

審判実務者研究会報告書

2 0 1 6

[要約編]

平成29年2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。

I. 研究会の概要

(1) 研究体制

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分科会を設け，分科会ごとに，具体的な事件を題材に，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。

各分科会は，産業界実務者（企業知財部員等），弁護士，弁理士，特許庁審判官から構成され，また，一部の分科会には，オブザーバーとして，知的財産高等裁判所判事，東京地方裁判所判事が参加した。

研究会の座長は特許庁首席審判長が務め，また，事務局は特許庁審判部審判課審判企画室が担当した。

(2) 研究対象事例

研究対象事例として，①拒絶査定不服審判事件又は無効審判事件において審決が確定している，②最終的に権利が存在していない，との条件を満たすものの中から，審判実務上重要と思われる事例を合計20事例選定した。

日本知的財産権協会，日本弁理士会，特許庁から提出された候補の中から，事件の種類（査定系／当事者系），判決の結論（請求棄却／審決取消），検討の論点等のバリエーションを考慮して，事務局が選定した。

各分科会は，2～4事例の検討を行った（次頁参照）。

(3) 研究手法

各事例の検討は分科会ごとに行われ，1回の検討会で1～2事例を検討した。

検討会開催前に，事例ごとに選任された担当者を中心に論点整理が行われ，この論点は，事前に検討メンバーに共有された。検討メンバーは，この論点に関し自身の意見をまとめた上で，検討会にのぞんだ。

検討会では，明細書又は図面の記載，提出された証拠，当事者の主張，事件の経緯，過去の判決例，審査基準等も踏まえて議論が行われた。

検討対象事例

分科会名	事例番号	発明の名称	審判番号（審決） 事件番号（判決）	審決日 判決言渡日	審決結論 判決主文
特許共通	1	光源モジュール及び表示装置	不服 2014-007822 号	H27. 4. 23	請求不成立
			平成 27 年（行ケ）第 10115 号	H28. 2. 24	請求棄却
	2	省エネ行動シート	不服 2014-018064 号	H27. 5. 27	請求不成立
			平成 27 年（行ケ）第 10130 号	H28. 2. 24	請求棄却
特許機械	3	基板を検査する装置	不服 2012-000225 号	H25. 4. 15	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10260 号	H26. 6. 25	請求棄却
	4	真空吸引式掃除機用パック フィルター	不服 2013-015756 号	H27. 9. 24	請求不成立
			平成 26 年（行ケ）第 10251 号	H27. 10. 28	請求棄却
	5	制震架構	無効 2011-800263 号	H26. 9. 24	請求不成立
			平成 24 年（行ケ）第 10398 号	H25. 9. 25	請求棄却
特許化学	6	ポリイミドフィルムおよび それを基材とした銅張積層 体	無効 2012-800199 号	H25. 7. 30	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10250 号	H27. 4. 28	審決取消
	7	タイヤ	不服 2014-008720 号	H27. 4. 21	請求不成立
			平成 27 年（行ケ）第 10114 号	H28. 4. 13	請求棄却
	8	安定化された臭化アルカン 溶媒	無効 2011-800120 号	H24. 7. 2	請求成立
			平成 24 年（行ケ）第 10387 号	H25. 9. 19	請求棄却
特許医薬・食品	9	骨代謝疾患の処置のための 医薬の製造のための、ゾレ ドロネートの使用	不服 2013-007030 号	H25. 9. 30	請求不成立
			平成 26 年（行ケ）第 10045 号	H26. 12. 24	審決取消
	10	うっ血性心不全の治療への カルバゾール化合物の利用	無効 2007-800192 号	H24. 10. 31	請求不成立
			平成 24 年（行ケ）第 10419 号	H25. 10. 16	審決取消
	11	渋味のマスキング方法	無効 2012-800076 号	H25. 5. 16	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10172 号	H26. 3. 26	審決取消
特許電気	12	抵抗付温度ヒューズ	無効 2013-800007 号	H26. 3. 27	請求不成立
			平成 26 年（行ケ）第 10107 号	H26. 12. 24	審決取消
	13	有機電界発光表示装置	不服 2010-027554 号	H24. 2. 28	請求不成立
			平成 24 年（行ケ）第 10251 号	H25. 6. 6	請求棄却
	14	水晶ユニットの製造方法	無効 2012-800212 号	H25. 11. 18	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10347 号	H26. 10. 9	審決取消

分科会名	事例番号	意匠に係る物品 商標	審判番号（審決） 事件番号（判決）	審決日 判決言渡日	審決結論 判決主文
意匠	15	事務用クリップ収納ケース	無効 2012-880005 号	H26. 3. 11	請求成立
			———	———	———
	16	自動二輪車用ホイール	無効 2013-880020 号	H27. 7. 15	請求成立
			———	———	———
商標	17	ネットワークおまかせサポート	不服 2013-014191 号	H26. 1. 20	請求不成立
			平成 26 年（行ケ）第 10056 号	H26. 8. 6	請求棄却
	18	B MING/LIFE STORE 	不服 2013-011560 号	H25. 11. 19	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10342 号	H26. 6. 11	請求棄却
	19	Raffine Style 	無効 2012-890054 号	H25. 2. 1	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10065 号	H25. 12. 18	審決取消
	20	京都赤帽 	無効 2013-890038 号	H26. 12. 19	請求不成立
			平成 27 年（行ケ）第 10025 号	H27. 9. 15	審決取消

Ⅱ. 研究結果要約

本研究結果の要約を以下に示す。

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。

第1事例（特許共通1）

審判番号	不服2014-7822号（特願2009-87031号）
事件番号	平成27年（行ケ）第10115号
発明の名称	光源モジュール及び表示装置
主な論点	限定的減縮を目的とする補正

1 事件の概要及び注目した点

本件は、光源モジュール及び表示装置に関する特許出願に対して、審判請求時の補正について限定的減縮を目的とする補正に該当しないことを理由として却下し、さらに、進歩性欠如を理由として審判請求不成立とした審決の取消訴訟である。裁判所は、当該補正は限定的減縮を目的としたものと認定し、審決の誤りを指摘したものの、当該補正は独立特許要件を欠くため当該補正を却下すべき結論は変わらず、補正前発明が進歩性を欠くとした審決の判断を維持して、原告の請求を棄却した。

本事例の補正は、外形的には、請求対象とされた「光源モジュール」を構成する一部材である光方向変換素子へ、新たに「嵌合部が形成されたケース部」を備えることを付加したものであるが、この補正が限定的減縮を目的とした補正に当たるかについて争われた。

