審判実務者研究会報告書

２０１７

平成３０年２月

特許庁審判部

はじめに

特許庁の審判長及び審判官は，特許，実用新案，意匠及び商標の審査結果の妥当性や権利の有効性に関して審理し，行政庁としての最終判断を行っています。

より適切な審理を行うためには，実際の審決及び判決を分析し，その分析結果を今後の審判実務にフィードバックしていくことが重要です。また，この分析結果を広く周知することによって，審判制度ユーザーの皆様と審判実務に対する理解を共有することが可能となります。

このような理解のもと，特許庁審判部は，平成１８年（２００６年）より，審判実務に携わる様々な立場の者が一堂に会して，審決及び判決についての研究を行う「審判実務者研究会」（当初の名称は「進歩性検討会」）を開催しています。

本研究会の検討メンバーは，企業の知財担当者，弁理士，弁護士，そして特許庁の審判長及び審判官から構成されています。今年度を含めると，これまで，延べ４４６名の検討メンバーが１３８件の事例について研究を行ってきました。特許庁審判部では，その成果を庁内で活用するとともに，審判制度ユーザーの皆様にも広く周知を行っています。更に，本研究会では，平成２８年（２０１６年）より，知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の裁判官によるオブザーバー参加を実施しています。新たに司法の視点が加えられることで，本研究会での議論はこれまで以上に充実したものとなっています。

また，特許庁審判部では，本報告書要約編の英訳公表を通して，本研究会の成果を積極的に海外に発信しており，また，昨年秋に開催された「国際知財司法シンポジウム２０１７」において，昨年度の研究会の研究事例（特許１件，商標１件）を題材としたパネルディスカッションを実施しました。このような取組により，海外における我が国の審判実務に対する理解が促進され，我が国の知財システムに対する信頼感が更に向上するものと期待しています。

最後に，本研究会の開催に御協力いただきました日本知的財産協会，日本弁理士会，日本弁護士連合会，知的財産高等裁判所，及び東京地方裁判所の皆様，また，御多忙の中，本研究会に御参加いただきました検討メンバー及びオブザーバーの皆様に，座長として改めて御礼申し上げます。

平成３０年２月

審判実務者研究会　座長
特許庁　審判部　首席審判長　　阿部　利英

目　次

要約編

１　研究会の概要 1
２　研究結果要約 3

本編

１　研究会の概要 1
２　研究結果詳細 9
事例　１（特許共通１） 12
事例　２（特許共通２） 30
事例　３（特許機械１） 48
事例　４（特許機械２） 68
事例　５（特許機械３） 102
事例　６（特許化学１） 118
事例　７（特許化学２） 140
事例　８（特許化学３） 152
事例　９（特許医薬・食品１） 166
事例１０（特許医薬・食品２） 180
事例１１（特許医薬・食品３） 194
事例１２（特許電気１） 206
事例１３（特許電気２） 234
事例１４（特許電気３） 248
事例１５（意匠１） 264
事例１６（意匠２） 286
事例１７（商標１） 308
事例１８（商標２） 326
事例１９（商標３） 340
事例２０（商標４） 356

要約編

１　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分野に分け，分野ごとに，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。

各分野の検討メンバーは，企業の知財担当者，弁理士，弁護士，そして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判事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，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・不使用取消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，事件の種別（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。

各分野において，２～４事例の検討を行った（次ページ参照）。

（３）　研究手法

各事例の検討は分野別の会合において行われ，１回の会合で１～２事例を検討した。

会合開催前に，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，会合にのぞんだ。

会合では，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，審査基準等も踏まえて議論が行われた。

検討対象事例

分野	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	主な争点
特許共通	1	洗浄剤組成物	無効 2014-800045	H26.09.16	請求不成立	特許法１６７条（一事不再理）
			H26(行ケ)10235	H27.08.26	審決取消	
			無効 2014-800045	H29.01.06	請求不成立	
	2	光触媒体の製造法	無効 2011-800266	H25.07.03	請求成立	特許法３８条（共同出願要件）
			H25(行ケ)10228	H26.05.29	審決取消	
			無効 2011-800266	H26.10.07	請求不成立	
特許機械	3	レーザ着火装置	不服 2015-015661	H28.03.28	請求不成立	特許法２９条２項（進歩性）
			H28(行ケ)10113	H28.12.26	請求棄却	
	4	図書保管管理装置	無効 2011-800009	H23.12.21	請求不成立	特許法２９条２項（進歩性）
			H24(行ケ)10038	H24.12.11	審決取消	
			無効 2011-800009	H25.04.23	請求成立	
			H25(行ケ)10153	（決定） H25.10.07	審決取消	
			無効 2011-800009	H26.06.03	請求成立	
			H26(行ケ)10166	H28.06.23	請求棄却	
	5	洗濯機の脱水槽	無効 2012-800126	H25.03.19	請求不成立	特許法３６条６項２号（明確性要件）
			H25(行ケ)10121	H25.11.28	請求棄却	
特許化学	6	白色ポリエステルフィルム	無効 2012-800177	H25.10.03	請求成立	特許法２９条１項３号（新規性）
			H25(行ケ)10303	H26.10.23	審決取消	
			無効 2012-800177	H27.04.07	請求不成立	
			H27(行ケ)10099	H28.07.19	請求棄却	
	7	高分子化合物、該高分子化合物を含有するフォトレジスト組成物、およびレジストパターン形成方法	不服 2012-003397	H25.05.28	請求不成立	特許法２９条の２（拡大先願）
			H25(行ケ)10199	H26.03.25	請求棄却	
	8	合わせガラス用中間膜及び合わせガラス	不服 2009-022198	H24.12.25	請求不成立	特許法２９条２項（進歩性）
			H25(行ケ)10039	H26.01.29	請求棄却	
特許医薬・食品	9	アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法	無効 2012-800145	H25.08.27	請求不成立	特許法３６条４項１号（実施可能要件）
			H25(行ケ)10271	H26.11.10	審決取消	
			無効 2012-800145	H27.09.14	請求成立	
	10	粘膜保護用医薬としてのホスファチジルコリン	不服 2012-009689	H26.06.11	請求不成立	特許法２９条２項（進歩性）
			H26(行ケ)10233	H27.07.30	請求棄却	
	11	ナルメフェン及びそれの類似体を使用する疾患の処置	不服 2012-020646	H26.10.27	請求不成立	特許法３６条６項１号，同条４項１号（サポート要件，実施可能要件）
			H27(行ケ)10052	H28.03.31	請求棄却	
特許電気	12	車両用指針装置	無効 2012-800143	H25.04.26	請求不成立	特許法２９条２項（進歩性：容易想到性），特許法１２６条５項（訂正要件：新規事項の追加）
			H25(行ケ)10154	H25.12.24	審決取消	
			無効 2012-800143	H26.09.30	請求成立	
			H26(行ケ)10236	H27.06.30	審決取消	
			無効 2012-800143	H27.12.17	請求不成立	
	13	動的な触覚効果を有するマルチタッチデバイス	不服 2013-006730	H26.06.10	請求不成立	特許法２９条２項（進歩性）
			H26(行ケ)10232	H27.07.16	審決取消	
			不服 2013-006730	H28.02.22	請求不成立	
	14	ポイント総合管理システム	無効 2011-800222	H25.09.03	請求成立	特許法２９条２項（進歩性）
			H25(行ケ)10276	H26.09.11	請求棄却	

分野	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	主な争点
意匠	15	ブラインド用スラット	無効 2014-880015 H28(行ケ)10138	H28.04.27 H28.11.22	請求成立 請求棄却	意匠法３条２項（創作容易性）
	16	バケツ	無効 2014-880018 H28(行ケ)10153	H28.06.02 H29.01.11	請求成立 請求棄却	意匠法３条１項３号（意匠の類似）
商標	17		不服 2015-012355 H28(行ケ)10062	H27.10.28 H28.07.20	請求不成立 請求棄却	商標法４条１項１１号該当性（他人の登録商標）
	18	全国共通お食事券（標準文字）	不服 2012-017723 H26(行ケ)10193	H26.06.23 H27.01.29	請求不成立 請求棄却	商標法３条１項３号該当性，同条２項適用の可否（商品の品質等，使用による識別性）
	19		無効 2010-890092 H23(行ケ)10426 無効 2010-890092	H23.08.24 H24.05.31 H24.09.28	請求不成立 審決取消 請求成立	商標法４条１項１０号，１５号，１９号該当性（他人の周知商標，出所の混同，不正の目的）
	20	Line ライン	取消 2013-300942 H27(行ケ)10203	H27.08.21 H28.03.24	請求成立 請求棄却	商標法５０条１項（不使用取消における商標の社会通念上同一性）

２　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。

事例１（特許共通１）

審判番号	無効２０１４－８０００４５号（特許第４１１４８２０号） （平成２６年９月１６日：請求却下審決 → 審決取消） （平成２９年１月６日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２７年８月２６日 平成２６年（行ケ）第１０２３５号（審決取消）
発明の名称	洗浄剤組成物
主な争点	特許法１６７条（一事不再理）
ポイント	進歩性判断における主引用発明の変更と一事不再理効の客観的範囲

１　事件の概要

（１）　審決と判決の概要

本件は，発明の名称を「洗浄剤組成物」とする特許発明に関するものであり，第１及び第２の無効審決確定後（いずれも請求棄却）の第３の無効審判に関するものである。

審決は第２の無効審決の一事不再理効により請求を却下したのに対し，判決は，本件審判においては第２の無効審決と主引用例が異なることを理由として，本件審判には第２審決の一事不再理効は及ばないとして，本件審決を取り消した。

（２）　審決にて一事不再理効違反とした無効理由の対応関係

一次無効審判（第１審判）	二次無効審判（第２審判）	三次：本件審判
	無効理由：§２９②	無効理由１：§２９②
無効理由２：§３６⑥一		無効理由２：§３６⑥一

（３）　証拠の対応関係・主引例等の認定

証拠	二次無効審判（第２審判）		三次：本件審判・判決		
	甲号証	主引例等	甲号証	主引例等	
				審決	判決
入門キレート（改訂第２版）	未提出		甲１	周知例	主引例
特開平７－２３８２９９号	甲３	周知例	甲２	周知例	（動機付）
英国特許第１４３９５１８号※	甲１	主引例	甲３	主引例	副引例
特開昭５０－３９７９号※	甲２	（主引例２）	甲４		
特開昭５９－１３３３８２号	甲４	周知例	未提出		
特開昭６１－１８８５００号	甲５	周知例	未提出		
特表平５－５０２６８３号	甲６	周知例	未提出		

※ 英国特許第１４３９５１８号と特開昭５０－３９７９号とはパテントファミリーであり内容は酷似。

２　検討事項

（１）　検討事項１（本件判決について）

ア 本件判決において主引用例をどの証拠とみるのが妥当であるか，イ 主引用発明が異なる場合には一事不再理効が及ばないとした点は妥当か（無効審判における主引用例は誰が決めることができるのか，主引用発明が同一とはどのように考えるべきか），ウ（仮定の話として）第１の無効審判について請求不成立の審決が確定した場合，第２の無効審判請求において，主引用例と副引用例とを入れ替えれば一事不再理効は及ばないか，エ 審判請求書の記載，等について議論を行った。

特に，アについては，本件判決の認定は妥当であるとの意見で一致した。また，ウについては，特許権者側の立場や審判請求人の立場からの意見が提示された。

（２）　検討事項２（他の判決との関係について）

ア　本件判決とその後になされた参考判決２（平成２７年（行ケ）第１０２６０号）との関係，イ 本件判決前になされた参考判決３（平成２５年（行ケ）第１０２２６号）及び参考判決４（平成２５年（行ケ）第１０１２７号）との関係，ウ 審決取消訴訟における審理範囲を示した参考判決５（昭和４２年（行ツ）第２８号）との関係について議論を行った。

特に，アについては，特許法第１６７条の趣旨について，参考判決２の方が広く解釈しているという意見があったのに対し，参考判決２にて示された内容と，本件判決とは同じことを示しており，解釈が異なるといえないとの意見もあった。

事例２（特許共通２）

審判番号	無効２０１１－８００２６６（特許第３６９０８６４号） （平成２５年７月３日：請求成立審決 → 審決取消） （平成２６年１０月７日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２６年５月２９日 平成２５年（行ケ）第１０２２８号（審決取消）
発明の名称	光触媒体の製造法
主な争点	特許法３８条（共同出願要件）
ポイント	①共同出願要件判断の前提としての技術指導に係る契約の解釈 ②共同発明者の認定及び発明者であると主張する際の立証責任

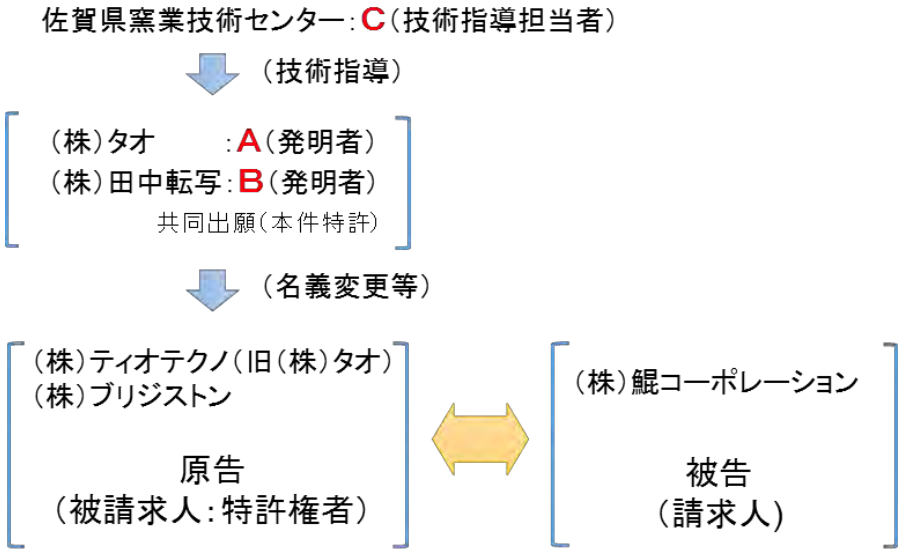
１　事件の概要

（１）　審決と判決の概要

本件は，発明の名称を「光触媒体の製造法」とする特許発明に関するものであり，冒認出願及び共同出願要件違反を理由とする無効審判に関するものである。

審決は共同出願要件違反があるとして，本件特許を無効にする旨の判断をしたのに対し，判決は，技術指導者であるＣ（公報上の発明者Ａ，Ｂ以外の者）は本件発明の特徴的部分の完成に創作的に関与したものではないため本件発明の共同発明者ではなく，技術指導に伴う契約の解釈からも特許を受ける権利は契約に記載の者に帰属しないと判断し，本審決を取り消した。

（２）　本件審判に関する当事者等の相互関係



２　検討事項

（１）　検討事項１，２（第三者の出願人への技術指導に係る契約（本件確認書）の解釈）

本件判決における①本件確認書の「技術指導関連発明」の解釈，②本件確認書の条項と特許を受ける権利の帰属に係る判断は妥当であるか否か，について議論を行った。

①，②のいずれについても，本件判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。

また，技術指導関連発明に関する原告の主張や，技術指導や共同研究等のように，発明に至る過程に多数の者が関与する場合の問題点について議論を行った。

（２）　検討事項３（共同発明者の認定について）

本件判決において，技術指導を行ったＣは共同発明者と認められない，との判断は妥当であるか，について議論を行った。

本件判決の判断は妥当であるとの見解で一致した。議論の過程で，一般論としての発明者を認定する際の考え方を，学説や仮想事例を取り上げながら検討した。

（３）　検討事項４（第三者が（共同）発明者であると主張する際の立証責任について）

第三者が（共同）発明者であると主張する際の立証責任の分配について，参考判決（平成２７年(行ケ)第１０２３０号）を基に議論を行った。

参考判決の考え方に基づけば，第三者が共同発明者であると主張する際における主張立証責任についても特許権者にあると考えるべきではないかとの見解で一致した。

事例３（特許機械１）

審判番号	不服２０１５－１５６６１（特願２０１１－８３９２０号） （平成２８年３月２８日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２８年１２月２６日 平成２８年（行ケ）第１０１１３号（請求棄却）
発明の名称	レーザ着火装置
主な争点	特許法２９条２項（進歩性）
ポイント	周知技術の認定及び適用

１　事件の概要

本件は，「レーザ着火装置」に係る発明の，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。審決では，不服審判請求とともになされた手続補正が独立特許要件（進歩性）を満たさないとして却下され，拒絶の審決がなされた。審判請求人（原告）が審決取消訴訟を提起したところ，判決は，原告の主張した審決取消の事由に関し，「引用発明認定及び相違点認定の誤り」（取消事由１），並びに「相違点の判断の誤り」のうちの周知事項１に関するもの（取消事由２－１）及び効果に関するもの（取消事由２－３）については理由がないと判断し，「相違点の判断の誤り」のうちの周知事項２に関するもの（取消事由２－２）については判断するまでもないとして，原告の請求を棄却した。

２　検討事項

（１）　本願発明の認定について（ターゲット部の酸化触媒の有無について）

判決における，本願発明のターゲット部には酸化触媒も含まれるとした判断について，妥当とする意見が多数であった。本願発明では，クレーム上，ターゲット部が酸化触媒を含むものを除くという特定がなされていないことや，本願明細書を見ても，酸化触媒を含むものを除いて認定する事情が見出せないことが理由として挙げられた。他方，本願発明の効果が酸化触媒を含むターゲット部では達成できないという客観的な実験データを提出できれば，議論の余地はあるとの意見があった。

ターゲット部は酸化触媒を除くとする「除くクレーム」に補正することで権利化が可能であるかについても検討したが，本件では，これに伴う効果等の主張は困難であり，結論は覆らないという意見が多数であった。

（２）　効果の参酌について（マイクロチップレーザを用いた効果について）

判決における，マイクロチップレーザを用いた場合の効果は顕著な効果とはいえないとした判断について，妥当とする意見が多数であった。「レーザ光の強度範囲を広く確保することが可能となるので」「確実にプラズマを発生させて混合気に着火することができる」との効果については，本願明細書にマイクロチップレーザ特有の効果として記載されておらず，他のレーザとの比較結果等もないこと等が，「ガスブレイ

クダウンを生じる」との効果については，クレームにその効果の前提となる事項が特定されていないこと等が理由として挙げられた。（実務上も，構成が引例から容易想到の場合に，当業者の予測し難い顕著な効果を理由に進歩性が認められるケースは，あまり見られないとの意見があった。）

（３） クレームをさらに限定して権利化を図る場合の補正について

権利化を図るために，仮想の補正案について検討したところ，ターゲットブレイクダウンとガスブレイクダウンを併用できる構成について特定すれば，引用発明とは大きく異なり，進歩性を主張できるという意見がある一方，甲３においてガスブレイクダウンが開示されているので容易想到であるという意見があった。

（４） 周知技術等の認定について

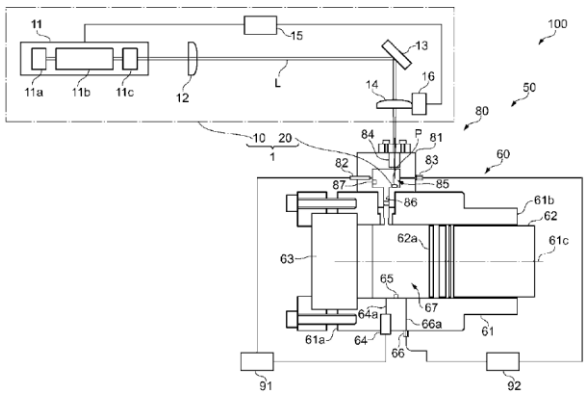
周知技術及び周知事項１，２を示す証拠が，同一人物が関与する文献がほとんどであったことが，周知であるという認定を左右するかについて検討したところ，一般的に知られていることが示せるのであれば，同一人物による文献かどうかや文献数等は問題にならず，本件でも周知として問題ないという意見が多数であった。また，インターネット掲載情報を周知の証拠とする場合は注意が必要である旨指摘があった。

周知技術という主張に対する反論は一般に困難であるものの，過度の上位概念化の指摘や技術分野の隔たりの主張は，場合によっては有効という意見があった。

周知技術と公知技術の違いについて，周知技術の方が論理付けや証拠文献の代替が柔軟であるという意見がある一方，主引例に適用する際の動機付けを考慮する際には差異は小さいとの意見があった。

（５） 動機付けについて（手続違背について）

審査段階で周知技術を適用するための動機付けが示されていなかったにもかかわらず，審決で初めて周知技術を適用する論理が示された点について，周知技術自体に変更がなければ，不意打ちにはならないから，手続違背にはならないという意見が多数であった。



本願発明（図１）

事例４（特許機械２）

審判番号	無効２０１１－８００００９号（特許第２８５１２３７号） （平成２３年１２月２１日：請求不成立審決 → 審決取消） （平成２５年４月２３日：請求成立審決 → 審決取消） （平成２６年６月３日：請求成立審決 → 確定）
判決日 事件番号	知財高判平成２４年１２月１１日（第１次判決） 平成２４年（行ケ）第１００３８号（審決取消） （知財高決平成２５年１０月７日 平成２５年（行ケ）第１０１５３号（審決取消）） 知財高判平成２８年６月２３日（第２次判決） 平成２６年（行ケ）第１０１６６号（請求棄却）
発明の名称	図書保管管理装置
主な争点	特許法２９条２項（進歩性）
ポイント	周知技術の認定と容易想到性の判断

１　事件の概要

本件は，「図書保管管理装置」に係る特許についての無効審判事件である。第１次審決は，訂正請求Ａを認めた上で，無効理由は成り立たないとして請求不成立の審決をした。その審決取消訴訟において，第１次判決は，訂正後の発明は当業者が容易になし得たものであり，進歩性の判断に誤りがあるとし，原告（審判請求人）の取消事由は理由があるとして，審決を取り消した。この判決は上告後取下げにより確定した。第２次審決は，訂正請求Ａを認めた上で特許を無効としたが，この審決は，審決取消訴訟提起後に訂正審判Ｂが請求されたため，改正前特許法の規定により，決定によって取り消された。その後，第３次審決は，前記訂正請求Ａに更に訂正を加えた訂正請求Ｂを認めた上で，訂正後の発明に進歩性がないとして特許を無効とした。その審決取消訴訟において，第２次判決は，訂正後の発明に進歩性はないとする審決の判断に誤りはないとし，原告（特許権者）の請求を棄却した。

２　検討事項

（１）　第２次判決の取消事由１；本件発明１と甲４発明との一致点の認定の誤り・相違点の看過について

本件審決の一致点の認定の誤りは，結論に影響を及ぼすものとはいえないから取消事由となるものではないとした判断について，一致点の認定で看過された構成については，相違点２の検討においてそれを含めて容易と判断されており，また，当事者双方も看過した構成を含めて主張・反論を尽くしており，妥当であるとする意見で一致した。

（２）　第２次判決の取消事由２；相違点２の容易想到性判断について

相違点２に関し他の文献記載の技術事項を示しつつ副引例に実際には記載されていない事項を補い容易想到とした判断について，副引例に記載されているに等しい事項

の認定の論拠として他の文献を示したものであり，副引例に他の文献を適用して主引例に組み合わせたわけではなく妥当という意見と，副引例に他の文献を適用して主引例に組み合わせた「容易の容易」に該当し妥当とはいえないという意見とで議論があった。

（３） 第２次判決の取消事由３；相違点３の容易想到性判断について

相違点３に係る請求項の記載が訂正されたにもかかわらず，相違点３の判断に第１次判決の拘束力を認めたことについて，訂正の内容は形式の域を出ず，実質的に新たな検討を必要とするものではないので，妥当との意見が多数であった。

一般論として，訂正に対して拘束力が予測できないことが問題であり，予測可能性を高めるための指針等が必要なのではないかという指摘があった。

（４） 第２次判決の取消事由４；相違点４の容易想到性判断について

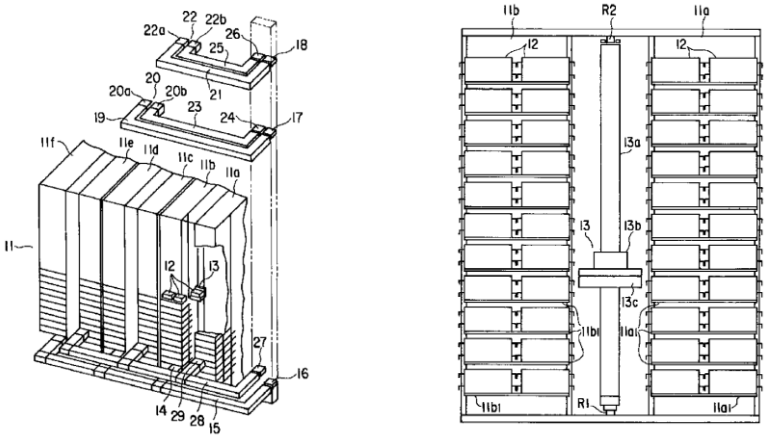
相違点４の手前側と奥側の２個のコンテナのうち，手前側のコンテナを優先的に使用する点に関し，証拠は示さず周知の課題をもとに容易想到とした判断について，進歩性の判断に必ずしも明示的な証拠が必須であるとは言えず，本件では別途適正な論理付けが示されており妥当とする意見と，コンテナを使用する優先順位の付け方は１つに決まらない上に，わざわざ効率を低下させる構成を採用することで課題を生じさせて，それを解決するために更に別の構成を採用することが容易という論理も難があるといえ，証拠がない以上妥当でないという意見とで議論があった。

（５） 第１次審決；全ての相違点について判断を示す必要性について

進歩性を肯定する場合も全ての相違点について判断を示すことが，一回解決性の観点からも望ましいという意見で一致した。

（６） 特許権者が行い得た主張について

甲４発明の認定に対する反論，相違点２に係る図書の寸法情報の利用に関する主張，相違点４に係る周知の課題の認定に対する疑念など，特許権者側が行い得た主張について複数の意見があった。



本件発明（図１，４）

事例５（特許機械３）

審判番号	無効２０１２－８００１２６号（特許第３２９０３３６号） （平成２５年３月１９日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２５年１１月２８日 平成２５年（行ケ）第１０１２１号（請求棄却）
発明の名称	洗濯機の脱水槽
主な争点	特許法３６条６項２号（明確性要件）
ポイント	明細書の記載をどの程度参酌できるか

１　事件の概要

本件は，特許無効審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。本件発明は，「洗濯機の脱水槽」に関する発明である。審決では，本件発明は明確であるとの要件を満たしていないことはないとして，特許法３６条６項２号の要件を満たすと判断され，請求不成立の審決がなされた。審判請求人が，審決には誤りがある旨主張し，審決取消訴訟を提起したところ，判決では，審決の認定・判断は相当であって違法性はないと判断し，原告の請求が棄却された。

２　検討事項

（１）　明細書の記載の参酌について

一般論として，特許法３６条６項２号の明確性要件充足性を判断する際に明細書の記載を参酌すること自体は許容されるとの意見で一致した。最近の判決についても，明確性要件充足性判断に際しては，明細書の記載を考慮すべきとの判断がなされている旨紹介があった。

明確性要件を判断する際に明細書の記載を参酌することができるとしても，その上限について，裁判例を参考に，第三者に不測の不利益を及ぼすか否かという観点から決まり得るとも考えられるという指摘があった。

本件では，クレームの「充分に小さい寸法の隙間」に関し，最低限，比較の基準を請求項に記載していなければ明確性要件違反を免れなかったではないかという意見があった。すなわち，「（フィルタ部材の）上下の全長」との基準がクレームに記載されているので，直ちに特許請求の範囲の記載が不明確と判断されず，明細書の記載を参酌することにより明確性要件を充足すると判断され得たと考えられる。

（２）　効果に関する記載の参酌の各論について

本件明細書の「接合部に洗濯物が触れることがなくなる」という記載について，審決は「触れにくい」と解し明確と判断したのに対し，判決は字義通り「触れない」として明確と判断した。このことについて，審決は，隙間の寸法及びその技術的意義を実質的に考察し，洗濯物が触れないとまでは断じがたいことを前提とした解釈から判断し，他方，判決は，まずは明細書の記載に忠実に検討し，そして「触れない」もの

が技術的にも設計可能であるという推認から判断したのではないかという意見があった。

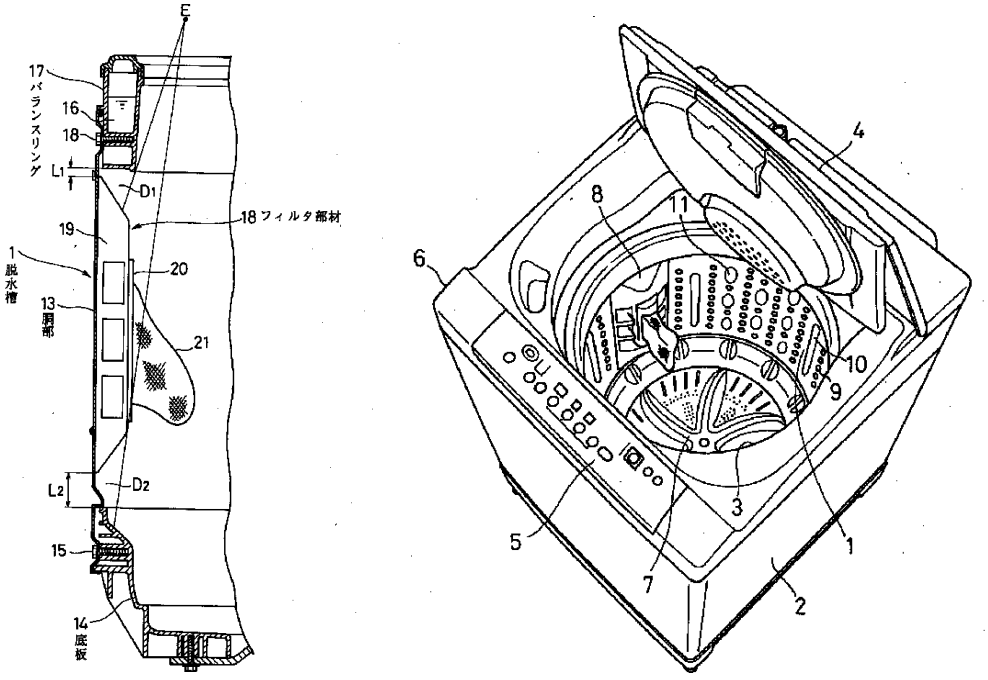
本件のように効果が複数ある場合，クレームが，効果全てとの関係で明確に把握可能でなければ明確性要件違反とする意見と，１つの効果との関係でも明確に把握可能であれば明確性要件充足とする意見があった。

本件特許を対象とした特許権侵害損害賠償請求事件の判決において，「隙間」の具体的寸法に踏み込んだ判断がなされている。当該判決も踏まえ検討したところ，上記事件の被告でもある審判請求人が，上記事件において本件特許の構成要件を充足するとされた被告製品について，接合部に洗濯物が触れる，或は，洗濯物が挟まれる等の証拠提出をした場合，本件特許が明確性要件に違反するという判断もあり得たのではないかという意見があった。

（３） 特許請求の範囲の限定の可能性について

明確性要件に疑義のないクレームについて検討したところ，一般的には，効果を記載することにより限定することが考えられるとの意見があった。本件では，複数の効果のうち，「死角の存在」について限定が可能という意見があったが，一方で，「死角の存在」の特定を文章で行うことは困難であるという意見もあった。また，効果を上位概念化して記載することも考えられるが，本件では上位概念化が容易ではなく有効かどうか分からないという意見があった。

特許権者としては，明確性要件充足性の論点が生起する可能性を認識しつつも，可能な限り広い権利範囲を確保する観点から，現クレームで特許化を試みたものと推察でき，想定内のリスクではないかという意見があった。



本件発明（図１，５）

事例６（特許化学１）

審判番号	無効２０１２－８００１７７号（特許第３５９３８１７号） （平成２５年１０月３日：請求成立審決 → 審決取消） （平成２７年４月７日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	第１次判決：知財高判平成２６年１０月２３日 平成２５年（行ケ）第１０３０３号（審決取消） 第２次判決：知財高判平成２８年７月１９日 平成２７年（行ケ）第１００９９号（請求棄却）
発明の名称	白色ポリエステルフィルム
主な争点	特許法２９条１項３号（新規性）
ポイント	引用発明の認定（引用文献に記載されているに等しい事項の判断）

１　事件の概要

本件は，「白色ポリエステルフィルム」に係る特許についての無効審判事件である。第１次審決は，新規性なしとの理由で無効審決をしたところ，第１次判決において，引用発明の認定に誤りがあるとの理由で審決を取り消す判決がなされた。そして，差戻し後の審判において，請求不成立の審決（第２次審決）がなされ，再度の審決取消訴訟において，請求を棄却する判決（第２次判決）がなされた。

２　検討事項

（１）　引用文献に記載されているに等しい事項の判断について（甲１発明）

甲１の実施例１２には，重縮合反応を行なって得られたポリエステル組成物Ａに対して，ポリエチレンテレフタレートを混合して得られたポリエステル組成物Ｂが記載され，このポリエステル組成物Ｂからフィルムを得たことが記載されている。第１次審決は，甲１の他の記載に照らして，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が甲１に記載されているに等しいと判断し，ポリエステル組成物Ａについて評価した甲１０の実験が甲１の実施例１２の追試となっているとした。これに対し，第１次判決は，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であるとはいえず，また，ポリエステル組成物Ａは白色二軸延伸フィルムを製造するポリエステル組成物Ｂを得るための中間段階の組成物にすぎず，同実施例がポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形するものでないことはいうまでもないし，さらに，甲１のその他の記載をみても，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形することを示す記載や，そのことを当然の前提とするような記載はないとして，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」は甲１に記載されているに等しい事項であると認めることはできないとした。

検討においては，第１次判決と同様に，甲１の実施例１２のポリエステル組成物Ａはフィルムに成形するポリエステル組成物Ｂを得るための中間段階の組成物（中間体）であることから，この中間体のポリエステル組成物Ａのフィルムが甲１に記載されている，あるいは記載されているに等しいとは言えないという意見が大勢を占め

た。

また，実験成績証明書（甲１０）の実験については，パラメーター（物の特性）が記載されていないところを再現実験で確認するのはよいのではないか，但し，忠実に，すべてを再現して追試することが必要ではないかという意見でほぼ一致した。

本件の場合，甲１の実施例１２には具体的な重縮合反応の条件が記載されておらず，実験成績証明書の提出者（無効審判請求人）にとって望ましい結果が得られる条件で再現実験するのは問題があるのではないかという意見があった。また，当時の技術常識を考慮して，一般的な条件で幾つか条件を変えて実験し，すべての条件において本件発明において特定されている数値範囲を満たすものが製造されることを示すことができればよいのではないかという意見もあった。

加えて，本件の場合は，そもそも，中間体のポリエステル組成物Ａではなく，甲１の実施例１２においてフィルムにされているもの，すなわち，ポリエステル組成物Ｂについて追試すべきであったのではないかという意見が大半であった。

（２） 引用文献に記載されているに等しい事項の判断について（甲５発明）

甲５の実施例４では，ポリエステル組成物の製造の具体的な重合条件（反応温度，反応時間など）は記載されておらず，原告と被告の双方が，甲５に記載されていない重合条件については適宜設定して実験を行い，甲５の実施例４の再現実験として実験成績証明書を提出したが，両者で，製造されたポリエステル組成物のパラメーター（Ｔｃｃ－Ｔｇの値）が異なっていた。この結果を受けて，第２次審決，第２次判決は，ともに，原告が甲５の実施例４の再現実験であるとする甲１１の実験の再現性を否定し，甲５の実施例４のポリエステル組成物が本件発明１の構成（３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０）を満たすものであることが確認し得るとはいえないとした。

検討においては，第２次審決，第２次判決と同様に，甲１１の実験が甲５の実施例４を再現したものであると認めることはできないという意見が大勢を占めた。

発明を特定する一部の構成（Ｔｃｃ－Ｔｇの値）が明示的には記載されておらず，また，当業者の技術常識を参酌しても，その特定の構成まで明らかではない場合においても，再現実験して当該物を作製すれば，その特定の構成を確認し得る場合には，刊行物の記載と，当該実施例の再現実験により確認される当該属性も含めて，「刊行物に記載された発明」と評価してよいという第２次審決における判断については，特に異論は出なかった。

しかし，その前提として，実施例を忠実に再現して追試することが必要であり，不明確な部分について実験成績証明書の提出者（原告）にとって都合のよい条件を選択して実験した，恣意的な実験では再現実験と認めることはできないのではないかという意見があった。

事例７（特許化学２）

審判番号	不服２０１２－３３９７号（特願２００４－３１６９６０号） （平成２５年５月２８日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２６年３月２５日 平成２５年（行ケ）第１０１９９号（請求棄却）
発明の名称	高分子化合物，該高分子化合物を含有するフォトレジスト組成物，およびレジストパターン形成方法
主な争点	特許法２９条の２（拡大先願）
ポイント	先願明細書における開示の程度（化学物質に係る発明の開示）

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟の事件である。本願発明は，「高分子化合物，該高分子化合物を含有するフォトレジスト組成物，およびレジストパターン形成方法」に関する発明である。審決では，本願発明は先願明細書に記載された発明と同一であるとして，特許法２９条の２の規定により特許を受けることができないと判断され，拒絶の審決がなされた。審判請求人（出願人）が，審決には先願明細書発明の認定に誤りがある旨主張し，審決取消訴訟を提起したところ，判決では，審決による先願明細書発明の認定に誤りはないと判断し，原告の請求が棄却された。

２　検討事項

（１）　検討事項１（化学物質に係る発明の開示の程度について）

特許法第２９条の２の先願になり得るか否かが争われたものである。２９条の２の先願として化学物質に係る発明が記載されているというためには，①化学物質そのものが確認されること，②当該文献の記載及び技術常識に基づき，当該化学物質が製造できること，③当該文献に当該化学物質の有用性が開示されていること，の３つの要件が必要であることについて，特に異論は見られなかった。

ア　化学物質の開示について

本件の化合物そのものは，具体的に開示されていないが，先願の式（１）と式（Ｂ）から，本件対象である最終の化合物が認識できることから，明細書全体からみて記載されているに等しいとの判断は，妥当との理解でほぼ一致した。

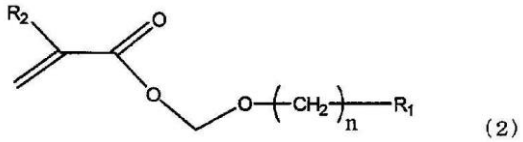
イ　製造方法の開示について

本件のように製造方法がスキームとして表示されている場合，厳格に反応条件が開示されていなくても当業者が製造できる程度の記載があれば開示されているといえるとの理解で一致した。

ウ　有用性について

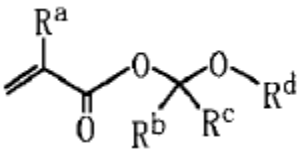
単に「有用である」と記載されるだけでは，有用性があるというには疑問があるが，先願明細書の実施例等の記載を考慮すると，有用性が開示されているとの判断は，妥当であるとの理解で一致した。

本願特許請求の範囲に記載された化合物



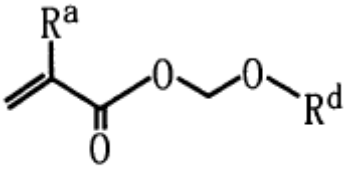
(2)

先願明細書に記載の式（１）



(1)

先願明細書に記載の式（Ｂ）



(B)

事例８（特許化学３）

審判番号	不服２００９－２２１９８（特願２０００－１２４４７０号） （平成２４年１２月２５日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２６年１月２９日 平成２５年（行ケ）第１００３９号（請求棄却）
発明の名称	合わせガラス用中間膜及び合わせガラス
主な争点	特許法２９条２項（進歩性）
ポイント	引用発明の認定，一致点の認定

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。本願発明は，「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」に関する発明である。審決では，特許法２９条２項（進歩性）の規定により特許を受けることができないものであるとして，拒絶の審決がなされた。審判請求人（原告）が，審決には「一致点の認定の誤り及び相違点の看過」（取消事由１）並びに「相違点の容易想到性の判断の誤り」（取消事由２）がある旨主張し，審決取消訴訟を提起したところ，判決では，審決における引用発明の認定には不適切な点があるものの結論として一致点の認定に誤りはないとされた上で，いずれの取消事由も理由がないと判断され，原告の請求が棄却された。

２　検討事項

（１）　検討事項１（本願発明と刊行物 1 発明の一致点の認定の誤り及び相違点の看過について）

ア　刊行物１発明を構成する「機能性超微粒子」を，「ＡＴＯ(導電性アンチモン含有錫酸化物）超微粒子」と認定すべきとした判示について

判決では，「本件審決は，刊行物１の実施例２の記載に基づいて刊行物１発明が『可塑剤であるポリエーテルエステルの３ＧＨをポリビニルブチラール系樹脂に添加した樹脂』からなる合わせガラス用中間膜であると認定したのであるから，刊行物１発明を構成する『機能性超微粒子』は，本件審決が認定した『SnO_2･･･等の各種酸化物や 9wt%Sb_2O_3-SnO_2(ATO)･･･等の複合物からなる機能性超微粒子』という広範囲のものではなく，その中に含まれる実施例２で用いられた『ＡＴＯ(導電性アンチモン含有錫酸化物）超微粒子』と認定するのが適切であったというべきであり，この点において本件審決における刊行物１発明の認定は適切とはいえない。」と判示した。

検討の結果，実施例２の具体的な構成に基づき刊行物１発明を認定していることから，刊行物１発明における「機能性超微粒子」についても，各種酸化物や複合物を含む広範囲のものと認定するのではなく，実施例２に基づき認定すべきと判示した判決が妥当であるという理解で一致した。

イ　刊行物１発明を構成する「機能性超微粒子」に関し，審決で認定された「機能性超微粒子」のいずれもが，刊行物１において，断熱性能を発現することまで開示されていると認められないとした判示について

審決では，「機能性超微粒子」は「SnO_2」等の「各種酸化物」や「9wt%Sb_2O_3-SnO_2(ATO)」等の「複合物」からなる「機能性超微粒子」であるといえるとし，加えて，これら「機能性超微粒子」は，刊行物１の段落【００３２】の「各単独もしくは複合物，混合物，被膜物として断熱性能，紫外線遮蔽性能，着色性能，遮光性等を適宜発現し，建築用や自動車用に求められる種々の機能性および性能を合せガラスとして発現せしめるためである」の記載からみて，「断熱性能」の発現をもたらすものと認めた。これに対し，判決では，「刊行物１の段落【００３２】，【００３３】の記載によれば，本件審決が認定した上記各種の機能性超微粒子は，『断熱性能，紫外線遮蔽性能，着色性能，遮光性等を適宜発現』するというものであり，刊行物１において，そのいずれもが『断熱性能』を発現することまで開示されていると認められないから，本件審決が上記各種の機能性超微粒子について『断熱性能を発現せしめる』と認定した点においても，本件審決における刊行物１発明の認定は適切とはいえない。」と判示した。

検討の結果，刊行物１の記載からは，列記された物質の全てが「断熱性能」を備えると読むことはできないから，判決で判示された内容が妥当であるという理解で一致した。また，審決のように無理に一致点と認定せずに，相違点とした上で実質的に相違しないと判断した方が妥当であったという指摘も出された。

ウ　本件審決が「熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子」を含有する点を一致点と認定したことは，結論において誤りがないとした判示について

判決では，「刊行物３の記載事項･･･によれば，･･･刊行物１の実施例２で用いられた『ＡＴＯ(導電性アンチモン含有錫酸化物)超微粒子』は，『熱線カット機能』を有するものと認められる。･･･本件審決が『熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子』を含有する点を本願発明と刊行物１発明の一致点と認定したことは，結論において誤りがない。」と判示した。

審決は，刊行物３を，「ＡＴＯ」が「熱線カット機能」を有する金属酸化物微粒子であることの根拠として引用していないので，判決と審決とでは論理構成が異なっていることを指摘する意見があった。また，引用発明と本願発明との間に審決で議論されていない新たな相違点が見出された場合は，審決が取り消されることになるだろうと指摘する意見もあった。しかし，検討の結果，本件の場合は，審決においても刊行物３の記載のうち「ＡＴＯ」が「熱線カット機能」を有することを開示する箇所を摘示していること，「ＡＴＯ」が「熱性カット機能」を有することが明らかであること，仮にこの点で審決を取り消したとしても進歩性欠如の結論が変わるとは考えにくいのではないかとの指摘があり，判決で判示された内容は妥当であるという理解で一致した。

事例９（特許医薬・食品１）

審判番号	無効２０１２－８００１４５号（特許３５３０２４７号） （平成２５年８月２７日：請求不成立審決 → 審決取消） （平成２７年９月１４日：請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２６年１１月１０日 平成２５年（行ケ）第１０２７１号（審決取消）
発明の名称	アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法
主な争点	特許法３６条４項１号（実施可能要件）
ポイント	発明の目的に記載の用語の意味が不明瞭な場合の実施可能要件について

１　事件の概要

本件は，無効審判の請求不成立（特許維持）審決に対する審決取消訴訟である。本件発明の名称は，「アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法」である。審決では，訂正請求は認められないとした上で，訂正前の本件特許発明について審理を行った結果，実施可能要件違反及びサポート要件違反は無く，かつ進歩性欠如の無効理由も否定した。無効審判請求人（原告）が審決取消訴訟を提起したところ，判決では，サポート要件違反及び進歩性欠如についての取消事由については判断するまでもなく，実施可能要件違反についての取消事由は理由がある（実施可能性を欠く）と判断し，審決を取り消した。

２　検討事項

（１）　検討事項１（「用語」に係る実施可能要件の判断）

２つの感覚的な用語（「バーニング感」及び「軽やか風味」）について，審決ではこれらの２つの用語について明瞭性が認められたが，判決では，「バーニング感」については明瞭性が認められるものの，「軽やか風味」については明瞭といえず，実施可能要件違反についての取消事由は理由があるとしたことの妥当性について検討した。

「バーニング感」の明瞭性を認めた審決及び判決の判断は妥当であるとの意見が大勢であった。ただし，必ずしも一般的な用語ではない「バーニング感」を，明確な定義をすることなく明細書の記載に使用したことを疑問視する意見があった。英和辞典における記述を根拠とする原告の主張について，アルコールは，その種類や飲む人によって，のどを通る時の感覚が違うため，「バーニング感」と「焼け感」は同義ではないとする主張にも一理あるという意見もあったが，特許明細書に用語の定義がなければ，辞書の字義に基づいて同義と判断するのは一般的だという意見が大勢であった。

「軽やか風味」については，判決の方が論理的であり，正面から批判する意見はなかったものの，出願する側に立つと，判決の結論は厳し過ぎ，審決における明細書の解釈の方が理解できるとする意見が複数のメンバーから出された。また，本件明細書

の記載では，「風味」が味を指すのか，香りを指すのか分からないし，明細書に記載された官能試験とどのように結びついているのかもわからないという意見や，「軽やか」の意味が解釈できず，蛇足で，明瞭性について救済することを難しくしているのではないかという意見があった。

（２） 検討事項２（「シュクラロースの添加量及び試行錯誤」に係る実施可能要件及びサポート要件の判断）

本件明細書の記載に基づき，多種多様なアルコール飲料についてシュクラロースの添加量を決めることができるという本件審決の判断は誤りであるとしたことの妥当性について検討した。

アルコールの濃度によっては，焼けの抑制ができるのかどうかについても疑問があり，実施可能要件を満たさないとする意見があった。一方，実施例の数が２つだけだとしても，代表的なものが示されていれば問題ないのではないか，との見方もあった。

事例１０（特許医薬・食品２）

審判番号	不服２０１２－９６８９号（特願２０００－５６３２６２号） （平成２６年６月１１日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２７年７月３０日 平成２６年（行ケ）第１０２３３号（請求棄却）
発明の名称	粘膜保護用医薬としてのホスファチジルコリン
主な争点	特許法２９条２項（進歩性）
ポイント	引用発明の認定（引用文献が実験動物モデルでの試験結果である場合の認定），相違点の認定，相違点の判断

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。本願発明の名称は「粘膜保護用医薬としてのホスファチジルコリン」であり，本願発明は医薬発明に関するものである。審決は，実験動物モデルでの試験結果が記載された英語の学術論文から引用発明を認定した上で，本願発明に進歩性はないとする判断をした。判決は，引用発明の認定及び相違点の認定について審決には誤りがあると述べたものの，相違点の判断において審決は実質的に誤っているとはいえないとして，本願発明に進歩性がない旨の判断をし，原告（審判請求人）の請求を棄却した。

２　検討事項

（１）　検討事項１（審決での引用発明の認定について）

審決における引用発明の認定，特に，刊行物１に記載された「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」（下位概念）を，「結腸炎モデル」（ヒトを含む，上位概念）まで拡張して認定することについて議論がなされた。

刊行物１には，ラットを使用した実験結果しか記載されていないにもかかわらず，審決には上位概念化（ヒトにまで拡張）された発明が記載されているとした理由が説明されていない，理由もなく上位概念化されるのは困るという指摘があった。これに対し，動物モデルを用いた実験はヒトへの適用を前提としているために拡張したのではないかという意見，刊行物の結果の項にはラットを使用した実験のデータが記載されているのみであるが，刊行物の考察の項ではラットに限定して議論していない場合，上位概念化も可能と思うという意見が出された。一方動物モデルは，そのモデルで得られた効果からヒトの治療効果を外挿によって予測するために用いられるものであるし，代謝系が異なるラットについての発明での結果をヒトにまで拡張するのは無理があるのではないかという意見が出された。また，「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」が「結腸炎」の疾患モデルとして確立したものであれば，上位概念で認定することは可能と思うが，この事件では，刊行物に記載されたモデルが結腸炎の疾患モデルとして妥当かという点が争点となっているので，引用発明を下位概念で認定する判決の方が適切だという意見が出された。

（２） 検討事項２（判決での相違点１の判断について）

判決が認定した相違点１（「本願発明では，ホスファチジルコリンを『疾患治療のための有効濃度で』含む『医薬』であるのに対し，引用発明では，ホスファチジルコリンを『ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルにおいて結腸粘膜損傷の修復に有効な量で』含む『薬剤』である点」）について，引用発明のラットを用いたモデルを人間に適用すること，及び引用発明の酢酸誘導結腸炎モデルを自然発生的な結腸炎に適用することは，当業者が容易になし得ることであり，また，引用発明から疾患治療のための有効濃度を設定することは，当業者が容易になし得ることであると判示したことについて議論がなされた。

モデル動物での実験の結果を基礎に医薬発明の進歩性を否定したことについて，薬剤に対する反応性は動物種により異なる場合があるので，全ての場合に当てはまる一般論とすることはできないという意見が出された。一方，刊行物１が特許文献ならヒトへの適用が記載されているかもしれないが，動物実験しか行っていない学術文献では必ずしもヒトに対する言及があるとも限らないところ，医学の研究自体はヒトへの応用を見据えたものであることが実態と考えられるため，結論として裁判所のような判断となるのはおかしくないという意見，基本的なプラクティスとしては，動物実験の結果をヒトに適用することは妥当であり，動物からヒトへの適用で何らかの困難性がある場合に，その困難性を解決していれば，その点を発明特定事項として組み込めば進歩性のある発明となる可能性もあると思われるという意見が出された。

（３） 検討事項３（審決及び判決での相違点２の判断について）

相違点２（「本願発明では，ホスファチジルコリンを『ｐＨに依存する遅延放出形態で』含むものであるのに対し，引用発明では，そのような特定がない点」）について，審決及び判決は，結腸の炎症を改善させる剤を，結腸のｐＨで溶解する遅延放出形態として経口で用いることは当業者によく知られていることなどを根拠として，相違点２は容易になし得ることと判断した。

これらの判断について，医薬の発明で腸溶剤を拒絶する場合の通常の判断ではないかとの意見が出されたところ，それに対する，特段のコメントはなかった。

事例１１（特許医薬・食品３）

審判番号	不服２０１２－２０６４６号（特願２００７－５３１２７２号） （平成２６年１０月２７日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２８年３月３１日 平成２７年（行ケ）第１００５２号（請求棄却）
発明の名称	ナルメフェン及びそれの類似体を使用する疾患の処置
主な争点	特許法３６条６項１号，同条４項１号（サポート要件，実施可能要件）
ポイント	医薬用途発明において，サポート要件，実施可能要件を満たすために求められる記載

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。発明の名称は，「ナルメフェン及びそれの類似体を使用する疾患の処置」であり，本願発明は医薬用途に関する発明である。審決は，新規性欠如，記載要件違反（サポート要件，実施可能要件）を指摘して，本願発明について特許を受けることができないと判断した。判決は，記載要件違反（サポート要件，実施可能要件）についての審決の判断に誤りはないと述べて，原告（特許出願人）の請求を棄却した。

２　検討事項

（１）　検討事項１（記載要件についての判断手法の妥当性）

判決において，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」が，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」としての有用性を有することについての客観的な裏付けとなる記載が明細書になく，そのような場合には，薬理試験結果等を出願後に示してもそれらを参酌することはできないとの判断について検討した。

また，ある化合物の薬理試験結果が明細書に記載されていた場合や，理論的根拠のみが明細書に記載されていた場合についても，薬理試験結果を出願後に提示することをどのように判断するのが妥当かについて検討を行った。

ア　判決について

本件の明細書には実際の薬理効果については何も記載されていないから薬理試験結果の後出しが認められなくても仕方がない，今回のケースでは後出しが認められないのは納得できる，などの意見が出され，判決における上記判断は妥当であったとの見解で一致した。

イ　ある化合物の薬理試験結果や理論的根拠が明細書に記載されていた場合について

明細書に記載された薬理試験結果や理論的根拠と，出願時の技術常識に基づいて，「発明の課題を解決できる」と当業者が認識できた範囲内であるといえるのであれば，薬理試験結果の後出しを許容できるのではとの意見が出された。この考え方は現

行の審査基準とも整合する考え方であり，妥当であるとの見解で一致した。

（２） 検討事項２（記載要件についての判断の妥当性）

判決において，化合物が「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」としての有用性を有するというためには，当該化合物がヒト又は動物の生体内におけるＢ型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを当業者が理解できるように記載されている必要があるとの判断について検討した。

また，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」の新たな医薬用途発明の場合に，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」と化学構造は類似するが「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」には含まれない公知化合物を使用した薬理試験結果が提出されたときの記載要件の判断について，本判決では明示的には判示されていないが，原告と被告の主張を踏まえて，併せて検討を行った。

ア　判決について

判決が「Ｂ型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを理解できる必要がある」と述べていることについて，Ｂ型肝炎ウィルスによって生じる症状を予防・治療できることが理解できれば十分であり，必ずしもウィルス増殖抑制作用を有することが理解できなくてもよいのではないかとの疑問が呈された。これに対し，Ｂ型肝炎の場合，「発症」のみならず「感染」自体を予防・治療するニーズ（無症候性キャリアの予防・治療のニーズ）があるところ，請求項１の記載が，「Ｂ型肝炎の予防・治療」ではなく，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染」であったため，上記のように判断されたのではとの見方が示された。

イ　化学構造が類似する化合物の薬理試験結果が提出された場合について

本件の場合，被告が，ナルメフェン（本願の特許請求の範囲で「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」に包含される化合物）とナルトレキソン（「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」に包含されない化合物）は類似の化学構造を有していても，両者の薬理試験結果は大きく異なり得ることを裏付ける根拠（甲１－３）を示しているので，単に類似化合物であるナルトレキソンの薬理試験結果を提出するだけでは，記載要件違反が解消することは難しいであろうとの見解で一致した。

ただし，一般論としては，類似化合物の薬理試験結果が提出され，技術常識に基づいて本願発明の化合物も同等の効果が期待できるといえるのであれば（「発明の課題を解決できる」と当業者が認識できた範囲内であるといえるのであれば），記載要件違反は解消するとの見解で一致した。

事例１２（特許電気１）

審判番号	無効２０１２－８００１４３号（特許第３４７７９９５号） （平成２５年４月２６日：請求不成立審決 → 審決取消） （平成２６年９月３０日：請求成立審決 → 審決取消） （平成２７年１２月１７日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 事件番号	知財高判平成２５年１２月２４日（１次判決） 平成２５年（行ケ）第１０１５４号（審決取消） 知財高判平成２７年６月３０日（２次判決） 平成２６年（行ケ）第１０２３６号（審決取消）
発明の名称	車両用指針装置
主な争点	特許法２９条２項（進歩性：容易想到性），特許法１２６条５項（訂正要件：新規事項の追加）
ポイント	周知技術の認定とその適用，発明の技術的意義の認定

１　事件の概要

本件は，発明の名称を「車両用指針装置」とする発明に係る特許の無効を争った事件である。１次審決は，本件発明が，引用発明，周知技術，公知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえないと判断し，請求不成立とした。その審決取消訴訟において，１次判決は，審決には容易想到性の判断に誤りがあるとして，原告（審判請求人）の取消事由には理由があると判断し，１次審決を取り消した。その後の審判において，２次審決は，訂正請求の一部を認容した上，訂正後の発明が，引用発明，周知技術及び公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと判断し，特許を無効とした（請求成立審決）。その審決取消訴訟において，２次判決は，訂正を一部認めなかった２次審決の判断に誤りがあるとした上，訂正後の発明は当業者が容易に発明をすることができたとはいえないとして，原告（特許権者）の取消事由には理由があると判断し，２次審決を取り消した。

２　検討事項

（１）　検討事項１：１次審決と１次判決における周知技術１の引用発明１への適用

本件発明と周知技術１の技術的意義の認定について，１次審決の視認対象の特定・不特定により相違があるとの認定と，１次判決の良好な心理的効果の観点で共通であるとの認定のどちらが妥当かという検討事項に対し，１次審決は「斬新な視認性」という効果を文言通りに解釈し過ぎているという意見や，本件発明は運転終了後の速度計に関する発明のため，速度計を見る必然性は低く，周知技術の室内灯やキーシリンダと大きな差異はないという意見等が出され，フェードアウトによる「何らかの良好な心理的効果」を得ようとする点で共通していると認定した１次判決の方が妥当であるという意見が多数を占めた。

（２） 検討事項２：引用発明に周知技術１を適用することの阻害要因

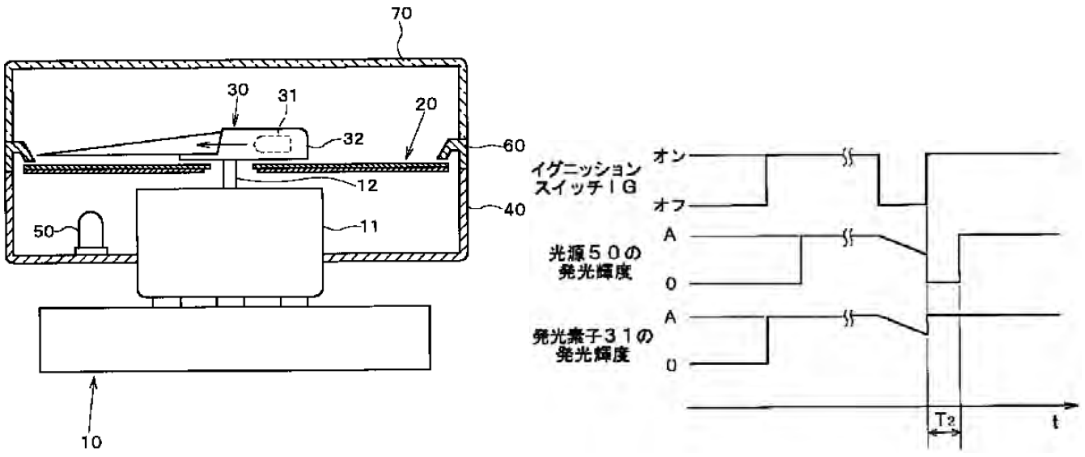
１次審決の「引用発明は「直ちに」消灯されるもの」とする認定と，１次判決の「引用発明は「直ちに」消灯されなければならない必然性はない。」とする認定のどちらが妥当かという検討事項に対し，引用発明は，課題が違和感防止であり，最終的に指針が隠れればよく，指針を暗くすることについて時間的要素の開示がないという意見等が出され，引用発明は「直ちに」消灯されなければならない必然性はないとする１次判決を支持する意見が多数を占めた。

（３） 検討事項３：２次審決と２次判決における訂正請求の適法性

訂正事項１における訂正事項ａについての新規事項か否かの判断について，２次審決と２次判決のどちらの判断が妥当かという検討事項に対し，訂正事項ａは本件明細書等の記載（特に，図６のイグニッションスイッチの補助線と【００２１】段落）を統合することにより導かれる技術的事項であるため，新規事項追加には当たらないとする２次判決を支持する意見が多数を占めた。一方で，指針照明手段と目盛り板照明手段は不可分な発明として特定すべきで，新規事項追加に該当するという意見も出された。

（４） 検討事項４：２次審決と２次判決における訂正発明２の容易想到性

訂正発明２の容易想到性に関し，２次審決と２次判決のどちらの判断が妥当かという検討事項に対し，周知技術２が目盛り板照射手段だけをフェードアウト状態から輝度を零にするという技術事項を開示していると認定することは困難であり，引用発明に周知技術１を適用した引用発明と，周知技術２とはその態様が相違するため，容易想到ではないとする２次判決を支持する意見が多数を占めた。



本件発明（図１，６）

事例１３（特許電気２）

審判番号	不服２０１３－６７３０号（特願２０１０－５２７０１７号） （平成２６年６月１０日：請求不成立審決 → 審決取消） （平成２８年２月２２日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２７年７月１６日 平成２６年（行ケ）第１０２３２号（審決取消）
発明の名称	動的な触覚効果を有するマルチタッチデバイス
主な争点	特許法２９条２項（進歩性）
ポイント	引用発明の認定（外国語特許公報の適切でない日本語訳からの認定），相違点の認定，相違点に係る容易想到性判断

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消請求事件である。本願発明「動的な触覚効果を有するマルチタッチデバイス」は，国際出願（国際公開番号　ＷＯ２００９／０４２４２４）に係る。

本件審決は，英文の国際公開公報（甲１）（国際公開番号　ＷＯ２００６／０４２３０９）に記載の引用発明と，周知技術とに基づいて，本願発明は当業者が容易に発明をすることができたものであるとした。そして，本件審決は，本願発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本願出願人による拒絶査定不服審判請求は成り立たないとした。

本願出願人かつ審判請求人は，原告として，知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起した。裁判所は，英文の公報（甲１）に対応する日本語の公報（甲２）の翻訳は適切ではないが，本件審決による引用発明の認定において，誤りまではないとした。しかし，裁判所は，本願発明との相違点の看過があるほか，正しく認定した相違点についても進歩性に係る判断に誤りがあるとして，原告主張の審決取消事由に理由があるとした。そして，裁判所は，本件判決により，本件審決を取り消した。

２　検討事項

（１）　検討事項１：外国語文献に記載された引用発明の認定

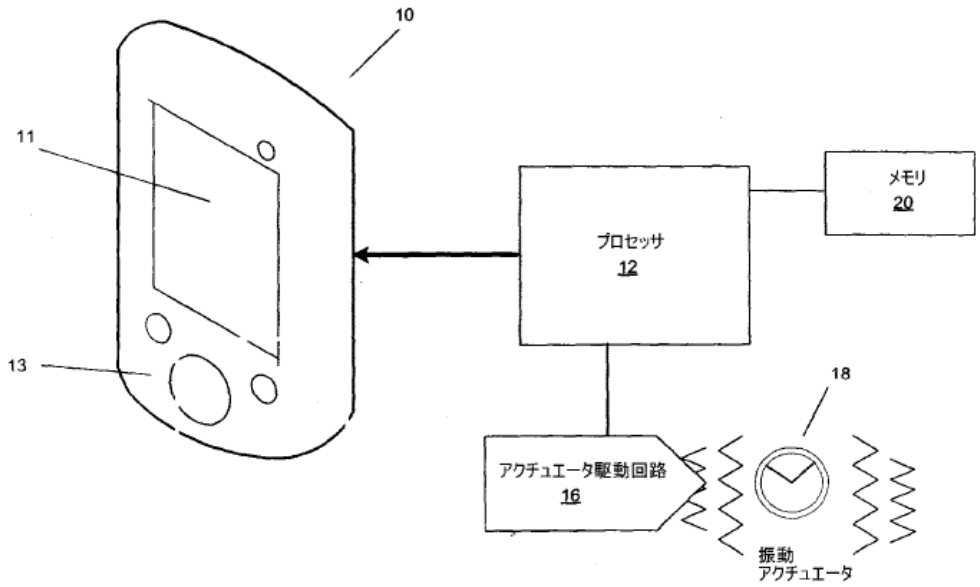
本件審決は，英文の公報（甲１）に対応する日本語の公報（甲２）の翻訳を参照しながら，英文の公報（甲１）の“In one embodiment, the process can be activated by a user who touches a touch-sensitive panel possibly in a predetermined location or locations.”との記載に基づいて，引用発明を認定した。本件判決は，日本語の公報の翻訳からは，ユーザーがプロセスを作動させる際にタッチセンサ式パネルの「複数」の箇所への「接触」を同時にしているかのようにも理解されることから，当該翻訳をそのまま参照して引用発明を認定することは適切ではないとした。そして，裁判所は，本件審決の認定をより的確に表現する適切な翻訳を提示した。このような翻訳を裁判所が示すことは適切かについて，検討がされた。

この点については，引用発明の明細書の記載全体を踏まえると，日本語の公報の翻訳は，誤訳であるか，又は少なくとも不適切な翻訳であるから，裁判所が適切な翻訳を提示することは適切であるとの意見が多数を占めた。なお，不適切な翻訳であるとしても，明細書の記載全体を踏まえれば，善解することもできるので，裁判所があえて適切な翻訳を示すまでの必要はないとの意見も見られた。

（２） 検討事項２：進歩性に係る判断

本件審決は，引用発明には「複数」の箇所への「接触」を同時にしていること（マルチタッチ）は開示されていないとした。しかし，本件審決は，マルチタッチは周知技術であるから，引用発明にマルチタッチを適用することは当業者が容易に想到し得ることであるとした。これに対し，本件判決は，引用発明はタッチできる箇所が「複数」あることが記載されているだけであるから，当業者において，引用発明とマルチタッチとを結び付けることは示唆されないとした。本件審決の判断と本件判決の判断とのいずれが適切であるかについて，検討がされた。

この点について，多くの意見は，マルチタッチが周知技術であるとしても，本願発明の「動的な触覚効果」と直ちに結び付くわけではないとする。ただし，進歩性が認められるためには，何らかの限定が必要ではないかとの指摘もされた。そのような限定として，例えば，「動的な触覚効果」をより細分化したりするとか，当該効果を考慮した限定的な構成を付加したりするなどの提案がされた。



本願発明（図１）

事例１４（特許電気３）

審判番号	無効２０１１－８００２２２号（特許第３４０１２２８号） （平成２５年９月３日：請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２６年９月１１日 平成２５年（行ケ）第１０２７６号（請求棄却）
発明の名称	ポイント総合管理システム
主な争点	特許法２９条２項（進歩性）
ポイント	相違点認定，容易想到性判断

１　事件の概要

本件は，無効審判の請求成立（特許無効）審決に対する審決取消訴訟である。本件発明の名称は，「ポイント総合管理システム」である。審決は，本件発明が，甲１発明及び周知技術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，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであると判断した。特許権者である無効審判被請求人（原告）が審決取消訴訟を提起したが，判決は，原告主張の各取消事由はいずれも理由がないと判断し，請求を棄却した。

２　検討事項

（１）　検討事項１：本件発明の認定（「交換レート」と「精算レート」の認定）

判決では，本件明細書及び図面の記載を参照して，「「交換レート」と「精算レート」という別の表現が用いられていることをもって，本件発明１の共通ポイントと甲１発明の為替レートが異なるとする原告の主張を採用することはできない。」と判断しているが，明細書の記載は具体例の一例であるので，妥当であるかという検討事項に対し，判断内容は妥当であるとの意見でほぼ一致したが，特許請求の範囲には，「交換レート」は「第１クライアント」に関連付けて，「精算レート」は「第２クライアント」に関連付けて別々に記載されていることを勘案すると，原告の主張を加味し，相違点として認定することも可能だったという意見もあった。また，甲１発明が，レートの等しい構成に限るものであるとみれば，本件発明１は，レートが等しい構成と異なっている構成を両方含むことを特徴とする，という見方もできるのではないかとの意見も出された。

（２）　検討事項２：引用発明との対比判断（「サイバーマネー」と「共通ポイント」の対比）

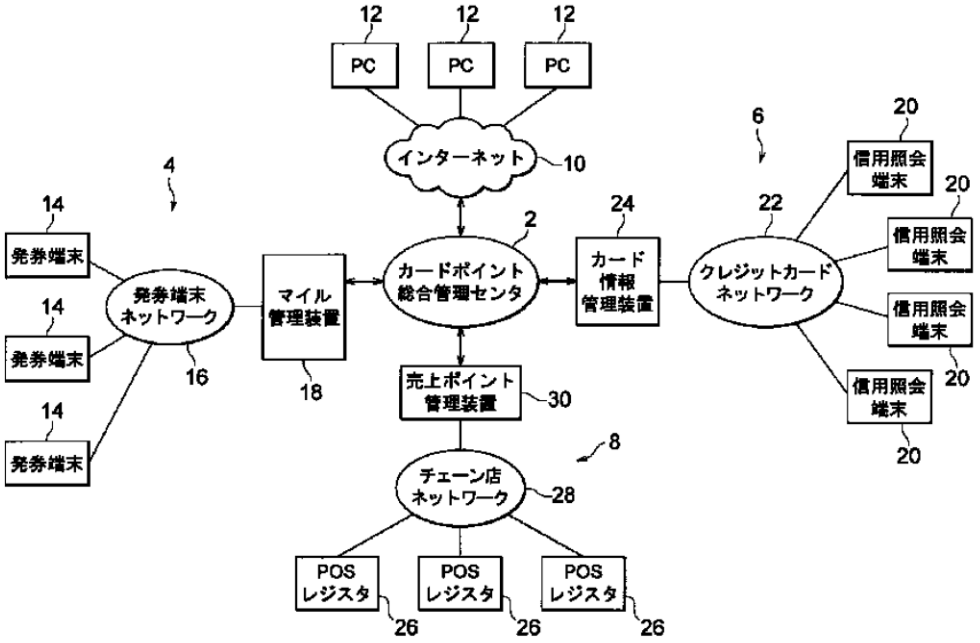
甲１発明のサイバーマネーが本件発明１の共通ポイントに相当するとした判断が妥当であるといえるか。さらに，いえるとすれば，「サイバーマネー」のような仮想空間における通貨ではなく，現金や銀行預金のような実際の通貨であったとしても，同一の機能を果たすので，本件発明１の共通ポイントに相当するといえるかという検討事項に対し，判決の判断自体に対しては，甲１の「サイバーマネー」と本件発明１の

「共通ポイント」は，文言は違うがポイント交換の仲立ちをするものという機能が共通しており，システムの外部で使えるか否かというのは，ポイント交換の仲立ちをするものにおける属性に過ぎず，甲１発明のサイバーマネーがシステムの外でも使えるポイントであったとしても，判示のとおり「共通ポイントと同一の機能を果たすことを妨げるものではない」のであるから，「サイバーマネー」と「共通ポイント」とは一致するとした判断は妥当であるとの意見でほぼ一致した。

（３） 検討事項３：周知性

判決では，「著名な企業」であることが，周知性を担保していると解釈できるが，妥当であるかという検討事項に対し，甲２，甲３だけでは周知性ありと認定するにはいささか不十分と思われるとの意見も複数あったが，他方，サービスの周知性ということであれば，著名な企業が行っていればそれで十分であるという意見や，本件に関しては，証明を要しない程度に周知なものであり，周知な技術というよりは，周知な事項，周知なサービスといった方がよいものであるから，むしろ設計事項に近く，原告の主張を排斥するために判示しているだけと思われるといった意見もあった。

判決における「我が国における当業者にとって周知であった」という判示についても議論がなされ，これについて，商標等であれば，周知性をいうとき，その範囲は我が国ということになるところ，特許における周知の範囲というのは，これまで認識されてこなかった問題であるといった意見や，当業者を「我が国の」と限定したのには，技術の周知性の問題ではなく，サービスの周知性という意識が反映されているのではないかという意見があった。



本件発明（図１）

事例１５（意匠１）

審判番号	無効２０１４－８８００１５号（意匠登録第１４９２５６２号） （平成２８年４月２７日：請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２８年１１月２２日 平成２８年（行ケ）第１０１３８号（請求棄却）
意匠に係る物品	ブラインド用スラット
主な争点	意匠法３条２項（創作容易性）
ポイント	部分意匠，引用意匠の認定，創作容易性判断

１　事件の概要

本件は，無効審判の請求成立審決に対する審決取消訴訟である。本件登録意匠は，意匠に係る物品がブラインド用スラットであり，部分意匠として登録を受けている。審決では，本件登録意匠は，引用意匠１～７等の公知の形状の結合に基づいて当業者が容易に創作を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（無効審決）と判断した。被請求人である意匠権者が，引用意匠の認定の誤り，創作容易性の判断の誤り等を取消事由として審決取消訴訟を提起したところ，判決では，原告（意匠権者）の主張する取消事由は理由がなく本件審決に誤りはないと判断し，原告の請求を棄却した。

２　検討事項

（１）　検討事項１：創作容易性判断における構成要素の分割，細分化の妥当性

審決の判断について，引用意匠１ないし５を根拠として創作容易性の判断がされた点について，審決も判決も，引用意匠１及び２と引用意匠３ないし５の２つの要素を組み合わせる判断をしており，妥当であるとの理解で一致した。

（２）　検討事項２：創作容易性判断における引用意匠の組合せ方の妥当性

創作容易性の判断において，審判請求人は引用意匠１及び２に引用意匠３ないし５を組み合わせ，審決は引用意匠３ないし５に引用意匠１及び２を組み合わせている点で異なるが，意匠３ないし５を主たる引用意匠とする審決の判断に違和感はない。

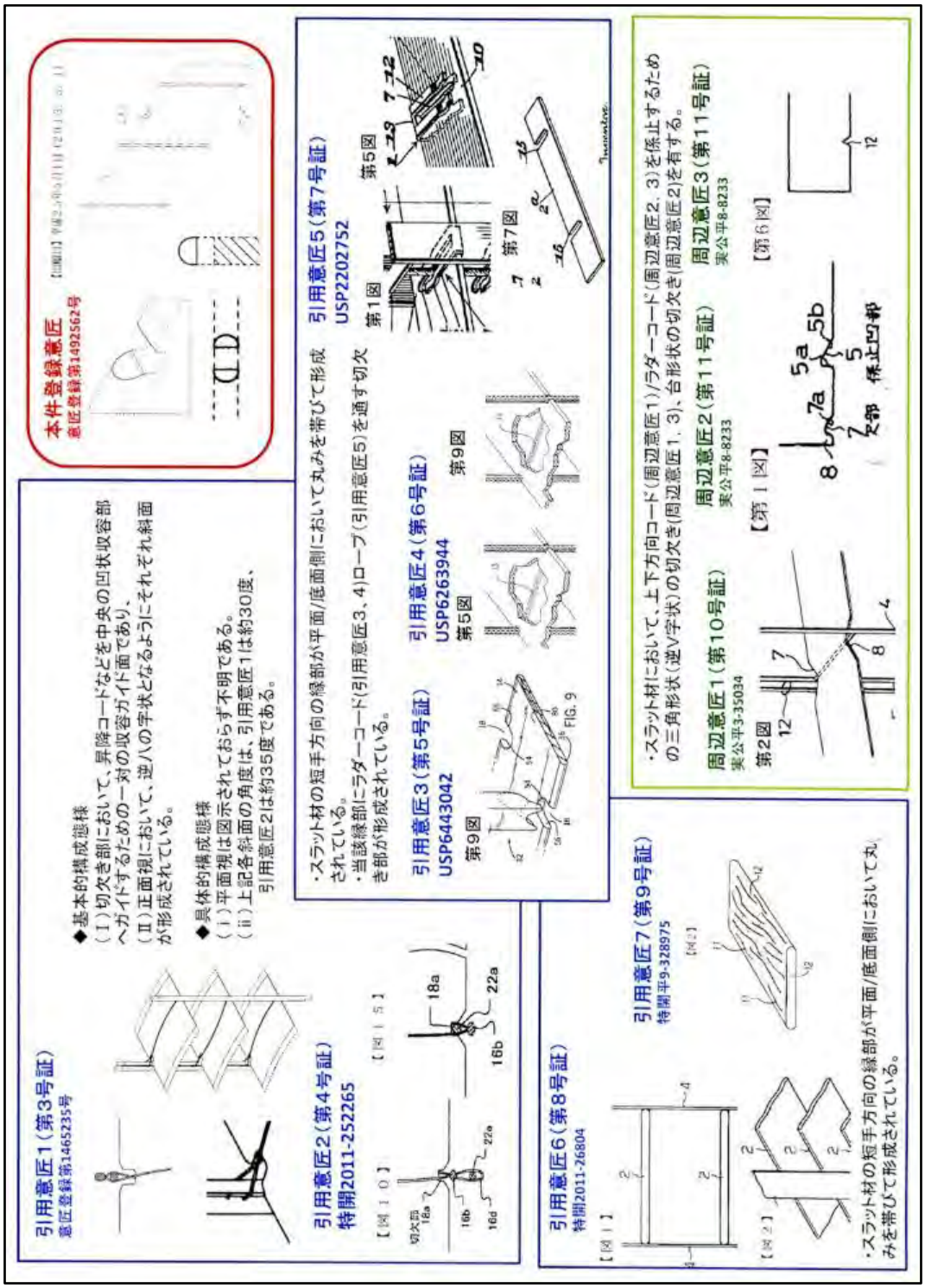
（３）　検討事項３：ガイド面下端の位置について創作性を否定した審決判断の妥当性

審決が「意匠の創作において，技術的な制約がない場合においては，複数の形状的変化点をおおむね合わせることにより，全体の形状を簡潔にすることは，工業製品等のデザインにおける造形処理として，極普通に行われている手段であると認められる」とした点については多くの懸念が示された。

（４） 検討事項４：傾斜角度の相違に関する審決判断の妥当性

「略ハの字状の一種と認められるＶ字状」とした審決の判断に対して，説明不足であるなどの指摘があった一方で，判決における理由付けは審決の判断を補う適切な表現であったとの理解で一致した。

被請求人が提出した「参考資料２：引用意匠／周辺意匠の代表図一覧」



事例１６（意匠２）

審判番号	無効２０１４－８８００１８号（意匠登録第１５０９０４０号） （平成２８年６月２日：請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２９年１月１１日 平成２８年（行ケ）第１０１５３号（請求棄却）
意匠に係る物品	バケツ
主な争点	意匠法３条１項３号（意匠の類似）
ポイント	意匠の類否判断（共通点が類否判断に与える影響）

１　事件の概要

本件は，無効審判の請求成立審決に対する審決取消訴訟である。意匠に係る物品はバケツである。審決では，本件登録意匠は引用意匠１と類似するから意匠法３条１項３号により意匠登録を受けることができない（無効審決）と判断した。被請求人である意匠権者が審決取消訴訟を提起したところ，判決では，本件登録意匠が引用意匠１と類似するとした本件審決に誤りはないと判断し，原告（意匠権者）の請求を棄却した。

２　検討事項

（１）　検討事項１：審決における引用意匠の認定について

引用意匠の特定は，本来請求人が行うべきところ，これを審判合議体で積極的に行うことについて，懸念が示された。引用意匠の特定が困難な場合は，審尋によって請求人に特定させる方法や，審判合議体が無効理由を通知する方法があったと考えられる。

（２）　検討事項２：審決における類否判断について

本体部と蓋部の凹凸形状についてもう少し丁寧に認定すべき点はあったと考えられるものの，本件登録意匠と引用意匠１が類似するとの結論は妥当である。

（３）　検討事項３：判決における類否判断について

審決では認定されなかった需要者について，判決で「主に一般消費者である」と認定された点につき，判断基準が明確になるとの意見があった一方，需要者を認定するために，無用な議論が起こり，審理が長引くなどの不利益があるとの意見もあった。

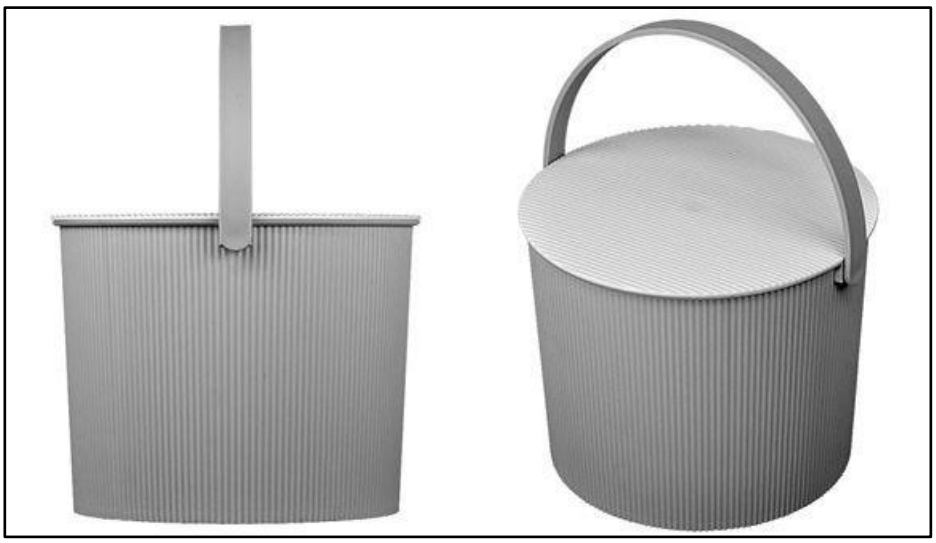
（４）　検討事項４：両意匠の凹凸のピッチの相違について

本件登録意匠の本体部と蓋部の凹凸のピッチは，引用意匠１のそれとは異なっており，被請求人の立場なら差異点として主張すべきとの意見が多かった。一方で，本件では凹凸による陰影の相違がはっきりと表れていなかったため，ピッチの差異はあまり重視されなかったとの指摘もあった。

（５） 検討事項５：無効理由２の意義について

無効理由１のみならず無効理由２についても検討する必要性について，審決において無効理由２が検討されていないことによって審決取消となる可能性があるので，審判段階においては，無効理由２を検討する必要があるとの認識が示された。

本件登録意匠



引用意匠１

「ｓｃｅｌｔｅｖｉｅ」，八幡化成株式会社，２００４年１月発行，第１２頁，「ｏｍｎｉｏｕｔｉｌ　Ｓ　２２３７６４（ＰＫ）のバケツ」の商品カタログより抜粋

事例１７（商標１）

審判番号	不服２０１５－１２３５５号（商願２０１４－６７５５３号） （平成２７年１０月２８日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２８年７月２０日 平成２８年（行ケ）第１００６２号（請求棄却）
商標	
主な争点	商標法４条１項１１号該当性（他人の登録商標）
ポイント	本願商標から「ＦＩＴ」の文字部分が抽出できるか。需要者に周知な企業グループのブランド名称が含まれている点の評価

