

審判実務者研究会報告書
2015
(要約版)

平成28年2月

特許庁審判部

審判実務者研究会報告書 2015

(要約版)

I. 審判実務者研究会について

特許庁では、平成18年度以降、産業界、弁理士、弁護士、審判官という立場の異なる実務関係者が一堂に会し、審決や判決についての研究を行う「審判実務者研究会」を開催し、その成果を広く外部にも公表してきました。

今年度の研究会では、特許、意匠、商標の分野別会合を設け、特許については、「機械」、「化学」、「医薬・食品」、「電気」の各技術分野に加えて、法解釈や手続面を論点とした事例を扱う「共通」分野を設置し、技術的事項以外の検討についても充実させました。

今般、研究会の成果として「審判実務者研究会報告書2015」を取りまとめましたので、以下、その結果の概要を報告いたします。

II. 研究手法

特許共通、特許機械、特許化学、特許医薬・食品、特許電気、意匠、商標の7分野ごとに、審決・判決の事例に基づいて、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いました。

検討メンバーは、産業界（企業知財部等）、弁護士、弁理士、特許庁審判部（審判官）から選定し、各方面の立場からさまざまな視点で検討を加えました。

III. 対象事例

	発明の名称/ 意匠に係る物品/ 商標	審判番号（審決） 事件番号（判決）	分野
1	入金端末、入金端末の制御方法、及び入金端末のプログラム	不服 2012-26122 号 （請求不成立）	特許 共通
		平成 26 年（行ケ） 10057 号 （請求棄却）	
2	フィッシング詐欺防止システムおよびそのプログラム	不服 2011-22685 号 （請求不成立）	特許 共通
		平成 25 年（行ケ） 10131 号 （請求棄却）	
3	エレベータ装置	不服 2012-23592 号 （請求不成立）	特許 機械
		平成 25 年（行ケ） 10319 号 （請求棄却）	
4	検査機械および検査方法	無効 2011-800218 号 （請求不成立）	特許 機械
		平成 24 年（行ケ） 10340 号 （審決取消）	
5	移動体の操作傾向解析方法、運行管理システム及びその構成装置、記録媒体	無効 2011-800136 号 （請求不成立）	特許 化学
		平成 24 年（行ケ） 10129 号 （審決取消）	
6	マイクロ顔料混合物	不服 2012-26151 号 （請求不成立）	特許 化学
		平成 26 年（行ケ） 10082 号 （請求棄却）	
7	シンチレータパネル	無効 2011-800130 号 （請求不成立）	特許 化学
		平成 24 年（行ケ） 10111 号 （審決取消）	
8	樹脂表面の形成方法、表面に異なる大きさの凹状部が混在する物品の製造方法及びその物品、手袋の製造方法及び手袋	無効 2010-800114 号 （請求成立）	特許 医薬・食品
		平成 23 年（行ケ） 10118 号 （請求棄却）	
9	ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物を含むパッケージ及び同組成物を適用する方法	不服 2011-14812 号 （請求不成立）	特許 医薬・食品
		平成 26 年（行ケ） 10059 号 （請求棄却）	
10	植物栄養素により食料品の栄養価を高める方法及びそれにより得られた食品	不服 2010-9107 号 （請求不成立）	特許 医薬・食品
		平成 24 年（行ケ） 10421 号 （請求棄却）	
11	液体調味料の製造方法	無効 2011-800233 号 （請求不成立）	特許 医薬・食品
		平成 24 年（行ケ） 10299 号 （審決取消）	
12	単一の表面実装パッケージ中に実装さ	不服 2012-8250 号 （請求不成立）	特許

	れる完全パワーマネジメントシステム	平成 25 年（行ケ） 10210 号 （請求棄却）	電気	
13	マルチメディア・メッセージ方法およびシステム	不服 2010-25131 号 （請求不成立）		
		平成 24 年（行ケ） 10386 号 （請求棄却）		
14	表示装置	無効 2007-800070 号 （請求不成立）		
		平成 20 年（行ケ） 10002 号 （審決取消）		
15	ゴルフボール	無効 2008-880022 号 （請求成立）	意匠	
		平成 21 年（行ケ） 10208 号 （請求棄却）		
16	空調装置用膨張弁	無効 2010-880005 号 （請求成立）		
		平成 23 年（行ケ） 10051 号 （請求棄却）		
17	浅間山	不服 2013-8335 号 （請求不成立）	商標	
		平成 25 年（行ケ） 10332 号 （請求棄却）		
18	カガミクリスタル 江戸切子			不服 2012-422 号 （請求不成立）
				平成 25 年（行ケ） 10045 号 （請求棄却）
19	Beams			無効 2012-890024 号 （請求不成立）
				平成 24 年（行ケ） 10334 号 （審決取消）
20	PEARL パール		取消 2012-300403 号 （請求不成立）	
			平成 25 年（行ケ） 10164 号 （審決取消）	

事例1：特許共通1（査定不服）

審判番号	不服2012-26122号（特願2007-330214号）
事件番号	平成26年（行ケ）第10057号
発明の名称	入金端末、入金端末の制御方法、及び入金端末のプログラム
主な論点	増項補正、特許請求の範囲の限定的減縮

1 事件の概要

拒絶査定不服審判請求時になされた補正が、17条の2第5項に掲げる事項のいずれも目的にするものでないとして却下された事案である。

原告は、裁判所において、〔1〕17条の2第5項の規定に違反するとして本件補正（いわゆる増項補正を含む補正）を却下した判断の誤り、〔2〕補正前発明は引用発明等に基づいて容易に発明をすることができるものであるとした判断の誤り、〔3〕手続上の瑕疵、を主張した。

〔1〕について、裁判所は、17条の2第5項における判断において、どの要件に該当しないと判断したかを審決において明示しなかったことは不相当であると審決の不備を指摘したものの、結論としては審決を維持した。また、〔2〕、〔3〕についても原告の主張を裁判所が退けた事案である。

2 検討事項（増項補正）

- ・従前の判決は、請求項を増加させる補正（いわゆる増項補正）は、原則として、17条の2第5項1号～4号いずれにも該当しないが、補正前後の請求項同士が一对一に準じる対応関係がある場合は例外的に補正が許容されるとしてきた。
- ・また、従前の判決では、許容される増項補正の具体例として、＜1＞多数項引用形式で記載されていた一つの請求項を独立させる場合、及び＜2＞構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項を複数の請求項とする場合、つまり形式的な増項補正といえるものが挙げられていた。
- ・これに対し、本判決では“増項補正”特有の制限はないと判示した。本判決は、①特許請求の範囲の減縮であること、②補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること、③補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること、という要件を提示し、この要件を満たせば当該補正は認められるという一般論を判示したものである。したがって、本判決は、従前の判決とは異なるものと理解できる。
- ・よって、本判決のみから本判決の“増項補正”についての判断手法がスタンダードなものとなるかは未知数であり、今後の裁判例の動向に注目したい。