審決は、ケース部が嵌合の機能を奏するとされ、補正前の光方向変換素子を直接特定した記載箇所には光学的機能のみの特定しか無かった点を根拠としつつ、当該「ケース部」は、「補正前発明には存在しなかった構成」であるとし、目的要件を満たさない補正とした。

これに対し、判決では、補正前後の発明それぞれにつき「請求項において」と前置きしつつ、嵌合に関係する特定事項として、光方向変換素子のみならず、嵌合の相手方とされる「ホルダ片」について補正前にも「光方向変換素子」に「ホルダ片」を設けるとした記載事実がある（光方向変換素子を直接特定したパラグラフとは別のパラグラフ）ことを指摘し、この別記載が限定的減縮を形成する基礎の発明特定事項（＝発明を特定するために必要な事項）となること、及び、補正前発明での「ホルダ片」は単に「設けられる」としたものを、当該補正により補正後の発明が、嵌合形態を採ることに限定をする内容とされたと認定した。そして判決では第17条の2第5項第2号括弧書きにある、産業上の利用分野及び解決しようとする課題の同一についても、同一であると認定をした上で、目的要件を満たした補正であると結論した。

2 検討事項

検討においては、審決に一理あるとした意見も、判決に一理あるとした意見も出された。

限定的減縮といえるためには、発明特定事項を限定するものであること、補正前の発明と補正後の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が求められるところ、補正によって特定された事項の機能・作用、補正によって特定され

た事項と他の部材との関係、「発明特定事項とは」、補正によって特定された事項の技術的意義と「解決しようとする課題」の関係といった観点から検討を行った。

また、課題解決のための独立した別の手段が補正により加えられたと認定され目的外補正とした参考判決（「ポイント管理装置および方法」事件）と比較しての検討や、いわゆる内的付加／外的付加の言及を伴う参考判決を踏まえた議論を行い、補正の制限に関する立法趣旨との関係にも議論が及んだ。

第2事例（特許共通2）

審判番号	不服2014-18064号（特願2012-279543号）
事件番号	平成27年（行ケ）第10130号
発明の名称	省エネ行動シート
主な論点	発明該当性

1 事件の概要

本件は、省エネ行動シートに関する特許出願を対象とする拒絶査定不服審判に係るものである。審決は、本願発明が自然法則を利用しておらず特許法2条1項所定の「発明」に該当しないとして、請求不成立とした。判決においても、本願発明は自然法則を利用するものとはいえないとして特許法2条1項規定の「発明」に該当しないとして原告の請求を棄却した。

判決では、「発明」といえるか否かについて「前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として考察した結果、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するといえるか否かによって判断すべきものである」との規範を定立した上で、本件に当てはめ、本願発明の技術的意義は、専ら人の精神活動そのものに向けられたものとして、「発明」に該当しないと結論付けている。

2 検討事項

(1) 検討事項1（本件における発明該当性に関する裁判所の判断の妥当性について）

発明該当性の上記規範とその本件への当てはめについて、特に違和感を覚えたとする意見は見られず、検討に参加した特許関係者の間では、常識的な判断であり、特許関係者間で暗黙の了解とされている事項を判示したものであるとの声が専らではあった。

判決では、「自然法則を利用した」発明とは認められないと判断されたところ、「自然法則を利用した」というのは自然法則の「利用形態」がポイントであり、発明の技術的な意義が自然法則に向けられているかで判断され、自然法則は必ず反復性ある結果が得られるものであることが根幹にあるとする意見があった。

判決において、特許制度の趣旨を踏まえた上で判断がされたこと、「技術的意義」など「技術的」という語を用いている理由、発明該当性を判断するにあたっては、明細書全体を参酌すべきであるのか、それとも、特許請求の範囲のみから判断すべきであるのか、といった観点からも、検討を行った。

(2) 検討事項2（発明該当性に関する過去の裁判例と本事件との関係について）

発明該当性が認められた先行判決例（平成20年（行ケ）第10001号〔子音辞書事件〕）と対比して、議論が行われた。本件も広くとらえると、上記先行判決例と共通する部分もあるとも考えられるが、人の生理現象や反射のように機械的になされるか、本件の面積の認識のように人それぞれで結果が変わるかどうかで自然法則の利用に関する判断が分かれたのではという意見で一致した。

第3事例（特許機械1）

審判番号	不服2012-000225号（特願2004-249234号）
事件番号	平成25年（行ケ）第10260号
発明の名称	基板を検査する装置
主な論点	進歩性（周知技術の認定，効果の参酌）

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「基板を検査する装置」とする発明の特許出願について、原告が、一致点の認定の誤り及び相違点の認定・判断の誤りがあるとして、拒絶査定不服審判における不成立審決の取消しを求めた事案である。判決は、原告の請求に理由がないとして、その請求を棄却した。

2 検討事項

(1) 請求項の文言解釈におけ背景技術の参酌について

本件においては、発明の要旨認定に際しては「検査」という文言の意味を検討する必要があるが、実施形態に「検査」の意味を特定する記載がないことから、引用発明の「測定」と本願請求項に記載の「検査」との重なりを否定できず、背景技術を参酌した上で、引用発明の「測定」が本願発明の「検査」に含まれるとしたのは妥当であるとの意見があった。また、本件では、権利範囲を確定するというよりは、当該分野における「検査」及び「測定」という文言の意味を判断しており、当該判断の基礎となる技術常識を捉える上では背景技術を参酌するのが妥当ではないかとの意見もあった。

(2) 周知技術の認定（例示すべき文献の数）について

周知技術の認定に関して、審査基準上、複数の文献の例示が望ましいと読み取れるので、審決においても複数の文献を例示すべきではないかとの意見があった。本件においては当業者の技術常識であるから文献を複数挙げるまでもないが、当業者にとって当然のことではなければ文献が複数必要であろう、との意見もあった。また、文献が1つだからといって周知技術として認定できない訳ではないということを示す、複数の判例の紹介があった。一方、周知技術を示す文献が1つというのは例外であって、1つの文献のみでは周知技術を示す文献としての妥当性を争うことにもなり得るため、周知技術を示す文献は複数挙げるのが好ましい、との意見もあった。

(3) 構成要件の不可分性の認定と出願時明細書の記載について

2つの構成要素が一体となって作用効果を奏するときはその組み合わせに進歩性があるのであって、2つの構成要素を別々に示す文献を個別に引用するだけでは進歩性は否定できないのではないかと、との意見があった。一体性による効果も大切だが、特に機械分野においては、一体性を裏付ける構成がより大切なのではないかと、との意見もあった。一体性の作用効果を主張する場合には、それが明細書に記載されていることが必要であるとの意見で概ね一致をした。