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。審決は，本願商標中の「ＦＩＴ」の文字部分と引用商標「**Ｆ Ｉ Ｔ**」とは，外観において類似し，称呼を同一にし，観念を共通にするものであるから，互いに類似するものであり，本願商標は，商標法４条１項１１号に該当する旨判断した。出願人（原告）は審決取消訴訟を提起したが，判決も，本願商標は，商標法４条１項１１号に該当し，同旨の審決の判断に誤りはないと判断した。審決，判決のいずれも本願商標の「ＦＩＴ」の文字部分を商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとして，同部分を抽出して引用商標との類否を判断し，類似と判断した。

２　検討事項

（１）　検討事項１（分離観察の可否について）

商標法第４条第１項第１１号該当性については，最高裁判決において「全体観察」が原則であり，結合商標については，その構成部分の一部が需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合などには商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものということができると判示されている。

本願商標においては，「ＦＩＴ」の文字部分の文字の大きさ以外にも，色彩，書体，位置，面積等においてひときわ目立つものであり，見る者の注意をより強くひくものであるから，原告（請求人）の社名部分の一部である「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の文字部分が鴻海グループのブランドとして周知性があるとしても，分離観察すべき要素があったと言わざるを得ないという意見で一致した。

本願商標の構成・態様において一体性をもたせることで判断が変わった可能性があるという意見や，本願商標構成中の「Ｆｏｘｃｏｎｎ」や「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」が非常に有名であり，「ＦＩＴ」がその略称であることが需要者等に周知されていたならば一体不可分のものとして判断された可能性もあるという意見も出された。

（２） 検討事項２（商品の取引の実情について）

本願商標の出願人は，本願商標の指定商品に係る取引においては商品の製造主体が重視されると主張するが，かかる取引の実情を立証しなければ，審判決において採用されることはなく，本件も同様の結論であったという意見が出された。

こうした主張をするよりも，需要者の間で広く知られているという主張の方が，まだよかったのではないかという意見も出された。

本願商標の指定商品には，様々な商品が含まれており，その需要者は多岐に渡っている。需要者全体を考えると引用商標と紛れる可能性があるため，より狭い範囲に限定することで需要者が限られ，区別できる可能性もあるのではないかという意見も出された。

（３） 参考１ないし３（商標の横取り及び部分保護等について）

「ＲＥＥＢＯＫ　ＲＯＹＡＬ　ＦＬＡＧ事件」では，「ＲＥＥＢＯＫ」が周知・著名商標であり，「ＲＯＹＡＬ　ＦＬＡＧ」の部分に識別力は認めつつも要部とはならないと判断され，先願登録商標「ＲＯＹＡＬ　ＦＬＡＧ」を取り込んだ結合商標として商標登録された。また，「ＰＡＧ事件」でも，外観上一体的に表した構成・態様からは，他人の先願登録商標「ＰＡＧ」を取り込んだ結合商標として商標登録された。このようなケースでは，結果的に他人の先願登録商標を自己の手中に収めるかのような効果が生じることになるので懸念する意見が出された。

商標の部分保護の問題に関連して，先願先登録である結合商標「Ａ＋Ｂ」中，「Ｂ」が分離観察される場合，当該結合商標中「Ｂ」の構成部分を出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるような構成・態様としたい（当該結合商標をもって後願商標「Ｂ」を排除させたい）という出願人の意図が働いているのではないかとの意見が出された。

〔別掲１：本願商標〕

指定商品（平成２７年２月２６日付け補正後のもの）：
第９類「電気スイッチ，セルスイッチ（電気用のもの），制御盤（電気用のもの），配線函，電気接続具，電池用充電器，バッテリーチャージャー等」

〔別掲２：引用商標〕

ＦＩＴ

指定商品：
第９類「配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー等」

事例１８（商標２）

審判番号	不服２０１２－１７７２３号（商願２０１１－７３１０１号） （平成２６年６月２３日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高裁平成２７年１月２９日 平成２６年（行ケ）第１０１９３号（請求棄却）
商標	全国共通お食事券（標準文字）
主な争点	商標法３条１項３号該当性，同条２項適用の可否（商品の品質等，使用による識別性）
ポイント	「役務の質を記述する標章」の解釈，具体的使用態様に鑑みた出所識別力獲得の有無の認定

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。出願人は，本願商標が商標法３条１項３号に該当とするとして拒絶査定がなされたため，拒絶査定不服審判を請求した。出願人（審判請求人）は，本願商標が商標法３条１項３号に該当しないとの主張に加えて，商標法３条２項に該当するとの主張も行った。審決は，審判請求は成り立たたない旨判断したため，出願人（原告）は審決取消訴訟を提起したが,判決も同旨の審決の判断に誤りはないと判断した。審決，判決ともに，本願商標は本願指定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判断し，また，本願商標が常に「ジェフグルメカード」の表示と併用されて使用されてきたことから，本願商標のみによって需要者が役務の出所が原告であることを認識するには至っていないと判断し，商標登録を認めなかった。

２　検討事項

（１）　検討事項１（「役務の質を記述する標章」の解釈について）

判決は，本願商標の構成各文字の意味が国民一般に広く知られ，「全国共通お食事券」，「共通〇〇券」等の使用状況も考慮した上で，本願商標からは「全国で共通して所定の取扱店において食事に利用できる金券」程度の意味合いを認識するものと認定しており，判示内容は丁寧かつ適切で妥当であるとの意見が多数を占めていた。

本願商標は，構成各文字の意味が国民一般に広く知られた用語の羅列であって，需要者に「全国で共通して所定の取扱店において食事に利用できる金券」の意味合いを認識させるものであり，同様の意味合いを生ずる「全国共通レストラン食事券」「全国共通外食券」「全国外食店共通食事券」等の代替可能な名称があるとしても，これらの代替可能な名称と比較すると，より独占適応性に欠く用語の結合であるから，原告の主張が認められないのは当然であるという意見で一致した。

判決における「食事券の発行」という役務との関係において「食事券」は「発行」の対象であり上記役務の成果であるから同役務の「質」の表示に該当するとの判断は，わかりやすく妥当な判断であるという意見が出された。

本願商標と本願指定役務は,ほぼ同義であるとして,本願商標は本願役務の質を記述

するものとの判決の認定は妥当であるという結論に至った。

（２） 検討事項２（具体的使用態様に鑑みた出所識別力獲得の有無の認定について）

「全国共通お食事券」の文字が単独で使用されていない以上，識別力がないと判断されるのは相当であるという意見が出された。また，原告による「全国共通お食事券」の文字の使用態様が商標的使用ではないという意見も出された。

原告の使用態様からすると「ジェフグルメカード」の語のほうが，出所識別機能を有しているという意見で一致した。

また，原告の証拠では，本願商標の出所が原告であることを示すものとして認識されるに至ったものとは認められず商標法第３条第２項を適用することはできないという判決は妥当であるとの意見で一致した。

（３） 検討事項３（類型を同じくする既登録事例の存在について）

「全国共通お食事券」を商標として使用するのであれば，まず使い始めるときに出願して，審査で識別力がないと判断されたから「使って大丈夫」というのもあるが，識別力がないとされれば，構成文字をデザイン化して新たに出願して登録を受ける方法もあるという意見が出された。

同様に，図形＋「全国共通お食事券」で出願して登録を受ける方法もある。権利化されれば，ぐるなびが「ぐるなび全国共通お食事券」を出願する際（又はその表示を採用する際）の一種の牽制といった，効果は得られたはずであるという意見も出された。

本件と類型を同じくする「全国共通図書券」（登録第３２３２６６６号）は，サービスマーク登録制度が導入後，すぐに出願しており，４年くらいの審査を経て，商標法第３条第２項の適用が認められたが，このケースでは，業界団体の統制がとれていて，登録時点で他社の使用もなく，将来の他社の参入もない状況にあることが確認できたことが登録につながったと考えられ，本件とは，出願時期，商標の使用状況，業界団体の統制等で異なるところが多かったという意見が出された。

〔別掲：本願商標〕

全国共通お食事券（標準文字）

指定商品及び指定役務（平成２５年１２月２５日付け補正後のもの）：

第１６類「印刷物」

第３６類「全国の加盟店で利用可能な食事券の発行」

事例１９（商標３）

審判番号	無効２０１０－８９００９２号（商標登録第５２５６６２９号） （平成２３年８月２４日：請求不成立審決 → 審決取消） （平成２４年９月２８日：請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２４年５月３１日 平成２３年（行ケ）第１０４２６号（審決取消）
商標	
主な争点	商標法４条１項１０号，１５号，１９号該当性（他人の周知商標，出所の混同，不正の目的）
ポイント	本件商標と引用商標の類否

１　事件の概要

本件は，「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」の欧文字と図形部分とからなる本件商標の商標権者に対し，「ランボルギーニ」との称呼で広く認識されているイタリアの高級自動車メーカーが，本件商標登録の無効を求めた事件である。本件商標の商標権者は，イタリアの高級自動車メーカーの製造，販売にかかる自動車を模したカスタムバギーを製造，販売し，これに本件商標を使用していた。当該イタリアの高級自動車メーカーは，本件商標は商標法４条１項７号，１０号，１５号，及び１９号に該当するとして商標登録無効審判を請求した。審決は本件商標と引用商標とは非類似であるとして，無効審判請求を不成立としたが，判決は本件商標と引用商標とは互いに類似し誤認混同のおそれがあるとして，商標法４条１項１０号，１５号，及び１９号に該当すると判断し，当該審決を取り消した。

２　検討事項

（１）　検討事項１（類否判断について：商標法４条１項１０号）

本件商標と引用商標との称呼上における類否については，非類似・類似のいずれの結論もあり得るとの意見で一致した。

本件商標と引用商標との外観上における類否については，字体や図形も含めた全体としての態様で両商標を比較すべきであり，本件商標と引用商標とは全体として需要者に異なる印象を与えるものであるから，全体として類似するとした本判決は，やや強引な印象があるとの意見や，外観上非類似という判断で良かったのではないかとの意見が多数を占めた。

類否判断において考慮される「取引の実情」については，最高裁判決等において，指定商品全体についての一般的・恒常的な取引の実情を参酌すべきであると判示されているところ，本判決で言及されている「各商標の使用状況」や「取引の実情」は，引用商標の周知性や本件商標の不正の目的で判断されるべきものであるから，かなり個別具体的な事情であり，それ自体を類否判断において考慮すべきではなかったのではないかとの意見で概ね一致した。

その他，本判決は欠席判決であるが，仮に対席判決であれば，被告から類否の点や取引実情の点などについて証拠提出や反論がなされるから，当然に議論が変わり，議論の結果を踏まえた判断になっていたのではないかという意見で一致した。

（２） 検討事項２（混同のおそれの有無について：商標法４条１項１５号）

本件商標は，あきらかにパロディ的な要素が強く，両者の商品の価格帯の違いなどもあり，あのランボルギーニ社やその子会社等が販売する商品であると誤認するかという点は疑問である（出所混同を生じるおそれには否定的）との意見が出された一方，需要者が，パロディ化された商標が付された商品に接した際に，その商品の販売（商標の使用）について，あたかも商標権者より許可を得ているのであろうと誤信する可能性はあるのではないか（いわゆる広義の混同が生じるおそれがあるのではないか。）との意見も出された。

混同のおそれの有無については，最高裁判決の判示内容に沿って判断するのが一般的であるが，本判決においては，当該判示内容に沿って商標の類似性や周知性については判断されているものの，出所混同の該当性を判断するのであれば，上述の広義の混同の有無の点など，ある程度丁寧に説明する必要があったのではないかとの指摘もあった。

（３） 検討事項３（不正の目的の有無について：商標法４条１項１９号）

商標実務において，「不正の目的」の要件はハードルが高いとの印象があるが，本判決では，原告商標の周知・著名性，及び，被告が原告製スーパーカーを模したカスタムバギーを製造販売し，原告を意識した宣伝活動をしていること等を踏まえ，「不正の目的」を認めており，ハードルが低いとの印象を受けるとの意見が出された一方で，「不正の目的」の有無は，周知・著名性の程度と悪意性（不正の目的）の程度を総合的に判断されるものであり，著名性が高ければ，「不正の目的」の程度がそれ程高くなくてもよいのではないかとの意見も出された。

〔別掲１：本件商標〕

商標登録番号：第５２５６６２９号

〔別掲２：甲２商標〕

商標登録番号：第１５０７７４０号

事例２０（商標４）

審判番号	取消２０１３－３００９４２号（商標登録第１８５９８１２号） （平成２７年８月２１日：請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２８年３月２４日 平成２７年（行ケ）第１０２０３号（請求棄却）
商標	Line ライン
主な争点	商標法５０条１項（不使用取消における商標の社会通念上同一性）
ポイント	本件使用商標①及び②のうち「ＬＩＮＥ」が独立して自他商品識別標識として機能し得るか。

１　事件の概要

本件は，「Ｌｉｎｅ」の欧文字と「ライン」の片仮名とを二段に横書きした構成からなる本件商標（別掲１）について，商標法第５０条第１項に基づく商標登録の取消審判（以下「不使用商標取消審判」という）を請求した事件である。被請求人（商標権者）は，被請求人が，要証期間内に，商品「アイライナー」の表面に本件使用商標①（別掲２）を付して通常使用権者へ納品したこと，及び通常使用権者がこれを第三者に譲渡したことをもって，本件商標の使用があったと主張したが，審決は，本件使用商標①と本件商標との社会通念上同一性を否定し，本件商標の商標登録を取り消す旨の判断をした。商標権者である被請求人（原告）は，審決取消訴訟を提起し，本件使用商標①に加えて本件使用商標②（別掲３）の使用も主張したが，判決は，本件使用商標①及び②のどちらについても本件商標との社会通念上同一性を否定して，原告の請求を棄却した。

２　検討事項

（１）　検討事項１（本件使用商標①の認定について）

本審判決は，本件使用商標①を構成する各文字の大きさ，字体，書体，意味合い（識別力の有無），役割（表音）等を子細に検討し，かつ，他の証拠における「ルボタン　ライン」又は「ルボタンライン」の文字が使用されていた事実も考慮して，本件使用商標①の認定をしているので，妥当なものであるとの意見が出された。

不使用商標取消審判は，商標権者が登録商標を使用していないことへの制裁的な側面もあるため，審判請求に対して商標権者が登録商標の使用を主張・立証すれば，これまでの審判決では，比較的ゆるやかに社会通念上同一と認められる商標として容認される傾向があると見ていたので，本審判決は，厳しい認定内容であったとの意見が多く出された。

（２）　検討事項２（本件商標と本件使用商標①の社会通念上の同一性について）

本審判決における本件使用商標①の認定に基づけば，本件使用商標①は，本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということができないとする判断は必然であり，

特に，審決の説示は，「ＲＨＹＴＨＭ」事件（知財高裁平成２４年（行ケ）第１０３８２号）において，登録商標「ｒｈｙｔｈｍ」と使用商標「ＮＥＯ（白抜き文字）ＲＨＹＴＨＭ」とは，「ＮＥＯ」が追加されることによって，外観，称呼，観念が異なるものとなるので社会通念上同一の商標と認めることができないとした判示内容と同趣旨のものであることから，妥当な判断であるという意見が出された。

企業としては，ハウスマークとペットマークをそれぞれ商標登録することは多いが，ハウスマークと他の標章を近づけてしまうとハウスマークの希釈化につながる可能性があるので，それぞれを独立して浸透させる方針としている。このため，本件使用商標①及び②程に近接して登録商標を使用する場合にはそれぞれが独立して識別できるような使い方や登録表示（Ⓡ）の表示をしておくべきではないかという意見が出された。

（３） 検討事項３（化粧品業界での取引の実情について）

被請求人（原告）と請求人（被告）の審判や裁判段階での主張，立証によれば，化粧品業界では，ハウスマーク，ペットマーク，やや識別力の低い名称などの３段階に分けられている商標があり，それぞれが権利化され，単独での使用，それらの組み合わせでの使用，さらにはそれらと商品名の組み合わせでの使用など様々な使用実態があることが一般的な取引の実情のようであるが，そうすると，商品における個々の商標の要部をどのように把握し，認定するかは困難であるから，判決における「個々の商標の要部をどのように認定するかは，需要者，取引者の認識等を前提に個別的に検討すべき問題である」とした判断は妥当なものであるとの意見が出された。

（４） 検討事項４（本件使用商標②に対する判断について）

本件使用商標②に係る証拠ついては，裁判段階で初めて出されているが，判決を見る限り，証拠を提出する理由や主張が明確でないので，本件使用商標①の認定を合わせ考慮すると，判決における「本件使用商標②から『ライン』の片仮名のみが独立して自他商品識別標識として機能し得るものということはできない」とした判断は妥当なものであるとの意見が出された。

〔別掲１：本件商標〕　〔別掲２：本件使用商標①〕〔別掲３：本件使用商標②〕

本編

１．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分野に分け，分野ごとに，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。

各分野の検討メンバーは，企業の知財担当者，弁護士，弁理士，そして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（図１，表１，２参照）。

（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・不使用取消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，事件の種別（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。

各分野において，２～４事例の検討を行った（表３参照）。

（３） 研究手法

各事例の検討は分野別の会合において行われ，１回の会合で１～２事例を検討した。

会合開催前に，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，会合にのぞんだ。

会合では，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，審査基準等も踏まえて議論が行われた。

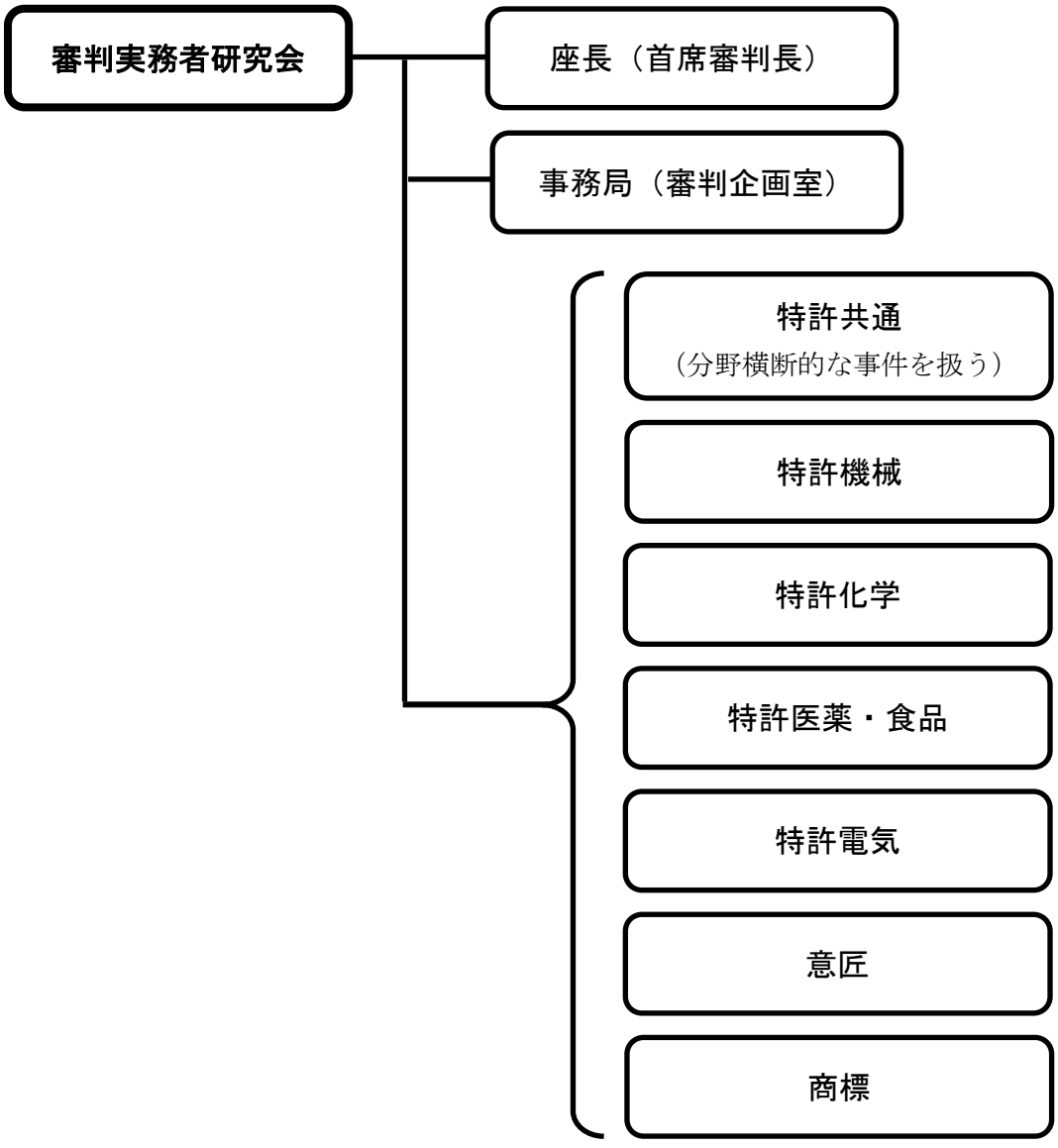


図１　審判実務者研究会　研究体制

表１　審判実務者研究会　検討メンバー

（五十音順，敬称略，○：オブザーバー）

分野	氏名	所属等	推薦
特許共通（８名）	王　宇童	野村総合研究所　法務・知的財産部	知財協
	岡田　恭伸	特許業務法人オンダ国際特許事務所　弁理士	弁理士会
	勝又　来未子　○	東京地方裁判所　民事第４０部　判事	裁判所
	鹿戸　俊介	特許庁　審判部第３部門　審判官	特許庁
	高石　秀樹	中村合同特許法律事務所　弁護士・弁理士	弁理士会
	鉄　豊郎	特許庁　審判部第５部門　審判長	特許庁
	中島　浩貴	日本特殊陶業株式会社　知的財産部　副部長　弁理士	知財協
	服部　誠	阿部・井窪・片山法律事務所　弁護士	日弁連
特許機械（７名）	黒田　博道	特許業務法人太陽国際特許事務所　弁理士	弁理士会
	重冨　貴光	弁護士法人大江橋法律事務所　弁護士	日弁連
	谷川　徹	セイコーインスツル株式会社　知的財産部　副主査　弁理士	知財協
	中村　則夫	特許庁　審判部第１６部門　審判長	特許庁
	西山　智宏	特許庁　審判部第１０部門　審判官	特許庁
	萩原　敦	本田技研工業株式会社　弁理士	弁理士会
	山門　優　○	知的財産高等裁判所　第４部　判事	裁判所
特許化学（８名）	赤堀　孝	特許業務法人スズエ国際特許事務所　弁理士	弁理士会
	板井　典子	青木・関根・田中法律事務所　弁護士	日弁連
	岩本　明洋	ＤＩＣ株式会社　知的財産センター堺分室　分室長　弁理士	知財協
	小野　暁子	伊藤克博国際特許事務所　弁理士　（前）	弁理士会
	佐々木　秀次	特許庁　審判部第２０部門　審判長	特許庁
	辻　弘輔	特許庁　審判部第１８部門　審判官	特許庁
	永田　早苗　○	知的財産高等裁判所　第２部　判事	裁判所
	藤澤　優	株式会社ダイセル　知的財産センター　弁理士	知財協
特許医薬・食品（８名）	大宅　郁治	特許庁　審判部第２５部門　審判長	特許庁
	大西　勝滋　○	知的財産高等裁判所　第３部　判事　（前）	裁判所
	岡　明秀	シスメックス株式会社　知的財産部知的財産課　係長	知財協
	後藤　康徳	武田薬品工業株式会社　知的財産　主席部員	知財協
	柴田　富士子	特許業務法人綾船国際特許事務所　弁理士	弁理士会
	武居　良太郎	青和特許法律事務所　弁理士	弁理士会
	安川　聡	特許庁　審判部第２４部門　審判官	特許庁
	山口　裕司	大野総合法律事務所　弁護士	日弁連
特許電気（７名）	石渡　英房	石渡国際特許事務所　弁理士	弁理士会
	宇多川　勉	特許庁　審判部第２６部門　審判官	特許庁
	川田　篤	川田法律特許事務所　弁護士	日弁連
	國分　直樹	特許庁　審判部第３２部門　審判長	特許庁
	鈴木　信彦	中村合同特許法律事務所　弁理士	弁理士会
	田中　成治	日本電気株式会社　知的財産本部開発推進部　主任　弁理士	知財協
	寺田　利彦　○	知的財産高等裁判所　第３部　判事	裁判所

（五十音順，敬称略，○：オブザーバー）

分野	氏名	所属等	推薦
意匠 （７名）	青木　覚史	特許業務法人三枝国際特許事務所　弁理士	弁理士会
	茜ヶ久保　公二	ＴＭＩ総合法律事務所　弁理士	弁理士会
	古城　春実	桜坂法律事務所　弁護士	日弁連
	小林　裕和	特許庁　審判部第３４部門　審判長	特許庁
	徳元　孝	トヨタテクニカルディベロップメント株式会社　ＩＰグローバル事業部　グループリーダー	知財協
	林　美和	ＴＭＩ総合法律事務所　弁理士	弁理士会
	渡邉　久美	特許庁　審判部第３４部門　上級審判官	特許庁
商標 （１１名）	青島　恵美	ユアサハラ法律特許事務所　弁理士	弁理士会
	天野　研司　○	東京地方裁判所　民事第２９部　判事	裁判所
	榎本　政実	特許庁　審判部第３８部門　上級審判官	特許庁
	岡村　宗悟	株式会社リコー　知的財産本部　知的財産戦略センター　知的財産運用部	知財協
	沖　美絵	花王株式会社　法務コンプライアンス部門ブランド法務部	知財協
	長谷川　綱樹	プライムワークス国際特許事務所　弁理士	弁理士会
	早田　尚貴	アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士	日弁連
	半田　正人	特許庁　審判部第３５部門　審判長　（前）	特許庁
	日野原　晋	株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ　知財法務部知的財産課	知財協
	船橋　理恵	西村あさひ法律事務所　弁理士	弁理士会
	宗形　賢	ソフトバンク株式会社　法務統括部知的財産部	知財協

表２　審判実務者研究会　座長・事務局

	氏名	所属等
座長	阿部　利英	特許庁　審判部　首席審判長
事務局	上尾　敬彦	特許庁　審判部審判課審判企画室　室長
	永田　和彦	特許庁　審判部審判課審判企画室　課長補佐　（前）
	佐久　聖子	特許庁　審判部審判課審判企画室　課長補佐
	西城　静美	特許庁　審判部審判課審判企画室
	岩永　勇二	特許庁　審判部審判課　審・判決調査員
	柄澤　愛子	特許庁　審判部審判課　審・判決調査員
	川口　綾子	特許庁　審判部審判課　審・判決調査員
	高橋　俊幸	特許庁　審判部審判課　審・判決調査員
	蓼沼　佳孝	特許庁　審判部審判課　審・判決調査員
	時岡　恭平	特許庁　審判部審判課　審・判決調査員
	永井　隆	特許庁　審判部審判課　審・判決調査員

表３　検討対象事例

分野	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	主な争点
特許共通	1	洗浄剤組成物	無効 2014-800045	H26.09.16	請求不成立	特許法１６７条（一事不再理）
			H26(行ケ)10235	H27.08.26	審決取消	
			無効 2014-800045	H29.01.06	請求不成立	
	2	光触媒体の製造法	無効 2011-800266	H25.07.03	請求成立	特許法３８条（共同出願要件）
			H25(行ケ)10228	H26.05.29	審決取消	
			無効 2011-800266	H26.10.07	請求不成立	
特許機械	3	レーザ着火装置	不服 2015-015661	H28.03.28	請求不成立	特許法２９条２項（進歩性）
			H28(行ケ)10113	H28.12.26	請求棄却	
	4	図書保管管理装置	無効 2011-800009	H23.12.21	請求不成立	特許法２９条２項（進歩性）
			H24(行ケ)10038	H24.12.11	審決取消	
			無効 2011-800009	H25.04.23	請求成立	
			H25(行ケ)10153	（決定） H25.10.07	審決取消	
			無効 2011-800009	H26.06.03	請求成立	
			H26(行ケ)10166	H28.06.23	請求棄却	
	5	洗濯機の脱水槽	無効 2012-800126	H25.03.19	請求不成立	特許法３６条６項２号（明確性要件）
			H25(行ケ)10121	H25.11.28	請求棄却	
特許化学	6	白色ポリエステルフィルム	無効 2012-800177	H25.10.03	請求成立	特許法２９条１項３号（新規性）
			H25(行ケ)10303	H26.10.23	審決取消	
			無効 2012-800177	H27.04.07	請求不成立	
			H27(行ケ)10099	H28.07.19	請求棄却	
	7	高分子化合物、該高分子化合物を含有するフォトレジスト組成物、およびレジストパターン形成方法	不服 2012-003397	H25.05.28	請求不成立	特許法２９条の２（拡大先願）
			H25(行ケ)10199	H26.03.25	請求棄却	
	8	合わせガラス用中間膜及び合わせガラス	不服 2009-022198	H24.12.25	請求不成立	特許法２９条２項（進歩性）
			H25(行ケ)10039	H26.01.29	請求棄却	
特許医薬・食品	9	アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法	無効 2012-800145	H25.08.27	請求不成立	特許法３６条４項１号（実施可能要件）
			H25(行ケ)10271	H26.11.10	審決取消	
			無効 2012-800145	H27.09.14	請求成立	
	10	粘膜保護用医薬としてのホスファチジルコリン	不服 2012-009689	H26.06.11	請求不成立	特許法２９条２項（進歩性）
			H26(行ケ)10233	H27.07.30	請求棄却	
	11	ナルメフェン及びそれの類似体を使用する疾患の処置	不服 2012-020646	H26.10.27	請求不成立	特許法３６条６項１号，同条４項１号（サポート要件，実施可能要件）
			H27(行ケ)10052	H28.03.31	請求棄却	
特許電気	12	車両用指針装置	無効 2012-800143	H25.04.26	請求不成立	特許法２９条２項（進歩性：容易想到性），特許法１２６条５項（訂正要件：新規事項の追加）
			H25(行ケ)10154	H25.12.24	審決取消	
			無効 2012-800143	H26.09.30	請求成立	
			H26(行ケ)10236	H27.06.30	審決取消	
			無効 2012-800143	H27.12.17	請求不成立	
	13	動的な触覚効果を有するマルチタッチデバイス	不服 2013-006730	H26.06.10	請求不成立	特許法２９条２項（進歩性）
			H26(行ケ)10232	H27.07.16	審決取消	
			不服 2013-006730	H28.02.22	請求不成立	
	14	ポイント総合管理システム	無効 2011-800222	H25.09.03	請求成立	特許法２９条２項（進歩性）
			H25(行ケ)10276	H26.09.11	請求棄却	

分野	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	主な争点
意匠	15	ブラインド用スラット	無効 2014-880015 H28(行ケ)10138	H28.04.27 H28.11.22	請求成立 請求棄却	意匠法３条２項（創作容易性）
	16	バケツ	無効 2014-880018 H28(行ケ)10153	H28.06.02 H29.01.11	請求成立 請求棄却	意匠法３条１項３号（意匠の類似）
商標	17		不服 2015-012355 H28(行ケ)10062	H27.10.28 H28.07.20	請求不成立 請求棄却	商標法４条１項１１号該当性（他人の登録商標）
	18	全国共通お食事券 （標準文字）	不服 2012-017723 H26(行ケ)10193	H26.06.23 H27.01.29	請求不成立 請求棄却	商標法３条１項３号該当性，同条２項適用の可否（商品の品質等，使用による識別性）
	19		無効 2010-890092 H23(行ケ)10426 無効 2010-890092	H23.08.24 H24.05.31 H24.09.28	請求不成立 審決取消 請求成立	商標法４条１項１０号，１５号，１９号該当性（他人の周知商標、出所の混同、不正の目的）
	20	Line ライン	取消 2013-300942 H27(行ケ)10203	H27.08.21 H28.03.24	請求成立 請求棄却	商標法５０条１項（不使用取消における商標の社会通念上同一性）

２．研究結果詳細

・ 各事例の報告書は，以下の記載項目を有する。

1　事件の概要
2　検討事項の概要
3　審決の概要
4　判決の概要
5　検討事項及び検討結果

・ 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。

事例１（特許共通１）

審判番号	無効２０１４－８０００４５号（特許第４１１４８２０号） （平成２６年９月１６日：請求却下審決 → 審決取消） （平成２９年１月６日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２７年８月２６日 平成２６年（行ケ）第１０２３５号（審決取消）
発明の名称	洗浄剤組成物
主な争点	特許法１６７条（一事不再理）
ポイント	進歩性判断における主引用発明の変更と一事不再理効の客観的範囲

１　事件の概要

本件は，発明の名称を「洗浄剤組成物」とする特許発明に関するものである。本件特許について本件裁判の原告とは異なる第三者が無効審判（第１審判）を請求したところ，進歩性がないとして請求成立の審決がなされたが，審決取消訴訟において，当該審決が取り消され（第１判決），これを受けて審判により無効審判の請求不成立の審決（第１審決）がなされ，この審決は確定した。

その後，本件事件と同じ原告が無効審判（第２審判）を請求したところ，審決は請求不成立とした（第２審決）。そこで原告は審決取消訴訟を提起したが，判決は審決を維持して原告の請求を棄却し（第２判決），審決が確定した。

その後，原告が再び無効審判（本件審判：第３審判）を請求したが，審決は第２審決の一事不再理効により請求を却下した（本件審決）。そこで，原告は審決取消訴訟を提起したところ，判決は，本件審判においては第２審決と主引用例が異なることを理由として，本件審判には第２審決の一事不再理効は及ばないとして，本件審決を取り消した。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（本件判決について）

ア　主引用例をどの証拠とみるのが妥当であるか。

イ　主引用発明が異なる場合には一事不再理効が及ばないとした点は妥当か。

ウ　（本件判決の具体的事案を一旦離れて）第１の無効審判について請求不成立の審決が確定した場合，第２の無効審判請求において，主引用例と副引用例とを入れ替えれば，一事不再理効は及ばないか。また，進歩性判断の結論が変わることはあり得るか。

エ　審判請求書の記載について

（２） 検討事項２（他の判決との関係について）

ア 本件判決と参考判決２（平成２７年（行ケ）第１０２６０号）とは，一事不再理効が及ぶか否かの基準として同一なのか異なるのか。仮に異なる場合，現法下においてどちらがより妥当であると言えるのか。

イ 参考判決３（平成２５年（行ケ）第１０２２６号）及び参考判決４（平成２５年（行ケ）第１０１２７号）との関係について

ウ 参考判決５（（昭和４２（行ツ）２８）（一事不再理効と審理範囲との関係））との関係について

３ 審決の概要（本件審決）

（１） 審決にて一事不再理効違反とした無効理由の対応関係（研究会では§２９②について検討）

一次無効審判（第１審判）	二次無効審判（第２審判）	三次：本件審判
	無効理由：§２９②	無効理由１：§２９②
無効理由２：§３６⑥一		無効理由２：§３６⑥一

（２） 証拠の対応関係・主引例等の認定

証拠	二次無効審判（第２審判）		三次：本件審判・判決		
	甲号証	主引例等	甲号証	主引例等	
				審決	判決
入門キレート（改訂第２版）	未提出		甲１	周知例	主引例
特開平７－２３８２９９号	甲３	周知例	甲２	周知例	（動機付）
英国特許第１４３９５１８号※	甲１	主引例	甲３	主引例	副引例
特開昭５０－３９７９号※	甲２	（主引例２）	甲４		
特開昭５９－１３３３８２号	甲４	周知例	未提出		
特開昭６１－１８８５００号	甲５	周知例	未提出		
特表平５－５０２６８３号	甲６	周知例	未提出		

※ 英国特許第１４３９５１８号と特開昭５０－３９７９号とはパテントファミリーであり内容は酷似。

（３） 審決の概要

本件審判は，第２審判と同一の証拠に基づくものという他ないと結論づけ，特許法１６７条に違反してなされた審判請求であるとして審判請求を却下した。当該審決に至る流れは以下のとおりである。

- 特許法１６７条（改正前後を問わず）の趣旨を明らかにしつつ，「同一の事実」とは，同一の無効理由に係る主要事実を指し，「同一の証拠」とは，当該主要事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解するのが相当であると

した。

- 同一の事実（同一の立証命題）を根拠づけるための証拠である以上，証拠方法が相違することは，直ちには，証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべき（平成２５（行ケ）１０２２６号審決取消請求事件参照）である。
- 加えて，当事者が既に確定した審決における当事者と同一である場合には，第三者による再度の審判請求の場合と比較してみると，相対的には，蒸し返し請求防止の要請がより重視され，事実や証拠の同一性についてある程度緩和して解釈されてもやむを得ないというべきである（上記知財高裁判決に加え，平成２５（行ケ）１０１２７号審決取消請求事件参照）。
- 新たな「証拠」に基づく適法な審判請求といえるためには，形式的に先の無効審判請求で提出されたものと異なる証拠が提出されてさえいれば許されることとなるわけではなく，新たに提出された証拠が，実質的に見て，これまでの無効原因を基礎付ける事情以外の新たな事実関係を証明する価値を有する証拠といえる必要がある。
- 本件審判において，無効理由に係る主要事実を構成する「主引用発明」は，甲第３号証（あるいは甲第４号証）に記載された発明であるということができる。
- そのため，上記した第二次審判における「主引用発明」（上記「引用発明１ｂ」）と実質上の差異がなく，実質的に見て，これまでの無効原因を基礎付ける事情以外の新たな事実関係を証明する価値を有する証拠であると評価することは到底できない。

４　判決の概要

判決においては，本件審判の請求書は，無効理由として，甲１文献に記載された従来技術を主引用発明としているのに対し，本件審判では，甲３公報ないし甲４公報に記載された発明であると認定したものであり，本件審決のこの認定は誤りであるとした。その判決に至る流れは以下のとおり。

- 本件審判の請求書は，主引用例とか主引用発明とかの用語を使用せず，本件発明と主引用発明との一致点，相違点も主張しておらず，この点でどの発明が主引用発明であるかについてやや主張の明確性を欠いている。
- 本来は，審判請求書としてはこの点をより明確に記載すべきであった。
- 他方，本件審判の請求書において，原告は，本件審判の無効理由として，甲１文献に記載された従来技術を主引用発明とし，甲２公報を動機付けとして，甲３公報に記載の事項を主引用発明における構成に代えて用いて，本件発明の構成とすることは，当業者が容易に想到することができたと主張しているものと解される。

- 特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なれば，特許発明との一致点及び相違点の認定が異なることになり，これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになる。
- 主引用発明が異なれば，無効理由も異なることは当然である。さらに，主引用発明が同一であったとしても，主引用発明に組み合わせる公知技術又は周知技術が実質的に異なれば，発明の容易想到性の判断における具体的な論理構成が異なることから，無効理由は異なることになる。
- 以上より，特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なる場合も，主引用発明が同一で，これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が異なる場合も，いずれも異なる無効理由となるというべきであり，これらは，特許法１６７条にいう「同一の事実及び同一の証拠」に基づく審判請求ということはできない。

５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１

ア 主引用例をどの証拠とみるのが妥当であるか。

本事例において，主引用発明を認定する際の主引用例が審決（甲３（あるいは甲４））と判決（甲１）とで異なった理由について，議論を行った。また，無効審判における主引用発明の認定に用いる主引用例は，誰が決めるべきであるのかについて議論を行った。

基本的には，本件判決の甲１を主引用例として主引用発明を認定した判決は妥当であるとの意見が多かった。

他方，本件判決も示しているように，審判請求書の記載を参酌しても，主引用例として何を想定しているのかが明確とはいえず，また，主引用例を選択するにあたって，特許庁における審査実務では，対比する発明と最も類似するものを主引用例として選択するのが一般的であることから，最も類似すると考えられる甲３，４を選択したのではないかとの意見もあった。

また，第三次審決の５頁（４）には「加えて・・・」という部分において，平成２５（行ケ）１０１２７号審決取消請求事件を引用した上で「本件審判が改正後１６７条の規定に反しないものとして，新たな「証拠」に基づく適法な審判請求といえるためには，・・・新たに提出された証拠が，実質的に見て，これまでの無効原因を基礎付ける事情以外の新たな事実関係を証明する価値を有する証拠と言える必要があるということができる。」との記載があるように，実質的に中身をみれば甲３，４が主引用例であるべきであると審判合議体が考えてしまったのではないかという印象があり，さらに本件判決の前の第２判決では，主要部が記載された甲３，４を主引用発明

としており，これを主引用例とすべきとした審判合議体の判断も理解することができるとの意見もあった。

ただし，審判請求書の記載が不明確であったならば，やはり，審尋や弁駁指令等で審判請求書の意図を確認すべきで，特には，どの証拠を主引用例とした上で主引用発明を認定すべきか，について審判請求人に釈明する機会を与えるべきだったとの意見もあった。

次に，無効審判における主引用発明の認定に用いる主引用例を決めるのは，誰であるべきなのかについて問題提起がなされた。

ここでは，当事者である請求人が主張するものではなくて，審判合議体が中身を見て決めるべきではないかとの意見があったのに対し，仮に，主引用例を職権で決める場合は，職権審理となるため，原則，職権無効理由を通知しなくてはならないのではないかとする意見や，知財高裁は本判決において，主引用例と副引用例とはあくまで当事者が決めるべきと明確にしたかったのではないかと考えられるとの意見もあった。

なお，過去の一事不再理に関する判決は，いずれも，既に確定している審決との比較において，どれも主引用例と副引用例とを入れ替えたものではなくて，証拠を追加したものであり，その際に追加された証拠が既に判断された証拠と実質的に同一であればその内容が形式的に異なる証拠であったとしても，一事不再理効が及ぶと判断されたものであるのに対し，主引用例と副引用例との入れ替えについて問題になったのは本件が初めてであり，本件審判は，過去の判決を拡張的に理解してあてはめてしまった印象があるとの意見もあった。

イ　主引用発明が異なる場合には一事不再理効が及ばないとした点は妥当か

本件判決のように，既に確定している審決との比較において，主引用発明が異なれば，一事不再理効が及ばないとした結論が妥当か，そして，主引用発明が同一ということはどのように考えるべきかについて議論を行った。

本件判決の判断は，妥当であるとの意見が多数であった。理由としては，主引用発明が異なれば，一致点・相違点も変わることから，容易想到性の判断も異なることとなるのでその具体的検討内容も変わるためであるとした判決の内容を支持するものが多かった。

他方，原告は，引用例が同じであっても，各審判において引用する箇所が異なれば，同一の証拠とは言えない点につき主張している（本件判決「第３　１　(3)」）が，その点について裁判所は判断していないとの指摘があった。

その点について，一般的には，引用例として提示する文献が同じであったとしても，文献から抽出する部分が異なる場合については，どの部分の記載から発明を認定

するかによって，認定される発明が異なり，その点は，審判便覧（３０－０２）[1]にも示されているとの指摘があった。

逆に，異なる引用例であっても，内容として全く同じようなことが書いてあるようなことはよくあるので，実質的に同一の事実や証拠になり得るとの意見もあった。

本件判決では，「主引用例に記載された主引用発明が異なれば」と記載されていることから，その点は，認定する主引用発明が同一なのか否かで判断すべきであるとの意見があったが，一事不再理効が及ぶか否かを判断する際における主引用発明が同一か否かとは，どのように判断するのかとの問題提起がなされた。例えば，下記の（ａ）及び（ｂ）を，請求項に係る発明と比較した際に，一致点と相違点とが同一であれば，証拠としての引用例がそれぞれ異なったとしても，主引用発明が同一と判断されると考えても良いか否かについて問題提起があった。

（ａ） 既に確定した無効審決にて用いられた主引用例から認定された主引用発明
（ｂ） 後の無効審判にて提示された別の主引用例から認定された主引用発明

その点については，仮に一致点と相違点とが同一であったとしても，進歩性の判断における組合せの動機付けとなり得る箇所である「課題等」が異なる場合もあり得，進歩性の判断のように組合せを前提とした場合は，課題等が異なることによって容易想到性に影響を与えるため，主引用発明が同一と判断されるべきではないとの意見があった。

また，発明者が異なるような発明であっても，請求項との比較において，一致点・相違点が同じとなる可能性はあるが，一致点・相違点が同一であることのみをもって，同一の発明とすべきでないとの意見もあった。

他方，技術にはトレンドがあり，ある特定の同時期に，様々な出願人がよく似た発明をしていることもあるし，例えば，本件判決の甲１のように，学生が用いるような教科書のように記載内容が周知の事実である場合，そもそも誰が発明したかも曖昧であることから，発明者もしくは著者が異なることのみによって，別発明とするのは妥当で無いかもしれないとの意見もあった。

結論として，主引用例が異なるような場合に，一事不再理効が及ぶか否かを判断するにあたっては，請求項との比較において，一致点や相違点が同じであったとしても，そのことのみを持って同一の事実及び同一の証拠に当たるとは言い切れず，文献全体を見て判断するべきであるとの意見があった。

[1] https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/30-02.pdf

ウ　（本件判決の具体的事案を一旦離れて）第１の無効審判について請求不成立の審決が確定した場合，第２の無効審判請求において，主引用例と副引用例とを入れ替えれば，一事不再理効は及ばないか。また，それにより進歩性判断の結論が替わることはあり得るか。

本件判決の事案を契機として，③に記載の内容について議論を行った。

本件判決は，前の審決と本件審決とでは主引用例が入れ替えられたと判断した事案であるが，“主引用例と副引用例とを入れ替えた”ものと判断された事案ではないことに注意されたい（無効審判請求人は，そのように主張した。）。本件判決は，前の審決では提出されなかった周知技術を示す教科書（甲第１号証，「入門キレート（改訂第２版）」）について，「周知技術であるから，無効理由を特定する事実ではない。…単に，第２審決の無効理由における主引用例と周知技術の主張の順序を入れ替えたにすぎない」との被告の主張を排斥し，同周知技術を主引用例と認定したものである。

主引用例と副引用例とを入れ替えた場合は，主引用発明が異なることとなるから，「同一の事実」ということになることはないと考えられるとの意見があった。

他方，主引用例と副引用例とを入れ替えることによって，本件判決の１７頁に記載された「実質的に異なる主引用発明」に該当せず，一事不再理効が及ぶという判断が示される可能性もあるのではないかとの意見もあった。また，そのようなケース等について本判決は明確にしていないと考えられるとの意見もあった。

また，主引用例と副引用例とが入れ替わったような場合は，審判合議体はそもそも１６７条では判断すべきで無いということかもしれないとの意見もあった。

その一方で，特許権者側の立場とすると，主引用例と副引用例とを入れ替えた上で，何度も無効審判を請求されると不当に酷ではないかとの意見もあった。

さらには，審判請求人が紛争の期間を延ばしたいということが目的であれば，請求不成立となったとしても，主引用例と副引用例とを入れ替えた上で再度無効審判を請求した方が良いのではないか，実際，手を変え，品を変えて無効審判を起こすことはあり得るとの意見もあった。

それに対し，審判請求人からすると無効理由として主張したいことは，一度に全部主張し尽くしたいので，主引用例と副引用例とを入れ替えた無効理由も予備的に主張したいと考えるのが自然であるとの意見や，主引用例と副引用例とを入れ替えた予備的な無効理由も主張すると，（審判請求人に）主たる主張に自信が無いように捉えられるのではないか，また，審判請求人からみて，審判請求するための時間がどのくらいあるかによって主張する内容も変わってくるし，主引用例と副引用例とを入れ替えた場合のそれぞれの主張において，その根拠がどのくらい強いかにもよるのではないかとの意見もあった。

主引用例と副引用例とを入れ替えた場合に，結論が異なる場合があるかについて議

論がなされ，本件審決においては，主引用例と副引用例とが入れ替わった場合においても，結論が変わらないということを検討した上で，それらを総合的に考慮して，法第１６７条の適用を判断したのかもしれないとの意見もあった。

主引用例と副引用例とを入れ替えた場合に，結論が変わることは殆ど無いと考えられるが，入れ替えることによって阻害要因がないということはあり得るとの指摘があった。また，主引用例と副引用例とを入れ替えた場合に進歩性の判断における容易想到性の結論が変わった事例について提示された（参考判決１－１，参考判決１－２）。

エ 審判請求書の記載について

本件審決と本件判決とで主引用例の認定が異なることとなった要因の一つでもある，審判請求書の記載について議論を行った。特に，一般的に，審判請求書において，主引用例や副引用例が明確でないことは多くなく，何故このような審判請求書の記載となったのかについての背景や，被請求人の立場からみた対処等について議論を行った。

本件審判における審判請求書の記載について，（ａ）過去に比べて，現在では無効審判によって無効にすることが難しく，また，法第１６７条の適用の回避のために，このような審判請求書になったのかもしれないという印象があるとの意見，（ｂ）審判請求書を提出し，その後の審判合議体の反応を確認しながらその内容を明確にするべきと考えていたのかもしれないとの意見，（ｃ）無効審判を請求したということは，当該特許発明について実施していた可能性があり，仮に無効とならなくとも，無効審判を通して当該特許発明と自分の実施内容との関係を明確にしたいという意図がある場合もあり，そのようなことを考慮したため，意図的に審判請求書を明確にしなかった可能性もあるとの意見があった。

他方，本件については，審判決を通して落ち着くべきところに落ち着いたという印象があるが，被請求人の立場としては，一般的に主引用例が明確でないと反論することが困難であるという問題点があるとの指摘があった。

また，仮にこのような審判請求がなされた場合，被請求人が，答弁書において「審判請求書の意図が不明である」と反論したときに，審判合議体にどのように影響するのか，それだけで答弁を終わらせることはできるのか，審判合議体が請求人に審尋などするのかとの指摘があり，それに対し，審判合議体も答弁書の記載と同様に，「請求書の意図が不明」と判断すれば審判請求人に釈明の機会を設けるということになる可能性は高いが，仮に，審判合議体から見た場合に審判請求の記載が明確であれば，次の段階に進むこととなるため，被請求人の答弁の機会が失われる可能性があるとの意見があった。

なお，本件審判の審判請求について，意図的に曖昧に書かれているという印象があるが，その理由としては，法第１６７条の解釈や運用がまだ明確になっていないとする意見があった。特に，法第１６７条については既に判決が多数出ているものの，その運用が明確になっているという訳ではなく，法第１６７条の解釈は未だ流動的であるという背景も考慮した上で，審判請求書を意図的に曖昧に記載したのではないかという意見があった。

参考として，日本知的財産協会が平成２２年４月から平成２３年３月までに判決言渡しがされた進歩性に関する裁判例１６０件を対象に行った研究では，基本構成が開示された文献を主引用例とした場合と，課題を解決する手段（以下「特徴部」という。）が開示された文献を主引用例にした場合とでは，前者の判断枠組みで判断された事案が７８％，後者の判断枠組みで判断された事案が２３％であったところ，後者の方が無効とされた割合が高かった（進歩性が否定されやすい）という研究結果があるとの情報提供がなされた[2]。もっとも，同研究では，後者の判断枠組みが採用された事案は，特徴部を有する発明が本件発明と技術分野及び課題が共通しており，基本構成の一部も開示されていた事案であったことを断っている。このことから，常に，後者の判断枠組みの方が無効になりやすい（進歩性が否定されやすい）と即断することはできないと思われる。

（２） 検討事項２（他の判決との関係について）

ア 本件判決と参考判決２（平成２７年（行ケ）第１０２６０号）とは，一事不再理効が及ぶか否かの基準として同一なのか異なっているのか。仮に異なっている場合，現法下においてどちらがより妥当であると言えるのか。

ここでは，本件判決後になされた上記参考判決との関係について議論を行った。特に，参考判決の内容は本件判決よりも，法１６７条をより広く解釈しているようにも読めるため，その内容の異同等について議論を行った。

特許法第１６７条の趣旨について，参考判決２の解釈に賛成する意見があり，参考判決と本件判決との比較でいうと，参考判決２の方が広く捉えているという意見が多かった。そして，参考判決２のように解するのが，納得感があり，周知技術といってもいろいろあるが，本件判決の解釈はやや狭いのではないかという意見があった。

他方，参考判決２と本件判決は矛盾していないと考えているという意見もあった。特に，本件判決は，「特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なる場合も，主引用発明が同一で，これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が異なる場合も，いずれも異なる無効理由となるというべき」としており，そもそも「主引用例や副引用例が異なる場合」とは判示していないこと，さらには，「主

[2] 知財管理，「進歩性判断における主引用発明の選定に関する考察―引用発明の組合せ手法が論理づけに与える影響―」，６２巻（２０１２年），９号，１２４９頁

引用発明が実質的に異なれば」と「実質的」との文言を入れていることから，参考判決２にて示された内容と，本件判決とは同じことを示していて，一般論もあてはめも矛盾せず，解釈が異なるといえないとの意見もあった。

参考判決２の審決では，周知例として１回目より適切なものが示されたという認識であるが，以前提示した周知例を撤回して再度新たに周知例として提示すれば異なる周知技術といえるのかもしれないが，異なる周知例であるのに拘わらず，単に追加しただけであるとすると，同じ周知技術であるという印象が強かったのではないかとの意見もあった。

また，本件判決は，あてはめの部分において，「実質的」という文言を落としているが，その理由については，本事例の場合は実質的に異なるかどうかを判断するまでも無く，本当に異なったといえるのではないかとの意見があった。

イ 参考判決３と参考判決４との関係について

参考判決３：平成２５年（行ケ）第１０２２６号

参考判決４：平成２５年（行ケ）第１０１２７号

ここでは，本件判決よりも前の判決である参考判決３及び４との関係について議論した。

参考判決３はその判決の前の確定審決時に，製品の販売数につき信憑性がないとの判断がなされたため，その信憑性を示す証拠を出したというもので，間接事実を少し加えた事例と考えられる。その意味では，既出の証拠の証明力を補強するための証拠の単なる追加であり，１６７条の対象となり得るようであるとの意見があった。

また，参考判例４も，商標に関する判決であるが，既出の証拠の証明力を補強するための証拠を追加したようなパターンであるとの指摘があった。

それらの判決を踏まえると，既出の証拠の証明力を補強するための証拠を単に追加しただけでは認められない傾向はあると考えられ，既出の証拠の証明力を補強するための証拠ではなく，既出の証拠とは独立した要証事実に関するものとして証拠を提出する場合は，前に出したものは一度撤回した上で，新たな証拠を提示した方が一事不再理効は及ばず，実質的な審理をしてもらいやすいのではないかという意見があった。少なくとも，既出の証拠とは独立した要証事実に関する証拠であることを明示する必要があると思われる。

本件判決は，前の審決と主引用例を差し替えた場合（注：主引用例と副引用例とを差し替えた場合ではない。）のものであり，参考判決として提示された他の３つの判決（参考判決２－４）はいずれも既出の証拠の証明力を補強するため証拠を追加したパターンであるため，副引用例を差し替えた場合に一事不再理効が及ぶか否かについては，まだ判例上は明確ではないといえるのではないかとの意見があった。

他方，無効審判において，前回の無効審判と証拠が同じと判断された場合は，前回

の無効審判と同様に無効にならないことは当然であるが，仮に，新たな証拠を提示し，法１６７条にて門前払いにならなかった場合は，無効になる可能性が高いともいえるとの意見もあった。

また，審判請求人の立場としては，副引用例を差し替えて再度請求することは，請求人としては失うものがないとの意見があった。例えば，前の審判において，相違点に係るものを示した文献を提示しておらず，審判請求書において苦しまぎれに設計事項とし，無効審判が成立しなかった場合に，その後相違点に係る文献を見つけて，再度無効審判を請求した場合は，相違点に係る重要な文献を提示するのであるから，一事不再理効は及ばない可能性があるとの意見もあった。

法２９条の例ではないが，法３６条６項１号のサポート要件が論点となったもので，過去に同じ特許に対して同じ論点で，一事不再理効が及ばなかった判決があったとの指摘もあった。仮に，前回の判決において判断されたものがサポート要件であったとして，再度サポート要件によって無効理由を主張してきたとしても，「同一の事実」として一事不再理効が及ぶかか否かは内容次第であるとの意見もあった。

他方，平成２３年法律６３号による改正前は，「何人も」同一の事実及び証拠に基づいて特許無効審判を請求することができないと規定され，無効審判の確定審決に第三者効が認められていたところ，法１６７条の法改正後は，「当事者及び参加人」に限定されていることから，その趣旨は制度利用者の利益に沿うものであるか否かについても議論が及んだ。その点については，法改正前は，「何人も」であったために，当事者でない第三者が主張した無効理由が不十分であり無効審判請求が成立しなかったような場合でも，再度の無効審判を請求できなかった。それに対し，法改正後は，そのような懸念がない点で、制度利用者の利益により近づいたのではないかとの意見があった。

ウ 参考判決５（昭和４２(行ツ)２８）（一事不再理効と審理範囲との関係）との関係について

ここでは，一事不再理効の範囲と，参考判決５（メリヤス編機事件）における審決取消訴訟の審理範囲との関係について議論を行った。その背景として，以下の内容について簡単に説明があり，その後議論に移った。

- 参考判決５は，一事不再理効の範囲と審決取消訴訟の審理範囲とは同一であることを前提として判断しているようである。
- 但し，紛争の一回的解決ということを重視した場合，審決取消訴訟の審理範囲の方が広い場合もあると理解している。
- 実際，実務上は乖離してきていて，審決取消訴訟の審理範囲の方が広くなっているとの意見もあり，審判において当事者が主張しているのであれば，審決取消訴

訟の審理範囲を一事不再理効の範囲よりも広く解してもいいというような考えもある。

- そのように，元々同じであるはずの一事不再理効の範囲と審決取消訴訟の審理範囲とが乖離してきているようだが，止むを得ないかもしれない。
- そもそも，審決取消訴訟の審理範囲と，一事不再理効の範囲とを混同している人も多い。
- 参考判決６は，参考判決５とその点において立場は同じであるが，審決取消訴訟において新たに証拠が提出されたときに，それを採用するか否かを判断するにあたって，審判において提出されていた文献に記載された考案の意義について明らかにするために必要であれば，新たな証拠を採用することはできると判断したというものである。

一事不再理効の範囲と審決取消訴訟の審理範囲について，その範囲が一致している必要があるのか，との指摘に対し，大正１０年法において，元々の立法趣旨は一致するものと考えていたというだけの話で，一致すべきといっている人がいるわけではないとの意見があった。

また，参考判決５が一事不再理効についても言及しているので，審決取消訴訟の範囲と，一事不再理効の範囲とは，元々は同じであったということと理解できるとの意見もあった。

他方，参考判決５が出された昭和５１年にはそうであったとしても，最近はその考えは変わりつつあるかもしれないし，参考判決５も単に一事不再理効に言及しただけであるとの意見もあったが，その考え方は今も変わっていないのではないかとの意見もあった。

仮に，一事不再理効の範囲と審決取消訴訟の審理範囲とを一致させるべきであるとすると，例えば，主引用例と副引用例とを入れ替えて主張すれば一事不再理効は及ばないと考えることに関し，審決取消訴訟において，審判請求時に提示した主引用例と副引用例とを入れ替えて主張することが（上記一事不再理効の考え方と同様に）同一の事実及び同一の証拠ではないとして許されないとすると，請求人にとって酷ではないか，審決取消訴訟における一回的解決の観点から考えるべきであるとの意見があった。

他方，審決取消訴訟において主引用例と副引用例とを入れ替えて判断することは，審決取消訴訟における一回的解決の観点や，請求人にとっての利益というよりも，無効審判の段階において争っているのかどうかが重要ではないかという意見もあった。

主引用例の選定にあたっては，阻害要因を判断した上で，前提となる構成が開示された文献と課題解決手段（特徴部）が開示された文献とについて，特徴部が開示された文献を主引用例としたほうが無効になりやすいという研究結果があるが，特徴部が

開示された文献を主引用例とした方が請求項に係る発明に至るストーリーとしてきれいになる場合が多いことが理由ではないかとの意見もあった。

参考判決６において，審決取消訴訟において，審判において提出されていた文献に記載された考案の意義について明らかにするために必要であれば，新たな証拠を採用することはできると判断したことについては，新たな証拠を追加しても一事不再理効が及ぶという判決（参考判決３及び４など）と，親和的であると考えられるとの意見があった。

また，仮定の話として，最初の無効審判請求時に文献１，２を提示し，無効審判の請求不成立の審決がなされ，その後審決取消訴訟において文献３，４が追加され，審決が維持されるなどして当該審決が確定した後に再度無効審判を請求する場合，当該無効審判において文献１，２，３，４を提示した場合は，一事不再理効が及ぶという理解でよいのではないかという意見があった。

他方，審決取消訴訟の審理範囲と一事不再理効の範囲について，一事不再理効を広く適用すると，本来無効にするべき権利が，無効にできなくなってしまうと可能性もあるので，それらの範囲は分けて考える方が適切ではないかとの意見もあった。

審判段階から裁判段階で主引用例と副引用例とを入れ替えて，当事者も納得して，それで無効としないと判断した参考判決７がある。一事不再理効及びメリヤス編機事件にも言及している。

なお，主引用例と副引用例との入れ替えは，審判請求書に元々記載がなかったところ，そのような入れ替えを行うのであれば，審判実務においては審判請求の要旨変更に当たるとの判断がなされる（仮に，要旨変更であると判断したとしても，要旨変更であると指摘した上で，審判合議体が自ら職権無効理由通知を出すこともある）との指摘があった。

以上

参考資料

参考判決１－１：知財高判平成２５年４月１０日（平成２４年（行ケ）第１０３２８号）「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」事件では，「前訴判決は，第１審決が本件審決の引用例４を主引用例とし，相違点１…及び相違点２…に係る構成は，いずれも周知例に記載された事項に基づいて容易に想到し得たことであると判断したのに対し，主引用例に記載された発明において，①相違点１に係る構成を採用する動機付けがなく，同構成に至ることが容易であるとの結論に至る合理的な理由が示されていない，②相違点２に係る構成を採用することは，特段の事情のない限り回避されるべき手段であり，同構成に至ることが容易であったとはいえないとして，第１審決を取り消したものである…。

これに対し，本件審決は，上記のとおり，第１審決において，相違点１に係る周知例２として示された文献を主引用例とし，臭気中和組成物の有無を相違点として，主として引用例２（第１審決の周知例６）に記載された事項から，上記相違点に係る構成に想到することは容易であったとの判断をしたものである。

そうすると，本件審決は，主引用例を入れ替えたことにより，前訴判決とは判断の対象を異にするものと認められるから，前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法３３条１項）に違反するとはいえない。」とされている。

参考判決１－２：知財高判平成１８年７月１１日（平成１７年（行ケ）第１０１７９号）「おしゃれ増毛装具」事件では，（付与後異議取消）決定が主たる引用例とした発明に，決定が従たる引用例とした事項を適用して本件発明のように構成することは当業者にとって容易想到でなかったから決定の判断に誤りがあると認定した上で，続いて，決定が従たる引用例とした刊行物を主たる引用例として，決定が主たる引用例とした刊行物を従たる引用例とすることによって，本件発明に進歩性がないことが論理付けられるから，決定の結論に影響を及ぼさないと判示して，決定を取り消さなかった。

参考判決２：知財高判平成２８年９月２８日（平成２７年（行ケ）第１０２６０号）「ア　特許法１６７条は，特許無効審判の審決が確定したときは，当事者及び参加人は，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができないと規定している。同条の趣旨は，排他的独占的権利である特許権（同法６８条）の有効性について複数の異なる判断が下されるという事態及び紛争の蒸し返しが生じないように特許無効審判の一回的紛争解決を図るために，当事者及び参加人に対して一事不再理効を及ぼすものと解される。

先の特許無効審判の当事者及び参加人は，同審判手続において無効理由の存否につき攻撃防御をし，また，特許無効審判の審決の取消訴訟が提起された場合には，同訴訟手続において当該審決の取消事由の存否につき攻撃防御をする機会を与えられていたのであるから，『同一の事実及び同一の証拠』について狭義に解するのは，紛争の蒸し返し防止の観点から相当ではない。

イ　この点に関し，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１６７条においては，一事不再理効の及ぶ範囲が『何人も』とされており，先の審判に全く関与していない第三者による審判請求の権利まで制限するものであったことから，『同一の事実及び同一の証拠』の意義を拡張的に解釈することについては，第三者との関係で問題があったということができる。しかし，上記改正によって第三者効が廃止され，一事不再理効の及ぶ範囲が先の審判の手続に関与して主張立証を尽くすことができた当事者及び参加人に限定されたのであるから，『同一の事実及び同一の証拠』の意義に

ついては，前記アのとおり，特許無効審判の一回的紛争解決を図るという趣旨をより重視して解するのが相当である。
…（中略）…
したがって，本件審判における原告の前記主張は，確定した前件審決と同一の主引用例に基づいて本件発明の容易想到性を主張するものであり，主引用例以外の証拠についても，上記のとおり前件審決において副引用例とされていた甲第６から１８号証に加え，甲第１，４及び５号証を追加したにすぎない。
このように，確定した前件審決と主引用例が同一であり，まして，多数の副引用例も共通し，証拠を一部追加したにすぎない本件審判の請求は，『同一の事実及び同一の証拠』に基づくものと解するのが，前記アの特許法１６７条の趣旨にかなうものというべきである。
以上によれば，本件審判における原告の前記主張は，確定した前件審決と『同一の事実及び同一の証拠』に基づくものであるから，特許法１６７条に該当し，許されない（この点に関し，本件審決が，本件審判において前件審判時に証拠として提出されなかった甲第４，５号証が提出され，前件審判時に主張されなかった回動するタンブラー錠用の鍵において摺り鉢形の窪みを有した鍵が周知であることが主張されたことをもって，前件審判と同一の証拠に基づく審判請求とはいえない旨判断したことは，誤りである。）。したがって，上記主張を排斥した本件審決の判断が誤りであるという取消事由は，それ自体，失当というべきである。」（下線は報告書において追加。）

参考判決３：知財高判平成２６年３月１３日（平成２５年（行ケ）第１０２２６号）
「無効審判請求においては，『同一の事実』とは，同一の無効理由に係る主張事実を指し，『同一の証拠』とは，当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解するのが相当である。そして，同一の事実（同一の立証命題）を根拠づけるための証拠である以上，証拠方法が相違することは，直ちには，証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべきである。」

参考判決４：知財高判平成２６年２月５日（平成２５年（行ケ）第１０１２７号）
「本件審判請求が改正前商標法５６条１項に反しないものとして，新たな『証拠』に基づく適法な審判請求といえるためには，形式的に第一次無効審判請求で提出されたものと異なる証拠が提出されてさえいれば許されることとなるわけではなく，新たに提出された証拠が，実質的に見て，これまでの無効原因を基礎付ける事情以外の新たな事実関係を証明する価値を有する証拠といえる必要があるというべきである。」

参考判決５：最大判昭和５１年３月１０日（昭和４２年（行ツ）第２８号）

「審決取消訴訟の審理範囲は，①専ら審判手続において現実に争われ，かつ，②審理判断された特定の無効原因（無効理由・拒絶理由）に関するもののみが，審理の対象とされる。」

参考判決６：最判昭和５５年１月２４日（昭和５４（行ツ)第２号（食品包装容器事件））
「審判の手続において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法，違法を判断するにあたり，審判の手続にはあらわれていなかつた資料に基づき右考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）の実用新案登録出願当時における技術常識を認定し，これによつて同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定したとしても，このことから審判の手続において審理判断されていなかつた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法，違法を判断したものということはできない。」

参考判決７：知財高判平成２９年１月１７日（平成２８年（行ケ）１００８７号）
「特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては，審判で審理判断されなかった公知事実を主張することは許されない（最高裁昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁）。
しかし，審判において審理された公知事実に関する限り，審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすること，あるいは，複数の公知事実が審理判断されている場合にあっては，その組合せにつき審決と異なる主張をすることは，それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできないから，取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとすることはできない。
前記のとおり，本件審決は，①引用発明１を主たる引用例として引用発明２を組み合わせること及び②引用発明３を主たる引用例として引用発明１又は２を組み合わせることにより，本件特許発明を容易に想到することはできない旨判断し，その前提として，引用発明２についても認定しているものである。原告は，上記①及び②について本件審決の認定判断を違法であると主張することに加えて，予備的に，引用発明２を主たる引用例として引用発明１又は３を組み合わせることにより本件特許発明を容易に想到することができた旨の主張をするところ，被告らにおいても，当該主張について，本件訴訟において審理判断することを認めている。
引用発明１ないし３は，本件審判において特許法２９条１項３号に掲げる発明に該当するものとして審理された公知事実であり，当事者双方が，本件審決で従たる引用例とされた引用発明２を主たる引用例とし，本件審決で主たる引用例とされた引用発

明１又は３との組合せによる容易想到性について，本件訴訟において審理判断することを認め，特許庁における審理判断を経由することを望んでおらず，その点についての当事者の主張立証が尽くされている本件においては，原告の前記主張について審理判断することは，紛争の一回的解決の観点からも，許されると解するのが相当である。

なお，本判決が原告の前記主張について判断した結果，請求不成立審決が確定する場合は，特許法１６７条により，当事者である原告において，再度引用発明２を主たる引用例とし，引用発明１又は３を組み合わせることにより容易に想到することができた旨の新たな無効審判請求をすることは，許されないことになるし，本件審決が取り消される場合は，再開された審判においてその拘束力が及ぶことになる。」

事例２（特許共通２）

審判番号	無効２０１１－８００２６６（特許第３６９０８６４号） （平成２５年７月３日：請求成立審決 → 審決取消） （平成２６年１０月７日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２６年５月２９日 平成２５年（行ケ）第１０２２８号（審決取消）
発明の名称	光触媒体の製造法
主な争点	特許法３８条（共同出願要件）
ポイント	①共同出願要件判断の前提となる，技術指導に伴う契約の解釈 ②発明の特徴的部分の完成に創作的に関与するか否かで発明者適格性を判断することについて

１　事件の概要

本件は，発明の名称を「光触媒体の製造法」とする特許発明に関するものである。

本件特許について，共同出願要件違反等を理由とする無効審判（本件審判）が請求されたところ，審決は，本件発明は佐賀県の職員であるＣ（公報上の発明者であるＡ，Ｂ以外の者）の技術指導と無関係に発明されたものではなく，佐賀県と出願人２社（其々，Ａ及びＢの所属企業）との間で締結されていた「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」（以下，「本件確認書」（参考資料（１）参照）という。）中の第１条所定の「技術指導関連発明」に該当するという認定を前提として，出願人２社は，同第２条の「…独自に行った技術指導関連発明に係る特許出願を行おうとするときは，当該発明を独自に行ったことについて事前に知事の同意を得るものとする。」旨の規定に反して事前に知事の同意を得なかったため，佐賀県は，本件特許を受ける権利を有し，少なくとも本件特許の出願人であり，本件特許は共同出願違反（特許法３８条違反）であるとして，無効にする旨（請求成立）の判断をした。

そこで，特許権者である原告が審決取消訴訟を提起したところ，判決は，本件発明が「技術指導関連発明」に該当すると認定した上で，第２条の「当該発明を独自に行った」場合に該当するか否かを判断するためにＡ，ＢのみならずＣも発明者であるかを検討し，Ｃは発明者でなく第２条が適用されるとした。ここまでは審決と同じ結論であったが，判決は，第２条に違反して事前に知事の同意を得なくても，契約違反となることは格別，直ちに特許を受ける権利が佐賀県（知事）に帰属することとなるということはできないから共同出願違反（特許法３８条違反）はないとして，審決を取り消した。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（本件確認書第１条の「技術指導関連発明」の解釈について）

ア　本件確認書第１条の「技術指導関連発明」を，技術指導に関連して得られた発明

である，と解釈した審決及び判決の判断は妥当であるか

（２） 検討事項２（本件確認書第２条と特許を受ける権利の帰属について）

ア 本件確認書第２条違反であるからといって，特許を受ける権利が佐賀県知事に帰属にすることにならない，とする判決の判断は妥当であるか

（３） 検討事項３（共同発明者の認定について～Ｃが発明者であるか否か ）

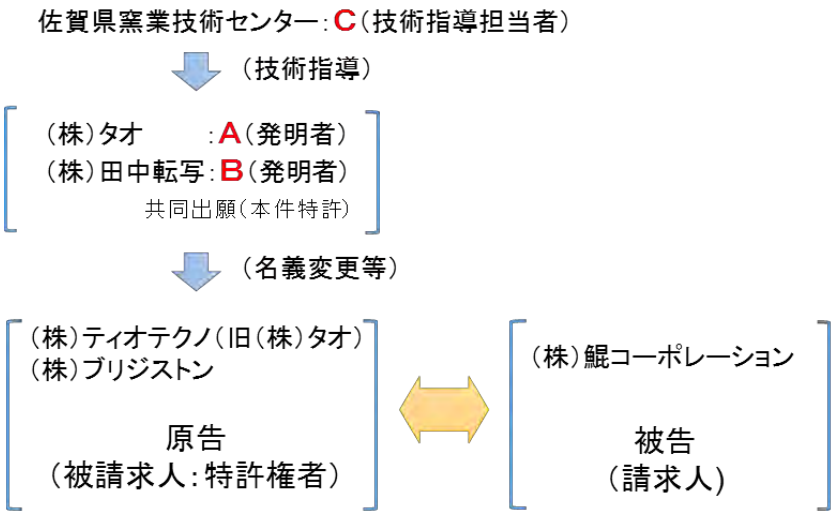
ア Ｃが行った技術指導に係る技術は，本件訂正発明の特徴的部分でないから，本件確認書の規定にかかわらず発明者と認められない，という判決の判断は妥当であるか

イ （一般論としての）発明者を認定する際の考え方について

（４） 検討事項４（第三者が（共同）発明者であると主張する際の立証責任について）

３ 審決の概要

（１） 本件審判に関する当事者等の相互関係



（２） 審決の概要

本件審判では，①本件特許に係る発明は，本件確認書第１条の「技術指導関連発明」に該当すること，②被請求人は，本件確認書第２条の規定により事前に知事の同意を得なければならないところ，そのような証明をしてこなかったこと，③前記②により佐賀県は本件特許の出願人であるというべきであり，特許法第３８条の規定に違反して特許されたものであるとして，本件特許を無効とした。その結論に至る流れは概略以下の通り。

- 証人Ｃの証言をもとに，①本件特許の出願日は，平成８年３月２９日で技術指導期間中であること，②証人Ｃは，平成８年の２月頃には，ペルオキソチタン酸に関する研究をしていたこと，③技術指導当初のＢ氏の光触媒に関する技術知識は

初歩的なものであったこと，④本件特許に係る特許出願を基礎としたＰＣＴ出願において，請求項２０及び請求項２１に係る発明が追加されると共に，出願人及び発明者として証人Ｃも追加されていること等を事実として認定した。

- 上記事実認定に基づき，証人Ｃの技術指導とは無関係に本件特許に係る発明がなされたものということはできず，技術指導関連発明であることは明らかであるとした。
- また，本件確認書の第２条の規定により，被請求人は，事前に知事の同意を得なければならないが，知事の同意が得られたことについては，証明してこなかったため，佐賀県は，本件特許を受ける権利を有し，少なくとも本件特許の出願人であるというべきであるとした。
- それにもかかわらず，本件特許に係る特許出願は，株式会社田中転写と株式会社タオのみによってなされたもので，本来共有に係るべき本件特許が共同で特許出願されたものでないことは明らかであり，本件特許は，特許法第３８条の規定に違反してされたものであり，同法第１２３条第１項第２号に該当するとした。

４　判決の概要

判決においては，「技術指導関連発明」の意義を明確にした上で，本件訂正発明[1]は，本件確認書の「技術指導関連発明」に該当するとしつつも，証人Ｃは，本件訂正発明の共同発明者ではないこと，本件確認書の第２条の解釈を行った上で，本件特許権が佐賀県知事に帰属するということはできないから，佐賀県が本件特許の出願人であるとの審決の判断は誤りであるとした。その結論に至る流れは概略以下の通り。

- 本件確認書における「技術指導関連発明」につき，単に技術指導に関連して得られた発明を意味するものにすぎないと解するのが相当であるため，本件訂正発明は，本件確認書の「技術指導関連発明」に該当し，本件確認書の適用を受けるものである。
- 本件訂正発明が，本件確認書の「技術指導関連発明」に該当するとしても，本件訂正発明の発明者が誰であるかによって，適用されるべき本件確認書の条項が異なることとなる。
- 本件訂正発明の特徴的部分は，光触媒を基体に接着させるためのバインダーとしてアモルファス型過酸化チタンゾルを用い，これにより，光触媒粒子をあらゆる基体上に，その光触媒機能を損なわせることなく，強固に，かつ，長期間にわたって担持させることができる点にあるところ，Ｃが，光触媒とアモルファス型

[1] 本件特許は，先行する無効審判（無効２００６－８０１９１）の結果，請求項１が無効となり，その後，訂正請求により訂正されているため，判決においては，「本件訂正発明」と記載されている。

過酸化チタンゾルを混合することや，アモルファス型過酸化チタンゾルをバインダーとして用いることを指導したとは認められないため，Ｃは，本件訂正発明の特徴的部分の完成に創作的に関与したものではなく，本件訂正発明の共同発明者ではないものと認められる。

- 本件訂正発明の発明者はＢ（及びＡ）であり，Ｂは被指導企業の者であるから，本件訂正発明に係る特許を受ける権利のうちＢの持分については，本件確認書第２条の適用があることとなる。
- 被告は，原告らが，佐賀県知事から本件特許の出願につき事前に同意を得ていない以上，本件確認書第２条の規定に該当しない場合であるので，同第１条が適用されるべきである旨主張するが，佐賀県の行動状況に照らすと，本件確認書第１条の規定における第２条に該当する場合とは，佐賀県知事の同意を得なかった場合を意味するものではなく，むしろ被指導企業の者が独自に行った技術指導関連発明に関する場合を意味するものと解釈するのが合理的である。
- 原告らが本件特許を出願するに当たり，佐賀県知事の同意を得なかったからといって，それにより直ちに本件訂正発明について特許を受ける権利ないしは本件特許権が佐賀県知事に帰属することとなるということはできない。
- 以上によれば，佐賀県が本件訂正発明について特許を受ける権利を有し，少なくとも本件特許の出願人であるとの審決の判断は誤りである。

５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１（本件確認書第１条の「技術指導関連発明」の解釈について）

ア　本件確認書第１条の「技術指導関連発明」を，技術指導に関連して得られた発明である，と解釈した審決及び判決の判断は妥当であるか

本事例において，上記アの判断が妥当か否か，技術指導関連発明に関する原告の主張や，技術指導や共同研究等のように，発明に至る過程に多数の者が関与する場合の問題点について議論を行った。

判決が，本件確認書第１条の「技術指導関連発明」の解釈に関して審決の判断を支持し，「単に技術指導に関連して得られた発明を意味するものにすぎないと解するのが相当である」と判断したことについて，妥当な判断であるとの意見が多かった。

次に，技術指導関連発明について，判決では単に技術指導に関連して得られた発明を意味するものに過ぎないとしているのに対し，原告の主張，すなわち「本件確認書の「技術技術関連発明」も発明である以上，「技術指導関連発明」に必要であるべき「技術指導」とは，課題を解決するための着想及びその具体化の過程において，発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与するような技術指導をいうものと解するべきである」という主張自体，失当なのかどうかについて問題提起がなされた。

この問題について，原告は「発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与するような技

術指導」と主張しているのであって，「発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与する技術指導」と主張しているわけではないので，主張自体が失当というわけではないと考えられる，との意見があった一方で，技術指導の定義は，本件確認書に「「コーティングとその原料製造」に関する技術指導を行うに際し，・・・」と規定されているように，漠然としたものであり，よほどの事情がない限り，この記載から本件確認書が意味する「技術指導」とは，「発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与するような技術指導」であるとは認定できないのではないか，との意見も出された。

また，後者の意見に関連して，「よほどの事情」とは具体的にどのようなことが考えられるかについて質問がなされた。それに対し，一例として，確認書締結の際に，当事者において「技術指導」とは，「発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与するような」ものであることを前提としたやりとりでもしていない限り，そのような認定にはできないだろう，との考えが述べられた。但し，確認書締結の際に被告と佐賀県とで実際にどのようなやりとりがあったかについて後で確認することは難しく，主張立証のしようがないといった意見や，裁判において第三者との共同出願違反の主張がほぼ認められたことがないのは，そういう事実上の問題（事実を確認することが困難）もあるのではないか，といった考えが述べられた。

続いて，技術指導や共同研究等のような，発明に至る過程に多数の者が関与するような場合に発生しやすい問題について，仮想事例を交えながら検討した。

本事例での争点の一つとなったように，技術指導に関連して得られた発明の場合，技術指導した範囲や内容が，発明のどの部分にどのように寄与したか，または寄与してないか，などについても様々な判断があると考えられ，その場合の関与の仕方の程度なども問題となる，との意見が出された。

また，共同研究における実際の問題として，共同で研究を行った後に，当該研究内容を一方の当事者が勝手に公開する，または出願するというような，共同出願違反や契約違反などのトラブルになる仮想事例について議論を行った。

その点，トラブルの事前防止策として，知財担当が共同研究開始前に当該研究の諸条件を規定する契約書のチェックをしっかりと行う必要があるとの認識はあるが，その影響で一時的に研究開発のスタートが遅れてしまうことがあり，研究者等，研究開発を進めたい側からすると不満となってしまうため，実際には知財担当による契約書のチェックを徹底することは難しい場合もあるとする意見が出された。

他方，共同研究を行っている相手から，共同出願違反ではないかと一方的に言われることもあり，そのような場合には，反論の手段として，共同研究の相手から提供された情報が既に公知であるということを証明する必要が生じる場合もある等の指摘がなされた。

（２） 検討事項２（確認書第２条と特許を受ける権利の帰属について）

ア　本件確認書第２条違反であるからといって，特許を受ける権利が佐賀県知事に帰属にすることにならない，とする判決の判断は妥当であるか

本事例において，上記判断が妥当であるか否か，その判断に至る過程や本件確認書自体について議論を行った。

本判決において，本件確認書第２条違反であるからといって，特許を受ける権利が佐賀県知事に帰属にすることにならないと判断されたことにつき，妥当な判断である，との見解で一致した。

ただ，その判断に至る過程において佐賀県の行動状況，すなわち佐賀県が権利保全等のために，原告らに対して本件特許権ないしは特許を受ける権利の移転を求めたり，本件特許の成立後であれば無効審判を申し立てる等の行動をほとんど取らなかったことを示した上で，「以上の佐賀県の行動状況に照らすと，・・・」（判決３３頁）とした箇所について，仮に佐賀県が権利保全等の行動をとっていたのであれば，本判決の結論は変わっていたのか，という問題が提起された。

この問題提起につき，本件確認書の文言解釈に加えて，周辺状況をどの程度考慮すべきかについて様々な意見が出された。概ね，基本的には文言解釈で判断すべきではないか，とする意見が多かった。他方，周辺状況考慮の妥当性に関しては，二次的に周辺状況や事情を参酌するのが一般的であるが佐賀県の行動状況をここでピックアップしたのは違和感があるという意見や，裁判所が合理的意思解釈をする上で周辺事情を考慮するにあたって，県の行動状況を取り上げたとしても特段違和感があるものではないのではないかという意見が出された。