事例 2：特許共通 2（査定不服）

審判番号	不服 2011-22685 号（特願 2006-000689 号）
事件番号	平成 25 年（行ケ）第 10131 号
発明の名称	フィッシング詐欺防止システム及びそのプログラム
主な論点	補正却下，査定理由と異なる拒絶理由，意見書提出の機会

1 事件の概要

原告は、拒絶査定不服審判請求時に補正を行ったが、審判では、拒絶査定までに引用されたことのない参考文献が引用されて補正却下決定のうえ請求不成立の審決がされた。原告は、補正却下前に拒絶理由通知をして補正の機会を付与しなかったことについて、手続違背を主張するなどして提訴した。本件判決は、この点につき、「査定理由と全く異なる拒絶理由を発見したとき」には、拒絶理由通知を行い、意見書提出及び補正の機会を付与すべきとしたが、当該引例の追加が周知技術や技術常識の追加にすぎない場合には手続保障の面から審決に違背はないとして、結論として審決を維持した。

2 主な検討事項

（1）従前の裁判例の検討

従前の裁判例は、本事例のような場合に意見書提出の機会を与えずに補正却下しても違法でないとするものが多数であり、その中には、条文の規定のみを根拠とするもの、具体的な手続の経緯を根拠とするものがある。これらの裁判例について、条文の記載や特許法の平成 5 年改正の趣旨などに鑑みて賛成する意見があった。他方、別文献が引用され得ることへの出願人の予測困難性や、平成 5 年改正の立法事実が変化していることから、上記多数の裁判例のような実務に反対する意見や、審査への差し戻しの制度を活用すべきとの意見があった。

（2）本件判決の妥当性

本件判決については、裁判所の考え方を一般論として前面に押し出している点で従前の裁判例と異なるが、その法的根拠が不明であるとの意見が多数であった。

本件判決を妥当でないとする他の意見として、補正却下をせずにさらなる補正の機会を付与すべきとするのは特許法 53 条に反するのではないかとする意見もあった。他方で、本件判決に理解を示す意見として、明文の規定がなくとも、「趣旨」を考慮することは許されるのではないかとの意見や、補正却下に関する特許庁の裁量を制限したものとする意見などがあった。

（3）「査定理由と異なる拒絶理由」の意義

裁判例の“理由が異なる”とされるポイントは、主引例が同じである、実質的に新たな引用文献（引用発明）を用いていない、技術常識・周知技術を示す引用文献の追加、判断が骨子部分で変化がない、審査・審判の手続が出願人に酷でないが挙げられる。

事例3：特許機械1（査定不服）

審判番号	不服2012-23592号（特願2007-512378号）
事件番号	平成25年（行ケ）第10319号
発明の名称	エレベータ装置
主な論点	進歩性（周知課題，周知技術，動機付け）

1 事件の概要

本件は，エレベータ装置の信号伝送方式に関する発明である。原告は，周知例とした甲2，甲3に基づく周知課題及び周知技術の認定，周知技術の適用（阻害事由），本願補正発明の効果に関する判断の誤りを主張したものの，判決は，本願補正発明は，引用発明と周知課題及び周知技術から容易に発明をすることができるかと判断し，進歩性を否定した事案である。

2 検討事項

（1）周知課題，周知技術の認定

甲2，甲3に記載された技術を上位概念化したように思える周知課題や周知技術1を認定するにあたり，審決において丁寧に説明すべきであったとの意見が多かった。本事案に限れば，信号伝送を有線方式に代えて無線方式とする程度のことは，分野を問わず周知というべきものであったとの事情も考えられるが，被告（特許庁）が，裁判時において，かごと機械室以外の機器間における信号伝送も無線方式で行われていることを示す乙号証を追加提示して審決の妥当性を主張し，判決はこの乙号証を踏まえたものとみられるところ，審決の段階で合議体はあらかじめ乙号証を例示しておくことが好ましかったのではないかと意見があった。

周知技術の認定は，例示文献数の多寡等の単純な判断で行えるものではないと理解すべきであって，例示文献の記載内容，技術的背景などを慎重に検討し，丁寧な説明が必要であるとの意見が多数であった。

（2）周知技術を適用するにあたっての動機付け

引用発明に周知技術を適用できるかは，動機付けが必要である。判決は「当業者は，引用発明にも前記のような周知の課題が内在することを当然に認識するのであって，」とのみ説示し，引用文献に記載のない周知技術に対応する周知課題を動機付けとしたが，周知課題が引用発明に内在するといえるのかについては，丁寧な説明が必要であるとの意見があった。一方，引用発明の構成が本件出願時における周知課題の存在を認識できる技術内容であれば，それ以上の特段の理由づけは必要なく，本件出願前の刊行物である引用文献についてまで周知課題の記載ないし示唆が求められるものではなく，他の文献によって周知性が証明できればよい，との意見もあった。

事例4：特許機械2（無効）

審判番号	無効2011-800218号（特許第4700052号）
事件番号	平成24年（行ケ）第10340号
発明の名称	検査機械及び検査方法
主な論点	進歩性（要旨認定，技術的意義，動機付け）

1 事件の概要

本件は，有価証券等のシート状の印刷物用検査機械及び検査方法に関する特許を対象とする無効審判に係るものである。

審決は，「検査機械」の発明と甲1発明との相違点1乃至3及び「検査方法」の発明と甲3発明との相違点4乃至6を認定したうえで，いずれの発明についても進歩性有りとして請求不成立とした。一方，判決は，相違点1及び相違点4に係る容易想到性判断の誤りを理由として全ての請求項について審決を取り消した（なお，判決は，相違点3の認定誤りも指摘した。）。

2 検討事項

（1）要旨認定について

相違点1における本件発明1の3つの構成について，審決は，有機的に組み合わせられたものであって技術的意義を有するものとしたが，判決は，周知技術の寄せ集めに過ぎないものとした。

審決を妥当とする意見もあったが，明細書に具体的に作用効果が十分に開示されていないから有機的な組み合わせとみることはできない，開示の程度に関わらず当該分野の技術水準から見て進歩性があるとまではいえない程度のものである等の理由により，判決の判断を妥当とする意見が多数であった。