第4事例（特許機械2）

審判番号	不服2013-15756号（特願2010-229730号）
事件番号	平成26年（行ケ）第10251号
発明の名称	真空吸引式掃除機用パックフィルター
主な論点	引用発明の認定

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「真空吸引式掃除機用パックフィルター」とする発明の特許出願に係る事案である。原告は、引用発明の認定の誤り及び本願発明と引用発明の対比、判断の誤りがあるとして、拒絶査定不服審判における不成立審決の取消しを求めたが、判決は、原告の請求に理由がないとして、その請求を棄却した。

2 検討事項

(1) 引用発明の認定について

審決が、引用文献に記載されている「袋体部の通気性が変化する構成」という特徴的技術的事項を含めずに引用発明を認定したことの是非について検討した。また、必須の構成要素を含めずに引用発明を認定した審決に誤りがあると判示した平成18年（行ケ）第10138号との比較も行った。本件については、袋体部の通気性が変化する構成がなくとも、所望の作用効果を奏するので、引用発明の認定に袋体部の通気性が変化する構成を含めてなくてもよいとする意見があった一方で、袋体部の通気性が変化する構成を引用発明の認定に含めるべきであるとする意見もあった。

(2) 平成25年（行ケ）第10248号との比較について

必須の構成要素を含めずに引用発明を認定した審決に誤りがあると判示された平成25年（行ケ）第10248号との比較を行った。必須の構成要素の有無が本願発明との相違点になるのであれば、必須の構成要素を含めて引用発明を認定する必要がある、逆に、必須の構成要素の有無が相違点にならないのであれば、必須の構成要素を含めて引用発明を認定する必要はないことの帰結であるとの意見があった。また、引用発明に認定にあたっては、引用文献中の構成要素を都合よく取捨選択するのではなく、まずは、各々の構成要素が存在していることの背景にどのような技術的思想があるのかを的確に把握した上で、引用発明を認定すべきであるとの意見もあった。

(3) 新規性判断時と進歩性判断時の引用発明の認定について

本件判決では、新規性判断時における引用発明の認定について判示されている一方で、新規性判断時と進歩性判断時とでは判断手法が異なる旨判示されている。そこで、新規性を判断する場合と進歩性を判断する場合とでは、引用発明の認定は異なる取り扱いとなるのかについて検討した。検討した結果、引用発明の認定については、新規性を判断する場合であろうと、進歩性を判断する場合であろうと、異なる扱いとはならないとするのが妥当であるとの見解で一致した。

第5事例（特許機械3）

審判番号	無効2011-800263号（特許第4700817号）
事件番号	平成24年（行ケ）第10398号
発明の名称	制震架構
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

本件は、発明の名称を「制震架構」とする特許発明に係る事案である。原告は、相違点1に対する判断の誤り及び相違点2に対する容易想到性の判断の誤りがあるとして、訂正を認めた上で請求項1に係る発明についての特許を無効とし、請求項2に係る発明についての審判請求を成り立たないとした審決の取消しを求めたが、判決は、原告の請求に理由がないとして、その請求を棄却した。

2 検討事項

(1) 相違点の認定（「設計されており」を相違点として認定しなかった点）

甲第1号証の要旨に「連層耐震壁が平面的に非対称に配置された剛心偏心建物」とあるように、甲第1号証の建物も、「剛心と重心が偏心するように設計されて」いるといえることから、本件請求項1の「剛心と重心が偏心するように設計されており」を相違点としなかった判決を妥当とする意見が多数であった。

また、判決は、相違点として認定しない理由の一つとして、本件請求項1に「制震目的で設計されており」との記載はないことを理由に挙げているが、仮に、本件請求項1に「制震目的で設計されており」との記載があった場合にも、相違点とは認められないとの結論に変わりはないとの意見が多数であった。

(2) 相違点の判断

履歴型ダンパーも速度依存型ダンパーも極めてありふれたものであるから、甲1発明の履歴型ダンパーに代えて速度依存型ダンパーを採用することは容易であるとの判決を妥当とする意見が複数あった。

一方、甲1号証からは、履歴型ダンパーの降伏強度の増加させる、すなわち、耐震で対応する部分を増加させるのが望ましいという技術的思想が記載されていると読み取れることから、甲1発明の履歴型ダンパーに代えて速度依存型ダンパーを採用する動機付けがあるとはいえないのではないかとする意見も複数あった。

また、甲1号証には、無偏心建物と同等の耐震性を得られるという効果が記載されているのに対し、本件特許公報には、本件発明1の偏心建物は、無偏心建物と同等ではなく、それよりも優れた地震低減効果を得られることが記載されていることから、原告は、本件発明1の方が優れた効果を有しているとして、本件発明1の進歩性を主張すればよかったのではないかとする意見もあった。

第6事例（特許化学1）

審判番号	無効2012-800199号（特許第4777471号）
事件番号	平成25年（行ケ）第10250号
発明の名称	ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体
主な論点	実施可能要件

1 事件の概要

本件は、被告の有する発明の名称を「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」とする特許（本件発明）について、原告から特許無効審判が請求され、特許庁が、本件発明は、36条4項1号に規定する要件（実施可能要件）及び36条6項1号に規定する要件（サポート要件）を充足するとして、不成立審決をしたことから、原告がその取消しを求めた事案である。本判決は、審決には実施可能要件及びサポート要件の判断に誤りがあるとして、審決を取り消した。

2 検討事項

(1) 実施可能要件の判断について

実施可能要件の主張立証責任は、権利者側にあるという考えに基づけば、判決のような結果になることは理解できるとの見解が大勢であった。

(2) 実施可能要件を充足するために必要であった事項について

証拠としては、4,4'-ODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムにおいて、本件発明9の熱膨張係数の範囲とした実験結果や、4,4'-ODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムにおいて、より本件発明9の熱膨張係数に近い数値が開示された文献があればよかったのではないか、という意見があった。

どこまで出願当初の明細書に記載しておくべきなのか、という点については、判決にしたがうと、あらゆる組み合わせを記載しておかなければいけないことになるが、それは現実的ではないとの意見が大勢であった。実務上は、明細書に実施するための条件等を記載しておき、できるものは後で追加実験を出すという方策もあるのではないか、という意見があった。

(3) 他の裁判例との対比について

本件と参考裁判例（平成24年（行ケ）第10020号）とは結論が異なるようであるが、対象となる技術の内容や実施の難易度、明細書での開示や公知技術の開示の度合いは事例毎に異なるため、結局は事例毎の判断になるのではないか、という意見があった。