また，本事例でいう周辺状況に関しては，例えば，仮に佐賀県から技術指導を受けた他の全ての企業が全ての権利を佐賀県に移転するなどの周辺状況が無い限り，本件確認書を根拠として県への権利の移転義務があると認定することは難しいのではないか，といった意見も出されたた。

続いて，先の議論で「基本的には文言解釈が一般的ではないか」という指摘が出たことを踏まえて，本件確認書の文言の解釈及び妥当性，すなわち公的機関による技術指導が行われる場合の関連発明の取扱いに関する規定の内容について議論を行った。

まず，本件確認書第１条は，２条（乙の単独出願），３条（甲と乙の共同出願）に該当する場合を除くほか，技術指導関連発明に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は県知事に帰属するとしている点について，これは県が技術指導を企業に対して行うものであるから，実際上，第１条のような場合は少ないとは思いつつも，原理原則として県知事に帰属するというということを想定していたのではないか，といった意見や，他の規定を参酌する限り，県側が単独でドラフトしたひな形に基づいて作成された確認書ではないか，といった意見があった。

また，本件確認書の文言，とりわけ本件確認書第２条の文言の解釈が難しい，という意見が多かった。例えば，本件確認書第２条において「発明を独自に行ったことについて事前に知事の同意を得る」としているが，具体的に何について同意を得るということかにつき解釈が難しいし，第１条の「第２条・・の規定に該当する場合」が第２条の「乙の職員が独自に行った技術指導関連発明に係る特許出願を行おうとするとき」なのか，第２条全体を満たす場合を指すのかが一見して明らかとまでは言えないため，裁判ではそれを詳細に検討したのではないか，といった意見が出された。

最後に，本事例はどちらかといえば，特許法における判断というよりは，確認書という契約書の文言の解釈がポイントとなった極めて稀な例であり，審判官においても深く研究するに値する事例ではないか，という意見も出された。

（３） 検討事項３（発明者の認定について～Ｃが発明者であるか否か）

ア　Ｃが行った技術指導に係る技術は，本件訂正発明の特徴的部分でないから，発明者と認められない，という判断は妥当であるか

ここでは，上記判断が妥当であるか否か，審決においてＣが発明者であるか否かを判断すべきであったか否かについて議論を行った。

本事例において，仮に，証人Ｃが共同発明者であった場合は，本件確認書第３条（「技術指導関連発明を甲の職員と乙の職員とが共同で行った場合には，共同して特許出願を行うものとする」）が適用されることになるため，まずは証人Ｃが発明者であるか否かについて検討を行い，その際に，証人Ｃが行った技術指導による技術が本件訂正発明の特徴的部分でないとし，判決は妥当であるとの見解で一致した。

その際，判決では上記の通りの判断をしているのに対し，審決では発明者の認定をしていないが，本来そのような認定を審決においてすべきであったかどうか，という問題提起がなされた。

審決における発明者の認定につき，特許庁の首席審判長による判決紹介[2]において，所感として「共同出願違反の要件は，特許を受ける権利が共有に係り，出願人以外の者も特許を受ける権利を共有していた場合である（特 38）。本件でいえば，共同出願違反を認めるには，①C が共同発明者に該当すること（及び C が出願人に特許を受ける権利を譲渡していないこと……この点は争いがない）か，②AB のみが共同発明者だったとしても AB が行った技術指導関連発明については佐賀県知事が特許を受ける権利を譲り受ける合意をしたことを認定する必要がある……（中略）……本審決は，①②いずれの構成のいずれにおいても必要な事実の認定を欠いており，本件が，論点が多く，主張も証拠も錯綜していたなど，合議体にとって困難な事情が重なった事情は理解できるものの，改善の余地がある。このような事案で，当事者の主張等に振り回

[2] 林浩，「シリーズ判決紹介」，特技懇２７５号，９４頁～１２２頁（２０１４）（http://www.tokugikon.jp/gikonshi/275/275hanketsu.pdf）

されることなく，適格な審決を書くために，審決の判断の前提としてどのような事実を認定する必要があるかという要件事実の考え方が生きてくるのである。」と記載しているとの紹介があった。特に，共同出願違反のための要件事実の認定が必要であったことに言及していることについて，検討メンバーにおいても，本件確認書において，第１条～第３条の何れに該当するかを判断するにあたっては，誰が発明者であるのか等を事実として認定する必要があったようにも思う，と同意する意見が出された。

一方で，本事例では，審判において原告（被請求人）から適切な主張がなされていなかったのではないか，裁判では主張が変わっているが，代理人は変わっていなかったので，裁判官から主張を促された結果そうなったのではないか，と推測する発言もあった。これに対して，一般的には，審判において証拠が出ていなかったものが，裁判において提出されるような場合，例えば審決の内容を見た上で，それに基づき新たな主張な証拠を提出する場合もあり得るのではないか，という意見もあった。

イ　（一般論としての）発明者を認定する際の考え方について

ここでは，証人Ｃが発明者であるか否かについて，一般論としての発明者を認定する際の考え方に触れながら検討した。併せて，発明者の認定における開発現場における実務上の課題や発明者の認定において重要である発明の特徴的部分とは何かについて議論を行った。

特許法上「発明者」の定義はないが，裁判例及び学説上，発明者とは，「課題を解決するための着想及びその具体化の過程において，発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した」者であり，そして「発明の特徴的部分とは，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従来技術に見られない部分，すなわち，当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指す」とされており[3]，本判決とも整合する考えであることに，異論は無かった。

続いて，具体的な「発明者」の特定の手順に関して，学説における多数説は，最初に発明の特徴的部分（特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従来技術に見られない部分，すなわち，当該発明特有の課題解決手段を基礎づける部分）を事実認定したうえで，①課題を提示した者，②解決手段を考え出した者，③課題が解決されることを確認した者をそれぞれ事実認定した後，法的判断として，上記①～③に該当する者のうち，技術思想が創作される過程で，実質的な，あるいは，重要な貢献又は当業者にとって自明でない貢献をした者が「発明者」であるという考えであり，少数説は，二段階論，すなわち発明の成立過程を着想の提供と着想の具体化の２段階に分けて，提供した着想が新しい場合は着想提供者が発明者であり，新着想を具体化した

[3] 知財高判平成２０年９月３０日（平成１９年（行ケ）第１０２７８号）

者は，その具体化が当業者にとって自明程度でない限り共同発明者になるとする考えであるとした上で，いずれの学説においても，発明者性の認定における最重要論点は，当該発明の特徴的部分の事実認定である，との意見や，判決においては，前述２つ学説のうちどちらかを採用しているとは言えない，といった意見が出された。

特に，本事例においては，多数説及び少数説（二段階論）の何れに拠っても，また，下記で言及する化学分野の発明であることを考慮しても，Ｃは，本件発明の着想やその具体化ないし特徴的部分への貢献をしていないから，発明者と認められない，との本判決の判断は妥当であるとの点で一致した。

学説における多数説に関して，さらに，一般的には②の解決手段を考え出した者の認定が重要とされているが，技術分野によって使い分けられている例もある，との意見があった。例えば，化学分野について，③の課題が解決されることを確認した者の事実認定が非常に重要とされていることを確認できる判決（知財高裁平成 18 年（ネ）第 10020 号）の紹介がなされた。

少数説を前提に考えた場合，化学分野以外においても，①課題を提示した者のみで発明ができるかというとそうではなく，例えば，電気分野においては，開発現場からすると，課題のみ提示されたとしても，現実的に取り得る解決手段等を吟味した上で，コストやその後の生産等，様々な状況を加味して創作していくため，着想（課題提示）のみでなく，着想の具体化についても，相当の努力が必要である，との意見があった。

次に，企業における実務上の問題として，仮想事例を用いて，発明者の認定の考え方について議論を行った。具体的には，例えば，解決したい課題を提示した者が企業Ａであり，解決のための手段に関するアイデアを企業Ｂ（営業担当者等）が提供して，その後の具体化を前記アイデアに基づいて企業Ａが行う，または企業Ａが企業Ｃに開発等を依頼する場合は，誰を発明者と考えるべきかについて検討した。

この問題について，企業Ｂの提案内容にもよるのではないか，という意見が多かった。例えば，②の解決手段を考え出した者，というのは，単に解決手段のきっかけを考え出したという程度の者を指すのではなく，発明を完成する程度まで解決手段を考え出した者を指すとされており，言い換えれば特許出願ができる程度まで具体化した者を指すので，その程度まで具体化したアイデア（実物を作る必要はないが，紙面上，実施例として完成されている程度の内容）を企業Ｂが企業Ａに提供していれば，企業Ｂは発明者になるのかもしれない，との意見が出された。

他にも，上記①～③をそれぞれ区別できるか否かというのは，実際の個別具体的事案によって異なり，①，②，③がクリアに分けられる場合と，そうで無い場合があり，①～③以外にも他の貢献がある場合もあるのではないか，といった意見が出された。いずれにしても，本事例の争点の一つにもあるとおり，発明の本質的な部分，すなわち特徴的な部分にどのように，どの程度関わったのかが重点となるのではないか，という見解で一致した。

また，上記の例において，企業Ｂの担当者が発明者であることを主張したいのであれば，企業Ａに提案した内容（上記の通り相当程度具体化されている必要がある）につき，米国に仮出願するか，日本特許法３８条の２に基づいて出願すべきではないか，との指摘がなされた。

ところで，一般論としての発明者の認定に関する議論の中で既に触れたとおり，発明の特徴的部分とは「特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従来技術に見られない部分，すなわち，当該発明特有の課題解決手段を基礎づける部分を指す」とされているが，ここでいう「従来技術」とは，何を指すのか，という問題提起がなされた。

具体的には，研究開発を行った者や出願人からすると，自らが研究開発の際に設定した課題があり，それに対する解決手段が発明の本質的部分であるということになるだろうが，従来技術を，例えば発明者が想定していないような，特許審査や裁判等で初めて提示された技術をも含むとすると，非常にわかりにくくなるのではないかとの問題提起であった。その点，例えば特許審査段階において，特許請求の範囲に記載された発明に対して，①その発明の前提となる構造が主引用発明として認定された場合は，発明の特徴的部分とは，従来技術に見られない部分，すなわち特許請求の範囲に記載された発明と主引用発明との相違点である「課題解決手段」になり，②逆に，その発明の課題解決手段が主引用発明として認定された場合は，特許請求の範囲に記載された発明と主引用発明との相違点である「前提となる構造」が発明の特徴的部分になってしまうということか，という疑問が提示された。この点について，発明の特徴的部分とはそのようなものであると考えており，裁判所もそういう立場ではないか，との意見が出された。

ここでさらに，従来技術というのは，主引用発明のように一つの文献から認定される発明を指すのか，様々な文献を組み合わせたようなものを従来技術とみるのか，との疑問が提示された。例えば，後者のようなものを従来技術として考える場合は，従来技術にみられない部分，すなわち先行技術に記載されていない部分は，出願によって，当初明細書において非常に簡単に書かれているような場合もある（・・・しても良い，など）。このような記載は，研究開発部の発明者が記載したというよりは，知的財産部や明細書を起草した弁理士が追加した可能性が高いと考えられるので，もしそうであるとすると，特許出願の際に出願人が特に想定していなかったような者が発明者となってしまう場合もあるのではないか，といった意見があった。

仮に，上記のように，提示された引用発明によって，発明者が補正の段階等において変わってしまうものであるとすると，職務発明をどう評価するのかが困難であるし，その場合，出願時に既に対価として支払ったものを返してもらうことになるのではないか，といった懸念が示された。実務上，日本への基礎出願の後，ＰＣＴでアメリカへ出願する場合は，日本での審査経過に応じて発明者を変える場合もあり，そこで問題が顕在化することもある，という指摘もあった。

（４） 検討事項４（第三者が（共同）発明者であると主張する際の立証責任について）

最後に，第三者が発明者であると主張する際の立証責任の分配について，冒認に関する主張立証責任に関する考え方を示した参考判決を元に議論を行った。併せて，仮定の話として，冒認者による改良発明は誰の発明となるのかについて議論を行った。

参考判決として取りあげた知財高裁平成２７年（行ケ）第１０２３０号は，「先に出願したという事実は，出願人が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であるとの事実を推認させる上でそれなりに意味のある事実であることをも考え合わせると，特許権者の行うべき主張立証の内容，程度は，冒認出願を疑わせる具体的な事情の内容及び無効審判請求人の主張立証活動の内容，程度がどのようなものかによって左右されるものというべきである。すなわち，仮に無効審判請求人が冒認を疑わせる具体的な事情を何ら指摘することなく，かつ，その裏付けとなる証拠を提出していないような場合は，特許権者が行う主張立証の程度は比較的簡易なもので足りるのに対し，無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的に指摘し，その裏付けとなる証拠を提出するような場合は，特許権者において，これを凌ぐ主張立証をしない限り，主張立証責任が尽くされたと判断されることはないものと考えられる。」とするものであり，これは本事例の判決の後に出たものであるとの紹介がなされた。

この参考判決のように，仮に，冒認を無効理由として無効審判が請求されたような場合は，裁判所は，立証責任がまずは特許権者にあるとしていることから，本事例のように，相手方から第三者が共同発明者であると主張された際も，自らが発明者（又は発明者から特許を受ける権利を承継した者）であることの主張立証責任は特許権者にあると考えるべきではないかとの意見があり，その点につき見解が一致した。但し，特許権者が行う主張立証の程度については，無効審判請求人による冒認を疑わせる具体的な事情の具体性に応じて，特許権者が行う主張立証の程度が比較的簡易なもので足りるか，そうでないかが決まるだろうという点においても見解が一致した。

続いて，冒認者による改良発明，とりわけ前提として他者の発明について実質的な改良を加えた上で出願した場合，当該出願はどのように取り扱われるべきか，との問題提起がなされた。

この問題について，特許審査段階では少なくともその出願が冒認出願であるか否かが不明であるため，その他の特許要件が満たされているのであれば，特許審査段階では登録されてしまうのではないか，との意見が出された。

他方，特許が登録となった後，当該特許権について，冒認を理由とした移転請求や無効審判を請求しようとしても，何ら主張することができないように思えるし，実質的な改良が加わった後の発明については，冒認の立証ができない上，損害賠償請求も不当利得返還請求も不正競争防止法による主張も困難であると考えられることから，このような冒認者による改良発明については，通常の発明と同様に保護されてしまう

のはおかしいのではないか，との意見が出された。

最後に，上記の例と似たようなものとして，共同研究の際に研究者で集まった際に出たアイデアに着想を得て，それを第三者が改良して出願したような場合について議論を行った。このような場合，共同研究の際に研究者で集まった際に出たアイデアそのものを第三者が出願していれば，当該第三者に対して移転請求をすることは可能かもしれないが，前記アイデアを改良して出願していた場合は，そのような移転請求は認められないのではないか，との意見が出された。

例えば，多数の企業等が個別に発注者と契約を結んで研究開発を行っている場合に，発注者が参加企業のＡ社によるアイデアをＢ社に伝えてＢ社が当該アイデアに改良を加えて出願してしまったとしても，Ａ社側からするとＡ社とＢ社との間に契約がないので，何ら請求することができないのではないか，とする意見もあった。

他方，そのような場合，そもそも参加企業のＡ社のアイデアであったという事実自体を立証することが難しいことが多いため，何らかの記録，例えば，発明ノートであるとか，日報であるとか，そういうものを残しておくことが重要になってくるだろう，との意見が出された。

以上

参考

参考資料（１）「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」（本件審決より抜粋）

「佐賀県窯業技術センター（以下「甲」という。）と（株）田中転写（以下「乙」という。）は，甲が乙に対し「コーティングとその原料製造」に関する技術指導を行うに際し，以下の点を確認する。

（特許権等の帰属）

第１条　本技術指導に関連して得られる発明（以下「技術指導関連発明」という。）に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は，第２条又は第３条の規定に該当する場合を除くほか，佐賀県知事（以下「知事」という。）に帰属する。

（単独出願）

第２条　乙は，乙の職員が独自に行った技術指導関連発明に係る特許出願を行おうとするときは，当該発明を独自に行ったことについて事前に知事の同意を得るものとする。

（共同出願）

第３条　知事及び乙は，技術指導関連発明を甲の職員と乙の職員とが共同して行った場合には，共同して特許出願を行うものとする。」

参考判決（１）　最判平成１３年６月１２日（平成９年（オ）第１９１８号）（「生ゴミ処理装置」事件）

「…本件発明につき特許を受けるべき真の権利者は上告人及び上告補助参加人であり，被上告人は特許を受ける権利を有しない無権利者であって，上告人は，被上告人の行為によって，財産的利益である特許を受ける権利の持分を失ったのに対し，被上告人は，法律上の原因なしに，本件特許権の持分を得ているということができる。また，上記２の事実関係の下においては，本件特許権は，上告人がした本件特許出願について特許法所定の手続を経て設定の登録がされたものであって，上告人の有していた特許を受ける権利と連続性を有し，それが変形したものであると評価することができる。他方，上告人は，本件特許権につき特許無効の審判を請求することはできるものの，特許無効の審決を経て本件発明につき改めて特許出願をしたとしても，本件特許出願につき既に出願公開がされていることを理由に特許出願が拒絶され，本件発明について上告人が特許権者となることはできない結果になるのであって，それが不当であることは明らかである（しかも，本件特許権につき特許無効の審決がされることによって，真の権利者であることにつき争いのない上告補助参加人までもが権利を失うことになるとすると，本件において特許無効の審判手続を経るべきものとするのは，一層適当でないと考えられる。）。また，上告人は，特許を受ける権利を侵害されたことを理由として不法行為による損害賠償を請求する余地があるとはいえ，これによって本件発明につき特許権の設定の登録を受けていれば得られたであろう利益を十分に回復できるとはいい難い。その上，上告人は，被上告人に対し本件訴訟を提起して，本件発明につき特許を受ける権利の持分を有することの確認を求めていたのであるから，この訴訟の係属中に特許権の設定の登録がされたことをもって，この確認請求を不適法とし，さらに，本件特許権の移転登録手続請求への訴えの変更も認めないとすることは，上告人の保護に欠けるのみならず，訴訟経済にも反するというべきである。

これらの不都合を是正するためには，特許無効の審判手続を経るべきものとして本件特許出願から生じた本件特許権自体を消滅させるのではなく，被上告人の有する本件特許権の共有者としての地位を上告人に承継させて，上告人を本件特許権の共有者であるとして取り扱えば足りるのであって，そのための方法としては，被上告人から上告人へ本件特許権の持分の移転登録を認めるのが，最も簡明かつ直接的であるということができる。…」

参考判決（２） 大阪地判平成２２年１１月１８日（平成２１年（ワ）第２９７号）
（「コンクリート脱塩用装置」事件）

「（傍論）原告の被告に対する本件各特許権についての移転登録請求は，主張に係る各発明者から，原告あるいは旧デーロスにその特許を受ける権利を承継した事実が認められず，したがって上記各請求は，その余の判断に及ぶまでもなく理由がない…が，仮に原告が，本件発明１ないし３について，各発明者から特許を受ける権利を承継し

た事実が認められたとしても，本件の事実関係のもとでは，その請求をそもそも認める余地はないので，以下において念のためその点について判断を示すこととする。

すなわち特許を受ける権利を有する者は，特許法の規定に従って，特許出願をして特許登録を受けることにより，特許権者となることができる。特許を受ける権利は，発明と同時に発生し，発明者に原始的に帰属する。この権利は移転することができるから，特許を受けられるのは，発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者（以下「発明者等」という。）に限られる（特許法２９条１項柱書，３３条１項）。そして，特許法は，発明者等でない者による特許出願（以下「冒認出願」という。）については拒絶査定すべきこと（同法４９条７号），冒認出願に基づいて特許登録がされた場合には特許が無効とされること（特許法１２３条１項６号）をそれぞれ規定するとともに，発明者等の救済として，冒認出願を先願から除外する規定（２９条の２括弧書き，３９条６項）及び新規性喪失の例外とする規定（３０条２項）を設け，一定の条件の下で発明者等が特許出願することにより特許を受けられる場合があることを規定しているが，これはいずれも冒認出願による特許の無効を前提に，発明者等に別途に特許を受ける方法を残しているにすぎないものである。以上からすると特許法の規定は，冒認出願に基づいて特許権の設定登録がされた場合には，当然には，発明者等が冒認出願者に対する特許権の移転登録手続を求めることはできない規定構造になっているものと解される。」

参考判決（３） 知財高判平成１８年７月１９日（平成１８年（ネ）第１００２０号）
（「洗浄処理剤」事件）

「『発明』とは『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』をいうから（特許法２条１項），発明者（共同発明者を含む）に当たるというためには，当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要であり，単なるアイデアや研究テーマを提示したにすぎない者などは，技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから，発明者ということはできない。のみならず，化学の技術分野に属する発明については，一般に，ある物品を構成する有効成分の物質名やその化学構造のみから，当該物品の有用性を予測することが困難であるため，これを構成する物質についての着想のみから，直ちに当業者において実施可能な発明が完成するものではなく，有用性を確認するための実験を繰り返し，有用性が認められる範囲のものを明確にして初めて技術的思想の創作をしたといい得るものも数多く存在する。そして，そのような場合においては，上記着想を示したのみでは，技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから，当該着想を示したのみの者をもって発明者ということはできない。」

参考判決（４） 知財高判平成２５年３月２８日（平成２４年（行ケ）第１０２８０

号）（「動態管理システム」事件）

「…なるほど，冒認又は共同出願違反を理由として請求された特許無効審判において，『特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと』についての主張立証責任は，形式的には，特許権者が負担すると解すべきであるとしても，『出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であること』は，先に特許出願されたという事実により，他に反証がない限り，推認されるものというべきである。

本件においては， B は，遅くとも B メールを作成した平成１５年１１月１４日には，本件発明１，６及び７に相当する技術的思想である甲６発明を実質的に知得していたものと認められるから，本件発明１，６及び７に相当する技術的思想を知得した上で先に被告が特許出願したことにより，被告が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であることは，他に反証がない限り，推認されるものというべきである。」

参考判決（５） 東京地判平成２６年１２月２５日（平成２５年（ワ）第１０１５１号）（「カラーアクティブマトリックス型液晶表示装置」事件）

「 …仮に原告主張のとおり，原告代表者が日立公報を基に本件発明を着想したとすれば，原告代表者は液晶表示装置に関する当業者の知識・経験に優るとも劣らぬ技術的能力を有していたことになる。しかるところ，…原告代表者は，液晶表示装置に関する技術を専門的に研究したり，技術開発や部品製造等の業務に従事したりした経験はなく，原告代表者が本件出願日当時，液晶表示装置について当業者に匹敵するほどの技術的能力を有していたとは到底認めることができない。このような原告代表者において，本件学会に出席して日立公報や関連する論文，雑誌及び新聞の類に目を通して本件発明を完成したとするのは不自然というほかはない。…加えて，原告代表者が日立公報を基に本件発明を着想したとする原告の主張については，その裏付けとなる客観的証拠（例えば，当時入手した特許公報等の資料，Ｂに説明した際に作成したとするメモ等）が全く示されていない。また，本件における原告代表者の本人尋問の結果及びＢの証言からは，原告代表者が本件学会に出席して高視野角の拡大という技術に強い感銘を受け，これをＢに伝えた経緯は強調されているものの，原告代表者において，いかにすれば日立公報に開示された発明…との差別化を図ることができるかという，当然検討されてしかるべき中心的テーマについて，原告がいかなる説明をしたのかも明らかではない。以上のような不自然さは，本件発明が原告代表者以外の，少なくとも当業者と同水準の知識・経験を有する者によって着想されたことを推認させる事情ということができる。」

参考判決（６） 知財高判平成２９年１月２５日（平成２７年（行ケ）第１０２３０

号）（「噴出ノズル管の製造方法」事件）

「…冒認出願…を理由として請求された特許無効審判において，「特許出願がその特許に係る発明の発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は，特許権者が負担するものと解するのが相当である。もっとも，そのような解釈を採ることが，すべての事案において，特許権者が発明の経緯等を個別的，具体的，かつ詳細に主張立証しなければならないことを意味するものではない。むしろ，先に出願したという事実は，出願人が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であるとの事実を推認させる上でそれなりに意味のある事実であることをも考え合わせると，特許権者の行うべき主張立証の内容，程度は，冒認出願を疑わせる具体的な事情の内容及び無効審判請求人の主張立証活動の内容，程度がどのようなものかによって左右されるものというべきである。すなわち，仮に無効審判請求人が冒認を疑わせる具体的な事情を何ら指摘することなく，かつ，その裏付けとなる証拠を提出していないような場合は，特許権者が行う主張立証の程度は比較的簡易なもので足りるのに対し，無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的に指摘し，その裏付けとなる証拠を提出するような場合は，特許権者において，これを凌ぐ主張立証をしない限り，主張立証責任が尽くされたと判断されることはないものと考えられる。…」

参考判決（７） 知財高判平成２０年５月２９日（平成１９年（ネ）第１００３７号）
（損害賠償請求控訴事件）

「発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいうと規定され（特許法２条１項），産業上利用することができる発明をした者は，・・・その発明について特許を受けることができると規定され（同法２９条１項柱書き），また，発明は，その技術内容が，当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されたときに，完成したと解すべきであるとされている（最高裁昭和５２年１０月１３日第一小法廷判決民集３１巻６号８０５頁参照）。したがって，発明者とは，自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者，すなわち，当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すというべきである。当該発明について，例えば，管理者として，部下の研究者に対して一般的管理をした者や，一般的な助言・指導を与えた者や，補助者として，研究者の指示に従い，単にデータをとりまとめた者又は実験を行った者や，発明者に資金を提供したり，設備利用の便宜を与えることにより，発明の完成を援助した者又は委託した者等は，発明者には当たらない。もとより，発明者となるためには，一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく，共同で関与することでも足りるというべきであるが，複数の者が共同発明者となるため

には，課題を解決するための着想及びその具体化の過程において，一体的・連続的な協力関係の下に，それぞれが重要な貢献をなすことを要するというべきである。」

参考判決（８） 東京地判平成１８年１月２６日（平成１４年（ワ）第８４９６号）
（特許出願権譲渡対価請求事件）

「ア　共同発明者の意義について

特許法３５条に基づく相当対価の算定の対象となるべき発明とは，特許請求の範囲の記載に基づき定められるため，同条に基づく相当対価請求権を有する発明者といえるためには，特許請求の範囲の記載に基づいて定められる技術的思想の創作に貢献することが必要であり，請求項が複数の場合には，複数の請求項によって定められる複数の技術思想の少なくとも一つの創作に貢献する必要がある。

したがって，特許請求の範囲の記載に基づいて定められる技術的思想の創作自体に関係しない者，すなわち，①部下の研究者に対し，具体的着想を示さずに，単に研究テーマを与えたり，一般的な助言や指導を行ったにすぎない者（単なる管理者），②研究者の指示に従い，単にデータをまとめた者や実験を行った者（単なる補助者），③発明者に資金や設備を提供するなどし，発明の完成を援助した者又は委託した者（単なる後援者・委託者）は，発明者たり得ない。

発明者たり得る者，つまり，技術思想の創作に貢献した者とは，新しい着想をした者あるいは同着想を具体化した者の少なくともいずれかに該当する者でなければならない。すなわち，新しい着想をした者は，原則として発明者であるものの，この着想とは，課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され，技術に関する思想として概念化されたものである必要があり，単なる思いつき以上のものでなければならない。また，新しい着想を具体化した者は，その実験やデータの評価などの具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り，共同発明者たり得る。換言すれば，新しい着想を具体化することが，当業者にとってみれば自明のことである場合は，着想者のみが発明者と認められ，これを単に具体化した者は発明者たり得ない（この場合は，上記の単なる補助者にあたるというべきである。）。

そして，共同発明者となるためには，課題を解決するための着想と具体化の過程において両者間の一体的連続的な協力関係のもとに，それぞれが重要な貢献をなすことが必要であるというべきである。」

事例３（特許機械１）

審判番号	不服２０１５－１５６６１（特願２０１１－８３９２０号） （平成２８年３月２８日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２８年１２月２６日 平成２８年（行ケ）第１０１１３号（請求棄却）
発明の名称	レーザ着火装置
主な争点	特許法２９条２項（進歩性）
ポイント	周知技術の認定及び適用

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。本願発明は，「レーザ着火装置」に関する発明である。審決では，不服審判請求とともになされた手続補正が独立特許要件（進歩性）を満たさないとして却下され，拒絶の審決がなされた。審判請求人（原告）が審決取消訴訟を提起したところ，判決は，原告の主張した審決取消の事由に関し，「引用発明認定及び相違点認定の誤り」（取消事由１），並びに「相違点の判断の誤り」のうちの周知事項１に関するもの（取消事由２－１）及び効果に関するもの（取消事由２－３）については理由がないと判断し，「相違点の判断の誤り」のうちの周知事項２に関するもの（取消事由２－２）については判断するまでもないとして，原告の請求を棄却した。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（本願発明の認定について）
（２）　検討事項２（効果の参酌について）
（３）　検討事項３（特許請求の範囲をさらに限定して権利化を図る場合の補正について）
（４）　検討事項４（周知技術等の認定について）
（５）　検討事項５（動機付けについて）

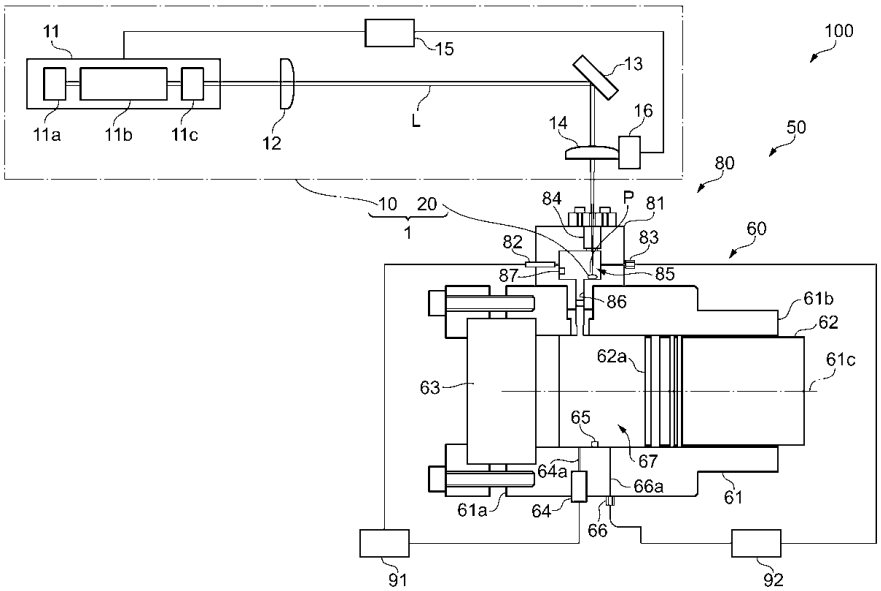
３　審決の概要

（１）　補正の却下の決定
ア　本件補正
(ア)　本件補正前の特許請求の範囲の請求項１
「　【請求項１】
燃焼室内の混合気に着火するためのレーザ着火装置であって，
前記燃焼室内に配置されたターゲット部と，
前記燃焼室外に配置され，前記ターゲット部に照射するためのレーザ光を出射する

レーザ光源と，
を備え，
　前記レーザ光源はマイクロチップレーザであることを特徴とするレーザ着火装置。」

（イ）　本件補正後の特許請求の範囲の請求項１
「　【請求項１】
　燃焼室内の混合気に着火するためのレーザ着火装置であって，
　前記燃焼室内に配置されたターゲット部と，
　前記燃焼室外に配置され，前記ターゲット部に照射するためのレーザ光を出射するレーザ光源と，
を備え，
　前記レーザ光源は，半導体レーザである励起光源，レーザ共振器及びパルス化手段を備えているマイクロチップレーザであることを特徴とするレーザ着火装置。」（なお，下線は，補正箇所を示すために請求人が付したものである。）

イ　独立特許要件についての判断
　本件補正における特許請求の範囲に関する補正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するので，本件補正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される発明（以下，「本願発明」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて，以下に検討する。



【図１】

（ア） 引用発明（特開２０１０－１０１２６６号公報（甲１））

引用文献には，次の発明（以下，「引用発明」という。）が記載されているといえる。

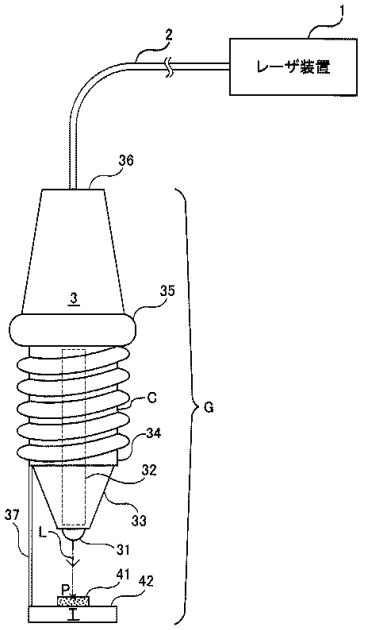
「 燃焼室Ｒへと導かれた混合気に着火するレーザ着火装置であって，

燃焼室Ｒ内に配置されたターゲットＴと，

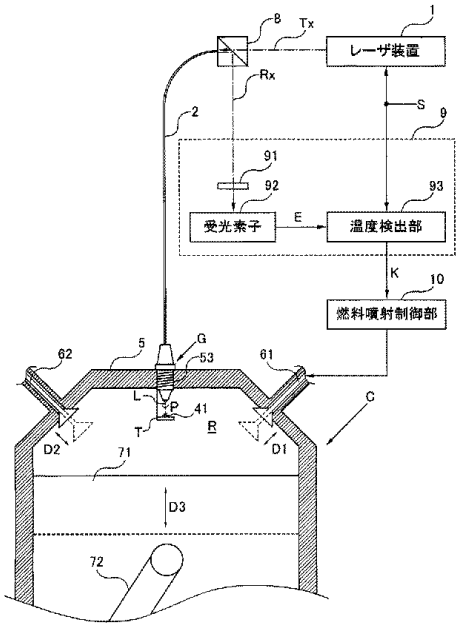
燃焼室Ｒ外に位置し，ターゲットＴに照射するためのレーザ光を出力するレーザ装置１と，

を備え，

前記レーザ装置１は，パルス信号によって駆動される一般的な半導体レーザ装置であるレーザ着火装置。」



【図１】



【図２】

（イ） 対比

本願発明と引用発明とを対比すると，引用発明における

「燃焼室Ｒ」は，その機能，構成又は技術的意義からみて，本願発明における「燃焼室」に相当し，以下同様に，「混合気」は「混合気」に，「レーザ着火装置」は「レーザ着火装置」に，「ターゲットＴ」は「ターゲット部」に，「レーザ光」は「レーザ光」に，「出力する」は「出射する」に，「レーザ装置１」は「レーザ光源」に，それぞれ相当する。

そして，引用発明における「燃焼室Ｒへと導かれた混合気に着火するレーザ着火装置」は，その技術的意義からみて，「燃焼室内の混合気に着火するためのレーザ着火装置」に相当する。

以上から，本願発明と引用発明は，

「　燃焼室内の混合気に着火するためのレーザ着火装置であって，

前記燃焼室内に配置されたターゲット部と，

前記燃焼室外に配置され，前記ターゲット部に照射するためのレーザ光を出射するレーザ光源と，

を備えるレーザ着火装置。」

である点で一致し，次の点で相違する。

〈相違点〉

本願発明においては，レーザ光源が「半導体レーザである励起光源，レーザ共振器及びパルス化手段を備えているマイクロチップレーザである」のに対し，引用発明においては，レーザ装置１が「パルス信号によって駆動される一般的な半導体レーザ装置である」点（以下，「相違点」という。）。

（ウ）　相違点の判断（注：以下の「①」～「⑦」の数字は実際の審決には記載されていないが，判決第２，３（１）エにおける整理に基づいて付与した。）

上記相違点について検討する。

①「半導体レーザである励起光源，レーザ共振器及びパルス化手段を備えたマイクロチップレーザ」は，本願出願前に周知の技術（以下，「周知技術」という。例えば，特開２００６－７３９６２号公報の段落【０００７】，【００２０】及び【００２１】のほか，平等拓範著，「高輝度マイクロチップレーザーとエンジン点火」，レーザー研究，日本，社団法人レーザー学会，２０１０年８月発行，第３８巻第８号，５７６ないし５８４頁の特に「２．２　受動Ｑスイッチ型マイクロチップレーザー」等参照。）である。

②また，「マイクロチップレーザは，小型化が可能で，エネルギー効率が高い」ことも，本願出願前に周知の事項（以下，「周知事項１」という。例えば，上記特開２００６－７３９６２号公報の段落【００１７】のほか，本越伸二著，「マイクロチップ固体レーザーの開発研究」，ＬＡＳＥＲ　ＣＲＯＳＳ，日本，財団法人レーザー技術総合研究所，２００１年７月発行，Ｎｏ．１６０第１及び２頁等参照。）である。

③そして，低消費電力で安定した着火性能を発揮するレーザ着火装置を提供するという課題を有する引用発明において，「パルス信号によって駆動される一般的な半導体レーザ装置」に代えて，上記周知事項１を斟酌しつつ，上記周知技術の「半導体レーザである励起光源，レーザ共振器及びパルス化手段を備えたマイクロチップレーザ」を用いることによって，上記相違点に係る本願発明の発明特定事項のように特定することは，当業者が容易に想到し得たことである。

④また，一般的に，機械装置において装置の小型化や効率化といった課題は，普遍的かつ継続的な技術課題であるといえるところ，引用発明において，装置の小型化及

び効率化のために，「パルス信号によって駆動される一般的な半導体レーザ装置」に代えて，上記周知技術を採用することは，当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないということもできる。

⑤さらに，自動車用エンジンやコジェネレーションシステムに用いられるガスエンジンのレーザ着火装置にマイクロチップレーザを用いることは，例えば，本願の明細書に先行技術文献として挙げられた特開２００６－３２９１８６号公報の段落【０００７】及び【００３７】のほか，上記平等拓範著，「高輝度マイクロチップレーザーとエンジン点火」の特に「４．まとめ」の項等参照。）に示唆された本願出願前に周知の事項（以下，「周知事項２」という。）であり，引用発明において，該周知事項２を斟酌することで，「パルス信号によって駆動される一般的な半導体レーザ装置」に代えて，上記周知技術を採用する動機付けがあったということもできる。

⑥そして，本願発明は，全体として検討しても，引用発明，周知技術，周知事項１及び２から予測される以上の格別の効果を奏すると認めることはできず，⑦本願発明は，引用発明，周知技術，周知事項１及び２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。

よって，本願発明は，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

ウ　むすび

以上のとおり，本件補正は，特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。

（２）　本件補正前の特許請求の範囲の請求項１に係る発明について

ア　請求項１に係る発明

上記のとおり，手続補正は却下されたため，請求項１に係る発明は，上記（１）ア（ア）【請求項１】のとおりのものである。

イ　引用発明

引用発明は，前記（１）イ（ア）に記載したとおりである。

ウ　対比・判断

本件補正は，該補正前の特許請求の範囲の請求項１に係る発明の発明特定事項をさらに限定するものであるから，請求項１に係る発明は，実質的に本願発明における発明特定事項の一部を省いたものに相当する。

そうすると，請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む本願発明が，引用発

明，周知技術，周知事項１及び２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，請求項１に係る発明も，同様の理由により，引用発明，周知技術，周知事項１及び２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。

４　判決の概要

（１）　取消事由１（引用発明認定及び相違点認定の誤り）について

ア　検討

審決が引用発明として認定するところに誤りは認められず，その認定する引用発明を前提とした相違点の認定にも，誤りはない。

イ　原告の主張について

原告は，本願明細書に「ターゲット部」が酸化触媒を含むとの記載がない以上は，本願発明の「ターゲット部」は，酸化触媒を含まないものであると主張する。

しかしながら，本願発明は，その「ターゲット部」が酸化触媒を含むものを除くと特許請求の範囲に記載されているわけではなく，原告の主張は，失当である。

仮に，本願明細書の記載を参酌するとしても，積極的に酸化触媒を含むと特定しない限りは，酸化触媒は除かれていると当業者が理解するとの技術常識があることは認められず，また，「確実にプラズマを発生させて混合気に着火することができるとともに，着火に必要なレーザ光のエネルギーを低減する」ためにレーザ光源としてマイクロチップレーザを用いたことを特徴とする本願発明において，着火により有利な構成となる，酸化触媒を含む「ターゲット部」を採用することが阻害されるとみるべき理由もない。そうであれば，「酸化触媒を含むターゲット部」を除くとの記載が本願明細書にない以上，本願発明の「ターゲット部」には，酸化触媒も含まれているというほかない。

そうすると，本願発明の「ターゲット部」は，引用発明の「ターゲットＴ」のような態様を含むものであって，両者は一致点であるから，引用発明の認定に当たり，「ターゲットＴ」が酸化触媒を含むと認定することが必須であるとはいえず，また，そのような認定をしないからといって本願発明と引用発明との相違点が看過されることにもならない。

以上のとおり，原告の上記主張は，失当である。

ウ　小括

したがって，審決の引用発明の認定及び相違点の認定に誤りはないから，取消事由１は理由がない。

（２）　取消事由２（相違点の判断の誤り）

審決には，「本願発明は，引用発明，周知技術，周知事項１及び周知事項２に基づいて当業者が容易に発明することができた。」「本願発明も，同様の理由により，引用発明，周知技術，周知事項１及び周知事項２に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた。」との記載があるが，その相違点の判断の内容を見ると，進歩性を欠如するとした理由は，本願発明につき，第１に，引用発明と周知技術及び周知事項１に基づいてその構成は当業者において容易に想到でき，顕著な作用効果も認められない（同①②③⑥），第２に，引用発明と周知技術に基づいてその構成を当業者において容易に想到でき，顕著な作用効果も認められない（同①②④⑥），第３に，引用発明と周知技術及び周知事項２に基づいてその構成は当業者において容易に想到でき，顕著な作用効果も認められない（同①②⑤⑥）との，独立した３つのものであることは明らかであり（本願発明についても上記同様である。なお，当事者の主張も，おおむね，この区分に沿ったものとなっている。），引用発明に，周知技術と周知事項１及び周知事項２の双方を適用して初めて本願発明が進歩性を欠如する，としたものではないと理解される。

以下，このことを前提に，当裁判所の判断を加える。

ア　取消事由２－１について

(ア)　周知事項１の認定の誤りについて

原告は，「半導体レーザである励起光源，レーザ共振器及びパルス化手段を備えたマイクロチップレーザ」，以下，単に「マイクロチップレーザ」という。）が本願出願前の周知の技術（周知技術）であることを特に争っておらず，審決の説示に照らしても，審決が周知技術を認定したことは首肯できる。そして，周知事項１（「マイクロチップレーザは，小型化が可能で，エネルギー効率が高い」）は，それを目的に開発されている装置であるマイクロチップレーザが有する客観的性能にすぎず，当業者が新たに見出した技術思想ではないから，マイクロチップレーザが広く知られているならば，周知事項１もこの周知技術とともに当業者に広く知られていることに帰する。

しかも，次の記載によれば，周知事項１を認めた審決の認定には，誤りはない（なお，下記にある「受動Ｑスイッチマイクロチップレーザ」は，本願発明の「マイクロチップレーザ」に含まれる態様のものである。）。

・・・

これに対して，原告は，マイクロチップレーザのエネルギー効率は，レーザ共振器及びパルス化手段の制御によって左右されるから，これら制御が及ぼす影響を考慮することなく一概に周知事項１のようにいうことはできないと主張する。

しかしながら，たとえ，レーザ共振器及びパルス化手段の制御によってマイクロチップレーザのエネルギー効率が左右されるとしても，それを制御することによって

「小型化可能で，エネルギー効率が高い」マイクロチップレーザが製作されていたのであり，そのことが周知であればよいのであるから，原告が上記に主張するような事項は，周知事項１を認定することの妨げとはならない。

以上のとおりであるから，周知事項１を認めた審決の認定には，誤りはない。

（イ） 容易想到性の判断の誤りについて

引用発明は，「低消費電力で安定した着火性能を発揮するレーザ点火プラグ，及びレーザ着火装置，及びエンジンを提供する」（引用文献の【０００６】）という課題を解決するものであるから，その構成の「パルス信号によって駆動される一般的な半導体レーザ装置」に代えて，「半導体レーザ（ＬＤ）並みに，小型であり，エネルギー効率が高い」周知技術のマイクロチップレーザを用いることは，装置の小型化及び効率化という普遍的な技術課題の解決に当たって，広く知られた技術事項を適用したというだけであって，当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない。

原告は，本願発明は，マイクロチップレーザから出射されるレーザ光が，「混合気に着火するためのプラズマをターゲット部において発生させることができるレーザ光の強度範囲を広く確保することが可能となる」との知見に基づいてされたものであるところ，この知見は，引用文献，甲２及び甲４のいずれにも記載がなく，示唆もされていないと主張する。

しかしながら，相違点に係る本願発明の構成は，レーザ光源として周知技術のマイクロチップレーザを用いたということであって，上記知見を反映した構成ではない。したがって，当業者は，そのような知見がなくても，普遍的な技術課題に従って相違点に係る本願発明の構成を採用することを動機付けられる。上記知見が引用文献，甲２及び甲４に記載されているか否かは，容易想到性の判断を左右しない。

また，原告は，引用発明の基本的技術思想を述べる記載から，レーザ装置が変更できると解することはできないと主張する。

しかしながら，引用発明は，ターゲットに酸化触媒を含める構成をとり，これを特徴点とする一方で，レーザ光源としては，「パルス信号によって駆動される一般的な半導体レーザ装置」と一般的なものでよいとしているから，引用発明は，レーザ光源としては，パルスを発生させ着火に適するならばどのようなものを用いてもよいと当業者に理解される。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。

そのほかの原告の主張も，採用することができない。

（ウ） 小括

以上のとおりであるから，引用発明と周知技術及び周知事項１から本願発明が容易想到であるとした審決の認定判断には，誤りはない。

イ　取消事由２－３について

原告は，本願発明は，「レーザ光の強度範囲を広く確保することが可能となるので，レーザ光の集光点位置がターゲット部からずれたとしても，確実にプラズマを発生させて混合気に着火することができる」との格別顕著な効果を奏し，この作用効果は，引用文献，周知技術，周知事項１及び周知事項２を開示する各文献（甲２～甲５）のいずれにおいても，記載も示唆もないと主張する。

しかしながら，強度範囲（レーザ光が混合気に着火するためのプラズマをターゲット部に発生させることのできる範囲）は，マイクロチップレーザを含む全てのレーザ装置が有するものであり，これが，レーザのエネルギーやレンズの焦光点距離などによって左右されるのは自明のことであるから，マイクロチップレーザを採用した場合のその強度範囲の広さは，それ以外のレーザ装置を採用した場合のそれと対比して異質なものとはいえない（なお，本願明細書には，本願発明がガスブレイクダウンを生じさせることができるとの記載があるが，これは，単に，マイクロチップレーザが有する客観的な性能を確認したにすぎず，ターゲット部の存在を発明特定事項とする本願発明の顕著な作用効果として主張できるものではない。）。

そして，本願明細書には，本願発明で用いるマイクロチップレーザについて，一般的なものが記載されているだけで，これを具体的に特定するものではないから【００１５】参照），本願発明で用いるマイクロチップレーザの強度範囲の広さは具体的に把握できるものではない。また，本願明細書における強度範囲についての記載は，【０００７】，【００２０】，【００３０】のほか，次のようなものにとどまっている。

「・・・」【００３１】

「・・・」【００３３】

「・・・」【００４０】【００４１】

上記各記載は，マイクロチップレーザを用いた場合の作用効果につき，そもそもマイクロチップレーザを用いない場合と対比していないか，あるいは，その場合と対比してはいるものの，その差異を具体的に把握できないものである。したがって，本願明細書から引用発明と異なる本願発明の顕著な作用効果を確認することは困難である。

そうすると，本願発明の作用効果は，引用発明に周知技術を適用したものから当業者において予想できる作用効果を超えたものと認められず，そうであれば，結局，当業者において予想できる範囲内のものというほかない。

以上のとおりであるから，原告の上記主張を採用することはできず，取消事由２－３は，理由がない。

（３）　結論

以上のとおり，取消事由１，取消事由２－１及び取消事由２－３は，いずれも理由がなく，本願発明は，当業者において容易に発明をすることができたものといえるから，取消事由２－２について判断するまでもなく，原告の請求は，理由がない。

５　検討事項及び検討結果

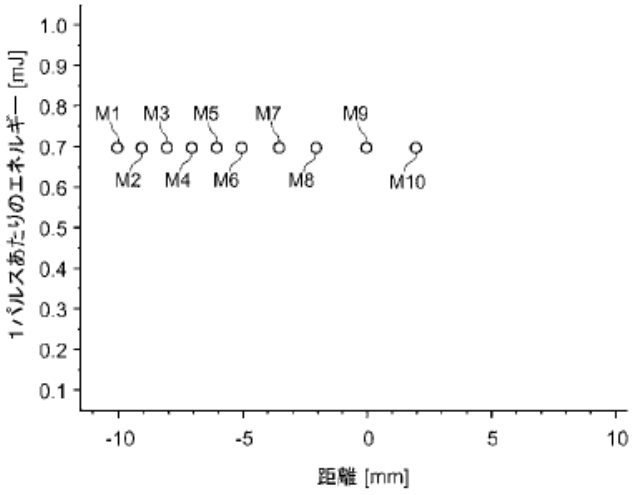
（１）　検討事項１（本願発明の認定について）

本願発明について，原告は，本願明細書に「ターゲット部」が酸化触媒を含むとの記載がない以上は，本願発明の「ターゲット部」は，酸化触媒を含まないものであると主張した。しかし，判決では，本願発明は，その「ターゲット部」が酸化触媒を含むものを除くと特許請求の範囲に記載されているわけではなく，原告の主張は，失当であると判断された。

本願発明のターゲット部には酸化触媒も含まれているとした判決の認定の妥当性について検討し，妥当である場合は，どのような場合にターゲット部は酸化触媒を含まないと解釈され得るのかについて検討した。また，「ターゲット部（酸化触媒を除く）」というクレーム（以下，「除くクレーム」という。）に補正し，ターゲット部に酸化触媒が含まれないことを明確にすることで，権利化が可能であるかについて検討した。

ア　本願発明のターゲット部には酸化触媒も含まれているとした判決の認定の妥当性について検討し，妥当である場合は，どのような場合にターゲット部は酸化触媒を含まないと解釈され得るのかについて検討し，以下の意見が挙げられた。

- 本件特許の明細書にはターゲット部の組成が記載されておらず，ターゲット部を酸化触媒が含まれていないものとして認定すべき特段の事情もないから，「ターゲット部」は酸化触媒を含み得るものとした判決は妥当である。（多数意見）
- 出願人側がこれ以上補正する機会がないことなどを考慮すると，ターゲット部が酸化触媒を含まないという解釈を認める余地もあったのではないか。
- 仮に明細書に「ターゲット部」の組成の例が複数記載されており，その中に酸化触媒が入っていないのであれば，酸化触媒を含むものを除くという解釈も可能ではないか。
- より積極的には，本願発明のターゲット部が酸化触媒を含まないことを，客観的に示してはどうか。例えば，図７に示される効果は酸化触媒を含むターゲット部では得られないことを公的機関などで実験証明できれば，本願のターゲット部は酸化触媒を含まないという解釈もあり得たのではないか。



【図７】

・ 引用発明は酸化触媒をターゲット部Ｔに用いる点が特徴技術であるから，審決においては引用発明の認定にはこれを含めて認定しておくべきだったのではないか。（それでも結論は変わらない可能性が高いが。）

イ　除くクレームに補正することで，権利化が可能であるかについて検討し，以下の意見が挙げられた。

・ 除くクレームに補正されたとしても，本件の場合は進歩性が認められる可能性は低く，権利化は困難であろう。（多数意見）
・ 一般的に見ても，審査基準では，除くクレームに補正することが新たな技術的事項を導入するものでない場合には認められるとある。酸化触媒を除いたことで課題が変わったり，新たな効果が出たりするのであれば，新たな技術的事項が導入されたことになり新規事項の追加に該当すると考えられる。逆に新たな効果が出てこないのであれば，補正は認められるとしても，単なる設計変更となり進歩性を有しないことになる。
・ 除くクレームにすることにより新規性が認められても，進歩性で拒絶されるのであれば，除くクレームにすることのそもそもの意義が不明ではないか。新規性だけでなく進歩性の見通しを含めて補正を考えるべき。
・ 実務上は，文言の選択により拒絶理由があるとき，除くクレームの形式としなくても，「～のみである」，「含まない」，「からなる」，「専用の」，「専ら」など，別の言い方で同じようなことをしている例もあるため，除くクレームにする以外にも補正の仕方はある。
・ 除くクレームの除く部分が明確である必要があり，除いた結果，明確性を否定される裁判例もある（平成２６年（行ケ）第１０２０４号「経皮吸収製剤」事件，

平成２６年（行ケ）第１０２０４号「経皮吸収製剤」事件，平成２６(ネ)１００８０号「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」事件）。

・ 除くクレームの有用性は，技術分野にも関係するだろう。例えば，機械分野では，除くクレームで進歩性を主張するのは難しいところがあるように思われる。（除くクレームを認めたうえで進歩性を否定した事件としては平成２５(行ケ)１０３３９号「透明フィルム」）。それに対して，化学分野においては，進歩性に馴染まないところもあり，物質を除外して新規性を主張できれば十分な場合もある。

（２） 検討事項２（効果の参酌について）

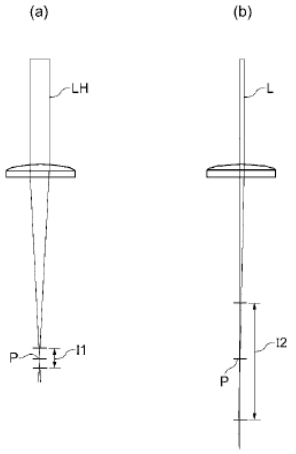
効果の主張について，原告はマイクロチップレーザを用いた場合の作用効果につき，「本願補正発明は，「レーザ光の強度範囲を広く確保することが可能となるので，レーザ光の集光点位置がターゲット部からずれたとしても，確実にプラズマを発生させて混合気に着火することができる」との格別顕著な効果を奏し，この作用効果は，引用文献，周知技術，周知事項１及び周知事項２を開示する各文献（甲２～甲５）のいずれにおいても，記載も示唆もない」と主張した（判決文２６頁）。

しかしながら，判決では，まず，「強度範囲（レーザ光が混合気に着火するためのプラズマをターゲット部に発生させることのできる範囲）は，マイクロチップレーザを含む全てのレーザ装置が有するものであり，これが，レーザのエネルギーやレンズの焦光点距離などによって左右されるのは自明のことであるから，マイクロチップレーザを採用した場合のその強度範囲の広さは，それ以外のレーザ装置を採用した場合のそれと対比して異質なものとはいえない（なお，本願明細書には，本願補正発明がガスブレイクダウンを生じさせることができるとの記載があるが，これは，単に，マイクロチップレーザが有する客観的な性能を確認したにすぎず，ターゲット部の存在を発明特定事項とする本願補正発明の顕著な作用効果として主張できるものではない。）。」と判示し（判決文２７頁），本願発明のマイクロチップレーザの作用効果について，「そもそもマイクロチップレーザを用いない場合と対比していないか，あるいは，その場合と対比してはいるものの，その差異を具体的に把握できないものである。したがって，本願明細書から引用発明と異なる本願発明の顕著な作用効果を確認することは困難である」と判断した。

本願発明に顕著な作用効果を確認することは困難とした判決の判断の妥当性について検討した。

ア 本願明細書から本願発明に顕著な作用効果を確認することは困難とした判決の判断は妥当であるとの意見でおおむね一致した。具体的には以下の意見が挙げられた。

・ 本願明細書には，主張する効果に係る記載が乏しい。集光点位置を変更することに関する効果は【００３０】ないし【００３５】，【００４０】及び【００４１】並びに図３等から読み取れるが，裁判で原告が主張する「レーザ光の強度範囲を広く確保することが可能となるので」「確実にプラズマを発生させて混合気に着火することができる」という点については，本願明細書にマイクロチップレーザ特有の効果として記載されておらず，他のレーザとの比較結果等もないことから，推認も困難と判断されたのだろう。



【図３】

・ 本願明細書の段落【０００９】には，ターゲットブレイクダウン及びガスブレイクダウンが併用できると記載があり，集光点位置を移動させることに伴う効果として主張することは可能ではないか。しかしながら，現在の請求項には，ターゲットブレイクダウン及びガスブレイクダウンが併用できる旨の記載や，そのための事項が特定されていないので，本願発明の顕著な効果として認められることはないだろう。
・ 実務上も，構成が引例から容易想到であると認められる場合に，当業者の予測し難い顕著な効果があることを理由にして発明の進歩性が認められるケースは，あまり見られないように思われる（顕著な作用効果を認定した維持審決を取り消した事例：平成２７年（行ケ）第１００５４号「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」，平成２３年（行ケ）第１０１４８号「医薬」，他　平成２１年（行ケ）第１０３６２号「電磁波遮蔽積層体」）。

（３） 検討事項３（特許請求の範囲をさらに限定して権利化を図る場合の補正について）

本案件では，検討事項１の主張などから，審判請求時に補正した請求項よりさらに下位の構成において権利化を望んでいたとも考えられる。仮に，特許請求の範囲をさ

らに限定して権利化を図る場合，どのような補正が考えられるかについて検討した。

ア　どのような補正をすることで権利化の可能性があるかについて検討し，以下の補正の提案及びその補正に関する意見が挙げられた。

（ア）　副燃焼室８５で着火することを限定する。

・ 引例との差異は明確になるが，副燃焼室自体が一般的でないため権利活用を考えると難しいと考えられる。

（イ）　「集光点位置Ｐを，ターゲット部を基準として手前方向の逆方向に調整する摩耗調整位置と，前記手前方向に調整するガスブレイクダウン調整位置との間を変更できるように設定する」という構成を追加する。

・ この構成を追加することにより，摩耗してターゲット部が減っていっても使用可能と効果を主張できる。
・ 一方で，このような補正をしても，甲１の段落【００４６】には「レンズ装置３にレンズ駆動機構を備えるとともに，焦点Ｐの位置制御が必要となる。」と焦点の位置を変更させることが開示されているため，進歩性が認められることはないのではないかという意見もあった。

（ウ）　ターゲットブレイクダウン及びガスブレイクダウンを併用できることで限定する。

・ 甲１には，ターゲット部に対して照射を行うもので，レーザ光Ｌの強度範囲Ｉ２を広く確保することで「ガスブレイクダウン」を行うことは開示がないため，このような限定をすることにより進歩性が認められる可能性がある。
・ 一方で，甲１に記載された発明においては，レンズ駆動機構により焦点位置を変更でき，甲３には「実際の自動車エンジンに適用しその優れた点火特性も実証できた。一方，マイクロチップレーザの小型化も進んでおり励起集光光学系，…。」（５８２頁右欄８～２２行目）という記載と共にＦｉｇ６（ｂ）にマルチポイントでブレイクダウンが発生している「ガスブレイクダウン」が開示されているので，甲１及び甲３に記載された発明の組合せにより容易想到であると考えられるという意見もあった。

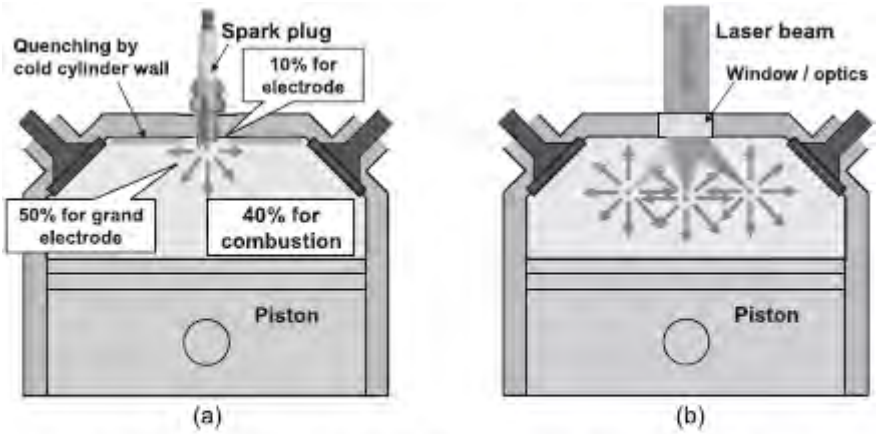


Fig. 6 Schematics of the combustion engines ignited by (a) a spark plug and (b) laser based multi-point break-down.

甲３：平等拓範著「高輝度マイクロチップレーザーとエンジン点火」レーザー研究２０１０年８月５７６～５８４頁（図６抜粋）

（４） 検討事項４（周知技術の認定について）

判決では「(1) 取消事由２－１　ア 周知事項１の認定の誤りについて」の中で「原告は，「半導体レーザである励起光源，レーザ共振器及びパルス化手段を備えたマイクロチップレーザ」，以下，単に「マイクロチップレーザ」という。）が本願出願前の周知の技術（周知技術）であることを特に争っておらず，審決の説示に照らしても，審決が周知技術を認定したことは首肯できる。」と周知技術及び，周知事項１についての認定を行っている。なお，周知事項２のエンジンの着火装置にマイクロチップレーザを用いることが当業者にとって容易想到かどうかについては判決で明示されていない。

ここで，周知技術及び周知事項１，２（以下，「周知技術等」という。）の認定に用いられた証拠について，マイクロチップレーザ単体に関する文献（甲４）以外の文献は以下のように，ほぼ全てに同一人物が関与している。また，当該同一人物は，本願の出願人が共同出願人となっている別の出願（甲２）の発明者の１人でもある。周知であることを示すためには発明者等が異なる文献を複数提示する必要があるとも考えられるが，今回のケースにおいては，ほぼ同一人物のみが関与している文献を用いて周知と判断されている。本件における周知技術等の認定の妥当性や，周知技術として認められるための条件，周知技術と公知技術との差異について検討した。

	認定事項	証拠
周知技術	半導体レーザである励起光源，レーザ共振器及びパルス化手段を備えたマイクロチップレーザ	甲２（同一人物が関与，本願と出願人の一部が同一で，同一人物の関連する機構が共同出願人） 甲３（上記同一人物が関与）
周知事項１	マイクロチップレーザは，小型化が可能で，エネルギー効率が高いこと	甲２（同上） 甲４（上記同一人物の関与なし） 乙１（上記同一人物が関与） 乙２（上記同一人物が関与）
周知事項２	エンジンのレーザ着火装置にマイクロチップレーザを用いること	甲３（同上） 甲５（出願人は別であるものの上記同一人物が関与し，かつ同一人物の関連する機構が共同出願人）

ア　本件における周知技術等の認定の妥当性について，以下の意見が挙げられた。

- 本件の場合，出願人は，マイクロチップレーザ技術に係る状況（証拠はほぼ同一人物による文献のみ，そして，当該同一人物は当該出願人の関係者であること等）を十分把握した上で，周知でないという認識のもと出願しているのだから，今回のように当該同一人物の文献で周知を認めることは，出願人にとって酷ではないか。
- 異なる出願人・発明者の文献が複数存在している方が周知であることを説明しやすいことは確かである。ただし，それは一般的に知られていることの証拠として説得力があるということで，一般的に知られていることが示せるのであれば，同一人物か等は問題にならないだろう。例えば，毎年のように同じ人が論文投稿している場合であっても，継続的な論文発表によって当業者に認知されているだろうから，周知といえよう。本件についても証拠の内容からして周知として問題ない。（多数意見）

イ　周知技術として認められるための一般的な条件について，以下の意見が挙げられた。

- 審査基準　第Ⅱ部 第 2 章 新規性・進歩性によると「「周知技術」とは，その技術分野において一般的に知られている技術であって，例えば，これに関し，相当多数の公知文献が存在し，又は業界に知れわたり，あるいは，例示する必要がない程よく知られている技術をい」うとある。これを示すには，複数の文献を提示する必要性が高く，また，有効である。（多数意見）
- 無効審判請求を行う際には，周知技術の立証のために最低３件，できれば５件の証拠を提示している。審査・審判でも，周知技術の認定の際にはできれば複数の証拠を提示してほしい。

- 審判実務者研修会報告書 2016（第３事例（特許機械１）の検討事項２）においても，周知技術を認定する際に複数の文献を提示する必要があるかについて検討されている。ここでは，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わけではないという意見及び関連する複数の裁判例が紹介されている。また，そもそも顕著な事実について判断を示す場合は，その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを必ずしも要しないとする最高裁判決もある。（昭和５９年３月１３日第三小法廷判決・裁判集民事１４１号３３９頁）
- 周知の認定は，文献数だけでなく文献自体の信頼性にも依る。特許公報は，当業者であれば読む義務がある文献であると認識しているため，周知の証拠として説得力がある。「化学事典」等辞書や事典であれば１つであっても周知の証拠として有効である。また，周知を示すのに１冊の本しかなくとも，それが１００万冊売れた本であるならば広く知られているといえる。
- インターネットの発展により，周知と認められる状況も変化しつつある。インターネット掲載情報の場合，小規模な学会の論文など通常アクセスが限られると思われるものも，誰でも閲覧可能となっていることを踏まえると，広く知られているといえそう。一方，ＳＮＳによる情報の場合，特定分野に詳しい一個人が書いていることも想定され，周知であるかと共に真偽について問題になることもある。

ウ　周知技術であるという主張に対する反論について，以下の意見が挙げられた。

- 周知技術であるという主張がなされた場合に，周知であることを否定する証明は難しい。（多数意見）
- ある周知技術が，仮に周知でないと認定されても，周知技術の証拠として挙げていた文献を公知文献として利用することで進歩性が否定され，同じ結果になることが多いと考えられるため，そもそも周知であることを争うケース自体が少ない。
- 周知技術の認定において，文献に実際に記載されていることを上位概念化し過ぎている場合は，周知技術の内容の認定に誤りがあると判断されることもある。（平成２３年（行ケ）第１０１２１号「樹脂封止型半導体装置の製造方法」，平成２２年（行ケ）第１０３５１号「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」）
- 周知であることに対する反論として，本願の技術分野と周知技術の技術分野が異なる場合には，本願の技術分野の当業者はその技術に接することはなく，当該技術分野では周知ではないと反論することも有効と考える。同じ技術分野の技術でなければ周知技術と認定できないという判例もある。（平成２２年（行ケ）第１０３２９号「樹脂凸版」）

エ　周知技術と公知技術との差異について，以下の意見が挙げられた。

- 審判決文の中では，両者の違いがあまり感じられないかも知れないが，実際は意味合いが少なからず違うのではないか。例えば，公知はその文献がないとその技術が世の中に存在するといえない技術であり個別具体的なものである。対して周知とは当業者に知れわたっているということが前提にあり，文献はそれにぶらがっているものであり，周知であることを証明するための証拠に過ぎない。
- 実務上は，公知よりは周知と言った方が設計事項等との認定が容易であり，進歩性を否定しやすいと考えられる。また公知技術を複数組み合わせる場合は「容易の容易」と思われやすいが，周知技術であれば，複数組み合わせても「容易の容易」と思われにくくなると考えられる。（引用発明から容易に想到し得たものを基準にして，更に公知または周知の技術を適用することが容易であるという，いわゆる「容易の容易」の場合に相当するとして，公知技術の場合に進歩性を認めた裁判例としては，平成２７年（行ケ）第１００９４号「ロータリ作業機のシールドカバー」，平成２８年（行ケ）第１０１８６号「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」，平成２６年（行ケ）第１００７９号「窒化ガリウム系発光素子」がある。周知の技術の場合に柔軟な組合せを認めた例として，平成２２年（行ケ）第１０１６４号では，主引例に周知技術１を組み合わせて，残る相違点は，周知技術１と別個独立に主引例に適用できる周知技術２を適用できるとして，進歩性を否定した。他方，周知技術であっても進歩性を肯定し特許性を認めた例として，平成２７年（行ケ）１０１４９号「平底幅広浚渫用グラブバケット」もある。）
- 周知技術については，後の段階での引例の差し替えや追加が許容されているケースが散見される。本件でも審決で挙げていなかった乙１，２を被告側が訴訟時に追加している。
- 以前は，周知技術を組み合わせる際は必ずしも動機付けは必要ではないという考え方があったが，今は周知技術であっても組み合わせる動機付けが必要であるという考え方が主流となってきており，周知技術と公知技術との差が小さくなってきているのではないか。（複数意見）（主引用発明と周知技術との関係を容易想到性から否定した裁判例：平成２８年（行ケ）第１０２１４号「原動機付車両」，平成２３年（行ケ）第１０１２１号「樹脂封止型半導体装置の製造方法」）
- 周知技術の認定においても，実際に文献に何が記載されているのかが重要となる。その意味では，周知技術として認定することと公知技術として認定することとの差異は小さいかもしれない。

（５） 検討事項５（動機付けについて）

審査段階における拒絶理由では，主引例として甲１，周知技術として甲２及び他の文献（審決では使われず）を提示し，甲１のレーザ光源として，従来周知のマイクロチップレーザを採用して本願発明とすることは，当業者が容易に想到し得るとして進歩性を否定している。また，拒絶査定では，進歩性の欠如の具体的動機付けについては特段言及がない。

これに対して，審決では，主引用発明に周知技術を適用する具体的動機付けとして周知事項１，２を示している。判決は，審決での相違点の判断①～⑦（判決第２，３（１）エの①～⑦参照）を３つの理由に分解の上，周知事項１を動機付けとした第１の理由（同①②③⑥）と，「普遍的かつ継続的な技術課題」を動機付けとした第２の理由（同①②④⑥）と，周知事項２を動機付けとした第３の理由（同①②⑤⑥）の独立した３つのものとして整理を行っている（判決２３頁）。

審査段階で周知技術を適用するための動機付けが示されていなかったにもかかわらず，審決において，周知事項１，２を新たに認定した上で，周知技術を適用するための動機付けを示したことについて，手続違背に該当するかどうかについて検討した。また，審決において，第１～第３の３つの理由を示したことの意図について検討した。

ア 審決で周知技術を適用するための動機付けが初めて示されることが手続違背に該当するかどうかについて，以下の意見が挙げられた。

- 審決で周知技術を適用するための動機付けが初めて示されたとしても，周知技術が変わったのではなければ，動機付けの説明を追加するのは理由の補強に過ぎず，手続違背には該当しない。（多数意見）
- 動機付けの提示が出願人に対して不意打ちかどうかが問題なると思われるが，出願人側としては，審査段階で周知技術が挙げられていたのであれば，想定し得る動機付けについては検討済みだろう。引用発明と周知技術を組み合わせるのには阻害要因があるなどの反論をする機会は既に与えられている。そのような反論をしないのであれば，それは出願人側の責任である。

イ 審決において，第１～第３の３つの論理を示したことの意図について，以下の意見が挙げられた。

- 拒絶査定は，第２（同①②④⑥）の「半導体レーザである励起光源，レーザ共振器及びパルス化手段を備えたマイクロチップレーザ」は周知であるという理由で拒絶したと理解できる。このため，本来審決では，拒絶査定で用いた第２を主な理由として記載し，それ以外の第１（同①②③⑥）「マイクロチップレーザは，

小型化が可能で，エネルギー効率が高いこと」及び第３（同①②⑤⑥）「エンジンのレーザ着火装置にマイクロチップレーザを用いること」は周知であるとの理由は補足的にぶら下げて記載するのが普通だが，今回の審決では，３つの理由が並列で挙げている。審決時には，拒絶査定の理由を維持しているといえるのは第２の理由，もしくはせいぜい第１の理由までで，第３の理由は拒絶査定の理由とは異なる理由であるという認識があったのではないか。一方，第１～第３の理由のうち，一番説得力があるのは自動車のエンジンにおいて，マイクロチップレーザで着火する第３の理由であると思われるため，第３の理由も審決に入れたかったのではないか。

- 周知事項という言葉の使い方にも工夫が見られる。第３の理由で用いている周知事項２は，周知事項というよりもむしろ周知技術ではないか。周知技術と認定してしまうと，周知技術を審決で追加し，新たな理由で拒絶したように見えるため，あえて周知事項と認定したのではないか。
- 手続的なところを措けば，本件では周知の内容を周知技術と周知事項に分けて判断しているが，１つの周知の内容に一本化して理由を構築する方が説得力があるのではないか。
- 審決では，それぞれの理由において，「参酌」，「斟酌」という言葉が使い分けられている。一方，判決では「斟酌」という言葉を使わずに，「基づいて」としている。今回の審決のみからではこれらの言葉の使い分けの背後にある意図まで充分に読み取ることはできないが，これらの言葉の使い分けは興味深い。

以上

事例４（特許機械２）

審判番号	無効２０１１－８０００００９号（特許第２８５１２３７号） （平成２３年１２月２１日：請求不成立審決 → 審決取消） （平成２５年４月２３日：請求成立審決 → 審決取消） （平成２６年６月３日：請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２４年１２月１１日（第１次判決） 平成２４年（行ケ）第１００３８号（審決取消） （知財高決平成２５年１０月７日 平成２５年（行ケ）第１０１５３号（審決取消）） 知財高判平成２８年６月２３日（第２次判決） 平成２６年（行ケ）第１０１６６号（請求棄却）
発明の名称	図書保管管理装置
主な争点	特許法２９条２項（進歩性）
ポイント	周知技術の認定と容易想到性の判断

１　事件の概要

本件は，「図書保管管理装置」に係る特許についての無効審判事件である。

第１次審決は，訂正請求Ａを認めた上で，引用文献との相違点を１，２，３と認定し，相違点１，３が引用文献から容易想到でない（相違点２については検討せず）ので，無効理由はないとして請求不成立の審決をした。

その審決取消訴訟において，第１次判決は，訂正後の発明は当業者が容易になし得たものであり，進歩性の判断（相違点１，３についての判断）に誤りがあるとし，原告（審判請求人）の取消事由は理由があるとして，審決を取り消した。この判決は上告後取り下げにより確定し，相違点１，３について容易想到であることも確定した。

第２次審決は，前記訂正請求Ａと同一の訂正請求Ａを認めた上で，第１次審決と同様に引用文献との相違点を１，２，３と認定し，相違点１，３については確定した判決通り当業者が容易になし得たものであるとした上で，相違点２についても，当業者が容易になし得たものであり，無効であるとした。

その後，この第２次審決に対して，審決取消訴訟が提起されたが，提起後に訂正審判Ｂが請求されたため，改正前特許法の規定により，決定によって第２次審決が取り消され，特許庁に差し戻された。

その後，第３次審決は，前記訂正請求Ａに更に訂正を加えた訂正請求Ｂを認めた上で，引用文献との相違点を１，２，３（一部訂正）及び４（訂正により加えた事項）と認定し，訂正後の発明に進歩性がないとして特許を無効とした。

その審決取消訴訟において，被告は，容易想到であることが確定した相違点１については取消事由にあげず，相違点の２ないし４について争ったものの，第２次判決は，訂正請求Ｂによる訂正後の発明に進歩性はないとする審決の判断に誤りはないとし，原告（特許権者）の請求を棄却した。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（第２次判決の取消事由１；本件発明１と甲４発明との一致点の認定の誤り・相違点の看過について）
（２）　検討事項２（第２次判決の取消事由２；相違点２の容易想到性判断について）
（３）　検討事項３（第２次判決の取消事由３；相違点３の容易想到性判断について）
（４）　検討事項４（第２次判決の取消事由４；相違点４の容易想到性判断について）
（５）　検討事項５（第１次審決；全ての相違点について判断を示す必要性について）
（６）　検討事項６（特許権者が行い得た主張について）

３　審決の概要（第１次審決）

（１）　本件発明（訂正認容）

【請求項１】　図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫と，

この書庫の各棚領域に収容されるもので，それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと，

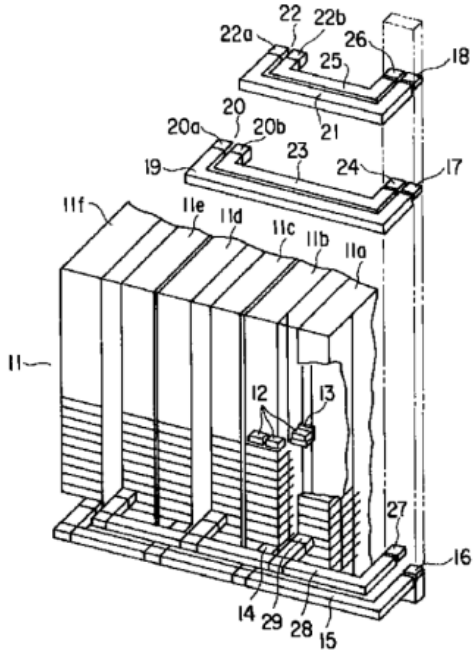
この複数のコンテナの前記書庫内における収容位置と，各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と，

取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに，返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と，

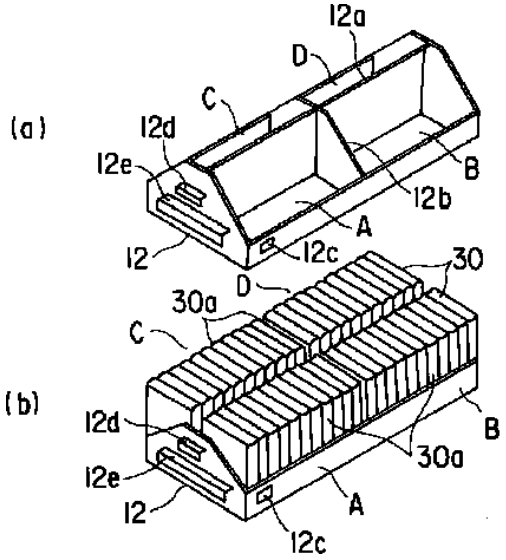
この搬送手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備し，

前記書庫の複数の棚領域には，前記搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数のコンテナが収容され，

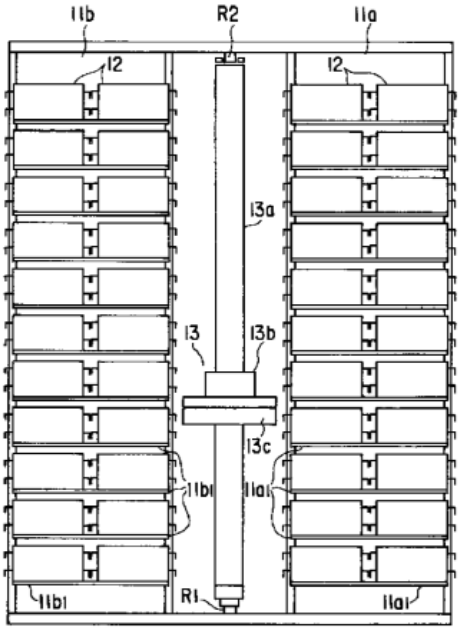
前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられていることを特徴とする図書保管管理装置。



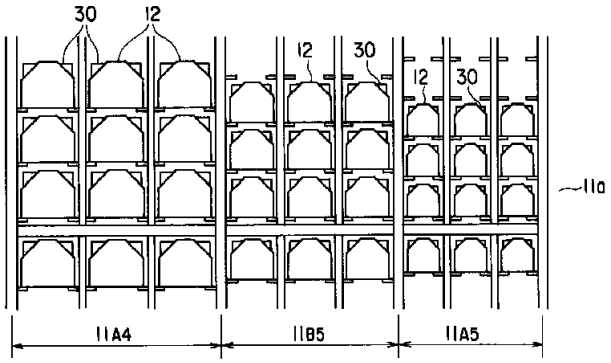
【図１】



【図２】



【図４】

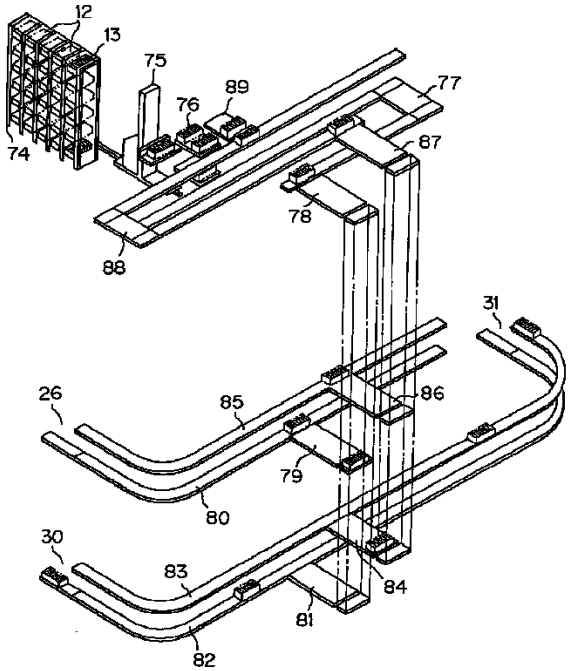


【図１１】

（２） 甲４発明（特開平５－１５１２３３号公報）

「書棚１１を有する書庫と，書庫内に設置された書棚１１に複数の図書３３をケース１３とともに収容する複数のコンテナ１２と，この複数のコンテナ内の図書３３の前記書庫内における格納ロケーションと，各コンテナ１２に収容された複数の図書に付されたバーコード３５のデータとをケース１３のデータとともに対応させて記憶するハードディスク４７と，貸し出しが要求された図書３３のコードを入力することに

より，前記ハードディスク４７の記憶内容に基づいて，該要求図書３３がケース１３とともに収容されているコンテナ１２を前記書庫から取り出してステーション（例えば，図１０の２６，３０，３１）にスタッカークレーン７５，搬送コンベア７７，搬送コンベア８０，搬送コンベア８２により搬送するとともに，返却が要求された際に複数の前記コンテナの中から所望のコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送し，返却が要求された図書に付されたバーコード３５のデータとを任意のケース１３のデータとともに入力することにより，前記返却図書がケース１３とともに収容されたコンテナを書棚１１内における格納ロケーションにスタッカークレーン７５，搬送コンベア７７，搬送コンベア８０，搬送コンベア８２により搬送する手段と，この搬送する手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書３３に対する格納ロケーションや各コンテナ１２に収容されたケースと図書のデータを対応させて記憶していた前記ハードディスクの記憶内容を削除し，または，前記返却図書を収容したケース１３の書棚１１内における格納ロケーションをハードディスク４７へ新たに記憶させることにより，前記ハードディスクの記憶内容を更新する手段とを具備する図書入出庫管理装置。」



【図１０】

（３） 対比

本件訂正発明１と甲４発明とを対比すると，

両者は，「複数の棚領域を有する書庫と，この書庫の各棚領域に収容された複数の図書を収容する複数のコンテナと，書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と，取り出しが要求さ

れた図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに，返却が要求された際に，返却が要求された図書の情報を入力することにより，複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送する搬送手段と，この搬送手段により，前記ステーションに搬送されて，前記要求図書または前記返却が要求された図書の情報を入力することにより，前記要求図書または前記返却図書に関する前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備する図書保管管理装置。」である点で一致し，次の各点で相違する。