一方で，判断手法に関しては，審決は，相違点1に係る各技術要素が組み合わせることの技術的意義を積極的に認定し，その技術的意義を踏まえて，主引例に副引例を組み合わせる動機付けを検討しており，その丁寧な判断手法は評価されるべきであるとの意見が多かった。判決は，結論は妥当であるとしても，各技術要素個々の組み合わせに関する検討が十分に行われているとはいえず，やや粗雑で結論ありきの記載となっていないか，との意見が複数あった。

なお，動機付けを重視する従前の判決傾向からすると，本判決はやや異色のように思える，新たな傾向の判決ではないかとの意見もあった。

（2）動機付けについて

甲2文献には直接記載の無い課題を認定した上で，これを動機として甲2発明を甲1発明に適用可能であるとした判決は，結論において妥当であるとの意見が多数であったが，論旨がわかりにくく，より丁寧な説明が望まれるという意見があった。

事例5：特許機械3（無効）

審判番号	無効2011-800136号（特許第3229297号）
事件番号	平成24年（行ケ）第10129号
発明の名称	移動体の操作傾向解析方法，運行管理システム及びその構成装置，記録媒体
主な論点	進歩性（要旨認定，周知技術，課題の相違）

1 事件の概要

本件は，車両や鉄道等の移動体の挙動を表す運行データの管理システムに関する発明が対象である。審決では，明細書に記載された本件訂正発明の目的を踏まえて本件訂正発明を認定した上で，相違点についての記載が刊行物に存在しないことを理由に，本件訂正発明が当業者にとって容易想到であるとはいえないとして，請求不成立とした。これに対し，判決は，装置の機能面に着目すれば，刊行物記載の発明と周知技術とに基づいて，本件訂正発明は容易に想到可能であったとして，審決を取り消した。

2 主な検討事項

（1）訂正発明における「特定挙動」の認定

審決は，訂正発明における「特定挙動」を，明細書の記載を参酌して「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」と解釈した。しかし，訂正発明は，クレームを文言通り解釈することで発明を明確に理解でき，また，そもそも，上記の解釈は明細書に明示的に記載されたものではないから，明細書を参酌せずに文言通り解釈して発明の要旨認定をすべきとの意見が多数であった。

（2）訂正発明と課題・目的は一致しないが，機能が一致する周知技術

審決は，甲4は車両の整備のために情報を得るものであり，甲6の1～5は交通事故の事後解析のためにデータを記録するものであるから，いずれも特定挙動（「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」）の発生前後の挙動に関わる情報を収集するものではないと判断した。他方，判決は，装置の機能に着目し，本件発明の「特定挙動」発生前後の挙動に関わる情報を収集する構成は，甲5及び甲6の1～5に記載された周知技術における「交通事故」発生前後の挙動に関わる情報を収集する構成と実質的に異なるものではないとした。

判断の妥当性について検討するに，訂正発明のクレームには，「事故防止のための情報収集」という課題に対応した構成が記載されていないから，「事故発生時の情報収集」も含み得るものであって，装置の機能の面に着目して本件発明と周知技術の構成が実質的に異なることはないとした判決は妥当であるとの意見が多数を占めた。

事例6：特許化学1（査定不服）

審判番号	不服2012-26151号（特願2008-244190号）
事件番号	平成26年（行ケ）第10082号
発明の名称	マイクロ顔料混合物
主な論点	補正却下，進歩性（審決時に新たに引用した文献），実験結果の取り扱い

1 事件の概要

本件は，マイクロ顔料混合物の発明に関する。原告は，裁判所において，①補正却下の判断の誤り，②補正前発明に関する容易想到性についての判断の誤り，を主張した。②においては，審決が相違点として記載はしていない部分があるが，実質的な相違点として判断する必要はないと判示し，原告の主張を判決が退けた事案である。また，①については，審決に誤りがないと判決は判断した。

2 検討事項

（1）補正却下の判断について

この補正は「金属セッケンで被覆された」との発明の構成要素を削除する事項を含むものであるから，文言上及び技術常識上，特許請求の範囲の減縮ということは到底できず，補正却下の判断は妥当であるという意見で一致した。

（2）進歩性（審決時に新たに引用した文献）について

拒絶査定で通知されている刊行物であり，審判請求時に補正の機会もあったから，妥当であるとの意見でおおむね一致した。

刊行物2の内容がそのまま支持されて判決されたのであれば問題がないが，裁判の段階で調査嘱託がされ，刊行物2の記載から導かれる事項とは異なる事実を根拠に判決がされているから（判決では『調査嘱託の結果及び乙2によれば・・・疎水性を呈するものであると認められる。・・・この点，公開特許公報である刊行物2・・・には・・・親水性，疎水性の両方の性質を持つかのような記載となっている』とある。），結果的に原告にとっては不意打ちとなる点で判決には問題があるのではないかとの意見があった。

（3）実験結果の取り扱いについて

基本的には引用刊行物の記載事項に基づいて引用発明を認定することになるが，公報に記載された事項が全て正しいとは限らないので，公報の内容とは異なる実験結果が提出されたとしても，それが正しいものであればそれを採用することは妥当であるとの意見があった。

事例7：特許化学2（無効）

審判番号	無効2011-800130号（特許第4725533号）
事件番号	平成24年（行ケ）第10111号
発明の名称	シンチレータパネル
主な論点	進歩性（材料の選択，効果の参酌）

1 事件の概要

本件は、放射線画像を形成するためのシンチレータパネルの分野における発明に関する。本件発明と引用発明との相違点である「酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からなる反射層上に形成するCsI：Tlの針状結晶膜を直接蒸着により形成すること」を当業者が容易になし得たといえるかどうかの問題となった。

甲7には、「反射膜としてのA1膜上に蒸着法によって成長させたTlドープのCsIが用いられている柱状結晶構造のシンチレータを形成する」技術が記載されていた。しかし、審決は、蒸着させる対象の表面の材質及び構造により膜の成長が成功するかどうかは左右されることが当業者にとって常識的な事項であることを理由として、甲7の記載をもとに上記相違点に係る事項を容易に導くことはできないと判断した。

他方、判決は、蛍光体層を反射層に蒸着することは周知であり、また甲7及び甲38には柱状結晶のCsI：Tlを反射層に蒸着する際の「具体的条件」についての記載がないので、A1膜や樹脂基板上に柱状結晶構造のCsI：Tlを蒸着することは格別の困難を伴わないとした。その上で、上記相違点は格別の相違工夫を要しないと判断した。

