゆっくり茶番劇」事件)

論点及び検討結果

(1) 商標法4条1項7号に関する第2類型及び第5類型の該当性について

商標法4条1項7号に該当する商標の類型として裁判例(「Anne of Green Gables」事件)及び商標審査基準(特許庁編)等から五つの類型があるところ、その中の第2類型(使用が社会公共の利益等に反する場合)及び第5類型(出願の経緯が社会的相当性を欠く場合)に係る後発的無効理由(46条1項6号)の該当性に関して、近年、関連する判例等がわずかながら蓄積されはじ

めている。そこで、今後の審査審判実務の参考及びユーザーの予見可能性等を高めることを目的として両類型の4条1項7号該当性(特に後発的無効理由の該当性)について検討を行った。

今回の検討においては、まず、第2類型及び第5類型ともに、基本的にはその適用にあたっては、同号を私的領域まで拡大することで商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか許されないとす

る「CONMER」事件判示の考え方を前提として慎重に行うべきとする意見が大勢であった。

その上で、例えば何らかの悪質性(前掲「CONMER」事件判示にいう特段の事情)等のある商標出願及び後発的無効理由等に対して対応できる範囲は限られており、その範囲内において両類型では具体的にどのようなケースであれば(あるいは、どのような要件が整えば)第2類型あるいは第5類型として同号が適用されるか等について、具体的なケース(例)を複数提示して検討がなされた。

具体的には、当事者間にとどまらず広範な社会的影響があるか否か、その紛争が民事訴訟に委ねるべき性質のものであるか否か、紛争の個別的事情を捨象した一般的要素において公益や一般的道徳観念に反するところがあるか否か、権利者が嫌がらせ等も含めて侵害警告、差止請求、金銭の請求等をしているようなケースか、等が挙げられた。また、使用の様相が実質的に第1類型に該当するケース(例えば、複数の構成要素を結合してなる標章が、構成全体において第1類型に該当する場合について、各構成要素について別個に商標登録を受け、使用の段階において、これらを結合して使用したというケース)も挙げられた。

(2) 第2類型及び第5類型の後発的無効理由該当性について

上記(1)の両類型への該当性と、後発的無効理由該当性とは相互に内容的に重複するところがあり、それを分けて検討することは困難であったが、上記(1)と同じく、基本的にはその適用にあたっては前掲「CONMER」事件判示の考え方を前提として慎重に行うべきとする意見が大勢であり、上記(1)における具体的なケースは、例えば、原則としては両類型において後発的無効理由を認めるのは難しいとしつつも、このようなケースにおい

ては認めるべきとする目安になるものとされた。具体的には、商標法が不登録事由を4条1項各号において個別化して規定する趣旨に加え、商標登録の無効が第三者に対しても効果を及ぼすことの重大性に鑑みれば、仮に後発的該当を認めることに積極的な立場においても、個別化された不登録事由を7号の解釈を介して単に拡張し、緩めることは否定されるべきであって、各号に捕捉され難い何らかの付加的な悪質性(前掲「CONMER」事件判示にいう「特段の事情」)が見出される必要があるとする意見が多数を占めた。

一方、後発的無効理由における論点としては、裁判例等が少なく、また、その把握・立証等が難しいとする意見もあり、さらには、後発的な無効理由について、例えば使用の事実と出願時の経緯は延長線上にある事柄であってそれを第2類型及び第5類型と区別することも難しいとする意見をはじめ様々な意見があった。

そして、例えば更新登録や移転登録等も含めた後発的な事情は「出願の経緯」ではない以上、第5類型への後発的該当は想定できず、このことに鑑みても、第5類型に関する後発的無効理由は原則的には想定できないとする意見が多数であった。

(3) 商標登録が後発的に公序良俗に反する他の類型について

社会あるいは需要者等の認識等の変化により、後発的に商標自体、商標を構成する文字・図形等が、国際信義に反する、あるいは侮辱的な表現等となっている場合や法律によりその使用が禁止されている場合等には、商標選択の自由・表現の自由との比較考量が問題となりつつも後発的無効理由に該当する可能性が充分あり得るとの意見が多数あったほか、様々な意見が検討された。

事例研究2 事例1 (特許機械1)