（相違点１）

書庫の複数の棚領域と複数の図書を収容する複数のコンテナに関して，本件訂正発明１においては，「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫」と「それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナ」とを採用しているのに対し，甲４発明においては，このような図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域や棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナを用いていない点。

（相違点２）

要求図書の取り出し搬送や返却図書の返却搬送と書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段に関して，本件訂正発明１においては，要求図書の取り出しに際しては「要求図書が取り出されたコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する」とともに，返却図書の返却に際しては「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送し，前記返却図書が収容されたコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する」ものであるのに対し，甲４発明においては，このような図書の寸法情報の入力により返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出す構成と図書の寸法に対応するコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する構成とを具備していない点。

（相違点３）

本件訂正発明１においては，「書庫の複数の棚領域には，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数のコンテナが収容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられている」のに対して，甲４発明においては，書庫の複数の棚領域から，搬送手段によってコンテナを取り出すものではある

が，奥行き方向に複数のコンテナを収容し，搬送手段には，コンテナを取り出す間口に対して手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段を備えたものであるかは不明である点。

（４） 判断

ア　相違点１についての検討

（ア） 甲第１号証の３らに記載された発明（甲１発明）

甲第１号証の３らには，次の発明（「甲１発明」という。）が記載されているといえる。

（甲１発明）

「図書入出庫管理装置において，図書の寸法別に分類された図書に対応する寸法の複数種類のコンテナを収容するための，図書の寸法別に分類された高さが異なる複数の棚領域を有する書庫。」

（イ） 当審の判断

甲１発明の書庫に用いる複数の棚領域は，高さのみが異なる（６．０インチ～１８．０インチ）５種類のコンテナ（容器）を用いるものであるから，その複数の棚領域が高さに加えて幅までも異なるものではない。

ここで，甲第２０号証ないし甲第２２号証，甲第２８号証及び甲２９号証に記載されているように，自動倉庫の分野で幅が異なる棚領域を設けること，並びに，自動倉庫の分野で幅及び高さがそれぞれ異なる棚領域を設けることが請求人の主張するように従来周知の技術的事項であって，また，甲第１８号証，甲第２３号証ないし甲第２７号証に記載されているように自動倉庫は書庫の技術分野と共通することが従来周知の技術的事項であるとしても，書庫に用いる棚領域において，その幅及び高さがそれぞれ異なるものであることまでが周知の技術であるとまではいえない。

したがって，甲４発明におけるその書庫の複数の棚領域と複数の図書を収容する複数のコンテナにつき，甲１発明を適用できたとしても，書庫の複数の棚領域が，幅及び高さがそれぞれ異なるものとはならない。

また，請求人の主張について検討するに，本件訂正発明１の相違点１に係る発明特定事項である「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫」に関しては，その構成として，請求人が主張するような参考資料の図２のような構成ではなく，本件訂正発明１の図面である【図２】および【図１１】に示すような構成であると解するのが自然である。そして，このような構成を採用することにより，全文訂正明細書の段落【００８９】に記載された「書庫内における図書の収容効率を向上させる」という効果を奏するものであるから，この請求人の主張を

採用することはできない。

以上のことから，相違点１に係る本件訂正発明１の発明特定事項は，甲４発明，甲１発明及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。

イ　相違点３についての検討

(ア)　甲第５号証に記載された発明（甲５発明）

甲第５号証には，次の発明（「甲５発明」という。）が記載されているといえる。

(甲５発明)

「多段積層棚の複数の棚空間には，伸縮フォーク３によって載荷パレットを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数の載荷パレットが収容された多段積層棚。」

(イ)　当審の判断

甲５発明を本件訂正発明１の用語を用いて表現すると，甲５発明は，「倉庫の複数の棚領域には，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数のコンテナが収容される倉庫。」ということができる。

また，物品等を載置するパレットなどの容器を取り出す間口に対して，奥行き方向に複数の容器が収容されている場合の容器の取り出し方として，容器を取り出す間口に対して，間口を塞いでいる手前側の容器を取り出してから奥側の容器を取り出すことは甲第５号証ないし甲第１１号証に記載されているように倉庫の分野では請求人主張のように慣用的に行われている従来周知の技術的事項であるということができる。

ここで，甲４発明の書庫に甲５発明の倉庫の技術を適用できるか否かについて検討する。

甲４発明は，甲第４号証の記載からみて，甲４発明における「コンテナ１２」は書棚１１の元の位置に収納されるものであるといえるのに対して，甲５発明における「載荷パレット」は，棚空間における収納位置が特に決められているものであるとはいえない。

すると，「コンテナ１２」の収納位置が決められている甲４発明の書庫に，「載荷パレット」（本件訂正発明１における「コンテナ」に相当。）の収納位置が決められていない甲５発明の倉庫の技術を適用する動機付けが見出せない。

そして，甲第１８号証，甲第２３号証ないし甲第２７号証に記載されているように自動倉庫は書庫の技術分野と共通することが請求人が主張するように従来周知の技術的事項であるとしても，書庫の分野で奥行き方向の手前側と奥側の前後に２つのコンテナ等の容器を配置することまでが周知の技術であるともいえない。

そして，本件訂正発明１の相違点３に係る発明特定事項を採用することにより，

「書庫内における図書の収容効率を向上させる」という効果を奏するものである。

よって，甲４発明の書庫に，甲５発明の倉庫の技術を適用できるとは認められないから，相違点３に係る本件訂正発明１の発明特定事項は，甲４発明，甲５発明及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。

（５）　小括

そして，本件訂正発明１は，「書庫内における図書の収容効率を向上させる」という甲４発明，甲１発明及び甲５発明並びに甲第６号証ないし甲１１号証及び甲第２０号証ないし甲第２９号証に基づく従来周知の技術的事項からは予測できない作用効果を奏するものと認められる。

よって，相違点２を検討するまでもなく，本件訂正発明１は当業者が容易に発明をすることができたとすることはできない。

４　判決の概要（第１次判決）

（１）　取消事由２（相違点１の判断の誤り）について

ア　周知技術について

甲第２１号証，同第２２号証，同第２８号証及び同第２９号証の記載から，次の事項が周知技術であることが認められる。

「収容物の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する倉庫とそれぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の収容物を収容する複数のコンテナを備えた自動倉庫。」

イ　相違点１に係る容易想到性について

(ア)　甲４発明と上記で認定した周知技術は，コンテナ等に収容物を収容し，このコンテナを，棚等を有する収容場所に格納するものである点で共通する。

したがって，甲４発明に上記周知技術を適用し，相違点１に係る本件訂正発明１の構成を得ることは，当業者が容易になし得たことである。

この点，審決は，本件訂正発明１と甲４発明の相違点１について，発明特定事項である「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫」に関しては，その構成として，本件訂正発明１の図面である【図２】及び【図１１】に示すような構成であると解するのが自然であると認定・判断し，また，「書庫に用いる棚領域において，その幅及び高さがそれぞれ異なることまでが周知の技術であるとまではいえない」とした上，甲４発明，甲１発明及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものとはいえないとの判断をしている。

しかし，審決の上記認定は，その前提において正確性を欠くところがあることから，審決が，「書庫に用いる棚領域において」という点について，上記【図２】及び

【図１１】に示すような構成に限定して解釈しているとすれば，それが「その幅及び高さがそれぞれ異なることまでが周知の技術であるとまではいえない」との判断に影響を与えているものといえる。

また，仮に，本件訂正発明１がフリーロケーション方式を採用したもので，図書のサイズにそれぞれ応じた棚領域及びコンテナを有する書庫（②の見解）であると解し，書庫の形式をそのように限定したとしても，甲４発明（及び甲１発明）に上記周知技術を適用し，「書庫に用いる棚領域において」採用することについて，すなわち相違点１に係る本件訂正発明１の構成を得ることについて，格別の阻害要因があると認めることはできない。

（イ）　被告は，周知技術の属する倉庫（自動倉庫）の技術分野においては，その寸法に対応した，幅及び高さがそれぞれ異なる収納容器（コンテナ）や，当該収納容器のみを集積した「棚領域」という概念を観念することはできず，自動倉庫の分野において，幅及び高さが異なる棚領域を設けることが周知であったとしても，それは，そこに収容する物品の寸法に対応したものではなく，棚領域が「荷物の寸法別に分類された」構成は開示されていないという点で，本件訂正発明１とは異なると主張する。

しかし，自動倉庫に格納される収容物がコンテナ又は容器に収納した状態で格納されることは，周知の事項であり，また，収容物の寸法に応じて大きさの異なる容器を使い分けることも，従来から一般的に行われていることである。そして，この収容容器（コンテナ）が収容される棚領域は，当然のことながら，収容物の大きさ（寸法）に対応したものになる。

したがって，倉庫（自動倉庫）の技術分野においては，その寸法に対応した，幅及び高さがそれぞれ異なる収納容器（コンテナ）や，当該収納容器のみを集積した「棚領域」という概念を観念することができないとの被告の主張は理由がない。

そして，本件の場合，図書は，その幅及び高さが複数種類に限定されているため，収容物が図書に限定された場合には，限定のない場合と比較して収容効率が向上するという効果が予想されるが，収容効率を更に向上させるために，荷物の大きさを揃えて，それに対応するコンテナに収容する方がよいことは，当業者が技術常識に照らして容易に予測し得るところであって，図書の場合は，規格上，それが更にＡ４版，Ｂ５版等に特定されたものというべきである。被告は，本件訂正発明１が採用したフリーロケーション方式では，複数の分類にかかる同じサイズの図書を一つのコンテナに混在させることができるから，空間の利用効率が高くなり，収容効率が向上すると主張するが，このような効果は，収容物の大きさに応じた収納容器を用いることで収容効率が向上するという効果から当業者が予測し得る程度のものであり，それ以上に格別なものとはいえない。

（ウ）被告は，原告が掲げる倉庫に関する技術（甲２０～甲２２，甲２８，甲２９）は，出納効率の向上の点からは適さないものであると主張する。

確かに，図書の場合，出入庫が一冊単位で，一つの図書について複数回繰り返し要求され，かつ出庫だけでなく必ず返却作業を伴うものである点，荷物系とは，収容対象物の動きの複雑さと入出庫の回数で大きく異なる，との被告の主張は理解できる。

しかし，収容物の出納効率の観点からみると，上記周知技術は，収容物の種類ごとに収容容器を用いるのではなく，収容物の寸法等に応じて収容容器を使い分けるものであるから，複数種類の収容物を収容する場合であっても，当該収容物が同一の収容容器に収容されるものであるならば，当該収容容器を用いるだけで足りる。また，収容物の種類に応じて，収容容器の種類を増やせばスペース効率は向上するが，必ずしも収容物の種類に応じて収容容器の種類を増やす必要はない（例えば，甲第２８号証，同第２９号証には，収容容器を大小二種類とすることが記載されている。）。

また，出納効率を向上させることとともに，収容効率を向上させることは，書棚や倉庫の分野において周知の課題であり（甲４８，５５），出納効率の点において多少の相違があるとしても，必ずしも周知技術を適用することの阻害要因となるものではない。

したがって，上記周知技術は出納効率の向上の点からは適さないものであるとの被告の主張は理由がない。

そして，上記認定の周知技術を甲４発明に適用するに際して，コンテナの種類を複数種類とし，各棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容するコンテナを得ることは，上記周知技術に基づいて当業者が容易になし得たことである。

ウ　小括

よって，原告主張の取消事由２は理由がある。

（２）　取消事由３（相違点３の判断の誤り）について

ア　相違点３に係る容易想到性について

(ア)　審決は，コンテナの収納位置が決められている甲４発明に，コンテナの収納位置が決められていない甲５発明が適用できないとする。

しかし，甲第５号証には，載荷パレットの収納位置に関して，これを元の収容位置に戻す必要があるとも，そうでないとも記載されていないし，奥行き方向に配置した手前側と奥側の載荷パレットを連続して搬入・搬出するものであるとも記載されていない。

したがって，審決が，甲５発明を「収納位置が決められていない」倉庫の技術であると特定して認定した点は，誤りである。

また，物品等を載置するパレットなどの容器を取り出す間口に対して，奥行き方向

に複数の容器が収容されている場合の容器の取り出し方として，容器を取り出す間口に対して，間口を塞いでいる手前側の容器を取り出してから奥側の容器を取り出すことは，甲第５号証に記載され，審決でも認定しているように，倉庫の分野では慣用的に行われている従来周知の技術的事項である。そして，甲４発明と甲５発明とは，コンテナ等を用いて収容物を棚空間に収容する発明である点で共通するから，この周知の技術的事項を甲４発明に適用することは，当業者が容易になし得たことである。

（イ）　被告は，甲４発明は，「貸し出し及び返却時の作業を容易化する」こと，すなわち，出納効率の向上という技術的課題を克服するためになされた発明であるから，出納効率を低下させる甲５発明を適用することは阻害要因があると主張する。

しかし，甲４発明と甲５発明は，上記のとおり，コンテナ等を用いて収容物を棚空間に収容する発明である点で共通しており，その主たる相違は，収容物が図書であるか一般的な荷物であるかの点にあるといえるところ，出納効率を向上させることとともに，収容効率を向上させることは，書棚や倉庫の分野において周知の課題である（甲４８，５５）。したがって，甲４発明において，収容効率を向上させるために，甲５発明を適用することは，当業者が容易に想到し得た事項であるといえる。よって，被告の主張は採用することができない。

（ウ）　被告は，本件訂正発明１の「フリーロケーション方式」は，「図書の寸法情報を入力することにより，当該返却図書の寸法に対応するコンテナの中から空きのあるコンテナを取り出す構成」を備えるからこそ，甲５発明を適用しても，出納効率の面でも問題とならない運用ができるのであり，このような構成を備えない甲４発明に甲５発明を適用した場合に，使い物にならないほどに出納効率が低下することは明らかであると主張する。

しかし，被告主張の上記出納効率の相違については，主として相違点２に係る構成によるものというべきであり，このような構成を備えることにより甲５発明を適用しても出納効率の面でも問題にならない運用ができるというのは，相違点２に係る上記構成に基づく効果である。

したがって，被告の上記主張は，相違点３の容易想到性判断に係る主張としては，失当である。

イ　小括

よって，原告主張の取消事由３は理由がある。

（３）　取消事由４（相違点１及び相違点３による作用効果の判断の誤り）について

ア　本件訂正発明１の作用効果について

（ア）　まず，相違点１に係る本件訂正発明１の構成は，「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫」と「それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナ」とを採用していることである。

本件訂正発明１において，上記棚領域を有する書庫及びコンテナを採用したこととの関係で得られる「書庫内における図書の収容効率を向上させる」という効果は，当業者が予測できないような格別のものと認めることはできない。全文訂正明細書の段落【００８９】には，本件訂正発明１の効果として，収容効率の向上という上記の効果と合わせて，「自動化による図書の取り出し及び返却作業の能率も効果的に向上させ得る」ことが記載されているところ，このうち収容効率の向上という効果は，主として相違点３に係る発明特定事項を採用したことによる効果であるといえる。

（イ）　仮に，本件訂正発明１において，書庫の寸法及びコンテナの寸法と収容される図書の寸法との間に図書の収容効率を向上させるような関係が特定されていたとしても，この発明特定事項を採用したことによる収容効率の向上と，相違点３に係る発明特定事項を採用したことにより得られる収納効率の向上とは，それぞれ独立して生じるものであるから，その効果の大きさは，それぞれの収容効率の向上から得られる効果を足し併せたものであり，それぞれの発明特定事項から得られる収納効率の向上という効果から当業者が予測できる程度のものでしかなく，相乗効果であるとはいえない。

したがって，審決の上記判断は誤りである。

イ　小括

よって，原告主張の取消事由４は理由がある。

５　審決の概要（第３次審決）

（１）　本件発明（訂正認容）

【請求項１】　図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫と，

この書庫の各棚領域に収容されるもので，それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと，

この複数のコンテナの前記書庫内における収容位置と，各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と，

取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに，返却が要求された図書の寸法情報を入力すること

により，該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と，

この搬送手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備し，

前記書庫の複数の棚領域には，前記搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に２個のコンテナが収容され，

前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられていることを特徴とし，前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用することを特徴とする図書保管管理装置。

（２） 対比

本件訂正発明１と甲４発明とを対比すると，

両者は，「複数の棚領域を有する書庫と，この書庫の各棚領域に収容された複数の図書を収容する複数のコンテナと，書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と，取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに，返却が要求された際に，返却が要求された図書の情報を入力することにより，複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送する搬送手段と，この搬送手段により，前記ステーションに搬送されて，前記要求図書または前記返却が要求された図書の情報を入力することにより，前記要求図書または前記返却図書に関する前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備する図書保管管理装置。」である点で一致し，次の各点で相違する。

（相違点１）

書庫の複数の棚領域と複数の図書を収容する複数のコンテナに関して，本件訂正発明１においては，「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫」と「それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナ」とを採用しているのに対し，甲４発明においては，このような図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域や棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナを用いていない点。

（相違点２）

要求図書の取り出し搬送や返却図書の返却搬送と書庫内における収容位置と各コン

テナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段に関して，本件訂正発明１においては，要求図書の取り出しに際しては「要求図書が取り出されたコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する」とともに，返却図書の返却に際しては「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送し，前記返却図書が収容されたコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する」ものであるのに対し，甲４発明においては，このような図書の寸法情報の入力により返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出す構成と図書の寸法に対応するコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する構成とを具備していない点。

（相違点３）

本件訂正発明１においては，「書庫の複数の棚領域には，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に２個のコンテナが収容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられている」のに対して，甲４発明においては，書庫の複数の棚領域から，搬送手段によってコンテナを取り出すものではあるが，奥行き方向に複数のコンテナを収容し，搬送手段には，コンテナを取り出す間口に対して手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段を備えたものであるかは不明である点。

（相違点４）

返却時の空きのあるコンテナ使用の優先規則について，

本件訂正発明１においては，「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」のに対して，甲４発明においては，優先規則が不明である点。

（３） 判断

ア　相違点１についての検討

甲第２１号証，同第２２号証，同第２８号証及び同第２９号証には，自動倉庫の分野で幅が異なる棚領域を設けること，又は，自動倉庫の分野で幅及び高さがそれぞれ異なる棚領域を設けることが記載されており，これらのことが従来周知の技術的事項であるといえる。

また，甲第２２号証及び同第２９号証に記載されているように，自動倉庫に格納される収容物がコンテナ又は容器に収納した状態で格納されることは，周知の事項であり，例えば甲第２９号証に記載されているように，収容物の寸法に応じて大きさの異なる容器を使い分けることも，従来から一般的に行われていることである。

以上によれば，甲第２１号証，同第２２号証，同第２８号証及び同第２９号証の記載から，次の事項が周知技術（以下「周知技術１」という。）であることが認められる。

「収容物の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する倉庫とそれぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の収容物を収容する複数のコンテナを備えた自動倉庫。」

そして，甲４発明と周知技術１は，コンテナ等に収容物を収容し，このコンテナを，棚等を有する収容場所に格納するものである点で共通する。

したがって，甲４発明に周知技術１を適用し，相違点１に係る本件訂正発明１の構成を得ることは，当業者が容易になし得たことである。

イ　相違点２についての検討

（ア）　甲第１号証の３らの記載

甲第１号証の３らには，図書入出庫管理装置において，図書の寸法別に分類された図書に対応する寸法の複数種類のコンテナ（容器）を用いることが記載されているということができる。

甲第１号証の３らには，上述の図書入出庫管理装置において，図書の寸法別に分類された図書に対応する寸法の複数種類のコンテナ（容器）を収容するための，図書の寸法別に分類された複数の棚領域を有する書庫が記載されているといえる。

甲第１号証の３らには，図書入出庫管理装置において，自動保管取り出しシステム（ＡＳＲＳ）らに使用されるコンピュータシステムが，複数の容器に関する「容器アドレス」，及び，複数の図書（アイテム）に関する「図書コード」（バーコードやサイズコード）等の情報を利用することが記載されているといえる。

そして，甲第１号証の３らには，要求図書の取り出し制御，返却図書の返却制御，並びに書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する技術的事項が記載されているといえる。

（イ）　判断

甲第１号証仕様書（甲第１号証の３ら）（以下，「甲１仕様書」という。）の記載によれば，甲１発明は，「アイテム（書籍等）を収納する大きさの異なる寸法別の容器を備え，アイテムに付されたバーコードナンバー（図書コード）を光学的にスキャンすることにより，自動的に要求されたアイテムを収納する容器を書庫から取り出す自動保管取り出しシステム（ＡＳＲＳ）」（以下，「甲１発明」という。）であることを理解することができる。そして，ランダムロケーション保管においては，空，部分的にフル，及びフルの容器取り出しの優先規則があり，オプションの場合（図書返却のみのためにコンテナを取り出す場合）は，上記優先規則を用いて適切な容器を取

り出すとされている。もっとも，甲１仕様書の記載からは，アイテムのサイズ（寸法）に適合した容器の取り出しをどのような制御によって実現するのかは，明らかでない。

しかし，甲第１７号証及び甲第１８号証によれば，図書管理装置の技術分野において，図書の寸法情報を使って図書管理のための制御を行うこと自体は，本件特許の出願日当時，既に周知の技術であったことが認められ，また，甲１仕様書においても，ランダムロケーション保管アイテムは，サイズコード（例えば，Ａ，Ｂ又はＣ）を有するとされているから，このサイズコード自体は目視に使うとしても，甲１発明においても，アイテムのサイズ情報（寸法情報）を使って制御を行うものと解するのが合理的である。

そして，このことは，甲１仕様書の自動保管取り出しシステムを紹介した雑誌記事（甲第１５号証）に，アイテムのサイズ（寸法）と識別番号が制御に必要な唯一の情報であるとされていることとも整合する。

そして，図書管理システムにおいて，アイテム（図書等）のサイズ情報（寸法情報）を特定する手段としては，システム内に図書コード単位で図書管理データを持たせ，図書管理データを参照して当該図書に関するデータを特定する方法（甲第１６号証）のほかに，サイズ情報に対応する情報を直接入力する方法（甲第１７号証）が知られており，読み取った図書コードからシステム内の情報を参照してサイズ情報を得るか，サイズ情報を直接入力するようにするか，あるいは，両方の方式を可能とするかは，当業者が必要に応じて選択する設計事項にすぎないというべきである。

そして，甲４発明及び甲１発明並びに周知技術１は，いずれもコンテナ等（容器）に収容物を収容し，このコンテナを，棚等を有する収容場所に格納するものである点で共通する。

してみると，相違点２に係る本件訂正発明１の構成は，甲４発明に周知技術１の寸法別のコンテナ等の構成を適用するに際して，以上の甲１発明に係る技術的事項に基づき，当業者が容易に想到し得たものといわざるを得ない。

ウ　相違点３についての検討

（ア）　甲第５号証に記載された発明（甲５発明）

「多段積層棚の複数の棚空間には，伸縮フォーク３によって載荷パレットを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数（２個）の載荷パレットが収容された多段積層棚。」

（イ）　当審の判断

甲５発明を本件訂正発明１の用語を用いて表現すると，甲５発明は，「倉庫の複数の棚領域には，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複

数（２個）のコンテナが収容される倉庫。」ということができる。

そして，甲４発明と甲５発明とは，コンテナ等を用いて収容物を棚空間に収容する発明である点で共通しており，その主たる相違は，収容物が図書であるか一般的な荷物であるかの点にあるといえるところ，出納効率を向上させることとともに，収容効率を向上させることは，書棚や倉庫の分野において周知の課題である。したがって，甲４発明において，収容効率を向上させるために，甲５発明を適用することは，当業者が容易に想到し得た事項であるといえる。

また，物品等を載置するパレットなどの容器を取り出す間口に対して，奥行き方向に複数の容器が収容されている場合の容器の取り出し方として，容器を取り出す間口に対して，間口を塞いでいる手前側の容器を取り出してから奥側の容器を取り出すことは，甲第５号証に記載され，更に甲第６号証ないし甲第１１号証にも記載されているように，倉庫の分野では慣用的に行われている従来周知の技術的事項（以下，「周知技術２」という。）である。そして，甲４発明と甲５発明とは，コンテナ等を用いて収容物を棚空間に収容する発明である点で共通するから，周知技術２を甲４発明に適用することは，当業者が容易になし得たことである。

したがって，甲４発明及び甲５発明並びに周知技術２に基づき，相違点３に係る本件訂正発明１の構成を得ることは，当業者が容易になし得たことである。

エ　相違点４についての検討

物品等を載置するパレットなどの容器を取り出す間口に対して，奥行き方向に複数の容器が収容されている場合の容器の取り出し方として，容器を取り出す間口に対して，間口を塞いでいる手前側の容器を取り出してから奥側の容器を取り出すことは，倉庫の分野では慣用的に行われている従来周知の技術的事項であるし（周知技術２），甲４発明及び甲５発明における共通するコンテナ等を用いて収容物を棚空間に収容することの収容物とは，図書や一般的な荷物（以下，二つの収容物を総称する際に「荷物等」という。）である。

この図書における貸出及び返却，並びに，荷物における出庫及び入庫といった一般的な態様について，上記した奥行き方向に複数の容器が収容されていることに係る周知技術２に照らせば，既に容器に収容された荷物等の搬出に係る貸出及び出庫については，必要な荷物等が奥行き方向のいずれの場所にあっても，それを確実に搬出するものであるから，出納効率の向上とは，搬出に係る装置を自動化するなどして構成することで達成できることといえる。これに対し，荷物等の搬入に係る返却及び入庫については，空きのある容器に荷物等を収容する態様であるから，搬入に係る装置の自動化などによる出納効率の向上とともに，空きのある容器の位置に対応した出納効率の向上をも検討することは，当業者の当然の発意であるといえる。

そうすると，搬入に際して，手前側に空きのある容器があるにもかかわらず，奥側

の空きのある容器を取り出すことは，明らかに出納効率を低下させる取り出しであるから，上記した出納効率の向上という周知の課題に基づけば，手前側の容器を空きのある容器として優先的に使用することは，書棚や倉庫等の分野において，当業者が通常採用し得る技術的事項であるといえる。

したがって，甲４発明，甲１発明及び甲５発明並びに周知技術１及び２に基づき，相違点４に係る本件訂正発明１の構成を得ることは，当業者が容易になし得たことである。

オ　本件訂正発明１の作用効果

本件訂正発明１の効果については，全文訂正明細書の段落【００８９】に，収容効率の向上という効果に加えて，取り出し及び返却作業の能率（出納効率）の向上について記載されているところ，収容効率の向上という効果については，甲４発明，甲１発明及び甲５発明並びに周知技術１及び２より当業者が予測できる程度のものである。

また，上記したとおり，本件訂正発明１は，当業者が容易になし得たものであり，出納効率の向上という効果についても，甲４発明，甲１発明及び甲５発明並びに周知技術１及び２より当業者が予測できる程度のものである

そして，本件訂正発明１を全体としてみても，その奏する作用効果は，甲４発明，甲１発明及び甲５発明並びに周知技術１及び２より当業者が予測できる程度のものであって，格別のものではない。

（４）　小括

以上のとおりであるから，本件訂正発明１は，甲４発明，甲１発明及び甲５発明並びに周知技術１及び２により当業者が容易になし得たものである。

６　判決の概要（第２次判決）

（１）　取消事由２（相違点２についての容易想到性判断の誤り）について

ア　甲４発明に甲１の３記載の事項を適用できるとした判断の誤りについて

原告は，甲４発明と甲１システムとは，基本的構成等を異にしており，両者を組み合わせることはできないから，甲４発明に甲１の３記載の事項を適用することによって相違点２に係る本件発明１の構成とすることを当業者が容易に想到し得るとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。

そこで，以下では，原告が甲４発明と甲１システムとの基本的構成等が異なる根拠として主張する事由ごとに，その主張の当否を検討することとする。

（ア）　原告は，甲４発明は，ケースとコンテナ（格納ロケーション）の対応関係が固

定されている点において，アイテムと容器の関係がフリーである甲１システムと基本的構成を異にする旨主張する。

しかし，甲４発明において，ケースとコンテナ（格納ロケーション）の対応関係が固定されているものといえないことは，前記で述べたとおりであるから，原告の上記主張に理由がないことは明らかである。

（イ）　また，原告は，甲４発明は，図書を収容したケースをピッキング装置１９等の構成により書棚に収容するもので，図書館員の手元にコンテナが届かないのに対し，甲１システムは，図書館員が，その手元にある容器に図書を収容するものであり，両者の返却処理の技術思想は根本的に異なり，作用・機能も異なる旨主張する。

しかし，甲４には，原告が主張する，図書を収容したケースをピッキング装置１９等により書棚に収容するもので，図書館員の手元にコンテナが届かない構成の実施例（段落【００１２】ないし【００４１】）のほか，コンテナ単位の入出庫管理システムに係る実施例，すなわち，【図１０】に示されたとおり，書棚とステーションとの間において，スタッカークレーン，出庫用及び入庫用ラックステーション，搬送コンベア並びに垂直搬送機によって，コンテナ単位で図書の入出庫を行う構成の実施例が開示されている。そして，本件審決は，当該実施例に基づき，「貸し出しが要求された図書３３のコードを入力することにより，前記ハードディスク４７の記憶内容に基づいて，該要求図書３３がケース１３とともに収容されているコンテナ１２を前記書庫から取り出してステーション（例えば，図１０の２６，３０，３１）にスタッカークレーン７５，搬送コンベア７７，搬送コンベア８０，搬送コンベア８２により搬送するとともに，返却が要求された際に複数の前記コンテナの中から所望のコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送」する構成のものを甲４発明として認定したものである（なお，原告は，本件審決によるこのような甲４発明の認定自体に誤りがあることを取消事由として主張するものではない。）。

以上のような甲４発明の認定を前提とすれば，甲４発明は，図書館員の手元にコンテナが届かないものではないから，原告の前記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。

（ウ）　さらに，原告は，甲４発明は，ケースの存在が不可欠なものであり，この点において甲１システムとは本質的に構成が相違している旨主張する。

この点，甲４の図書入出庫管理装置において，図書をケースに収容することとされるのは，図書は，その寸法や形状が様々であるため，このままでは書庫に対する入出庫動作を自動化することができなかったところ，１冊単位で規格化された大きさのケースに収容することにより，図書を１冊単位毎に自動でコンテナから取り出しあるいは返却する際に，ハンドリングやロケーションの管理が容易になり，個別にて搬送

する際にも図書を保護することができるからであるとされている。

他方，本件審決が認定した甲４発明は，書棚とステーションとの間において，スタッカークレーン，出庫用及び入庫用ラックステーション，搬送コンベア並びに垂直搬送機によって，コンテナ単位で図書の入出庫を行う構成のものであるところ，このような構成においては，図書を１冊単位毎に自動でコンテナから取り出しあるいは返却するものではなく，図書の個別搬送を行うものでもないから，甲４において図書をケースに収容することとされる理由がそのまま当てはまるものではなく，甲４発明について，ケースの存在が不可欠であるとはいえないというべきである。

したがって，原告の上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。

（エ）　以上のとおり，甲４発明と甲１システムとが基本的構成等を異にする旨の原告の主張はいずれも理由がなく，したがって，これを根拠として，甲４発明に甲１の３記載の事項を適用できるとした本件審決の判断に誤りがあるとする原告の主張は，採用できない。

イ　甲４発明に甲１の３記載の事項を適用することによって相違点２に係る本件発明１の構成とすることができるとした判断の誤りについて

原告は，甲１システムにおいて，図書の返却時にスキャンされるバーコードナンバーには図書の寸法情報が含まれておらず，他方，図書のサイズに関するコードは，図書の上端に付され，返却作業に先立ち，図書館員が図書を手作業でソートする際に参照されるにすぎないことから，甲１システムは，「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコンテナを取り出」すものではなく，甲４発明に甲１システムを適用しても，相違点２に係る本件発明１の構成とすることはできない旨主張する。

そこで，甲１の３の記載を前提として，甲１システムが，「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコンテナを取り出」す処理を行うものといえるか否かについて検討する。

（ア）　甲１の３の記載によれば，ランダム保管アイテムについての返却手順においては，ＡＳ／ＲＳへの返却は，アイテムの光学的スキャニングで開始され，通常，アイテムを容器から取り除いた後に行われるものとされる。すなわち，返却するアイテムのバーコードをスキャニングすると，その時点でＥＡＷＳ（通路端ワークステーション）に存在し，アイテムがちょうど取り出された容器セクターに，当該返却アイテムのロケーションが自動的に割り当てられることなる。

そして，このような返却手順においては，アイテムの取出しのためにＥＡＷＳに配送され，ちょうどアイテムが取り出された容器に返却アイテムが返却されているので

あるから，「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコンテナを取り出」す処理が行われるものでないことは明らかといえる。

（イ）　他方，甲１システムにおける返却手順には，オペレータのオプションとして，上記とは異なる返却手順も存在する。そして，この手順では，アイテムの取出しのためにＥＡＷＳに配送された容器の存在は前提とされず，第２．０２．Ｄ章に記載された優先順位規則（容器を，全てのセクターがフルである「フル」，少なくとも１つのフルでないセクターを有する「部分的にフル」，全てのセクターが空である「空」に分け，これらに一定の優先順位を付けたもの）を用いて，収容スペースが利用可能な（フルでない）容器を取り出すものとされている。

しかるところ，甲１システムにおいては，上記容器として，高さが異なる（６．０ないし１８．０インチ）５種類のサイズのものが用いられ，アイテムをサイズ別に分類し，そのサイズに対応したサイズの容器に収容して保管するものとされている。そうすると，上記オプションに係る返却手順において，返却アイテムを収容するのに適切な容器を取り出すに当たっては，収容スペースが利用可能な容器を取り出すことのみならず，当該返却アイテムのサイズに対応したサイズの容器を取り出すことが必要であることは明らかである。そして，そのためには，オペレータが上記オプションに係る返却手順を行うに当たり，当該返却アイテムのサイズ情報が入力されるようにし，その情報に基づいて適切なサイズの容器を取り出すようにすることが自然な方法というべきところ，甲１システムにおいては，ランダム保管アイテムに，例えばＡ，Ｂ，Ｃといったサイズコードが付され，返却前の手動での事前仕分けに用いられていることからすれば，このサイズコードに応じた情報の入力により，当該サイズに対応したサイズの容器を取り出す処理が行われているものと理解するのが合理的というべきである。

（ウ）　この点，確かに，上記サイズコードの使用について，アイテムの上端に付されたサイズコードが返却前の手動での事前仕分けに用いられることが記載されるのみであり，容器の取出しのために用いられることについて，具体的に説明する記載はない。しかし，甲１システムにおいては，サイズコードを入力する具体的態様は明らかではないものの，その入力によって容器の取出しの制御が行われていること自体は否定し難いし，このことは当業者にとっても十分に理解可能というべきである。

（エ）　以上によれば，甲１システムは，返却アイテムのサイズコードに応じた情報を入力することにより，当該サイズに対応したサイズの容器を取り出す処理を行うもの

であり，また，その際，所定の優先順位規則を用いて，収容スペースが利用可能な容器を取り出す処理を行うものであるから，「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコンテナを取り出」す処理を行うものといえる。

したがって，原告の前記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。

ウ　小括

以上によれば，原告主張の取消事由２は理由がない。

（２）　取消事由３（相違点３についての容易想到性判断の誤り）について

ア　本件第１次判決における上記相違点３に係る容易想到性の判断は，本件第１次審決を取り消すものとした判決主文が導き出されるのに必要な事実認定又は法律判断にわたるものであるから，取消判決の拘束力（行政事件訴訟法３３条１項）により，本件審決を行う審判官は，上記判断に抵触する判断をすることは許されないものというべきである。

なお，本件第１次判決は，本件第１次訂正後の第１次訂正発明１を前提としたものであるのに対し，本件審決は，本件訂正後の本件発明１を前提としたものであるところ，本件訂正によって第１次訂正発明１から変更された構成は・・・のみであり，本件第１次判決における上記相違点３に係る容易想到性の判断は，これらの訂正によって影響を受けるものではないというべきであるから，当該判断の拘束力は，本件審決の判断にも及ぶものと考えられる。

イ　以上によれば，甲４発明と甲５積層棚及び周知技術２に基づき，相違点３に係る本件発明１の構成を得ることは当業者が容易になし得たことであるとした本件審決の判断は，本件第１次判決の拘束力に従い，その判断に沿った判断をしたものであるから，当該判断に取り消すべき違法がないことは明らかである。

したがって，原告主張の取消事由３は理由がない。

（３）　取消事由４（相違点４についての容易想到性判断の誤り）について

原告は，甲４に示された課題の内容に照らせば，甲４からは，図書が返却されたコンテナの書棚への返却効率の向上に係る課題を着想し得ない旨主張する。

この点，確かに，甲４において解決しようとする直接の課題が，図書館員のカウンターステーションにおける図書の返却作業の容易化に係るものであることは，原告主張のとおりといえる。しかしながら，書棚や倉庫の分野において，出納効率と収容効率の双方を向上させることが周知の課題であることは，本件第１次判決が判示するとおりであり，また，甲４においても，図書が返却されたコンテナの書棚への返却効率の向上に係る課題は内在するものというべきである。

そして，甲４発明に甲５積層棚及び周知技術２を適用することにより，相違点３に係る本件発明１の構成（書庫の複数の棚領域には，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に２個のコンテナが収容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられている構成）とすることが当業者において容易に想到し得たことは，本件第１次判決が判示するとおりであるところ，このような構成を前提とすれば，書庫の棚領域に，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に１個のコンテナのみを収容する構成に比べ，奥側のコンテナを使用しこれを取り出す際に，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出すという手順が付加されることになって，出納効率が低下することは自明であるから，当業者であれば，上記構成を採用するに当たり，出納効率と収容効率の双方を向上させるという書棚や倉庫の分野における周知の課題及び甲４に内在する上記課題を踏まえ，上記構成から生じる出納効率の低下をできるだけ軽減させようとすることは，当然の発意ということができる。

さらに，上記のような発意に基づき，相違点３に係る本件発明１の構成の下で，そこから生じる出納効率の低下をできるだけ軽減させようとするのであれば，手前側のコンテナと奥側のコンテナの双方に空きがある場合に，取出しの手順がより簡易な手前側のコンテナを優先的に取り出すようにすること，すなわち相違点４に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が通常行い得ることであって，必ずしもこのような構成を示す技術文献等の記載によらなくとも認定し得る技術常識であるということができる。

したがって，上記①及び②の点を根拠として，本件審決の判断に誤りがあるとする原告の主張は理由がない。

以上によれば，原告主張の取消事由４は理由がない。

（４） 取消事由５（本件発明の効果に顕著性を認めなかった判断の誤り）について

原告は，本件発明１は，トレードオフの関係にある「収容効率」と「出納効率」という２つの課題を両立して解決したところに効果顕著性があることは明らかであるから，これを認めなかった審決の判断は誤りである旨主張する。

しかしながら，まず，原告が上記で主張する本件発明１の構成のうち，図書保管管理装置において，サイズ別配架及びフリーロケーション方式を採用することは，本件訂正明細書の従来技術として示されている（本件訂正明細書（甲５７）の段落【０００９】ないし【００１２】）ほか，甲１の３にも記載されているところであり，本願出願前の公知技術であったものと認められる。

したがって，原告が上記で主張する本件発明１の構成のうち，発明としての特徴的部分といえる構成は，①手前側・奥側に２個のコンテナを配置する構成及び②手前側

コンテナを優先的に使用する構成というべきところ，このうち，①の構成は，これによって，１個のコンテナを配置する従来の構成に比して図書の収容スペースが増え，収容効率を向上させるものであることは明らかである。しかし，①の構成を採用した場合，奥側のコンテナを使用することにより，これを取り出す際には，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出すという手順が付加されることになるから，そのぶん出納効率が低下することは避けられないことといえる。そして，このような出納効率の低下は，②の構成を採用することによっても解消されるものではなく，②の構成は，奥側のコンテナが使用される頻度をできるだけ少なくすることにより，上記出納効率の低下の程度を軽減させるというものにすぎない。

以上によれば，本件発明１は，図書保管管理装置において，上記の構成を採用することにより，トレードオフの関係にある「収容効率」と「出納効率」という２つの課題を両立して抜本的に解決するというものではなく，①の構成によって収容効率の向上を図る一方で，その結果生じる出納効率の低下という弊害について，②の構成を採用することによって軽減を図るものにすぎないというべきであり，このような本件発明１の効果は，当業者の予測の範囲を超えるものではなく，顕著なものということはできない。

したがって，原告主張の取消事由５は理由がない。

７　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１（第２次判決の取消事由１；本件発明１と甲４発明との一致点の認定の誤り・相違点の看過について）

原告（特許権者）は，本件審決が，「返却が要求された際に，返却が要求された図書の情報を入力することにより，複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送する搬送手段」を本件発明１と甲４発明の一致点と認定したことには誤りがあり，その認定の誤りは本件審決の取消事由を構成する旨を主張した。具体的には，返却時にコンテナを選択する方法が，本件発明１では返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより行われるのに対し，甲４発明では返却が要求された図書の情報を入力するものではない旨主張した。

これに対して，判決は，審決の一致点の認定誤りを認めながらも，以下のとおり判示した。

「相違点の認定においては，前記第２の甲４発明は「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出」す構成を具備しない点を相違点２として認定した上で，当該相違点に係る本件発明１の構成については，甲４発明に，周知技術１の寸法別のコンテナ等の構成を適用するに際して，甲１の３記載の技術的事項に基づき当業者が容易に想到し得たものと判断している。そして，本件審決の上記判断に誤り

がないことは，後記３の取消事由２についての判断において述べるとおりである。

本件審決における上記一致点の認定の誤りは，本件審決の結論に影響を及ぼすものとはいえないから，本件審決の取消事由となるものではない。」

このように第２次判決において，審決は本件発明１と甲４発明との一致点の認定を誤っているが，相違点２判断に誤りがないことから，審決の結論に影響を与えないため，取消事由とならないと判断している。この判断の妥当性について検討した。

ア　相違点２の判断に誤りがないとの前提で検討し，上記判断は妥当であるとの意見で一致した。具体的には以下の意見が挙げられた。

- 一致点の認定で看過された構成については，相違点２の検討においてそれを含めて容易と判断されており，結論も変わらないので問題ない。このような判断の仕方は裁判所において通常取られている。
- 本件では，当事者双方が，看過した相違点を含めて主張・反論を尽くしており，手続的にも問題がない。当事者双方が実質的に争っていない点について，裁判所が独自に判断しているわけではない。

（２）　検討事項２（第２次判決の取消事由２；相違点２の容易想到性判断について）

(相違点２)

「要求図書の取り出し搬送や返却図書の返却搬送と書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段に関して，本件発明１においては，要求図書の取り出しに際しては「要求図書が取り出されたコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する」とともに，返却図書の返却に際しては「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送し，前記返却図書が収容されたコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する」ものであるのに対し，甲４発明においては，このような図書の寸法情報の入力により返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出す構成と図書の寸法に対応するコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する構成とを具備していない点。」

相違点２について，判決は容易想到と判断した。そして，その理由について以下のとおり判示した。

「この点，確かに，原告主張のとおり，甲１の３においては，上記サイズコードの使用について，アイテムの上端に付されたサイズコードが返却前の手動での事前仕分けに用いられることが記載されるのみであり，容器の取出しのために用いられることについて，具体的に説明する記載はない。

しかし，上記イで述べたとおり，甲１システムが，複数のサイズの容器を用い，アイテムをそのサイズに対応したサイズの容器に収容して保管するものであり，上記オプションに係る返却手順における適切な容器の取出しにはアイテムのサイズ情報の使用が必要と認められる以上，甲１システムにおいては，サイズコードを入力する具体的態様は明らかではないものの，その入力によって容器の取出しの制御が行われていること自体は否定し難いし，このことは当業者にとっても十分に理解可能というべきである。

なお，特開平３－２６４３９６号公報（甲１３）及び実願昭６３－１５０２８９号（実開平２－７２２２５号）のマイクロフィルム（甲１４）によれば，図書管理システムにおいて，アイテムのサイズ情報を特定する方法としては，システム内に図書コード単位で図書管理データを持たせ，これを参照して当該図書に関するデータを特定する方法（甲１３）やサイズ情報に対応する情報を直接入力する方法（甲１４）が，本件出願前から知られていたから，当業者であれば，甲１システムにおいても，これらの方法を適宜選択して，アイテムのサイズ情報を特定・入力していることも当然に理解し得るものといえる。

以上によれば，甲１システムは，返却アイテムのサイズコードに応じた情報を入力することにより，当該サイズに対応したサイズの容器を取り出す処理を行うものであり，また，その際，所定の優先順位規則を用いて，収容スペースが利用可能な容器を取り出す処理を行うものであるから，「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコンテナを取り出」す処理を行うものといえる。」

このように第２次判決において，相違点２について，副引用例である甲１システムに対して実際には文献に記載されていない事項を補い，甲４発明に甲１システムを組み合わせることで容易想到と判断している。この判断の妥当性について検討した。

ア　上記判断の妥当性を検討する前提として，裁判所における副引例の認定がどのように行われたのかについて検討し，以下の２つの意見が挙げられた。

（ａ）　「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコンテナを取り出」す処理を行う技術を周知技術と認定し，甲１システムに当該周知技術を付加したものを副引例として甲４発明に組み合わせている。

（ｂ）　「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコンテナを取り出」す処理を行うとの事項は，甲１の３に具体的には記載されていないが，記載されているに等しい事項と認定している。そのため，甲１システムそのものを副引例として甲４発明に組み合わせている。そのように

認定できる論拠として甲１３及び甲１４を挙げているだけであり，周知技術を付加しているわけではない。

イ　上記アの検討結果も踏まえ，上記判断の妥当性について検討し，肯定的な意見と，否定的な意見とに分かれた。具体的には以下の意見が挙げられた。

（肯定的な意見）

- 文献に実際に記載されていることしか認定できないということはない。甲１システムにおいても，何らかの方法でコンテナを取り出しているはずであるから，その取り出し方としてある方法しか考えられず，その方法を採用していた蓋然性が高いということであれば，上記（ｂ）のように甲１の３に記載されているのに等しい事項として読み取ることができる。一方で，仮にこれ以外の取り出し方が採用されていた可能性が十分にあるのであれば，蓋然性が低いこととなり，甲１の３に記載されているに等しい事項と認めることができないが，本件ではこれ以外の取り出し方があまり想定できない。
- 上記（ａ）に該当するとしても，新しい課題を解決することにならないのであれば，副引例に実際には記載されていない事項を付加して主引例に組み合わせることは妥当である。

（否定的な意見）

- 上記（ａ）のように甲１システムに周知技術を付加した技術を組み合わせていると考えられ，この判断はいわゆる「容易の容易」に該当する。「容易の容易」では進歩性を否定することができないとした裁判例として，平成２８（行ケ）１０１８６，平成２７（行ケ）１０１４９，平成２７（行ケ）１００９４，平成２６（行ケ）１００７９がある。
- 甲１システムに付加した内容は，文献に記載されておらず，またそのように読み取ることもできない事項である。何らかの方法でコンテナを取り出す必要があることは確かであるが，ここまで読み取ることができるとするのは，当業者のレベルをあまりにも高く設定しているのではないか。

（その他）

- 今回の判決と同様の判断であっても，進歩性の判断の書きぶりとして「適宜選択し得る」とすることも可能であると考えられ，書きぶりにより読み手が受ける印象が変わり得る判断内容であると思う。

（３）　検討事項３（第２次判決の取消事由３；相違点３の容易想到性判断について）

（相違点３）

「本件発明１においては，「書庫の複数の棚領域には，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に２個のコンテナが収容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられている」のに対して，甲４発明においては，書庫の複数の棚領域から，搬送手段によってコンテナを取り出すものではあるが，奥行き方向に複数のコンテナを収容し，搬送手段には，コンテナを取り出す間口に対して手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段を備えたものであるかは不明である点。」

相違点３が容易想到であることは第１次判決の確定により拘束力が発生しているので，通常，再度の同一議論は行えない。本件では，相違点３に係る請求項の記載について，原告が「複数（のコンテナ）」としていたのを，「２個（のコンテナ）」と訂正したため，相違点３の判断に拘束力は生じないと主張した。

これに対して，判決は以下のとおり判示した。

「本件訂正によって第１次訂正発明１から変更された構成は，前記第２の２記載の請求項１のうち，二重下線が付された部分（すなわち，①書庫の複数の棚領域に，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して奥行き方向に収容されるコンテナの数について，「複数」とされていたのを「２個」と特定する点，及び②「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」との構成を付加した点）のみであり，本件第１次判決における上記相違点３に係る容易想到性の判断は，これらの訂正によって影響を受けるものではないというべきであるから，当該判断の拘束力は，本件審決の判断にも及ぶものと考えられる。」

このように第２次判決において，相違点３に係る請求項の記載が訂正されたにもかかわらず，拘束力が及ぶと判断している。この判断の妥当性や，拘束力が及ばないようにするためには，どのような訂正や，訂正により追加された作用・効果の主張をすればよいのかについて検討した。

ア　上記判断の妥当性について肯定的な意見と，否定的な意見とに分かれた。具体的には以下の意見が挙げられた。

（肯定的な意見）

- 「複数」に「２個」は含まれるため，「複数」を「２個」と訂正するだけでは形式の域を出ず，実質的に新たな検討を必要とするものではないので，拘束力が働くというのは妥当である。一般論として，訂正が単に議論の蒸し返しを意図するだけの形式的なものであれば，依然として拘束力は及ぶことになる。

（否定的な意見）

・ 訂正をしているのであれば，全く同じクレームではないため，再度判断するべきである。特許権者も争う意思があるため訂正しており，それにもかかわらず拘束力が働くとするのは特許権者にとって酷である。

イ　拘束力が及ばないようにするためには，どのような訂正や，訂正により追加された作用・効果の主張をすればよいのかについて検討し，以下の意見が挙げられた。

・ 発明は課題とその解決手段からなる。訂正により新たな課題とその解決手段が付加されたとして，作用・効果の主張ができるのであれば，拘束力が働かなくなるのではないか。例えば，以下（ａ）及び（ｂ）の訂正や作用効果の主張が考えられる。

（ａ）　コンテナの数を２個とすること（３個以上としないこと）に技術的意義があることを説明し，その作用効果を主張することができたと考えられる。

（ｂ）　「手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す」という事項を「まず下段側の手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す」という訂正を行う。これにより書棚の重心が低くなり，地震発生時にも安定するという作用効果を主張することができたと考えられる。

・ 今回のケースでは，手前側のコンテナを優先的に使用するという訂正も行い，２個とすることの意味を明確にしている。手前側のコンテナを優先的に使用するという点は相違点４として相違点３と切り分けて判断されているが，相違点４と相違点３とを１つの相違点と主張すれば，拘束力は働かなくなるのではないか。ただし，今回のケースでは相違点４も容易想到と判断されているので，仮に拘束力がなくなったとしても進歩性が否定されることになるため，結論は変わらなかった。上記（ｂ）の訂正も行えば，拘束力は働かず，更に進歩性が認められた可能性もある。

ウ　拘束力に関して，そのほかに以下の意見が挙げられた。

・ 特許権者としては，拘束力自体が目的なのではなく，最終的には進歩性を認めてもらうことが目的である。仮に訂正により拘束力が及ばなくなったとしても，進歩性が否定されるのであれば実益はないので，どのような訂正をすれば進歩性が認められるのかを第一に考える必要がある。
・ そもそも，どの程度訂正すれば拘束力が働かなくなるのかについて予測できないところが問題ではないか。予測可能性を高めるための指針等があるとありがたい。

（４） 検討事項４（第２次判決の取消事由４；相違点４の容易想到性判断について）

（相違点４）

「返却時の空きのあるコンテナ使用の優先規則について，本件発明１においては，「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」のに対して，甲４発明においては，優先規則が不明である点。」

相違点４について，判決は以下のとおり判示した。

「書庫の棚領域に，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に１個のコンテナのみを収容する構成に比べ，奥側のコンテナを使用しこれを取り出す際に，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出すという手順が付加されることになって，出納効率が低下することは自明であるから，当業者であれば，上記構成を採用するに当たり，出納効率と収容効率の双方を向上させるという書棚や倉庫の分野における周知の課題及び甲４に内在する上記課題を踏まえ，上記構成から生じる出納効率の低下をできるだけ軽減させようとすることは，当然の発意ということができる。

さらに，上記のような発意に基づき，相違点３に係る本件発明１の構成の下で，そこから生じる出納効率の低下をできるだけ軽減させようとするのであれば，手前側のコンテナと奥側のコンテナの双方に空きがある場合に，取出しの手順がより簡易な手前側のコンテナを優先的に取り出すようにすること，すなわち相違点４に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が通常行い得ることであって，必ずしもこのような構成を示す技術文献等の記載によらなくとも認定し得る技術常識であるということができる。」

このように第２次判決において，手前側のコンテナを優先的に取り出すことは，文献を示すことなく当然の発意に基づき当業者が通常行い得ると判断している。この判断の妥当性について検討した。

ア　上記判断の妥当性について肯定的な意見と，否定的な意見とに分かれた。具体的には以下の意見が挙げられた。

（肯定的な意見）

- ２個のコンテナが手前側と奥側にある場合，図書を収容するためにどちらかのコンテナを使用する必要がある。手前側のコンテナを優先的に使用した方が効率的であることは明らかであるから，コンテナを取り出すためのプログラムを作成するときは，手前側のコンテナを優先的に取り出すようにルールを設計するのが当然ではないか。
- 本件においては，装置の構成に関する証拠は提示されており，その装置の利用方

法に関する証拠が提示されていない。程度問題でもあるが，このような場合，利用方法については必ずしも証拠がなくても容易想到と判断されるケースが多いと考えられる。

- 特許法における「当業者にとって容易」という概念は，必ずしも明示的な証拠を必要とするものではない。明示的な証拠がない限り容易とすることできないというのは整理としては分かりやすいが，特許法における「当業者にとって容易」という概念とずれが生じる。また，実際に文献に記載されていなくても，あまりにも自明なことであるために記載されていないとする判決もある。そして，本件では別途適正な論理付けが示されており妥当である。
- 周知の課題であるという点については，第１次判決の確定により拘束力が働いていたため，第２次判決においては証拠の提示が不要であったとも考えられる。

（否定的な意見）

- 本件発明１は，奥行き方向に２個のコンテナを収容することで収容効率を向上させる一方で，それにより出納効率が低下しているため，出納効率を向上させるために別の解決手段を採用したものである。このように，わざわざ効率を低下させる構成を採用することで課題を生じさせて，それを解決するために更に別の構成を採用することが容易というのは進歩性を否定するロジックとして難があるのではないか。
- 手前側のコンテナを優先的に取り出すことは当然の発意に基づき通常行い得るとしているが，実際にはこの業界では，貸出件数が多い図書を手前側に収容し，貸出件数が少ない図書を奥側に収容することが一般的ということもあり得るのではないか。このように，コンテナを使用する優先順位の付け方としては様々な方法が考えられるため，手前側のコンテナを優先的に使用することについて，証拠を示さずに容易と判断したことは後知恵とも考えられる。
- 本件では，進歩性を否定する論理付けとして，甲４発明に甲１システムを組み合わせた上で，甲１システムの内在課題に基づいて更に別の技術を付加するという２つのステップを踏んでいる。本来このような場合には，課題が本当に内在するものであるのかについて証拠を示すなど，慎重な判断が必要である。
- 出納効率を向上させるという課題及び収容効率を向上させるという課題のそれぞれは周知であるとしても，出納効率及び収容効率の両方を向上させることが記載された文献が実際に存在するのかが疑問である。
- 実際に証拠に記載されていない事項を，当然の発意に基づき当業者が通常行い得るとしてしまうと，本件に限らず多くのケースで進歩性が否定されることになるのではないか。
- 結論が同じになるとしても，証拠となる文献を示した上で判断するべきである。

証拠を出さずに容易と判断することは，証拠を出さずに設計的事項と判断することと似ている。設計的事項であるか否かは，出願人側と審査官側とで考えに溝が生じやすい点であるが，明示的な証拠によりその溝を埋めることができる。本当に容易であるなら，証拠が存在するはずである。

（５） 検討事項５（第１次審決；全ての相違点について判断を示す必要性について）

第１次審決では，３つの相違点のうち相違点１及び３について，「当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない」と判断して進歩性を肯定し，相違点２については判断を示さなかった。

一方，第２次審決では，この相違点２を含め全ての相違点について判断を示し，進歩性を否定した。

第１次審決において相違点２についても進歩性を判断していれば，早期に事件が解決された可能性もあることから，審決においては，進歩性を肯定する場合も全ての相違点について判断を示すべきかどうかについて検討した。

ア　進歩性を肯定する場合も全ての相違点について判断を示すことが望ましいとの意見で一致した。具体的には以下の意見が挙げられた。

- 全ての相違点について判断することはルールとして存在するものではないだろうが，全ての相違点について判断が示された方が，一回解決性の観点から当事者にとって有益である。
- 少なくとも近年の無効審判の審決においては，進歩性が肯定される場合も原則すべての相違点についてが判断が示されていると思われる。

（６） 検討事項６（特許権者が行い得た主張について）

特許権者が異なる主張をしていれば，進歩性を認められた可能性があるかについて検討し，以下の意見が挙げられた。

（甲４発明の認定）

- 甲４の図１０の実施例に基づいて主発明を認定しているが，図１１の記載及び明細書における図１１の説明を参酌すると，図１０に記載された発明は図書の貸し出し及び返却作業に使うものではなく，在庫整理に使うものであるとも考えられる。もしそうであれば，本件発明１と図１０に基づいて認定した甲４発明とは全く違う装置であるという主張もできたのではないか。また，仮に甲４発明を図１に基づいて認定したとしても，今度は図書を収容するケースを使用する点で本件発明１とは異なるものとなる。甲４の出願人は本願の出願人と同一であるため，甲４の技術内容も熟知しており，このような主張をすることもできたはずであ

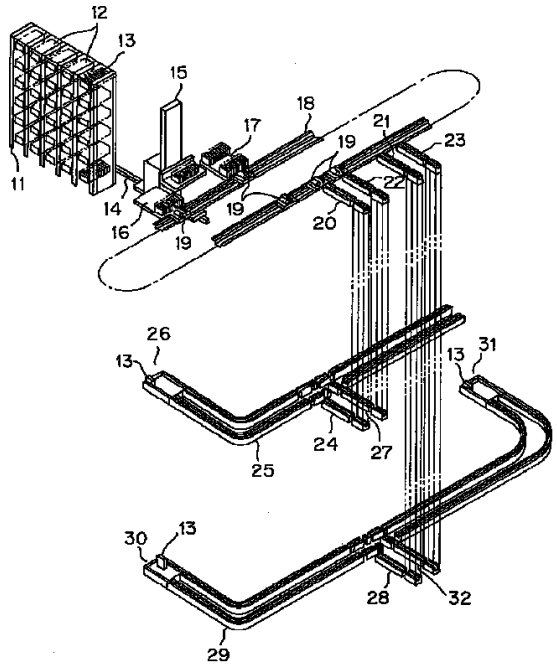
る。

（相違点２）

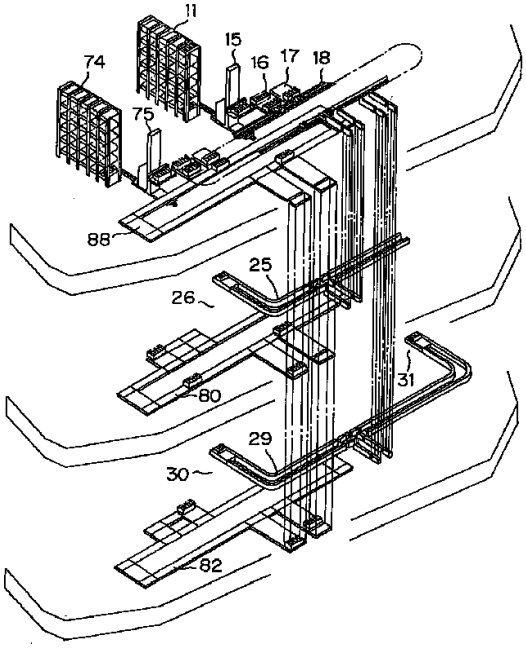
- 甲４には，図書の厚さ以外の寸法に着目した記載がない。甲４の出願人は本願の出願人と同一であるため，甲４発明は，甲１システムの幅及び高さの寸法に着目したシステムとは異なる別のアプローチを前提とした発明であるという主張をすることができたのではないか。
- コンテナの取り出し方として，別の方法もあり得たことを主張することで，甲１システムの認定に誤りがあることを主張することができたのではないか。

（相違点４）

- 証拠が示されることなく自明な課題と判断されているが，本当に自明かという主張ができたのではないか。出納効率及び収容効率の両方を向上させる課題に関する証拠は示されておらず，自明ではないと主張することができる。



甲４【図１】



甲４【図１１】

以上

事例５（特許機械３）

審判番号	無効２０１２－８００１２６号（特許第３２９０３３６号） （平成２５年３月１９日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２５年１１月２８日 平成２５年（行ケ）第１０１２１号（請求棄却）
発明の名称	洗濯機の脱水槽
主な争点	特許法３６条６項２号（明確性要件）
ポイント	明細書の記載をどの程度参酌できるか

１　事件の概要

本件は，特許無効審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。本件発明は，「洗濯機の脱水槽」に関する発明である。審決では，本件発明は明確であるとの要件を満たしていないことはないとして，特許法３６条６項２号の要件を満たすと判断され，請求不成立の審決がなされた。審判請求人が，審決には誤りがある旨主張し，審決取消訴訟を提起したところ，判決では，審決の認定・判断は相当であって違法性はないと判断し，原告の請求が棄却された。

２　検討事項の概要

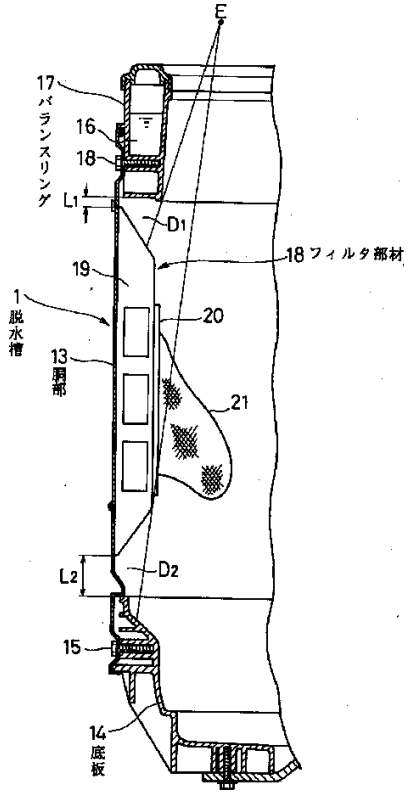
（１）　検討事項１（明細書の記載の参酌について）
（２）　検討事項２（効果に関する記載の参酌の各論について）
（３）　検討事項３（特許請求の範囲の限定の可能性について）

３　審決の概要

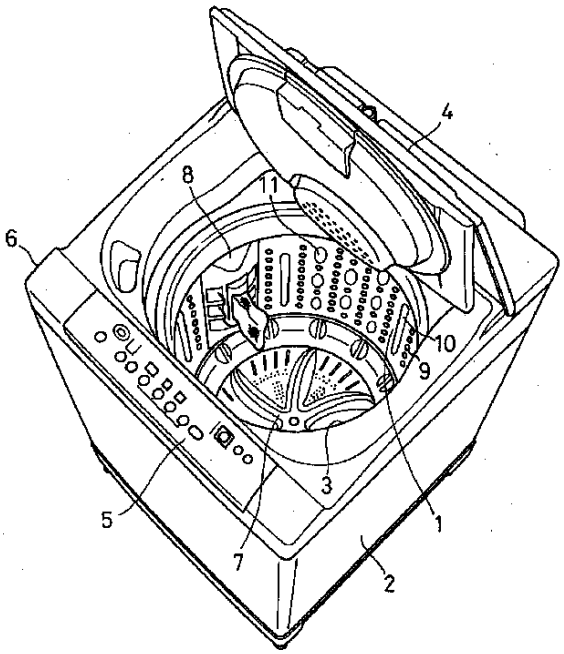
（１）　本件特許発明

本件の請求項１の記載は以下のとおりである。

【請求項１】　金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と，この胴部の下縁部に結合した底板，及び胴部の上縁部に装着したバランスリングとを具備するものにおいて，フィルタ部材を具え，このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い，その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴とする洗濯機の脱水槽。



【図１】



【図５】

（２） 当審の判断

ア　本件の請求項１には，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」との記載があり，「隙間」という用語はそれ自体明確であるものの，上記記載は，「隙間」について，フィルタ部材との関係で相対的に大きさを示し，バランスリング，底板及びフィルタ部材との関係で位置を示しているから，本件特許発明の「隙間」の技術的意義は，特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することはできず，明細書の詳細な説明及び図面の記載を参酌しなければ，その技術的意義を理解することはできない。そこで，明細書の詳細な説明及び図面の記載に基づき，請求項１に係る発明（以下「本件特許発明」という。）の課題・課題の解決手段・作用効果との関係で「隙間」の技術的意義を考慮して検討する。

明細書には，本件特許発明について，以下のように記載されている。

「脱槽内を覗く使用者に胴部の接合部が見え，外観が良くない。又，その胴部の接合がかしめによりなされているものでは，かしめの内側への出張りのため，洗濯物が引掛かりやすい。一方，胴部の接合が溶接によりなされているものでは，・・・接合部が変色して目立つようになる。更に，この溶接による接合部では，金属板がステンレス鋼板であっても錆が発生しやすく，この部分に洗濯物がこすられると，錆が洗濯物に付着するという問題点」（明細書の段落【０００４】）を解決するために，

従来，「胴部の接合部を揚水路形成部材で内側から覆うようにしたものが供されてい

る。この揚水路形成部材は，脱水槽内の水を撹拌体のポンプ作用により底部からバランスリング部分まで導いて吐出する揚水路を形成するところのものであり，底板からバランスリングにかけて上下に隙間なく取付けられて」（明細書の段落【０００５】）いたところ，

「揚水路形成部材は一般にプラスチック製であり，金属板から成る脱水槽の胴部とは熱膨張率が相違する。このため，特に冷えたときの揚水路形成部材の熱収縮量が脱水槽の胴部のそれより大きく，上部のバランスリングとの間，及び下部の底板との間にそれぞれ隙間を生じてしまって，これらの隙間に洗濯物が挟まれてしまい，傷められる。又，揚水路形成部材はその上部がバランスリングに嵌合され，下部が底板に嵌合されるものであり，これらの嵌合の必要から，組立性も悪いという問題点」（明細書の段落【０００６】）に接し，

「胴部の接合部を見えなく，且つ，その接合部に洗濯物が触れないようにできるばかりでなく，特にはそれを，洗濯物が挟まれるようになることなく，且つ，組立性を悪くすることもなく達成できる洗濯の脱水槽を提供する」（明細書の段落【０００７】）ことを目的としてなされた，つまり，従来のように「胴部の接合部を見えなく，且つ，その接合部に洗濯物が触れないように」しつつも，「洗濯物が挟まれるようになること」がないようにし，且つ，「組立性を悪くすることもな」いようにするものであって，

その目的を達成するために，「フィルタ部材を具え，このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い，その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」（【請求項１】）ものである。

つまり，底板からバランスリングにかけて上下に隙間なく取付けられ，その上部がバランスリングに嵌合され，下部が底板に嵌合される，揚水路形成部材に替えて，フィルタ部材を用い，このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」ものである。

そして，上記請求項１の「フィルタ部材を具え，このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い，その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」との事項により「フィルタ部材で直接胴部の接合部を見えなくでき，且つ，洗濯物からも遮絶できること」に併せ，「バランスリングからフィルタ部材までの間では，ここの接合部がバランスリングの陰となって見えず，フィルタ部材から底板までの間では，ここの接合部がフィルタ部材の陰となって見えなくなる」（明細書の段落【０００９】）ものである。

更に，又，「それら各間の接合部には，洗濯物がバランスリングとフィルタ部材，及びフィルタ部材と底板にそれぞれ止められて触れることがなくなる」ものである。（明細書の段落【０００９】）

「そして，フィルタ部材が熱収縮しても，これとバランスリングとの間，又は底板との間にはもともと隙間があり，それらが広くなるだけで，そこには洗濯物が挟まれるようなことはない。」「更に，フィルタ部材はバランスリングと底板とに関係なく組付けることができる。」（明細書の段落【００１０】）というものでもある。

（ア） 隙間の接合部がバランスリング１７又はフィルタ部材１８の陰（死角）となって見えなくなることについて

上記したとおり，本件特許発明は，まず，フィルタ部材１８が，「上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い，その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」ことで「フィルタ部材で『直接』胴部の接合部を見えなくでき，且つ，洗濯物からも遮絶できる」ものである。そして，そのようなバランスリング１７又は底板１４との間に余す隙間があるとしても，隙間の接合部がバランスリング１７又はフィルタ部材１８の陰(死角）となって見えなくなる程度の，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」とすることで，フィルタ部材１８で「直接」胴部の接合部を見えなくすることができない部分についても実用上見えなくするものといえ，その技術的思想は明確であるといえる。

つまり，隙間の接合部がバランスリング１７又はフィルタ部材１８の陰(死角）となって見えなくなることについては，従来の底板１４からバランスリング１７にかけて上下に隙間なく取付けられる揚水路形成部材に対し，隙間を設けることでその問題点を解決するとともに，その隙間により生じる接合部が見えるという欠点を低減して，実用上支障がない程度とするもの，その程度の効果を奏するものであるといえる。

視点について，洗濯機等の家電製品は，一般的な体形の使用者の通常の使用方法（姿勢）を対象として設計されることが通常である。

明細書の段落【００１６】には，「さて，上述のごとく構成したものの場合，脱水槽１の胴部１３の接合部１２は，直接的には，これを覆ったフィルタ台１９（フィルタ部材８）によって見えなくされ，且つ，洗濯物からも遮絶される。これに併せて，バランスリング１７からフィルタ台１９までの間では，脱水槽１内を覗く使用者の視点Ｅ（図１参照）に対し，ここの接合部１２がバランスリング１７の陰（死角Ｄ1）となって見えず，フィルタ部材１７から底板１４までの間では，ここの接合部１２がフィルタ部材１７の陰（死角Ｄ2）となって見えなくなる。」と記載されている。

洗濯機には種々の体形の人が使用し得るといえるものの，洗濯機を設計するにあたり，一般的な体形の使用者を想定するものである。そしてそのような体形は当業者であれば想定し得るものである。

また，その使用方法（姿勢）においても，「脱水槽１内を覗く使用者の視点Ｅ」と記載されており，脱水槽より衣類を取り出す時に，洗濯機の前に立って前傾姿勢とな

るものである。

そうすると，そのような使用方法を想定する脱水槽を有する洗濯機における「脱水槽１内を覗く使用者の視点Ｅ」も想定できたといえる。

確かに，脱水槽１は洗濯機に取り付けられ，洗濯機の種類により脱水槽１の高さ位置は異なり得るものの，その場合でも上記の一般的な使用方法を想定するものであって，「脱水槽１内を覗く使用者の視点Ｅ」からバランスリング１７又はフィルタ部材１８の陰（死角）となって見えなくなる程度の「その上下の全長より充分に小さな寸法」は想定できるといえる。

さらに，設置条件により洗濯機自体の高さも異なり得るものの，床直置きと防水パン設置はともによく知られた設置方法にすぎず，どちらであっても通常の洗濯機は上記のような前傾姿勢で脱水槽１から衣類を取り出すよう設計されるものであって，使用者から見えなくなる程度の「その上下の全長より充分に小さな寸法」は想定できる。

また，脱水槽１は回転し，フィルタ部材１８は種々の位置に停止するものの，どの位置であっても，洗濯機の前に立って前傾姿勢となる上記の通常の使用方法のときの視点，つまり脱水槽１の上方の視点で見えないような「その上下の全長より充分に小さな寸法」も当業者が想定できるものである。

したがって，「隙間」に関し，「脱水槽１内を覗く使用者の視点Ｅ」の位置は想定でき，その視点Ｅからバランスリング１７又はフィルタ部材１８の陰（死角）となって見えなくなる程度の「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」との記載における「その上下の全長より充分に小さな寸法」は明確である。

図１が現実の寸法を反映していないとしても，図１は死角Ｄ１及びＤ２ができる理由を説明しており，明細書にはその死角と隙間の寸法との関係が説明されていて，隙間の接合部がバランスリング１７又はフィルタ部材１８の陰(死角）となって見えなくなることの技術的意義は明らかである。

（イ）　隙間の接合部には，洗濯物がバランスリング１７とフィルタ台１９，及びフィルタ台１９及び底板１４にそれぞれ止められて距離を置き，触れることがなくなることについて

本件特許発明は，従来，熱膨張率の違いにより生ずる隙間であっても洗濯物が挟まれるとしているのでから，そのような小さな寸法の隙間であっても触れる可能性があることを本件特許発明は前提としている。

また，その隙間を熱膨張率の違いにより生ずる隙間ではなく，従来例との対比においてこれを解決する程度，つまり熱膨張率が違いにより生ずる隙間の程度より大きな，洗濯物が挟まれないような，予め人為的にある程度の大きさの隙間を形成するも

のとしており，このような洗濯物が挟まれない隙間は，洗濯物が触れる可能性があるといえる。

そして，フィルタ部材１８が，「上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い，その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」ことで「フィルタ部材で『直接』胴部の接合部を見えなくでき，且つ，洗濯物からも遮絶できる」ものであって，そのようなバランスリング又は底板との間に余す隙間があるとしても，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」とすることで，「又，それら各間の接合部には，洗濯物がバランスリングとフィルタ部材，及びフィルタ部材と底板にそれぞれ止められて触れることがなくなる」（明細書の段落【０００９】），「それら各間の接合部１２には，洗濯物がバランスリング１７とフィルタ台１９，及びフィルタ台１９と底板１４にそれぞれ止められて距離を置き，触れることがなくなる」（明細書の段落【００１６】）もの，つまりそれらの突出する形状により洗濯物が止められて，隙間の接合部に触れないとするのである。

上記本件特許発明の前提を参酌すると，「フィルタ部材で『直接』胴部の接合部を」「洗濯物からも遮絶できる」とともに，直接遮絶できない隙間についても，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」とすることで，バランスリング１７，フィルタ台１９，及び底板１４の突出する形状により洗濯物が止められて，隙間の接合部に触れない，つまり，隙間を設けることによる欠点を低減する，触れることが少なくなる，触れにくくなるという効果を奏するものといえる。

したがって，そのような効果を奏する程度の「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」は当業者が想定できるといえ，その技術的思想は明確であるといえる。

なお，先の判決の「さらに，バランスリングとフィルタ部材の間の隙間及びフィルタ部材と底板の間の隙間は，洗濯物が，バランスリングとフィルタ部材及びフィルタ部材と底板に止められて，隙間に現れている接合部に触れることがない程度の大きさにとどまるものでなければならず，その点からも，隙間は小さいものでなければならない。」との判断は，発明特定事項の導入が明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたことを説明するために，「隙間」が洗濯物が接合部に触れることがない程度の大きさにとどまると説明したものであって，「接合部に触れることがない程度の大きさ」とはその寸法であれば必ず触れることがないというものではなく，「隙間」寸法についての大きさの程度をいうにすぎない。

（ウ） 熱収縮しても，もともと隙間があり，それらが広くなるだけで，そこには従来の揚水路形成部材とバランスリング１７及び底板１４との間に生じたわずかな隙間のように洗濯物が挟まれるようなことがないことについて

本件特許発明は，従来，熱膨張率の違いにより生ずる隙間に洗濯物が挟まれてしまい，傷められるという問題を解決するものであるから，従来例との対比においてこれ

を解決する程度，つまり熱膨張率が違いにより生ずる隙間の程度より大きな，洗濯物が挟まれないような，予め人為的にある程度の大きさの隙間が形成されればよいとするものである。

そうすると，当業者であれば「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」の技術的意義も理解でき，その技術的思想は明確である。

(エ) まとめ

上記のとおりであるから，請求項１に係る発明について，特許を受けようとする発明が明確であるとの要件を満たしていないとはいえない。

４　判決の概要

（１） 本件発明について

本件特許発明で，明確性要件充足が問題となっている請求項１の「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」は，請求項１から７まで共通である。

（２） 明確性要件について

ア　本件発明１の請求項の記載について

本件発明において，「隙間」とは，胴部の接合部を内側より覆うフィルタ部材について，バランスリング又は底板との間に設けられた隙間を意味することは明らかであるところ，当該「隙間」は，フィルタ部材につき，「その上下の全長より充分に小さな寸法の」隙間であり，当該隙間を「バランスリング又は底板との間に余すこと」と特定されている。

そして，本件発明における「その上下の全長」とは，「フィルタ部材の上下の全長」を意味することは明らかであるから，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」とは，「フィルタ部材の上下の全長」より「充分に小さな寸法の隙間」と特定されていることが明らかである。

したがって，本件発明の「充分に小さな寸法」とは，「フィルタ部材の上下の全長」を基準とした比較において「充分に小さな寸法」をいうことが明らかであり，基準となる長さが明示されている以上，「充分に」なる用語が用いられていることをもって，比較の基準又は程度が不明確であり，殊更に不明確な表現が用いられているということもできない。

したがって，本件発明の特許請求の範囲の記載が直ちに明確性の要件を充足しないとはいえない。

もっとも，特許請求の範囲の記載において特定された「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間をバランスリング又は底板との間に余す」構成の技術的意義については，特許請求の範囲の記載からは明らかではないから，その

技術的意義を明らかにするために本件明細書の記載を参酌することは，特定された構成の説明を本件明細書の記載に求めるにすぎず，当然に許容される。

そこで，以下，本件明細書の記載を参酌して，明確性の要件を検討するが，上記構成の技術的意義が特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することができないからといって，直ちに明確性の要件を充足しないとはいえないから，この点に関する原告の上記主張は採用することができない。

イ　本件明細書の記載の参酌について

（ア）　作用効果の記載について

本件発明は，「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間をバランスリング又は底板との間に余すこと」を発明特定事項の１つとしており，本件明細書（【０００７】【０００９】【００１０】）には，これによって「胴部の接合部を見えなく」し，「その接合部に洗濯物が触れないようにできるばかりでなく」「洗濯物が挟まれるようになることなく」「組立性を悪くすることもなく達成できる洗濯の脱水槽を提供する」という効果を奏する発明であることが開示されている。

したがって，本件発明の「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間」との構成は，上記効果を達成することのできる技術的意義を有する「隙間」であるということができる。

以上のとおり，本件発明は，「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間」を設けることにより，①「胴部の接合部を見えなく」し（死角の存在），②「その接合部に洗濯物が触れないようにできるばかりでなく」「洗濯物が挟まれるようになることなく」（接合部に洗濯物が触れないこと），③「組立性を悪くすることもなく達成できる洗濯の脱水槽を提供する」（熱膨張率の相違に基づく変形への対応）との効果を奏するものである。本件審決も，上記①ないし③の観点から，本件発明の明確性の要件を検討しているものである。そこで，以下，上記①ないし③の点について検討する。

（イ）　死角について

本件明細書には，フィルタ部材の上下の全長より「充分に小さな寸法の隙間」が，脱水槽の上部より「脱水槽内を覗く使用者の視点Ｅ」に対してバランスリングとフィルタ台の死角となって見えなくなるという技術的意義が示されており，本件明細書の記載に接した当業者は，当然に上記「隙間」はバランスリングとフィルタ台の死角に入る程度の寸法であると理解することができるものである。

バランスリングの陰とフィルタ部材の陰は，使用者の視点Ｅの位置との関係で変化するものであるが，本件明細書は，視点Ｅについて「脱水槽内を覗く使用者の視点Ｅ」としており，本件発明が洗濯機の脱水槽という日常生活家電製品に係る発明であ

ることからすれば，当業者は，洗濯機の一般的な用法を前提として，「脱水槽内を覗く使用者の視点Ｅ」とは，脱水槽内の洗濯物を取り出すために覗く場合の視点を意味するものと理解することができる。そして，本件明細書（【図１】）には，脱水槽内を覗く使用者の視点Ｅとバランスリングの陰（死角Ｄ１）及びフィルタ部材の陰（死角Ｄ２）との位置関係が図示されており，当業者は，通常想定される使用者の平均身長，洗濯物の取り出し動作を前提として脱水槽内を覗く使用者の視点Ｅの範囲を設定した上で，バランスリングとフィルタ台の死角に入る程度の寸法の隙間を適宜設定することが可能であるということができる。

したがって，本件明細書に接した当業者は，フィルタ部材の上下の全長より充分に小さな寸法Ｌ１，Ｌ２とは，通常想定される使用者の平均身長等を前提として設定される脱水槽内を覗く使用者の視点Ｅに対し，バランスリングの陰（死角Ｄ１）となる寸法とフィルタ部材の陰（死角Ｄ２）となる寸法よりも小さいことを意味すると理解することが可能である。

（ウ） 接合部に洗濯物が触れないことについて

本件明細書には，バランスリングからフィルタ台までの間とフィルタ部材から底板までの間に隙間が設けられるが，これらの隙間はフィルタ部材の上下の全長より充分に小さいため，バランスリングとフィルタ台及びフィルタ台と底板とによって洗濯物が上記各隙間に入り込む状態となるのを止められて，脱水槽の胴部の接合部から距離を置き，触れることがなくなるという技術的意義が記載されている。当業者は，本件明細書の上記記載から，フィルタ部材の上下の全長より「充分に小さな寸法の隙間」とは，このような技術的意義を有するものであり，「バランスリングとフィルタ台及びフィルタ台と底板とによって洗濯物が上記各隙間に入り込む状態となるのを止められて，脱水槽の胴部の接合部から距離を置き，触れることがなくなるその程度の寸法の隙間」であることを理解することができるものである。

また，本件発明は，通常想定される脱水操作において，通常想定される洗濯物が上記各隙間に入り込んで脱水槽の胴部の接合部に触れることがないことを目的とするものであるから，通常想定される洗濯物を前提として，洗濯機において通常想定される脱水動作を行った場合には，洗濯物が脱水槽の胴部の接合部に触れることがないことを作用効果とするものというべきである。

したがって，本件明細書の記載について，当業者は，通常想定される脱水動作及び通常想定される洗濯物を前提とし，洗濯物が接合部に触れないことを意味するものと理解した上で，「充分に小さな寸法の隙間」の技術的意義を把握することは可能であるということができる。

（エ） 熱膨張率について

本件明細書には，従来，胴部の接合部を揚水路形成部材で内側から覆うようにしていたが，プラスチック製の揚水路形成部材と金属板から成る脱水槽の胴部とは熱膨張率が相違することにより，上部のバランスリングとの間，及び下部の底板との間にそれぞれ隙間を生じてしまって，これらの隙間に洗濯物が挟まれて傷められるという問題を有していたため，本件発明の洗濯機の脱水槽においては，脱水槽の胴部の接合部をフィルタ部材で覆うときに，フィルタ部材の上下の全長より充分に小さな寸法の隙間をバランスリング又は底板との間にあらかじめ形成することで，フィルタ部材が熱収縮しても，これとバランスリングとの間，又は底板との間にもともとある隙間が広くなるだけとなるようにし，そこには洗濯物が挟まれるようなことがないという技術的意義が記載されている。