2 主な検討事項（進歩性）

審決の判断は当業者の感覚からは妥当であるとの意見が大勢を占めた。引用発明における拡散反射層を「酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からなる」ものにするのは甲7に開示されていない。したがって、「蒸着法には種々のものが有り、被蒸着材の材質構造によって適切なものを用いてよい」程度の内容の周知文献を用いて審決の結論を覆すことは適切ではないとの意見があった。

他方、甲8、甲38及び甲39には、本件発明と同様の酸化チタンを含有する樹脂からなる反射層上に蒸着を行って蛍光体層を得ることが開示されているから、判決の結論もやむを得ないとの意見が大勢を占めた。

一般論として、材料系の発明の分野では、材料の選択による新たな効果に新規な技術的意義があるのだから、進歩性の判断に際して、効果を検討することなく、構造に変わりはないとする判断の手法に対しては危惧が表明された。

また、「具体的条件」が周知文献に「記載されていない」ことを根拠として、如何なる蒸着を行うことも設計事項であると判断する手法は、出願人（特許権者）の納得感を得られないとの意見で一致した。

事例 8：特許化学 3（無効）

審判番号	無効 2010-800114号（特許第 4331782号）
事件番号	平成 23年（行ケ）第 10118号
発明の名称	樹脂表面の形成方法, 表面に異なる大きさの凹状部が混在する物品の製造方法及びその物品, 手袋の製造方法及び手袋
主な論点	進歩性（効果の参酌, 引用発明の認定, 図面の解釈）

1 事件の概要

表面に異なる大きさの凹状部が混在する物品の製造方法等に関する発明が対象である。特許権者である原告は、①気泡の量（5～30vol%）及び気泡の平均径（50μm以下）の数値限定により、耐摩耗性及びグリップ性について格別顕著な効果を奏すること、②引用例 1には、発泡材料の製法、気泡の量、気泡の径は一切記載されておらず、③引用例 1の図 3では気泡開口の大きさが200μm以上であることから、相違点の認定に誤りがあること、などを主張した。

判決は、原告の相違点の認定の誤りに関する主張（②、③）を採用せず、相違点に係る本件審決の判断（①）にも誤りはないとして、本件特許を無効とした審決を維持した。

2 主な検討事項

（1）効果の参酌

気泡の量と気泡の径との間に、何らかの相関関係があること、気泡の量が決まれば気泡の径が定まるのであれば、二つの独立パラメータを規定したことになること、さらに、引用例 2には、空気含量が好ましくは15～30%であり、より高い耐摩耗性はより低い空気含量により得られることが開示されており、気泡の量を5～30vol%にして耐摩耗性を高めること自体は容易であることから、判決の結論は妥当との意見があった。なお、効果が参酌されるためには、表 3における気泡量と表 4における平均径が全例で一定であることは要しないが、少なくとも気泡量及び平均径が請求項の範囲内にあることが記載されている必要があるのではないか、という意見もあった。

（2）引用例 1に発泡材料の製法、気泡の量、気泡の径が記載されていないこと

本件判決の、引用例 1と請求項 1との形成方法が相違しないから発泡材料を使用した場合にも構造が同一であるという認定は、かなり乱暴であるとの意見が大勢であった。しかし、分散粒子に加えて発泡材料を使用した場合に、大きさが異なる凹状部の二重構造ができるはずであるという判決の結論自体は、妥当との意見が大勢であった。

（3）引用例 1の図 3

図 3に示された開口しない気泡のように見えるものが、気泡ではなく層内に取り込まれて溶解できなかった分散粒子（塩）を図示している可能性も十分あるので、図 3は開示内容が不明確であり、これを採用しなかった判決は妥当との意見が大勢であった。

事例9：特許医薬・食品1（査定不服）

審判番号	不服2011-14812号（特願2004-129590号）
事件番号	平成26年（行ケ）第10059号
発明の名称	ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物を含むパッケージ及び同組成物を適用する方法
主な論点	進歩性（相違点の認定，自明の課題）

1 事件の概要

本件は、ポビドンヨードを含むリポソーム組成物の保存安定性を備えたパッケージに関する発明であり、その特許請求の範囲に「プラスチック材料、紙又は厚紙製のパッケージ中」との記載を有するものである。原告は、①相違点（A）につき、「プラスチック材料製」のみを相違点として認定し、「紙又は厚紙製の」を相違点として認定しなかった誤り、②相違点（A）の容易想到性判断の誤り、③「保存安定性を備えたパッケージ」に含む（保存する）ことの特定の有無（相違点（B））を実質的な相違点でないとした判断の誤りを主張した。判決は、③の誤りを認めたものの、結論に影響がないとして、請求を棄却した。

2 主な検討事項

（1）相違点の認定（「紙又は厚紙製の」を相違点として認定しなかった点）

審決は、本願発明のパッケージの材料に関して、3種の材料のうち「プラスチック材料製」のパッケージについてのみ相違点を認定し、対比・判断したが、判決も支持するとおり、この判断は妥当である。ただし、審決は、本願発明を3種の材料をまとめて認定しているところ、本願発明と相違点の認定は一致させることが適切であったと思われる。

（2）相違点（A）の容易想到性判断

判決は、医薬製剤を長期間安定に保存できる容器に入れることを検討することが引用例に記載のない「自明の課題」であると認定した。このような「自明の課題」自体の認定は、過去の裁判例でも採用されており、特許庁の審査基準にも沿うものではあるが、判決はこの認定にあたり、審決とは異なり、いくつかの技術常識を証拠をもって認定した点が重要と思われる。他方で、判決は、「凍結乾燥リポソーム固体に含まれるポビドンヨード」と「粉末」が類似した状態であるとの認定について、特に具体的にどのように類似しているのか認定していない。この点は、主引例に副引例を適用する前提であるから、もう少しわかりやすい説明が必要であったかもしれない。

（3）相違点（B）の判断

本願発明は、「保存安定性を備え」ているのが、組成物を含むパッケージ全体なのか、パッケージ中に含まれる組成物自体であるのか特定しておらず、これにより、審決と判決とで本願発明の解釈が異なった可能性がある。判決は審決の判断に結論において誤りはないとし、このことは妥当であるが、判決での判断の方が理解を得やすいとの意見があった。

事例10：特許医薬・食品2（査定不服）

審判番号	不服2010-9107号（特願2007-538605号）
事件番号	平成24年（行ケ）第10421号
発明の名称	植物栄養素により食料品の栄養価を高める方法及びそれにより得られた食品
主な論点	進歩性（引用発明の認定，課題の自明性）