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて

審判番号	無効2019-800099号(特許3889689号)(不成立) (令和3年10月18日:訂正認容、請求不成立審決(一次審決) → 審決一部取消) (令和5年12月18日:訂正認容、請求不成立審決(二次審決) → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和4年11月16日 令和3年(行ケ)第10140号(審決一部取消)
発明の名称	電鋳管の製造方法及び電鋳管
主な争点	特許法36条6項2号(明確性要件)

1. 事件の概要

本判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件について、従来の裁判例⁽¹⁾で示されてきた「一義的に明らか」の規範⁽²⁾を用いながら、結論としては「一義的に明らか」であるとはいえないとして、一部の請求項について明確性要件を充足しないと判断し、審決の一部を取り消した。

2. 検討事項

(1) 検討事項1 (プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件について)

本判決の「一義的に明らか」であるとはいえないとした判断について議論したところ、本件明細書の記載ぶりや出願の経緯に鑑みれば妥当であるとの意見が複数あった。一方で、本判決ではどの程度のレベルで「一義的に明らか」であることを求めているのかが定かではなく、「一義的に明らか」であることが厳密に求められると、「不可能・非実際の事情⁽³⁾」がなければ、ほとんどのプロダクト・

バイ・プロセス・クレームには明確性要件違反があることになるとして、本判決の影響を危惧する意見もあった。

そこで、構造又は特性が「一義的に明らか」であると判断し得るレベルについて議論したところ、「物の構成をその構造又は特性により直接特定する場合に明確であると判断されるケースと同程度に構造又は特性が明らかであるべきである」といった意見や、「他の製造方法を経た場合と異なる構造又は特性が分かることが必要である」という意見があった一方で、「第三者の利益が不当に害されるか否か」の観点を考慮すれば、発明の課題を解決できる範囲で特定されれば足りるのではないかとの意見もあった。

このほか、本件における特許権者の主張について議論したところ、仮に電鋳管の「内面精度」について深く言及しなければ、明確性要件違反とはならなかったのではないかという意見があった。

次に、審決で存在が肯定されたものの、特

(1) 知財高判平成28年9月20日(平成27年(行ケ)第10242号)「二重臉形成用テープ」事件ほか。

(2) 「出願時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義的に明らかでない場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不可能・非実際の事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解される。」

(3) 最判平成27年6月5日(平成24年(受)1204号、同2685号)で示されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームが明確性要件を充足するための事情。

許権者が訴訟の段階で不存在を自認したため、判決で具体的な判断が示されなかった「不可能・非実際の事情」についても議論した。

本件発明の場合、「不可能・非実際の事情」の存在を主張する根拠に乏しかったとの意見が複数寄せられた。また、一般論で考えても、機械分野の発明では、物の構造や特性を直接特定することが不可能・非实际的であると認められるケースは極めて稀と考えられ、実務上はほとんど主張できないのではないかとの見方が多かった。一方で、仮に「不可能・非実際の事情」を主張していれば、当該主張が認められていた可能性もあったのではないかとの意見もあった。

また、特許権者が「不可能・非実際の事情」の存在を主張しなかった理由として、それまで「一義的に明らか」である等として、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであっても、明確性要件を充足するとした裁判例⁽⁴⁾が蓄積されていたことや、本件では、製造方法の発明についても権利を取得しており、並行する特許権侵害差止等請求事件⁽⁵⁾（以下「関連侵害訴訟」という。）において、それらの構成要件充足性を立証できる見込みがあったことを指摘する声があった。

このほか、機械分野における従来の裁判例と本判決の違い等について議論し、本件発明においては製造を容易にすること等が実質的な解決しようとする課題であり、製造方法自体に課題解決手段が反映されており、でき上がった物にそれが反映されているのかよく分からないという特異性がある点を指摘する意見があった。

(2) 検討事項2(その他の取消事由について)

明確性要件以外の取消事由については、審決の判断が維持されたが、これらの事由についても確認的に検討を行った。

このうち、進歩性については、先行発明との相違点は数値範囲の限定のみであったところ、数値範囲に大きな隔たりがあるだけでなく、両方で用途も異なったため、進歩性を肯定した判決は妥当であるとの意見が多数寄せられた。一方で、本件明細書には数値限定についての臨界的意義が十分に説明されていないのではないかという意見や、電鍍管の肉厚を薄くすることは一般的な課題であることを指摘する意見もあった。