そうすると，フィルタ部材の上下の全長より「充分に小さな寸法の隙間」とは，フィルタ部材が熱収縮しても，バランスリングとの間，又は底板との間にもともとある隙間が広くなるだけで，洗濯物が挟まれるようなことがないという技術的意義を前提として，当業者が上記「隙間」とはそのような技術的意義を有する程度の寸法を有する隙間であることを理解することができるものである。

（オ）　以上のとおり，本件発明の「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間」を設ける構成については，当業者が，①使用者から胴部の接合部を見えなくするという死角を存在させるという技術的意義，②その接合部に洗濯物が触れないようにするという技術的意義，③各部材の熱膨張率の相違が存在しても，隙間に洗濯物が挟まれないようにするという技術的意義を有することを前提として，適宜設定可能であるということができるから，当該構成は明確である。

（３）　そうすると，本件発明の特許請求の範囲の記載は，請求項だけでなく，本件明細書の記載を参酌しても明確性の要件を充足するというべきであるから，本件審決の認定及び判断は相当であって，取り消すべき違法はない。

５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１（明細書の記載の参酌について）

明細書の記載の参酌について，判決では「特許請求の範囲の記載において特定された『フィルタ部材の上下の全長』に対して『充分に小さな寸法の隙間をバランスリング又は底板との間に余す』構成の技術的意義については，特許請求の範囲の記載からは明らかではないから，その技術的意義を明らかにするために本件明細書の記載を参酌することは，特定された構成の説明を本件明細書の記載に求めるにすぎず，当然に許容される。」，「発明の技術的意義は，その構成自体だけでなく，作用等も考慮して定められるものであるから，発明の技術的意義や特許請求の範囲に記載された発明

特定事項を検討する際に，明細書の発明の詳細な説明に記載された構成だけではなく，発明の目的，課題及び効果を参酌することも当然に許されるのであって，参酌する範囲を構成に関する記載に限定する合理的理由はない。」と示された。

明確性要件充足性判断にあたり，明細書の記載を参酌することの妥当性及び他の裁判例と関係や，明細書の記載の参酌の上限について検討した。

ア　一般論として，特許法３６条６項２号の明確性要件充足性を判断する際に明細書の記載を参酌すること自体は許容されるとの意見で一致した。また，他の裁判例等との関係について検討し，以下の意見が挙げられた。

- 知財高判平成２７年１１月２６日（平成２６年（行ケ）第１０２５４号）をはじめとして，明確性要件充足性を判断するにあたり，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術常識を判断の基礎としている。
- 本年にされた判決においても，明確性要件充足性判断に際しては，明細書の記載を考慮すべきとの判断がなされている（知財高判平成２９年３月２８日（平成２８年（行ケ）第１０２０７号，知財高判平成２９年５月３０日（平成２８年（行ケ）第１０１９０号，知財高判平成２９年８月２２日（平成２９年（行ケ）第１００００６号，平成２９年（行ケ）第１００１５号））。
- 特許・実用新案審査基準第 II 部第 2 章第 3 節明確性要件（特許法第 36 条第 6 項第 2 号）において，「発明特定事項の意味内容や技術的意味(2.2(2)b 参照)の解釈に当たっては，審査官は，請求項の記載のみでなく，明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する。」とされている。特許・実用新案審査基準事例集付属書（A）における記載要件に関する事例集の「事例３９　光源装置」においても，明細書の定義を参酌して明確性を判断した事例が紹介されている。
- クレーム解釈に関する重要な裁判例として，リパーゼ判決（最判平成３年３月８日（昭和６２年（行ツ）第３号））があるが，リパーゼ判決は，特許法２９条１項及び２項所定の特許要件，すなわち，特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっての発明要旨認定の問題を取り扱ったものと位置付けることができ，本件で問題となっている明確性要件の判断には射程が及ばないと考えられる。
- 特許権侵害訴訟において，侵害の判断において必要となる特許法７０条２項に基づく特許請求の範囲の技術的範囲の認定と，権利行使制限抗弁成否の判断において必要となるリパーゼ判決に基づく特許請求の範囲の要旨認定との各局面で，明細書参酌に関する判断基準・手法が異なって良いかという論点があり，フラッシュメモリー事件（知財高裁平成１８年（ネ）第１００３９号）において，本論

点について争われた（本事件は訴えが取下げ）。ただし，本事例の事件は，特許権侵害訴訟ではなく，明確性要件を争点とした無効審判請求及び審決取消訴訟の事案であるため，特許請求の範囲の技術的範囲の認定や要旨認定の論点は生じないであろう。

- 特許法第３６条第６項第２号を解釈するにあたって，特許請求の範囲の記載に，発明の機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されていることを求めることは許されないとの判断を示した裁判例がある（知財高判平成２２年８月３１日（平成２１年（行ケ）第１０４３４号））。一方で，明確性要件判断にあたり，請求項に記載された技術的事項から一の発明が明確に把握できるためには，当該発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されることが必須であると判示した裁判例もある（知財高判平成１９年５月１０日（平成１８年（行ケ）第１０４２０号））。

イ　明細書に発明の内容を記載しさえすれば，特許請求の範囲の記載が抽象的であっても良いとはいえず，明確性要件を判断する際に明細書の記載を参酌することができるとしても，それには上限があると考えられる。明細書の記載を参酌することができる上限に関して，以下の意見が出された。

- 知財高判平成２６年（行ケ）第１０２５４号，平成２８年（行ケ）第１０１９０号，平成２９年（行ケ）第１０００６号，平成２９年（行ケ）第１００１５号等の裁判例においては，特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきであると示された。これらの裁判例から類推すると，第三者に不測の不利益を及ぼすか否かという観点から明細書の参酌の上限が決まり得るとも考えられる。
- 本件の請求項１のクレームにおける「充分に小さい寸法の隙間」に関し，最低限，比較の基準を請求項に記載していなければ明確性要件違反を免れなかったではないか。本件では，「（フィルタ部材の）上下の全長」との基準がクレームに記載されているので，直ちに特許請求の範囲の記載が不明確と判断されず，明細書の記載を参酌することにより明確性要件を充足すると判断され得たと考えられる。

（２）　検討事項２（効果に関する明細書の記載の参酌の各論について）

本件の判決において，明細書に記載された構成だけではなく，効果の記載を参酌す

ることにより，特許請求の範囲の記載が明確であると判断された。効果の記載を参酌すること自体は許容されるとしても，構成の記載を参酌する場合とは異なる様々な論点があると考えられる。そこで，以下の各論点について検討した。

ア　本件では，本件発明は，①「胴部の接合部を見えなく」し（死角の存在），②「その接合部に洗濯物が触れないようにできる」（接合部に洗濯物が触れないこと），③「洗濯物が挟まれるようになることなく」（熱膨張率の相違に基づく変形への対応），との３つの効果を奏するとされている。このように複数の効果があるとされている場合に，全ての効果の意味又は存否を理解することができなければ，明確性要件違反とされるのかについて検討し，以下の意見が挙げられた。

- 発明の把握の在り方にもよるであろうが，３つの効果全てを奏する発明であると捉えた場合には，１つでも意味又は存否を理解することができない効果があるときは明確性要件に違反するとの考え方は成り立つのではないか。
- 明細書に３つの効果が記載されていた場合であっても，ある請求項に記載された発明が３つの効果全てを奏する必要はないのではないか。そのように考えれば，３つの効果のうち，１つの効果との関係において当該請求項に記載された発明が明確に把握可能であれば，明確性要件を充足すると考えても良いのではないか。
- 本件の発明について，裁判において特許権者が３つの効果全てを有すると主張するのか，或は，３つの効果のうち１つの効果を有すると主張するのかによって，裁判所の判断が異なり得たのではないか。

イ　審決は，「接合部に洗濯物が触れることがなくなる」との明細書の記載に関し，「触れることが少なくなる，触れにくくなるであろうという程度のものといえ，そのような程度の寸法の隙間という点で，その技術的思想は明確であるといえる。」としている。これに対し，判決は，明細書の記載について，当業者は「洗濯物が接合部に触れないことを意味するものと理解した上で，『充分に小さな寸法の隙間』の技術的意義を把握することは可能である」としている。明確性要件充足性判断にあたって考慮・確定するべき効果は，「触れない」，「触れにくい」のいずれであるかについて検討し，以下の意見が挙げられた。

- 審決は，隙間の寸法及びその技術的意義を実質的に考察し，洗濯物が触れないとまでは断じ難いことを念頭において「触れにくい」としつつ，かような効果を有する点において技術的思想は明確であるとしたのではないか。
- 判決は，明細書に記載された効果は「触れない」というものであり，かつ，明細書の記載や当業者の設計技術等に照らせば「触れない」ような「充分に小さな寸

法の隙間」を適宜設計することが可能であると考えて，明細書に記載された効果（「触れない」効果）との関係で明確であるとしたものと評価可能である。

ウ　本件において，明細書に記載された効果の記載を参酌することで，具体的な隙間の寸法が本当に想定可能であるのかについて検討した。この点に関して，本件特許を対象とした裁判事件である特許権侵害損害賠償請求事件（東京地判平成２５年９月１２日（平成２３年（ワ）８０８５号・平成２３年（ワ）２２６９２号）の判決では，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すこと」との構成要件における「隙間」の具体的寸法に踏み込んだ判断がなされており，①被告製品の脱水槽は，フィルタ部材とバランスリングとの間に２９．５ないし５６．５ｍｍの隙間を余しているところ，胴部の接合部に洗濯物が触れにくい，隙間に洗濯物が挟まれないため，本件発明の構成要件を充足する，②引用製品の脱水槽は，フィルタ部材がその上下の全長より小さな２ｍｍ程度の間隙をバランスリングとの間に余すところ，２ｍｍ程度の間隙では，洗濯物が挟まれる寸法であるため，本件発明と同一ではないと判示している。上記侵害訴訟の東京地裁判決を踏まえ，「隙間」の具体的寸法について検討し，以下の意見が挙げられた。

- 明細書に記載された効果の記載を参酌したとしても，具体的な隙間の寸法は本当に想定可能であろうか。特に，「洗濯物が触れない」ようにするための具体的な隙間の寸法を当業者が設計することは可能であるといえるか，疑問なしとはいえない。
- 本事例の判決において，「触れない」効果との関係で明確性要件充足との判断をしていることと，上記東京地裁判決において，２９．５ｍｍの隙間を有する被告製品の胴部接合部に洗濯物が「触れにくい」として構成要件の「隙間」を解釈していることとで，判断手法に違いがあったともいえるのではないか。
- ２ｍｍでは洗濯物が挟まれる，２９．５ｍｍでは洗濯物が挟まれないといいきれるのであろうか。この点に関し，侵害訴訟における被告側としては，２９．５ｍｍの隙間を設けた被告製品の胴部の接合部に洗濯物が触れる，或は，洗濯物が挟まれる等の証拠提出をした場合には，侵害成否判断は難しくなるとともに，「充分に小さな寸法の隙間を…余す」との明確性要件違反を基礎づけ得るのではないか。かような意味において，審判請求人が，「充分に小さな寸法の隙間を…余す」との記載では，当業者にとって洗濯物が触れる，或は，洗濯物が挟まれるか否かが不明であることについて然るべき証拠提出をしたような場合には，特許権者が明確性要件充足の主張立証責任を負う以上，明確性要件に違反するという判断はあり得たのではないか。

（３） 検討事項３（特許請求の範囲の限定の可能性について）

本件では，明確性要件違反のみを無効理由とする無効審判請求がされている。かような無効審判請求がされることのないよう，出願人としては，明細書の記載を特許請求の範囲に含めるなど，特許請求の範囲を明確性要件に疑義のないものに限定しておくべきであったか，限定するとしてどのような限定が考えられるかについて検討し，以下の意見が挙げられた。

- 本件特許の出願人としては，明確性要件充足性の論点が生起する可能性を認識しつつも，可能な限り広い権利範囲を確保する観点から，現状の請求項１の記載で特許化を試みたもので，明確性についての疑義は想定内のリスクと思われる。
- 発明の効果を特許請求の範囲に記載することによって限定することは，本件特許で適切な限定が可能であるか否かは別として，アイデアとしてはあり得る。
- 「死角の存在」との要素を特許請求の範囲に記載しようとした場合，上側の死角と下側の死角とを別々に限定するのであれば，例えば上側の死角については，「バランスリングにより死角となる範囲に隙間を設ける」等の限定ができるとも考えられる。本件特許においては，上側の死角及び下型の死角に関する限定の両者が１つの請求項に含まれるようにしたため，一見不明確と思われ得る記載になったのではないか。
- 「死角の存在」を限定する場合においても，使用者の視点をどのように特定するかを含めて，死角の意義を特定することには少なからぬ困難を伴うように思われる。
- 本件発明の課題・効果を上位概念化し，上位概念化された効果を特許請求の範囲に記載するという発想はあり得るが，本件においては，上位概念化が容易ではないし，上位概念化に失敗して特許請求の範囲を記載した場合には，実施例に限定された狭い権利範囲となってしまうリスクがあるように思う。このような場合には，本件特許のような特許請求の範囲の記載とすることで明確性要件を充足すると判断することもやむを得ないのではないか。

以上

事例６（特許化学１）

審判番号	無効２０１２－８００１７７号（特許第３５９３８１７号） （平成２５年１０月３日：請求成立審決 → 審決取消） （平成２７年４月７日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	第１次判決：知財高判平成２６年１０月２３日 平成２５年（行ケ）第１０３０３号（審決取消） 第２次判決：知財高判平成２８年７月１９日 平成２７年（行ケ）第１００９９号（請求棄却）
発明の名称	白色ポリエステルフィルム
主な争点	特許法２９条１項３号（新規性）
ポイント	引用発明の認定（引用文献に記載されているに等しい事項の判断）

１　事件の概要

本件は，「白色ポリエステルフィルム」に係る特許についての無効審判事件である。第１次審決は，新規性なしとの理由で無効審決をしたところ，第１次判決において，引用発明の認定に誤りがあるとの理由で審決を取り消す判決がなされた。そして，差戻し後の審判において，請求不成立の審決（第２次審決）がなされ，再度の審決取消訴訟において，請求を棄却する判決（第２次判決）がなされた。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（引用文献に記載されているに等しい事項の判断について）（甲１発明）

第１次審決は，甲１公報の記載に照らして，ポリエステル組成物Ａは，その改質剤の含有量から見て好ましい物性を有するフィルムを得るための組成物であるといえ，（改質剤の含有量の調整工程を経ない）甲１０の実験が甲１の実施例１２の追試となっているとして，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が同公報に記載されているに等しいと判断した。

これに対し，第１次判決は，特許法２９条１項３号の「「刊行物に記載された発明」の認定においては，刊行物において発明の構成について具体的な記載が省略されていたとしても，それが当業者にとって自明な技術事項であり，かつ，刊行物に記載された発明がその構成を備えていることを当然の前提としていると当該刊行物自体から理解することができる場合には，その記載がされているに等しいということができる。しかし，そうでない場合には，その記載がされているに等しいと認めることはできない」と判示し，「たとえ，審決が述べるように甲１公報の記載内容を手掛かりとして，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形することが可能であるとしても，そのことを理由として，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であり，かつ，同公報に記載された発明が，ポリエ

ステル組成物Ａについてフィルムを成形したものであることを当然の前提としていると同公報自体から理解することができるということはできない」として，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が，甲１公報に記載されているに等しい事項であるとした審決の判断は誤りであると判断した。

ア　「刊行物に記載された発明」の認定について，刊行物において発明の構成について具体的な記載が省略されていたとしても，それが当業者にとって自明な技術事項であり，かつ，刊行物に記載された発明がその構成を備えていることを当然の前提としていると当該刊行物自体から理解することができる場合には，その記載がされているに等しいということができるが，そうでない場合にはその記載がされているに等しいということはできないとの判示が妥当か。

イ　「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が甲１公報に記載されているに等しいといえないとの判断が妥当か。

（２）　検討事項２（引用文献に記載されているに等しい事項の判断について）（甲５発明）

第２次審決は，本件発明１を特定する一部の構成（Ｔｃｃ－Ｔｇの値）が明示的には記載されておらず，また，当業者の技術常識を参酌しても，その特定の構成（Ｔｃｃ－Ｔｇの値）まで明らかではない場合においても，「当業者が甲５の実施例４を再現実験して当該ポリエステル組成物を作製すれば，その特定の構成（Ｔｃｃ－Ｔｇの値）を確認し得るときには，当該ポリエステル組成物のその特定の構成については，当業者は，いつでもこの刊行物記載の実施例と，その再現実験により容易にこれを知り得るのであるから，このような場合は，刊行物の記載と，当該実施例の再現実験により確認される当該属性も含めて，同号の「刊行物に記載された発明」と評価し得る」とするが，「甲５の実施例４におけるポリエステルの重合条件の記載は，その再現をするためには十分な条件が開示されているとはいえ」ず，「甲５の実施例４の重合条件の記載をもってしては，技術常識を参酌し，かつ再現実験によっても，Ｔｃｃ－Ｔｇの値が定まらず」，再現実験によりその特定の構成（Ｔｃｃ－Ｔｇの値）を容易に確認し得るとはいえないとして本件発明１と甲５発明の同一性を否定した。

第２次判決は，上記相違点５－１に関し，甲５の実施例４にはポリエステル組成物の具体的な重合条件が記載されておらず，「原料及びその分量を再現するとともに，一部の物性…を再現するように重合条件を調整したからといって，重合体の具体的な組成までが正確に再現されているか否かは不明」であり，「当該組成のいかんによって変化し得る他の物性（Ｔｃｃ－Ｔｇなど）についても，これが再現されているか否かは不明」として，甲１１の実験が甲５の実施例４を再現したものであると認められ

ず，本件発明１は甲５発明と同一とはいえないとした本件審決の判断に誤りはないと判断した。

ア　特定する一部の構成が明示的には記載されておらず，当業者の技術常識を参酌しても，その特定の構成まで明らかではない場合においても，再現実験して当該物を作製すれば，その特定の構成を確認し得る場合には，刊行物の記載と，当該実施例の再現実験により確認される当該属性も含めて，「刊行物に記載された発明」と評価してよいか。

イ　原告が甲５の実施例４のポリエステル組成物の再現実験であるとする甲１１の実験の再現性を否定して本件発明１は甲５発明と同一とはいえないとした第２次審決，第２次判決の判断は妥当か。

３　審決の概要（第１次審決）

（１）　本件発明（訂正認容）

本件特許の請求項１に係る発明（以下，「本件特許発明１」）という。）は次のとおりのものである。

「【請求項１】

無機粒子を５重量%以上含有するポリエステル組成物であって，該ポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度が３５当量／ポリエステル10^6ｇ以下であり，かつ昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が下記式を満足してなることを特徴とするポリエステル組成物からなる白色二軸延伸ポリエステルフィルム。

３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０　」

（２）　甲１に記載された発明

ア　当審の判断

当審は，甲第１号証には，「リン酸，亜リン酸，ホスフィン酸，ホスホン酸およびそれらの炭素数３以下のアルキルエステル化合物よりなる群の中から選ばれた少なくとも一種のリン化合物で表面処理した炭酸カルシウム粉体からなるポリエステル系樹脂用改質剤の含有量が５重量%を越え，８０重量%以下であるポリエステル組成物からなる白色フィルム」が記載されており，当該ポリエステル組成物からなる白色フィルムの具体的な実施の態様として，甲第１号証の発明の詳細な説明の実施例のポリエステル組成物（実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物（注：「ポリエステル組成物Ａ」ともいう。）を含む）からなる白色ポリエステルフィルムが記載されているものと認定する。

したがって，甲第１号証には，「リン酸，亜リン酸，ホスフィン酸，ホスホン酸およびそれらの炭素数３以下のアルキルエステル化合物よりなる群の中から選ばれた少なくとも一種のリン化合物で表面処理した炭酸カルシウム粉体からなるポリエステル系樹脂用改質剤の含有量が５重量％を越え，８０重量％以下であるポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルムであって，実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルムの態様を包含する，白色ポリエステルフィルム」なる発明（以下，「引用発明」という。）が記載されているものと認められる。

イ　甲１０の実験が甲１の実施例１２の追試にあたるかどうかについて

甲１号証には，実施例１２の段落【００４５】には，リン化合物で表面処理された炭酸カルシウムを３０重量％含有するポリエステル組成物が記載されており，この実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物は，前記「リン酸，亜リン酸，ホスフィン酸，ホスホン酸およびそれらの炭素数３以下のアルキルエステル化合物よりなる群の中から選ばれた少なくとも一種のリン化合物で表面処理した炭酸カルシウム粉体からなるポリエステル系樹脂用改質剤の含有量が５重量％を越え，８０重量％以下であるポリエステル組成物」の要件を満たすものである。

そこで，甲第１号証には，実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルムが記載されているか，あるいは記載されているに等しいものであるかについて検討するに，被請求人は，答弁書において，以下の主張をしている。

・・・

そこで，上記被請求人の主張について検討するに，たしかに被請求人の主張のとおり，甲第１号証の実施例１２には，段落【００４５】で得られたポリエステル組成物（注：「ポリエステル組成物Ａ」ともいう。）に対して，実施例１２の【００４６】記載の第２工程，すなわち，改質剤を含有しないポリエチレンテレフタレートと混合することによって改質剤の含有量を１５重量％に調整したポリエステル組成物（注：「ポリエステル組成物Ｂ」ともいう。）についてフィルム成形したものが記載されており，当該フィルムの成形に供されるポリエステル組成物は，実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物ではなく，段落【００４６】で得られたポリエステル組成物である。

しかしながら，甲第１号証には，「ポリエステル組成物から本発明のフィルムを得ることができる。本発明のフィルムは特に限定されないが，白色性，光沢性，隠蔽性に優れた二軸延伸フィルムを得るためには，フィルム中の炭酸カルシウムからなる改質剤の含有量を５重量％を越え，４０重量％以下とすることが好ましく，・・・改質剤の含有量が５重量％以下であると白色性，隠蔽性に劣り好ましくない場合がある。

改質剤の含有量が４０重量%を越えるとフィルムの機械特性に劣り好ましくない場合がある。」と記載され，甲第１号証の実施例６及び７にはポリエステル組成物中の改質剤含有量とフィルム中の改質剤の含有量が一致していることから，ポリエステル組成物を「改質剤を含有しないポリエチレンテレフタレートと混合」することなくフィルムにしたと認められる実施例が具体的に記載されている。

ここで，段落【００４６】に記載されたポリエステルの添加による改質剤の含有量の調整工程について，甲第１号証には，「この際本発明のポリエステル組成物と各種のポリエステルと混合して炭酸カルシウムからなる改質剤の含有量を目的に応じて適宜変更することができる。」ことが記載されており，実施例６及び７のようにポリエステル組成物中の改質剤の含有量とフィルム中の改質剤の含有量が変更されていない，すなわち，ポリエステルの添加による改質剤の含有量の調整工程を行わずに白色ポリエステルフィルムを成形する実施例も記載されていることから，ポリエステルの添加による改質剤の含有量の調整工程は，甲第１号証におけるフィルム成形に供されるポリエステル組成物の必須の工程ではなく，ポリエステル組成物中の改質剤の含有量をフィルム成形に好適な範囲内とするべく任意に調整することができるものであるといえる。

そして，段落【００４５】で得られたポリエステル組成物はその改質剤の含有量が３０重量%であり，この含有量は，ポリエステル組成物からなる本発明フィルムにおいて，白色性，隠蔽性，機械特性が好ましいフィルムが得られるためのフィルム中の改質剤の含有量の範囲内のものに該当しており，改質剤の含有量が同じ３０重量%であるポリエステル組成物からなるフィルムが好ましい物性を有するものであることが実施例９に示されている。してみれば，改質剤を３０重量%含有している実施例１２の段落【００４５】についても，好ましい物性を有するフィルムを得るために供されるポリエステル組成物であるといえることから，甲第１号証には，実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルムが記載されているに等しいということができる。

なお，本件特許の明細書には「この際本発明のポリエステル組成物と各種のポリエステルと混合して無機粒子の含有量を目的に応じて適宜変更することができる。」（段落【００３４】）と記載されていることから，本件特許発明１においても同様に，ポリエステルの添加による無機粒子の含有量の調整工程は任意の工程である。してみると，段落【００４６】の工程の任意性の観点からも，甲第１号証の実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルムが実質記載されているとすることは妥当であるといえる。

よって，甲１０号証の実験１は甲第１号証の実施例１２における中間体を評価したものであり，フィルム形成に供される最終のポリエステル組成物について測定したものではないし，甲第１号証の実施例１２の追試でもないので，甲第１０号証によって

は，甲第１号証の実施例１２に記載のフィルムが構成要件（ｂ）及び（ｃ）をも満足すると認めることはできない，とする被請求人の主張は採用することができない。

してみると，甲第１号証には，「リン酸，亜リン酸，ホスフィン酸，ホスホン酸およびそれらの炭素数３以下のアルキルエステル化合物よりなる群の中から選ばれた少なくとも一種のリン化合物で表面処理した炭酸カルシウム粉体からなるポリエステル系樹脂用改質剤の含有量が５重量％を越え，８０重量％以下であるポリエステル組成物」の要件を満たす，実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物からなるフィルムの態様が実質記載されているといえる。よって，上記引用発明の認定は妥当である。

（３） 対比

本件特許発明１と引用発明とを対比する。

引用発明における「リン酸，亜リン酸，ホスフィン酸，ホスホン酸およびそれらの炭素数３以下のアルキルエステル化合物よりなる群の中から選ばれた少なくとも一種のリン化合物で表面処理した炭酸カルシウム粉体からなるポリエステル系樹脂用改質剤」は本件特許発明１における「無機粒子」に相当する。

また，引用発明におけるポリエステル系樹脂用改質剤の含有量については，ポリエステル組成物中に「５重量％を越え，８０重量％以下」含有していることから，本件特許発明１における無機粒子のポリエステル組成物中の含有量である「５重量％以上」と重複一致している。

したがって，両発明は，

「無機粒子を５重量％以上含有するポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルム。」の点で一致し，以下の相違点で一応相違するものと認められる。

相違点（１）

ポリエステル組成物について，本件特許発明１においては，カルボキシル末端基濃度が３５当量／ポリエステル10^6ｇ以下であるのに対し，引用発明においては，カルボキシル末端基濃度について格別特定していない点

相違点（２）

ポリエステル組成物について，本件特許発明１においては，昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０であるのに対し，引用発明においては，昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差について格別特定していない点

相違点（３）

白色ポリエステルフィルムについて，本件特許発明１においては，二軸延伸フィルムであるのに対し，引用発明においては，フィルムの成形手段について格別特定していない点

（４） 相違点についての検討

ア　相違点（１）及び（２）について

引用発明は，実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルムの態様を包含するものである。そこで，この実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物が「カルボキシル末端基濃度が３５当量／ポリエステル10^6ｇ以下」及び「昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０」の要件を満たすものかについて検討する。

甲第１０号証には，甲第１号証の実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物の追試（実験１）が記載されており，実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物はカルボキシル末端基濃度が１４～３０当量／ポリエステル10^6ｇ，昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が５２～５９であるとしている。

この実験成績証明書を被請求人に送付するとともに意見を求めたところ，被請求人は，答弁書において，以下の主張をしている。

「また，甲第１号証の実施例１２には，【００４５】に「リン元素量は１８５０ｐｐｍ」であったことが記載されているが甲第１０号証実験１には，リン元素量に関する記載が無く，得られた組成物の確認がされていないし，さらにはフィルムも作製されていないので，正確に追試されていたのか否かこれらの点において不明である。」

そこで，上記被請求人の主張を検討するに，たしかに被請求人の主張のとおり，甲第１０号証にはリン元素量の測定結果が記載されていないが，甲第１０号証の実験１が甲第１号証の実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物の追試した実験である点について何も疑わしい点はないので，同じ方法で製造されたポリエステル組成物は当然同じ量のリン元素含量を示すことは明らかである。また，甲第１０号証の実験１においてフィルムが成形されていない点についても，実験１で追試された甲第１号証の実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物を白色ポリエステルフィルムの形態にしうることは明らかである。

よって，甲第１０号証の実験１のポリエステル組成物のリン元素量に関する記載が無く，得られた組成物の確認がされていないし，さらにはフィルムも作製されていないので，正確に追試されていたのか否かこれらの点において不明である，とする被請求人の主張は採用することができない。

してみれば，上記実施例１２の段落【００４５】で得られたポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルムは，当該白色ポリエステルフィルムを構成するポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度が１４～３０当量／ポリエステル10^6ｇであり，昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が５２～５９であるといえる。したがって，引用発明の白色ポリエステルフィルムは，当該白色ポリエステルフィルムを構成するポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度及び昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差がそれぞれ，本件特許発明１におけるポリエステル組成物の「カルボキシル末端基濃度が３５当量／ポリエステル10^6ｇ以下」，及び「昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０」と重複する部分を包含しているということができる。よって，相違点（１）及び（２）は実質上の相違点ではない。

イ　相違点（３）について

甲第１号証には，ポリエステル組成物からなるフィルムの具体的な製造方法として二軸延伸が記載されている。してみれば，引用発明の白色ポリエステルフィルムは二軸延伸により製造された白色二軸延伸ポリエステルフィルムを包含しているといえる。

したがって，相違点（３）は実質上の相違点ではなく，本件特許発明１は，甲第１号証に記載された発明と同一である。

４　判決の概要（第１次判決）

（１）　取消事由１（引用発明の認定）について

ア　「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が甲１公報に記載されているに等しい事項といえるかについて

原告は，仮に，引用発明として認定する物として，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」に着目したとしても，甲１公報に「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が記載されているに等しいとする審決の判断は誤りであると主張するので，以下，検討する。

（ア）　特許出願前に日本国内又は外国において，頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は，その発明について特許を受けることができない（特許法２９条１項３号）。

ここにいう「刊行物に記載された発明」の認定においては，刊行物において発明の構成について具体的な記載が省略されていたとしても，それが当業者にとって自明な技術事項であり，かつ，刊行物に記載された発明がその構成を備えていることを当然の前提としていると当該刊行物自体から理解することができる場合には，その記載が

されているに等しいということができる。しかし，そうでない場合には，その記載がされているに等しいと認めることはできないというべきである。

そうすると，本件において，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が甲１公報に記載されているに等しいというためには，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であり，かつ，同公報に記載された発明が，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものであることを当然の前提としていると同公報自体から理解することができることが必要というべきである。

しかるに，本件においては，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であることを認めるに足りる証拠はない。したがって，これを自明な技術事項であるということはできない。また，甲１公報の記載を検討しても，実施例１２のポリエステル組成物Ａは白色二軸延伸フィルムを製造するポリエステル組成物Ｂを得るための中間段階の組成物にすぎず，同実施例がポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形するものでないことはいうまでもないし，さらに，同公報のその他の記載をみても，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形することを示す記載や，そのことを当然の前提とするような記載はない。

以上のとおり，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であるとはいえず，また，甲１公報に記載された発明が，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものであることを当然の前提としていると同公報自体から理解することができるともいえない。そうすると，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」は，甲１公報に記載されているに等しい事項であると認めることはできないものというべきである。

（イ）　被告は，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が甲１公報に記載されているに等しいとした審決の判断に誤りはないと主張する。

ａ　審決は，甲１公報の実施例１２には，ポリエステル組成物Ａに対して，改質剤を含有しないポリエチレンテレフタレートと混合することによって改質剤の含有量を１５重量％に調整したポリエステル組成物Ｂについてフィルムを成形したものが記載されており，当該フィルムの成形に供されるポリエステル組成物は，ポリエステル組成物Ａではなくポリエステル組成物Ｂであるとした上で，要旨次のとおり述べて，同公報には，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が記載されているに等しいと判断している。

すなわち，審決は，【００４６】に記載されたポリエステルの添加による改質剤の含有量の調整工程について，甲１公報に「この際本発明のポリエステル組成物と各種のポリエステルと混合して炭酸カルシウムからなる改質剤の含有量を目的に応じて適

宜変更することができる。」（【００２６】）ことが記載されており，実施例６及び７のように，ポリエステルの添加による改質剤の含有量の調整工程を行わずに白色ポリエステルフィルムを成形する実施例も記載されていることから，ポリエステルの添加による改質剤の含有量の調整工程は，同公報におけるフィルム成形に供されるポリエステル組成物の必須の工程ではなく，ポリエステル組成物中の改質剤の含有量をフィルム成形に好適な範囲内とするべく任意に調整することができるものであるといえること，そして，ポリエステル組成物Ａはその改質剤の含有量が３０重量％であり，この含有量は，ポリエステル組成物からなる本件発明１のフィルムにおいて，白色性，隠蔽性，機械特性が好ましいフィルムが得られるためのフィルム中の改質剤の含有量の範囲内のものに該当しており（【００２７】），改質剤の含有量が同じ３０重量％であるポリエステル組成物からなるフィルムが好ましい物性を有するものであることが実施例９に示されていることから，ポリエステル組成物Ａについても，好ましい物性を有するフィルムを得るために供されるポリエステル組成物であるといえるとして，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」は同公報に記載されているに等しい事項であると判断している。

ｂ　審決の上記判断は，要は，甲１公報の【００２６】及び【００２７】の記載並びに実施例６，７及び９の記載に照らすと，ポリエステル組成物Ａは，その改質剤の含有量から見て好ましい物性を有するフィルムを得ることが可能であると認められる，ということを理由として，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が同公報に記載されているに等しいとするものといえる。

しかし，前記（ア）で説示したとおり，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が，甲１公報に記載されているに等しい事項といえるためには，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であり，かつ，同公報に記載された発明が，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものであることを当然の前提としていると同公報自体から理解することができることを要するものであって，このことは，同公報の記載から，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形することが可能であると認められるか否かとは，別の問題である。

したがって，たとえ，審決が述べるように甲１公報の記載内容を手掛かりとして，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形することが可能であるとしても，そのことを理由として，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であり，かつ，同公報に記載された発明が，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものであることを当然の前提としていると同公報自体から理解することができるということはできない。

そして，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であるとはいえず，また，甲１公報に記載された発明が，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものであることを当然の前提としていると同公報自体から理解することができるといえないことは，前記（ア）において説示したとおりであり，このことは，前記ａのとおりの各項の記載内容や審決の説明振りに照らしてみても明らかというべきである。

したがって，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が，甲１公報に記載されているに等しい事項であるとした審決の判断は誤りであるというべきであるから，被告の上記主張は採用することができない。

（ウ） 小括

以上のとおり，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」は，甲１公報に記載されているに等しい事項であるといえない以上，審決の引用発明の認定（「・・・白色ポリエステルフィルムであって，ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルムの態様を包含する，白色ポリエステルフィルム」）が誤りであることは明らかである。

したがって，原告主張の取消事由１は理由がある。

５　審決の概要（第２次審決）

（１） 甲１に記載された発明

甲１の実施例１２には，重縮合反応を行なって得られた改質剤を３０重量%含有するポリエステル組成物（以下，「ポリエステル組成物Ａ」という。）に対して，改質剤が１５重量%になるように固有粘度０．６５ｄｌ／ｇのポリエチレンテレフタレートを混合して得られたポリエステル組成物（以下，「ポリエステル組成物Ｂ」という。）が記載されている。

ポリエステル組成物Ａについて検討すると，これは白色二軸延伸フィルムを製造するポリエステル組成物Ｂを得るための中間段階の組成物にすぎず，甲１の実施例１２がポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形するものでないことはいうまでもない。さらに，甲１のその他の記載をみても，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形することを示す記載や，そのことを前提とするような記載もない。

そうすると，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であるとはいえず，また，甲１に記載された発明が，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものであることを当然の前提としていると甲１から理解することができるともいえない。

したがって，ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルムは甲１に記載されているに等しい事項であると認めることはできない（上記取消判決の拘束

力）。

甲１には，次のとおりの発明（以下「甲１発明１」という。）が記載されているといえる。

「リン酸，亜リン酸，ホスフィン酸，ホスホン酸およびそれらの炭素数３以下のアルキルエステル化合物よりなる群の中から選ばれた少なくとも一種のリン化合物で表面処理した炭酸カルシウム粉体からなるポリエステル系樹脂用改質剤とポリエステルとをベント式押出し機で混練して得られ，ポリエステル系樹脂用改質剤を５重量%を越え８０重量%以下含有してなるポリエステル組成物からなる白色フィルムであって，

上記炭酸カルシウム粉体が，平均粒子径１．２μｍ，比表面積８．０m^2／ｇの炭酸カルシウムの粉体に対してリン酸トリメチルを炭酸カルシウムに対して５重量%となるように噴霧させながら添加し表面処理して得られたものであり，

上記ポリエステル組成物が，テレフタル酸ジメチル７０重量部，エチレングリコール６０重量部とを酢酸カルシウム０．０９重量部を触媒としてエステル交換反応せしめたのち，上記改質剤を５０重量%含有するエチレングリコールスラリー６０重量部を添加し，次いで重合触媒として三酸化アンチモン０．０４重量部を添加した後，重縮合反応を行なうことにより得られた改質剤を３０重量%含有するポリエチレンテレフタレートに対して，改質剤が１５重量%になるように固有粘度０．６５ｄｌ／ｇのポリエチレンテレフタレートを混合して得られたポリエステル組成物であり，

上記ポリエステル組成物Ｂから得られた未延伸フィルムを縦方向に延伸し，さらに横方向に延伸することにより得られた白色フィルム。」

（２） 本件訂正発明１と甲１発明１との対比・検討

ア　一致点及び相違点

本件訂正発明１と甲１発明１とを対比したとき，両発明の一致点及び相違点は，それぞれ次のとおりである。

・ 一致点

無機粒子を５重量%以上含有するポリエステル組成物からなる白色二軸延伸ポリエステルフィルム

・ 相違点１－１－１

ポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度について，本件訂正発明１は「３５当量／ポリエステル１０^6ｇ以下」と特定するのに対し，甲１発明１はかかる特定事項を有しない点

・ 相違点１－１－２

ポリエステル組成物の昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差について，本件訂正発明１は「３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０」と特定するのに対し，甲１発明１はかかる特定事項を有しない点

イ　相違点についての検討

甲１発明１におけるポリエステル組成物Ｂは，ポリエステル組成物Ａに対して，改質剤が１５重量%になるように（すなわち２倍に希釈するように）固有粘度０．６５ｄｌ／ｇのポリエチレンテレフタレートを混合して得られたものであるところ，当該希釈するために用いられる固有粘度０．６５ｄｌ／ｇのポリエチレンテレフタレート自体のカルボキシル末端基濃度や昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差の値がどのような値のものを使用したのか一切不明である。

そして，ポリエステル組成物Ａに対して当該カルボキシル末端基濃度や昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差の値が不明である固有粘度０．６５ｄｌ／ｇのポリエチレンテレフタレートを混合した後のポリエステル組成物Ｂのカルボキシル末端基濃度や昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差の値は，ポリエステル組成物Ａの各々の値と当然異なるものとなると認められる。

そうすると，たとえ甲１０（実験成績証明書）により甲１発明１のポリエステル組成物Ａが「カルボキシル末端基濃度が３５当量／ポリエステル10^6ｇ以下」及び「昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０」との特定事項を共に満足するものであると認められるとしても，甲１０から，甲１発明１のポリエステル組成物Ｂまでもが，「カルボキシル末端基濃度が３５当量／ポリエステル10^6ｇ以下」及び「昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０」との特定事項を満たすものであるとはいえない。

ウ　小括

以上のとおりであるから，本件訂正発明１は，甲１発明１と同一であるとはいえない。

（３）　甲５に記載された発明

甲５には，次のとおりの発明（以下「甲５発明」という。）が記載されているといえる。

「ポリアクリル酸アンモニウムによって表面処理された平均粒子径が０．４μｍであるバテライト型炭酸カルシウムを６重量%，平均粒子径が０．１μｍである酸化チタンを０．３重量%，およびリン元素を１０５ｐｐｍ含有し，かつカルボキシル末端

基濃度が10^6グラムあたり２８当量である熱可塑性ポリエステル組成物から得られた二軸延伸フィルムであって，

当該熱可塑性ポリエステル組成物が，平均粒子径が０．４μｍであるバテライト型炭酸カルシウム１０部とエチレングリコール８９．７部，表面処理剤としてポリアクリル酸アンモニウム０．３部を混合して得られたバテライト型炭酸カルシウム／エチレングリコールスラリー（Ａ）を予め調製し，他方，ジメチルテレフタレート１００部，エチレングリコール６４部に触媒として酢酸マグネシウム０．０６部，三酸化アンチモン０．０３部を加えエステル交換反応を行い，その後反応生成物にリン化合物としてトリメチルホスフェート０．０５部を加え，さらにその後，先に調製したスラリー（Ａ）６０部および平均粒子径が０．１μｍである酸化チタンを加えて重縮合反応を行い得られた，固有粘度０．６２０である，

二軸延伸フィルム。」

（４） 本件訂正発明１と甲５発明との対比・検討

ア　一致点及び相違点

本件訂正発明１と甲５発明とを対比したとき，両発明の一致点及び一応の相違点は，それぞれ次のとおりである。

・ 一致点

無機粒子を５重量%以上含有するポリエステル組成物であって，該ポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度が３５当量／ポリエステル10^6ｇ以下であるポリエステル組成物からなる二軸延伸ポリエステルフィルム

・ 相違点５－１

ポリエステル組成物の昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差について，本件訂正発明１は「３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０」と特定するのに対し，甲５発明はかかる特定事項を有しない点

・ 相違点５－２

二軸延伸ポリエステルフィルムについて，本件訂正発明１は「白色」と特定するのに対し，甲５発明はかかる特定事項を有しない点

イ　相違点５－１についての検討

(ア)　甲５発明のポリエステル組成物が「昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０」の要件を満たすものかについて検討する。

（イ）　請求人は，甲５の実施例４で得られたポリエステル組成物の追試の結果を立証趣旨として，甲１１（実験成績証明書（その２））を提出する。そして，甲１１によると，甲５の実施例４の組成物は，「カルボキシル末端基濃度が３０当量／ポリエステル10^6ｇ」及び「昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が５１」（昇温速度１６℃／ｍｉｎで測定した値）であるから，甲５の実施例４は本件訂正発明１の特定事項を満たすと主張する。

しかし，甲５の実施例４には，ポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度が２８当量／ポリエステル10^6ｇと記載されており，甲１１の結果である３０当量／ポリエステル10^6ｇと厳密には一致していない。また，甲５の実施例４のポリエステル組成物は，固有粘度が０．６２０であるのに対し，甲１１では固有粘度０．６１であり，この点でも両者は厳密には一致していない。そうすると，甲１１は甲５の実施例４を完全に再現したものであるとはいえない。

（ウ）　他方で，被請求人は，乙４（実験成績証明書）を甲５の実施例４で得られたポリエステル組成物の追試の結果として提出し，それによれば甲５の実施例４のポリエステル組成物のＴｃｃ－Ｔｇは６５℃であるから，本件訂正発明１の特定事項を満足しない旨主張している。

しかし，乙４には，ポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度が記載されていないし，ポリエステル組成物の固有粘度が０．６１４であり，甲５の実施例４の固有粘度０．６２０とは厳密には一致していない。そうすると，乙４は甲５の実施例４を完全に再現したものであるとはいえない。

（エ）　上記のとおり，甲１１も乙４も共に，甲５の実施例４を完全に再現したものであるとはいえないものの，両証拠からは，甲５の実施例４に記載された原料成分を，記載された量で用い，記載された条件の範囲で再現したにもかかわらず，Ｔｃｃ－Ｔｇの値が異なる結果となることがみてとれる。しかし，Ｔｃｃ－Ｔｇの値が異なった原因が何に起因するのか（ポリエステルの重合条件のうちどの要因に因るのか）明らかでない。

ところで，ポリエステルの技術分野において，ポリエステルの様々な重合条件の違いによって，得られるポリエステル組成物の各種の物性値は変化することが技術常識であると認められる。例えば，ポリエステルの重縮合温度についてみれば，乙４は２９５℃を採用するが，甲１１では何℃であるのか不明であり，そもそも，甲５の実施例４でも何℃であるのかすら不明である。

そうすると，甲５の実施例４におけるポリエステルの重合条件の記載は，その再現をするためには十分な条件が開示されているとはいえないものであると認められる。

（オ）　特許法２９条１項３号にいう「刊行物に記載された発明」とは，刊行物に明示的に記載されている発明のほかに，当業者の技術常識を参酌することにより，刊行物の記載事項から当業者が理解し得る事項も，刊行物に記載されているに等しい事項として，「刊行物に記載された発明」の認定の基礎とすることができるとされているところである。

これを本件についてみると，本件訂正発明１を特定する構成の相当部分が甲５の実施例４に記載され，その発明を特定する一部の構成（Ｔｃｃ－Ｔｇの値）が明示的には記載されておらず，また，当業者の技術常識を参酌しても，その特定の構成（Ｔｃｃ－Ｔｇの値）まで明らかではない場合においても，当業者が甲５の実施例４を再現実験して当該ポリエステル組成物を作製すれば，その特定の構成（Ｔｃｃ－Ｔｇの値）を確認し得るときには，当該ポリエステル組成物のその特定の構成については，当業者は，いつでもこの刊行物記載の実施例と，その再現実験により容易にこれを知り得るのであるから，このような場合は，刊行物の記載と，当該実施例の再現実験により確認される当該属性も含めて，同号の「刊行物に記載された発明」と評価し得るものと解される。

（カ）　しかしながら，上記（エ）で述べたとおり，甲５の実施例４の重合条件の記載をもってしては，技術常識を参酌し，かつ再現実験によっても，Ｔｃｃ－Ｔｇの値が定まらず，甲５の実施例４を再現したものが，本件訂正発明１が特定する構成（Ｔｃｃ－Ｔｇの値）を満たすものかどうか不明であるから，当業者が甲５の実施例４を再現実験して当該ポリエステル組成物を作製することにより，その特定の構成（Ｔｃｃ－Ｔｇの値）を容易に確認し得るとはいえない。

そうすると，起因不明の重合条件の違いによってＴｃｃ－Ｔｇの値が変化する場合には，甲５の実施例４の記載と，当該実施例４の再現実験のうちの１つにより確認される属性も含めたものをもってして「刊行物に記載された発明」ということはできない。

したがって，甲５発明のポリエステル組成物は，「昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０」との特定事項を満たすものであるとはいえない。

ウ　小括

以上のとおりであるから，相違点５－２について検討するまでもなく，本件訂正発明１は，甲５発明と同一であるとはいえない。

６　判決の概要（第２次判決）

（１）　取消事由６（甲５発明に基づく新規性についての判断の誤り）について

原告は，原告において甲５の実施例４を再現したとする甲１１の実験により，甲５発明のポリエステル組成物が相違点５－１に係る本件発明１の構成（３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０。特性(b)）を満たすことが確認されたにもかかわらず，甲１１の実験の再現性を否定し，本件発明１は甲５発明と同一であるとはいえないとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。

そこで，甲１１の実験が甲５の実施例４を再現したものであり，これによって甲５の実施例４に係るポリエステル組成物が特性(b)を満たすものであることが確認し得るか否かについて，以下検討する。

ア　甲５の記載によれば，甲５の実施例４のポリエステル組成物は，ジメチルテレフタレートとエチレングリコールとを用いてエステル交換反応を行い，その後，トリメチルホスフェート，ポリアクリル酸アンモニウムで表面処理したバテライト型炭酸カルシウム及び酸化チタンを添加した状態で，更に重縮合反応を行うことにより製造されたものであるところ，上記エステル交換反応及び重縮合反応の際の具体的な重合条件（温度，反応時間）は，甲５には記載されていない。

しかるところ，原告は，甲５の実施例４のポリエステル組成物について，重合に用いるポリエステル組成物の化合物及び組成比等が記載され，また，重合後のポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度及び固有粘度が記載されていることから，当業者であれば，重合条件に関する具体的な記載がなくても，カルボキシル末端基濃度及び固有粘度が同程度になるように技術常識に基づいて重合条件を適宜調整することによって，当該ポリエステル組成物を再現することは可能であるとした上で，甲１１の実験においては，甲５の実施例４に記載されたとおりの原料を記載された分量で用い，技術常識に基づいてカルボキシル末端基濃度及び固有粘度が同程度になるように重合条件を適宜選択しているから，甲５の実施例４のポリエステル組成物を再現したものであることは明らかである旨主張する。

しかしながら，甲５の実施例４のポリエステル組成物のように，単量体を重合して得られる重合体は，様々な重合度（重合体１分子中に連結された単量体数）の重合体分子の集合体であり（乙３ないし乙５），このような重合体においては，原料である単量体が同じであっても，具体的な重合条件によって当該集合体に含まれる重合体の具体的な組成（どの程度の重合度の重合体分子が，どの程度の数量含まれているかということ）は異なり，それに伴って，当該重合体が持つ様々な物性も変化するものであることは技術常識である（当該技術常識については，原告もこれを争っていない。）。そして，これを前提とすれば，甲５の実施例４を再現するに当たって，原料及びその分量を再現するとともに，一部の物性である固有粘度及びカルボキシル末端基濃度を再現するように重合条件を調整したからといって，重合体の具体的な組成までが正確に再現されているか否かは不明というほかなく，したがって，当該組成のい

かんによって変化し得る他の
物性（Ｔｃｃ－Ｔｇなど）についても，これが再現されているか否かは不明というほかない。原告が主張する上記立論が成立するためには，同一の原料を同一の分量用いて重合を行ったポリエステル組成物について，その固有粘度とカルボキシル末端基濃度が同一であれば，当然にＴｃｃ－Ｔｇの値も同一になることが認められる必要があるが，そのようなことを認めるに足りる証拠はない。

イ　また，原告は，甲１１の実験が，得られたポリエステル組成物の分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）においても甲５の実施例４を再現したものであるとし，この点も上記主張の根拠とする。

しかし，原告が主張するポリエステル組成物の分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）とは，Ｍｗ（重量平均分子量）とＭｎ（数平均分子量）の比であり，重合体を構成する様々な重合体分子の分子量の分布の広がりを示す尺度（その値が１に近いほど分子量分布の広がりが狭い。）として用いられる値であるから（乙３ないし５），その値が同一であるからといって，重合体の具体的な組成までもが同一となるというものではなく，したがって，当該組成のいかんによって変化し得る物性であるＴｃｃ－Ｔｇの値が同一となるということにもならない。

そうすると，原告が主張する分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が再現されていることは，甲１１の実験がＴｃｃ－Ｔｇの値においても甲５の実施例４を再現したものであることを根拠付けるものとはいえない。

ウ　以上によれば，甲１１の実験が甲５の実施例４を再現したものであると認めることはできないから，その結果によって甲５の実施例４に係るポリエステル組成物が特性(b)を満たすものであることが確認し得るとはいえず，そのほかに，この点を確認し得る証拠もない。

エ　小括

以上の次第であるから，甲５発明のポリエステル組成物が相違点５－１に係る本件発明１の構成を満たすものとはいえないことを理由として，本件発明１は甲５発明と同一とはいえないとした本件審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由６は理由がない。

７　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１（引用文献に記載されているに等しい事項の判断について）（甲１発明）

ア　「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が甲１に記載され

ているに等しいという判断について

甲１の実施例１２には，重縮合反応を行なって得られた改質剤を３０重量%含有するポリエステル組成物Ａに対して，改質剤が１５重量%になるように固有粘度０．６５ｄｌ／ｇのポリエチレンテレフタレートを混合して得られたポリエステル組成物Ｂが記載され，このポリエステル組成物Ｂからフィルムを得たことが記載されている。第１次審決は，甲１の他の記載に照らして，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が甲１に記載されているに等しいと判断し，ポリエステル組成物Ａについて評価した甲１０の実験が甲１の実施例１２の追試となっているとしている。これに対し，第１次判決は，「４　判決の概要（第１次判決）」に記載のとおり，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」は甲１に記載されているに等しい事項であると認めることはできないと判示している。

検討においては，第１次判決に同意する意見，すなわち，第１次判決でも指摘されているように，甲１の実施例１２のポリエステル組成物Ａは，フィルムに成形するポリエステル組成物Ｂを得るための中間段階の組成物（中間体）であることから，この中間体のポリエステル組成物Ａのフィルムが甲１に記載されている，あるいは記載されているに等しいとは言えないという意見が大勢を占めた。

さらに，中間体の物性が本件特許発明の構成要件を満足しているとしても，最終生成物の物性が本件特許発明の構成要件を満足するとは言えないという意見があり，追試では，実施例においてフィルムに成形した最終生成物の物性を測定すべきで，中間体を取り出すことは不適切ではないかという意見があった。

また，ポリエステル組成物Ａはマスターバッチであり，希釈して用いられるものと思われるが，このマスターバッチをフィルムにしたものは甲１に記載されているに等しいとは言えないかという意見に対しては，まともなフィルムができないから，マスターバッチのままでフィルムに成形することは当業者から見てあり得ないという指摘があった。フィルムにすることが自明というのは進歩性の話であり，新規性で言われるのは違和感があるという意見もあった。

一方で，甲１にはポリエステル組成物Ａが記載されており，フィルムにするのに困難性がないのであるから，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が甲１に記載されているに等しいとした第１次審決の判断も理解できる，第１次判決の規範は他よりも厳しめではないかという意見もあった。

被告の反論に関しては，新規性で問題になる点は周知慣用技術で補完すればよいところを，実験成績証明書で補完していることに違和感があるという意見があった。また，新規性では甲１に記載されていないという結論にならざるを得ないと思われるが，進歩性も絡めて主張すればよかったのではないかという意見もあった。

イ　実験成績証明書の提出・評価について

実験成績証明書が提出された場合，そもそも実験成績証明書を採用すべきかが問題になることがあるとの指摘があった。

この点に関しては，パラメーター特許の場合，パラメーター（物の特性）が記載されていないところを再現実験で確認するのはよいのではないか，但し，忠実に，すべてを再現して追試することが必要ではないかという意見でほぼ一致した。

しかし，本件の場合，重縮合反応の条件によって，製造される物の特性が異なることは技術常識であるところ，甲１の実施例１２では，重縮合反応の条件について「高温減圧下にて常法に従い重縮合反応を行ない」と記載され，反応温度および圧力，反応時間が明確ではない。そのような場合，実験成績証明書の提出者にとって望ましい結果が得られる条件で再現実験するのは問題があるのではないかという意見があった。

また，本件のように条件が明記されていない場合は，当時の技術常識を考慮して，一般的な条件で幾つか条件を変えて実験し，すべての条件において本件発明において特定されている数値範囲を満たすものが製造されることを示すことができればよいのではないかという意見があった。併せて，技術は進歩することから，現在の技術水準ではなく，甲１の出願当時の技術水準を考慮し，それに合わせて再現実験すべきであるとの指摘があった。当時の技術水準あるいは技術常識は証拠によって立証する必要があり，当業者が知っている教科書的なものを証拠として提出すべきではなかったかとの指摘もあった。

加えて，本件の場合は，そもそも，甲１の実施例１２においてフィルムにされているもの，すなわち，ポリエステル組成物Ｂについて追試すべきであって，途中の中間体のポリエステル組成物Ａで終えずに，最後まで実験すればよかったのではないか，何故，最終のポリエステル組成物Ｂまで実験しなかったのかという意見が大半であった。

（２） 検討事項２（引用文献に記載されているに等しい事項の判断について）（甲５発明）

ア　原告の甲１１の実験が甲５の実施例４を再現したものであると認めることはできないという判断について

甲５の実施例４では，ポリエステル組成物の製造における重合条件について「エステル交換反応を行い」，「重縮合反応を行い」とのみ記載され，具体的な重合条件，つまり反応温度，反応時間などは記載されていない。原告と被告の双方が，甲５に記載されていない重合条件については適宜設定して実験を行い，甲５の実施例４の再現実験として甲１１，乙４（実験成績証明書）を提出したが，甲１１と乙４とでは，製造されたポリエステル組成物のパラメーター（Ｔｃｃ－Ｔｇの値）が異なっていた。この結果を受けて，第２次審決，第２次判決は，ともに，原告が甲５の実施例４の再

現実験であるとする甲１１の実験の再現性を否定し，甲５の実施例４のポリエステル組成物が本件発明１の構成（３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０）を満たすものであることが確認し得るとはいえないと結論付けている。

検討においては，第２次審決，第２次判決に同意する意見，すなわち，甲１１の実験が甲５の実施例４を再現したものであると認めることはできないという意見が大勢を占めた。

発明を特定する一部の構成（本件の場合はＴｃｃ－Ｔｇの値）が明示的には記載されておらず，また，当業者の技術常識を参酌しても，その特定の構成まで明らかではない場合においても，再現実験して当該物を作製すれば，その特定の構成を確認し得る場合には，刊行物の記載と，当該実施例の再現実験により確認される当該属性も含めて，「刊行物に記載された発明」と評価してよいという第２次審決における判断については，特に異論は出なかった。新しいパラメーターは文献に記載されていない場合が多いので，実験成績証明書の再現実験により確認される当該物性も含めて刊行物に記載されている，あるいは記載されているに等しいと認めてよいのではないかという意見があった。

しかし，上記（１）イの議論とも重複するが，その前提として，実施例を忠実に再現して追試することが必要であり，不明確な部分について実験成績証明書の提出者（原告）にとって都合のよい条件を選択して実験した，恣意的な実験では再現実験と認めることはできないのではないかという意見があった。

審決では，本件のように実験条件が明記されておらず，実験条件の設定に裁量の余地がある場合，当事者双方の実験成績証明書のどちらを採用すべきかの判断が難しく，忠実な実験でない場合，不採用になると思われるが，その判断も難しいとの意見が出された。

この点に関して，実験成績証明書の提出に際しては，自らも実験できるが，第三者機関を使用することで，客観性を担保することが一策であるという意見があった。また，上記（１）イの議論での意見と重なるが，一点ではなく，幾つか条件を変えて実験することも客観性を高めるために有効ではないかという意見があった。

併せて，本件の場合は，甲１１の実験が原告自らの実験で，且つピンポイントの実験データであったことが問題になったのではないかという意見も出された。

以上

事例７（特許化学２）

審判番号	不服２０１２－３３９７号（特願２００４－３１６９６０号） （平成２５年５月２８日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２６年３月２５日 平成２５年（行ケ）第１０１９９号（請求棄却）
発明の名称	高分子化合物，該高分子化合物を含有するフォトレジスト組成物，およびレジストパターン形成方法
主な争点	特許法２９条の２（拡大先願）
ポイント	先願明細書における開示の程度（化学物質に係る発明の開示）

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟の事件である。本願発明は，「高分子化合物，該高分子化合物を含有するフォトレジスト組成物，およびレジストパターン形成方法」に関する発明である。審決では，本願発明は先願明細書に記載された発明と同一であるとして，特許法２９条の２の規定により特許を受けることができないと判断され，拒絶の審決がなされた。審判請求人（出願人）が，審決には先願明細書発明の認定に誤りがある旨主張し，審決取消訴訟を提起したところ，判決では，審決による先願明細書発明の認定に誤りはないと判断し，原告の請求が棄却された。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（化学物質に係る発明の開示の程度について）

ア　判決は，「いわゆる化学物質発明が上記の程度にまで具体的・客観的なものとして記載されているというためには，化学物質そのものが確認され，製造でき，有用性があることが明細書に開示されていることが必要であり，化学物質の用途や分野によって，当業者がその製造可能性や有用性が推認できる程度が異なるとしても，少なくとも当業者がその製造可能性及び有用性を認識できる程度の開示が必要であることに変わりはないというべきである。」とし，「先願明細書には，先願明細書発明に係る高分子化合物そのものが確認され，製造でき，有用性があることが開示されているということができるから，先願明細書発明が，当業者が反復実施して所定の効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして記載されているということができ，審決による先願明細書発明の認定に，誤りはない。」と判断しているが，この判断は妥当か。

（ア）　先願明細書に，化学物質の具体的な合成方法及びその物性データの記載がなく，構造式及びそれに対応する化学物質名の記載があることをもって，化学物質その

物が確認されているといえるか。

（イ）　先願明細書に，化学物質の具体的な合成方法の記載がなく，反応スキームの記載があることをもって，当該化学物質が製造できるといえるか。

（ウ）　先願明細書に，実際に化学物質の有用性を評価した結果の記載がなく，有用である旨の記載があることをもって，当該化学物質の有用性が開示されているといえるか。

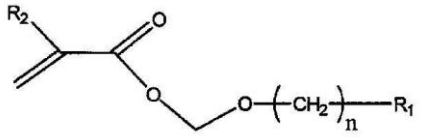
３　審決の概要

（１）　本願発明

請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は次のとおりのものである。

「酸の作用によりアルカリ溶解性が変化し得る高分子化合物であって，少なくとも下記一般式（２）

【化１】



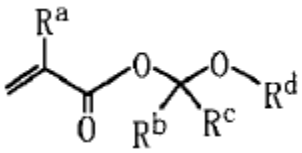
(2)

（式中，R_1はアダマンタン骨格を有する炭素数２０以下の脂肪族環式基（但し，カルボニル基を有する基を除く。）であり，ｎは０または１～５の整数を表し，R_2は水素原子，又は炭素数２０以下の低級アルキル基を表す。）

で示される化合物から誘導される構成単位（ａ１）を含有することを特徴とする高分子化合物。」

（２）　先願明細書に記載された発明

先願明細書には，下記「式（１）」：

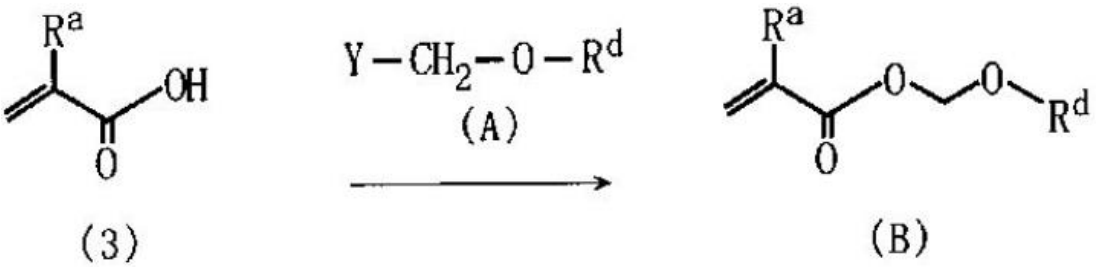


(1)

において，「R^b及びR^cが何れも水素原子である化合物もフォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用である。この化合物に対応する繰り返し単位は，高分子化合物において，酸脱離性機能や親水性機能を発揮する。」と記載され，「このような化合物としては，前記式（１）で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルの例に対応する化合物（R^b＝R^c＝Ｈである化合物）などが挙げられる。」と記載されている。

また，「式（１）においてＲ[b]及びＲ[c]が何れも水素原子である化合物［式（Ｂ）で表される化合物］は，例えば，下記反応式に示されるように，式（３）で表される不飽和カルボン酸と式（Ａ）で表されるハロメチルエーテル化合物とを塩基の存在下で反応させることにより製造することができる。

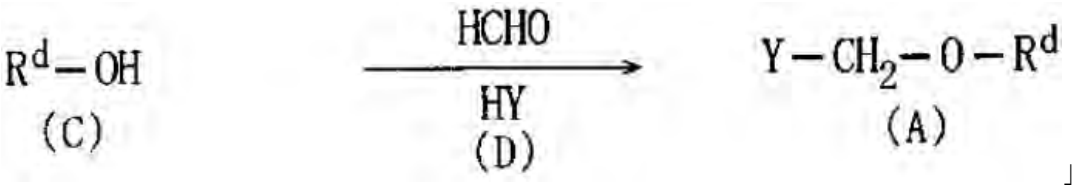
【化５】



」

と記載されるとともに，「前記式（Ａ）で表されるハロメチルエーテル化合物は，例えば，下記反応式に示されるように，式（Ｃ）で表されるヒドロキシ化合物にホルムアルデヒド又はその等価物（パラホルムアルデヒド，１，３，５－トリオキサン等）と式（Ｄ）で表されるハロゲン化水素とを反応させることにより製造することができる。

【化６】



」

と記載されている。

ここで，「Ｒ[a]」として，水素原子，メチル基等が記載され，また，「Ｒ[d]」として「アダマンタン環」等が記載されていることに加え，上記「式（１）」で表される化合物ではあるものの，「１－（アダマンタン－１－イルオキシ）エチル（メタ）アクリレート」が具体的に記載されており，さらに，実施例においても上記「式（１）」で表される化合物ではあるものの，「１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］エチル（メタ）アクリレート」が具体的に記載されているから，「Ｒ[a]」が水素原子又はメチル基であり，かつ，「Ｒ[d]」が「アダマンタン環」（アダマンチル基）または「アダマンチルエチル基」であるものが具体的に記載されている。

そして，「式（Ｂ）について，式中，Ｒ[a]，Ｒ[d]は前記に同じ。」と明記されているのであるから，先願明細書には，「式（Ｂ）で表される化合物」において，「Ｒ[a]」が水素原子又はメチル基であり，「Ｒ[d]」が「アダマンタン環」（アダマンチル基）または「アダマンチルエチル基」である化合物に相当する「（アダマンタン－１－イルオキシ）メチル（メタ）アクリレート」または「１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］メチル（メタ）アクリレート」が記載されているに等しいということ

ができる。

そうすると，「式（１）においてＲ^{b}及びＲ^{c}が何れも水素原子である化合物もフォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用である。この化合物に対応する繰り返し単位は，高分子化合物において，酸脱離性機能や親水性機能を発揮する。」と記載されていることから，先願明細書には，「（アダマンタン－１－イルオキシ）メチル（メタ）アクリレート」または「１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］メチル（メタ）アクリレート」が「フォトレジスト用の高分子化合物の単量体」として用いられること，前記化合物に対応する「繰り返し単位」は，「高分子化合物において，酸脱離性機能」を有することが記載されていると認めることができる。

してみると，先願明細書には，単量体である「（アダマンタン－１－イルオキシ）メチル（メタ）アクリレート」または「１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］メチル（メタ）アクリレート」を重合して「フォトレジスト用の高分子化合物」を得ること，かつ，前記高分子化合物中に含まれる前記単量体に由来する「繰り返し単位」の構造は，「酸脱離性機能」を有することが記載されている。

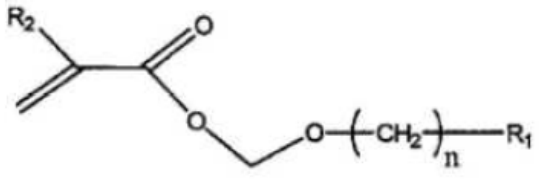
したがって，先願明細書には，次の発明（以下，「先願明細書発明」という。）が記載されているといえる。

「単量体である（アダマンタン－１－イルオキシ）メチル（メタ）アクリレートまたは１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］メチル（メタ）アクリレートから誘導され，酸脱離性機能を有する繰り返し単位を含有する高分子化合物。」

（３） 対比・判断

先願明細書発明における「（アダマンタン－１－イルオキシ）メチル（メタ）アクリレート」は，本願発明における「下記一般式（２）

【化１】

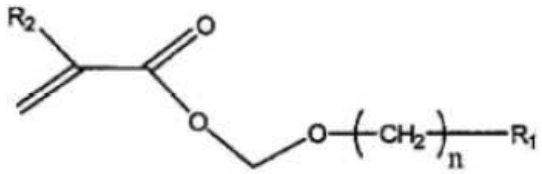


(2)

で示される化合物であって，Ｒ$_{2}$＝水素原子又はメチル基，ｎ＝０，及びＲ$_{1}$＝アダマンタン環（アダマンチル基）である化合物（単量体）」に相当する。

また，先願明細書発明における「１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］メチル（メタ）アクリレート」は，本願発明における「下記一般式（２）

【化１】



(2)

で示される化合物であって，Ｒ$_2$＝水素原子又はメチル基，ｎ＝２，及びＲ$_1$＝アダマンタン環（アダマンチル基）である化合物（単量体）」に相当する。

そして，先願明細書発明の高分子化合物において「酸脱離性機能を有する」ことは，フォトレジストにおいて，遊離のカルボキシル基を生成し，アルカリ溶解性を変化させる機能であると解されるから，本願発明の高分子化合物において「酸の作用によりアルカリ溶解性が変化し得る」に相当する。

そうすると，先願明細書発明における高分子化合物は，本願発明における高分子化合物に相当する。

したがって，本願発明は，先願明細書に記載された発明と同一である。

（４） 審判請求人の主張について

上述したとおり，先願明細書には，「式（Ｂ）で表される化合物」の合成・製造方法について十分に具体的に記載されており，また当該化合物が（メタ）アクリル酸エステルであることも記載され，さらに，「Ｒ^d」が「アダマンタン環」（アダマンチル基）または「アダマンチルエチル基」である態様についても具体的根拠があるものであるから，実施例がないことのみを根拠として，「（アダマンタン－１－イルオキシ）メチル（メタ）アクリレート」または「１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］メチル（メタ）アクリレート」が先願明細書に記載されていないとすることは適切とはいえない。

（５） むすび

以上のとおり，請求項１に係る発明は，先願明細書に記載された発明と同一であり，しかも，本願の発明者，出願人ともに，先願明細書の発明者，出願人とも同一でないから，特許法第２９条の２の規定により，特許を受けることができない。

４　判決の概要

（１） 取消事由について

ア　特許法２９条の２第１項の当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明の意義

特許出願に係る発明が特許法２９条の２第１項により特許を受けることができないとされるためには，同項の当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明は，完成した発明として開示されていること，すなわち，当該発明に係る明細書において，当該発明が当業者が反復実施して所定の効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものと

して記載されていることが必要である。

そして，いわゆる化学物質発明が上記の程度にまで具体的・客観的なものとして記載されているというためには，化学物質そのものが確認され，製造でき，有用性があることが明細書に開示されていることが必要であり，化学物質の用途や分野によって，当業者がその製造可能性や有用性が推認できる程度が異なるとしても，少なくとも当業者がその製造可能性及び有用性を認識できる程度の開示が必要であることに変わりはないというべきである。

イ　先願明細書における開示の程度について

（ア）　先願明細書には，・・・・・式（１）で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルの代表例として，式（１）単量体①（１－（アダマンタン－１－イルオキシ）エチル（メタ）アクリレート）及び②（１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］エチル（メタ）アクリレート）を含む２６の単量体が化学物質名によって示されており，そのうち式（１）単量体②については，製造例２において合成されたことが記載され，この単量体から誘導された繰り返し単位を含む高分子化合物が，実施例１において合成されたことが記載されている。

そして，式（１）で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステル及び式（１）に対応する式（Ⅰ）で表される繰り返し単位を含む高分子化合物は，R^bは１位に水素原子を有する炭化水素基を示し，R^cは水素原子又は炭化水素基を示すところ，先願明細書には，式（１）においてR^b及びR^cがいずれも水素原子である化合物も，フォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用であり，このような化合物としては，式（１）で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルの例に対応する，R^b及びR^cがいずれも水素原子である化合物が挙げられると記載され，これに当たる式（B）で表される化合物が，化学構造式によって示されている。

ここに，「式（１）で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルの例」とは，式（１）単量体①及び②を含む２６の単量体を指すから，先願明細書の記載に接した当業者としては，式（１）単量体①及び②に対応する式（B）で表される化合物として，先願単量体①（（アダマンタン－１－イルオキシ）メチル（メタ）アクリレート）及び②（１－［２－（アダマンタン－１－イル）エトキシ］メチル（メタ）アクリレート）があることを，容易に認識することができ，したがって，先願明細書には，先願単量体①及び②が，化学物質名によって示されているに等しいということができる。

さらに，先願明細書には，式（B）で表される化合物に対応する繰り返し単位は，高分子化合物において，酸脱離性機能や親水性機能を発揮すると記載されているから，先願単量体①又は②から誘導され，酸脱離性機能を有する繰り返し単位を含有する高分子化合物についても，化学物質名ないしは化学構造式により示されているに等

しいということができる。

（イ）　次に，先願明細書には，式（Ｂ）で表される化合物の製造方法に関して，・・・・・

以上の先願明細書の記載に照らして，先願単量体①及び②を上記の製造方法により製造するための出発物質である式（Ｃ）で表されるヒドロキシ化合物が１－アダマンタノール及び２－（アダマンタン－１－イル）エタノールであり，式（３）で表される不飽和カルボン酸が（メタ）アクリル酸であることは，いずれも当業者にとって明らかであり，さらに，上記各単量体を製造するには，上記ヒドロキシ化合物にホルムアルデヒド（又はその等価物）及びハロゲン化水素とを反応させてハロメチルエーテル化合物を合成し，当該ハロメチルエーテル化合物と（メタ）アクリル酸とを，塩基の存在下で反応させればよく，その際の具体的な反応モル比や反応温度等の条件及び精製手段は，記載されたものの中から適宜選択すればよいことを認識することができる。

そして，式（Ｂ）で表される化合物に関し，この「化合物も，…フォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用である。この化合物に対応する繰り返し単位は，高分子化合物において，酸脱離性機能や親水性機能を発揮する。」と記載されていることからすれば，先願明細書中の式（１）で表される化合物の重合についての記載や，実施例における重合方法についての記載を参照して，先願単量体①又は②を重合することにより，酸脱離性機能を有する繰り返し単位を含有する高分子化合物を製造することができるということができる。

（ウ）　さらに，先願明細書には，式（１）で表される化合物のうち式（１）単量体②，１－（ボルニルオキシ）エチルメタクリレートのそれぞれから誘導された繰り返し単位を含有する高分子化合物を，実施例１及び２において合成した上，これを基に調製したフォトレジスト用樹脂組成物について評価試験を行ったところ，０．２０μｍのライン・アンド・スペースパターンが鮮明に精度よく得られたとの試験結果が開示されているところ，先願単量体①及び②については，実施例の記載はないものの，その構造上，式（１）で表される化合物と相当程度類似しており，先願明細書にも，式（１）においてＲ^{b}及びＲ^{c}がいずれも水素原子である化合物，すなわち式（Ｂ）で表される化合物が，「フォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用である。この化合物に対応する繰り返し単位は，高分子化合物において，酸脱離性機能や親水性機能を発揮する。」と記載されていることからすれば，先願単量体①及び②について，酸脱離性機能を発揮することによりフォトレジスト用高分子化合物の単量体として使用できることを認識することができる。

（エ）　以上によれば，先願明細書には，先願明細書発明に係る高分子化合物そのものが確認され，製造でき，有用性があることが開示されているということができるから，先願明細書発明が，当業者が反復実施して所定の効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして記載されているということができ，審決による先願明細書発明の認定に，誤りはない。

ウ　原告の主張について

（ア）　原告は，式（１）で表される化合物とは異なる製造方法で合成される必要がある式（Ｂ）で表される化合物についての開示は，先願明細書に一切なく，その物性データ等も具体的に開示されていないから，式（Ｂ）で表される化合物である先願単量体①及び②が確認できるということはできないと主張する。

しかしながら，化学物質そのものが確認されるといえるためには，化学物質が，化学物質名又は化学構造式により示されていることが必要と解されるものの，一般式に含まれる化合物に関して少なくとも１つの物性データや具体的な製造例ないし実施例が必須であるというものではないから，原告の上記主張を採用することはできない。

また，原告は，式（１）で表される化合物と，式（Ｂ）で表される化合物とでは，合成方法が全く異なり，熱安定性にも大きな相違があり，重合してできる高分子化合物の熱安定性にも大きな違いがあると指摘する。しかし，これらの点は，化学物質そのものが確認されることとは何ら関係がないから，この点についての原告の主張は失当である。

（イ）　原告は，先願明細書に記載された合成方法によっては，式（１）で表される化合物の例として列挙された化合物に対応する式（Ｂ）で表される化合物の一部は合成できないし，記載された合成方法によって式（Ｂ）で表される化合物を実際に合成できたことを示す試験例の記載もないから，実際にかかる化合物が合成できるかどうかを当業者が理解することができるとはいえないと主張する。

しかしながら，審決が認定しているのは，式（１）単量体①及び②に対応する式（Ｂ）で表される化合物である先願単量体①及び②のみであるから，これら以外の化合物も全て合成できるべきであるとする原告の主張は，その前提を誤るものであり，採用することができない。

また，原告は，先願単量体①について，ハロゲン化水素に対する３級アルコールの反応性の高さにより，３級アルコールである１－アダマンタノールに関してはハロメチルエーテル化合物は合成できないから，先願単量体①をその開示された方法で合成することはできないと主張する。

しかしながら，２級アルコールや１級アルコールに比べて，３級アルコールがハロゲン化水素と容易に反応してハロゲン付加物が得られることは，３級アルコールであ

る１－アダマンタノール，ハロゲン化水素及びホルムアルデヒドが共存する反応系において，１－アダマンタノールのメチロール化反応と，それに続く，メチロール化物のハロゲン置換反応が全く生じないことを直接意味するものではない。そして，このほかに，３級アルコールを用いた場合に，上記反応が進まないとする根拠となる事実を認めるに足りる証拠はないから，１－アダマンタノールを用いた場合においても，当業者が反応条件を適宜調整することにより，ハロメチルエーテル化合物を合成できると理解するのが相当であり，原告の上記主張を採用することはできない。

（ウ）　原告は，先願明細書の実施例に記載された高分子化合物ですら，その有用性を当業者が認識することはできないから，式（Ｂ）で表される化合物から誘導される繰り返し単位が分解されることなく保持された高分子化合物が実際にフォトレジスト用の高分子化合物として有用であることを調べた試験結果が開示されていないにもかかわらず，先願明細書に式（Ｂ）で表される化合物がフォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用であることが記載されているとの審決の判断は誤りであると主張する。

しかるに，原告が提出する，１－（アダマンタン－２－イルオキシ）エチル（メタ）アクリレートを用いて合成した高分子化合物において，上記単量体由来の繰り返し単位の４０％近くが分解されてメタクリル酸から誘導される構成単位となってしまったとの実験結果（甲１７）については，先願単量体①及び②はもとより，式（１）単量体①及び②とも異なる化合物の単量体を用いた上で，特定の条件を採用した場合の結果にすぎず，先願明細書における実施例１及び２，並びにこれらの実施例で得られた高分子化合物についての評価試験の正確な追試ではない。そして，ヘミアセタール構造の熱安定性が悪いことを当業者が予測したとしても，重合時やベーク処理等の温度により，該構造が分解しフォトレジスト用高分子化合物として使用できないと当業者が認識するほど，ヘミアセタール構造が熱安定性に乏しいとの技術常識が存在するわけではないことからすれば，上記の実験結果から直ちに，先願明細書の実施例において合成された高分子化合物の有用性が疑われるとはいえない。・・・・・

よって，原告の指摘するところをもって，先願明細書の実施例に記載された高分子化合物の有用性を当業者が認識することができないとはいえず，これを前提に，式（Ｂ）で表される化合物がフォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用であることが記載されているとはいえないとする原告の主張を採用することはできない。

５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１（化学物質に係る発明の開示の程度について）

本件は，特許法第２９条の２の先願になり得るか否かが争われたものである。化学物質に係る発明において，２９条の２の先願となるためには，①化学物質そのものが確認されること，②当該文献の記載及び技術常識に基づき，当該化学物質が製造でき

ること，③当該文献に当該化学物質の有用性が開示されていること，の３つの要件が必要であることについては，特に異論は見られなかった。

上記の３つの要件をもとに検討を行った。

ア　化学物質の開示について

本件の化合物そのものは，先願明細書に具体的に開示されていないが，先願の式（１）と式（Ｂ）から，本件対象である最終の化合物が認識できることから，先願明細書全体からみて記載されているに等しいとの判断は，妥当との理解でほぼ一致した。

検討の中で出された主な意見には，以下のようなものがあった。

一般に，化学物質は置換基一つ違っても異なる性質を示す場合もあるという技術常識を考慮すると，化学構造が類似の化学物質の開示のみでは，争点となっている化学物質そのものが開示されたといえない場合もあるのではないか。

一方で，化学分野の明細書において，化学物質の全てを開示することは困難であり，類似の範囲として，どの程度までが開示されているといえるのかを見極める必要があるのではないか。

引例の先願は，先願の特許請求の範囲に記載された発明と，先願明細書内に記載された発明として認定された先願発明が，内容的にずれている点に少し釈然としない印象を受けたが，結局，先願発明として認定した部分は，関係ある化合物として書かれていたということが最終判断に影響を及ぼしたのではないか。

最近は，明細書全体からみて記載されているか否かを判断されている傾向にあるようで，以前に較べて，少し２９条の２の先願に開示された範囲が広がっているとの印象を受ける。

後願側からすれば，そのものの記載がないと開示されていないと主張するが，実施例もない化学物質について，後願を排除するのは少し先願が有利になりすぎているのではないか。

本件では，先願明細書に記載されている事項から記載されているに等しい範囲を認定する際に，進歩性のような判断手法を使っているような印象を受けた。

本件について技術分野を考えると，化学物質の観点と，フォトレジストという用途の観点の２つの観点がある。化学物質の観点では，明細書で，物質を列挙することがあり，物質そのものの記載がなくてもある程度広がりがあると認識されていると思う。一方，フォトレジストの観点から見ると，官能基・置換基が少し異なるだけで，全く物性が異なるものになる場合も想定されることから，そのものズバリが記載されていないと，先願明細書に開示されていないと原告が考える場合もあるのではないか。

化学物質，あるいは，フォトレジスト分野による特殊事情があるのであれば，それも含めて，先願明細書に記載されていないことを具体的に主張することが重要なのではないか。

本件の場合，原告は，ただ開示がない，という主張だけにとどまっていた印象であり，例えば，技術常識から考えてどうであるといった主張や，実際に実施したときはどうである，といった具体的な主張がもう少しあれば結論も変わったかもしれないのではないか。

化学物質の分野の明細書には，効果のないような化学物質が実施例として含まれる場合がある。２９条の２の適用においても，そのような化学物質は，開示されているとはいえないのではないか。ただし，２９条の２では，記載されているか否かであって，発明の完成性まで求めていないと考えられる。

イ　製造の開示について

本件であれば，製造方法がスキームとして表示されているので厳格に反応条件が開示されていなくても当業者であれば製造できることはあるのだから，製造方法が開示されているといえるとの判断は，結果として妥当との理解で一致した。

検討段階で出された主な意見には，以下のようなものがあった。

化学の場合，どの基がどこに付くということが分かれば化学物質が書面上は作れ，化学物質を記載できる。しかしながら，本件は，反応式が記載されていて，反応ができるとされているので，開示されているといえるのではないか。

原告は，争点になっている化学物質そのものが合成できないという実験の証拠を出すべきであったが，そうせずに，別の化学物質の実験に基づく主張を行ったことから，判決にて，評価試験の正確な追試ではないという結果になったのではないか。

化学物質の発明の場合，製造方法の開示は，収率にかかわらず，その化学物質が作れるか否かが問題であり，実用レベルまでの収率が求められるわけではないのではないか。

今回のように，製造方法が，スキームとして表示されている場合，例えば原料，試薬および反応条件等をどの程度書いておけばよいかという問題もある。厳格に条件がなくても当業者であれば製造できることはあるのだから，その当時の技術常識も考慮して判断するのではないか。