1 事件の概要

本件発明は、トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める方法に関するものである。審決は、刊行物1に「トマトからの天然のカロチノイドとして抽出される、商品名L y c - O - M a t o^(R)で、6%の油状分散液として得られるリコピンを、食品添加物として、健康上の予防のために食品に添加する方法。」なる発明が記載されていると認定した上で、本願発明との間の2つの相違点について、当業者であれば容易に想到可能であるか、実質的な相違点ではないとして、拒絶査定不服審判の請求を不成立とした。これに対し、原告は、引用発明の認定の誤り、2つの相違点に係る容易想到性判断の誤り、本願発明の効果の誤認などを主張して提訴したが、判決は、審決の結論に誤りはないと判断して原告の請求を棄却した事案である。

2 主な検討事項

（1）引用発明の認定について

審決・判決が引用発明を認定しているのは、刊行物1の従来技術の欄の記載に基づくものであるから、実施例の開示がないことは直接問題とはならず、そして、その記載から、リコピンを食品に添加するに当たり、L y c - O - M a t o^(R)を用いる、つまりそのまま添加すると読むのが自然であるとの肯定的な意見があった。なお、原告は、審決では、刊行物1にはリコピンの例としてL y c - O - M a t o^(R)が挙げられていることを奇貨として、リコピンとトマトオレオレジンとを同一視ないし混同した点が誤りである、と主張しているが、審決は、リコピンを含有する製剤としてトマトオレオレジンであるL y c - O - M a t o^(R)を食品に添加するという発明を認定したと解すべきである。

（2）課題の自明性について

判決が、食料品の技術分野において、トマト成分のような独特のフレーバーを有する栄養素を食品に添加する場合に、栄養機能と風味の両立を検討することは、自明の課題であるとした点については、妥当であるとの意見で一致した。なお、本願については、風味を損なう懸念のあるL y c - O - M a t o^(R)（トマトオレオレジン）を栄養機能と風味のバランスを最適化するために特定の添加量とすることを特定した発明ではなく、添加量を概念的にしか記載していないために、進歩性の議論として栄養機能と風味の両立という課題が周知と判断されたのではないかとの意見があった。

事例 1 1 : 特許医薬・食品 3 (無効)

審判番号	無効 2 0 1 1 - 8 0 0 2 3 3 号 (特許第 4 7 6 7 7 1 9 号)
事件番号	平成 2 4 年 (行ケ) 第 1 0 2 9 9 号
発明の名称	液体調味料の製造方法
主な論点	訂正要件(本件発明の課題の認定), 実施可能要件, サポート要件

1 事件の概要

液体調味料の製造方法に関する発明が対象である。原告は、訂正要件、実施可能要件及びサポート要件に係る認定判断の誤りを主張した。判決は、サポート要件に関し、本件発明 1 ないし 5 及び 9 は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえるが、発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく、また、当業者が本件出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえないとし、審決の一部を取り消した事案である。

2 主な検討事項

(1) 訂正要件 (新規事項) の判断における本件発明の課題の認定

本件発明は、血圧降下作用を直ちにもたらす調味料の提供を課題としていないことは明らかであり、ACE 阻害剤等の血圧降下作用が公知であることなどから、判決における本件発明の課題の認定は結論としては問題ないとの意見でまとまった。

(2) 実施可能要件

医薬用途発明については、実施可能要件の判断において、医薬用途 (作用効果) があるかどうかの問題となり得るが、本件発明は、医薬用途発明ではないことから、方法の発明においては使用できるかどうか、物の発明においては製造・使用できるかどうかだけで判断するのは妥当である。ただし、「風味変化の改善」という課題解決が明らかでない調味液を使用できるとすることについては疑問があるとの意見もあった。

(3) サポート要件

本件発明はパラメータで特定された記載ではないので、フリバンセリン事件 (知財高裁平成 2 1 年 (行ケ) 第 1 0 0 3 3 号) の判断基準に従うべきとの意見が出たが、一方で、ACE 阻害ペプチドに含まれる物質は多岐にわたり様々な性質を有するものであるから、本件判決が変更フィルム製造方法事件 (知財高裁平成 1 7 年 (行ケ) 第 1 0 0 4 2 号) の基準に沿ったものであることは妥当であるとの意見もあった。

なお、出願後に提出された試験結果の参酌に関して、判決では、ACE 阻害ペプチドを用いた場合の液体調味料の風味変化の改善 (課題の解決) について明細書に記載はないと、まず明細書の記載に基づいてサポート要件の判断をした上で、サポート要件違反であるから、出願後に提出された試験結果を参酌しないと判断しており、これは近年のサポート要件判断における出願後の試験結果の参酌についての裁判例に沿うものであるといえる。

事例12：特許電気1（査定不服）

審判番号	不服2012-08250号（特願2008-519702号）
事件番号	平成25年（行ケ）第10210号
発明の名称	単一の表面実装パッケージ内に実装される完全パワーマネジメントシステム
主な論点	進歩性（周知文献，阻害要因），手続違背，原文新規事項

1 事件の概要

原告は、当初の出願人から特許を受ける権利を譲り受けたが、拒絶査定を受け、不服審判請求及び特許請求の範囲を補正（「本件補正」）したところ、補正却下を伴う請求不成立とする審決がなされた。そこで、原告は、本件補正に係る発明（「本願補正発明」）と引用発明の一致点の認定の誤り、相違点の看過（取消事由1）、及び、審判官が本願補正発明中に誤訳による原文新規事項が含まれていたことを看過して拒絶理由を通知しなかったことにより誤訳を訂正して特許を得る機会を失った審査基準違反の手続違背（取消事由2）を主張して審決取消を求めて提訴した。判決は、原告の主張を認めることなく請求棄却とした。

2 検討事項

（1）周知文献を用いた一致点の判断について

引用例は「表面実装」という表現を用いていないが、実質的に表面実装していることは明らかであり、周知文献を用いず引用例だけで足りるという意見もあった。一方、念のため引用例を補強するために技術常識として「表面実装」を示しているので周知文献を挙げたこと自体は特に問題はなく、周知技術ではなく技術常識と表現した方がより良かった、という意見があった。

（2）阻害要因について

引用例の段落0020には「本発明の受動素子には、コンデンサ，抵抗，コイル等を用いることができる」ことが記載されている以上、引用発明において受動素子としてコイルを用いることに阻害要因があるとの原告の主張には無理があるのではないかと、という意見があった。