出願時に技術的に不可能ではなかった、ということが分かること、が必要ではないか、との意見や、参考裁判例では、今後できるという記載が明細書にあり、出願の後ではあるが実際に実施できたことを示す文献が提出されていることから実施可能と判断されたのではないかとの意見があった。

第7事例（特許化学2）

審判番号	不服2014-8720号（特願2011-511476号）
事件番号	平成27年（行ケ）第10114号
発明の名称	タイヤ
主な論点	進歩性（動機付け、相違点の認定、顕著な効果）

1 事件の概要

本件は、タイヤに関する特許出願を対象とする拒絶査定不服審判に係るものである。審決は、当業者であれば本願発明が引用発明から容易に想到でき、顕著な効果も見られないことを理由として請求不成立とした。原告は、各相違点に係る容易想到性判断の誤り及び顕著な効果の看過を主張して提訴したが、判決は、いずれも理由がないとして、審決を支持した。

2 検討事項

(1) 検討事項1（取消理由1 相違点1に係る容易想到性の判断）

一般論として、引例が2つあって、課題の共通性がある場合は、これらの解決手段を合わせて用いることが容易と判断することは妥当との意見で一致した。

(2) 検討事項2（取消理由2 相違点2に係る容易想到性の判断）

一般論として、別の動機付けで組み合わせても構成が同じになれば、組合せは容易とせざるを得ないとの点で一致した。

審決が主引例との相違点であると認定している事項を、原告がそもそも主引例に記載されているから相違点でないという主張は有効ではないだろう。主引例の実施例で使用されていない成分については、当該成分を使用した具体的な発明の開示が主引例にないとの反論はできるが、新規性で反論できても容易想到でないとはまでは言えないだろうとの意見が大勢を占めた。

(3) 検討事項3（取消理由3 相違点3に係る容易想到性の判断）

主引例よりも請求項の範囲が広いことは、相違点にならないとの点で一致した。

本件では引例の示唆と同じ方向の数値範囲を選択しているので、実験データの提出をしても有効な反論は難しいとの指摘が大勢を占めた。

(4) 検討事項4（取消理由4 顕著な効果の看過）

構成が容易想到だによっぽど効果が顕著でないと特許性が認められないので、その点を踏まえて、十分に効果を主張すべきである。たとえ、数%の効果でも出願時の技術水準からすれば顕著な効果の場合もあり、効果の顕著性の見せ方が重要であるとの指摘があった。

第8事例（特許化学3）

審判番号	無効2011-800120号（特許第4082734号）
事件番号	平成24年（行ケ）第10387号
発明の名称	安定化された臭化アルカン溶媒
主な論点	明確性要件，サポート要件，拡大先願（発明の認定）

1 事件の概要

本件は、無効審判請求についての無効審決の取消請求訴訟である。争点は、①明確性の有無についての判断の当否、②サポート要件の具備の有無についての判断の当否、③拡大先願発明との同一性の有無についての判断の当否である。審決は、前記①に関し、「安定化された溶媒組成物」との記載は明確でない、前記②に関し、本件発明9、10についてはその範囲すべてにおいて発明の課題が解決できるとはいえない、及び本件発明5、8については「発明の詳細な説明に記載された発明」ということができない、前記③については、拡大先願発明との相違点は実質的な相違点ではない、と判断し、特許は無効である旨の判断をした。判決は、前記②については、本件発明5、8～10がサポート要件を満たさないと判断したのは誤りであると判断したものの、前記①、③については、審決の判断に誤りはないとして、原告（無効審判被請求人）の請求を棄却した。

2 検討事項

(1) 明確性要件違反について

特許庁審決及び知財高裁判決は、「安定化された溶媒組成物」との文言が、どのような条件であれば金属の腐食を遅らせるのか不明確であるとして、特許請求の範囲の明確性要件違反を認定した。一部に、特許権者にとって酷な判断であるとの意見も見られたが、大半は、審決及び判決ともに妥当であるとの意見であった。

(2) サポート要件違反について

特許庁審決は、特許請求の範囲における「安定化された溶媒組成物」との文言有無により、本件発明の効果を奏さない蓋然性が高いので、本件発明はサポート要件を満たさないと判断した。これに対し、知財高裁判決は、本件発明は臭化n-プロピル溶媒とその安定剤系の最良の組合せを調査することにより課題を解決するものであり、そのような化学物質が特許請求の範囲に記載されているので、サポート要件を満たすと判断した。知財高裁の判断が妥当との意見が大半を占めた。

(3) 拡大先願について

特許庁審決及び知財高裁判決は、本件発明と先願明細書との相違点として、本件発明では1,4-ジオキサンを使用しないが、先願明細書では併用可能な安定化剤として記載されていることを指摘したうえで、他の安定化剤を使用したときは1,4-ジオキサンを使用しないことは明らかだから、この点は実質的な相違点ではないと判断された。検討の結果、概ね妥当との意見であった。

第9事例（特許医薬・食品1）

審判番号	不服2013-7030号（特願2001-585739号）
事件番号	平成26年（行ケ）第10045号
発明の名称	骨代謝疾患の処置のための医薬の製造のための、ゾレドロネートの使用
主な論点	進歩性（本件発明の課題の認定，主引用発明の選択，容易想到性の判断，動機付け）

1 事件の概要

本件は、拒絶査定不服審判の不成立審決に対する審決取消訴訟である。審決は、本件発明と引用例1記載の発明（引用発明）との相違点を「ゾレドロン酸を分単位の一定時間をかけて静脈内投与すること」における「分単位の一定時間」が、引用発明では「5分間」であるのに対し、本願発明では「15分間」である点、と認定した上で、本件発明は、引用発明、引用例2及び引用例3に記載された発明に基づ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から、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、と判断した。これに対し、本判決は、引用発明の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であると判断し、審決には相違点に係る容易想到性の判断に誤りがあるとして、審決を取り消した。

2 検討事項

(1) 主引用発明の選択及び本件発明の課題の認定

ゾレドロン酸の腎臓に対する具体的な安全性の問題が認識されていない出願時の技術水準を考慮して、審決とは異なり、引用文献2に記載される平均60kg体重の患者に対して2.4mgのゾレドロン酸を20分間かけて静脈内投与するための医薬を主引用発明とし、本件発明の課題を「許容できない副作用を生じない範囲で、より効果的な投与量を見出し、かつ、患者の利便性や負担軽減の観点からより短時間の投与時間を見出すこと」であると認定することで、本件発明の構成に到達する具体的な動機付けを見出し得たかについて検討した。