ウ　有用性について

単に「有用である」と記載されるだけでは，有用性があるというには疑問があるが，先願明細書の実施例等の記載を考慮すると，有用性が開示されているとの判断は，妥当であるとの理解で一致した。

検討段階で出された意見には，以下のようなものがあった。

化学物質の有用性についてどこまで開示されているといえるのかが問題である。判決では，式（１）の化合物に関する酸脱離性機能・親水性機能発揮の記載や，式（Ｂ）で表される化合物等が実施例とされた化合物と相当程度類似することからすれば，実施例の記載から，式（Ｂ）で表される化合物の有用性が認識できるといえ，式（Ｂ）で表される化合物を用いた具体的な実施例の記載がないことは，有用性の判断に影響しない，とされている。単に「有用である」と記載されるだけでは，有用性があるというには疑問があるが，先願明細書の実施例等の記載は，かなりしっかりしているので，それを考えれば，有用であるといってよいのではないか。

上記（イ）の議論において，原告の化学物質が異なる実験（追試）では認められなかったのに対し，有用性の議論において，異なる化学物質（メチル基あり）であっても有用性の開示を認めており，少し一貫性がないような印象を受けた。本件の請求項に係る発明は，化学物質の発明であるから，その化学物質自体が実施例等で有用性が示されていなくても，類似の化学物質がフォトレジストとして有用であることが示されているから開示されていると判断されたのではないか。

化学物質発明ではなく，フォトレジスト関連の発明であれば，もっと違う判断になるのでないか。

＜まとめ＞

判決の判断として妥当だったのかについては，結論としては妥当であるということで一致した。

以上

事例８（特許化学３）

審判番号	不服２００９－２２１９８（特願２０００－１２４４７０号） （平成２４年１２月２５日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２６年１月２９日 平成２５年（行ケ）第１００３９号（請求棄却）
発明の名称	合わせガラス用中間膜及び合わせガラス
主な争点	特許法２９条２項（進歩性）
ポイント	引用発明の認定，一致点の認定

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。本願発明は，「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」に関する発明である。審決では，特許法２９条２項（進歩性）の規定により特許を受けることができないものであるとして，拒絶の審決がなされた。審判請求人（原告）が，審決には「一致点の認定の誤り及び相違点の看過」（取消事由１）並びに「相違点の容易想到性の判断の誤り」（取消事由２）がある旨主張し，審決取消訴訟を提起したところ，判決では，審決における引用発明の認定には不適切な点があるものの結論として一致点の認定に誤りはないとされた上で，いずれの取消事由も理由がないと判断され，原告の請求が棄却された。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（本願発明と刊行物 1 発明の一致点の認定の誤り及び相違点の看過について）

審決は，本願発明と刊行物１発明の一致点を「可塑化ポリビニルブチラール系樹脂からなる合わせガラス用中間膜であって，前記可塑化ポリビニルブチラール系樹脂が，ポリビニルブチラール系樹脂が可塑剤であるポリエーテルエステルにより可塑化されたものであり，合わせガラスとしたときに，前記合わせガラスは，波長３８０～７８０ｎｍでの可視光透過率Ｔｖが７６．５％，３４０～１８００ｎｍでの日射透過率Ｔｓが５８．５％，ヘイズＨが０．４％であり，電波透過性，熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子を含有する合わせガラス用中間膜。」と判断した。

原告は，一致点の認定の誤りとして，本件審決が認定した本願発明と刊行物１発明の一致点のうち，両発明が，ⅰ）可塑化ポリビニルブチラール系樹脂が，ポリビニルブチラール系樹脂が可塑剤であるポリエーテルエステルにより可塑化したもの，ⅱ）電波透過性を有する点，ⅲ）熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子を含有する点で一致するとの部分は誤りである旨主張した。また，相違点の看過として，ⅳ）刊行物１発明では「可塑剤がトリエチレングリコール・ジー２－エチルブチレート（３Ｇ

H）」である点，ｖ）刊行物１発明は，熱線カット機能とは異なる性能である断熱性能，紫外線遮蔽性能，着色性能，遮光性等を適宜発現する広範囲の機能性超微粒子を採用している点を主張した。

これに対し判決は，ⅲ）の認定に際し，本件審決は刊行物１発明が「可塑剤であるポリエーテルエステルの３ＧＨをポリビニルブチラール系樹脂に添加した樹脂」からなる合わせガラス用中間膜であると認定したのであるから，刊行物１発明を構成する「機能性超微粒子」は，実施例２で用いられた「ＡＴＯ（導電性アンチモン含有錫酸化物）超微粒子」と認定すべきである点，刊行物１発明の各種の機能性超微粒子のいずれもが「断熱性能」を発現することまで開示されていない点，の２点が不適切であると指摘しながらも，原告の主張には理由がないと判示した。また，ｖ）の相違点についても，刊行物１発明の認定には不適切な点はあるが，刊行物１の実施例２に基づいた発明と本願には熱線カット機能の点で相違点は認められないため，原告の主張には理由がないと判示した。

ア　刊行物１発明の認定を刊行物１の実施例２に基づいて行った場合，刊行物１発明を構成する「機能性超微粒子」は，実施例２で用いられたＡＴＯ（導電性アンチモン含有錫酸化物）と認定すべきとの判示が妥当か。

イ　刊行物１発明において，そのいずれもが「断熱性能」を発現することまで開示されていると認められないとした判示が妥当か。

ウ　刊行物１発明の「機能性超微粒子」をＡＴＯ（導電性アンチモン含有錫酸化物）に限定するべき場合において，刊行物１発明の認定を行う際に考慮されていなかった刊行物３の記載事項を考慮して，本件審決が「熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子」を含有すると認定したことに誤りが無いとした判断が妥当か。

３　審決の概要

（１）　本願発明

本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，次のとおりのものである。

「【請求項１】

可塑化ポリビニルアセタール樹脂からなる合わせガラス用中間膜であって，

前記可塑化ポリビニルアセタール樹脂が，ポリビニルアセタール樹脂が可塑剤であるトリエチレングリコールジー２－エチルヘキサノエートにより可塑化されたものであり，

合わせガラスとしたときに，前記合わせガラスは，波長３８０～７８０ｎｍでの可

視光透過率Ｔｖが７５％以上，３４０～１８００ｎｍでの日射透過率Ｔｓが６０％以下，ヘイズＨが１．０％以下，及び，１０～２０００ＭＨｚでの電磁波シールド性能ΔｄＢが１０ｄＢ以下であり，かつ，８０℃，相対湿度９５％の環境下に２週間放置した際に合わせガラス端辺からの白化距離が７ｍｍ以下であり，熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子とリン酸エステルとを含有することを特徴とする合わせガラス用中間膜。」

（２） 対比，判断

ア　刊行物１に記載された発明

刊行物１には，

「可塑剤であるポリエーテルエステルの 3GH をポリビニルブチラール系樹脂に添加した樹脂からなる合わせガラス用中間膜であって，合わせガラスとしたときに，前記合わせガラスは，波長３８０～７８０ｎｍでの可視光透過率Ｔｖが７６．５％，３４０～１８００ｎｍでの日射透過率Ｔｓが５８．５％，ヘイズＨが０．４％，及び，KEC 法測定（電界シールド効果測定器）によって，電波 10～1000MHz の範囲の反射損失値（dB）を通常の板厚 3mm のクリアガラス(FL3t)単板品と対比し，その差の絶対値（△dB）が２dB 以内であり，断熱性能を発現せしめる SnO_2，TiO_2，SiO_2，ZrO_2，ZnO ，Fe_2O_3 ，Al_2O_3 ，FeO ，Cr_2O_3 ，Co_2O_3 ，CeO_2，In_2O_3 ，NiO ，MnO ，CuO 等の各種酸化物や 9wt%Sb_2O_3-SnO_2(ATO) In_2O_3-5wt%SnO_2(ITO)等の複合物からなる機能性超微粒子を分散せしめてなる合わせガラス用中間膜」の発明（以下，「刊行物１発明」という。）が記載されているものと認められる。

イ　一致点と相違点

(ア)　本願発明の「可塑化ポリビニルアセタール樹脂」について，本願明細書の記載をみてみると，その段落【００１０】～【００１１】には，「本発明の合わせガラス用中間膜は，可塑化ポリビニルアセタール樹脂からなる。・・・例えば，・・・ポリビニルブチラール等が好適に用いられる。本発明の合わせガラス用中間膜に用いられる可塑化ポリビニルアセタール樹脂は，ポリビニルアセタール樹脂が可塑剤により可塑化されたものである。上記可塑剤としては特に限定されず，・・・例えば・・・トリエチレングリコールージー２－エチルブチレート（３ＧＨ）等が好適に用いられる。」との記載がなされており，前記「可塑化ポリビニルアセタール樹脂」には，「３ＧＨにより可塑化されたポリビニルブチラール樹脂」が含まれるといえる。ここで，３ＧＨがポリエーテルエステルであること，ポリビニルブチラール樹脂がポリビニルブチラール系樹脂であることは明らかである。

一方，刊行物１発明の「可塑剤であるポリエーテルエステルの 3GH をポリビニルブチラール系樹脂に添加した樹脂」は，「ポリエーテルエステルの 3GH により可塑化さ

れたポリビニルブチラール系樹脂」と言い換えることができ，また，ポリビニルブチラール系樹脂がポリビニルアセタール樹脂に含まれることも明らかである。

そうすると，本願発明と刊行物１発明は，「可塑化ポリビニルブチラール系樹脂」が，「ポリエーテルエステルにより可塑化されたポリビニルブチラール系樹脂」という点で共通する。

（イ）　また，刊行物１発明の「断熱性能を発現せしめる SnO_2，TiO_2，SiO_2，ZrO_2，ZnO，Fe_2O_3，Al_2O_3，FeO，Cr_2O_3，Co_2O_3，CeO_2，In_2O_3，NiO，MnO，CuO 等の各種酸化物や 9wt%Sb_2O_3-SnO_2(ATO) In_2O_3-5wt%SnO_2(ITO)等の複合物からなる機能性超微粒子」は，断熱性能を発現するものであるから，熱線カット機能を有するものと認められ，「超微粒子」は，その大きさに特定はないから，本願発明の「微粒子」とみることができる。そして，本願明細書段落【００１４】の「本発明の合わせガラス用中間膜に用いられる熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子は，錫ドープ酸化インジウム，アンチモンドープ酸化錫及びアルミニウムドープ酸化亜鉛からなる群より選択される１種以上の金属酸化物であることが好ましい。」との記載における「錫ドープ酸化インジウム」及び「アンチモンドープ酸化錫」が，それぞれ，刊行物１発明で記載された「In_2O_3-5wt%SnO_2(ITO)」及び「9wt%Sb_2O_3-SnO_2(ATO)」と同一組成を有するものであることからも，刊行物１発明の「断熱性能を発現せしめる SnO_2，TiO_2，SiO_2，ZrO_2，ZnO，Fe_2O_3，Al_2O_3，FeO，Cr_2O_3，Co_2O_3，CeO_2，In_2O_3，NiO，MnO，CuO 等の各種酸化物や 9wt%Sb_2O_3-SnO_2(ATO) In_2O_3-5wt%SnO_2(ITO)等の複合物からなる機能性超微粒子」は，本願発明の「熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子」に相当するものと認められる。

（ウ）　そして，刊行物１発明の「波長３８０～７８０ｎｍでの可視光透過率Ｔｖが７６．５％，３４０～１８００ｎｍでの日射透過率Ｔｓが５８．５％，ヘイズＨが０．４％」なる物性は，本願発明の「波長３８０～７８０ｎｍでの可視光透過率Ｔｖが７５％以上，３４０～１８００ｎｍでの日射透過率Ｔｓが６０％以下，ヘイズＨが１．０％以下」なる物性を満足するものである。また，刊行物１発明の「１０～１０００ＭＨｚでの電磁波シールド性能　ΔｄＢが２ｄＢ以内」は，本願発明の「１０～２０００ＭＨｚでの電磁波シールド性能　ΔｄＢが１０ｄＢ以下」と電波透過性を有する点で共通している。

（エ）　してみると，両者は，

「可塑化ポリビニルブチラール系樹脂からなる合わせガラス用中間膜であって，前記可塑化ポリビニルブチラール系樹脂が，ポリビニルブチラール系樹脂が可塑剤であるポリエーテルエステルにより可塑化されたものであり，合わせガラスとしたときに，

前記合わせガラスは，波長３８０～７８０ｎｍでの可視光透過率Ｔｖが７６．５％，３４０～１８００ｎｍでの日射透過率Ｔｓが５８．５％，ヘイズＨが０．４％であり，電波透過性，熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子を含有する合わせガラス用中間膜。」で一致し，次の点で相違する。

相違点ａ；本願発明は，「１０～２０００ＭＨｚでの電磁波シールド性能 Δｄ Ｂが１０ｄＢ以下」であるのに対して，刊行物１発明は，「KEC 法測定（電界シールド効果測定器）によって，電波 10～1000MHz の範囲の反射損失値（dB）を通常の板厚 3㎜ のクリアガラス(FL3t)単板品と対比し，その差の絶対値（△dB）が２dB 以内」である点

相違点ｂ；本願発明は，合わせガラス中間膜が，「８０℃，相対湿度９５％の環境下に２週間放置した際に合わせガラス端辺からの白化距離が７ｍｍ以下」であるとの物性の特定があるのに対し，刊行物１発明は，かかる物性の特定がない点

相違点ｃ；本願発明は，合わせガラス中間膜が，「リン酸エステルを含有する」との特定があるのに対し，刊行物１発明は，かかる特定がない点

相違点ｄ：「可塑化ポリビニルアセタール樹脂」の可塑剤について，本願発明は「トリエチレングリコールジー２－エチルヘキサノエート」であるのに対し，刊行物１発明は「ポリエーテルエステル」である点

ウ　相違点についての検討

(ア)　相違点ａについて

刊行物１発明において，電波透過性が「KEC 法測定（電界シールド効果測定器）によって，電波 10～1000MHz の範囲の反射損失値（dB）を通常の板厚 3㎜ のクリアガラス(FL3t)単板品と対比し，その差の絶対値（△dB）が２dB 以内」のものを合格としている。ここで，「クリアガラス(FL3t)単板品」は「FL3t」の表記があることからフロートガラスの板厚３ｍｍの単板であることは明らかである。

一方，本願明細書段落【００３９】には「４）電磁波透過性

ＫＥＣ法測定（電磁波シールド効果試験）に準拠し，１０～２０００ＭＨｚの範囲の反射損失値（ｄＢ）を，通常の板厚３ｍｍのフロートガラス単板と比較して測定し，上記周波数の範囲での差の最大値を ΔｄＢｍａｘとして評価した。」と記載されている。

してみると，両者は，板厚３ｍｍのフロートガラス単板を用いて，ＫＥＣ法測定によって電波透過性を測定している点で共通しているが，本願発明は，その実施例をみると「電界」と「磁界」の反射損失値を測定しているが，刊行物１発明は，電波すなわち電界のみの反射損失値を測定しており，測定対象が一致していない。

次に，刊行物１の記載をみてみると，この ΔｄＢの値は，「例えば 80MHz(FM ラジ

オ波帯），約 520 ～1630KHz(AM ラジオ波帯）等特に通常単板ガラスと同等の電波透過性」（段落【００５８】）を示すためのものであるが，当該合わせガラス中間膜を用いた合わせガラスは，「AM 電波，FM 電波 TV 電波帯等を通常のフロートガラス並の電波透過性能として車輌用のテレビ，ラジオ，携帯電話等のためのガラスアンテナ性能を確保でき，本来のガラスアンテナ性能を発揮させ」るものであり，「建築用ガラス」や「自動車用ウインドウガラス」として用いられるものであるから，刊行物１発明において，明言こそされていないが，携帯電話やカーナビゲーションシステムの周波数帯の電波を透過させるようにすることは自明の課題と認められる。

してみると，電波透過性の上限値を該携帯電話やカーナビゲーションシステムの周波数帯である２０００ＭＨｚまで要求することは自然であり，一方，電界の反射損失値が小さくなれば，磁界の反射損失値も小さくなって，電磁波が透過しやすいことは技術常識といえるから，「１０～２０００ＭＨｚでの電磁波シールド性能 ΔｄＢが１０ｄＢ以下」とすることは，当業者にとって適宜なし得る設計事項である。

（イ） 相違点ｂについて

刊行物２には，刊行物１発明と同様の用途である「自動車や建築物の合わせガラス用として広く使用され」るものであって，「透明性」や「耐候性」の向上を目的とした合わせガラス中間膜が記載され，このガラス中間膜は，「可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって，・・・８０℃，相対湿度９５％の環境下に２週間放置した際の端辺からの白化距離が７ｍｍ以下・・・である合わせガラス用」であることが記載されている。してみると，刊行物１発明においても，光学特性やくもり度や耐湿性を評価しているように，透明性や耐候性の向上は当然要求されているものであるから，自動車や建築物の合わせガラス用として用いる際，該合わせガラスの透明性や耐候性を向上させるために，上記刊行物２に記載の「８０℃，相対湿度９５％の環境下に２週間放置した際の端辺からの白化距離が７ｍｍ以下」なる特性を持たせるようにすることは，当業者であれば容易に想到し得るものである。

（ウ） 相違点ｃについて

刊行物３には，ポリビニルブチラール樹脂に，刊行物１発明の「9wt%Sb_2O_3-SnO_2(ATO) In_2O_3-5wt%SnO_2(ITO)等の複合物からなる機能性超微粒子」と同じ組成を有する「アンチモン含有酸化スズ（ＡＴＯ）」や「インジウム含有酸化スズ（ＩＴＯ）」といった熱線遮断性無機微粒子を分散させる分散剤として「リン酸エステル塩」が用いられることが記載されている。

また，刊行物１には，「機能性超微粒子を分散せしめてなる」と記載されているように，機能性超微粒子を樹脂中に積極的に分散させようとするものであり，合わせガ

ラス中間膜としての光学特性やくもり度や電波透過性等の性能を考慮した場合，機能性超微粒子の分散形態にばらつきが生じれば，自ずとその中間膜自体の性能にもばらつきが生じることが予想されることを考慮すれば，上記の機能性超微粒子を均一に分散させることは当然の要請であるといえ，刊行物１の明細書の記載を参酌しても，分散剤を含有させることに対する阻害要因は見当たらない。

そして，液状で分散剤を用いるにあたり「リン酸エステル」を塩の形で用いることは一般的に行われていることであるから，刊行物１発明において分散剤として「リン酸エステル」を含有させることも，当業者であれば容易に想到し得るものである。

(エ)　相違点ｄについて

刊行物２には，可塑化ポリビニルアセタール樹脂の可塑剤として，「トリエチレングリコールジー２－エチルヘキサノエート，オリゴエチレングリコールジー２－エチルヘキサノエート及びテトラエチレングリコールジーｎ－ヘプタノエートからなる群より選択される少なくとも１種の可塑剤」が用いられることが記載されている。

ここで，刊行物２に記載された「トリエチレングリコールジー２－エチルヘキサノエート」，「オリゴエチレングリコールジー２－エチルヘキサノエート」，「テトラエチレングリコールジーｎ－ヘプタノエート」はいずれも「ポリエーテルエステル」である。

そうすると，刊行物１発明において，可塑化ポリビニルアセタール樹脂の可塑剤として用いられる「ポリエーテルエステル」として，刊行物１に記載の可塑剤に換えて刊行物２に記載の「トリエチレングリコールジー２－エチルヘキサノエート」を採用することは，当業者であれば容易に想到し得ることである。

そして，本願明細書及び図面の記載を検討しても，その実施例及び比較例には全て可塑剤として「トリエチレングリコールジー２－エチルヘキサノエート」が用いられており，他の可塑剤との比較もなんら行われていないことからみても，「可塑化ポリビニルアセタール樹脂の可塑剤」を「トリエチレングリコールジー２－エチルヘキサノエート」としたことにより，当業者が予測し得ない格別顕著な効果が奏されたものとは認められない。

(３)　むすび

以上のとおりであるから，本願発明は，刊行物１～３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，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。

４　判決の概要

(１)　取消事由１（一致点の認定の誤り及び相違点の看過）について

ア　一致点の認定の誤りの有無について

原告は，本件審決が認定した本願発明と刊行物１発明の一致点のうち，両発明が「可塑化ポリビニルブチラール系樹脂が，ポリビニルブチラール系樹脂が可塑剤であるポリエーテルエステルにより可塑化されたもの」，「電波透過性，熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子」を含有する点で一致するとの部分は誤りである旨主張するので，以下において判断する。

(ア)　可塑化ポリビニルブチラール系樹脂の可塑剤について

刊行物１（甲１）の段落【００６０】ないし【００６２】の記載によれば，刊行物１の実施例２には，２０ｗｔ％のＡＴＯ(導電性アンチモン含有錫酸化物）超微粒子を分散含有した３ＧＨ（トリエチレングリコールージー２－エチルブチレート）１０ｇと通常の３ＧＨ１３０ｇをＰＶＢ(ポリビニルブチラール）樹脂４８５ｇに添加した原料を含む材料からなる中間膜を用いた合わせガラスが記載されている。

次に，刊行物１の段落【００４７】の記載によれば，３ＧＨは，ＰＶＢ樹脂の可塑剤として用いられたものであるから，刊行物１の実施例２は，可塑剤である３ＧＨを添加することによって可塑化されたＰＶＢ樹脂を開示するものといえる。

そして，３ＧＨと本願発明の「トリエチレングリコールジー２－エチルヘキサノエート」は，いずれも「ポリエーテルエステル」の一種である。

そうすると，本件審決が，刊行物１の実施例２の記載に基づいて，刊行物１発明が「可塑剤であるポリエーテルエステルの３ＧＨをポリビニルブチラール系樹脂に添加した樹脂」からなる合わせガラス用中間膜であると認定したことに誤りはなく，また，「可塑化ポリビニルブチラール系樹脂」が「ポリビニルブチラール系樹脂が可塑剤であるポリエーテルエステルにより可塑化されたもの」である点を本願発明と刊行物１発明との一致点と認定したことにも誤りはない。

(イ)　「熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子」について

本件審決は，刊行物１の実施例２の記載に基づいて刊行物１発明が「可塑剤であるポリエーテルエステルの３ＧＨをポリビニルブチラール系樹脂に添加した樹脂」からなる合わせガラス用中間膜であると認定したのであるから，刊行物１発明を構成する「機能性超微粒子」は，本件審決が認定した「SnO_2，TiO_2，SiO_2，ZrO_2，ZnO，Fe_2O_3，Al_2O_3，FeO，Cr_2O_3 ，Co_2O_3，CeO_2，In_2O_3，NiO，MnO，CuO等の各種酸化物や9wt%Sb_2O_3-SnO_2(ATO) In_2O_3-5wt%SnO_2(ITO)等の複合物からなる機能性超微粒子」という広範囲のものではなく，その中に含まれる実施例２で用いられた「ＡＴＯ(導電性アンチモン含有錫酸化物）超微粒子」と認定するのが適切であったというべきであり，この点において本件審決における刊行物１発明の認定は適切とはいえない。また，刊行物１の段落【００３２】，【００３３】の記載によれば，本件審決が認定し

た上記各種の機能性超微粒子は，「断熱性能，紫外線遮蔽性能，着色性能，遮光性等を適宜発現」するというものであり，刊行物１において，そのいずれもが「断熱性能」を発現することまで開示されていると認められないから，本件審決が上記各種の機能性超微粒子について「断熱性能を発現せしめる」と認定した点においても，本件審決における刊行物１発明の認定は適切とはいえない。

一方で，刊行物３の記載事項（請求項１１，段落【０００７】，【００１０】，【００１２】等）によれば，「アンチモン含有酸化スズ微粒子」は，ポリビニルブチラール等の樹脂を用いて形成される「粘着剤層」において熱線を遮蔽する「熱線遮蔽性無機微粒子」として作用するのであるから，刊行物１の実施例２で用いられた「ＡＴＯ(導電性アンチモン含有錫酸化物)超微粒子」は，「熱線カット機能」を有するものと認められる。

そうすると，本件審決における刊行物１発明の認定には上記のとおり不適切な点はあるが，本件審決が「熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子」を含有する点を本願発明と刊行物１発明の一致点と認定したことは，結論において誤りがない。

したがって，原告の上記主張は，理由がない。

（ウ）　「電波透過性」について

ａ　本件審決が，刊行物１の実施例２の記載に基づいて，刊行物１発明が「ＫＥＣ法測定（電界シールド効果測定器）によって，電波１０～１０００ＭＨｚの範囲の反射損失値（ｄＢ）を通常の板厚３ｍｍのクリアガラス(ＦＬ３ｔ)単板品と対比し，その差の絶対値（△ｄＢ）が２ｄＢ以内」であるとの構成を有すると認定したことに誤りはない。

ｂ　本願発明の「１０～２０００ＭＨｚでの電磁波シールド性能Δｄ Ｂが１０ｄＢ以下」は，「ＫＥＣ法測定」によって電界シールド効果及び磁界シールド効果を測定対象とするのに対し，刊行物１発明の「電波１０～１０００ＭＨｚの範囲の反射損失値（ｄＢ）」の「△ｄＢが２ｄＢ以内」は，「ＫＥＣ法測定」によって電界シールド効果のみを測定対象とした点で相違するが，「ＫＥＣ法測定」によって電界シールド効果を測定対象としている点では一致するといえる。

もっとも，電界シールド効果でみた場合であっても，本願発明では「１０～２０００ＭＨｚ」の範囲の「Δｄ Ｂ」を測定し，刊行物１発明では「電波１０～１０００ＭＨｚ」の範囲の「Δｄ Ｂ」を測定している点において測定範囲が一致しない部分があり，「電波透過性」の点において直ちに一致するとはいい難い面があるが，この点に関し，本件審決は，本願発明は，「１０～２０００ＭＨｚでの電磁波シールド性能Δｄ Ｂが１０ｄＢ以下」であるのに対して，刊行物１発明は，「ＫＥＣ法測定（電界シールド効果測定器）によって，電波１０～１０００ＭＨｚの範囲の反射損失値（ｄ

Ｂ）を通常の板厚３ｍｍのクリアガラス（ＦＬ３ｔ）単板品と対比し，その差の絶対値（△ｄＢ）が２ｄＢ以内」である点を相違点ａとして認定し，その容易想到性について判断しているから，「電波透過性」に係る一致点の認定の当否が本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。

そうすると，本件審決が「電波透過性」を有する点を本願発明と刊行物１発明の一致点と認定したことは，誤りであるとまではいえない。

以上によれば，この点に関する本件審決の一致点の認定の誤りをいう原告の主張は，理由がない。

イ　相違点の看過の有無について

原告は，①本件審決における相違点ｄの認定は誤りであり，「可塑化ポリビニルアセタール樹脂」の可塑剤については，本願発明は「トリエチレングリコールジー２－エチルヘキサノエート」であるのに対し，刊行物１発明は「ポリエーテルエステルとポリエーテルエステルとは異なる可塑剤とを含む広範囲の可塑剤」である点又は「トリエチレングリコール・ジー２－エチルブチレート（３ＧＨ）」である点を相違点として認定すべきであった，②本願発明と刊行物１発明は，本願発明は，熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子であるのに対し，刊行物１発明は，熱線カット機能とは異なる性能である断熱性能，紫外線遮蔽性能，着色性能，遮光性等を適宜発現する広範囲の機能性超微粒子である点を両発明の相違点として認定すべきであったとして，本件審決には，上記相違点を看過した誤りがある旨主張する。

しかしながら，上記①の点については，前記ア（ア）のとおり，刊行物１発明の「可塑化ポリビニルブチラール系樹脂」はポリエーテルエステルの一種である３ＧＨ（トリエチレングリコールージー２－エチルブチレート）により可塑化されたものであるから，本件審決における相違点ｄの認定に誤りはない。また，本件審決は，相違点ｄの判断において，可塑剤として３ＧＨに替えて「トリエチレングリコールジー２－エチルヘキサノエート」（３ＧＯ）を用いることの容易想到性について判断しており，上記①の点は，本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。

次に，上記②の点については，前記ア（イ）のとおり，本件審決における刊行物１発明の認定には不適切な点はあるが，本件審決が「熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子」を含有する点を本願発明と刊行物１発明の一致点と認定したことは，結論において誤りがない。また，本件審決が刊行物１の実施例２に基づいて認定した刊行物１発明における「３４０～１８００ｎｍでの日射透過率Ｔｓが５８．５％」は，本願発明における「３４０～１８００ｎｍでの日射透過率Ｔｓが６０％以下」の範囲内にあるから，両発明は「熱線カット機能」の点で異なるものとは認められない。

したがって，原告の上記主張は，理由がない。

（取消事由２（相違点の容易想到性の判断の誤り）については省略）

５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１（本願発明と刊行物 1 発明の一致点の認定の誤り及び相違点の看過について）

ア　刊行物１発明を構成する「機能性超微粒子」に関し，審決では各種酸化物や複合物を含む広範囲のものとして認定したことに対し，判決では「ＡＴＯ(導電性アンチモン含有錫酸化物）超微粒子」と認定すべきと判示したことについて

審決で認定した刊行物１発明に対し，判決では，「本件審決は，刊行物１の実施例２の記載に基づいて刊行物１発明が『可塑剤であるポリエーテルエステルの３ＧＨをポリビニルブチラール系樹脂に添加した樹脂』からなる合わせガラス用中間膜であると認定したのであるから，刊行物１発明を構成する『機能性超微粒子』は，本件審決が認定した『SnO_2，TiO_2，SiO_2，ZrO_2，ZnO ，Fe_2O_3 ，Al_2O_3 ，FeO ，Cr_2O_3 ，Co_2O_3 ，CeO_2，In_2O_3 ，NiO ，MnO ，CuO 等の各種酸化物や 9wt%Sb_2O_3-SnO_2(ATO) In_2O_3-5wt%SnO_2(ITO)等の複合物からなる機能性超微粒子』という広範囲のものではなく，その中に含まれる実施例２で用いられた『ＡＴＯ(導電性アンチモン含有錫酸化物）超微粒子』と認定するのが適切であったというべきであり，この点において本件審決における刊行物１発明の認定は適切とはいえない。」と判示した。

検討の結果，「機能性超微粒子」を「ＡＴＯ(導電性アンチモン含有錫酸化物）超微粒子」と認定した判決の内容が妥当であるという理解で概ね一致した。具体的な意見としては以下のとおり。

審決における刊行物１発明の認定に際しては，刊行物１の実施例２で使用された具体的な材料（３ＧＨ）や，実施例２で測定された具体的な物性値を引用しているので，刊行物１発明における他の構成についても，整合性をとるために，実施例２に基づき認定すべきではないか。

刊行物１において，「ＡＴＯ」と「熱線カット機能」との関係を明示する記載はないので，「機能性超微粒子」の認定に際し，実施例ではなく発明の詳細な説明の一般記載を引用せざるを得なかった可能性がある。しかし，実施例２の具体的な構成に基づき引用発明を認定している以上，実施例２に基づかずに「機能性超微粒子」を認定することには無理があったのではないか。

引用発明の認定の誤りがあることによって，それより先の議論に進むことなく審決が取り消されることがあり得ることを考慮すると，引用発明の認定は，無理のないように，引用例の記載のまま素直に行う必要があるのではないか。

上記のような，実施例２の具体的な材料・物性値に基づき刊行物１発明を認定することを肯定する意見が出された一方で，最終的に進歩性の判断が行われることを考慮すれば，実施例２に記載の事項にこだわらず，詳細な説明の一般的な記載に基づき広い概念の引用発明を認定することはあり得るのではないか，という意見もあった。

イ　刊行物１発明を構成する「機能性超微粒子」に関し，審決では，各種酸化物や複合物を含む広範囲の物質を列記しつつ「断熱性能を発現せしめる」と認定したことに対し，判決では，審決で認定された「機能性超微粒子」のいずれもが，刊行物１において，断熱性能を発現することまで開示されていると認められないと判示したことについて

審決では，刊行物１の請求項１に係る記載に「２枚の透明ガラス板状体の間に中間膜層を有する合せガラスにおいて，該中間膜層の中に・・・機能性超微粒子を分散せしめてなる・・・合せガラス」が記載されていることから，上記中間膜は「合わせガラス用」であることは明らかであるとした。

その上で，審決では，刊行物１の請求項７や段落【００３２】～【００３３】の記載からみて，刊行物１の請求項１に係る記載中の「機能性超微粒子」は「SnO_2」等の「各種酸化物」や「9wt%Sb_2O_3-SnO_2(ATO)」等の「複合物」からなる「機能性超微粒子」であるといえるとし，加えて，これら「機能性超微粒子」は，刊行物１の段落【００３２】の「各単独もしくは複合物，混合物，被膜物として断熱性能，紫外線遮蔽性能，着色性能，遮光性等を適宜発現し，建築用や自動車用に求められる種々の機能性および性能を合せガラスとして発現せしめるためである」の記載からみて，「断熱性能」の発現をもたらすものと認めた。

一方，判決では，「刊行物１の段落【００３２】，【００３３】の記載によれば，本件審決が認定した上記各種の機能性超微粒子は，『断熱性能，紫外線遮蔽性能，着色性能，遮光性等を適宜発現』するというものであり，刊行物１において，そのいずれもが『断熱性能』を発現することまで開示されていると認められないから，本件審決が上記各種の機能性超微粒子について『断熱性能を発現せしめる』と認定した点においても，本件審決における刊行物１発明の認定は適切とはいえない。」と判示した。

検討の結果，刊行物１において列記された各物質のいずれもが「断熱性能」を発現することまで開示されていないとした判決の内容が妥当であるという理解で一致した。具体的な意見としては以下のとおり。

刊行物１には，列記された物質について，各種の性能を「適宜」発現すると記載されている以上，列記された物質の全てが「断熱性能」を備えると読むことはできないから，判決のとおり刊行物１を理解するのが自然であって，審決の認定は乱暴だったと考えられる。

技術常識を考慮すると，審決で「機能性超微粒子」として認定された各物質が，「断熱性能」を発現できるであろうと予測することはできる。しかし，そこまでの記載はないので，「熱線カット機能」の有無を素直に相違点として認定した上で，次の判断の場面で当該相違点は実質的なものではないとした方が妥当だったのではないか。

刊行物１には，「断熱性能」という性能と，「ＡＴＯ」という材料とが，具体的にどのように関係するのかが記載されておらず，また，「機能性超微粒子」として列記されている各物質と，発揮され得る具体的な機能との関係が記載されていない。そのため，列記された各物質が「断熱性能」を発現するとまで判決は認定できなかったのではないか。

ウ　判決においては，審決が刊行物１発明の認定を行う際に考慮しなかった刊行物３の記載事項を考慮して，本件審決が「熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子」を含有する点を本願発明と刊行物１発明の一致点と認定したことは，結論において誤りがないと判示したことについて

判決では，「刊行物３の記載事項（請求項１１，段落【０００７】，【００１０】，【００１２】等）によれば，『アンチモン含有酸化スズ微粒子』は，ポリビニルブチラール等の樹脂を用いて形成される『粘着剤層』において熱線を遮蔽する『熱線遮蔽性無機微粒子』として作用するのであるから，刊行物１の実施例２で用いられた『ＡＴＯ(導電性アンチモン含有錫酸化物)超微粒子』は，『熱線カット機能』を有するものと認められる。・・・本件審決における刊行物１発明の認定には上記のとおり不適切な点はあるが，本件審決が『熱線カット機能を有する金属酸化物微粒子』を含有する点を本願発明と刊行物１発明の一致点と認定したことは，結論において誤りがない。」と判示した。

この判示が妥当であることについては，概ね一致した。具体的な意見としては以下のとおり。

審決は，刊行物３を，「ＡＴＯ」が「熱線カット機能」を有する金属酸化物微粒子であることの根拠として引用していないので，判決と審決とでは論理構成が異なっているが，技術的に明らかであったので，判決のとおりとなったのではないか。

判決は，審決において，刊行物３の記載のうち，「ＡＴＯ」が「熱線カット機能」を有することを開示する箇所を摘示していたから，審決では具体的に議論されていない点ではあったが，ぎりぎりの範囲で許容されたのではないか。

刊行物１に記載されている「断熱性能」は，本願発明が特定している「熱線カット機能」よりも広い概念を意味しているように解されるから，仮に刊行物１から「機能性超微粒子」が備える性質として「断熱性能」を認定できたとしても，直ちに，「熱線カット機能」を備えるとまでは認定できなかったのではないか。一方，「断熱性能」が「熱線カット機能」を含むと理解すること自体は可能であって，審決の判断が完全に誤りとまではいえないため，判決では，刊行物３による補足がなされつつ結論が是認されたのではないか。

一般的には，引用発明と本願発明との間に審決で議論されていない新たな相違点が見出された場合，審決が取り消されるが，本件の場合は，この点を新たな相違点であ

るとして審決を取り消したとしても，結局，進歩性が欠如しているという結論自体は変わらないと考えられるから，結論において誤りがないという判断がなされたのではないか。

審決は，個別の論点に対し可能な限り具体的に判断をすることが望まれるから，審決がなされる時点で一つ一つの事項を確実に判断するようにしておけば，論点が明確になり，当事者も審決に対する反論を行いやすくなるのではないか。

事例９（特許医薬・食品１）

審判番号	無効２０１２－８００１４５号（特許３５３０２４７号） （平成２５年８月２７日請求不成立審決 → 審決取消） （平成２７年９月１４日請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２６年１１月１０日 平成２５年（行ケ）第１０２７１号（審決取消）
発明の名称	アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法
主な争点	特許法３６条４項１号（実施可能要件）
ポイント	発明の目的に記載の用語の意味が不明瞭な場合の実施可能要件について

１　事件の概要

本件は，無効審判の請求不成立（特許維持）審決に対する審決取消訴訟である。本件発明の名称は，「アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法」である。審決では，訂正請求は認められないとした上で，訂正前の本件特許発明について審理を行った結果，実施可能要件違反及びサポート要件違反は無く，かつ進歩性欠如の無効理由も否定した。無効審判請求人（原告）が審決取消訴訟を提起したところ，判決では，サポート要件違反及び進歩性欠如についての取消事由については判断するまでもなく，実施可能要件違反についての取消事由は理由がある（実施可能性を欠く）と判断し，審決を取り消した。なお，以下この事例において「審決」とは，平成２５年８月２７日の一次審決のことをいう。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（「用語」に係る実施可能要件の判断）

２つの感覚的な用語（「バーニング感」及び「軽やか風味」）について，審決ではこれらの２つの用語について明瞭性が認められたが，判決では，「バーニング感」については明瞭性が認められるものの，「軽やか風味」については明瞭といえず，実施可能要件違反についての取消事由は理由があるとしたことの妥当性。

（２）　検討事項２（「シュクラロースの添加量及び試行錯誤」に係る実施可能要件及びサポート要件の判断）

本件明細書の記載に基づき，多種多様なアルコール飲料についてシュクラロースの添加量を決めることができるという本件審決の判断は誤りであるとしたことの妥当性。

３　審決の概要

（１）　本件特許発明

本件訂正請求が認められないため，本件特許の請求項１～４に係る発明（以下「特

許発明１～４」という。）は，次の事項により特定される発明と認める。

「【請求項１】　シュクラロースからなることを特徴とするアルコール飲料の風味向上剤。

【請求項２】　アルコール飲料にシュクラロースを添加することを特徴とするアルコール飲料の風味向上法。

【請求項３】　アルコール飲料に含まれるエチルアルコール１００部に対してシュクラロースを０．０００１～２．０部添加する請求項２記載のアルコール飲料の風味向上法。

【請求項４】　アルコール飲料に含まれるエチルアルコール１００部に対してシュクラロースを０．００１～２．０部添加する請求項２記載のアルコール飲料の風味向上法。」

（２）　無効理由１（平成６年改正前の特許法第３６条第４項及び同条第５項第１項違反）に対する当審の判断

ア　特許発明１～４の解釈について

特許発明１～４には「風味向上」と記載されている。ここでいう，風味向上とは，本件特許明細書の

「【０００４】本発明は上記課題に鑑みなされたものであり，アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え，アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法を提供することを目的とする。」

「【００２４】

【発明の効果】本発明によれば，アルコール飲料にシュクラロースを添加することにより，アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え，アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味を向上することが可能となる。」

（なお，本件特許明細書に付した下線は，当審にて付記したものである。以下，同様である。）

等の記載事項からみて，「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え，アルコールの軽やか風味を生か」すことをいうものと解釈される。

イ　特許発明１について

(ア)　（無効理由１－１）用語について

ａ　「バーニング感」及び「焼け感」について

アルコールを飲食すれば口腔内や喉に焼けるような感覚を覚えることは誰しも経験するところである。しかも，乙２として提出された小学館ランダムハウス英和大辞典・・・の「burn」の項には，「The whiskey burned in his throat. ウイスキーがのどに火のように熱かった。」（乙２の 350 頁左欄 19～20 行）との用例が示されてお

り，本件特許の出願前からアルコール飲料に対して，「burn」という用語も使用されているのであるから，その現在分詞である「バーニング」という表現をアルコールに対して使用することに何等の違和感もない。

そして，実施例等で，アルコール濃度５％のもので味覚パネルによる評価がなされているが，味覚パネルであれば，アルコール濃度が５％であってもその感覚を評価できるものといえ，特段不自然な点はない。

そうすると「バーニング感」や「焼け感」という用語が一般的でないとしても，アルコールを飲用する者であれば誰しも分かる感覚であって，特段不明りょうな点はない。

ｂ　「アルコールの軽やか風味を生かした」ことについて

（ａ）　アルコールが本来有する風味であること

本件特許明細書の段落【００２４】の「アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味を向上する」とは，「風味が生かされている」というのだから，シュクラロースを添加する前のアルコールが本来有している風味であることは明白である。

（ｂ）　「アルコールの軽やか風味」は，生かされるものであること

ＪＩＳの官能検査用語に「風味」とは「食品を口に入れたときの味覚，きゅう覚などの総合的感覚。」（甲７）とあるから，「苦味」や「バーニング感」も口に入れたときの感覚であって，風味に含まれる感覚といえる。

しかし，「苦味」や「バーニング感」は，風味に含まれる感覚とはいえ，本件特許明細書の段落【００２４】記載の「苦味やバーニング感を抑え」とされているから，抑制対象となる感覚である。

これに対して，「アルコールの軽やか風味」は，生かされるものであって，抑制対象となる感覚ではない。

（ｃ）　風味それ自体の評価手法や実施例について

本件特許明細書に「風味」それ自体の定義や評価手法の記述はない。そして，実施例においても，「苦味」「バーニング感」以外の風味については，「清涼で好ましいものとなった」（実施例１：段落【００２１】），「果汁感があり，清涼な甘味を持つ良好な飲料であった。」（実施例２：段落【００２１】）とする記載がある程度である。

（ｄ）　小括

本件特許明細書の段落【００２４】記載の「アルコールの軽やか風味を生かしたア

ルコール飲料の風味を向上する」ことの解釈をすると，「風味が生かされている」というのだから，アルコールが本来有している風味であることは明白である。その風味には，抑制対象となるアルコールが有する苦味やバーニング感も含まれているが，それ以外の風味について，本件特許明細書に特段の言及はないのだから，風味の中から，抑制対象となる「苦味」や「バーニング感」が抑制された結果，本来アルコールが有している「アルコールの軽やか風味が生か」され，「風味が向上」したと理解される。

以上のことからすれば，「アルコールの軽やか風味」の意味するところは明りょうである。

ｃ　（無効理由１－１）についてのまとめ

以上のことから，（無効理由１－１）によって，特許発明１を無効とすることはできない。

(イ)　（無効理由１－２）～（無効理由１－４）について

本件特許明細書のシュクラロースの添加量に関する記載事項を精査することとする。

(本－１)　本件特許明細書の段落【００１４】～【００１８】の表２～５からみて，アルコール濃度５％でシュクラロース０．０００５部以上，アルコール濃度１０％，２０％及び４０％でシュクラロース０．００５部以上の添加量で，苦味抑制効果があることが示されている。

(本－２)　「アルコール飲料に対して風味向上に用いられるシュクラロースの添加量は，シュクラロースが風味向上効果を発現される濃度とシュクラロースの持つ甘味によりアルコール飲料の嗜好が低下する濃度とによって定められる。」（段落【０００７】）

(本－３)　「また，シュクラロースのアルコール飲料の風味向上効果は，アルコール飲料中に含まれるアルコール含量よりもむしろアルコール飲料自身の味に左右される。」（段落【０００７】）

(本－４)　「ウォッカ，日本酒，ビール，ウィスキー等の甘味を付与しないアルコール飲料については，アルコール１００部に対しシュクラロース０．０００１～０．００２％が好ましく，シュクラロースの濃度が０．００２％を越えると甘味がアルコール飲料の嗜好を低下させる場合がある。」（段落【０００７】）

(本－５)　「一方，カクテル，リキュール，チューハイ等の甘味を付与するアルコー

ル飲料については，アルコール１００部に対しシュクラロース０．０００１～２％の範囲で用いても，アルコール飲料の嗜好を低下させることなく，所望の効果を発現させることができる。」（段落【０００７】）

（本－６）　「従って，アルコール飲料中に添加するシュクラロースの添加量は，エチルアルコール１００部に対して０．０００１～２．０部が好ましく，より好ましくは０．００１～２．０部，さらに好ましくは０．００２～１．０部であり，アルコール飲料に求められるカロリー，甘味度等により任意に調整することができる。」（段落【０００７】）

（本－７）　「【００２２】実施例３　梅フィズ
果糖ブドウ糖溶液５部，ホワイトリカー２０部とシュクラロース０．００７５部の混合物に，１／５梅透明果汁０．２部，ボイセンベリー色素０．０２部，香料０．２部を水２５部で９０℃まで加熱溶解し，全量５０部とする。
【００２３】５℃まで冷却した後，炭酸水５０部と溶解する。得られた梅フィズは，苦みがなく，焼け感がない良好な飲料であった。」

（本－８）　段落【００１１】～【００１２】及び【表１】には，アルコール濃度５％の水溶液において，シュクラロースを０．００２５％添加することで，苦味と焼けが０となることが記載されている。

苦味抑制について，上記（本－１）から，アルコールの濃度が５％と１０～４０％とでは，苦味抑制効果が奏される最低のシュクラロース濃度に違いがあることがわかる。それ以上の濃度でシュクラロースを添加すれば，広い濃度範囲で，アルコールの濃度が５～４０％のいずれでも，苦味が抑制されていることがわかる。

バーニング感抑制及び苦味抑制について，上記（本－７）のシュクラロース０．００７５部，アルコール濃度不明のホワイトリカー２０部に他の成分を混合して全量５０部とした後，炭酸水５０部と溶解した梅フィズの実施例において，「焼け感」がないことが確かめられ，上記（本－８）で，アルコール濃度５％の水溶液において，シュクラロースを０．００２５％添加したものが苦味及び焼けが０であるデータが提示されており，当該２例でバーニング感及び苦味が抑制されたことが示されている。

上記（本－２）～（本－６）の記載事項から，嗜好低下の観点から，甘味を付与しないアルコール飲料では，アルコール１００部に対しシュクラロース０．０００１～０．００２％といった低い濃度が好ましく，甘味を付与するアルコール飲料では，アルコール１００部に対しシュクラロース０．０００１～２％の範囲で用いても，アルコール飲料の嗜好を低下させることなく，所望の効果を発現させることができることがわかる。

ここに記載の好ましいシュクラロースの濃度は，嗜好，すなわち，甘味を楽しむア

ルコール飲料か甘味が邪魔になるアルコール飲料かという観点に立ち，好ましいとする濃度を決め得ることが記載されているものであって，アルコール飲料の種類に応じた好ましいとする濃度を超えた場合であっても，甘味が付いたアルコール飲料としてそれを好む者もいるだろうし，好ましいとする濃度を超えたからといって「苦味やバーニング感を抑え，アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味を向上する」という効果が奏されないと述べているわけでもない。

以上のことを総合すると，本件特許明細書には，

(i)　広いシュクラロースの濃度範囲で，アルコールの濃度が５～４０％のいずれでも，苦味が抑制されていることが【表２】～【表５】に示され，

(ii)　２例のバーニング感及び苦味抑制を示す実施例が示され，

(iii)　シュクラロースの添加量の範囲を決めるためには，シュクラロースをアルコール飲料に添加して味を確かめるだけであって，格別困難な実験は必要なく，

(iv)　甘味を楽しむアルコール飲料か甘味が邪魔になるアルコール飲料かという観点に立ち，嗜好も考慮に入れて，シュクラロースの濃度を適宜決め得るものであるから，

本件特許明細書の記載に基づき，過度な試行錯誤を当業者に強いることなく，多種多様なアルコール飲料において，シュクラロースの添加量を決めることができるものといえるので，（無効理由１－２），（無効理由１－３）及び（無効理由１－４）によって，特許発明１を無効とすることはできない。

ウ　特許発明２～４について

上記と同様の理由により，請求人の主張する無効理由１によって，無効とすることはできない。

４　判決の概要

（１）　取消事由１（用語に係る実施可能要件違反〔平成６年改正前特許法３６条４項違反〕に関する判断の誤り）について

本件明細書によれば，本件発明の目的は，「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え，アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法を提供すること」（【０００４】）であるから，「バーニング感」及び「アルコールの軽やか風味」という用語の意味の明瞭性が，実施可能要件に関して問題となる。

ア　取消事由１－１　「バーニング感」又は「焼け感」について

(ア)　a　本件明細書には，「バーニング感と称される口腔内が焼け付くような感覚」という記載がある（【０００３】）。また，実験例１における嗜好性の評価項目

の説明中にも，「焼け：バーニング感があるとしたパネルの数。」という記載が存在する（【００１３】）。

ｂ　上記記載によれば，本件明細書において，「バーニング」は，「焼け」と同義の用語として使われていることが明らかであり，この点に鑑みると，英語の「burning」の読みを片仮名表記したものと認められる。

「burning」に関し，小学館英和辞典には，「burn（中略）１（物が）燃える，燃焼する（be on fire）（中略）６（火に触れたように）ひりひりした痛みを与える，ぴりぴりした感覚を与える；（味などが）ぴりっとくる，ひりひりする（cause to smart or sting）：－The whisky burned in his throat.ウイスキーがのどに火のように熱かった．」，「burning（中略）１ 燃えている，焼けている（aflame，on fire）（中略）２ 焼けるように熱い，火のような（very hot fiery）（中略）４ 燃える（焼ける）ような，ひりひりする，かっかとほてる：-a burning pain 焼けつくような痛み，－a burning taste ぴりぴりする味」という記載がある（甲２１）。

ｃ　以上によれば，「バーニング感」及びこれと同義で用いられている「焼け感」とは，「火による燃焼を連想させるような強い感覚」をいうものと思料される。

（イ）　ａ　この点に関し，本件特許出願前に公刊された文献において，以下のとおりの記載がある。

・・・

ｂ　また，実験例１においては，各種甘味料を含有したアルコール５％（重量百分率）水溶液をそれぞれ調製し，これらの水溶液につき，蔗糖１％を含有するアルコール５％水溶液を比較対象として，味覚パネル２０名が，２点比較法による官能評価を行った。結果は，下表のとおりである。嗜好性の「苦み」欄，「焼け」欄には，それぞれ，苦みがあるとしたパネルの数，バーニング感があるとしたパネルの数が記載されている（【００１１】～【００１３】）。

（ウ）　①小学館英和辞典の「burn」の項に，「The whisky burned in his throat.ウイスキーがのどに火のように熱かった.」という用例が掲げられていること，②本件特許出願前の公刊物において，アルコールの味につき，「灼く（やく）ような味」（甲３２，乙１），「灼熱感」，「灼けるような感覚」（乙２）と表現されていることによれば，本件特許出願当時において，アルコールの味覚を火による燃焼を連想させる言葉で表現することは，少なくともアルコールに接する者の間ではさほど珍しいことではなく，「バーニング感」及び「焼け感」は，そのような言葉の一例であったものと推認できる。

そして，実験例１の結果によれば，２０名の味覚パネルが，５％という比較的低濃度のアルコール水溶液について「焼け」，すなわち，「バーニング感」の有無を「苦み」の有無と明確に区別して評価していたことが認められ，このことから，「バーニング感」又は「焼け感」は，アルコール度数の高いものに限らず，多くのアルコール飲料において，特段の困難を伴うことなく知覚し得るものといえる。

以上に鑑みれば，本件審決が，「バーニング感」や「焼け感」という用語は，アルコールを飲用する者であれば誰もが分かる感覚といえ，特段不明瞭な点はないと判断した点に誤りはないと思料する。

イ　取消事由１－２　「アルコールの軽やか風味」について

(ア)　位置付け

本件明細書には，「アルコール飲料にはアルコールの軽やかな風味とともにアルコールに起因する苦味，バーニング感と称される口腔内が焼け付くような感覚が存在する。」という記載（【０００３】）があり，同記載の趣旨は，その文言自体から，アルコール飲料には，「アルコールの軽やかな風味」（本件明細書においては，「軽やか風味」とも表記されている。以下においては「軽やか風味」に統一する。）並びにアルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」が併存しているというものと認められる。

そして，本件発明は，「アルコール飲料にシュクラロースを添加することにより，アルコールの軽やか風味を生かしたまま，アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑えて風味を向上させることができる」というものであるところ（本件明細書【０００７】），アルコール飲料にシュクラロースという異物を添加すれば，これによって，アルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」のみならず，これらと併存する「アルコールの軽やか風味」も影響を受ける可能性がある。

この点に鑑みると，当業者は，本件発明の実施に当たり，アルコール飲料にシュクラロースを添加することによって，アルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」を抑える一方，「アルコールの軽やか風味」については「生かしたまま」，すなわち，減殺することなく，アルコール飲料全体の風味を向上させられるか，という点を確認する必要がある。そして，この確認のためには，「アルコールの軽やか風味」の意味を明らかにすることが不可欠というべきである。

(イ)　「アルコールの軽やか風味」の意味

ａ　本件明細書中，「アルコールの軽やか風味」の意味を端的に説明する記載は，見られない。

ｂ　（ａ）　本件明細書中，シュクラロースを添加したアルコール水溶液又はアル

コール飲料に関し，以下の記載がある。

・・・

（ｂ）　上記のとおり，本件明細書には，シュクラロースを添加したアルコール水溶液又はアルコール飲料が示した好ましい味として，「味覚の柔らかな，苦味のない，アルコールの焼け感のない（飲料）」，「清涼で好ましい（もの）」，「果汁感があり，清涼な甘味を持つ良好な（飲料）」などが記載されている。

しかしながら，本件明細書の記載のすべてを参酌しても，これらの「好ましい味」が「軽やか風味」に該当するものと直ちにいうことはできず，両者の関係は不明といわざるを得ない。

（ウ）　ａ　被告は，アルコールが単物質である以上，その風味は１つであり，「アルコールの軽やか風味」とは，その単一の風味を形容した呼称にすぎない旨主張する。

しかしながら，本件特許出願の前に公刊されていた文献においては，アルコールの風味に関し，①「灼くような味」（甲３２），②無水エタノールには，「やくような味がある。」（乙１），②「申告された（アルコールの）味質は，甘味，酸味，苦味，またはその混合であった。」（乙２）などの記載が見られる。このことから，アルコールが複数の風味を有することは，本件特許出願当時，当業者に周知されていたといえ，したがって，被告の前記主張は採用できない。

ｂ　（ａ）　被告は，アルコールが「エーテル様の快香」等の香りを有することは，当業者に経験上広く知られており，このようなアルコールの風味を，その性質に鑑みて「軽やか風味」と形容したにすぎない旨主張する。

（ｂ）　確かに，「風味」は，一般に，「食品を口内に入れたときの味覚，きゅう覚などの総合的感覚」として定義付けされるものの（甲２８），本件明細書上，香り又はにおいに関する記載は，一切見られない。

また，本件明細書中の「アルコール飲料にはアルコールの軽やかな風味とともにアルコールに起因する苦味，バーニング感と称される口腔内が焼け付くような感覚が存在する。」という記載（【０００３】）によれば，「軽やかな風味」は，「苦味」及び「バーニング感」と並列的に扱われているものとみることができる。そして，「苦味」は味覚であり，「バーニング感」も「口腔内が焼け付くような感覚」であることから，「軽やかな風味」についても，味覚に関わるものと解するのが自然である。

以上に鑑みると，「アルコールの軽やか風味」について「香り」と解することはできず，被告の前記主張は採用できない。

ｃ　（ａ）　被告は，①「アルコールの軽やか風味を生かしたまま，アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑えて風味を向上させる」（本件明細書【０００７】）とは，「アルコールの軽やか風味」，すなわち，単物質であるアルコールの単一の風味を希釈等により損なうことなく，苦味やバーニング感という不快な感覚のみを特異的に抑えて，その結果として，アルコール飲料全体の風味を向上させることを意味するものといえ，その内容は，明瞭である，②当業者も，「アルコールの軽やか風味を生かす」ことは，すなわち，「苦味やバーニング感などの不快な感覚を抑制又は除去してアルコール本来の風味を生かす」ことを意味するものと，容易に理解できるはずである旨主張する。

（ｂ）　しかしながら，前記ａのとおり，アルコールは，甘味，苦味，酸味，その混合，「灼く（やく）ような味」など複数の風味を有するところ，本件明細書においては，シュクラロースの添加がアルコールの苦味及びバーニング感を抑えることは確認されているものの，アルコールの有する複数の風味のうちそれら２つの風味のみを特異的に抑えることまでは確認されておらず，しかも，「アルコールの軽やか風味を生かしたまま」であるか否かは明らかにされていない。

また，前記（ア）のとおり，本件明細書は，「アルコールの軽やか風味」を，アルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」と併存するものとして位置付けているものと認められるところ，本件明細書上，これらの関係は不明であり，したがって，「苦味」及び「バーニング感」の抑制によって，「アルコールの軽やか風味を生かす」という効果がもたらされるか否かも，不明といわざるを得ない。被告は，「苦味」及び「バーニング感」を抑制することが「アルコールの軽やか風味」の向上であるかのような主張をするが，これは，本件明細書の客観的記載に反する解釈である。

以上によれば，被告の前記主張は，採用できない。

(エ)　小括

以上によれば，「アルコールの軽やか風味」という用語の意味は，不明瞭といわざるを得ない。そして，前述のとおり，当業者は，本件発明の実施に当たり，「軽やか風味」については「生かしたまま」，すなわち，減殺することなく，アルコール飲料全体の風味を向上させられるか，という点を確認する必要があるところ，「軽やか風味」の意味が不明瞭である以上，上記確認は不可能であるから，本件特許の発明の詳細な説明は，「アルコールの軽やか風味」という用語に関し，実施可能性を欠くというべきである。

したがって，「アルコールの軽やか風味」の意味するところは明瞭といえる旨の本件審決の判断は，誤りである。

（２） 取消事由２（シュクラロースの添加量及び試行錯誤に係る実施可能要件違反〔平成６年改正前特許法３６条４項違反〕並びに一般化に係るサポート要件違反〔同条５項１号違反〕に関する判断の誤り）について

前記（１）において前述したとおり，「アルコールの軽やか風味」という用語の意味が不明瞭であることから，当業者において，「アルコールの軽やか風味を生かしたまま，アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑えて，アルコール飲料の風味を向上する」ために必要なシュクラロースの添加量を決めることは不可能といわざるを得ない。

したがって，本件明細書は，添加量に関して実施可能性を欠くものといえるから，当業者は，本件明細書の記載に基づき，多種多様なアルコール飲料についてシュクラロースの添加量を決めることができるという本件審決の判断は，誤りである。

５ 検討事項及び検討結果

（１） 検討事項１（「用語」に係る実施可能要件の判断）

２つの感覚的な用語（「バーニング感」及び「軽やか風味」）について，審決ではこれらの２つの用語について明瞭性が認められたが，判決では，「バーニング感」については明瞭性が認められるものの，「軽やか風味」については明瞭といえず，実施可能要件違反についての取消事由は理由があるとしたことの妥当性について検討した。

ア 「バーニング感」又は「焼け感」について

（ア） 審決も判決も，「バーニング感」という用語の意味の明瞭性を認めた。

「バーニング感」の明瞭性を認めた審決及び判決の判断は妥当であるとの意見が大勢であった。ただし，「バーニング」という語は，皮膚に関する医薬分野では使われるとされるが，必ずしも一般的な用語ではない「バーニング感」を明確な定義をすることなく明細書の記載に使用したことを疑問視する意見があった。発明者が，社内では一般的に使われているが，社外で共通の理解を得られるとは限らない用語を発明提案書において用いていた場合に，望ましくないとは理解しつつ，そのような用語をそのまま特許明細書に記載して出願することはあり得るという指摘もあった。

（イ） 審決取消訴訟において，原告は，「本件審決が判断の根拠とした小学館英和辞典によれば，英語の『burn』で表される感覚は，『針で刺されるようなぴりっとする刺激』を指すものと解され，本件明細書において『バーニング感』と同義とされる『焼け感』とは異質のものであるとして，小学館英和辞典と本件明細書の記載との間には，『バーニング感』という用語の解釈についての矛盾が存在する」旨主張したが，判決は，「当該辞典が，『burn』の訳として，『焼け感』だけでなく，これとはやや

ニュアンスの異なる『ぴりっとする刺激』をも解説しているとしても，それは，複数の訳を提供する専門的な辞典として一般的なことであり，このことにより本件明細書との間に矛盾が生じるものではない」として，原告の主張を採用しなかった。

アルコールは，その種類や飲む人によって，のどを通る時の感覚が違うため，「バーニング感」と「焼け感」は同義ではないとする原告の主張にも一理あるという意見もあったが，特許明細書に用語の定義がなければ，辞書の字義に基づいて同義と判断するのは一般的だという意見が大勢であった。明細書の作成にあたり，１つの事項に様々な表現を使用したり，用語を言い換えたりするのは望ましくなく，また，用語についての定義をきちんと書くべきであるという指摘もあった。

イ　「アルコールの軽やか風味」について

(ア)　「軽やか風味」について，審決はこれを「アルコールが本来有する風味」であるとして明瞭性を認めたが，判決は明細書の記載や被告の主張によっても明瞭ということができず，実施可能要件違反についての取消事由は理由があるとした。

判決の方が論理的であり，正面から批判する意見はなかったものの，出願する側に立つと，判決の結論は厳し過ぎ，審決における明細書の解釈の方が理解できるとする意見が複数のメンバーから出された。

(イ)　本件明細書の記載では，「風味」が味を指すのか，香りを指すのか分からないし，明細書に記載された官能試験とどのように結びついているのかもわからないという意見や，「軽やか」の意味が解釈できず，蛇足で，明瞭性について救済することを難しくしているのではないかという意見があった。これに対し，そもそも，「軽やか風味」の意味が分からないと本件特許発明の実施をすることができないのであろうかと，疑問を呈する意見もあった。

(ウ)　審決取消訴訟において，被告は，「『アルコールの軽やか風味』とは，混合物であるアルコール飲料の風味ではなく，アルコール，すなわち，エチルアルコールという単物質の有する風味を指し，このことは，文言自体から明らかである。そして，アルコールが単物質である以上，その風味は１つであり，『アルコールの軽やかな風味』とは，その単一の風味を形容した呼称にすぎない」と主張したが，「アルコールが複数の風味を有することは，本件特許出願当時，当業者に周知されていた」として，被告の主張を採用しなかった。

この点について，被告はアルコールの有している複数の風味のことをまとめて「１つ」の風味と主張しているようにも思われ，そうすると，主張と判断がかみ合っていないのではないかとの意見があった。一方，エタノール単独では飲用されないことから，エタノールの単一の風味を指すという被告の主張に疑問を呈する意見が出され

た。

（エ）　判決では，「アルコール飲料にシュクラロースという異物を添加すれば，これによって，アルコールに起因する『苦味』及び『バーニング感』のみならず，これらと併存する『アルコールの軽やか風味』も影響を受ける可能性がある」と判断されているが，可能性を問題にし始めると，例えば医薬品の特許の場合，in vitro での実施例が明細書に記載されていても，in vivo で実際に効果があるとは限らないので，全て実施可能要件違反になってしまうおそれがあり，厳しい判断だという評価があった。

（オ）　明細書には，苦味とバーニング感の抑制についての比較試験結果の記載があることから，「風味向上剤」ではなく，「苦味・バーニング感抑制剤」とクレームに記載すればよかったのではないかという意見も出され，風味向上剤というクレームを立てるのであれば，明細書の記載も風味が良くなったか否かという結果のみを書けば良かったのではないかという指摘があった。

（２）　検討事項２（「シュクラロースの添加量及び試行錯誤」に係る実施可能要件及びサポート要件の判断）

本件明細書の記載に基づき，多種多様なアルコール飲料についてシュクラロースの添加量を決めることができるという本件審決の判断は誤りであるとしたことの妥当性について検討した。

苦味の抑制については，実施例が網羅されているが，バーニング感の抑制については，実験例１と実施例３のみで，サポート要件を満たすと言えるのか疑問視する意見があった。アルコールの濃度によっては，焼けの抑制ができるのかどうかについても疑問があり，実施可能要件を満たさないとする意見があった。一方，実施例の数が２つだけだとしても，代表的なものが示されていれば問題ないのではないか，との見方もあった。

以上

事例１０（特許医薬・食品２）

審判番号	不服２０１２－９６８９号（特願２０００－５６３２６２号） （平成２６年６月１１日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２７年７月３０日 平成２６年（行ケ）第１０２３３号（請求棄却）
発明の名称	粘膜保護用医薬としてのホスファチジルコリン
主な争点	特許法２９条２項（進歩性）
ポイント	引用発明の認定（引用文献が実験動物モデルでの試験結果である場合の認定），相違点の認定，相違点の判断

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。本願発明の名称は「粘膜保護用医薬としてのホスファチジルコリン」であり，本願発明は医薬発明に関するものである。審決は，実験動物モデルでの試験結果が記載された英語の学術論文から引用発明を認定した上で，本願発明に進歩性はないとする判断をした。判決は，引用発明の認定及び相違点の認定について審決には誤りがあると述べたものの，相違点の判断において審決は実質的に誤っているとはいえないとして，本願発明に進歩性がない旨の判断をし，原告（審判請求人）の請求を棄却した。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（審決での引用発明の認定について）

上位概念化して引用発明を認定したことの妥当性

（２）　検討事項２（判決での相違点１の判断について）

モデル動物での実験の結果を基礎に医薬発明の進歩性を否定したことの妥当性

（３）　検討事項３（審決及び判決での相違点２の判断について）

周知の製剤技術（遅延放出）を基礎に進歩性を否定したことの妥当性

３　審決の概要

（１）　本願発明

本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，次のとおりのものである。

「疾患治療のための有効濃度で，ｐＨに依存する遅延放出形態でのホスファチジルコリンを活性物質として含む，結腸における粘膜保護用医薬。」

（２） 刊行物１記載の発明

刊行物１には，「ＰＣの効果」の項に，「ＰＣが結腸粘膜の用量依存的修復を誘発した」と記載されていることから，ＰＣが活性物質として含まれること，結腸における粘膜に対する剤であること，が明らかである。

また，刊行物１には，「プロスタグランジンの細胞保護効果は，少なくとも部分的に，リン脂質濃度の限局的な増加を介することが示された［８］。しかしながら，外因性のリン脂質が単独で結腸粘膜上で細胞保護作用を奏する可能性があるかどうか，その結果としてリン脂質が結腸炎における結腸粘膜損傷の回復を強める可能性があるかどうかについては，まだ証明されていない。」，「本研究で，我々は同じモデルを２つの規定のリン脂質である，ホスファチジルコリン（ＰＣ）とホスファチジルイノシトール（ＰＩ）の潜在的有用性を評価するために用いた。」とあり，刊行物１の研究は，従来技術ではまだ証明されていなかったホスファチジルコリンの結腸粘膜損傷の回復を証明するものである。その結果として，刊行物１の４３ページにおいて粘膜保護効果と損傷粘膜の修復が確認されていることから，「結腸粘膜損傷の回復」が「粘膜保護」の結果であることが理解される。

そして，引用発明の「結腸における粘膜保護用剤」は，「結腸の切除部分の中への１５秒間４％の投与量での酢酸適用」が誘発した均一な結腸炎をモデルとして評価された，ホスファチジルコリンの結腸での粘膜保護用途である。

さらに，一定の投与濃度と投与量で結腸粘膜損傷が修復されていることから，刊行物１においても，結腸粘膜損傷に対する有効濃度，有効量が適用されている

そうすると，刊行物１には次の発明（以下，「引用発明」という。）が記載されていると認められる。

「結腸炎モデルにおいて結腸粘膜損傷の修復に有効な量のホスファチジルコリンを活性物質として含む，結腸における粘膜保護用剤」

（３） 対比

本願発明の「結腸における粘膜保護用医薬」は，例えば明細書に「本発明は，結腸および終末回腸（terminal ileum）（回腸嚢粘膜を含む）でのホスファチジルコリンの粘膜保護効果が有利となるような，疾患治療上，充分な量で，活性物質としてホスファチジルコリンを含む医薬に関する。」（段落【０００１】），「本発明の主題は，結腸で粘膜保護効果を達成するのに充分な治療上の有効量でのホスファチジルコリンを含む医薬である。」（段落【００１２】）等と記載されるように，ホスファチジルコリンの，結腸での粘膜保護作用に基づく医薬用途であることが明らかである。

本願発明の「疾患治療のための有効濃度」について，「濃度」としての説明は明細書に記載がなく，「治療上の有効量」について，段落【００１２】に記載があることから（上記参照），ホスファチジルコリンの，疾患治療のための有効「量」を意味し

ているとも理解され，その理解は，本件国際出願の明細書における「Ｍｅｎｇｅ（当審注：独語で量の意味）」との記載とも符合する。

したがって，本願発明と引用発明は，次の（一致点）及び（相違点１）～（相違点２）を有する。

（一致点）

「ホスファチジルコリンを活性物質として含む，結腸における粘膜保護用剤。」

（相違点１）

本願発明では，ホスファチジルコリンを「疾患治療のための有効濃度で」含む「医薬」であるのに対し，引用発明では，そのような特定がない点。

（相違点２）

本願発明では，ホスファチジルコリンを「ｐＨに依存する遅延放出形態で」含むものであるのに対し，引用発明では，そのような特定がない点。

（４） 判断

ア　相違点１について

上記「（３）　対比」で検討したとおり，引用発明の「結腸における粘膜保護用剤」は，ラットの酢酸誘導結腸炎をモデルとして評価された，ホスファチジルコリンの結腸での粘膜保護用途であり，当該モデルにおいては，一定の投与濃度と投与量で結腸粘膜損傷を修復していることから，結腸粘膜損傷治癒のための有効濃度が適用されているといえる。

そして，刊行物１において，「いくつかの研究が治療の可能性を改善するために行なわれているが，潰瘍性の結腸炎を含めて結腸炎の治療の最適モデルは，見つけられていない」という状況下で，「人間の潰瘍性の結腸炎といくつかの病理学的類似性を見せた」「均一な結腸炎」であって，「結腸の切除部分の中への１５秒間４％の投与量での酢酸適用」により誘発されたラットの酢酸誘導結腸炎が，ホスファチジルコリンの潜在的有用性を評価するためのモデルとして用いられていること，酢酸誘導結腸炎のような結腸炎の実験用モデルが，潜在的な治療薬のスクリーニングのための有益なツールであり得るとされていることから，当業者であれば，一定程度の信頼性を与える，人間の潰瘍性結腸炎のモデルであると認識するといえる。

その結果，導き出された結論として，「我々はＰＣとＰＩの両方がラットの酢酸誘導結腸炎の粘膜上の回復効果を有すると結論する。人間の潰瘍性結腸炎でのリン脂質の結腸への適用の潜在的有用性は，しかしながら，臨床的状況でのさらなる調査を必要とする。」と記載されている。そして，上述の各記載によれば，当業者は，刊行物

１におけるホスファチジルコリンの作用の検討は，ホスファチジルコリンの医薬品としての使用を想定してなされたものと理解できる。

また，刊行物１において，自然発生的な人間の結腸炎と複数のメカニズムを共通するモデルである酢酸誘導性の実験用結腸炎で，粘膜修復が確認されていることから，刊行物１の記載に接した当業者は，粘膜損傷を有する結腸疾患の患者に対してホスファチジルコリンを投与すれば，粘膜損傷が修復され，結腸疾患が治療できると期待する。

したがって，粘膜損傷が関与する結腸疾患の患者の治療に対する有用性が，「臨床的状況でのさらなる調査を必要とする」とはいえ，示唆されているといえ，ホスファチジルコリンを医薬として使用することは当業者が当然想到することである。

ここで，刊行物１には，「疾患治療のための有効濃度」について明示はないが，「ＰＣが結腸粘膜の用量依存的修復を誘発した」との記載のとおり，治療のためには一定以上の有効量が必要であることが理解されるし，「異なる投与量でのＰＣの効果」のみならず，「異なる時点で適用」，「単回投与」の各場合でのＰＣの効果について，投与量と投与頻度を変更し，その粘膜保護作用を検討している。

そして，通常，医薬とする場合には，有効量を適用することが当然であるし，有効成分の他に何らかの医薬として許容される担体を使用するものであるから，引用発明に係るホスファチジルコリンを治療に用いるにあたり，医薬として許容される製剤中に含ませることも，ごく通常行われることに過ぎない。

なお，刊行物１は，ホスファチジルコリンを「薬（the drug）」，「これらの薬剤（these agents）」とも記載しており，そのような態様を，本願発明では，「医薬」として認識したに過ぎないともいえる。

イ　相違点２について

本願発明の「ｐＨに依存する遅延放出形態」について，明細書には「経口の適用では，このような遅らせる形態で活性物質を放出する（遅延製剤）医薬が，特に適している。この活性物質放出の遅延は，胃酸に耐性で，活性物質をｐＨ依存形態で下部の回腸または結腸に放出するカバーシールドおよび／または担体マトリックスによって，最も有効に達成される。」（段落【０００９】），「経口で適用するホスファチジルコリンの製剤のために，近位の小腸での吸収を防ぐために遅延放出型を用いることが有利である。ホスファチジルコリンは，大きい容量の（例えば，０．８８ｍｌ含量）カプセル（例えば，ゼラチン製）に詰め込むことができる。これらを，例えば前述の Eudragit（登録商標）製剤などのアリールポリマーで被覆してもよい。Eudragit（登録商標）ＳおよびＬ製剤の組み合わせ（例えば，Eudragit（登録商標）Ｌ/Ｓ100）によって，終末回腸においてそうであるようなｐＨ＞６．４での遅延放出が保証される。Eudragit（登録商標）製剤およびそれらの混合物（Ｌ，Ｓ，およびＲ製

剤）の使用は，ずいぶん前から確立されている。加えて，課題に対する最良の解決を提供することが示される場合，終末回腸でのホスファチジルコリンの特異的な放出のために，他のカバーシールド材料または適用剤形が（新開発も）用いられ得る。」（段落【００１０】）と記載されており，経口で適用したホスファチジルコリンを，結腸において作用させることを目的としていることが理解される。

引用発明の「結腸における粘膜保護用剤」は，刊行物１において，結腸へ直接ホスファチジルコリンを適用するという実験条件で用いられている。

一方，結腸の炎症を改善させる剤を，結腸に到達させてその炎症を改善させるために，結腸のｐＨで溶解する遅延放出形態として経口で用いることは，刊行物２及び３に記載されるとおり，当業者によく知られている。

してみると，刊行物１発明の「結腸における粘膜保護用剤」を，結腸で作用させることを目的として，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることは当業者が容易になし得ることである。

ウ　効果について

本願の明細書において，例１として「ＲＴ－ＰＣＲを用いた胃腸管のＭＤＲ３－ＲＮＡによるＭＤＲ３類似タンパク質の決定。」（段落【００２２】），例２として「ＭＤＲ３類似タンパク質（ＲＮＡ）の回腸嚢上皮における発現。」（段落【００３０】），および例３として「健康な対象，クローン病および潰瘍性大腸炎の患者の終末回腸におけるＭＤＲ３類似タンパク質（ＲＮＡ）の発現」（段落【００３１】）が記載されており，リン脂質トランスポーターであるＭＤＲ３関連タンパク質と，潰瘍性大腸炎の関係は示されているものの（段落【００１３】～【００２０】），ホスファチジルコリンを含むｐＨに依存する遅延放出形態での医薬の，「結腸における粘膜保護」効果は，本願の明細書の記載において具体的に確認するデータは示されていない。

一方，引用発明に係る「結腸における粘膜保護用剤」は，結腸炎のモデルである結腸粘膜が，ホスファチジルコリンにより用量依存的に修復されることを確認しており，当該モデルはラットの切除されたインビトロの酢酸誘導結腸炎ではあるものの，その試験方法と得られた結果も詳細に記載されており，刊行物１の記載から結腸粘膜保護効果は期待できる。また，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることにより，結腸へ必要量のホスファチジルコリンを到達させる効果があることも，刊行物２，及び刊行物３の記載から予測される範囲のものである。

してみると，本願発明の効果は，刊行物１～３から予測される範囲内の効果である。

４　判決の概要

（１）　取消事由１（引用発明の認定の誤り）及び取消事由２（相違点１の認定の誤り）について

ア　刊行物１において，ホスファチジルコリンによる結腸粘膜損傷の修復を示したモデルとして具体的に記載されているのは，「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」のみであるから，引用発明は，「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルにおいて結腸粘膜損傷の修復に有効な量のホスファチジルコリンを活性物質として含む，結腸における粘膜保護用剤」と認定すべきである。

したがって，審決における引用発明の認定には，誤りがある。

イ　上記のとおり引用発明を認定するのであるから，相違点１は，次のとおり認定されるべきである。

本願発明では，ホスファチジルコリンを「疾患治療のための有効濃度で」含む「医薬」であるのに対し，引用発明では，ホスファチジルコリンを「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルにおいて結腸粘膜損傷の修復に有効な量で」含む「薬剤」である点。

ウ　しかしながら，引用発明の認定の誤り及び相違点１の認定の誤りにもかかわらず，次に述べるとおり，相違点１についての判断において，審決は実質的に誤っているとはいえないから，取消事由１及び取消事由２は，審決取消しの理由とはならない。

（２）　取消事由３（相違点１についての判断の誤り）について

ア　（１）において認定した相違点１について判断する。

(ア)　刊行物１には，「我々はＰＣ（注：ホスファチジルコリン）とＰＩの両方がラットの酢酸誘導結腸炎の粘膜上の回復効果を有すると結論する。人間の潰瘍性結腸炎でのリン脂質の結腸への適用の潜在的有用性は，しかしながら，臨床的状況でのさらなる調査を必要とする。」，「酢酸誘導結腸炎のような，結腸炎の実験用モデルは，それゆえ潜在的な治療薬のスクリーニングのための有益なツールであり得る。」との記載がある。

このことからすれば，刊行物１に記載された「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」を用いた研究は，人間の結腸炎に対するホスファチジルコリンの有用性を検討するための，前臨床研究と位置付けることができる。

さらに，刊行物１には，「以前の研究で，我々は結腸の切除部分の中への１５秒間４％の投与量での酢酸適用が，酢酸点滴後の４日目に評価されたとおり，均一な結腸炎を誘発したことを示した［１１］。さらに誘発された結腸炎は，人間の潰瘍性の結

腸炎といくつかの病理学的類似性を見せた［１１］。」，「アラキドン酸代謝が，人間の炎症性腸疾患で見られるものとの比較において，酢酸誘導結腸炎におけるものと極めて類似していることが示された［１３］。結腸炎は多種多様な刺激によって引き起こされ得るという事実にもかかわらず，これは，同じ解決可能な炎症性要因が最終応答を調節することを暗示するかもしれない［１３］。それゆえ，おそらく，結腸形態学に関しての高度の類似性が，結腸炎の病因にかかわらず存在する。さらに，自然発生的な人間の結腸炎に存在していることを知られた他のメカニズム，例えば，粘膜透過性の増加，血管新生の変化と粘膜酵素（例えばカルボキシペプチダーゼ）活性の減少，が，酢酸誘導性の実験用結腸炎においてもまた生じると報告されている［１４－１６］。酢酸誘導結腸炎のような，結腸炎の実験用モデルは，それゆえ潜在的な治療薬のスクリーニングのための有益なツールであり得る。」との記載がある。このことからすれば，刊行物１に記載された，ラットにおける酢酸誘導結腸炎は，人間の潰瘍性の結腸炎，炎症性腸疾患及び自然発生的な結腸炎と，病理学的類似性，アラキドン酸代謝における類似性，結腸形態学的類似性，メカニズム的類似性等を有しているといえ，薬剤の効果及び安全性に関し，人間との類似性を当業者が期待することができたものであるといえる。したがって，刊行物１に記載された「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」に対する知見は，人間にも適用できるものと当業者が期待できたというべきである。

よって，引用発明のラットを用いたモデルを人間に適用すること，及び引用発明の酢酸誘導結腸炎モデルを自然発生的な結腸炎に適用することは，当業者が容易になし得ることである。

（イ）　ラット等の動物モデルの結果に基づいて，その薬剤を人間に適用するに当たり，その量は，単純にそのまま適用されるものではないことは，当業者にとって自明のことである。刊行物１には，ホスファチジルコリンが用量依存的に有効であることが記載されているのであるから，これに基づいて人間への適用に必要な量を算出し検討することは，当業者であれば当然行う事項であるし，副作用の危険性を考慮した上，当業者は，過剰投与にならない程度の有効量や有効濃度の設定を当然行うといえる。有効量や有効濃度を具体的に設定すること自体は容易ではない場合も考えられるが，本願発明においても，疾患治療のための有効濃度を具体的に特定しているわけではない。

よって，引用発明から疾患治療のための有効濃度を設定することは，当業者が容易になし得ることである。

（ウ）　したがって，引用発明及び刊行物１の記載から，ホスファチジルコリンを，人間の結腸における粘膜保護用医薬として用いようとすること，及びその際の有効量や

有効濃度を設定しようとすることは，当業者が容易になし得たことというべきである。

よって，審決の相違点１についての判断に，実質的な誤りはない。

（３） 取消事由４（相違点２についての判断の誤り）について

ア　原告は，要するに，①刊行物２の有効成分はホスファチジルコリンではなく，有効成分と被覆剤等の間に望まれない相互作用が生じる場合もあるから，刊行物２を引用発明に組み合わせる動機はない点，②刊行物２では，経口投与されると，胃を通過して，結腸においてほぼすべてを放出できる被覆材が設けられるが，本願発明では，有効成分を放出することなく胃を通過することを意図していない点，③刊行物３には，有効成分としてホスファチジルコリンを用いることの開示がない点を主張する。