（3）手続違背について

原告は、審判請求書において「無鉛」としたことによる有利な効果を主張し、更に審判合議体からの審尋に対する回答書において引用例の記載から「無鉛」とする構成を採用することについて動機付けがないとの主張を行っている。このことから、被告が「無鉛」との記載が誤記であることに気付かなかったとしても、原告による被告に手続違背がある旨の主張は妥当ではない、との意見が大半であった。

事例13：特許電気2（査定不服）

審判番号	不服2010-25131号（特願2007-009247号）
事件番号	平成24年（行ケ）第10386号
発明の名称	マルチメディア・メッセージ方法およびシステム
主な論点	手続違背，進歩性（引用発明の認定，相違点の認定）

1. 事件の概要

原告は，手続違背，引用発明の認定及び一致点・相違点の認定の誤り，相違点4の容易想到性の判断の誤りなどを主張した。裁判所においては，審決の引用発明の認定，相違点の認定には誤りがあるが，同認定の誤りは，本願発明が容易に想到することができるものであるとした審決の結論に影響を与えるものではないとし，原告の請求を棄却した。

2. 主な検討事項

（1）手続違背

拒絶査定が副引用例の一つとした文献2を，審決が周知技術の一つとして認定したことは，問題ない。審決は請求項3に係る発明について判断したが，拒絶査定は主として請求項1に係る発明について判断しており，請求項1と3とで共通しない構成もあるから，拒絶査定との関係を明らかにしなかったことは，問題があるとの意見が多かった。

（2）引用発明の認定，一致点・相違点の認定

当業者から見れば，主引用例の明細書などの記載から，審決における相違点の認定と同様，引用発明は，「アイコン」という画像のみが転送されるのではなく，アイコン以外の「ストリーミング・セッションをスタートして，ストリーミング可能なメディア構成要素を検索できるようにする情報」が共に転送されるものと理解されるので，審決の認定でも特に問題はないのではないかとの意見が多かった。

判決は，慎重を期して引用例の記載からは「アイコンと共に何らかの情報も転送されるかが不明」であるとし，アイコンと共にセッション記述ファイルをメール本体に含めて転送することは周知技術から容易であると判断したのではないかとの意見もあった。

技術常識は，ごく基礎的な技術的知識から周知の具体的な構成までを含み得る多義的な用語であるが，一般論として後者の場合であれば，引用発明の認定に含めるのではなく，相違点として判断し，相違点の構成を開示する技術常識を主引用例に適用することが容易かどうかを判断することが適切であり，判決のような考え方が妥当であろう。

（3）相違点4の容易想到性の判断

審決はアイコン自体をセッション記述ファイルに置き換えるかのような判断をしている。この点，判決は，アイコンにセッション記述ファイルを付加する認定及び判断をしているので，より適切であるとの意見が見られた。

事例14：特許電気3（無効）

審判番号	無効2007-800070号（特許第3569522号）
事件番号	平成20年（行ケ）第10002号
発明の名称	表示装置
主な論点	進歩性（相違点の認定，相違点の判断）

1 事件の概要

原告は、相違点の認定の誤り及び相違点についての判断の誤りを主張した。判決は、審決の相違点の認定について、「全画面黒信号を入力する」手段によるものではない点の相違を摘示する限度では誤りがなかったとした上で、甲第7号証に接した当業者が、主引例（甲第6号証）記載の発明の「左眼用，右眼用の両光源をいずれも消灯すること」の技術的意義を認識し、この構成を甲第7号証記載の「全画面黒信号を入力する」構成に置き換えて、本件特許発明の相違点に係る構成とすることは、十分な動機付けを有し、容易であるといえるので、審決の説示は誤りであるとし、請求を認容した事案である。

2 主な検討事項

（1）相違点の認定について

判決の、主引例は「表示映像が切り替わる間、線状光源 LL1 及び LL2 のいずれをも消灯させることにより、LCD が全画面黒表示となる構成を備えている」との認定は妥当との意見が多かった。そして、審決の相違点の認定のうち「そのような」との文言に「全画面黒信号を入力する方法により」との趣旨が含まれると善解して、「甲第6号証にはそのような（すなわち、全画面黒信号を入力する方法により）『LCD に全画面黒表示を行わせる』ことについて記載がない点」を相違点とし、「全画面黒信号を入力する方法により」との構成について容易想到性を判断した判決は妥当であるとの意見が多かった。

（2）相違点の判断の妥当性について

甲第7号証の、「二重画像が瞬間だけ眼に見えるようになる」と、「画像劣化」や「コントラスト」の「低下」との関係は不明であるから、「一方の映像から他方の映像に切り替える短時間の間、左眼用光源と右眼用光源の双方とも消灯するという手段」と「上記映像の切り替えの際に LCD を暗状態（黒状態）とするような帰線消去走査を行うという手段」が、「相互に代替することのできる並列的な手段」といえるのか疑問であるとの意見があった。同様の理由で、「帰線消去走査」が「二重画像が瞬間だけ眼に見える」問題点を解決するための技術手段とはいえ、主引例に甲第7号証に記載の発明を組み合わせるだけの動機付けがあるとはいえないのではないかと意見があった。一方、立体映像表示装置において、左右映像の切替えの際に、前後の画像が時間的に重なると画質低下を招くことが技術常識で周知課題であるなら、動機付けは十分にあるとの意見や、課題の周知性を示す証拠を挙げる必要があったのではないかと意見もあった。

事例15：意匠1（無効）

審判番号	無効2008-880022号（意匠登録第1300582号）
事件番号	平成21年（行ケ）第10208号
意匠に係る物品	ゴルフボール
主な論点	引用意匠の認定，引用意匠の適格性

1 事件の概要

本件は，ゴルフボールに係る意匠に関する。新規性（意匠法第3条第1項第3号）を理由に登録を無効とした審決に対し，原告が，①引用意匠の認定の誤り，②対比の誤り，を審決取消訴訟で主張したものの，判決は，審決の判断に誤りがない旨を判断した。

2 主な検討事項

（1）引用意匠の認定について

原告の「引用意匠は，通常は円形であるゴルフボールのディンプルを六角形にデフォルメして表現したもの」という主張に対して，「新規性判断においては，意匠法第3条第1項第2号の文言から明らかなおおりに，刊行物に記載された意匠と本願意匠とを対比するものであって，実際の商品等の形状と比較するものではない」として，原告の主張を退けた判決の判断は，刊行物から離れて引用意匠を認定する必要はないと考えられるため，妥当であると考えられる。