(3) 検討事項3(関連侵害訴訟について)

本件と同一の特許権を対象とする関連侵害訴訟が同時に係属していたことを踏まえ、本件と関連侵害訴訟の時期的な関係を整理するとともに、侵害訴訟と無効審判のあり方について議論した。

近年はやむを得ない場合を除き、無効審判は請求せずに、特許権侵害訴訟における無効の抗弁のみを行うことも珍しくないといった声も寄せられた。その理由として、主張の変更や立証の追加が無効審判では要旨変更であるとして許容されづらいこと、訂正の機会が実質2回保証されており、訴訟が進行した段階で訂正請求がされ、判断が仕切り直しになるなど、訴訟への影響が少なくない点など、無効審判の使いづらさが挙げられた。

(4) 前掲注(1)。

(5) 東京地判令和4年11月16日(令和元年(ワ)第17622号)。

事例研究2 事例2 (特許機械2)

進歩性判断における複数の周知技術の引用発明への適用について

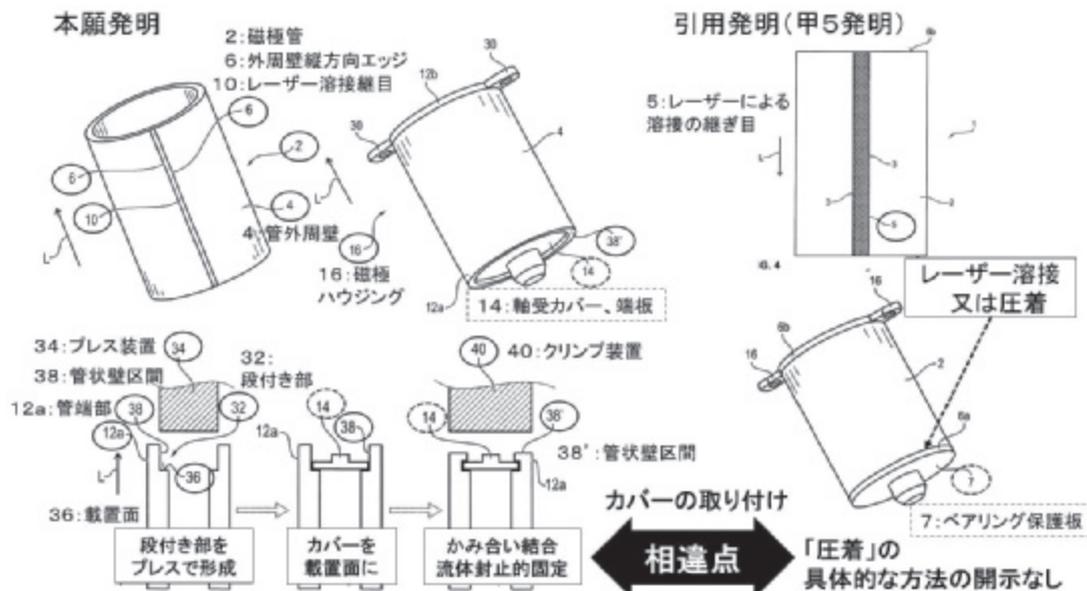
審判番号	不服2021-010198 (令和4年10月3日：拒絶審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和5年12月26日 令和5年(行ケ)第10013号(請求棄却)
発明の名称	磁極ハウジングの製作方法、電動機用磁極ハウジング、および、電動機
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1. 事件の概要

本願(国際出願)に係る拒絶査定不服審判の審決は、引用発明(甲5発明)に2つの周知技術(周知の事項1と周知の事項2)を適用して

容易想到と判断し、判決はこれを維持した。

本願発明は、電動機のハウジング(磁極ハウジング)の製造方法に関するものであって、引用発明も同様である。



審決は、相違点に係る2つの周知技術として周知の事項1と周知の事項2を認定し、判

決もこれを維持した。

周知の事項1	認定の証拠： 甲6、甲7、甲8	電動機のハウジングに端板としてカバーを取り付ける際、ハウジングの内壁に、カバーを支持するための載置面と軸方向に延びる環状薄肉部を全周にわたって形成し、カバーを当該載置面に配置し、当該環状薄肉部をハウジングの全周にわたって半径方向内側に變形させ、カバーを圧着して固定すること
周知の事項2	認定の証拠： 甲9、乙1、乙2	管状部材の管端部に段付き部を形成する際、プレス装置を用いること