イ　上記主張①及び③について

刊行物２及び３のみならず，結腸の炎症を改善させる剤を結腸に到達させてその炎症を改善させるために，結腸のｐＨで溶解する遅延放出形態として経口で用いることは，結腸の炎症を改善させる剤の有効成分が何であるかにかかわらず，本願優先日前から，広く行われていたことである（乙５，６）。また，炎症の改善に限らず，「腸内へ希釈されずに到達させたい薬物などの製剤は，胃内で崩壊せず，腸内に移行してから崩壊するようにしたい」（乙１１の「腸溶剤」，「腸溶コーティング」の項）という技術思想で，ｐＨに依存する遅延放出形態である，腸溶剤，腸溶コーティングが用いられることも，当業者に周知であった。腸溶剤，腸溶コーティングは，ｐＨの差を利用して，胃におけるよりも遅れて腸に到達してから崩壊するように作られたもの，すなわち，「ｐＨに依存する遅延放出形態」である（乙１０の「腸溶コーティング」の項）。そして，本願優先日当時，ホスファチジルコリンを「ｐＨに依存する遅延放出形態」とすることを妨げる事情があったとは推認できず，原告もそのような事情を具体的に主張立証しているわけではない。したがって，引用発明のホスファチジルコリンを「結腸の炎症を改善させる剤」として用いようとした場合に，結腸で作用させることを目的として，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることは，当業者が容易になし得たことといえる。

ウ　上記主張②について

本願発明の特許請求の範囲には，有効成分を放出することなく胃を通過することを排除する趣旨の記載はない。また，本願明細書の段落【０００９】の記載「経口の適用では，このような遅らせる形態で活性物質を放出する（遅延製剤）医薬が，特に適している。この活性物質放出の遅延は，胃酸に耐性で，活性物質をｐＨ依存形態で下部の回腸または結腸に放出するカバーシールドおよび／または担体マトリックスに

よって，最も有効に達成される。」からみて，「疾患治療に必要な量のホスファチジルコリンを下部の結腸または回腸にて放出できるようにする」ためには，薬剤が胃でも放出されながら通過してもよいかもしれないがその量は少ないことが好ましく，「薬剤の有効成分を放出することなく胃を通過すること」はなお好ましいことが自明であるから，有効成分を放出することなく胃を通過することが排除されているとは認められない。

したがって，上記主張②は，本願発明の特許請求の範囲及び本願明細書の記載に基づかずに刊行物２との相違を述べるものであり，失当である。

（４） 取消事由５（本願発明の効果についての判断の誤り）について

ア　原告は，要するに，①本願明細書の段落【０００８】～【００１２】の記載から，本願発明が結腸における粘膜保護を示すことは明らかである点，②刊行物１においてラットの結腸炎モデルで結腸粘膜保護効果が認められたとしても，人間の自然発生的な結腸炎における結腸粘膜保護効果が期待できるとはいえない点，③刊行物２，３には，ホスファチジルコリンについて記載はないから，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることにより結腸へ必要量のホスファチジルコリンを到達させる効果が予測される範囲内とはいえない点，及び④甲１５及び甲１６の記載は，本願発明の医薬による人間の結腸の粘膜保護効果について確認し，裏付けるものである点を主張する。

イ　上記主張①～③について

刊行物１には，結腸炎のモデルである結腸粘膜が，ホスファチジルコリンにより用量依存的に修復されることが記載されており，当該モデルはラットにおける酢酸誘導結腸炎ではあるものの，その試験方法と得られた結果も詳細に記載されているから，人間での結腸粘膜保護効果を期待できるといえる。また，ｐＨに依存する遅延放出形態とすることにより，結腸へ必要量のホスファチジルコリンを到達させることは，上記３に記載したように，当業者が容易になし得たことといえ，その結果，人間での結腸粘膜保護効果を奏するであろうことも，当業者の予測の範囲内のことといえる。

一方，本願明細書の段落【０００８】～【００１２】には，ホスファチジルコリンを経口製剤とするための手段が説明されているが，具体的には，ｐＨに依存する遅延放出形態としての，既に確立されている Eudragit（登録商標）製剤の使用，経口適用に適した剤形と，活性物質含有量が「１～５００ｍｇ」及び「１００～３００ｍｇ」と記載されているのみであり，また，本願明細書の実施例には，リン脂質トランスポーターであるＭＤＲ３関連タンパク質と，潰瘍性大腸炎の関係が示されているのみであって，患者へのホスファチジルコリンの投与が，結腸における粘膜保護効果を示すことまでは記載されていない。つまり，本願明細書には，本願発明が結腸においてどの程度の粘膜保護を示すのかは明らかにされていない。

上記主張①～③は，失当である。

ウ　上記主張④について

該主張の根拠となる甲１５及び１６は，いずれも本願の出願から１０年以上経過後に発表又は頒布されたものであり，その内容も，本願出願前から当業者に周知の事項であったともいえないから，これらに記載された事項を，本願明細書の内容を補足するものとして参酌することはできない。したがって，上記主張④は失当である。

エ　よって，本願発明が，引用発明からでは予測できないほどの顕著な効果を奏するものとは推認できず，この点に関する審決の判断に誤りはない。

５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１（審決での引用発明の認定について）

審決における引用発明の認定（「結腸炎モデルにおいて結腸粘膜損傷の修復に有効な量のホスファチジルコリンを活性物質として含む，結腸における粘膜保護用剤」，前記３（２））に対し，原告は，刊行物１において結腸粘膜損傷の修復を示したのは，ラットにおける酢酸誘導結腸炎モデルにおいてのみであり，引用発明はあらゆる結腸炎モデルに適応可能であるわけではないことから，引用発明は，「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルにおいて結腸粘膜損傷の修復に有効な量のホスファチジルコリンを活性物質として含む，結腸における粘膜保護用剤」と認定すべきと主張した。これに対し，被告は，ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルは，結腸炎治療用化合物の試験台として適切な結腸炎モデルの一つであるから，下位概念である「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」を，上位概念である「結腸炎モデル」と認定したことに誤りはないと主張した。

これらの主張を踏まえ，審決における引用発明の認定，特に，刊行物１に記載された「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」（下位概念）を，「結腸炎モデル」（ヒトを含む，上位概念）まで拡張して認定することについて議論がなされた。

刊行物１には，ラットを使用した実験結果しか記載されていないにもかかわらず，審決には上位概念化（ヒトにまで拡張）された発明が記載されているとした理由が説明されていない，理由もなく上位概念化されるのは不適切であるという指摘があった。これに対し，動物モデルを用いた実験はヒトへの適用を前提としていることを理由に拡張したのではないかという意見，刊行物の結果の項にはラットを使用した実験のデータが記載されているのみであるが，刊行物の考察の項ではラットに限定して議論していない場合，上位概念化も可能と思うという意見が出された。一方動物モデルは，そのモデルで得られた効果からヒトの治療効果を外挿によって予測するために用いられるものであるし，代謝系が異なるラットについての発明での結果をヒトにまで

拡張するのは無理があるのではないかという意見が出された。また，「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」が「結腸炎」の疾患モデルとして確立したものであれば，上位概念で認定することは可能と思うが，この事件では，刊行物に記載されたモデルが結腸炎の疾患モデルとして妥当かという点が争点となっているので，引用発明を下位概念で認定する判決の方が適切だという意見が出された。

審決には，「ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデル」を「結腸炎モデル」と広く認定した理由の説明がないが，相違点１の判断では，ラットの酢酸誘導結腸炎モデルをスタートとして容易想到性を検討していることから，引用発明の認定で引用発明を上位概念化し，本願発明と引用発明の相違点を少なくしようとする意図はなかったのではないか，取消事由の一つとして引用発明の認定の誤りを指摘されたので，上位概念化に誤りはないと反論しただけのようにも思えるとの指摘が出された。また，この審決は，相違点１の判断で検討されている内容と抽出された相違点１が一致していないという点もあり，論理的ではない審決だという意見があった。

（２） 検討事項２（判決での相違点１の判断について）

判決が認定した本願発明と引用発明の相違点１（「本願発明では，ホスファチジルコリンを『疾患治療のための有効濃度で』含む『医薬』であるのに対し，引用発明では，ホスファチジルコリンを『ラットを用いた酢酸誘導結腸炎モデルにおいて結腸粘膜損傷の修復に有効な量で』含む『薬剤』である点」，前記４（１）イ）について，引用発明のラットを用いたモデルを人間に適用すること，及び引用発明の酢酸誘導結腸炎モデルを自然発生的な結腸炎に適用することは，当業者が容易になし得ることであり，また，引用発明から疾患治療のための有効濃度を設定することは，当業者が容易になし得ることであるとして，当該相違点１は引用発明及び刊行物１の記載から当業者が容易になし得たことというべきと判示した（前記４（２）ア）ことについて議論がなされた。

ア　モデル動物での実験の結果を基礎に医薬発明の進歩性を否定したことについて

医薬品の開発は，試験管内での実験，モデル動物を使用した実験，ヒトにおける臨床試験と進むのが通常であることから，動物実験の結果が示されれば，それはヒトに適用できるとして，医薬用途発明の特許の成立を否定することは正しいことであろうかという問題提起がなされた。

これに対し，薬剤に対する反応性は動物種により異なる場合があるので，全ての場合に当てはまる一般論とすることはできないという意見が出された。一方，刊行物１が特許文献ならヒトへの適用が記載されているかもしれないが，動物実験しか行っていない学術文献では必ずしもヒトに対する言及があるとも限らないところ，医学の研究自体はヒトへの応用を見据えたものであることが実態と考えられるため，結論とし

て裁判所のような判断となるのはおかしくないという意見，基本的なプラクティスとしては，動物実験の結果をヒトに適用することは妥当であり，動物からヒトへの適用で何らかの困難性がある場合に，その困難性を解決していれば，その点を発明特定事項として組み込めば進歩性のある発明となる可能性もあると思われるという意見が出された。

また，今回の事例では，本願発明はヒト用との限定がされていないのでラットにおける酢酸誘導結腸炎モデルの治療も含まれており，このため，この様な本願発明に対して，ラットを用いた実験結果が記載された刊行物を引用例とすることは妥当で，本願発明からラットの酢酸誘導結腸炎モデルから想定される病態を除かなければ，原告の主張は有効なものにはならないという意見，裁判所は本願発明がヒト用であることを前提として議論していることに疑問を感じるという意見があった。これに対して，この事件では，原告の主張には特許請求の範囲の記載に基づかないものが多数あるところ，その全てを特許請求の範囲の記載に基づかないことを理由として門前払いをすると原告が納得しないため，進歩性判断のポイントとなる部分については原告の主張を取り上げて判断したのであろうという意見が出された。

イ　刊行物１の記載について

判決では，刊行物１の考察の項における様々な記述を根拠に判断がなされているが，そこには刊行物１において参考文献として引用された文献（いわゆる「孫引き文献」）に記載された事項が含まれているところ，これらの孫引き文献の記載内容を確認しないと，判断を誤る可能性があるという意見が出された。これに対して，刊行物１の考察の記載は，当該分野の当業者の一人が，そのように考えている根拠とはなるだろうという意見，刊行物１の記載が明らかに合理性を欠くというような場合でない限り，刊行物１の記載に誤りがあることの主張・立証は原告の役割で，内容の確認は裁判所の役割ではないと思うという意見が出された。

（３）　検討事項３（審決及び判決での相違点２の判断について）

相違点２（「本願発明では，ホスファチジルコリンを『ｐＨに依存する遅延放出形態で』含むものであるのに対し，引用発明では，そのような特定がない点」，前記３（３））について，審決は，結腸の炎症を改善させる剤を，結腸に到達させてその炎症を改善させるために結腸のｐＨで溶解する遅延放出形態として経口で用いることは，刊行物２及び３に記載されるとおり，当業者によく知られていることを根拠に，本願発明と引用発明の相違点２は容易になし得ることと判断し（前記３（４）イ），また，判決では，結腸の炎症を改善させる剤を結腸に到達させてその炎症を改善させるために，結腸のｐＨで溶解する遅延放出形態として経口で用いることは，本願優先日前から，広く行われていたことで，かつ，「腸内へ希釈されずに到達させたい薬物

などの製剤は，胃内で崩壊せず，腸内に移行してから崩壊するようにしたい」という技術思想で，ｐＨに依存する遅延放出形態である，腸溶剤，腸溶コーティングが用いられることも，当業者に周知であったことを根拠に，相違点２は容易になし得ることと判断した（前記４（３））。

これらの判断について，医薬の発明で腸溶剤を拒絶する場合の通常の判断ではないかとの意見が出されたところ，それに対する，特段のコメントはなかった。

なお，審決・判決における相違点２の判断とは直接関係はないものの，本願発明と引用発明との投与経路（剤形）の相違について，以下のような議論が行われた。

本願発明は，特許請求の範囲の記載から経口薬を意味すると思われるが，刊行物１の動物実験では経口で投与していない。剤型が変わると効果も変わるが，それでも容易と判断されるのかという疑問が出された。これに対し，刊行物１に記載された用途の議論を剤形の話と絡めてするのであれば，原告は，審決が相違点を用途と製剤とに分断して検討していることを誤りと主張しなければいけなかったと考えるという意見や，本願発明と引用発明の相違点として，引用発明が経口投与ではなく結腸への直接の注入である点を強調すべきであったという意見が出された。

事例１１（特許医薬・食品３）

審判番号	不服２０１２－２０６４６号（特願２００７－５３１２７２号） （平成２６年１０月２７日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２８年３月３１日 平成２７年（行ケ）第１００５２号（請求棄却）
発明の名称	ナルメフェン及びそれの類似体を使用する疾患の処置
主な争点	特許法３６条６項１号，同条４項１号（サポート要件，実施可能要件）
ポイント	医薬用途発明において，サポート要件，実施可能要件を満たすために求められる記載

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。発明の名称は，「ナルメフェン及びそれの類似体を使用する疾患の処置」であり，本願発明は医薬用途に関する発明である。審決は，新規性欠如，記載要件違反（サポート要件，実施可能要件）を指摘して，本願発明について特許を受けることができないと判断した。判決は，記載要件違反（サポート要件，実施可能要件）についての審決の判断に誤りはないと述べて，原告（特許出願人）の請求を棄却した。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（記載要件についての判断手法の妥当性）

判決において，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」が，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」としての有用性を有することについての客観的な裏付けとなる記載が明細書になく，そのような場合には，薬理試験結果等を出願後に示してもそれらを参酌することはできないとの判断について。

（２）　検討事項２（記載要件についての判断の妥当性）

ア　判決において，化合物が「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」としての有用性を有するというためには，当該化合物がヒト又は動物の生体内におけるＢ型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを当業者が理解できるように記載されている必要があるとの判断について。

イ　「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」の新たな医薬用途発明の場合に，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」と化学構造は類似するが「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」には含まれない公知化合物を使用した薬理試験結果が提出されたときの記載要件の判断について。

３　審決の概要

（１）　本願発明

本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，次の事項により特定される発明である。

「【請求項１】

Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染，器官の損傷が肝臓の損傷，肺の損傷，及び腎臓の損傷であるところの器官の損傷，並びに，クローン病，潰瘍性大腸炎，及び肺繊維症からなる群より選択された，スーパーオキサイドアニオンラジカル，ＴＮＦ－α，又はｉＮＯＳ，の過剰生産と関連させられた疾患より選択された健康状態を予防する又は治療するための医薬において，

それは，式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物の治療的な量をそれを必要とするヒト又は動物へ投与することを具備すると共に，

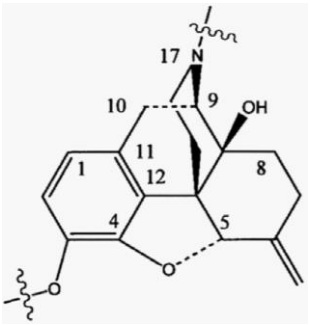
Ｒは，Ｈ，アルキル，アリル，フェニル，ベンジル，又は（CH_2）mR_4であると共に，

ｍは，０から６までであると共に，

R_4は，環の構造であることができると共に，

Ａは，

【化１】



であると共に，，

Ｘは，水素，アリル，シンナモイル，クロトニル，（CH_2）C_6H_5－４Ｆ，（CH_2）$_nC=CR_1R_2$，（CH_2）$_nC\equiv CR_3$，（CH_2）$_nR_5$，及び（CH_2）$_mCHR_6R_7$であることができると共に，

ｍは，０から６までであると共に，

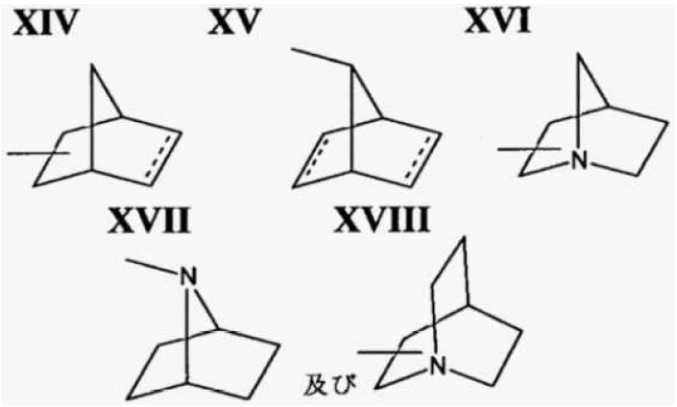
ｎは，０から６までであると共に，

R_3は，Ｈ，アルキル，又はR_4と同じものであると共に，

R_4は，上に記載されたものであると共に，

R_5は，アルキル，ＣＮ，COR_8，又は以下に続く構造

【化２】



からなる群より選択された構造であることができると共に，

Ｙは，Ｏであることができると共に，

R_6及びR_7は，各々独立に，上に定義されたようなR_4と同じものであると共に，

R_8は，アルキル，上に定義されたようなR_4と同じもの，又は，R_5が，上に記載された構造（ＩＸ－ＸＶＩＩＩ）であることができるとき，R_5と同じものである，医薬。」

（２） 判断

ア　特許法第３６条第６項第１号について

特許法第３６条第６項第１号の判断は，請求項に係る発明が，発明の詳細な説明において，発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行われる。そして，請求項に係る発明が，発明の詳細な説明において，発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合には，請求項に係る発明は，発明の詳細な説明に実質的に記載されているとはいえず，特許法第３６条第６項第１号の規定に反するものとなる。

これを本願についてみると，本願発明は，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬において」，ナルメフェンを含む「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」「の治療的な量をそれを必要とするヒト又は動物へ投与することを具備する医薬」に関するものを包含しており，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」を「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬」とすることを課題とするものである。

そして，本願において発明の課題が解決できることを当業者が理解できるためには，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」が，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防する又は治療する」という医薬用途において有用なものであることが理解できる必要がある。

ここで，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」はナルメフェンを含む，公知の化合物である。

しかし，上記化合物が「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染」に使用されたことは記載されていない。また，摘示事項アないしウに，ウィルス感染に関する記載はあるものの，予防または治療すべき状態の羅列列挙の一部に過ぎず，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」が，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬」として使用できることの客観的な根拠を伴った記載ではない。

したがって，発明の詳細な説明の記載によって，本願発明，すなわち，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬において」，ナルメフェンを含む「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」「の治療的な量をそれを必要とするヒト又は動物へ投与することを具備する医薬」が記載されたものとはいえないから，本願発明は，発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。

イ　特許法第３６条第４項第１号について

上記，（ア）に記載のとおり，本願明細書には，予防または治療すべき状態について，羅列列挙されるのみで，具体的に「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」を用いることにより，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染」を予防する又は治療することができるのかについて，実際に確認した実施例が何ら記載されていない。さらに，実施例に変わる理論的説明により，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」を用いることにより，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染」を予防する又は治療することができることが明らかにされているとも認められない。

そして，当該技術分野において，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」と，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染」についての関係が明らかであったという技術常識が，本願の優先日当時に存在していたとも認めることはできない。

そうしてみると，本願の発明の詳細な説明の記載は，所期の医薬として使用できるように記載されているとはいえない。

したがって，本願発明については，本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。

ウ　記載不備のむすび

よって，本願発明に係る出願は，特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしておらず，また，発明の詳細な説明の記載が同法同条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

４　判決の概要

取消事由２（記載要件についての判断手法及び判断の誤り）について

（１）　特許法３６条６項１号（サポート要件）について

ア　特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載について，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要件として規定している。

特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。そして，特許請求の範囲が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくても，当業者が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範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである（知財高裁平成１７年１１月１１日大合議判決）。

イ　本願発明は，「Ｂ型肝炎により選択された，ウィルス性の感染」を「予防又は治療するための医薬」において，「ナルメフェンを含む６－メチレンモルヒナン類（式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物）の治療的な量を，それを必要とするヒト又は動物へ投与することを具備する医薬」を発明として含むものであり，同発明は，ナルメフェンを含む６－メチレンモルヒナン類（式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物）の新しい医学的な用途として，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」という用途を提供することを課題とするものである。

上記課題が解決できることを当業者において認識するためには，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」が，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」としての有用性を有すること，すなわちヒト又は動物の生体内におけるＢ型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを理解できる必要がある。

しかし，本願明細書において，Ｂ型肝炎ウィルスの感染に関する記載がされているのは，【００３４】，【００３５】，【００５４】及び【００７２】のみであり，これらの記載はいずれも，本願発明が，予防又は治療すべき状態の一つとしてウィルス

感染を挙げているものにすぎず，実際にＢ型肝炎ウィルスの感染の予防又は治療に関して有用性があることを客観的に記載しているものではない。そして，本願明細書には，他に，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」が，生体内におけるＢ型肝炎ウィルスに対して増殖抑制作用等の医薬的に有用な作用効果を有することを技術的に裏付ける薬理試験の結果や実施例等の客観的な事実の記載は一切ない。また，本願出願時，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」がそのような作用効果を有することについての技術常識が存在したことを証する証拠はなく，そのような作用効果が，当業者が出願時の技術常識に照らして認識できる範囲のものであるとも認められない。

一般に本願発明のような医薬用途発明においては，一定の予防又は治療すべき状態に対して，特定の医薬を投与するという用途を記載するのみで，その作用効果について何ら客観的な裏付けとなる記載を伴わず，そのような技術常識もない場合には，当業者において，実際に有用性を有するか，すなわち，課題を解決できるかどうかを予測することは困難である。

そうすると，本願明細書の発明の詳細な説明には，式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物が，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」という医薬用途において使用できること，すなわちヒト又は動物の生体内におけるＢ型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを当業者が理解できるように記載されているとはいえない。

したがって，本願発明は，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識により当業者が課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められず，特許法３６条６項１号の規定を満たさない。

（２） 特許法３６条４項１号（実施可能要件）について

発明の詳細な説明の記載は，「経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」を要する（特許法３６条４項１号）。

前記（１）で判示したところによれば，本願明細書の発明の詳細な説明には，式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物を「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」として使用できることが，当業者が理解できるように記載されているとはいえない。

したがって，本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。

（３） 原告の主張について

ア　審決の判断手法の誤りについて

原告は，審決が，審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果について，こ

れらの各試験結果の記載が，本願の出願当初の明細書等の開示範囲を超えたものであるか，又は本願発明の効果の範囲内での補充にすぎないものであるかの判断を行うべきであり，当該判断を怠って，実施可能要件及びサポート要件に規定する要件を満たさないと判断した審決には，判断手法に誤りがあると主張する。

しかし，一般に明細書に薬理試験結果等が記載されており，その補充等のために，出願後に意見書や薬理試験結果等を提出することが許される場合はあるとしても，本願明細書の発明の詳細な説明には，式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物を，Ｂ型肝炎ウィルスの感染を予防又は治療するために用いるという用途が記載されているのみで，当該用途における化合物の有用性について客観的な裏付けとなる記載が全くないのであり，このような場合にまで，出願後に提出した薬理試験結果や基礎出願の試験結果を考慮することは，前記（１）アで述べた特許制度の趣旨から許されないというべきである。

そうすると，原告が，審判手続において，審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果を参酌すべき旨を主張していたことからすれば（甲１１，１３），審決において，同主張を明示的に排斥することが相当であったとはいえるとしても，出願後に提出された薬理試験結果である審判請求書添付の試験結果や，基礎出願の試験結果は，本願明細書に記載された本願発明の効果の範囲内で試験結果を補充するものということはできないから（その上，後記イのとおり，これらの試験結果を考慮したとしても，式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物のＢ型肝炎ウィルスの感染の予防又は治療に対する有用性を裏付けるものとは認められない。），これらの資料を考慮しないで，サポート要件及び実施可能要件を満たさないとの判断をした審決の判断手法が違法であるということはできない。また，その点が審決の判断を左右するものとは認められないから，審決の取消事由には当たらない。

なお，原告は，本願明細書の記載は，本願の出願人による実証に基づいて導き出されたものである旨をも主張している。しかし，仮にそうであったとしても，そのことは上記判断を左右するものではないし，そもそも，後記イのとおり，本訴においても，本願発明の「式Ｒ－Ａ－Ｘ」に当たる化合物のＢ型肝炎ウィルスの感染の予防又は治療に対する有用性を裏付ける客観的資料は何ら提出されていないことからすれば，同主張を認めることはできない。

イ　審決の判断の誤りについて

上記アで判示したところによれば，審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果を参酌すべきであったとは認められないから，その余の点について判断するまでもなく，審決の判断の誤りをいう原告の主張は理由がない。

また，事案に鑑み，審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果について念のため検討しても，以下のとおり，これらの試験結果は，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」のＢ型肝炎ウィルスの感染の予防又は治療に対する有用性を裏付けるものとは認めら

れない。

審判請求書添付の試験結果（甲１１）には，グラム陰性敗血症性ショックに関与するリポ多糖体（ＬＰＳ）は，ＴＮＦ－αを含む複数のサイトカインを過度に放出させ，臓器上に炎症ダメージ傷を生じさせるところ，ナルメフェンとナルトレキソンは，共に，マウスにおいてＬＰＳ／ｄ－ガラクトサミンによって誘発されたＴＮＦ－αの放出を低減させることを示す試験結果が記載され（表４），また，ナルメフェンとナルトレキソンは，ＬＰＳによって誘発されるＮＦｋＢやＩＬ－６の放出を低減させることなどを示す試験結果（表１，２）も記載されている（なお，審判手続において原告が提出した回答書〔甲１３〕の表１には，上記表４中の試験結果と同じものが記載されている。）。

しかし，審判請求書添付の試験結果は，いずれも，ナルメフェンがＢ型肝炎ウィルスの増殖を抑制することを確認するものではない。

また，基礎出願（甲１５）には，例１７ないし例２０において，ラットにＬＰＳを投与した場合に，ナルトレキソン（化合物ＸＸＶ）が，ＴＮＦ－αの産生を抑制すること，肝臓の機能を向上させること及び生存率を向上させることなどが記載されている。

しかし，基礎出願の試験結果は，いずれも，本願発明の式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物を用いるものではなく，また，生体内におけるＢ型肝炎ウィルスの増殖を抑制することを確認するものでもない。

なお，原告は，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染」，すなわち「Ｂ型肝炎」におけるＢ型肝炎ウィルスによる作用によって引き起こされる「損傷」が，甲１６文献（２０１５年５月１５日印刷のWikipedia〔ウィキペディア〕のHepatitisＢの欄）を参照すれば，本願発明の「肝臓の損傷」と類似のものであることが理解できるから，当業者は，基礎出願から，本願発明の「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染」に対する本願発明の「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」の医薬としての有用性を十分に推定することができるとも主張する。

しかし，甲１６文献には，Ｂ型肝炎ウィルスは，肝細胞における複製によって肝臓の機能を妨げること，当該ウィルスの感染の間に，宿主の免疫応答は，肝細胞の損傷及びウィルスの清掃の両方を引き起こすことなどが記載されているものの，同文献の記載は，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」について，生体内における「Ｂ型肝炎のウィルス性の感染」自体の「予防又は治療」，すなわちＢ型肝炎ウィルスの増殖を抑制することに関する具体的な根拠を示すものではなく，原告の上記主張は理由がない。

したがって，審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果は，いずれも本願発明の式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物と，生体内におけるＢ型肝炎ウィルスの増殖を抑制することとの関係を示すものではなく，そのような関係を示す技術常識があるとも認められず，同化合物が，Ｂ型肝炎ウィルスの感染の予防又は治療という医薬用途において

有用であることを当業者が理解することができるものではないから，仮に，これらの試験結果を考慮したとしても，審決の結論に誤りはない。

５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１（記載要件についての判断手法の妥当性）

判決において，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」が，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」としての有用性を有することについての客観的な裏付けとなる記載が明細書になく，そのような場合には，薬理試験結果等を出願後に示してもそれらを参酌することはできないとの判断について検討した。

また，ある化合物の薬理試験結果が明細書に記載されていた場合や，理論的根拠のみが明細書に記載されていた場合についても，薬理試験結果を出願後に提示することをどのように判断するのが妥当かについて検討を行った。

ア　判決について

本件の明細書には実際の薬理効果については何も記載されていないから薬理試験結果の後出しが認められなくても仕方がない，今回のケースでは後出しが認められないのは納得できる，などの意見が出され，判決における上記判断は妥当であったとの見解で一致した。

イ　ある化合物の薬理試験結果が明細書に記載されていた場合について

明細書に薬理試験結果が記載された化合物と近い化学構造を有するの化合物（類縁体）については，薬理試験結果の後出しも認めてよいのでは，との意見が示された。どの程度まで類似する化合物であれば薬理試験結果の後出しが許容されるかについては，出願時の技術常識を考慮して同等の効果が期待できる，すなわち「発明の課題を解決できる」と当業者が認識できる範囲内であれば，当該化合物の薬理試験結果の後出しを許容できるのではとの意見が出された。この考え方は現行の審査基準とも整合する考え方であり，妥当であるとの見解で一致した。

ウ　理論的根拠のみが明細書に記載されていた場合について

例えばｓｉＲＮＡは，理論に基づいて有効な配列を設計することができるのだから，必ずしも薬理試験結果が明細書に記載されている必要はないのではとの意見があった。明細書に薬理試験結果が記載されていなくても，上記イの場合と同様に，明細書に記載された理論的根拠と，出願時の技術常識に基づいて，「発明の課題を解決できる」と当業者が認識できた範囲内であるといえるのであれば，薬理試験結果の後出しを許容するのが妥当であろうとの見解で一致した。

（２） 検討事項２（記載要件についての判断の妥当性）

本願発明の「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染」について，原告は，「Ｂ型肝炎」におけるＢ型肝炎ウィルスによる作用によって引き起こされる「損傷」が，甲１６を参照することにより，本願発明の「肝臓の損傷」と類似のものであることが理解できるとして，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染」に対する「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」の医薬としての有用性を十分に推定できると主張したのに対し，判決では，甲１６は，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」について，Ｂ型肝炎ウィルスの増殖を抑制することに関する具体的な根拠を示すものではなく，原告の主張には理由がないと判断した。この判断を含め，本判決では，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」という新たな医薬用途を提供することを課題とする本願発明では，その課題が解決できることを当業者において認識するためには，ヒト又は動物の生体内におけるＢ型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを当業者が理解できる必要があることを前提として判断しているので，この前提について検討した。

また，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」の新たな医薬用途発明の場合に，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」と化学構造は類似するが「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」には含まれない公知化合物を使用した薬理試験結果が提出されたときの記載要件の判断について，本判決では明示的には判示されていないが，原告と被告の主張を踏まえて，併せて検討を行った。

ア　判決について

判決が「Ｂ型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを理解できる必要がある」と述べていることについて，Ｂ型肝炎ウィルスによって生じる症状を予防・治療できることが理解できれば十分であり，必ずしもウィルス増殖抑制作用を有することが理解できなくてもよいのではないかとの疑問が呈された。これに対し，Ｂ型肝炎の場合，「発症」のみならず「感染」自体を予防・治療するニーズ（無症候性キャリアの予防・治療のニーズ）があるところ，請求項１の記載が，「Ｂ型肝炎の予防・治療」ではなく，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染」であったため，上記のように判断されたのではとの見方が示された。

また，請求項１には，医薬用途として，①Ｂ型肝炎ウィルスの感染，②肝臓，肺及び腎臓の損傷である器官の損傷，③クローン病，潰瘍性大腸炎及び肺線維症，が並列に記載されているが，甲１６を参照する原告の主張から想像すると，これらの医薬用途は，本来は，「器官の損傷」で一括りにすることを想定していたのではないかとのコメントもあった。しかしながら，仮にそうであったとしても，そのことが明細書の記載からは理解できないし，そのような技術常識も示されていないのであるから，特許請求の範囲が補正されない限り，記載要件違反が解消するとはいえないであろうと

の見解で一致した。

イ　化学構造が類似する化合物の薬理試験結果が提出された場合について

本件の場合，被告が，ナルメフェン（本願の特許請求の範囲で「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」に包含される化合物）とナルトレキソン（「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」に包含されない化合物）は類似の化学構造を有していても，両者の薬理試験結果は大きく異なり得ることを裏付ける根拠（甲１－３）を示しているので，単に類似化合物であるナルトレキソンの薬理試験結果を提出するだけでは，記載要件違反が解消することは難しいであろうとの見解で一致した。

ただし，一般論としては，類似化合物の薬理試験結果が提出され，技術常識に基づいて本願発明の化合物も同等の効果が期待できるといえるのであれば（「発明の課題を解決できる」と当業者が認識できた範囲内であるといえるのであれば），記載要件違反は解消するとの見解で一致した。この点に関して，本来は類似化合物ではなく，本願発明の化合物自体の薬理試験結果を提出することが望ましいのは当然だが，場合によっては１０年以上前の実験系を再現する必要性が生じるところ，それが困難であったり，高額な費用が必要であったりすることも考えられるので，類似化合物の薬理試験結果が手持ちにあるのであれば，それを提出して記載不備を解消することも許容されてもよいのではないかとの意見も出された。

以上

事例１２（特許電気１）

審判番号	無効２０１２－８００１４３号（特許第３４７７９９５号） （平成２５年４月２６日：請求不成立審決 → 審決取消） （平成２６年９月３０日：請求成立審決 → 審決取消） （平成２７年１２月１７日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２５年１２月２４日（１次判決） 平成２５年（行ケ）第１０１５４号（審決取消） 知財高判平成２７年６月３０日（２次判決） 平成２６年（行ケ）第１０２３６号（審決取消）
発明の名称	車両用指針装置
主な争点	特許法２９条２項（進歩性：容易想到性），特許法１２６条５項（訂正要件：新規事項の追加）
ポイント	周知技術の認定とその適用，発明の技術的意義の認定

１　事件の概要

本件は，発明の名称を「車両用指針装置」とする発明に係る特許の無効を争った事件である。１次審決は，本件発明が，引用発明，周知技術，公知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえないと判断し，請求不成立とした。その審決取消訴訟において，１次判決は，審決には容易想到性の判断に誤りがあるとして，原告（審判請求人）の取消事由には理由があると判断し，１次審決を取り消した。その後の審判において，２次審決は，訂正請求の一部を認容した上，訂正後の発明が，引用発明，周知技術及び公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと判断し，特許を無効とした（請求成立審決）。その審決取消訴訟において，２次判決は，訂正を一部認めなった２次審決の判断に誤りがあるとした上，訂正後の発明は当業者が容易に発明をすることができたとはいえないとして，原告（特許権者）の取消事由には理由があると判断し，２次審決を取り消した。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１：１次審決と１次判決における周知技術１の引用発明１への適用

ア　１次審決の認定

１次審決では，本件発明と周知技術１の技術的意義は異なると認定し，引用発明１に周知技術１を適用することはできないとした。甲２～甲７に記載の各技術事項を総合し，周知技術１は「車両に関する照明である室内灯，キーシリンダ照明灯，足下照明灯，ヘッドライトや住宅用照明灯を消灯する際に，照射光の輝度を徐々に低下させるように制御することは，一般にフェードアウトと呼ばれる周知技術であり，フェードアウトにより何らかの心理的効果がもたらされることも周知」と認定し，「人の回りの環境の明るさ，すなわち，周囲の雰囲気全体の明るさを徐々に低下させること

で，その人に対するフェードアウトという心理的効果を狙ったものであり，視認対象が特定されているものではない。」とした。

一方，本件発明は，「目盛り板の明るさがキースイッチのオフ後徐々に低下するので，乗員に対し，この種指針装置におけるキースイッチのオフ後の斬新な視認性を提供できる。」との作用効果を奏する点にその技術的特徴があり，視認対象が運転中に注目する必要のある指針装置の目盛盤に特定されているものである。」とし，「本件発明１と，・・・周知技術１とは，照射光の輝度を徐々に低下させるように制御することの技術的な意義は，およそ異なるものである」とし，「引用発明１に・・・周知技術１を適用することはできない。」とした。

イ　１次判決の認定

１次判決では，本件発明と周知技術１の技術的意義を同一と認定し，引用発明１に周知技術１を適用して相違点１のように制御することは容易想倒であると判断した。本件発明は，乗員に対して視覚に訴えることにより効果を与えるもの」（明細書【００３３】段落）と認定し，加えて，「本件発明は，指針や目盛り板を注視する必要がないが，その存在あるいは光が視界に入る状況下で，キースイッチのオフに伴って，指針や目盛り板が瞬時に暗くなるという唐突感を生じさせず，違和感なくスムーズに減光することで，乗員に良好な心理的効果を与えるものと解される」とした。そして，「安全性の観点から視認性を確保するため，あるいは，光の変化に目を慣らすための減光などの実際的な必要性とは異なり，フェードアウトによる「何らかの良好な心理的効果」を得ようとする点で，本件発明と周知技術１とは共通するもの」と認定し，周知技術１がキーシリンダ照明灯である場合を例示して，「本件発明１によって奏される「視認性の斬新さ」は，周知技術１により奏される「何らかの良好な心理的効果」と異なるものではない」と「視認性の斬新さ」という文言を読み解いて，「本件発明と周知技術１とは，照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する点で共通するだけでなく，その技術的な意義も同一であると認めるのが相当である。」とした。

ウ　検討内容

本件発明と周知技術１の技術的意義の認定について，１次審決の視認対象の特定・不特定により相違があるとの認定と，１次判決の良好な心理的効果の観点で共通であるとの認定のどちらが妥当か。また，１次判決において，周知技術を引用発明と組み合わせる動機づけが言及されているか。

（２） 検討事項２：１次審決と１次判決における引用発明に周知技術１を適用することの阻害要因

ア　１次審決の認定

１次審決では，引用発明の制御は，イグニッションキーのオフ後に，直ちに，目盛り板照明装置や指針照明装置が消灯されるものであるから，フェードアウトが周知技術１であるとしても，その周知技術１を，直ちに消灯する引用発明に適用するには阻害要因があると判断された。

イ　１次判決の認定

１次判決では，引用発明（甲１）に，「前記目盛板照明装置３と指針照明装置５とはイグニッションキーのオフ時には共に消灯されて，車両を使用しないときには車両用計器１はブラックアウトするものとされている点は従来例のものと同様である。」（段落【０００７】）及び「走行を停止しイグニッションキー１０をオフすると前記「目盛板照明装置３」と「指針照明装置５」とが消灯すると同時に，前記演算回路９は所定数の逆転パルスを発生した後に自らも動作を停止するものとなり，この逆転パルスにより前記指針４はゼロ目盛２０ａから更に下方，すなわち，マイナスの振れ角側に回転し，前記指針マスク板７により覆われる範囲内に移動するものと成る。」（同【００１１】）と記載されているように，引用発明は，イグニッションキーをオフにすると目盛り板照明装置と指針照明装置とが消灯するが，イグニッションキーのオフ後に，「直ちに」消灯されなければならない必然性はない。また，図２に記載された電源は，ステッピングモータ８に接続される演算回路９に対するものであって，「目盛板照明装置３」及び「指針照明装置５」に対するものではなく，この点をもって，直ちに消灯されることを示すものとは認められない。」，として，阻害要因があるとは認めなかった。

ウ　検討内容

１次審決の「引用発明は「直ちに」消灯されるもの」とする認定と，１次判決の「引用発明は「直ちに」消灯されなければならない必然性はない。」とする認定のどちらが妥当か。

（３） 検討事項３：２次審決と２次判決における訂正請求の適法性

ア　２次審決の認定

２次審決では，訂正事項１の請求項１に係る訂正事項ａの適法性について，本件特許明細書等に記載した事項の範囲内でしたものとはいえないため新規事項であると判断し，訂正を認めなかった。

具体的には，訂正事項ａの訂正発明１は，目盛り板照射手段の輝度を初期輝度に戻

すように制御するタイミングは，車両のキースイッチがオンされるタイミングとの関係で規定していた。しかし，訂正発明１は，「第 1 実施の形態のうち目盛り板照射手段（光源５０）の構成のみを取り出した発明である」との前提で，本件明細書の段落【００２１】には，「（指針照射手段の輝度の制御を特定せず）目盛り板照射手段の輝度を初期輝度Ａに戻すタイミングを遅延させて実施する態様は開示されて」いない。また，図６についても，発光素子３１の輝度が初期輝度に戻るタイミングの構成抜きで，「イグニッションスイッチ IG オンのタイミングで光源５０の輝度が零になり，所定時間Ｔ２だけ遅延して光源５０の発光輝度が初期輝度に戻る」構成ではない。」とし，「本件特許の図６に記載された各タイミングの技術的意義は，図６に関する発明の詳細な説明の記載を離れて理解されるべきではない。」として，「本件特許の図６に開示された構成は，「イグニッションスイッチ IG オンのタイミングで発光素子 31 の輝度が初期輝度に戻るとともに光源５０の輝度が零になり，所定期間Ｔ２だけ遅延して光源５０の発光輝度が初期輝度に戻る」構成であると判断した。

イ　２次判決の認定

２次判決では，本件発明１が，照射手段としては，目盛り板照射手段のみを対象とする発明であると解するとともに，本件明細書の段落【００２１】には「イグニッションスイッチのオンのタイミングから遅延して初期輝度Ａに戻ることについての記載はない。」と認定しつつも，図６及び段落【００２１】には，「指針照射手段を構成に含まない本件発明１において・・発光素子２１の挙動に光源５０の挙動タイミングを合わせるべき技術的意義を示す記載はない」点，駆動回路９０ａと９０ｂが目盛り板と指針の輝度制御を個別に行っている点，イグニッションスイッチを音した場合の挙動を示す補助線が光源５０と発光素子３１に引かれており，「光源５０はその直下で輝度が零とされ，その補助線からＴ２遅れたタイミングで初期輝度Ａに復帰する」点から，図６記載に触れた当業者は，目盛り板照射手段の「発光輝度が徐々に低下している状態でイグニッションスイッチがオンされた場合，これを契機として，光源５０の発行輝度が零となり，そこからＴ２時間経過した後に，その輝度が初期輝度Ａに戻ることを読取るものと認められる」と判断し，「付加された構成要件は，図６の記載によって十分に裏付けられていると認められ，訂正事項ａは，本件訂正前の本件明細書に記載した事項の範囲内でしたものと認められる。」と結論した。

ウ　検討内容

訂正事項１における訂正事項ａについての新規事項か否かの判断について，２次審決と２次判決のどちらの判断が妥当か。また，新規事項ではないとした場合，サポート要件については問題ないか。

（４） 検討事項４：２次審決と２次判決における訂正発明２の容易想到性

ア　２次審決の認定

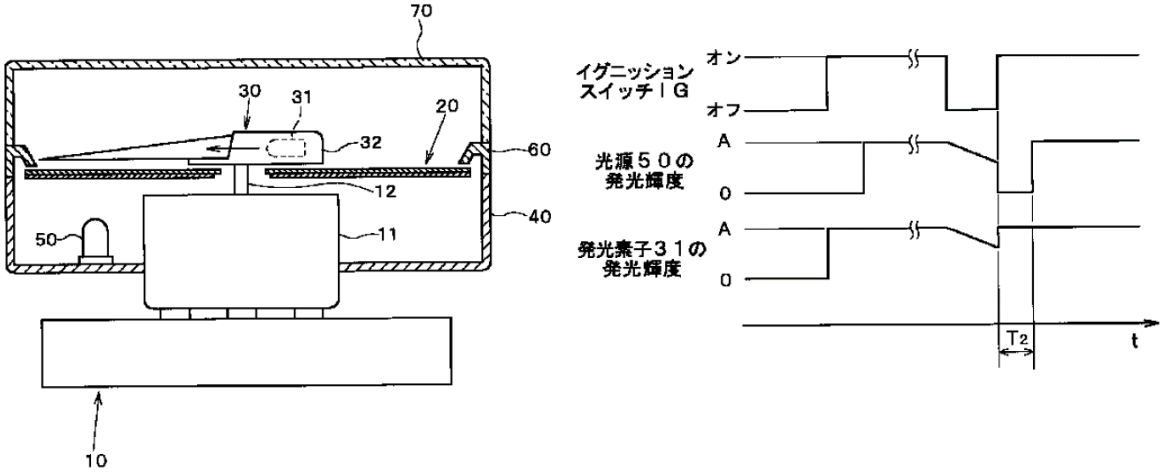
２次審決では，周知技術２を適用することは容易に想到するとした上で，イグニッションスイッチのオフの直後にオンにされる場合には，運転操作に向かっているのであるから，直ちに周知技術２を適用することが自然であり，周知技術２の制御に際して，いったん，目盛りや記号等の表示部分が発光していない状態に制御すること，すなわち，「指針照明装置５に電力を供給して点灯すると同時に目盛板照明装置３を消灯し，・・・指針照明装置５への電力供給に遅延させて目盛板照明装置３に電力を供給して点灯」することは必然であると判断した。

イ　２次判決の認定

２次判決では，「イグニッションスイッチをオフした後，運転を再開するためスイッチをオンにした場合，運転に向けてすべての照明手段を点灯させる必要がある中で，徐々に輝度を低下させている照明手段のうち一方をいったん完全に消灯させることが自然であるとは考え難い。また，周知技術２の適用の前提となる，「指針及び目盛り板がともに発光していない状態」を作出しようとするならば，いったん目盛り板照明手段及び指針照明手段のいずれも消灯させた上で，指針照明手段を先に点灯させるなどの構成を採り得るのであるから，上記の構成を必然であるとした審決の判断は採用できない。」とし，審決の判断を退けた。

ウ　検討内容

訂正発明２の容易想到性に関し，２次審決と２次判決のどちらの判断が妥当か。



本件発明（図１，６）

３　審決の概要（１次審決）

（１） 本件発明

ア　本件発明１～３（請求項１～３）

「【請求項１】目盛り板（２０）と，この目盛り板上にて指示表示する指針（３０）と，前記目盛り板を光により照射する照射手段（５０）とを備えた車両用指針装置において，

車両のキースイッチ（ＩＧ）のオフに伴い前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する制御手段（１１２，１１２Ａ，１１３，１１３Ａ，１２１乃至１２４，１３０，１３０Ａ）を備えることを特徴とする車両用指針装置。

【請求項２】目盛り板（２０）と，この目盛り板上に指示表示する発光指針（３０）と，前記目盛り板を光により照射する目盛り板照射手段（５０）と，前記発光指針を光により照射して発光させる指針照射手段（３１）とを備えた車両用指針装置において，

車両のキースイッチ（ＩＧ）のオフに伴い前記目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する制御手段（１１２，１１２Ａ，１１３，１１３Ａ，１２１乃至１２４，１３０，１３０Ａ）を備えることを特徴とする車両用指針装置。

【請求項３】前記制御手段が，その制御を，前記目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照射光の輝度低下度合を相互に異ならしめるように行うことを特徴とする請求項２に記載の車両用指針装置。」

（２） 引用発明

甲第１号証には，次の発明が記載されているものと認められる。

「目盛板２と，この目盛板２上にて指示表示する発光指針４と，前記目盛板２を透過して照明する目盛板照明装置３と，前記発光指針４を光により照射して発光させる指針照明装置５とを備えた車両用計器において，

イグニッションキー１０のオフに伴い前記目盛板照明装置３及び指針照明装置５を消灯させるように制御する制御手段を備える車両用計器。」（以下，「引用発明１」という。）

（３） 本件発明１についての判断

ア　対比

（一致点１）

「目盛り板と，この目盛り板上にて指示表示する指針と，前記目盛り板を光により照射する照射手段とを備えた車両用指針装置において，

車両のキースイッチのオフに伴い前記目盛り板照射手段を消灯させるように制御する制御手段を備えることを特徴とする車両用指針装置。」

（相違点１）

車両のキースイッチのオフに伴い消灯させるように制御する制御手段について，本件発明１では，その照射光の輝度を徐々に低下させるように制御するのに対し，引用発明１では，単に，消灯させるように制御するにとどまる点。

イ　判断

(ア)　周知技術１について

ａ　検討１

周知技術１は，室内灯，キーシリンダ照明灯，足下照明灯，ヘッドライトや住宅用照明灯を消灯する際に照射光の輝度を徐々に低下させるように制御するフェードアウトに関するものであるところ，まず，室内灯や住宅用照明灯についてみると，これらは乗員などの人の回りの環境の明るさ，すなわち，周囲の雰囲気全体の明るさを徐々に低下させることで，その人に対するフェードアウトという心理的効果を狙ったものであり，視認対象が特定されているものではない。このことは，室内灯や住宅用照明灯に比べ，照明範囲が限定されているとはいえ，足下照明灯，キーシリンダ照明灯やヘッドライトについても同様である。

これに対し，本件発明１は，車両用指針装置において，「車両のキースイッチ（ＩＧ）のオフに伴い前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する制御手段（１１２，１１２Ａ，１１３，１１３Ａ，１２１乃至１２４，１３０，１３０Ａ）を備え」た（請求項１）ことにより，「目盛り板の明るさがキースイッチのオフ後徐々に低下するので，乗員に対し，この種指針装置におけるキースイッチのオフ後の斬新な視認性を提供できる。」との作用効果を奏する点にその技術的特徴があり，視認対象が運転中に注目する必要のある指針装置の目盛り板に特定されているものである。

してみると，明るさが徐々に低下していることを認識できる視認対象を目盛り板に特定して，キースイッチオフ後の車両用指針装置の視認性の斬新さを図るようにした本件発明１と，室内灯，キーシリンダ照明灯，足下照明灯，ヘッドライトや住宅用照明灯を消灯する際に，照射光の輝度を徐々に低下させるように制御してフェードアウト効果を狙った周知技術１とは，照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する点で共通するとはいえるものの，照射光の輝度を徐々に低下させるように制御することの技術的な意義は，およそ異なるものである。

よって，イグニッションキー１０のオフに伴い前記目盛板照明装置３及び指針照明装置５を消灯させるように制御するための制御手段を備えるにとどまる引用発明１に，フェードアウト減光に係る周知技術１を適用することはできない。

ｂ　検討２

また，引用発明１は，「イグニッションキー１０のオフに伴い前記目盛板照明装置

３及び指針照明装置５を消灯させるように制御する制御手段を備え」ているものではあるが，甲第１号証に記載の車両用計器は，ブラックアウト効果，すなわち，イグニッションキーをオフしたときに，車両用計器全面が暗黒となる効果を保つことを意図しているものであり，イグニッションキーのオフ後は，ただちに，目盛板照明装置３や指針照明装置５が消灯されることが要請されるものと解される。

してみると，車両等に関する照明を消灯する際に照射光の輝度を徐々に低下させるというフェードアウト減光が周知技術１として周知であるとしても，イグニッションキーのオフ後に，ただちに，目盛板照明装置３や指針照明装置５が消灯されることが要請される引用発明１に適用することには，阻害要因が有るともいえる。

（イ） 公知技術１について

ａ 検討１

公知技術１は，ヘッドランプ消灯直後におけるメータ類の視認性を確保するためのものであり，ヘッドランプ消灯直後といえどもイグニッションキーをオフにしない限り車両の運転は継続されるから，メータ類を読み取るための視認性は引き続き要請されることを前提とする技術であるといえる。このため，ヘッドランプ消灯後に，乗員が明るさに慣れるのに必要な一定時間だけ，メータ類の照明灯が通常よりも減光した状態で継続点灯されるようにしたものである。

してみると，引用発明１と，公知技術１とは，車両用計器やメータ類の照明を消灯するように制御する点で共通するところがあるとはいえるものの，消灯することの契機が，イグニッションキーのオフとヘッドランプの消灯とで互いに異なるものである。

よって，引用発明１に消灯することの契機が異なる公知技術１を適用することには，阻害要因があるといえる。

ｂ 検討２

公知技術１は，「メータ類の照明は同時に消灯されずに除々に明るさが変化する」としていて，本件発明１と同じ「徐々に」との文言が用いられているので検討する。

一般に，「徐々に」とは，「ゆるやかに変化するさま」，「少しずつ変化するさま」を意味する（広辞苑第五版）ところ，甲第８号証に記載の車両用メータ照明制御回路においては，照明灯は，通常点灯→一定時間にわたる減光点灯→消灯と，段階的に変化するものであるから，公知技術１に係る「徐々に」の意味は，「徐々に」が本来有する意味とは異なるものである。

これに対し，本件発明１においては，キースイッチオフ後の，すなわち，車両は停止しており，もはや指針装置を読み取る必要のないときの視認性の斬新さに着目したものであり，そのため車両のキースイッチのオフに伴い目盛り板照射手段の照射光の

輝度を徐々に低下させるように制御する制御手段を備えるものであるから，本件発明１に係る「徐々に」は，本来の意味である「ゆるやかに変化するさま」，「少しずつ変化するさま」を意味すると解される。

よって，本件発明１と公知技術１とは，指針装置やメータ類に係る輝度が徐々に低下するという点において，実質的にその意味するところが異なるといえる。

ウ　まとめ

以上のとおりであり，技術常識を踏まえても，引用発明１に周知技術１や公知技術１を適用することができるとはいえない。

よって，当業者といえども，本件発明１は，引用発明１，周知技術１，公知技術１に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。

（４）　本件発明２について

ア　対比

(一致点２)

「目盛り板と，この目盛り板上に指示表示する発光指針と，前記目盛り板を光により照射する目盛り板照射手段と，前記発光指針を光により照射して発光させる指針照射手段とを備えた車両用指針装置において，

車両のキースイッチ（ＩＧ）のオフに伴い前記目盛り板照射手段及び指針照射手段を消灯させるように制御する制御手段を備えることを特徴とする車両用指針装置。」

(相違点２)

車両のキースイッチのオフに伴い消灯させるように制御する制御手段について，本件発明２では，その照射光の輝度を徐々に低下させるように制御するのに対し，引用発明１では，単に，消灯させるように制御するにとどまる点。

イ　判断

上記相違点２は，本件発明１について検討した相違点１と同じ内容である。

よって，本件発明２も，本件発明１についてした判断と同様に，当業者といえども，引用発明１，周知技術１，公知技術１及び技術常識に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。

（５）　本件発明３

本件発明３は，本件発明２において，各照射光の輝度低下度合いを相互に異ならしめた点を限定した発明である。

よって，本件発明３も，本件発明１や本件発明２についてした判断と同様に，当業

者といえども，引用発明１，周知技術１，公知技術１，公知技術２及び技術常識に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。

４　判決の概要（１次判決）

（１）　取消事由１（本件発明１と引用発明との相違点１の判断の誤り）について

ア　本件発明の技術的意義について

本件発明は，車両用指針装置において，そのキースイッチのオフに伴う指針や目盛り板の明るさの変化に工夫を凝らし，キースイッチのオフ後の視認性の斬新さを乗員に与えるようにすることを目的として，制御手段が，キースイッチのオフに伴い目盛り板照射手段（ないし指針照射手段）の照射光の輝度を徐々に低下させるように制御することにより，目盛り板（ないし指針）の明るさがキースイッチのオフ後徐々に低下するとの構成をとり，斬新な視認性を提供するというものである。そして，本件発明は，乗員に対して視覚に訴えることにより効果を与えるものと認められる。

その一方，本件発明は，キースイッチのオフを契機として制御を開始するものであり，もはや車両用計器の情報を読み取る必要がなく，目盛り板や指針を注視する必要性がなくなった段階で作用するものであって，乗員が必ずしも指針や目盛り板自体に注目している場合を前提とするものではない。そして，指針や目盛り板は，車両用計器としての性質上，運転席に対面する視認しやすい位置に配置されており，通常，乗員が着席して正面を向いた体勢であれば，その存在及び少なくともその光が視界に入るものである。また，本件発明は，指針や目盛り板を注視する必要がないが，その存在あるいは光が視界に入る状況下で，キースイッチのオフに伴って，指針や目盛り板が瞬時に暗くなるという唐突感を生じさせず，違和感なくスムーズに減光することで，乗員に良好な心理的効果を与えるものと解される。

そうすると，安全性の観点から視認性を確保するため，あるいは，光の変化に目を慣らすための減光などの実際的な必要性とは異なり，フェードアウトによる「何らかの良好な心理的効果」を得ようとする点で，本件発明と周知技術１とは共通するものであり，例えば，周知技術１がキーシリンダ照明灯である場合には，イグニッションキーをオフにする際に，キー差込口がどこにあるかという情報を読み取る必要がなくなったキーシリンダを演出用に使って，視認性の斬新さを図るものであると解されるから，本件発明１によって奏される「視認性の斬新さ」は，周知技術１により奏される「何らかの良好な心理的効果」と異なるものではないといえる。

よって，本件発明と周知技術１とは，照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する点で共通するだけでなく，その技術的な意義も同一であると認めるのが相当である。

イ　引用発明への周知技術１の適用について

引用発明は，イグニッションキーが投入されていないときに車両用計器の全面が暗黒となるブラックアウト型において，指針のみが観視されることを防止してブラックアウト効果が保たれるようにし，観者に対する違和感を防止するという効果を狙ったものである。そして，甲２～７に記載されているように，フェードアウトによる何らかの良好な心理的効果を得ようとすることは，照明技術における一般的な課題であり，また，フェードアウトが種々の照明に適用されていることを踏まえると，観者に対する違和感の払拭という心理的効果を目指した引用発明において，目盛り板照明装置の制御手段として良好な心理的効果を目指した周知技術１を適用して，照射光の輝度を徐々に低下させるように制御することは，当業者にとって容易に着想し得ることである。また，甲８によれば，メータ類の照明（目盛り板の照明）において，消灯に際し明るさを徐々に低下させることが公知の技術（公知技術１）であると認められ，車両指針装置においてフェードアウトを生じさせる構成をとることには技術的困難性がないことからも，容易想到性が裏付けられる。

ウ　以上によれば，引用発明に，本件発明１と技術的意義を同じくする周知技術１を適用して，相違点１に係る構成をとることは，当業者が容易に発明できたことであるから，相違点１についての審決の容易想到性判断には誤りがある。

よって，原告主張の取消事由１は理由がある。

（２）　取消事由２（本件発明２と引用発明との相違点２の判断の誤り）について

本件発明１と本件発明２は，照射光の輝度を制御する対象が，本件発明１が目盛り板照射手段であるのに対して，本件発明２は，目盛り板照射手段及び指針照射手段であるというものにすぎないのであるから，前記（１）と同様，引用発明の目盛り板照明装置と指針照明装置の制御手段として周知技術１を適用して，照射光の輝度を徐々に低下させるように制御すること，すなわち，本件発明２の相違点２に係る構成とすることは，当業者が容易に想到できたものであるといえる。

（３）　取消事由３（本件発明３と引用発明との相違点の判断の誤り）について

審決は，本件発明３は，本件発明２において，各照射光の輝度低下度合いを相互に異ならしめた点を限定した発明であるから，本件発明３も，本件発明１や本件発明２についてした判断と同様に，当業者といえども容易に発明をすることができたとはいえない旨判断する。

そこで，検討するに，甲９は，「車両用計器類照明装置」に関する発明について，車両のキースイッチをＯＦＦ位置からＡＣＣ位置にすると計器用放電灯が点灯し，その後，更にキースイッチをＡＣＣ位置からＯＮ位置にすると指針用放電灯が点灯することが開示されている。そして，車両のキースイッチは，エンジンを始動するとき，

すなわち，ＯＦＦ位置からＯＮ位置にするときには，その間に必ずＡＣＣ位置を経由するようになっており，逆に，エンジンを停止するとき，すなわち，ＯＮ位置からＯＦＦ位置にするときも同様である。そうすると，甲９には，審決の認定するとおり，「キーオフ時に，まず，指針の照明を消灯し，次いで，計器板の照明を消灯すること」，すなわち，「指針の照明の消灯と計器板の照明の消灯とのタイミングをずらすようにした車両用計器類照明装置」（公知技術２）が開示されているといえる。

上記指針用放電灯は，引用発明の「指針照明装置」に，上記計器用放電灯は，引用発明の「目盛板照明装置」にそれぞれ相当するから，この公知技術２を踏まえると，引用発明において，「指針照明装置」の消灯と「目盛板照明装置」の消灯とのタイミングとをずらすようにすることは，当業者が容易に想到し得ることであるといえる。そして，本件発明２の相違点２に係る構成である，照射光の輝度を徐々に低下させるように制御することと公知技術２を併せて構成した場合には，「目盛板照明装置」（目盛り板を光により照射する目盛り照射手段）及び「指針照明装置」（発光指針を光により照射して発光させる指針照射手段）の各照射光の輝度低下度合いが相互に異なるものとなる。さらに，前記のとおり，照明灯の照射光の輝度を徐々に低下させるように制御するフェードアウトは周知であることに加え，照明装置を用いた意匠演出において，複数の照明灯についてタイミングをずらして消点灯ないし減増光して一定の演出効果が得られることはありふれたことであることを考慮すれば，このような構成を合わせて採用することも，当業者にとって容易に想到できることである。

よって，本件発明３は，引用発明（甲１），周知技術１（甲２～７），公知技術１（甲８）及び公知技術２（甲９）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といえ，容易想到性を否定した審決の判断には誤りがある。原告の取消事由３には理由がある。

５　審決の概要（２次審決）

（１）　訂正の適否について

ア　訂正事項１について

本件特許明細書等の記載に接した当業者ならば，指針照射手段（発光素子３１）及び目盛り板照射手段（光源５０）の各発光輝度が低下している状態で車両のキースイッチ（イグニッションスイッチＩＧ）がオンされた場合の目盛り板照射手段の輝度制御に関して，段落【００２１】及び図６には，従来の技術と同じ制御，すなわち，「車両のキースイッチのオンに伴い，指針を発光させた後所定時間の経過に伴い文字板を発光させて，乗員に対し視認性の斬新さを与える」制御が開示されていると理解する。また，本件特許明細書等の記載に接した当業者ならば，指針照射手段（発光素子３１）及び目盛り板照射手段（光源５０）の各発光輝度が低下している状態で車両のキースイッチ（イグニッションスイッチＩＧ）がオンされた場合の目盛り板照射手

段の輝度制御において，「指針を発光させた後所定時間の経過に伴い文字板を発光させ」ることは「乗員に対し視認性の斬新さを与える」ために必須の構成であると理解する。

そうしてみると，本件特許明細書等には，車両のキースイッチがオンされた場合の目盛り板照射手段の輝度を，車両のキースイッチがオンされたタイミングに基づいて制御し，指針照射手段の輝度を初期輝度に戻すタイミングとの関係で制御しない構成は，記載も示唆もされていない。本件特許明細書等に開示された構成は，車両のキースイッチがオンされた場合の目盛り板照射手段の輝度を，指針照射手段の輝度を初期輝度に戻すタイミングに比べて遅延させて制御する構成であり，「この場合には，イグニッションスイッチＩＧのオン時にも自発光指針３０及び目盛り板２０の斬新な視認性を提供できる」（段落【００２１】）ものである。すなわち，本件特許明細書等には，「光源５０の発光輝度を初期輝度Ａに戻すタイミングを，発光素子３１の発光輝度に比べて，所定時間Ｔ２だけ遅延させて実施」しない場合にも，「イグニッションスイッチＩＧのオン時にも自発光指針３０及び目盛り板２０の斬新な視認性を提供できる」ことは，開示されていない。

これに対して，本件訂正後発明１の要旨に，指針照射手段（発光素子３１）の輝度を初期輝度に戻すように制御するタイミングから遅延させずに目盛り板照射手段（光源５０）の輝度を初期輝度に戻すように制御する制御手段を備える車両用指針装置が含まれることは，特許請求の範囲の記載から明らかである。

したがって，訂正事項ａは，本件特許明細書等に記載した事項の範囲内でしたものとはいえない。

訂正事項ａ及びｃを含む，請求項１及び４の一群の請求項についてする訂正事項１は，認められない。

イ　訂正事項２について

・・・訂正を認める。

ウ　まとめ

本件訂正のうち，訂正事項１（訂正事項ａないしｄの訂正）は，特許法１３４条の２第９項で準用する１２６条５項の規定に適合しないから，訂正を認めない。

本件訂正のうち，訂正事項２（訂正事項ｅないしｈ）は，特許法１３４条の２第１項ただし書の規定に適合し，また，同条９項において準用する同法１２６条５項及び６項の規定にも適合するから，訂正を認める。

（２）　本件特許発明１

本件特許発明１は，本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載されたとお

りのものである。

（３） 主位的な無効理由に対する当審の判断

ア 対比

本件特許発明１と引用発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。

（一致点１）

目盛り板と，この目盛り板上にて指示表示する指針と，前記目盛り板を光により照射する照射手段とを備えた車両用指針装置において，車両のキースイッチのオフに伴い前記目盛り板照射手段を消灯させるように制御する制御手段を備えることを特徴とする車両用指針装置である点。

（相違点１）

車両のキースイッチのオフに伴い消灯させるように制御する制御手段について，本件特許発明１では，その照射光の輝度を徐々に低下させるように制御するのに対し，引用発明では，単に，消灯させるように制御するにとどまる点。

イ 判断

判決では，本件特許発明１の容易思到性について，「引用発明に，本件発明１と技術的意義を同じくする周知技術１を適用して，相違点１に係る構成をとることは，当業者が容易に発明できたことである」と判示されている。

本件特許発明１は，引用発明，周知技術１及び公知技術１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。

（４） 予備的な無効理由に対する当審の判断

本件訂正のうち，請求項２，３及び５からなる一群の請求項に係る訂正（訂正事項２）は認められた。

ア 無効理由１について

（ア） 本件訂正後発明２及び３

本件訂正後発明２及び３は，以下のものである。

「【請求項２】 目盛り板（２０）と，この目盛り板上に指示表示する発光指針（３０）と，前記目盛り板を光により照射する目盛り板照射手段（５０）と，前記発光指針を光により照射して発光させる指針照射手段（３１）とを備えた車両用指針装置において，

車両のキースイッチ（ＩＧ）のオフに伴い前記目盛り板照射手段及び前記指針照射手段の各照射光の輝度を，前記キースイッチのオン状態の前記目盛り板照射手段及び

前記指針照射手段の各照射光の初期輝度から徐々に低下させるように制御し，

前記キースイッチのオフに伴い前記目盛り板照射手段及び前記指針照射手段の各照射光の輝度が徐々に低下している状態で前記キースイッチがオンされると，

前記指針照射手段の輝度を前記キースイッチがオンされるタイミングで前記初期輝度に戻すと共に，

前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を前記キースイッチがオンされるタイミングで零にし前記指針照射手段の輝度が前記初期輝度に戻るタイミングから遅延させて前記目盛り板照射手段の輝度を前記初期輝度に戻すように制御する制御手段（１１２，１１２Ａ，１１３，１１３Ａ，１２１乃至１２４，１３０，１３０Ａ）を備えることを特徴とする車両用指針装置。

【請求項３】　前記制御手段が，その制御を，前記目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照射光の輝度低下度合を相互に異ならしめるように行うことを特徴とする請求項２に記載の車両用指針装置。」

（イ）　３６条６項１号

本件訂正後の特許請求の範囲の請求項２及び３の記載は，特許法３６条６項１号に適合するものである。

イ　無効理由２について

（ア）　引用発明

引用発明を，イグニッションキーのオンに伴う車両用計器の制御も含めた形に書き改めると，以下のとおりとなる。

「　目盛板２には透過して照明する目盛板照明装置３が設けられ，指針４にはこの指針４に塗布された反射塗膜４ａに反射して照明する指針照明装置５が設けられた，車両用計器１において，

指針４を駆動するためのステッピングモータ８，イグニッションキー１０のオン，オフに応動するものとされ，イグニッションキー１０がオフされたときには所定数の逆転パルスを発生し，オンされたときには所定数の正転パルスを発生する，ステッピングモータ８に接続された演算回路９を具備し，

走行を停止しイグニッションキー１０をオフすると目盛板照明装置３と指針照明装置５とが消灯すると同時に，演算回路９は所定数の逆転パルスを発生した後に自らも動作を停止するものとなり，この逆転パルスにより指針４はゼロ目盛２０ａから更に下方，即ち，マイナスの振れ角側に回転し，指針マスク板７により覆われる範囲内に移動するものとなり，運転の再開に当たって，イグニッションキー１０をオンすることで目盛板照明装置３と指針照明装置５とが点灯すると同時に，演算回路９は所定数の正転パルスを発生して指針４をゼロ目盛２０ａにリセットするので，これより後の

時点においては通常の車両用計器１としての機能が保たれるものとなり，

イグニッションキー１０のオフ時に，直射日光など外光の窓ガラスへの照射により特に外部から観視され易いものとなる反射塗膜が施された指針４を指針マスク板７で隠蔽することでブラックアウト効果を保つものとし，もって，観者に違和感を与えるのを防止する効果を奏する，

車両用計器１。」

（イ） 対比

事案に鑑み，本件訂正後発明３と引用発明とを対比すると，・・・一致点及び相違点は，以下のとおりである。

（一致点）

「目盛り板（２０）と，この目盛り板上に指示表示する発光指針（３０）と，前記目盛り板を光により照射する目盛り板照射手段（５０）と，前記発光指針を光により照射して発光させる指針照射手段（３１）とを備えた車両用指針装置。」

（相違点）

本件訂正後発明３は，「車両のキースイッチ（ＩＧ）のオフに伴い前記目盛り板照射手段及び前記指針照射手段の各照射光の輝度を，前記キースイッチのオン状態の前記目盛り板照射手段及び前記指針照射手段の各照射光の初期輝度から徐々に低下させるように制御し，前記キースイッチのオフに伴い前記目盛り板照射手段及び前記指針照射手段の各照射光の輝度が徐々に低下している状態で前記キースイッチがオンされると，前記指針照射手段の輝度を前記キースイッチがオンされるタイミングで前記初期輝度に戻すと共に，前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を前記キースイッチがオンされるタイミングで零にし前記指針照射手段の輝度が前記初期輝度に戻るタイミングから遅延させて前記目盛り板照射手段の輝度を前記初期輝度に戻すように制御する制御手段（１１２，１１２Ａ，１１３，１１３Ａ，１２１乃至１２４，１３０，１３０Ａ）」を備え，かつ，「前記制御手段が，その制御を，前記目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照射光の輝度低下度合を相互に異ならしめるように行う」構成を具備するのに対し，引用発明は，このような制御を行う制御手段を具備しない点。

（ウ） 判断

引用発明の車両用計器は，「イグニッションキー１０のオフ時に，直射日光など外光の窓ガラスへの照射により特に外部から観視され易いものとなる反射塗膜が施された指針４を指針マスク板７で隠蔽することでブラックアウト効果を保つものとし，もって，観者に違和感を与えるのを防止する効果を奏する」ものである。また，「観者に違和感を与えるのを防止する」という効果は，文言上は「観者に心理的効果を与

えない」ことを意味するとしても，甲１記載の従来技術との相対比較では，観者に対して「何らかの良好な心理的効果」をもたらすといえる。そもそも，引用発明の車両用計器は，単に計器としての機能のみを追求したものではなく，「ブラックアウト」といった意匠演出をも意図したものであるから，観者（操作者）に対して「何らかの良好な心理的効果」を積極的に働きかけることを前提としている。そして，照明装置を用いた意匠演出において，複数の照明灯についてタイミングをずらして消点灯ないし減増光して一定の演出効果が得られることはありふれたことであるから，ブラックアウト効果という意匠演出を保ちつつ，観者に対する違和感の払拭という心理的効果を目指した引用発明において，いっそうの意匠演出ないし良好な心理的効果を観者に与えるべく，引用発明の車両用計器の目盛板照明装置３及び指針照明装置５に対して，周知技術１及び２並びに公知技術２のような，タイミングをずらして消点灯ないし減増光する構成を合わせて採用することは，当業者が容易にできることである。また，車両用計器において公知技術１及び２が存在することを考慮すると，車両用照明のタイミングをずらして消点灯ないし減増光する構成を採用することに，技術的困難性はない。

そうしてみると，引用発明の「走行を停止しイグニッションキー１０をオフすると目盛板照明装置３と指針照明装置５とが消灯すると同時に，演算回路９は所定数の逆転パルスを発生した後に自らも動作を停止するものとなり，この逆転パルスにより指針４はゼロ目盛２０ａから更に下方，即ち，マイナスの振れ角側に回転し，指針マスク板７により覆われる範囲内に移動するものとなり」の構成に対して，目盛板照明装置及び指針照射手段の制御手段として意匠演出ないし良好な心理的効果を目指した周知技術１及び公知技術２を適用して，「走行を停止しイグニッションキー１０をオフすると，目盛板照明装置３を点灯状態から徐々に暗くなるよう制御し，目盛板照明装置３の制御タイミングから遅れて指針照明装置５を点灯状態から徐々に暗くなるように制御し，両者が消灯すると同時に，演算回路９は所定数の逆転パルスを発生した後に自らも動作を停止するものとなり，この逆転パルスにより指針４はゼロ目盛２０ａから更に下方，即ち，マイナスの振れ角側に回転し，指針マスク板７により覆われる範囲内に移動するものとなり」の構成に変更するとともに，引用発明の「運転の再開に当たって，イグニッションキー１０をオンすることで目盛板照明装置３と指針照明装置５とが点灯すると同時に，演算回路９は所定数の正転パルスを発生して指針４をゼロ目盛２０ａにリセットするので，これより後の時点においては通常の車両用計器１としての機能が保たれるものとなり」の構成に対して，使用者に不快感を与えないことに加え，先ず指針が発光するため，すなわち，目盛りや記号等の表示部分が発光していない時に指針が発光するため，使用者に指針を鮮明に認識させることができ，指示計器の高精度感を使用者に与えることができる周知技術２を適用して，「運転の再開に当たって，イグニッションキー１０をオンすることで指針照明装置５に電力を

供給して点灯すると同時に，演算回路９は所定数の正転パルスを発生して指針４をゼロ目盛２０ａにリセットし，指針照明装置５への電力供給に遅延させて目盛板照明装置３に電力を供給して点灯し，これより後の時点においては通常の車両用計器１としての機能が保たれるものとなり」の構成に変更することは，当業者が容易に想到することである。また，イグニッションキー１０のオン操作は，観者（操作者）がキーを回すという操作であるから，イグニッションキーをオフした直後にイグニッションキー１０がオンされる場合もある。そして，イグニッションキーをオンした観者の関心は，走行の停止ではなく運転の再開に向かっているから，フェードアウト中に観者（操作者）がイグニッションキー１０をオンした場合には，直ちに周知技術２の制御を提供するのが自然であり，周知技術２の制御に際して，いったん，目盛りや記号等の表示部分が発光していない状態に制御すること，すなわち，「イグニッションキー１０をオンすることで指針照明装置５に電力を供給して点灯すると同時に目盛板照明装置３を消灯し，演算回路９は所定数の正転パルスを発生して指針４をゼロ目盛２０ａにリセットし，指針照明装置５への電力供給に遅延させて目盛板照明装置３に電力を供給して点灯」することは必然である。

そして，以上のとおり容易推考してなる構成は，相違点を克服したものとなる。

なお，周知技術２に関して甲１３の記載を参照すると，第１の発光体（冷陰極放電管）は電力の供給から発光までの時間に若干のずれがあると考えられるから，周知技術２は，厳密には，「前記指針照射手段の輝度を前記キースイッチがオンされるタイミングで前記初期輝度に戻す」ものではない。しかしながら，引用発明の指針照明装置５は，指針４に設けられているもの（段落【０００７】及び図５）であり，本件出願時点の技術水準においては，ＬＥＤ等の直ちに点灯するものを採用するのが妥当であるから，引用発明を前提に周知技術２を組み合わせた指針照明装置５は，「イグニッションキー１０をオンすることで指針照明装置５に電力を供給して，イグニッションキー１０がオンされるタイミングで点灯する」ものといえる。

そもそも，本件訂正後発明３の「記指針照射手段の輝度を前記キースイッチがオンされるタイミングで前記初期輝度に戻す」の構成の根拠となる記載は，図６のタイミングチャートのみであるところ，図６を参照しても，そのタイミングが「電力の供給から発光までの時間に若干のずれ」を許容しないほど厳密に同一であるという技術的意義を有するものとは理解できない。

したがって，本件訂正後発明３は，引用発明，周知技術１及び２，並びに，公知技術１及び２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。

また，本件訂正後発明３が奏する効果は，当業者が引用発明等から予測できる範囲内のものである。

（エ）　本件訂正後発明２

本件訂正後発明２は，本件訂正後発明３から，「前記制御手段が，その制御を，前記目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照射光の輝度低下度合を相互に異ならしめるように行う」との構成を省いたものである。

そうすると，公知技術２が前記の省いた構成に対応するものであることを考慮すると，本件訂正後発明２も同様に，引用発明，周知技術１及び２，並びに，公知技術１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。

（５） 予備的判断

事案に鑑みて，訂正事項１も認められるとした場合について，以下，判断する。

本件訂正後発明１は，以下のものである。

「【請求項１】　目盛り板（２０）と，この目盛り板上にて指示表示する指針（３０）と，前記目盛り板を光により照射する照射手段（５０）とを備えた車両用指針装置において，

車両のキースイッチ（ＩＧ）のオフに伴い前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を，前記キースイッチのオン状態の当該目盛り板照射手段の照射光の初期輝度から徐々に低下させるように制御し，前記キースイッチのオフに伴い前記目盛り板照射手段の照射光の輝度が徐々に低下している状態で前記キースイッチがオンされると，前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を前記キースイッチがオンされるタイミングで零にし，このキースイッチがオンされるタイミングから遅延させて前記目盛り板照射手段の輝度を前記初期輝度に戻すように制御する制御手段（１１２，１１２Ａ，１１３，１１３Ａ，１２１乃至１２４，１３０，１３０Ａ）を備えることを特徴とする車両用指針装置。」

本件訂正後発明１は，本件訂正後発明２から，さらに，(A)「指針」が「発光指針」であるとの構成，(B)「前記発光指針を光により照射して発光させる指針照射手段（３１）」の構成，(C)指針照射手段の輝度の制御の構成，を省くとともに，(D)目盛り板照射手段の輝度を初期輝度に戻すタイミングを遅延させる基準となるタイミングを「キースイッチがオンされるタイミング」から「指針照射手段の輝度が前記初期輝度に戻るタイミング」に変更したものである。

ここで，本件訂正後発明２は，「前記指針照射手段の輝度を前記キースイッチがオンされるタイミングで前記初期輝度に戻す」の構成を具備するから，前記(D)の変更は，事実上の変更ではない。

そうすると，本件訂正後発明２が，引用発明，周知技術１及び２，並びに，公知技術１に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたこと，さらに，前記(D)の変更点は事実上存在しないことを考慮すると，本件訂正後発明１も同様に，引用発明，周知技術１及び２，並びに，公知技術１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。

６　判決の概要（２次判決）

（１）　取消事由１（訂正事項１の判断の誤り）について

ア　本件訂正に関しての新規事項の追加の有無について

訂正事項１のうち，訂正事項ａは，請求項１において，キースイッチのオフに伴い前記目盛り板照射手段の照射光の輝度が徐々に低下している状態で前記キースイッチがオンされると，前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を前記キースイッチがオンされるタイミングで零にし，このキースイッチがオンされるタイミングから遅延させて前記目盛り板照射手段の輝度を前記初期輝度に戻すように制御する，という構成要件を付加するものである。

そこで，訂正事項１が，本件明細書に記載した範囲のものといえるか否かについて検討する。

本件発明は，キースイッチのオフに伴う指針や目盛り板の明るさの変化に工夫を凝らし，キースイッチのオフ後の視認性の斬新さを乗員に与えるようにすることを目的とし，その斬新な視認性を提供する構成について，本件発明１～４までの構成が示されているところ，本件発明１は，そのうち，車両のキースイッチ（ＩＧ）のオフに伴い目盛り板照射手段の照射光の輝度を徐々に低下させるように制御することにより，乗員に対し，この種指針装置におけるキースイッチのオフ後の斬新な視認性を提供できる，としたものであり，照射手段としては，目盛り板照射手段のみを対象とする発明であると解される。

ところで，本件明細書には，発光輝度が徐々に低下している状態でイグニッションスイッチＩＧがオンされた場合の記載として，【００２１】及び図６がある。この【００２１】において，「・・・発光素子３１及び光源５０の各発光輝度が低下している状態でイグニッションスイッチＩＧがオンされた場合には，図６にて示すように，光源５０の発光輝度を初期輝度Ａに戻すタイミングを，発光輝素子３１の発光輝度に比べて，所定時間Ｔ２だけ遅延させて実施してもよい。・・・」と記載され，目盛り板照射手段の光源５０を発光させるタイミングを，指針照射手段の発光素子３１の発光のタイミングと比較して遅延させることが明らかにされているが，イグニッションスイッチのオンのタイミングから遅延して初期輝度Ａに戻ることについての記載はない。

しかし，以下に述べるとおり，図６には，キースイッチのオフに伴い光源５０（目盛り板照射手段）の照射光の輝度が徐々に低下している状態で前記キースイッチがオンされた時点で，光源５０（目盛り板照射手段）の照射光の輝度が零となり，その時点から所定時間Ｔ２だけ遅延して，光源５０（目盛り板照射手段）の照射光の輝度が初期輝度Ａに戻る態様が記載されているものと認められる。

すなわち，まず，本件明細書の発明の詳細な説明の本文中には，発光輝度が低下している状態でイグニッションスイッチＩＧがオンされた場合について，目盛り板照射

手段の光源５０を発光させるタイミングを，指針照射手段の発光素子３１の発光のタイミングと比較して遅延させることのみが記載されているが（【００２１】），指針照射手段を構成に含まない本件発明１において，イグニッションスイッチのオンではなく，発光素子３１の挙動に光源５０の挙動タイミングを合わせるべき技術的意義を示す記載はない。また，【００１１】，【００１３】～【００１５】，【００１８】及び図３（駆動回路）によれば，目盛り板の輝度制御を行う駆動回路９０ｂと指針の輝度制御を行う駆動回路９０ａが個別に制御されていることが明らかであり，技術的に目盛り板の輝度制御が指針の輝度制御に連携して制御されているわけではないことが理解できる。そして，イグニッションスイッチＩＧのオフ後における第１実施の形態における光源５０及び発光素子３１の各発光輝度の変化を示す図５には，イグニッションスイッチＩＧのオン，オフ挙動を示す図の下に光源５０（目盛り板照射手段）の発光輝度が，更にその下に発光素子３１（指針照射手段）の発光輝度が記載されており，イグニッションスイッチＩＧのオフを示す線の直下に，それぞれ補助線が引かれ，これを起点に徐々に発光輝度が低下する様子が示されている。この場合において，目盛り板照射手段の発光輝度が徐々に低下するタイミングが，イグニッションスイッチＩＧのオフにかかっていることは，本件明細書の請求項１，【００１８】の記載からも明らかである。一方，図６においても，図５の場合と光源５０と発光素子３１の位置を入れ替えることなく，イグニッションスイッチＩＧの図の下に，光源５０の発光輝度，発光素子３１の発光輝度を示す記載が順に並べられ，イグニッションスイッチＩＧがオフとなり各発光輝度が徐々に低下している際に同スイッチをオンした場合に，その挙動を示す線の直下に補助線が引かれ，光源５０はその直下で輝度が零とされ，その補助線からＴ２遅れたタイミングで初期輝度Ａに復帰する一方，発光素子３１はその補助線を起点として直ちに初期輝度Ａに復帰することが示されている。そうすると，図６の記載に触れた当業者は，図５において目盛り板照射手段の発光輝度が徐々に低下するタイミングをイグニッションスイッチのオフにかからせたのと同様に，目盛り板照射手段のみを対象とした本件発明１の構成において，同照射手段の発光輝度が徐々に低下している状態でイグニッションスイッチＩＧがオンされた場合，これを契機として，光源５０の発光輝度が零となり，そこからＴ２時間経過した後に，その輝度が初期輝度Ａに戻ることを読み取るものと認められる。