また，原告の「ゴルフボールの表面の一部を切り取って平面に表した引用意匠は，これをそのまま球体には適用できず，ゴルフボールの全体形状が把握できない」という主張に対して，「適宜ディンプルの大きさ及び形状を調整して，球面に収まるようにすればよく，引用意匠は実際の意匠たりえる」として，原告の主張を退けた判決の判断は，辺を共有するようにして密に配列することが物理的に不可能であったとしても，表面に六角形ディンプルが密に配列されたゴルフボールである，ということが素直にイメージできることに鑑みれば，妥当であったと考えられる。

（2）引用意匠の適格性について

「引用意匠は，ゴルフボールの表面の一部を切り取って平面に表しているにすぎず，全体形状が特定できていないことから，引用意匠として不適切である」と原告は主張した。しかし，背面側が表れていない公知意匠を引用することもある意匠審査が成立していることを鑑みると，意匠を対比する際には，要部の形態を認定できていれば十分である場合がある，と考えるのが妥当である。このような考え方にたてば，引用意匠は，六角形のディンプルが密に配されていることが特徴であり，それが意匠の要部であることは容易に理解できるため，引用意匠に対比の適格性があると判断した判決の判断は概ね妥当であったと思われる。

事例16：意匠2（無効）

審判番号	無効2010-880005号（意匠登録第1380365号）
事件番号	平成23年（行ケ）第10051号
意匠に係る物品	空調装置用膨張弁
主な論点	意匠の類否判断の手法

1 事件の概要

本件は、自動車の空調装置用の膨張弁に係る意匠に関する。審決は、本件登録意匠と引用意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様における共通点が、両意匠の共通感を強く印象付ける一方、傾斜面の傾斜角度、傾斜面と垂直面の寸法比率、及び正面の上方大径孔の位置などについての差異点は、いずれも些細なものにすぎない、とした。結論として、審決は両意匠が類似すると結論付けた。これに対し、原告（請求人）が審決の取消を求めて提訴したが、判決は、審決の結論を支持し、両意匠が類似すると判断した。

2 主な検討事項（意匠の類否判断の手法）

（1）類否判断に必要な認定について

判決では、共通点・差異点の認定をせずに、意匠の要部の認定を行っているが、意匠の正確な事実認定は行っており、本件では共通点と差異点の認定をしなくても十分判断できると考えたのかもしれない。しかし、一般的には、共通点・差異点の認定をせずに要部認定のみを行うと必要な共通点・差異点の認定が漏れてしまう可能性がある。

他方、審決では、意匠審査基準 122.3 (2) ③に記載された類否判断の手法と同様に、まず本件登録意匠と引用意匠の共通点・差異点を認定してから、それらが類否判断に及ぼす影響を検討している。審決の類否判断の手法は、意匠の共通点・差異点を網羅的に確認できるので、先入観にとらわれない的確な類否判断が行えるのではないかとの意見が多く挙げられた。

（2）意匠の要部について

また、一般論として、「意匠の要部」に関して以下のような意見があった。

「意匠の要部」という言葉は、意匠法や意匠審査基準などには登場せず、明確な定義がない。そのため、その言葉を使用する者によって、「意匠の要部」の定義が異なり、議論がかみ合わないことがある。それを回避するためにも、要部認定のみを行なう手法は避けた方がいいのかもしれない。

また、時間の経過によって、「意匠の要部」が変化し得るのではないか。例えば、誤認混同説によれば、10年前に出願された意匠のある部分の形態について、出願当時は新規なものであったからその意匠の要部となった形態が、ある程度の期間が経過した後は、当該部分は、需要者にとって見慣れたものになり、類否判断において意匠の要部とならないことがあり得る。権利化された意匠の要部が時間経過によって要部でなくなるとすれば、意匠制度の存在意義を疑われる懸念がある。

事例17：商標1（査定不服）

審判番号	不服2013-8335号（商願2012-32926号）
事件番号	平成25年（行ケ）第10332号
商標	浅間山
主な論点	産地等を表示する標章，著名性，独占適応性，識別標識

1 事件の概要

出願商標「浅間山」が、商品の産地又は販売地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に該当するか否かが争われた事件。請求人は、①山岳名「浅間山」は複数存在するため、産地・販売地は特定できない、②「浅間山」の周辺地域において、地ビールやミネラルウォーターが生産・販売されている事実はない、③審決は、山岳名を標章とする登録例が多数存在する事実を無視している、ことを主張したものの、判決において、需要者等が本願商標を付した商品に接した場合、長野県・群馬県境にある浅間山の周辺地域で製造された商品と認識するにとどまるとして、審決の判断が維持された。

2 主な検討事項

（1）山岳・河川・湖等が指定商品の産地等を表示する標章に該当する条件・範囲

一般論として、山岳名等と指定商品との一定の結びつきが想起される場合は、実際に当該山岳等が当該指定商品の産地や販売地でなくとも、当該山岳名等が産地等を表示する標章に該当しうる。その判断にあたっては、周辺地域の取引実情も具体的に参酌される必要がある。本件判決の判断自体は、妥当である。

（2）山岳名の著名性の判断基準・判断資料

「浅間山」が全国的に著名であることに疑いはなく、判決の判断は妥当である。最近の審査実務では、一地方のみにおいて知られた山岳名等も参考資料として採用する傾向にある。これについて、当該地方の公衆を保護する観点から、審査実務に賛成する意見や、狭い範囲であれば、登録を認めてもよいのではないかとする意見があった。

（3）産地等にあたる山岳名等が登録されないことの趣旨

これにつき、識別標識として機能しないからであるからか、独占適応性がないからかが問題になった。本件判決については、「産地等として認識される」との判断に、「識別標識として機能しない」との趣旨だけでなく、「独占適応性がない」との価値判断も含まれているとの意見があった。

（4）他の山岳名等の登録例との関係

過去の山岳名の登録の存在自体が影響力をもつことはなく、取引実情その他の査定時又は審決時の具体的な事情により判断されるべきである。したがって、原告が、問題になっている出願商標に近い事案を証拠として提出したとしても、有効な証拠となったかは不明である。

事例18：商標2（査定不服）

審判番号	不服2012-00422号（商願2011-4144号）
事件番号	平成25年（行ケ）第10045号
商標	カガミクリスタル\江戸切子
主な論点	地域団体商標の類否判断，結合商標の要部，周知性，出所混同のおそれ