2. 検討事項及び検討結果

本事例を題材として、いわゆる「容易の容易」についても検討しつつ、主に、複数の周知技術を用いる相違点判断の論理付けについて検討した。

本事例について、本願発明が進歩性を有しないとした、審決及び判決の結論は、妥当であるとの意見で一致した。その上で、主に以下の(1)～(4)について検討した。

(1) 本事例の周知の事項1、2の認定及び相違点判断について

周知の事項1、2の認定については、周知の事項1、2のいずれもが常識的な事項である旨の意見が多く、それらの認定は妥当であるとの意見で一致した。

また、相違点判断については、判決は、周知の事項1、2の適用について段階ごとに動機付けがあることを示しているので、審決のように周知の事項1、2の適用を同時に示す場合よりも論理付けが明確でわかりやすいとの肯定的な意見が多数あった。

他方、一部の参加者から、判決では、引用発明への周知の事項1の適用により生じた課題を踏まえて周知の事項2を適用しており、周知の事項1、2の適用に動機付けがあっても「容易の容易」にあたるので進歩性が肯定されるようにもみえ、論理や書き方が気になるとの意見もあった。

(2) 周知技術の適用における動機付けの要否

本事例には限らない一般的な検討として、引用発明への周知技術の適用について動機付けの要否を検討したところ、参加者の意見は分かれた。現在の審査審判実務としては、周知技術の適用であっても、副引用発明の適用

と同様に、動機付けが必要とされることを確認した。

(3) 設計事項の枠組みによる相違点判断の検討

本事例の審決及び判決では、周知の事項1、2の適用について、動機付けの必要な、副引用発明(または周知技術)の適用による相違点判断⁽¹⁾の論理を採用しているものと考えられる。

審決及び判決で採用されている論理とは異なる論理で、本願発明が進歩性を有しないことを示すことができるかについても検討したところ、周知の事項1、2のうち少なくとも周知の事項2の適用については、設計事項の枠組みによる相違点判断⁽²⁾を行うことが可能とする点で、参加者の意見は一致した。

(4) 容易想到性の段階的な判断、及び「容易の容易」について

本事例を用いて、複数の周知技術を引用発明に適用する際に、容易想到性の段階的な判断を行うことについての適否を検討した。さらに、本事例には限らない一般的な検討として、いわゆる「容易の容易」についても検討し、「容易の容易」にみえても進歩性が否定される場合があることについて、設計事項の観点から整理した。

〔特許機械2〕事例研究1、事例研究2を通じて、技術常識を踏まえて進歩性を判断することの重要性を改めて確認することができた。

(1) 〔特許機械2〕事例研究1の表1及び図2における類型3。

(2) 〔特許機械2〕事例研究1の表1及び図2における類型4。

事例研究2 事例3 (特許化学) 要約

クレームアップされた作用効果の新規性・進歩性判断について

審判番号	不服2021-005843(特願2019-536612)(不成立) (令和4年1月6日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和5年2月16日 令和4年(行ケ)第10052号(請求棄却)
発明の名称	水分制御装置、水分制御方法、プログラム、記憶媒体、生成された物質、製品、装置及び設備
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1. 事件の概要

本件は、水分制御装置に関する発明の物理化学的な作用効果に関する部分を相違点として進歩性の有無が争われたものである。審決は、当該相違点について、「観点ア」、「観点イ」のいずれの論理付けによっても、容易想到と判断した。観点ア・イは、いずれも、甲1のクレームから認定した引用発明に基づき、甲1中の実施例に注目して容易想到としたものであるが、注目した実施例の内容と、参酌した技術常識が異なっている。判決は、審決の観点アの判断に誤りはないから、観点イの判断の当否について検討するまでもなく、原告主張の取消事由には理由がないと判示した。