(2) 容易想到性の判断

少なくとも引用文献1及び引用文献2の著者らが4mgのゾレドロン酸を5分間静脈内投与することについて安全性を問題視しているとは言えず、「腎臓に対する安全性の改善」という本件発明の課題を前提とする限り、引用例1～3には4mgのゾレドロン酸に関して5分間の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であるとの見解で一致した。

(3) 有利な効果の判断

引用発明と比較した本件発明の有利な効果の有無を判断するためには、4mgのゾレドロン酸を5分間かけて静脈内投与する医薬との比較だけではなく、少なくとも2.4mgのゾレドロン酸を20分間かけて静脈注射する医薬との比較も必要であるとの見解で一致した。

第10事例（特許医薬・食品2）

審判番号	無効2007-800192号（特許第3546058号）
事件番号	平成24年（行ケ）第10419号
発明の名称	うっ血性心不全の治療へのカルベジロール化合物の利用
主な論点	進歩性（引用発明の認定、相違点に関する判断、効果の顕著性）

1 事件の概要

本件は、無効審判の不成立審決に対する審決取消訴訟である。本件発明1と甲1発明との相違点は投与期間等であるところ、本件審決は、①長期にわたってカルベジロールの投与を継続することが示唆されているということとはできない、②カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を減少させる作用について推認することはできない、③仮に本件明細書の死亡率低減効果に疑問があるとしても、甲26文献の記載事項からみてカルベジロールが虚血性うっ血性心不全に起因する死亡率を低下させる効果を奏することは明らかであり、本件発明の効果が顕著な効果ではないとはいえないとして、甲1発明に基づいて容易想到とはいえないと判断した（無効審判不成立審決）。これに対し、本判決は、本件発明は甲1発明に周知技術等を勘案することにより当業者が容易に発明をすることができたものである、本件発明が虚血性のうっ血性心不全の死亡率を減少させる効果は格別顕著なものとはいえない等と判断し、審決を取り消した。

2 検討事項

（1）引用発明の認定について

「ある文献に医薬発明が開示されているといえるためには、当該文献に記載された薬理試験が、医薬の有効成分である化学物質が問題となっている医薬用途を有することが合理的に推論できる試験であれば足りる。」との判決の判断基準は妥当である。なお、引用文献における作用機序の考察の誤りは、引用発明の認定に影響を与えないと考えられる。

（2）相違点に関する容易想到性の判断について

判決は各文献の記載を総合的に判断して技術常識を認定しており、妥当な認定である。そして、当該技術常識に基づけば、当業者は、引用発明と本件発明との間の相違点（カルベジロールの投与期間の相違、カルベジロールによる死亡率改善効果）を容易に想到できるから、判決の結論は妥当である。

（3）効果の顕著性について

判決が指摘するとおり、明細書に記載された試験の信頼性を評価するために、優先日後に公知となった文献を用いることに問題はない。また、優先日後に実施された別の試験によって明細書記載の効果を検証することも許される。ただ、本件発明の効果と対比される従来技術の効果については、優先日時点において公知の事実から認定する必要があり、優先日後の文献は補助事実としてのみ使用されるべきと考えられる。

第 11 事例（特許医薬・食品 3）

審判番号	無効 2012-800076号（特許第 3938968号）
事件番号	平成 25年（行ケ）第 10172号
発明の名称	渋味のマスクング方法
主な論点	訂正の許否，明確性

1 事件の概要

被告出願の特許登録「渋味のマスクング方法」につき，原告が無効審判を請求したところ，本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため，原告が，その取消しを求めた事案において，本件発明の審決には，本件訂正を容認した判断に誤りはないが，甘味閾値の測定方法が訂正明細書に記載されていなくとも，極限法で測定したと当業者が認識するほど，極限法が甘味の閾値の測定方法として一般的であるとまではいえないこと等を考慮するならば，「甘味の閾値以下の量」すなわち「甘味を呈さない量」とは，特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の範囲である 0.0012 から 0.003 重量パーセントとの関係でどの範囲の量を意味するのか不明確であると認められるから，結局，「甘味を呈さない量」とは，特許法 36 条 6 項 2 号の明確性の要件を満たさないとし，本件発明の明確性要件に係る判断に誤りがあるとして，本件特許の無効請求を不成立とした審決が取り消された事例。

2 検討事項

(1) 本件訂正を認めた判断について

「甘味を呈さない量で」という条件を付加する訂正が「0.0012～0.003 重量%」の範囲を減縮するようになるという点，および，新たな技術的事項を導入するものではないという判断については妥当であるとの意見で一致した。また，当該数値範囲の全範囲で甘味を呈する蓋然性が高いことから本訂正は減縮を目的とするものではないとの主張に対しては，本件訂正発明は，条件のファクターがないので，当該範囲の全範囲で甘味を呈さないとは言いきれず，判断は妥当であったとの認識で一致した。

(2) 明確性要件についての判断について

訂正発明は不明確であると言えないとの審決の判断には誤りがあるとした裁判所の判断は妥当であるとの意見で概ね一致した。甘味閾値は極限法で測定するのが自明であるというためにはどの程度のレベルが要求されるのかが明確でなく，実際にどの程度使用されていれば自明といえるかは議論の余地があるのではないかとの意見があった。官能試験によって得られる結果を発明特定事項にしたときは，一様に明確性要件を満たさなくなるかという点については，そもそも官能試験はばらつきがあるものであり，明確とはいえないのではないかという意見と，測定される試験項目によって，本件訂正発明ほど大きな誤差を生じない場合もあるので一様に明確ではないとは言えないのではないかとの意見があった。

第12事例（特許電気1）

審判番号	無効2013-800007号（特許第3552539号）
事件番号	平成26年（行ケ）第10107号
発明の名称	抵抗付温度ヒューズ
主な論点	進歩性（引用例の認定，特許請求の範囲の解釈，引用例の組合せ）

1 事件の概要

本件は、「抵抗付温度ヒューズ」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、①甲15の開示内容を本件特許の明細書に記載された従来技術を参酌して認定し、甲15には、相違点2に係る本件発明1の構成に関して記載も示唆もなく、適用する動機付けもない、②甲5は、本件発明2と目的、作用、構造が異なり、引用発明に甲5を適用したとしても、相違点3に係る本件発明2の構成は容易想到ではないと判断したが、判決は、①甲15の開示内容を甲35及び甲36を参酌して認定し、甲15には、相違点2に係る本件発明1の構成に関する記載があり、適用する動機付けがある、②甲5には、相違点3に係る本件発明2の構成に関する技術が開示されており、引用発明及び甲5は、技術分野が共通し、技術課題が上位で共通するから、引用発明に甲3を適用して相違点1に係る本件発明2の構成とする際に、甲5を適用する動機付けがあるとして、相違点3に係る本件発明2の構成は容易想到であると判断した。