1 事件の概要

出願商標「カガミクリスタル 江戸切子」（以下「本願商標」という。）が，地域団体商標「江戸切子」（以下「引用商標」という。）と類似するか否か等が争われた事例。

審査及び審決は本願商標と引用商標の類似性を肯定し，かつ，引用商標との関係で誤認・混同のおそれがあると判断した。原告は，本願商標と引用商標は類似しないこと（取消事由1），及び，引用商標との関係で誤認・混同のおそれは生じないこと（取消事由2）を主張して提訴。判決は，本願商標と引用商標は類似するとして請求を棄却した。

2 主な検討事項

（1）地域団体商標との類否の判断基準

地域団体商標が引用商標となったとしても，類否判断につき商標法上の特則はないから，類否判断は通常の場合と同様にされるべきであるとの意見で一致した。

（2）結合商標における要部観察

本件判決は，「カガミクリスタル」部分と「江戸切子」部分の位置関係，文字の大小，判読の容易性といった外観上の要素を強調して，本願商標の要部が「江戸切子」部分にあると判断した。本願商標の構成からすれば，外観の要素を第一次的に判断した本件判決の判断手法及びその結論に異論はなかった。


「江戸切子」の語の本来的な識別力は弱く，要部となり得ないとの原告主張については，本願商標中の「江戸切子」部分が要部ではないというためには，その本来的な識別力の弱さをいうだけでは足りず，現時点において識別力がない必要があるとの意見があり，異論はなかった。

（3）引用商標の周知性，出所混同のおそれ

仮に判決で取消事由2が判断された場合，「カガミクリスタル」が周知であったとしても，「江戸切子」が周知であれば，「江戸切子」部分のみによって取引されることを否定できず，出所混同のおそれは否定できないとの意見があり，異論はなかった。

また，本件審決が，引用商標が地域団体商標であることのみをもって周知であるとしていることについて，地域団体商標の出願時に要求される「周知性」と出所混同のおそれの判断における「周知性」とは必ずしも一致しないから，審決は，査定時の周知性を理由とするのではなく，判断時点における引用商標の「周知性」を改めて判断する必要があったとの意見で一致した。

事例19：商標3（無効）

審判番号	無効2012-890024号（商標登録第5378262号）
事件番号	平成24年（行ケ）第10334号
商標	
主な論点	商標の類否判断，図形と文字からなる商標，称呼の認定

1 事件の概要

上記商標（以下、「本件商標」という。）と引用商標「BEAMS」及び「ビームス」の類否が問題となった事件。審決では、本件商標は「イームス」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない商標であることを理由に、引用各商標と類似しないと判断された。他方、裁判所は、本件商標は「ビームス」の称呼及び「梁，光線」などの意味を生じ、引用商標と称呼及び観念が一致することを理由に、本件商標と引用各商標とは類似すると判断した。

2 主な検討事項（商標の類否）

（1）本件商標は、「図形＋e a m s」「B e a m s」のいずれと認識されるか。

事件の概要を知らずに先入観なしで本件商標を見た場合、図形部分は「B」には見えな
いとの意見がある一方、先入観なしで本件商標を見ても「B e a m s」と見えるとの意見
があり、「B e a m s」と見えると理解する者も、図形部分のみでは「B」とは理解できず、
その隣に「e a m s」があるがゆえに「B e a m s」と認識するとの意見もあった。

また、本件では、「光線，梁」を意味する英単語「b e a m s」が存在するという事実が
結論に影響したのではないかとの意見や、仮に「e a m s」という英単語が存在していれ
ば結論が変わったのではないかとの意見が出された。

（2）本件商標を「図形＋e a m s」と認定した場合の「e a m s」から生ずる称呼は何
か。

「イームス」の称呼のみが生じ、読みづらい「イーエーエムエス」の称呼は生じないの
ではないかとの意見がある一方、「e a m s」の英単語は存在していないから、「イーエー
エムエス」の称呼も生じるのではないかとの意見があった。

（3）称呼の認定において「商標権者の氏名・名称」や「現実称呼」を勘案すべきか。

商標法第27条の規定からすると、審査・審理の段階においては、「商標権者（出願人）
の氏名・名称」や「現実称呼」の影響を排除して、純粹に「願書に記載した商標」に基づ
いて称呼が認定されるべきであり、称呼認定において、出願人名称等を考慮することは条
文上妥当ではないとの意見が主張された。なお、商標の類否判断の考慮要素である「取引
の実情」として「商標権者（出願人）の氏名・名称」や「現実称呼」を考慮することの妥
当性も検討した。これらは、単なる出願人側の状況であり、一般的・恒常的な取引の実情
ではないことから、妥当ではないとの結論に至った。

事例 20 : 商標 4 (取消)

審判番号	取消 2012-300403号 (商標登録第 2523496号)
事件番号	平成 25年 (行ケ) 第 10164号
商標	PEARL パール
主な論点	自他商品識別標識, 社会通念上同一, 手続違背

1. 事件の概要

本件商標について, 原告が, 商標法 50条 1項に基づく登録取消審判を請求したが, 特許庁から請求不成立の審決を受けたことから, その取消しを求めた。判決は, 本件各広告に使用されている「パールフィルター」ないし「PEARL FILTER」との商標は, 本件商標と社会通念上同一の商標であるということとはできず, 本件各広告において, 本件商標が使用されているとは認められないとして, 上記審決を取り消した。

2. 主な検討事項

(1) 本件商標が自他商品識別標識として使用されているかどうか

「キラキラきらめくパールフィルター」が使用された証拠のみで「パールフィルター」に自他商品識別機能があるとは言い難いとの意見があった。また, 判決で「パールフィルター」が二次的ブランドとして使用されているとされたことについては, 商品名としてのブランド名の他に, 技術ブランド名のような商標も存在するから, 判決が示した考えは理解できるとの意見があった。

(2) 本件商標「PEARL/パール」について「キラキラきらめくパールフィルター」または「パールフィルター」が社会通念上同一か

「パール」と「パールフィルター」が社会通念上同一ではないとした判決に関し, 「パールフィルター」はまとまりがよく, 同一性を認めなかった判決に誤りはないとする意見の他, 「パール」に「®」を付していれば, 商標としての使用が認められたのではないかと意見も出た。

なお, 審決・判決ともに, たばこに「フィルター」の語を用いても識別力がないと判断した以上, 判決でも「パールフィルター」の使用をもって「パール」の使用と認定すべきであったとの意見, また, それのみでは同一性を判断できず, 判決の判断に誤りはないとする意見も出された。

(3) 手続違背について

審尋における「本件商標を指定商品に使用している事実を確認できる証拠がない場合は取消を免れない。」との記載について, 手続違背(違法性)はなかったが, 当事者に誤解を与えないように慎重に記載すべきであった。