2. 検討事項

本研究では、化学分野の装置の発明においてクレームアップされた作用効果に注目して検討した。審判決のいずれにおいても、技術常識を参酌すれば、引用発明又はその具体例たる実施例において上記作用効果が生じていると理解できると判断していることから、引用発明の認定のしかたによっては新規性欠如と判断される可能性も考えられたため、観点ア・イの判断の分析・検討に加え、新規性欠如の観点でも検討を行った。

(1) 検討事項1(判決における進歩性欠如の論理(「観点ア」)について)

甲1の実施例について、甲1に直接記載のない「界面張力の低下」により水粒が細粒化したと理解するとした判決の認定について、以下の視点A及び視点Bに注目して判断した可能性を考えて検討したところ、両者が揃って存在したことが考慮されたとの意見で一致した。その中でも、視点Aの方がウエイトが大きいとする意見もみられ、さらに、視点Aだけでも決め手になり得るとした意見がみられた。

(視点A)甲1の実施例に記載される「電磁波」を作用させた結果と、技術常識で認定した「水の界面張力の低下」の結果が、いずれも「水粒の細粒化」であり、結果が同一であること(結果が同一)。

(視点B)技術常識の認定において、「水粒の細粒化」という結果をもたらす原因が一意に特定されていること。

(2) 検討事項2(審決における進歩性欠如の論理(「観点イ」)について)

甲1の実施例について、電磁波によって、「界面張力が低下する」ものだと認識するとした審決の認定について、以下の視点C及び視点Dに注目して判断した可能性を考えて検討したところ、両者が揃って存在したことが

考慮されたとの意見が多くを占めた。

(視点C)引用発明における「電磁波」による水の「加熱」操作と、技術常識で認定した「界面張力が低下する」の原因としての「水の温度上昇」の操作が、いずれも「水の温度上昇」であり、「界面張力の低下」をもたらすことになる原因として同一であること(原因が同一)。

(視点D)技術常識の認定において、「水の温度上昇」が必ず「界面張力の低下」をもたらすものとして、原因と結果の関係が特定されていること。

(3) 検討事項3(新規性欠如の観点)

ア 甲1実施例に基づく新規性有無

甲1の実施例の記載に基づいて、「長鎖脂肪酸塩を含む食用油」を用いる装置を引用発明として認定することが可能であるか検討するとともに、そのような引用発明は、当業者が「水分の界面張力を低下させた状態とする」作用効果を有することが理解できるものとして、新規性を否定できるといえるかについて検討した。その結果、引用発明として認定できることについては意見が一致したが、新規性の判断については、新規性なしとする意見と、必ずしもそうではないとする意見がみら

れた。

イ 作用効果の内在性について

電磁波を作用させることによる「水粒の細粒化」は、「界面張力の低下」という作用効果を内在するものであると考えられるか検討した結果、「内在する」という意見と、「特定の条件の場合に内在する」という異なる意見がみられた。他方で、装置の発明における内在性の考え方と、化合物や医薬等の発明における内在特性の考え方との間には、違いはないとの意見で一致した。

3. 検討事項

化学分野の装置の発明におけるクレームアップされた物理化学的な作用効果に注目して検討した結果、技術常識を参酌して引用文献に記載の装置でも所定の作用効果が生じているといえるための条件や、内在性・新規性に対する意見は様々であった。このことから、事案に応じて、証拠の中のどの点に注目しどのような考え方をを用いて結論を導くのか、適切に判断していくことが必要であり、またその判断過程がわかるように審決等を記載することが重要と思われる。

事例研究2 事例4 (特許電気)

明確性要件判断に関する実務上の留意点について

審判番号	無効2017-800019 (特許3823487号) (不成立) (平成30年1月31日：請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成31年1月24日 平成30年(行ケ)第10080号(請求棄却)
発明の名称	光学情報読取装置
主な争点	特許法36条6項2号(明確性要件)

1. 事件の概要

本件発明は、2次元コードなどの読み取り対象に光を照射し、その反射光から読み取り対象の画像を読み取る光学的読取装置に関する。

審決は、本件発明について、明確性要件違反はなく、また、実施可能要件違反もないと判断した。

これに対し、原告は、審決の取消事由として、明確性要件の判断の誤り、実施可能要件の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

主に以下の事項について検討を行い、得られた意見をとりまとめた。

(1) 検討事項1 (構成Dの「所定の周波数成分比」について、2つの甲号証による技術常識の提示がなかったと仮定した場合に、本件明細書の記載のみで、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であったといえるか)