2 検討事項

(1) 検討事項1：引用例の認定

新規性及び進歩性の判断にあたって、技術常識や周知技術を参酌して引用例の開示内容を認定することは、一般的には正しい手法であるが、本事案に関して言えば、技術常識や周知技術を参酌して、甲15に明示的に記載されていない事項をその開示内容として認定することは難しく、進歩性の判断とすれば足りた事案ではないか、とする意見が多数を占めた。

(2) 検討事項2：特許請求の範囲の解釈，引用例の組合せ

ア 特許請求の範囲の解釈

一般的に特許請求の範囲は広く解釈すべきであり、本件発明2は、良熱伝導体が低融点合金体の中間部の電極を兼ねるものを排除しないとする意見が多数を占めた。

イ 引用例の組合せ

判決が、引用発明に甲3を適用して相違点1に係る本件発明2の構成とすることが容易想到であることを前提として、引用発明に甲3を適用する際に甲5を適用するという論理構成を採っているのであれば、理解できるとの意見が多数であり、引用発明、甲3及び甲5に基づき、低融点合金体の中間部をセラミック基板上に配置した良熱伝導体で支持させること（相違点3に係る本件発明2の構成）が容易に想到できたとする判決は妥当であったとする意見が多数を占めた。

第13事例（特許電気2）

審判番号	不服2010-27554号（特願2006-317644号）
事件番号	平成24年（行ケ）第10251号
発明の名称	有機電界発光表示装置
主な論点	進歩性（本願発明の認定，引用発明との対比判断），救済の必要性

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「有機電界発光表示装置」とする出願に係る拒絶査定不服審判の請求は成り立たないとした審決に対する審決取消訴訟に係る事例である。原告（出願人，審判請求人）は、審決には、本願発明の「補強トラス」の意義を広く認定したことに誤りがあり、ひいては、引用発明の「複数の梁部材」との対比及び判断についても、また、容易想到性の判断についても、誤りがあるとの取消理由を主張した。これに対し、判決は、原告が主張する取消事由について、いずれも理由がないとして原告の請求を棄却した。

2 検討事項

（1）検討事項1：進歩性（本願発明の認定，引用発明との対比判断）

（ア）本願発明の認定（特に本願発明の「補強トラス」の意義の認定）

「トラス」の一般的な意味（三角形の構造を有し、かつ、結合部において回転運動ができるようなもの）を踏まえたとしても、審決及び判決が、本願明細書及び図面の記載を参酌して、本願発明の「補強トラス」を「井桁状」のものを含むと解したことについては、特に異論は見られなかった。

（イ）引用発明との対比判断（特に引用発明の認定）

審決が、引用例1の「補強構造体」のうち「ベースプレート（支持基板）」を除いて「複数の梁部材」のみを取り出して引用発明を認定した点については、技術的に見て違和感があるとの見解も見られた。

しかし、審決の時の特許請求の範囲の「補強トラス」について十分な特定がなされていないことから、「ベースプレート（支持基板）」を備えた「複数の梁部材」も本願発明から排除されていないとした審決及び判決の判断は、結論としては妥当であるとの理解でほぼ一致した。

（2）検討事項2：救済の必要性（前置報告の審尋に対する回答書の補正案の扱い）

原告による前置報告を利用した審尋に対する回答書において示された「補強トラス」がベゼル下部面と表示パネルに「接触」する点を明確にする補正案について、この補正案により特許性は肯定されず、原査定が維持されるものと思われることから、本件審決に先立ち補正の機会を与えなかったことが、不当であるとまではいえないとの理解でほぼ一致した。

第14事例（特許電気3）

審判番号	無効2012-800212号（特許第4453017号）
事件番号	平成25年（行ケ）第10347号
発明の名称	水晶ユニットの製造方法
主な論点	進歩性（特許請求の範囲の解釈，公用製造方法の認定，容易想到性の判断）

1 事件の概要

本件は、「水晶ユニットの製造方法」に関する特許を対象とする無効審判に係るものであり、特許維持（無効不成立）審決を取消した事例である。審決は、本件訂正発明と公用製造方法との間には相違点1及び2が存在し、いずれの相違点についても当業者が容易に想到し得るものではないと判断した。一方、判決は、相違点1は存在せず、相違点2は当業者が容易に設計し得る事項にすぎないと判断した。

2 検討事項

(1) 検討事項1：「AとなるようにBをする工程」の解釈

審決と判決のクレーム解釈について、実質的に同じクレーム解釈を採っている、という意見と、異なるクレーム解釈を採っている、という意見とに分かれた。また、主観的な意図を含むクレーム解釈は許容すべきではない、という意見と、設計上の意図を含むクレーム解釈が許容される場合があってもよいのではないか、という意見があった。

(2) 検討事項2：公用物件からの公用製造方法の認定

音叉形状と溝と電極の寸法と、 M_1 及び M_2 の大小関係の間の因果関係に関する判決の説明に不足があるのではないか、という意見が多数を占めた。

(3) 検討事項3：相違点1の容易想到性の判断

判決において、相違点1を相違点として認定した上で、相違点1は容易想到であると判断してもよかったのではないか、という意見と、相違点1に関する動機づけの立証がなされていないため、容易想到であると判断することは難しい、という意見があった。

(4) 検討事項4：相違点2の容易想到性の判断

ア 1本の溝を2本の溝に変更することについて

音叉腕に設ける溝を1本から2本に変更した場合 $M_1 > M_2$ の関係は担保されるとした判決の判断は妥当であったとする意見が多数を占めた。

イ 部分幅の数値限定について

本件明細書には、部分幅の数値限定のみで何らかの効果を奏するとは記載されておらず、部分幅の数値限定のみに技術的意義があるとも言えないから、判決の判断は妥当であったとする意見が多数を占めた。また、クレームに、溝の幅と、溝の厚みと音叉腕の厚みの比の数値限定についても特定があれば、判決における相違点2の容易想到性の判断は変わっていたのではないか、という意見もあった。

第15事例（意匠1）

審判番号	無効2012-880005号（意匠第1406548号）
事件番号	——
意匠に係る物品	事務用クリップ収納ケース
主な論点	類否判断における差異点の考え方，新規性喪失の例外の適用

1 事件の概要

本件は、「事務用クリップ収納ケース」に関する意匠を対象とする無効審判に係るものであり、意匠法3条2項を理由に登録を無効とする旨の審決がなされた事案である。

2 検討事項

(1) ありふれた態様であるか否かの判断

本件登録意匠の側面は平坦面であり、甲1意匠の側面にはリブが施されている。類否判断において、甲1意匠の側面リブは「極めて新規な態様」とされている。他方で創作非容易性の判断で、本件登録意匠の側面を平坦面にするには「ごく普通の態様」であり、置き換えることは容易に想到できたとされている。そこで、本件登録意匠の側面の平坦面はありふれた態様で注目するところではなく甲1意匠と類似すると判断することはあり得たかを検討した。類否判断では、需要者視線で引用意匠との差異点を評価する必要があるが、側面を平坦面とする公知意匠の例が甲2意匠のみしか挙げられておらず、これのみでありふれた態様と評価するのは難しいと思われる。

(2) リブの有無についての判断

本意匠と関連意匠の差異がリブの有無だけであるので類似すると判断した他の事例があるにもかかわらず、審判合議体が「判断の根拠を異にする」として本件登録意匠と甲1意匠を非類似と判断したことが妥当であるかを検討した。本件登録意匠にはリブが無いが、甲1意匠の側面には広範囲にわたってリブが有り、リブが美感に与える影響が大きいと、両意匠が非類似であるとの判断は妥当であるとの意見があった。他方、リブの滑り止め効果等に注目して、リブの有無を機能の有無として考えれば他の事例と同じく両意匠は類似するとの判断でもよいとの意見もあり、意見が二分した。

(3) 新規性喪失の例外の適用についての判断

新規性喪失の例外の適用については、意匠審査基準31.1.2に意匠法第4条第1項の規定の適用の要件が定められているところ、それに従えば甲1意匠の意匠登録を受ける権利を有する者が誰かを判断し、甲1意匠は「被請求人が創作したものとは認められない」と言えば済むはずであるが、審決では甲1意匠と本件登録意匠の類否に言及しており、その言及は妥当ではないと考えられる。

第16事例（意匠2）

審判番号	無効2013-880020号（登録第1381318号）
事件番号	——
意匠に係る物品	自動二輪車用ホイール
主な論点	引用意匠の認定の妥当性、類否判断の妥当性

1 事件の概要

本件は、「自動二輪車用ホイール」に関する意匠を対象とする無効審判に係るものである。被請求人は、引用意匠を構成する背面及び側面が視認できないにもかかわらず、意匠の類否を判断する手法が違法であること等を主張したが、特許庁はいずれも理由がないと判断した事案である。

2 検討事項

（1）検討事項1：引用意匠の認定の妥当性

引用意匠を構成する背面及び側面が視認できないにもかかわらず、物品分野の性質や先行意匠を参酌することにより、視認できない部分の態様について推認をして引用意匠を認定した判断は妥当かについて検討した。

「推認」とは意匠についての「評価・判断」ではなく、意匠の「認定」であると考えられる。意匠の認定として「推認」しないというのはいり得ない。不合理な推認は認定誤りとなるだけであって、推認が当業者から見て適切であって、その認定が正しいか否かの問題であると考えられる。審決の記載では、不明確な部分は積極的に認定されていないが、「引用意匠」は、〇〇は明確、△△は不明確、という書きぶりでもよい。


審決は、引用意匠について、本件登録意匠との関係で必要とされる範囲で認定すればよい。必要とされる範囲の認定とは、本件登録意匠と引用意匠の類否判断ができる程度の具体性を備えた共通点と差異点の認定であり、その認定ができればよいと考える。

（2）検討事項2：類否判断の妥当性

差異点について、使用時には見えないこと、通常は視認できない部位であること、目立たない細部に係る部分であること等を理由として、類否判断に与える影響は小さいとした判断は妥当かについて検討した。

需要者の立場に立てば、「使用時」のみならず「購買時」も基準とすべきで、使用時のみに着目して「隠れて見えなくなるから」を理由とすることは妥当ではないと考えることもできるが、「購買時」であっても、需要者は「使用したときにどうなるか」を考えて購入するのであるから、結局は使用時として問題はない。なお、「使用時」として記載するより、「取り付けに関わる者であれば…」として需要者を限定する書き方もある。また、物品の「機能的」な部分かどうかに着目し、例えば「ありふれた機能的な形状であるから大したものではない…」として評価するという記載も可能と考える。

第17事例（商標1）

審判番号	不服2013-014191号（商願2012-71381号）
事件番号	平成26年（行ケ）第10056号
商標	
主な論点	自他商品識別標識，「役務の質（内容）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

1 事件の概要

本件は、原告が、拒絶査定不服審判における不成立審決の取消しを求めた事案である。判決は、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、商標登録を受けることができないものであり、原告の請求には理由がないとして、その請求を棄却した。

2 検討事項

(1) 商標法3条1項3号該当性の判断基準について

判示の妥当性について、需要者の認識は不要とするのが学説上多数のようであるが、他方、ジョージア事件最高裁判決（最一小判昭和61年1月23日集民147号7頁）もあるため、認識可能性くらいは必要なのではないかという意見が出された。

また、本判決では、本件審決時に何らかの商品・役務の質等の特性を表示記述するものとして必要適切な表示であると判示した上で、誰が認識するかという問題については、単に「需要者が現に存在する必要はない」といえば足りたところ、将来までを含める必要はなかったのではないかとの意見が出された。

なお、本願商標は造語であって使用実例がないという原告主張に対して、サービスが現になくても良いとの意見で一致した。

(2) 商標法3条1項3号に該当するとした認定判断の相当性について

今では、「ネットワークおまかせサポート」が何を意味するかを理解できることから、「ネットワークサポート」と「おまかせサポート」の実例があれば、「ネットワークおまかせサポート」に関する取引者・需要者の認識ありと認定できるとの意見で一致した。


本願商標は不可分一体であるとする原告の主張に対し、本願商標については、全ての語が明確で、結合してより記述的な商標となるのではないかとの意見が出された。

(3) 他の商標登録実例との均衡について

原告は「サポート」又は「おまかせ」の文字を有し、指定役務を共通とする登録例を挙げているが、その登録事例には、明らかに識別力を有する例が挙げられており、識別力を有さない例に絞って主張すべきではないかとの意見が出された。

なお、当該事例に対しては、事案ごとの判断であり、事情が現在と同じとは限らず、以前同じような登録があったからといって、現在登録されるとは限らないため、審決における判断は妥当であるという意見で一致した。

第18事例（商標2）

審判番号	不服2013-11560号（商願2012-20934号）
事件番号	平成25年（行ケ）第10342号
商標	
主な論点	結合商標の要部認定、識別力、取引実情の勘案