本判決では、本件発明の構成Dの「所定の周波数成分比」に係る構成において、原告が、「周波数成分比」の文言は一般的な用語ではなく明細書にも説明がない旨主張したところ、2つの甲号証(甲5、甲18)に記載の技術常識が提示されて明確であると認定された。そこで、最初に、当該認定において技術常識と

して文献を提示する必要性について検討した。具体的には、事例研究1において、争点となり得る用語の解釈が、明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈の範囲内にあるといえるか否かを検討することでなされているとの視点があったことを踏まえ、本件発明について、技術文献を挙げることなく、明細書の記載に照らした用語の解釈により、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確ではないと判断できるかについて議論した。

(2) 検討事項2 (明細書に記載のない事項によって用語の意味が解釈されてしまうことについて、どのようなメリット・デメリットがあるか)

検討事項1の議論の結果、構成Dの「所定の周波数成分比」に係る構成に関して、「周波数成分比」の文言は一般的な用語ではなく、明細書にも説明がないもので、判決で、2つの甲号証から技術常識を認定して明確性要件を判断したことは妥当であった点で一致した。そこで、明細書に説明がない用語について、技術常識を考慮して意味が解釈される場合、権利者側、第三者側の視点で、どのようなメリット・デメリットがあるかについて、さらに検討を進めた。

(3) 検討事項3(明細書のみの記載から明確であると判断されるためには、技術常識に関連して、当初明細書にどのような事項を記載しておくべきか)

検討事項2において、技術常識を考慮することによって、明細書に記載がない事項で発明を認定されるおそれがあり、一般的にデメリットが大きいとの見解が得られたところ、明細書の記載を充実化することで、明細書によって明確性要件が充足されることが理想的であると考えられる。他方、あらゆる用語の技術的意味を明細書に記載しなければならないとすれば、明細書が必要以上に長大になると共に、権利者(出願人)にとって明細書の作成負担(作業負担や、手数料・翻訳料の負担など)の面からも現実的でないケースも多い。また、第三者にとっても、実質的に詳細化が不要な部分が多い長大な明細書を読み解く負担が大きくなるであろう。このように明細書の詳細化と権利者及び第三者の負担とはトレードオフの関係にあると考えられるところ、明細書のみの記載から明確であると判断されるためには、技術常識に関連して、少なくとも当初明細書にどのような記載を行う必要があるか検討した。

(4) 検討事項4(構成Fの「相対的に長く設定し」、及び構成Gの「所定値」の明確性要件に関する判示事項について)

本判決では、構成Fの「相対的に長く設定

し」、及び構成Gの「所定値」という特定の表現について、特許請求の範囲(請求項1)の文言及び明細書の記載を鑑みれば明確である旨判示された。当該判示についての妥当性の観点や、本件に限らず「所定値」や「相対的」という表現をクレームで使用せざるを得ない場合、これらの表現を使用する際の留意点のほか、第三者に及ぼしうる不測の不利益の観点から検討した。

(5) 検討事項5(明確性と進歩性の主張に技術常識が関係する際に、実務上留意すべき事項)

本件と同一特許の関連訴訟[平成31年(行ケ)第10022号]においては、構成Dの「周波数成分比」の記載について、明確性要件が争われることなく、本件で判断された技術常識に基づく用語の解釈を踏まえ、裁判所が認定した相違点について進歩性が判断されたと考えられる。このように、明確性要件判断における技術常識の参酌が進歩性に影響するケースも考えられるところ、明確性と進歩性の主張に技術常識が関係する際に、実務上留意すべき点について検討した。

事例研究2 事例5 (商標)

審判番号	不服2021-15267 (不成立)
判決日 事件番号	知財高判令和5年1月31日 令和4年(行ケ)第10090号 (請求棄却)
本願商標	Heaven (標準文字) 指定役務 第43類「ホストクラブにおける飲食物の提供又はこれに関する助言・相談若しくは情報の提供」等
引用商標	 指定役務 第43類「インドカレー・インド料理の提供」
主な争点	指定商品・役務の類似性の判断