1 事件の概要

上記の出願商標（以下「本願商標」という。）が、引用商標「ライフストア」等と類似するか否かが争われた事例である。審査及び審決は本願商標と引用商標の類似性を肯定して出願を拒絶した。原告は、本願商標と引用各商標とは類似しないこと（取消理由）を主張して提訴したが、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) 結合商標の要部認定（分離観察の可否）

本願商標の「B:MING」部分と「LIFE STORE」部分は、文字の大きさだけでなく配置や彩色も異なっていることから、商標全体の一体不可分性を認めずに「LIFE STORE」部分を分離抽出して要部と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。この点、「B:MING LIFE STORE」と横一連とした構成からなる商標は登録を受けている（登録第5617880号）という指摘もあった。

仮に「LIFE STORE」部分が小さく付記的に表されていれば、分離観察されたとしても要部と判断されなくなるのではないか、という意見もあった。

(2) 「LIFE STORE」部分の識別力


「LIFE STORE」部分の自他商品識別力が強くないとしても、「ライフストア」が商標登録されており、かつ、提出された証拠では、該文字が一般名称であると認定できないことからすれば、その識別力を否定することはできないという点で意見が一致した。

一方、結合商標の要部認定において、品質を表示する部分は要部にならないという判断もあり得る。その点、本判決は厳しく判断されたのでは、という意見もあった。

(3) 取引実情の勘案

本件は第25類「被服」等が対象であり、注意力に乏しい一般消費者を想定しているが、「RUNE事件」（知財高判平成27年6月11日判決）では、同じ「被服」等の需要者に相応の注意力が認定されている、との指摘があった。この点、特定業界では需要者が限られるが、「一般消費者」は非常に広い概念なので、個々の事件毎に注意力の認定に違いが出てくることもあり得る、との意見があった。また、RUNE事件は無効審判（当事者系）であり、取引実情が明らかになりやすい、との指摘があった。

第19事例（商標3）

審判番号	無効2012-890054号（商標登録第5494262号）
事件番号	平成25年（行ケ）第10065号
商標	
主な論点	結合商標の要部，周知性，出所混同のおそれ，不正の目的

1 事件の概要

原告は、本件商標が商標法4条1項11号、15号、19号、7号に該当するとして無効審判を請求したが、審判は、いずれも理由がないとして請求不成立とした。原告が、すべての理由について取消事由を主張して提訴したところ、判決は、本件商標が4条1項11号に該当するとし、他の理由について判断するまでもなく、無効であると判断した。

2 主な検討事項

(1) 検討事項1：商標法4条1項11号該当性判断の相当性

分離観察の可否については、「R a f f i n e」の部分の意味について認識でできるかという点が問題であり、判決において、「R a f f i n e」の部分について専ら「R a f f i n e」の部分が出所識別標識である、と判断した判決に対して異論はなかった。また、「S t y l e」の語自体は識別力が低いということに特に異論はなかったが、「S t y l e」単独で構成される標章については、アパレルなど、商品・役務によっては識別力を有する可能性があるのではないかとの意見があった。

(2) 検討事項2：商標法第4条1項15号該当性判断の相当性（審決）

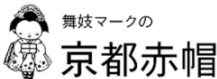
本件審決では、原告の化粧品ブランドについて、周知でないことを認定した後に、非類似ではないと判断しているが、著名性が類似の判断に影響を与えるのか、といった指摘があったほか、4条1項15号の適用範囲について、被告は、商標が非類似であることを根拠に15号に該当しないと主張しているが、商標が非類似である場合には15号が適用される可能性がないのか、という指摘があった。

15号の適用範囲については、「混同のおそれ」を判断するにあたり、他人の表示の周知著名性、その商標と他人の表示の類似性の程度等を総合的に判断するのであり、本件も原告商標と化粧品ブランドの類似性のみで「混同のおそれがない」と判断しているわけではなく、判断手法に問題はない、との意見で一致した。

(3) 検討事項3：商標法第4条1項19号該当性判断の相当性（審決）

原告は警告書を被告に対し送付したにもかかわらず、本件商標を出願し、4条1項19号に該当すると主張している点について、審決では警告書の受領をもって、不正目的を認容していない点について、妥当な判断であるという見解で一致した一方で、不正の目的の認定については、難しいのではないかという意見が出された。

第20事例（商標4）

審判番号	無効2013-890038号（商標第5506879号）
事件番号	平成27年（行ケ）第10025号
商標	
主な論点	周知性，結合商標の要部，出所混同のおそれ，商標の類否判断

1 事件の概要

原告が、本件商標について商標登録を無効とする審判を請求したが、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事案において、「赤帽」商標と同一の構成文字を含む結合商標である本件商標は、法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たるとして、上記審決を取り消した事例。

2 検討事項

(1) 原告の「赤帽」商標の周知・著名性の認定について

「赤帽」の語は、辞書に記載されているが、現在においては、一般名称として知られているとはいえない。運送業界における「赤帽」商標は有名であり、その需要者の多くは、「赤帽」を原告が行っている役務を表すものと認識しているとの意見で一致した。

原告による使用が「赤帽」商標以外にローマ字表記や平仮名表記のものがあつたとしても、観念の共通性を考えれば区別するべきではなく、本件では、「赤帽」商標がメインの使用と考えて著名性を認めても問題はなかったのではないかとの意見があつた。

(2) 「赤帽」が造語ではない点が法4条1項15号の判断で重視されるかについて

商標が造語か既成語かは、著名性の判断において検討される事項ではある。しかし、重要なのは、当該商標の使用に関する取引の実情であつて、実態として周知であつて出所表示機能を果たすのであれば、「造語」か「既成語」かは影響がないとの意見や、語句における辞書上の意味のみに引きずられて判断すべきではなく、識別力を発揮するか、独占適応性があるか等、複数の観点を考慮して検討すべきとの意見があつた。

(3) 本件商標から「赤帽」のみが分離して認識されるかについて

地名については、識別力はないとするのが一般的な考え方であれば、本件商標から「赤帽」のみが分離して認識されると考えるのが自然であるとする意見があつた。

また、審決では、需要者が「赤帽」の文字部分をどう認識するかという視点や、赤帽グループ内の組織構成などについてより慎重に検討すべきであつたとの意見があつた。

(4) 法4条1項11号の該当性（商標類似の可能性）について

「赤帽」が周知商標であり、「京都赤帽」から「赤帽」の文字部分が分離して認識されるのであれば、11号を適用しても問題はなかったのではないかとする意見があつた一方、本判決のように、より適用範囲が広い法4条1項15号を適用して判断した方が、説明がしやすく、また、説得力があるとする意見が多かつた。

『審判実務者研究会報告書 2016』に関する問合せ先

特許庁審判部審判企画室

〒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