1. 事件の概要

本件は、本願商標の商標法4条1項11号該当性が争われ、本願商標に係る指定役務と引用商標に係る指定役務との類似性が肯定された事件である。

2. 検討事項

(1) 検討事項1 商品・役務の類否の判断要素に関して

本判決が引用する「ARIKA」事件(平成21年(行ヒ)第217号)最高裁判決は商品・役務の類否の判断基準として①商標法施行令別表の区分に付された名称、②商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質、③国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明、④類似商品・役務審査基準における類似群の4つを示しているところ、このうち、商標審査基準に例示された判断要素について、その軽重の有無、軽重があると考えられる場合に、それを与える要因や、他の判断要素を考慮する余地の有無

等が議論された。

ア 各判断要素の間には軽重はあるとする意見が多数を占めたが、この点、商品・役務の類否判断に関するリーディングケースといえる「橘正宗」事件(昭和33年(オ)第1104号)最高裁判決の判示を基本とする考えが多数意見であった。

また、どの要素が重視されるかはケースバイケースであるとする意見があった。

イ 判断要素間の軽重に影響を与える要因としては、当該判断要素が挙げられた趣旨の考察に基づくものとして、同一営業主による製造販売の慣行の有無や、需要者の範囲が重要になるとの意見があった。

一方、対比される商品・役務に応じた考察としては、商品同士、役務同士、商品・役務間の3種の場合分けをして分析する意見や、商品の流通形態の特徴が影響するとする意見があった。

ウ 商標審査基準で例示されたもの以外の判断要素としては、不正競争防止法上の不正競争行為における混同のおそれの間接事実と

して一般に主張される事項のほか、専用部品か汎用部品かの別、販売・提供に当たり必要な資格や認可等の意見があった。

(2) 検討事項2 判断要素を規定する法令等相互間の優先関係に関して

続いて、上記①～④相互間の上下関係、優先関係が議論されたところ、規範としての上下関係については法理論に従った関係が確認された。

一方、実務上、法適用上の観点からは、特別法が一般法に優先する関係に鑑み上記④がまず検討されるのではないかとする意見があった。

また、審判においては上記④ほどの程度参酌されているかとの意見があり、④及び③はあくまで参考としている旨の意見があった。

(3) 検討事項3 他類間の類否判断における商品・役務の意義に関して

いわゆる他類間(他区分)の類否判断においても基本的には「橘正宗」判決の趣旨に沿って考えるべきものであって、特に区分を横断しているからといって類似の考え方に特別な附加要素はない旨の意見が多数を占めた。

商標審査基準で例示された判断要素は、個々の商品・役務が、その区分に分類された趣旨に通じる部分もあり、区分が類似の範囲を定めるものではない(商標法6条3項)としつつも、類否判断において前提として参照すべき要素の一つとすることは妨げられるべきでない等の意見が示された。

(4) 検討事項4 取引の実情の考慮に関して

本判決において役務の類否判断の基礎とされた「取引の実情」は、商標の類否について保土ヶ谷化学社標事件(昭和47年(行ツ)第33号)最高裁判決が判示したのと同様、「一般的・恒常的」な実情へと限定されるべきか、という観点からの議論がなされた。

ア この点、基本的には、商品・役務の類否判断においても、商標の類否判断と同様に、審査段階においては一般的・恒常的な取引の実情を主とすべき一方、審判段階においては個別具体的な取引の実情を考慮する余地があるとの考え方が多数であった。

そして、同様の切り分けを、権利形成の段階(拒絶査定不服審判等)と権利登録後の段階(無効審判、侵害訴訟)との間で行うべきとする意見もみられた。ただし、侵害訴訟は全体に個別具体的な事実を対象にしており、その判示に基づいて一般論を構築することは難しい旨の意見もあった。

なお、請求人・当事者からなされた個別具体的な取引の実情と思われる主張も、一般的・恒常的な取引の実情を推認させる間接事実とする趣旨である場合があることに留意すべき旨の意見があった。

イ また、取引の実情そのものではないが、商標の類似度について、商品・役務の類否判断の調整弁的な機能が見込まれるとする意見や、商標審査基準に例示された各判断要素それ自体が「一般的・恒常的な取引の実情」の例示の性質を有する旨の意見もみられた。

『審判実務者研究会報告書2025』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

E-mail : PA6B00@jpo.go.jp