したがって，上記付加された構成要件は，図６の記載によって十分に裏付けられていると認められ，訂正事項ａは，本件訂正前の本件明細書に記載した事項の範囲内でしたものと認められる。

よって，取消事由１には，理由がある。

（２） 取消事由２－１（訂正発明２の進歩性判断の誤り）について

ア　周知技術２について

（ア） 甲９について

・・・

（イ） 甲１３について

・・・

以上によれば，車両用のキースイッチのオンにより，指針計器用発光体及び計器板用発光体へ電力を供給する際に，指針計器用発光体への電力供給時期に対して計器板用発光体への電力供給時期を遅延させる遅延手段を備えることで，目盛りや記号等の表示部分が発光していない時に指針が発光するため，指針を鮮明に認識させて，使用者に高精度感を与えることが理解でき，審決が「周知技術２」と認定した技術が記載されていると認められる。

（ウ） 周知性について

甲１３からは，上記（イ）の技術が読み取れるものの，証拠（乙１，２）を斟酌したとしても，当該技術事項が，車両用指針装置の技術分野において，当業者に一般に知られている技術であると認めることはできない。上記（ア）の甲９における従来技術の記載を併せて考慮したとしても，甲９の従来例の目的や意義は明らかでなく，審決の認定した「周知技術２」を基礎付けるものとはなり得ない。したがって，審決の認定した「周知技術２」が周知の技術であると認めることはできないから，これを周知の技術であるとした審決の認定には誤りがある。

したがって，目盛り板照射装置及び指針照明装置の各発光輝度がキースイッチのオフによって徐々に低下している状態でキースイッチがオンされた場合に，引用発明に周知技術１及び周知技術２を適用することによって，訂正発明２が容易に想到できることとした審決の判断には誤りがある。

イ 周知技術２の適用について

（ア） 仮に，審決の認定した「周知技術２」の事項が周知であるとしても，以下のとおり，本件において，引用発明に周知技術１を適用して，指針照射手段（発光素子３１）及び目盛り板照射手段（光源５０）の各発光輝度が徐々に低下している状態で，更に周知技術２を適用することは，容易といえないと解される。

すなわち，審決の認定した「周知技術２」は，目盛りや記号等の表示部分が発光していない時に指針が発光するため，指針を鮮明に認識させることができ，使用者に高精度感を与えるとするもので，目盛り板や指針が発光していない状態でキースイッチがオンされた場合に関する技術である。これに対し，訂正発明２は，キースイッチのオフに伴う指針や目盛り板の明るさの変化に工夫を凝らし，キースイッチのオフ後の視認性の斬新さを乗員に与えることを目的とし（甲１７の２【０００３】），「各発

光輝度が低下している状態でイグニッションスイッチがＩＧがオンされた場合には，イグニッションスイッチＩＧのオフ後のオン時にも自発光指針３０及び目盛り板２０の斬新な視認性を乗員に提供できる。」（甲１７の２【００２１】）という効果を奏するものである。そして，引用発明に周知技術１を適用した場合，目盛り板を光により照射する目盛り板照射手段と，発光指針を光により照射して発光させる指針照射手段とを備えた車両用指針装置において，車両のキースイッチ（ＩＧ）のオフに伴い前記目盛り板照射手段及び前記指針照射手段の各照射光の輝度を，前記キースイッチのオン状態の前記目盛り板照射手段及び前記指針照射手段の各照射光の初期輝度から徐々に低下させるように制御するという態様となり，目盛り板照射手段及び指針照射手段が初期輝度から低減しているものの，未だ点灯していることになるが，審決の認定した「周知技術２」は，あくまで「指針及び目盛り板がともに発光していない状態」を前提として，その場合に，「キースイッチがオンされたときに目盛り板照射手段は発光せずに照射光の輝度は零のままであり，キースイッチがオンされてから一定の遅延時間後に目盛り板照射手段の輝度を所定輝度とするように制御すること」であり，「照射手段の輝度が徐々に低下している状態」でキースイッチがオンされる場合における制御を示すものではない。

したがって，引用発明に周知技術１を適用した場合に想定される「照射手段の輝度が徐々に低下している状態」と，周知技術２の前提となる「指針及び目盛り板がともに発光していない状態」は，その態様が相違するものであるから，上記周知技術２を適用することは，当業者が容易に想到するものではない。

（イ）　さらに，審決は，周知技術２を適用することは容易に想到するとした上で，イグニッションスイッチのオフの直後にオンにされる場合には，運転操作に向かっているのであるから，直ちに周知技術２を適用することが自然であり，周知技術２の制御に際して，いったん，目盛りや記号等の表示部分が発光していない状態に制御すること，すなわち，「指針照明装置５に電力を供給して点灯すると同時に目盛板照明装置３を消灯し，・・・指針照明装置５への電力供給に遅延させて目盛板照明装置３に電力を供給して点灯」することは必然であると判断する。

しかし，イグニッションスイッチをオフした後，運転を再開するためスイッチをオンにした場合，運転に向けてすべての照明手段を点灯させる必要がある中で，徐々に輝度を低下させている照明手段のうち一方をいったん完全に消灯させることが自然であるとは考え難い。また，周知技術２の適用の前提となる，「指針及び目盛り板がともに発光していない状態」を作出しようとするならば，いったん目盛り板照明手段及び指針照明手段のいずれも消灯させた上で，指針照明手段を先に点灯させるなどの構成を採り得るのであるから，上記の構成を必然であるとした審決の判断は採用できない。

（ウ）　被告は，周知技術１と周知技術２はともに，キースイッチのオンかオフ時かの相違があるが，いずれも意匠演出ないし良好な心理的効果を観者に与えるものである点で共通しているから，前訴判決の判示事項に従えば，周知技術１と同様に周知技術２を引用発明に適用することも容易であると主張する。

しかし，訂正発明２は，引用発明に対して，キースイッチのオフ時に周知技術１を適用して各照明手段が消灯した後に，キースイッチをオンする際に単純に周知技術２を適用する場面とは異なっており，引用発明に周知技術１を適用したとしても，その輝度を低下している状態でオンする場合に，周知技術２を適用することが容易に想到し得ることではないことは，前記のとおりである。

仮に，周知技術２に代えて，指針の照明の消灯と計器板の照明の消灯とのタイミングをずらすようにした公知技術２を考慮し，照明装置を用いた意匠演出において，複数の照明灯についてタイミングをずらして消点灯ないし減増光して一定の演出効果を得ることを併せて考慮したとしても，スイッチキーのオン時に目盛り板照射手段の輝度をあえて零にする構成を容易に想到するとは認め難い。すなわち，上記の各照明装置のタイミングをずらす演出について，スイッチがオンされれば，各照明装置の点灯のタイミングないし増光の程度を，スイッチがオフされた場合には，各照明装置の消灯のタイミングないし減光の程度を，それぞれ制御することが想到可能な演出と考えられるとしても，これとは異なり，スイッチがオンされたにもかかわらず，そのオンのタイミングで発光輝度を零にして消灯するという構成が容易想到とはいえず，また，本件における全証拠においても，キースイッチのオンされるタイミングで目盛り板照射手段の輝度を零にして消灯する構成は記載されていない。

ウ　小括

以上によれば，当業者が，「キースイッチのオフに伴い前記目盛り板照射手段の照射光の輝度が徐々に低下している状態で前記キースイッチがオンされると，前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を前記キースイッチがオンされるタイミングで零にし」た構成を容易に想到するとは認め難い。

よって，取消事由２－１には理由がある。

（３）　取消事由２－２（訂正発明３及び１の進歩性判断の誤り）について

前記（２）と同様の理由により，訂正発明１が容易に想到できたとする審決の進歩性判断は誤りである。また，訂正発明３は，訂正発明２を技術的に限定したものであるから，訂正発明２が容易に想到できたとする審決の進歩性判断に誤りがある以上，訂正発明３に係る判断（の一部）にも誤りがあることが明らかである。

なお，被告は，審決の訂正発明３に係る判断は，前訴判決の拘束力によるもので，適法である旨主張するが，前訴判決で判断がなされたのは，本件発明３の進歩性につ

いてであって，目盛り板照射手段及び指針照射手段の各発光輝度が徐々に低下している状態でキースイッチをオンした場合に適用すべき技術に関しては，前訴において何らの判断がなされているものではないから，上記主張は失当である。

したがって，取消事由２－２には理由がある。

７　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１：１次審決と１次判決における周知技術１の引用発明１への適用

検討事項１は，本件発明と周知技術１の技術的意義の認定について，１次審決における視認対象の特定・不特定により相違があるとの認定と，１次判決における良好な心理的効果の観点で共通であるとの認定のどちらが妥当か，というものである。また，１次判決において，周知技術を引用発明と組み合わせる動機付けが言及されているか，というものである。

技術的意義の認定に関しては，１次判決の認定の方が妥当であるとの意見が多数を占めた。理由として，１次審決に関し，本件発明の明細書の「斬新な視認性」という文言を字句通りに受け取り過ぎて視認対象に軸を持ってしまっているが，この文言の実質は見易さの斬新性という心理的な側面に近いものであるという意見，１次審決では甲２乃至甲７を全て同様に「視認対象が特定されているものではない」と認定しているが，甲３のキーシリンダ照明灯は視認対象が特定されているのではないかという意見，１次審決では本件発明について「視認対象が運転中に注目する必要のある指針装置の目盛りに特定されているもの」と認定しているが，本件発明は運転が終わった後のキーオフ時における速度計の照明に関する発明のため乗員も速度計を見る必然性がなく，この点においては速度計と，周知技術における室内灯やキーシリンダとの差異はないのではないかという意見，本件発明の視認対象物が目盛りであることの技術的意義，効果がどれほどのものか疑問であるという意見があった。また，１次判決については，技術的意義を「良好な心理的効果」とまで上位概念化して捉えており妥当であるという意見，フェードアウトを，照明一般における周知技術として広く捉えるのではなく，甲２，甲３に基づいて車両室内の照明に関する周知技術として認定した方が良いという意見があった。

次に，１次判決における動機付けの言及について，１次判決の中で「フェードアウトによる何らかの良好な心理的効果を得ようとすることは照明技術における一般的な課題」，「観者に対する違和感を防止するという効果」と，課題，作用・効果に関する動機付けが言及されているという意見，技術分野は明記がないものの，車両照明の分野で共通と認定できるという意見があった。一方で，１次判決は，周知技術１の効果を「良好な心理的効果」であるとし，このような効果は「照明技術における一般的な課題」であるとし，周知技術１を引用発明に適用する動機付けを不要としてまではいないとしても，課題の周知性から直ちに周知技術１の適用の動機付けを導いている

ようにも見えるという意見，周知技術の動機づけは，技術分野や周知技術の技術レベルに応じて，必ずしも動機づけは必要ではないという意見が挙がった。

また，本件発明の車両の速度計の照明をフェードアウトさせて斬新な視認性を確保するという課題は新規であり，当業者が通常には着想しないようなものであると認定できるか，という点についても検討した。この点に関し，車両の速度計は命に関わる極めて重要な部分であり，ここにフェードアウトという意匠的演出をすることは着想の新しさと評することもできるという意見，本件発明が運転終了時のものだとしても乗員は速度計の目盛りに着目すると認められ，この点の着想を評して進歩性を認めることもできるのではないかという意見が出た。しかし，車両分野における安全性という着想の観点は考慮しても良いと留保しつつ，本件発明は運転が終了しエンジンをオフにする時の発明のため，その時点では車両の安全性にはなんら問題はなく，速度計の照明と他の室内照明との相違はないのではないかという意見や，本件発明の明細書の従来技術でキーのオン・オフに合わせて速度計の照明を変える技術が引用されており，車両の速度照明に限定して着目する必要性はないとする意見，等，否定的な意見も多く出た。

（２） 検討事項２：引用発明に周知技術１を適用することの阻害要因

検討事項２は，１次審決の「引用発明は「直ちに」消灯されるもの」とする認定と，１次判決の「引用発明は「直ちに」消灯されなければならない必然性はない。」とする認定のどちらが妥当か，というものである。

議論では，引用発明は「直ちに」消灯されなければならない必然性はないとする１次判決を支持する意見が多かった。引用発明は，最終的に指針が隠れればよいという技術である，課題も違和感防止である，また，指針を暗くすることについて時間的要素の開示がない，等の点から「直ちに」消灯されなければならない必然性はないという意見，審決はブラックアウト効果のため「直ちに」消灯されることが要請されるとしているがなぜそう考えたのかが不明であるという意見が挙がった。

一方で，１次審決について，引用発明は，指針がマスク板に覆われる範囲内に移動して隠れてしまい，もはや，残光を発する余地はないことから，「直ちに」消灯するものと認定したのではないか，という意見が出されたが，指針が見えてはいけないという点を強調しても，消灯が「直ちに」である必然性はないであろうという意見が出た。

また，阻害要因は引用発明の選定に依存してしまうため，「直ちに」消灯するか否かの議論を呼んでしまう甲１よりも，甲１３を主引例とした方が良いのではないか，という意見も出た。

（３） 検討事項３：２次審決と２次判決における訂正請求の適法性

検討事項３は，訂正事項１における訂正事項ａについての新規事項か否かの判断について，２次審決と２次判決のいずれ判断が妥当か，また，新規事項ではないとした場合，サポート要件については問題ないか，というものである。

議論では，訂正事項ａは本件明細書等の記載を統合することにより導かれる技術的事項であり，新規事項追加には当たらないとする２次判決を支持する意見が多数を占めた。訂正事項ａは，２次判決で判示された通り，当業者ならば図６におけるイグニッションスイッチのオン時の補助線が光源５０に引かれていて，発光輝度が零になりＴ２時間経過後に初期輝度Ａに戻ることが技術的事項として読み取れるという意見，単純に図６だけではなく，【００２１】段落を含む本件明細書からも読み取れる技術的事項と善解する余地があるという意見，明細書の記載からは構成と効果の関係は把握しづらいが見えにくいが「斬新な視認性」という効果との関係は見て取れるという意見，光源５０と光源３１が同期する構成は訂正前の特許請求の範囲にも含まれているので新規事項には当たらないという意見が出された。また，本件発明は，本件明細書等の記載から，指針照明手段と目盛り板照明手段との構成について技術的な可分性が認められるか，という検討も行った。２次判決では「・・徐々に輝度を低下させている照明手段のうち一方をいったん完全に消灯させることが自然であるとは考え難い」と認定しているが，訂正事項ａはこれに反することが記載されており，これには何らかの技術的意図があるはずで，対応する課題・効果があるはずであるところ，【００２１】段落や第１の実施形態の記載からは指針照明手段と目盛り板照明手段の一方を光らせる技術は開示なく，むしろ，セットとして開示されており，双方は不可分な発明として特定すべきで，新規事項追加に該当するという意見が出された。一方で，２次判決で示されたとおり，図３で指針照明手段と目盛り板照明手段を制御する駆動回路９０ａと９０ｂが別々に設定されており，発光素子２１の挙動に光源５０の挙動タイミングを合わせるべき技術的意義を示す記載もないとして，指針照明手段と目盛り板照明手段を分けて発明を特定できるという意見，「斬新な視認性」が課題であるので一体性は必然ではないという意見，目盛り板の方が指針よりも圧倒的に明るいので「斬新な視認性」は目盛り板だけでも出せるという意見も出された。

次に，訂正事項ａが新規事項ではないと判断した場合のサポート要件に関し，サポート要件を満たすという意見が多数を占めた。新規事項ではないと判断されたならば，訂正事項ａの技術事項は【００２１】段落や第１の実施形態の記載から十分に読み取れるという意見，平成１７年（行ケ）第１００４２号「偏光フィルム事件」知財高裁大合議において，サポート要件に関し，「特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術

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範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」との判示の要件が本件の訂正事項ａについても満たされているかどうかを検討すると，①当業者であれば，目盛り板照明手段の輝度を徐々に低下させている最中にいったん完全に消灯させる構成自体は，【図６】を引用している点も含めて，発明の詳細な説明の【００２１】段落に記載があるものと理解するであろうし，また，②当業者であれば，その構成により，すぐに明るくするのではなく，いったん暗くすることによる心理的な効果があることも容易に認識することができるといえるように思われるので，「斬新な視認性」という本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものといえ，本件の訂正事項ａは，当該判決に示されたサポート要件を満たしているといえるとする意見が出された。

（４） 検討事項４：２次審決と２次判決における訂正発明２の容易想到性

検討事項４は，訂正発明２の容易想到性に関し，２次審決と２次判決のどちらの判断が妥当か，というものである。

議論では，主引用発明と周知技術１から認定される引用発明と，周知技術２とはその態様が相違するため，容易想到ではないとする２次判決を支持する意見が多数を占めた。訂正発明２は，目盛り板照射手段と指針照射手段の輝度を徐々に低下させている状態でキースイッチがオンになると，指針照射手段は初期輝度に戻し，目盛り板照射手段は輝度をいったん零としているが，周知技術２は目盛り板照射手段と指針照射手段に相当する光源の輝度が両方とも零の状態から発光タイミングをずらす技術を開示しており，この周知技術２から目盛り板照射手段だけを徐々に輝度を低下させている状態からいったん零にするという技術事項は，乗員という目盛り板の観者だけでなく当業者や，設計者の観点からも考えづらいという意見，２次審決では，周知技術２には輝度をいったん零にするという技術は開示されていないにも関わらず，「いったん零」という構成を認定し組み合わせるとするのは行き過ぎた認定だとする意見が出された。一方で，周知技術２にはキースイッチをオンにした際に目盛り板照射手段と指針照射手段の発光タイミングをずらす技術は開示されており，このスイッチオンのタイミングを，光源が徐々に低下している状態の引用発明に適用することは当業者の設計事項の範囲ではないかという意見も出されたが，主引用発明と周知技術１から認定される引用発明に対してさらに周知技術２を適用し，設計事項も組み合わせることは，容易想到ではないことを肯定する方向に働くだろうという意見が出された。また，周知技術２は，指針照射手段がオン，目盛り板照射手段がオフという技術を前提とするため，この周知技術２を主引用発明と周知技術１から認定される引用発明に適用することは阻害要因が認定される余地があるのではないかという意見も出された。

事例１３（特許電気２）

審判番号	不服２０１３－６７３０号（特願２０１０－５２７０１７号） （平成２６年６月１０日：請求不成立審決 → 審決取消） （平成２８年２月２２日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２７年７月１６日 平成２６年（行ケ）第１０２３２号（審決取消）
発明の名称	動的な触覚効果を有するマルチタッチデバイス
主な争点	特許法２９条２項（進歩性）
ポイント	引用発明の認定（外国語特許公報の適切でない日本語訳からの認定），相違点の認定，相違点に係る容易想到性判断

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決（以下「本件審決」という。）に対する審決取消請求事件である。本件の国際出願（国際公開番号　ＷＯ２００９／０４２４２４）（以下「本願」という。）に係る発明（以下「本願発明」という。）の名称は，「動的な触覚効果を有するマルチタッチデバイス」であり，国際出願の内容は，公表特許公報（特表２０１０－５４１０７１）により日本語での公表がされている。

本件審決は，本願発明について，英文の国際出願（国際公開番号　ＷＯ２００６／０４２３０９）に係る国際公開公報（甲１）に記載の発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるとし，拒絶査定不服審判の請求は成り立たないとした。

本願出願人である審判請求人（原告）が審決取消訴訟を提起したところ，知的財産高等裁判所は，英文の国際公開公報（甲１）の日本語の公表特許公報（特表２００８－５１６３４８）（甲２）の翻訳は不適切ながら，本件審決の引用発明の認定に誤りまではないとしながらも，本願発明との相違点の看過があるほか，正しく認定した相違点についても進歩性に係る判断に誤りがあるとして，原告主張の審決取消事由に理由があるとし，本件審決を取り消す判決（以下「本件判決」という。）をした。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１：外国語文献に記載された発明の認定

ア　本件審決の認定

本件審決は，国際公開公報（甲１）の段落［００９６］の“In one embodiment, the process can be activated by a user who touches a touch-sensitive panel possibly in a predetermined location or locations.”との英文の記載について，これに対応する我が国における公表特許公報（甲２）の段落【００９４】の日本語の記載をそのまま参照し，「一実施形態において，このプロセスはタッチセンサ式パネルのおそらくは

所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる。」との構成が記載されていると認定して，引用発明は，「触覚による感覚を生成するプロセスは，センサ式パネルの所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる」ものであると認定した（審決書第１１頁第3行～第１１行。なお，引用文中の下線は本報告作成者が付した。以下，断りのない限り同様とする。）。

イ　本件判決の認定

本件判決は，本件審決が国際公開公報（甲１）の段落［００９６］の記載に基づく引用発明の認定において参照した公表特許公報（甲２）の段落【００９４】の「複数箇所に触れているユーザにより作動させる」との日本語の表現からは，「触覚による感覚を生成するプロセスの作動が，ユーザによるタッチセンサ式パネルへの接触が併発，すなわち，ユーザによる同パネルのある箇所への接触と他の箇所への接触とが少なくともある一時点において併存している（当該一時点で見れば，同時に接触していることになる。）ことにより生じる状態を示すと理解するのが通常である。」とする（判決書第２５頁１行～第１２行）。

そして，本件判決は，本件審決の意図がこのような複数の箇所に同時に接触している状態を示すことにないのであれば，公表特許公報（甲２）の当該部分の日本語の表現により引用発明を認定することは不適切であるとし，国際公開公報（甲１）の当該箇所は，「『一実施形態において，このプロセスは，センサ式パネルに触れているユーザにより，所定の箇所又は複数箇所で，作動させることができる。』と翻訳し，これに基づいて，引用発明の該当部分は，『触覚による感覚を生成するプロセスは，センサ式パネルに触れているユーザにより，所定の箇所又は複数箇所で作動させることができる，コンピュータシステム。』と認定すべきであった」とする（判決書第２５頁１３行～第２１行）。

ウ　検討内容

本件審決が英語の国際公開公報（甲１）の段落〔００９６〕の当該記載の翻訳とした日本語の公表特許公報（甲２）の段落【００９４】の記載は，誤訳といえるか。より具体的には，①日本語の公表特許公報（甲２）の記載は誤訳か，又は少なくとも誤解を招くものであり，本件判決のようにより適切な訳を提示すべきか，それとも，②国際公開公報（甲１）には複数の箇所に同時に接触している状態までは記載されていない旨を指摘すれば足りるか。

（２） 検討事項２：進歩性に係る判断

ア　本件審決の判断

本件審決は，引用発明は「『触覚による感覚を生成するプロセスは，センサ式パネルの所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる』ものであるから，タッチ式入力装置の複数箇所にタッチすることが示唆されている」とする（審決書第１４頁第２行～第５行）。

そして，本件審決は，「タッチ面を操作したときの位置信号により，表示された画像を回転，拡大する方法として，少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知して表示された画像を回転，拡大する方法は当業者によく知られたもの（例えば，後述の国際公開第２００６／０２０３０４号（甲３）を参照。以下「周知技術」という。）であり」，かつ，引用発明には，「タッチ式入力装置の複数箇所にタッチすることが示唆されている」ので，引用発明において，「タッチスクリーン上のタッチを感知する手段を，『少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する』ように構成することは，当業者が容易に想到し得ることである」とし，本願発明は，引用発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとした（審決書第１４頁第１４行～第２４行）。

イ　裁判所の判断

本件判決は，「相違点判断の前提となる引用発明の技術の理解に誤りはなかったとしても，甲１に記載された発明は，タッチできる箇所が複数箇所あり，物理的なタッチに対して，アクチュエータによって，それぞれ，当該タッチに応じた動的な触覚効果を生成できるというものであるから，これを同時に複数箇所に接触することについての示唆と結び付けることは困難である。」とした上で（判決書第３１頁第１０行～第１５行），「審決のした相違点（原告の主張する相違点①に相当）に関する判断も誤りであり，……原告の主張する相違点②についての看過があるから，本願発明は，甲１及び周知技術に基づいて容易に想到できるとした審決の判断は，誤りであって，審決は取り消されるべきものである。」とした（判決書第３４頁第１０行～第１４行）。

（注） 原告が主張する相違点（判決書第８頁第８行～第１５行）

① タッチスクリーン上のタッチを感知する手段が，本願発明では，「少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する」のに対し，引用発明では，「少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する」構成を有していない点。

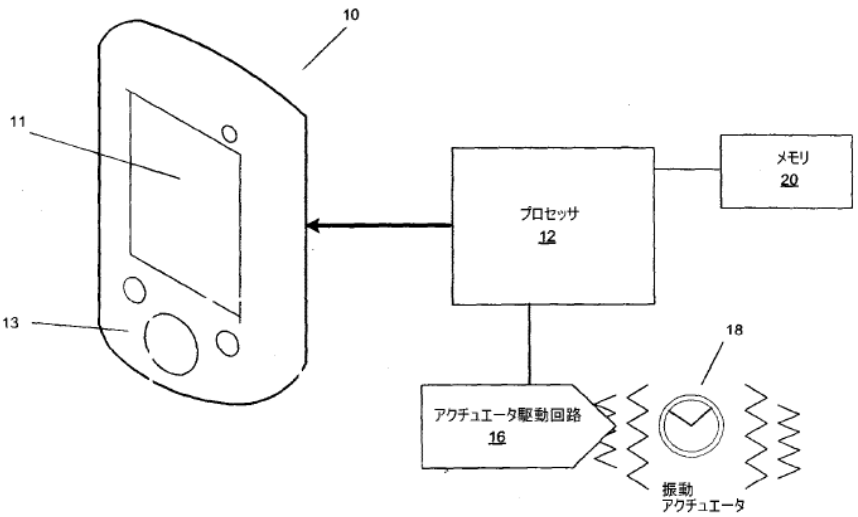
② タッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段が，本願発明では，「少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチの感知に応答して動的な触覚効果を

生成する」のに対し，引用発明では，「少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する」構成を有していない点。

イ　検討内容

国際公開公報（甲１）の記載から，同時に複数箇所に接触することについての示唆と結び付けることは困難であるとする本件判決の判断は妥当か。

引用発明は「少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する」構成を有していないとしても，本件審決のように，「タッチ面を操作したときの位置信号により，表示された画像を回転，拡大する方法として，少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知して表示された画像を回転，拡大する方法」は，周知技術であるとして，「少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する」ように構成することは，当業者が容易になし得たことであると認定する余地はないか。



本願【図１】

３　本願発明及び引用発明

（１）　本願発明

平成２５年４月１２日の拒絶査定不服審判請求と同日提出の手続補正書による補正後の本願の請求項２２に記載の発明が進歩性を有するかどうかが争点とされた。なお，参考までに，【図２】の「タッチスクリーンのブロック図」を併せて示す。【図２】は，タッチスクリーン１１において，マルチタッチ接触が生じている２つの接触ポイント（３１，３２）を示している。

「【請求項２２】

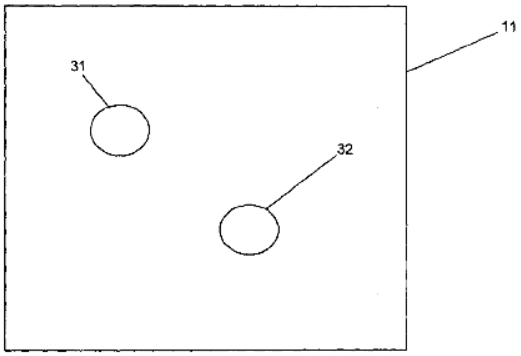
触覚効果を生成するためのシステムであって，

タッチスクリーン上の少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する手段と，

前記感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段と，

を備え，

前記動的な触覚効果は，少なくとも１つのパラメータの変動に基づいて変動する振動である，システム。」



本願【図２】

（２） 引用発明

ア　国際公開公報（甲１）に記載の発明（引用発明）

本件審決は，国際公開公報（甲１）の記載に基づいて，引用発明を次のように認定した。なお，その際，当該国際公開公報の我が国における公表特許公報（甲２）の記載を採用している。

「タッチ面上のユーザの接触位置に基づき，コンピュータの処理部に位置信号を入力するよう操作可能なタッチ面を備える，タッチパッドでもタッチスクリーンであってもよいタッチ式入力装置と，

タッチ式入力装置と物理的に接触しているユーザに対して触覚による感覚などの触覚フィードバックを出力することができる１つ以上のアクチュエータと，

を備え，

アクチュエータを用いて，ユーザに対して各種の触覚による感覚，例えば，可変の振動やテクスチャを出力することができ，

アクチュエータが出力する振動の周波数は，異なる制御信号を与えることにより変化させることができ，さらに，パルスまたは振動の大きさは，与えられた制御信号に基づいて制御することができ，

別の場合では，テクスチャはユーザに振動を与えることによって実現され，この振動は，タッチパッド上のユーザの指の現在の速度に依存し，指がより早く動くと振動の周波数と振幅が上昇するものであり，

触覚による感覚を生成するプロセスは，センサ式パネルの所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる，
コンピュータシステム。」（審決書第１１頁第１６行～第３３行）。

なお，下線部の引用発明の認定の根拠とされた国際公開公報（甲 1）の段落〔００９６〕の該当箇所の英語の原文は，“In one embodiment, the process can be activated by a user who touches a touch-sensitive panel possibly in a predetermined location or locations.”である。

４　審決の概要

本件審決は，以下のように判断して，本願発明は，当業者が引用発明に周知技術を適用することにより容易に発明をすることができたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるとして，拒絶査定不服審判の請求人の請求は成り立たないとした。

（１）　本願発明と引用発明との対比

本件審決は，本願発明と引用発明とを対比し，次の一致点及び相違点を認定した（審決書第１３頁第２３行～第３４行）。

「【一致点】
触覚効果を生成するためのシステムであって，
タッチスクリーン上のタッチを感知する手段と，
前記感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段と，
を備え，
前記動的な触覚効果は，少なくとも１つのパラメータの変動に基づいて変動する振動である，システム。」

「【相違点】
タッチスクリーン上のタッチを感知する手段が，本願発明では，「少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する」のに対し，引用発明では，「少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する」か否か明らかではない点。」

（２）　相違点の容易想到性

本件審決は，「タッチ面を操作したときの位置信号により，表示された画像を回転，拡大する方法として，少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知して表示された画像を回転，拡大する方法は当業者によく知られたもの」であることは周知技術であること，及び，引用発明には，「タッチ式入力装置の複数箇所にタッチす

ることが示唆されている」ことから，引用発明において，「タッチスクリーン上のタッチを感知する手段を，『少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する』ように構成することは，当業者が容易に想到し得ることである。」とした（審決書第１４頁第１４行～第２１行）。

（３） 本件審決の結論

本件審決は，本願発明は，国際公開公報（甲１）に記載された引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるとした（審決書第１４頁第２３行～第２４行）。

５ 判決の概要

本件判決は，原告が審決取消事由１として主張した本願発明の進歩性の判断の誤り（なお，原告が主張した審決取消事由２は，本報告においては触れない。）について，以下のように判断して，本件審決の認定及び判断に誤りがあり，原告主張に審決取消事由に理由があるとして，，本件審決を取り消した。

（１） 原告の主張

原告は，国際公開公報（甲１）の記載に基づく引用発明の認定に当たり翻訳として参照した当該国際公開公報の我が国における公表特許公報（甲２）における 国際公開公報の“In one embodiment, the process can be activated by a user who touches a touch-sensitive panel possibly in a predetermined location or locations.”とある部分の日本語の翻訳「一実施形態において，このプロセスはタッチセンサ式パネルのおそらくは所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる。」は誤訳であると主張し，本件審決が，当該部分の誤訳に基づいて，引用発明は「センサ式パネル所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる」と認定した点については誤りであるとする（判決書第５頁１９行～第６頁第１行）。

そして，原告は，当該部分は正しくは，「一実施形態において，このプロセスは，タッチセンサ式パネルに触れているユーザにより所定の一箇所又は所定の複数箇所において作動させることができる。」と訳されるべきであったとし，引用発明の当該部分は，「触覚による感覚を生成するプロセスは，タッチセンサ式パネルに触れているユーザにより所定の一箇所又は所定の複数箇所において作動させることができる，」と認定すべきであったと主張する（判決書第６頁２行～第９行）。

その根拠として，国際公開公報（甲１）には「タッチセンサ式パネルの複数箇所に触れているユーザにより触覚効果が生成される記載がないこと」，当該公報に記載された実施の形態の記載（甲１の段落〔００９４〕，〔００９５〕，図２６）などを挙

げる（判決書第６頁１０行～第１４行）。

原告は，本件審決が公表特許公報（甲２）の当該部分の誤訳に基づいて引用発明の認定を誤り，その結果，一致点及び相違点の認定を誤り，相違点は，正しくは，

「①タッチスクリーン上のタッチを感知する手段が，本願発明では，『少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する』のに対し，引用発明では，『少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する』構成を有しておらず，かつ，

②タッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段が，本願発明では，『少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する』のに対し，引用発明では，『少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する』構成を有していない点。」

にあると主張した（判決書第７頁１０行～第８頁第１５行）。

そして，原告は，引用発明には「タッチ式入力装置の複数箇所にタッチすること」の示唆はなく，かつ，「本願発明の『タッチスクリーン上の少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する手段』は周知技術ではない。」ことから，「本願発明は，引用発明及びその他技術常識を考慮したとしても，容易に想到できたものではない。」と主張した（判決書第８頁１６行～第９頁第１３行）。

（２） 被告の反論

被告（特許庁長官）は，本件「審決は『複数箇所に同時に触れること』を認定したのではない。すなわち，審決は，プロセスを作動させることができる箇所が，タッチセンサ式パネルの所定の箇所又は複数箇所（in a predetermined location or locations）であるという意味で，『センサ式パネルの所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる』と認定したのであって，ユーザがセンサ式パネルの複数箇所に『同時に』触れることまでも意味すると認定したわけではない。このことは，審決において，本願発明のタッチスクリーン上のタッチを感知する手段が，『少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する』点が，引用発明との相違点であると認定していることからも明らかである。」と主張した（判決書第１０頁１３行～第２１行）。

被告は，公表特許公報（甲２）の当該部分の翻訳は誤訳ではなく，原告が正しい訳と主張する翻訳と意味に違いはなく，本件審決は，一致点及び相違点を正しく認定しており，原告が主張する相違点との違いはないと主張した（判決書第１０頁２２行～第１２頁第７行）。

そして，「タッチスクリーン上の少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する手段」は，審決が新たに提示した国際公開公報（ＷＯ２００６／０２０３０４）（甲３）に記載されているほか，米国アップル社製のｉＰｈｏｎｅ（２００７年１月９日開催の展示会Ｍａｃｗｏｒｌｄ　Ｅｘｐｏ　２００７において発表）で採用

された周知の技術であり（判決書第１２頁２１行～第１３頁第３行），引用発明に周知技術を適用して，本願発明を容易に発明をすることができたとする審決の判断に誤りはないと主張した。

（３） 本件判決の引用発明の認定

本件判決は，本件審決が国際公開公報（甲１）の段落［００９６］の“In one embodiment, the process can be activated by a user who touches a touch-sensitive panel possibly in a predetermined location or locations.”との英文の記載に基づく引用発明の認定において参照した公表特許公報（甲２）の段落【００９４】の「複数箇所に触れているユーザにより作動させる」との表現からは，「触覚による感覚を生成するプロセスの作動が，ユーザによるタッチセンサ式パネルへの接触が併発，すなわち，ユーザによる同パネルのある箇所への接触と他の箇所への接触とが少なくともある一時点において併存している（当該一時点で見れば，同時に接触していることになる。）ことにより生じる状態を示すと理解するのが通常である。」とする（判決書第２５頁第１行～第１２行）。

そして，本件判決は，審決が，当該表現によりこのような複数の箇所に同時に接触している状態を示すことを意図していないのであれば，このような（日本語の公表特許公報（甲２）の記載に従った）表現により引用発明を認定することは不適切であるとし，国際公開公報（甲１）の当該箇所は，「『一実施形態において，このプロセスは，センサ式パネルに触れているユーザにより，所定の箇所又は複数箇所で，作動させることができる。』と翻訳し，これに基づいて，引用発明の該当部分は，『触覚による感覚を生成するプロセスは，センサ式パネルに触れているユーザにより，所定の箇所又は複数箇所で作動させることができる，コンピュータシステム。』と認定すべきであった」とする（判決書第２５頁第１３行～第２１行）。

（４） 相違点の認定について

本件判決は，原告が主張する相違点①については，「審決は，『タッチスクリーン上のタッチを感知する手段が，本願発明では，『少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する』のに対し，引用発明では，『少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する』か否か明らかではない点。』を認定し，『少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチを感知する』構成の容易想到性について検討しているのであるから，……，審決の相違点の認定に誤りがあるとはいえない。」とする（判決書第２７頁第１０行～第１５行）。

他方，原告が主張する相違点②については，「タッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段について，本願発明では，『少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する』もので，動的な触覚効果を

生成する原因となるものが，『タッチスクリーン上の少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチ』の感知であるが，引用発明では，そのようなタッチの感知ではない点で異なるものであるから，原告の主張する上記相違点②は，相違点と認定すべきであり，審決には，この点において相違点の看過があったと認められる。」とした（判決書第３０頁第２１行～第３１頁第１行）。

（５）　本件判決の結論

本件判決は，引用発明は「タッチできる箇所が複数箇所あり，物理的なタッチに対して，アクチュエータによって，それぞれ，当該タッチに応じた動的な触覚効果を生成できるというものであるから，これを同時に複数箇所に接触することについての示唆と結び付けることは困難である。」とし，相違点①についての本件審決の判断を誤りであり（判決書第３１頁第１１行～第１５行），かつ，「相違点②についての看過があるから，本願発明は，甲１及び周知技術に基づいて容易に想到できるとした審決の判断は，誤りであって，審決は取り消されるべきものである。」とした（判決書第３４頁第１０行～第１４行）。

５６　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１：外国語文献に記載された発明の認定

ア　日本語の公表特許公報（甲２）の段落【００９４】の記載が誤訳か

(ア)　誤訳とまではいえないとする意見

誤訳とまではいえないとする意見も少なからず見られた。

その理由として，例えば，日本語の名詞には複数形の表現がないので，英文の“location or locations”という単数形及び複数形の表現を日本語に翻訳すると複数形の表現の翻訳が際立つ傾向があるにすぎず，原文も参照し，かつ，明細書の記載全体を参照すれば，当該表現が複数の箇所に同時に接触している状態を示すものではないことは容易に理解することができるからであるとする。

また，国際公開公報（甲１）の段落［００９６］は，同時か順次かはともかく，アクティベートするために押す箇所が２つあるという意味にも読めるので，例えば，携帯電話のロック解除のために所定のパターンをなぞる操作のようなイメージで考えれば，誤訳とまでは言い難いからであるとする。

さらに，外国語特許出願や外国語書面出願などにおいて，逐語訳をする必要がある実情があることを考えると，誤訳とはいえないとする。すなわち，原告の日本語の訳が「同時に」触れるかのように読めるような訳文であるとしても，やむを得ない面があり，判決においても，「引用発明の認定を適切な訳文で表現するのが難しい」旨は指摘がされており，明細書全体を踏まえて，逐語訳の訳文に捉われる必要はないからであるとする。

（イ） 誤訳であるとする意見

他方，誤訳であるとする意見も少なからず見られた。

誤訳であるとする理由として，例えば，当該部分の原文の記載から，①１箇所（location）に１回タッチする場合，②２箇所（locations）を順次１回ずつ計２回タッチする場合，③２箇所のいずれか任意の１箇所を１回タッチする場合，④２箇所を同時に１回タッチする場合の４通りのうち，④の２箇所同時に１回タッチする場合として理解することは困難であるからであるとする。少なくとも，当該部分の英語の原文が，２箇所同時に１回タッチすることを排除まではしていないとしても，英文の明細書全体を見れば，積極的に２箇所同時に１回タッチする場合を含めるものと読めるような記載はないので，②の順次１回ずつタッチする場合はともかくとして，④の場合が記載されているとまでは，ライセンス契約交渉の場などでも，とても主張することができないからであるとする。

また，英文の明細書全体の記載を踏まえれば，当該部分には，１回タッチすることは記載されているとしても，順次であれ，同時であれ，２回タッチすることは記載されていないと理解され，２回タッチをするような下位概念に補正するようなことはできないと理解されるので，やはり誤訳であるとする。

さらに，複数の箇所（locations）のどの箇所をタッチすることにより，どのアクチュエータが駆動されるかが決まるとすれば，同時に複数箇所に接触したのでは，どのような動的な触覚効果を生成すればよいか決まらなくなることも踏まえると，同時に複数箇所に接触することは記載がなく，結局，同時に複数箇所を接触するかのように読める当該部分の翻訳は誤訳であることになるとする。

そして，仮に，公表特許公報（甲２）の方が引用例であるとすれば，当該部分の英語の原文を示して，誤訳であると反論することになるはずだからであるとする。

イ　引用発明の適切な認定の指摘で足りたか

本件判決は，誤訳とまではしてはいないものの，公表特許公報（甲２）の表現が不適切であるとし，より適切な訳を示しているが，このような適切な訳を示すことは必要であるとする意見が多数を占めた。

その理由としては，事件を特許庁に差し戻した後に，より適切な訳に基づいて審理がなされるようにするためであるからであるとする。

また，本願発明の進歩性とも関連する部分なので，明確に指摘する必要もあるからであるとする。

さらに，本件判決の被告の反論（判決書第１０頁第１０行～第２１行）において，被告は，本件審決は「複数箇所に触れること」を引用発明について認定したと主張しながら，「同時に」触れることまでも意味すると認定したわけではないと主張し，「同時に」触れることについては，周知技術で補うという論理を立てているが，「複

数箇所に触れる」とは，通常，「同時に」触れるとしか観念されないので，審決の意図は不明瞭であるから，裁判所は，不適切な訳であり，「複数箇所に触れる」ことまでは理解されないことをあえて指摘する必要があったのであろうとする（本件判決書２５頁第１８行～第２１行）。

なお，誤訳とまではいえないので，本件判決において適切な訳を示すまでの必要性は見られないとする意見も見られた。

ウ　仮に公表特許公報（甲２）が公知文献であるとしたときの扱い

仮に，公表特許公報（甲２）が出願前に公開されており，引用例とされたときは，どのような扱いがされたかについても検討がされた。

この点について，原文と対照すれば誤訳であるとしても，公表特許公報（甲２）自体において，技術的にあり得なくはない記載があれば，そのようなものとして参酌せざるを得ないであろうとの意見が見られた。

同様に，国際出願（甲１）が「マルチタッチデバイス」の発明と誤解されて，公表特許公報（甲２）に翻訳され，この訳文から一つの技術的思想が読み取れるならば，公表特許公報（甲２）はそのような技術的思想を開示する文献として扱われるべきであり，（新規性を否定することができるかどうかについては，明細書のほかの記載との整合性がとれていない可能性があり難しいかもしれないが），その技術的思想から本願発明の進歩性を否定することもできるのではないかとの指摘もされた。

また，少なくとも，我が国の侵害訴訟において日本国特許権が行使されているときは，公表特許公報（甲２）に基づいて技術的範囲を認定することになるであろうから，優先権主張の基礎となる外国出願の内容で技術的範囲を理解することを主張することは難しいだろうとの指摘もされた。

さらに，ＰＣＴ出願からの国内移行であれば，逐語訳である必要があるとしても，パリ条約に基づく優先権主張であれば，新規事項の追加であれば優先権を主張することができるかどうかはともかく，我が国の出願時における日本語の翻訳文が基準となるので，誤訳という問題は生じないことになり，誤訳であるとの主張をすることができないのではないかとの指摘もされた。

これに対し，原文を参酌すれば，明らかに誤訳といえるときは，原文に示された技術的思想が記載されているにすぎないのではないかとの意見も見られた。ただし，誤訳であるとの主張もする一方で，訳文自体の解釈として当業者がどのように理解するかという主張もすることになるのではないかとの指摘もされた。

（２） 検討事項２：進歩性に係る判断

ア 「マルチタッチ」は周知技術か

本願発明の技術分野が「マルチタッチスクリーン」であり，２箇所タッチすることは当然の前提としながら，そのような構成に更に何を付するかという観点で記述されているが，国際公開公報（甲１）には，「マルチタッチ」の技術的思想がそもそも全く記載されていないので，「マルチタッチ」を前提とした引用例が必要であるとする意見が見られた。

同様に，「マルチタッチ」が周知技術であるとしても，その周知性を基礎付ける証拠が，本件審決は１個しか挙げていないのでは足りないのではないかとの指摘もされた。

他方，本願明細書自体が，「少なくとも２つの実質的に同時に起こるタッチ」自体は周知技術として存在することを前提としているのであり，その上で，触覚効果について説明しているのであるから，「マルチタッチ」は周知技術であると認定してよいとする意見も見られた。

なお，「実質的に同時に起こるタッチ」が「マルチタッチ」とは当然にはいえず，一瞬間は同時に接触していることが必要であるとも善解されなくもないが，順次タッチするものを意味すると解する余地もあり，いずれにせよ，本願明細書にも定義がなく，当然には「マルチタッチ」とはいえないのではないかとの指摘もされた。

イ 本願明細書に「マルチタッチ」が周知技術であるとの記載があることに基づいて，周知技術を認定してもよいか

本願明細書に「マルチタッチ」が周知技術であると記載していると理解したとしたとき，この周知技術であるとの記載を引用発明への適用が容易であることの判断に使えるかどうかについて検討をした。

この点については，本願明細書に記載があってもそれ自体が明らかに公然知られていたことは証明されていないので，周知性の裏付けにはならないし，また，出願人が本願明細書の記載が誤りであると主張するおそれがあり，周知性の裏付けとしては使いづらいとの意見が見られた。

ただし，技術常識を出願後の文献に基づいて認定することも可能であるとする最高裁判決（最二小判昭和５１年４月３０日（昭和５１年（行ツ）第９号）判例タイムズ３６０号１４８頁）もあるので，本願明細書は出願時の文献であるが，参照する余地はあるのではないかとの指摘もされた。

ウ 「マルチタッチ」が周知技術であるとしても，本願発明に進歩性が認められるか

「マルチタッチ」が周知技術であるとしたとき，本願発明に進歩性が認められるかどうかについて検討した。

この点については，「マルチタッチ」が周知技術であるならば，動的な触覚効果が格別の効果であることを主張することができないと進歩性は認め難いのではないかとの意見も見られた。

また，現状の特許請求の範囲の記載では広すぎるので，効果の面をいうとしても，ｉＰｈｏｎｅなどにも見られる「マルチタッチ」という構成から見れば，進歩性が否定される可能性は高いので，触覚効果により更に細分化した構成が必要ではないかとの指摘もされた。

これに対し，「マルチタッチ」の方が触覚効果の多様性を出せるとか，「マルチタッチ」による誤操作を防止するのに役立つことなどの効果を示せば足りるのではないかとの意見も見られた。

なお，「マルチタッチ」によるピンチ機能はともかく（ピンチ機能は，本願の出願の３か月前の２００７年１月にはｉＰｈｏｎｅの機能としてアップル社のジョブズによりマスコミに紹介されているし，セイコーエプソン株式会社を出願人とする特開２０００－１６３０３１にも記載があり，周知といえる。），バイブレーション機能のような触覚効果を生じさせることまでは周知技術とまではいえないのではないか，そして，そのような背景もあり，差戻後の拒絶理由通知（平成２７年９月１日付け，特許法第２９条第１項第３号違反及び同条第２項違反）は，触覚効果の記載のある公知例を主引用例とし，「マルチタッチ」を周知技術としたのではないか（その方が拒絶理由の論理付けがしやすいと考えた）との指摘も見られた。

事例１４（特許電気３）

審判番号	無効２０１１－８００２２２号（特許第３４０１２２８号） （平成２５年９月３日請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２６年９月１１日 平成２５年（行ケ）第１０２７６号（請求棄却）
発明の名称	ポイント総合管理システム
主な争点	特許法２９条２項（進歩性）
ポイント	相違点認定，容易想到性判断

１　事件の概要

本件は，無効審判の請求成立（特許無効）審決に対する審決取消訴訟である。本件発明の名称は，「ポイント総合管理システム」である。審決は，本件発明が，甲１発明及び周知技術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，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであると判断した。特許権者である無効審判被請求人（原告）が審決取消訴訟を提起したが，判決は，原告主張の各取消事由はいずれも理由がないと判断し，請求を棄却した。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１：本件発明の認定（「交換レート」と「精算レート」の認定）

ア　原告の主張

原告は，「本件発明１においては，企業ポイントを共通ポイントに交換する際に適用されるレートと，逆に共通ポイントを企業ポイントに交換する際に適用されるレートは，それぞれ「交換レート」と「精算レート」という異なるレートとなっている。」と主張し，また，「甲１公報のどこにも，交換レートと精算レートという交換方向によって異なるレートを設定することのできる構成は，開示も示唆もされていない。」とも主張した。

イ　裁判所の判断

これに対し，判決では，「本件発明１の請求項１の記載からは，交換レートと精算レートとの関係は必ずしも明らかでないことから，本件明細書の記載を参照すると，本件明細書の段落【００２４】には，（・・・中略・・・）このように，交換レートと精算レートの換算率が同一であることは図３に示されたＢカード，Ｃストアについても同様である。

そうすると，本件発明１においても，同一企業に関する限り交換レートと精算レートの換算率は同一であり，別企業間でポイント交換する場合に両レートの換算率が異なるにすぎないと解するのが相当である。そして，この点は甲１発明の為替レートに

ついても同様と考えられる。そうすると，本件発明１において「交換レート」と「精算レート」という別の表現が用いられていることをもって，本件発明１の共通ポイントと甲１発明の為替レートが異なるとする原告の主張を採用することはできない。」と判断した（判決書第２４頁第１６行～第２５頁第７行）。

ウ　検討内容

判決では，本件明細書及び図面の記載を参照して，「同一企業に関する限り交換レートと精算レートの換算率は同一であり，別企業間でポイント交換する場合に両レートの換算率が異なるにすぎないと解するのが相当である。」及び「「交換レート」と「精算レート」という別の表現が用いられていることをもって，本件発明１の共通ポイントと甲１発明の為替レートが異なるとする原告の主張を採用することはできない。」としているが，明細書の【００２４】及び図３の記載は，具体例の一例であるので，妥当であるといえるか。

（２）　検討事項２：引用発明との対比判断（「サイバーマネー」と「共通ポイント」の対比）

ア　裁判所の判断

判決では，「甲１発明を本件発明１と対比するに当たっては，甲１発明のサイバーマネーが本件発明１の共通ポイントに相当するかを検討するのであるから，本件発明１の共通ポイントの技術的意義を明らかにした上で，甲１発明のサイバーマネーが共通ポイントに相当するかを検討すべきであり，本件発明１の共通ポイントの意義と関係づけることなく，甲１発明のサイバーマネーの意義を単独で検討しても意味はない。」，及び，「原告が主張するように，甲１発明のサイバーマネーが原告の主張する通用ポイントとして利用されることがあるとしても，それは，甲１発明のサイバーマネーが共通ポイントと同一の機能を果たすことを妨げるものではないから，甲１発明のサイバーマネーが本件発明１の共通ポイントに相当するとした審決の判断に誤りはない。」と判断した（判決書第２５頁第２４行～第２７頁第５行）。

イ　検討内容

甲１発明のサイバーマネーが本件発明１の共通ポイントに相当するとした判断が妥当であるといえるか。さらに，いえるとすれば，「サイバーマネー」のような仮想空間における通貨ではなく，現金や銀行預金のような実際の通貨であったとしても，同一の機能を果たすので，本件発明１の共通ポイントに相当するといえるか。

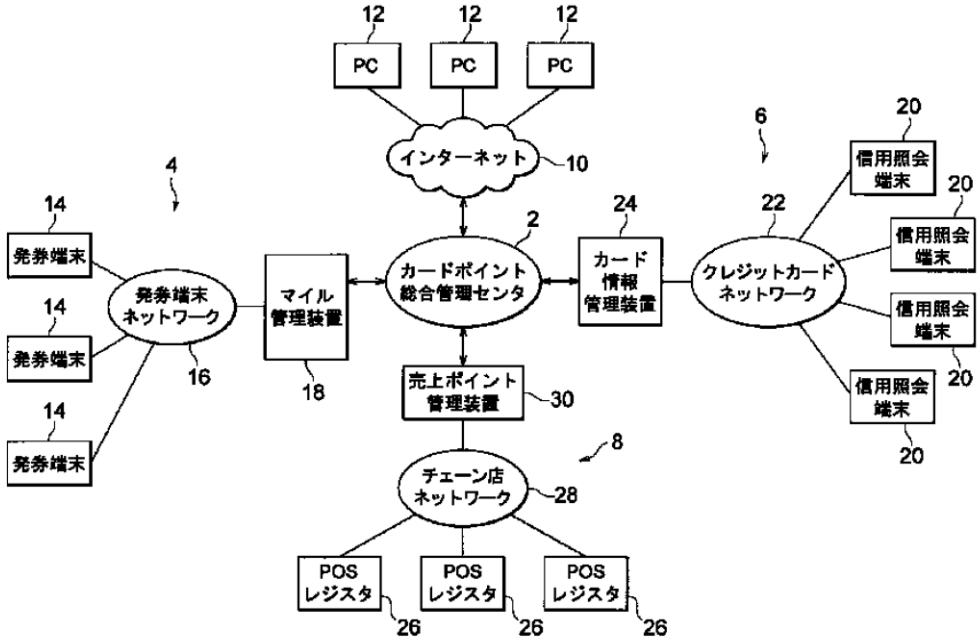
（３） 検討事項３：周知性

ア　裁判所の判断

判決では，「甲２刊行物，甲３刊行物で示されているのは，ヒルトンと不特定の航空会社とのポイント交換システム及びアメリカン航空とヒルトンとの間のポイント交換システムであるが，前記のとおりヒルトン及びアメリカン航空がいずれも世界的に著名な企業であり，かつ，これらの航空会社とホテルは，その業態からみて，いずれも我が国における一般的な企業の従業員がその企業活動（出張等）の際に頻繁に利用するものであることが認められ，ポイント交換において，複数の交換レートを使用するサービスは，我が国における当業者にとって周知であったと認めることができる。」と判断した（判決書第２８頁第３行～第９行）。

イ　検討内容

上記判断は，「著名な企業」であることが，周知性を担保していると解釈できるが，妥当であるか。



本願【図１】

３　審決の概要

（１） 本件特許に係る発明

特許発明１は，次のとおりのものである。

「【請求項１】

第１のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換するための交換レートを記憶する交換レート記憶手段と，

前記交換レートに基づいて前記第１のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換し共通ポイント記憶部に累積記憶する共通ポイント累積記憶制御手段と，

前記共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを第２のクライアント企業のポイントとして精算するための精算レートを記憶する精算レート記憶手段と，

前記精算レートに基づいて前記共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを前記第２のクライアント企業のポイントとして精算するポイント精算手段とを備え，

前記交換レート及び前記精算レートを，それぞれ複数有することを特徴とするポイント総合管理システム。」

（２） 当審の判断

ア　対比

特許発明１と甲１発明を対比する。

・・・

そうすると，甲１発明は，実質的に，特許発明１の「ポイント総合管理システム」に相当するものであるといえる。

よって，甲１発明と特許発明１は，実質的に，「交換レート記憶手段」，「精算レート記憶手段」，「共通ポイント累積記憶制御手段」，「ポイント精算手段」を具備する「ポイント総合管理システム」である点で一致する。

以上によれば，特許発明１と甲１発明は，

「第１のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換するための交換レートを記憶する交換レート記憶手段と，

前記交換レートに基づいて前記第１のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換し共通ポイント記憶部に累積記憶する共通ポイント累積記憶制御手段と，

前記共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを第２のクライアント企業のポイントとして精算するための精算レートを記憶する精算レート記憶手段と，

前記精算レートに基づいて前記共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを前記第２のクライアント企業のポイントとして精算するポイント精算手段とを備え，

るポイント総合管理システム。」

という点で一致し，次の点で相違する。

〈相違点〉

交換レート及び精算レートについて，特許発明１は，「それぞれ複数有する」のに対し，甲１発明は，いずれも「事前に定められた所定の交換／為替レート」であって，当該レートをそれぞれ複数有することについて特段の特定がない点。

イ　判断

上記相違点について検討する。

１９９５年当時，ヒルトンホテルには，ヒルトン HHonors と称するポイントプログラムがあり，このプログラムに基づき，ホテルはプログラムに参加する会員に対し HHonors ポイントを付与し，会員は獲得したポイントを種々の特典に交換可能であったこと，また，航空業界では，フリークエントフライヤープログラムというポイントプログラムがあり，このプログラムに基づき，各航空会社が乗客に対しマイルと称するポイントを付与し，乗客は獲得したマイルを種々の特典と交換可能であったことは，いずれも企業が顧客に提供するサービスとして広く知られていたことである。

このような背景を踏まえつつ，甲第３号証記載をみれば，ヒルトン HHonors 会員は，ヒルトンホテルと提携する航空会社のマイルを所定のレートで HHonors ポイントに交換することで，HHonors ポイントを獲得できること，特典の１つとして航空会社マイルがあり，会員は，獲得した HHonors ポイントを所定のレートで航空会社マイルに交換できること，及び，HHonors ポイントを航空会社マイルに交換する際のレートは３段階に設定されていることが読み取れる。また，このような３つのレートを設定することにより，会員によるポイントプログラムの利用促進を図ると共に，会員へのサービス向上を図っていることも，各レートの数値からみて明らかである。

加えて，甲第２号証の記載によれば，１９９９年にヒルトンホテルと提携する航空会社の１つとしてアメリカン航空が加わったこと，アメリカン航空のマイルを所定のレートで HHonors ポイントに交換できること，及び，アメリカン航空のマイルを HHonors ポイントに交換する際のレートは，交換する期間に応じて２段階に設定されていることが分かる。また，このような２つのレートを設定することにより，特定期間におけるポイントプログラムの利用促進を図ると共に，会員へのサービス向上を図っていることも，２つのレートの各数値からみて明らかである。

そうすると，ヒルトン HHonors プログラムは，少なくともアメリカン航空のマイルを２つのレートで HHonors ポイントに交換でき，また，獲得した HHonors ポイントを３つのレートで他の航空会社マイルと交換できるプログラムと把握できることから，少なくとも本件特許出願前において，ある航空会社マイルが所定のレートで HHonors ポイントに交換でき，また，HHonors ポイントが他の航空会社マイルに所定のレートで HHonors ポイントに交換できると共に，それぞれの所定のレートとして複数のレートを有するサービスは，甲第２号証及び甲第３号証の各記載に照らして，周知の事項であったものといえる。また，このような周知のサービスにより，ポイントプログラムの利用を促進すると共に会員へのサービスを向上させて，優良顧客を確保しようとしていることも，甲第２号証及び甲第３号証の各記載に照らし，明らかといえる。

そして，当該周知のサービスにおける「ある航空会社マイル」，「HHonors ポイント」，「他の航空会社マイル」は，それぞれ「第１のクライアント企業のポイン

ト」，「共通ポイント」，「第２のクライアント企業のポイント」といえるので，当該周知のサービスは，“所定のレートに基づいて第１のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換し，所定のレートに基づいて共通ポイントを第２のクライアント企業のポイントに交換し，それぞれの所定のレートとして複数のレートを有するサービス”と言い換えることができる。

他方，甲第１号証に，「消費者は，早期に実質的なボーナスの恩恵を受けることができ，会員会社に選定された企業は集団的な固定顧客，すなわち，会員の確保が可能となり，他の同業企業よりも優れた競争力を有するようになる。」と示されるように，甲１発明においても，優良顧客の一層の確保は自明の課題である。

してみると，会員によるボーナスポイントないしサイバーマネーの利用を促進し，会員サービスを向上させることにより，優良顧客の更なる確保を図るために，甲１発明に上記周知のサービスに係る事項を適用し，甲１発明の，ボーナスポイントをサイバーマネーとする時，すなわち売り渡し注文の時の交換／為替レート，あるいは，サイバーマネーをボーナスポイントとする時，すなわち，買い受け注文の時の交換／為替レートにつき，それぞれのレートを予め複数用意することにより，上記相違点に係る特許発明１の特定事項とすることは，当業者であれば容易に想到し得たことである。

また，特許発明１の効果も，甲１発明及び周知の事項から当業者が予測し得た程度のものであって格別のものとはいえない。

ウ　特許発明１についてのまとめ

したがって，特許発明１は，甲１発明及び周知技術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，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。

４　判決の概要

（１）　取消事由１（相違点を看過した誤り）について

ア　甲１発明の認定と本件発明１との相違点の認定

(ア)　甲１公報には，甲１発明として，

「個別の企業（会員会社）から提供されるボーナスポイント（消費者が自社商品を購入した場合，企業が購入額に対して一定の割合で点数を提供し，所定の点数以上蓄積されたら，所定の物品，サービス，金銭などをもらえるための点数）を他の企業のボーナスポイント又はサイバーマネーに交換するための交換レートを設定してこれを記憶する取引センターのポイント情報ＤＢと，

前記交換レートとは，サイバーマネー１単位にあたるサービスポイントの数，すなわち交換単位を指し，この交換レートに基づいて，会員会社のボーナスポイントをサ

イバーマネーに交換し，サイバーマネーの変動事項をその都度記憶するポイント情報ＤＢと，
ポイント情報ＤＢに記憶されているサイバーマネーを会員会社のボーナスポイントとして精算するためのポイント数量に相当するサイバーマネーが存在するかを確認するポイント情報ＤＢと，
サイバーマネーが十分であれば買い受けを希望されたサイバーマネーを会員会社のポイントに交換しサイバーマネーの変動が格納されるポイント情報ＤＢと，
前記ボーナスポイントからサーバーマネーへの交換レートと，サイバーマネーからポイントへの交換レートを有することを特徴とするボーナスポイントの交換方法」
が記載されている。

(イ)　甲１発明を本件発明１と対比すると，・・・。
したがって，交換レート及び精算レートについて，本件発明１は「それぞれ複数有する」のに対し，甲１発明は，当該レートをそれぞれ複数有することについて特段の特定がないとした審決の相違点についての認定に誤りはない。

イ　原告の主張について
(ア)　前提となる訳語の選択及び相違点の看過（その１）の主張について
これらの主張は，「환율」を「為替レート」と訳すべきことを前提として，上記のとおり審決が，甲１発明は交換レート及び精算レートをそれぞれ複数有することについて特段の特定がないとしたのを，甲１発明では為替レートは１つであり，交換レート及び精算レートをそれぞれ複数有するとした本件発明とその点で相違すると認定すべきであるとの主張である。

ａ　訳語の選択について
甲１発明は，「個別の企業から提供されるボーナスポイントを他の企業のボーナスポイント又はサイバーマネー（Cyber Money；電子マネー）に交換する方法に関するもの」，「各個別企業のボーナスポイントとサイバーマネーとの間に適正な交換レート（exchange rate）を設定して各種のボーナスポイントが現実社会又はサイバー空間において自由に売買若しくは交換されるようにする方法に関するもの」である。
また，前記甲１発明における用語の定義によれば，交換レート（Exchange Rate）とは，サイバーマネー１単位にあたるサービスポイントの数，すなわち，交換単位を指し，会員会社が提供するボーナスポイントの価値によって事前に定める。」と記載されている。
そうすると，甲１発明は，ボーナスポイントとボーナスポイントを交換するものであり，また，ボーナスポイントとサイバーマネーを交換するものであるから，ボーナ

スポイントとサイバーマネーの交換単位である Exchange Rate は，ボーナスポイントとサイバーマネーの「交換レート」ということができる。

原告は，用語上の意味以外に，甲１公報における「환율」を為替レートと訳すべきであるとする根拠を明示的に主張するものではないが，念のために検討するに，サイバーマネーが通貨と同様であることを根拠とするものであるとすれば，上記のとおり，ボーナスポイントとサイバーマネーが交換されるのであって，サイバーマネー同士が交換されるわけではないから，これを通貨と通貨を交換することに用いられる為替レートと訳すべきことの根拠となるものではない。仮に，原告が，交換レートが事前に定められていることをもって為替レートというべきであるとするのであるとしても，交換レートが事前に定められていることをもって，あえて為替レートと訳すべき根拠としては十分ではない。

ｂ　交換レートの個数について

甲１発明の目的は，競争的な市場環境の中で，企業が値下げの代わりに販売促進手段とするボーナスポイント制度を運用するに当たり，企業一社のみでボーナスポイント制度を運用した場合には，一定金額以上購入しないと意味のあるボーナスがもらえないため，購入者が購入先を切り換えてしまい，ボーナスポイント制度を実施することによる企業の期待利益が実現できなくなってしまうことから，各種のボーナスポイントを自由かつ適切に交換又は売買できるシステムを作ろうとするものである。

そして，そのための課題解決手段として，ボーナスポイント制度を実施している企業を選定してボーナスポイント交換プールを形成し，個別の企業から提供されるボーナスポイントを他の企業のボーナスポイント又はサイバーマネーに交換する方法を提供するものである。

このような甲１発明の目的及び課題解決手段に照らしてみれば，甲１発明は販売促進手段としてのボーナスポイント制度が一企業内の制度にとどまることなく，交換プールを形成する企業間で自由かつ適切に交換又は売買できるシステムを作ることに特徴のある発明であり，交換レートは，競争的な市場環境の中で，企業の期待利益を実現するという目的に沿う，自由かつ適切な交換又は売買を実現できるようなものであれば足り，特段，単一のレートでなければならないという根拠はないものというべきである。

そうすると，交換レートが単一のものでなければならないとの原告の主張も理由がない。

原告は，本件発明１においては企業ポイントを共通ポイントに交換する際の「交換レート」と共通ポイントを企業ポイントに交換する際の「精算レート」とが異なるレートとなっているのに対し，甲１発明では上記いずれの方向でも同一の為替レートが適用される点で両発明は異なっていると主張する。

本件発明１の請求項１の記載からは，交換レートと精算レートとの関係は必ずしも明らかでないことから，本件明細書の記載を参照すると，本件明細書の段落【００２４】には，「換算レート記憶部４６には，クライアント企業ポイントを共通ポイントに換算（交換）するためのレート及び共通ポイントをクライアント企業ポイントに換算（精算）するためのレートが記憶されている（図３参照）。」との記載がある。そして，図３をみると，Ａ航空について，通常期間については，Ａ航空５０ポイントが１共通ポイントに換算され，逆に１共通ポイントがＡ航空５０ポイントに換算されることが示されている。また，特別期間においては，Ａ航空３０ポイントが１共通ポイントに換算され，逆に１共通ポイントがＡ航空３０ポイントに換算されることが示されている。このように，交換レートと精算レートの換算率が同一であることは図３に示されたＢカード，Ｃストアについても同様である。

そうすると，本件発明１においても，同一企業に関する限り交換レートと精算レートの換算率は同一であり，別企業間でポイント交換する場合に両レートの換算率が異なるにすぎないと解するのが相当である。そして，この点は甲１発明の為替レートについても同様と考えられる。そうすると，本件発明１において「交換レート」と「精算レート」という別の表現が用いられていることをもって，本件発明１の共通ポイントと甲１発明の為替レートが異なるとする原告の主張を採用することはできない。

原告は，また，出願経過に関して主張する。原告が主張するとおり，本件発明１はその出願経過中の補正において交換レート及び精算レートをそれぞれ複数有するとされたものである（甲２７の１，２）。しかし，それに先立つ拒絶理由通知で挙げられた引用文献は，特願２０００－４０００５号（特開２００１－２２９４５９号）であり，甲１公報とは異なるものである（甲２５）。したがって，そのような出願経過から，本件発明１が拒絶理由通知で挙げられた上記引用文献の記載によって交換レート及び精算レートを複数とするものに補正されたことが認められるからといって，そのことから甲１発明の為替レートが１つであることが基礎付けられるものではない。したがって，出願経過を理由として甲１発明の為替レートは１つであるとする原告の主張を採用することはできない。

（イ） 相違点の看過（その２）について

原告は，甲１発明のサイバーマネーがポイント管理システムの外でそのまま利用できることをもって，サイバーマネーがポイント管理システムの外でも通用するもの（通用ポイント）に限定されていると主張する。

甲１発明のサイバーマネーが原告の主張する通用ポイントとして利用されることは認められる。

しかし，甲１発明を本件発明 1 と対比するに当たっては，甲１発明のサイバーマネーが本件発明 1 の共通ポイントに相当するかを検討するのであるから，本件発明１

の共通ポイントの技術的意義を明らかにした上で，甲１発明のサイバーマネーが共通ポイントに相当するかを検討すべきであり，本件発明１の共通ポイントの意義と関係づけることなく，甲１発明のサイバーマネーの意義を単独で検討しても意味はない。

そこで，本件発明１の共通ポイントの技術的意義について検討するに，本件特許の請求項１の記載によれば，第１のクライアント企業のポイントが交換レートに基づいて共通ポイントに交換され，その共通ポイントが第２のクライアント企業のポイントとして精算レートに基づいて精算されるものである。

そうすると，共通ポイントとは，第１のクライアント企業のポイントと第２のクライアント企業のポイントを交換するに当たり，その仲立ちをするものであり，企業ポイントとの間で設定された交換レート又は精算レートに基づいて，企業ポイントとの間で交換されるものである。

次に，甲１発明の内容をみるに，売渡注文の場合は，売渡注文のボーナスポイントの数量を注文者のポイント情報ＤＢに保有されている数量から控除するとともに，所定の交換レートに基づいて算出されたサイバーマネーとしてこれを注文者のポイント情報ＤＢに格納して交換し，買受注文の場合は，買い受けるポイントに対して所定の交換レートに基づいて注文者がポイント情報ＤＢに保有するサイバーマネーを控除するとともに，買い受けたボーナスポイントの数量を注文者のポイント情報ＤＢに格納して交換するものである。

そうすると，甲１発明のサイバーマネーは，売渡注文と買受注文を連続的に観察した場合には，Ａ企業のポイントとＢ企業のポイントを交換する当たり，その仲立ちをするものであり，企業ポイントとの間で設定された所定の交換レートに基づいて，企業ポイントとの間で交換されるものである。そして，甲１公報の発明の効果欄の記載によれば，消費者は少額多種のボーナスポイントを他の一種類のボーナスポイントに交換することができるというのであるから，甲１発明は売渡注文と買受注文が連続的に行われる場合を予定しているものというべきである。

以上によれば，甲１発明のサイバーマネーは，本件発明１の共通ポイントに相当するものということができる。

原告が主張するように，甲１発明のサイバーマネーが原告の主張する通用ポイントとして利用されることがあるとしても，それは，甲１発明のサイバーマネーが共通ポイントと同一の機能を果たすことを妨げるものではないから，甲１発明のサイバーマネーが本件発明１の共通ポイントに相当するとした審決の判断に誤りはない。

（２）　取消事由２（容易想到性判断の誤りー動機付けの欠如等）について

ア　甲２刊行物，甲３刊行物に示された本件技術が周知技術といえるか

甲２刊行物は，・・・が記載されている。

甲３刊行物は，・・・との記載がある。

以上によれば，アメリカにおいて，本件特許の出願日である平成１２年３月６日より４年半余り前に，世界的に著名なホテルグループであるヒルトン（公知の事実である。）において，顧客がヒルトンで得たポイントが高いほど，航空会社のマイルへの換算率が高くなるというサービスを提供していたこと，本件特許の出願日より約９か月前に，世界的に著名なアメリカン航空（公知の事実である。）がヒルトンのポイント交換システムに加盟し，その交換レートが，一定期間内において通常の交換レートの２倍であるサービスを提供していたことが認められる。これらの交換システムは，ポイント交換において，いずれも複数の交換レートを使用するサービスを提供していたものである。

甲２刊行物，甲３刊行物で示されているのは，ヒルトンと不特定の航空会社とのポイント交換システム及びアメリカン航空とヒルトンとの間のポイント交換システムであるが，前記のとおりヒルトン及びアメリカン航空がいずれも世界的に著名な企業であり，かつ，これらの航空会社とホテルは，その業態からみて，いずれも我が国における一般的な企業の従業員がその企業活動（出張等）の際に頻繁に利用するものであることが認められ，ポイント交換において，複数の交換レートを使用するサービスは，我が国における当業者にとって周知であったと認めることができる。

イ　甲１発明と本件技術の技術的課題の相違の有無

原告は，甲１発明の技術的課題は，ある企業から提供されるボーナスポイントと他の企業のボーナスポイント等を自由かつ適切に交換することであるのに対し，本件技術は，アメリカン航空とヒルトンホテルという特定の事業者間のポイントの交換レートを所定の場合に異なるレートに適用可能とするというものであって，甲１発明と技術的課題を異にすると主張する。

しかし，甲２刊行物の表題に「アメリカン航空の AAdvantage プログラムがヒルトンの HHonors 特典交換に加盟」とあるとおり，交換システムはヒルトングループが運営するものであり，甲２刊行物ではアメリカン航空の AAdvantage マイルが通常の交換レートと特典のある交換レートという複数のレートで HHonors ポイントに交換され，甲３刊行物では HHonors ポイントが不特定の航空会社のマイルに複数の交換レートで交換されているところからみて，当業者は，ヒルトングループの運営するシステムにおいて HHonors ポイントが各社のポイントとの間に設定された一定の交換レートで交換されていることを理解することができる。そうすると，甲１発明におけるサイバーマネーのポイント交換における機能とヒルトングループのポイント交換システムにおける HHonors ポイントの機能は共通するから，その課題は共通するものというべきであり，甲２刊行物，甲３刊行物が特定の事業者間のポイントの交換であることを前提として課題が共通しないとする原告の主張は採用することができない。

ウ　複数の交換レートを設けることの技術的困難性等について

原告は，甲１発明から出発して交換レートを複数とするためには，為替レートの概念から飛び出す必要があり，そのことは極めて困難であると主張するが，前記のとおり，甲１発明が為替レートの概念を有するとの前提自体を採用できないから，原告の主張には理由がない。

また，原告は，甲１発明において交換レートを複数設けることの技術的困難性を主張するが，技術的にやや複雑な面があるとしても，ソフトウエアのプログラミングにより解決の容易なレベルの問題であって，原告の主張を採用することはできない。

さらに，原告は，甲２刊行物，甲３刊行物のサービスは電話連絡により対応されるサービスであり，プログラムにより実現されている技術ではないから，甲１発明に非技術文献である甲２刊行物，甲３刊行物に開示された内容を適用する動機付けはないとも主張する。しかし，複数の交換レートを設けるということは一つの技術であるから，甲２刊行物，甲３刊行物に示されている内容が非技術的なものであるとはいえないし，また，甲１発明の目的が「企業の期待利益が実現できるように各種のボーナスポイントを自由かつ適切に交換又は売買できるシステム」を構築することにあることに照らせば，ボーナスポイントに複数の交換レートを設けて自由かつ適切に交換又は売買し，企業の期待利益を実現することについての動機付けは存在するものというべきである。

エ　以上によれば，いずれもある企業から提供されるポイントを他の企業から提供されるポイントに交換する技術という共通点をもつ甲１発明と本件技術（周知技術）を組み合わせる動機付けはあるということができ，取消事由２に係る原告の主張を採用することはできない。

５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１：本願発明の認定（「交換レート」と「精算レート」について）

検討事項１の詳細は，判決では，本件明細書及び図面の記載を参照して，「同一企業に関する限り交換レートと精算レートの換算率は同一であり，別企業間でポイント交換する場合に両レートの換算率が異なるにすぎないと解するのが相当である。」及び「「交換レート」と「精算レート」という別の表現が用いられていることをもって，本件発明１の共通ポイントと甲１発明の為替レートが異なるとする原告の主張を採用することはできない。」と判断しているが，明細書の【００２４】及び図３の記載は，具体例の一例であるので，妥当であるといえるかというものである。

検討結果としては，特許請求の範囲においては「交換レート」と「精算レート」という明らかに別の表現が用いられており，明細書及び図面を参酌する必要はなかった

のではないかという意見や，【００２４】及び図３の記載は実施例にすぎず，「交換レート」と「精算レート」は必ず同一の値にする必要はないことから，妥当であるとまではいえないとする意見もあったが，「交換レート」及び「精算レート」を解釈するにあたって，それらの意義を読み取るために，明細書び図面の記載を参酌することは必要かつ妥当であり，参酌した上での判断内容も妥当であるとする意見が多数を占めた。

明細書及び図面を参酌したことが妥当であったかについては，「交換」及び「精算」の違いが明確でなく，「交換レート」及び「精算レート」の意義も明確でないから妥当であるという意見，特許請求の範囲の記載に「前記交換レート及び前記精算レートを，それぞれ複数有する」という記載があり，「それぞれ複数」の意義を知るためにも明細書及び図面を参酌するほかなかったという意見が出された。また，明細書の【００２４】及び【００３０】において「交換レート」及び「精算レート」ではなく「換算レート」という用語が用いられていることも，明細書及び図面の記載を参酌せざるを得なくした要因となっているという意見も出された。

また，判断内容は妥当であるとの意見でほぼ一致したが，特許請求の範囲には，「交換レート」は「第１クライアント」に関連付けて，「精算レート」は「第２クライアント」に関連付けて別々に記載されていることを勘案すると，原告の主張を加味し，相違点として認定することも可能だったという意見もあった。また，甲１発明が，レートの等しい構成に限るものであるとみれば，本件発明１は，レートが等しい構成と異なっている構成を両方含むことを特徴とする，という見方もできるのではないかとの意見や，本件発明１をコンピュータ技術という観点でみれば，「交換レート」及び「精算レート」が等しい値しか取らない場合と，異なる値を取り得る場合とでは，必要なメモリ（変数）の数が異なる可能性があるので，差異はないとは言いづらいという意見も出された。

なお，判決では，原告が相違点看過の理由付けとして，本件発明１において「交換レート」と「精算レート」という別の表現が用いられているということを持ち出したのに対し，本件発明１においても，同一企業に関する限り交換レートと精算レートの換算率は同一であると解されるから，用語の違いは直ちに交換レートの個数が異なることの理由付けにはならないということを説明しているにすぎないことに留意する必要があるという指摘もなされた。

（２） 検討事項２：引用発明との対比判断（「サイバーマネー」と「共通ポイント」の対比）

検討事項２は，甲１発明のサイバーマネーが本件発明１の共通ポイントに相当するとした判断が妥当であるといえるかというものである。さらに，いえるとすれば，「サイバーマネー」のような仮想空間における通貨ではなく，現金や銀行預金のよう

な実際の通貨であったとしても，同一の機能を果たすので，本件発明１の共通ポイントに相当するといえるかについても検討した。

判決の判断自体に対しては，甲１のサイバーマネーが本件発明１の「共通ポイント」に相当するとされたこと自体は自然であり，文言は違うがポイント交換の仲立ちをするものという機能が共通しているので，明細書を参酌すれば明らかに相当し，システムの外部で使えるか否かというのは，ポイント交換の仲立ちをするものにおける属性に過ぎず，甲１発明のサイバーマネーがシステムの外でも使えるポイントであったとしても，「共通ポイントと同一の機能を果たすことを妨げるものではない」との判示のとおり，担っている技術的意義がポイント交換の仲立ちである点で同じであるので，「サイバーマネー」と「共通ポイント」とは一致するとした判断は妥当であるとの意見でほぼ一致した。

また，仮に本件の共通ポイントをマネーとしたとして，発明の技術的な価値として，何か異なるところが出てくるだろうかといった意見や，「共通ポイント」の概念に，そもそも通貨としての通用性が含意されているということはないか，というところもポイントになってくるだろうとの意見があった。

「サイバーマネー」のような仮想空間における通貨ではなく，現金や銀行預金のような実際の通貨であったとしても，同一の機能を果たすので，本件発明１の共通ポイントに相当するといえるかについては，そこまではいえないという意見で一致した。その議論においては，甲１発明と本件発明１の対比はあくまでも本件発明１という技術が前提になっているのであり，本判決もそこを離れて単純に「ポイント交換の仲立ちをする」という機能のみに着目して対比を行っているわけではないという意見や，現金や銀行預金を介してのポイント交換はそもそも本件発明１の技術から離れるのではないかという意見が出された。

なお，本件では，技術用語ではないビジネス上の用語も使われているが，ビジネス用語の場合には，実質は同じであるものでも差異が誇張されるきらいはあるので，表現上の差異にとらわれず，技術的意義をみていく必要があるとの指摘もあった。

（３） 検討事項３：周知性

検討事項３の詳細は，判決では，「著名な企業」であることが，周知性を担保していると解釈できるが，妥当であるかというものである。

議論としては，甲２，甲３だけでは周知性ありと認定するにはいささか不十分と思われるとの意見も複数あったが，他方，サービスの周知性ということであれば，著名な企業が行っていればそれで十分であるという意見や，本件に関しては，そもそも証明を要しない程度に周知なものであり，周知な技術というよりはむしろ設計事項に近く，原告の主張を排斥するために判示しているだけと思われるといった意見もあった。

判決における「我が国における当業者にとって周知であった」という判示についても議論がなされ，これについて，商標等であれば，周知性をいうとき，その範囲は我が国ということになるところ，特許における周知の範囲というのは，これまで認識されてこなかった問題であるといった意見や，当業者を「我が国の」と限定したのには，やはりこれが技術の周知性の問題ではなく，サービスの周知性という意識が反映されているのではないかという意見があった。

なお，本件のようなビジネスモデルの発明においては，「当業者」の範囲も広くなるのではないかといった指摘があり，周知性についても，ビジネスモデル発明の場合は，当業者における周知性というよりも，一般社会における周知性が評価されてしまうところはあるとの指摘もあった。

事例１５（意匠１）

審判番号	無効２０１４－８８００１５号（意匠登録第１４９２５６２号） （平成２８年４月２７日：請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２８年１１月２２日 平成２８年（行ケ）第１０１３８号（請求棄却）
意匠に係る物品	ブラインド用スラット
主な争点	意匠法３条２項（創作容易性）
ポイント	部分意匠，引用意匠の認定，創作容易性判断

１　事件の概要

本件は，無効審判の請求成立審決に対する審決取消訴訟である。本件登録意匠は，意匠に係る物品がブラインド用スラットであり，部分意匠として登録を受けている。審決では，本件登録意匠は，引用意匠１～７等の公知の形状の結合に基づいて当業者が容易に創作を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（無効審決）と判断した。被請求人である意匠権者が，引用意匠の認定の誤り，創作容易性の判断の誤り等を取消事由として審決取消訴訟を提起したところ，判決では，原告（意匠権者）の主張する取消事由は理由がなく本件審決に誤りはないと判断し，原告の請求を棄却した。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１：創作容易性判断における構成要素の分割，細分化の妥当性

審決は，本件登録意匠の創作容易性の判断において，構成要素を以下の４つに分けてそれぞれについてありふれた態様等と判断した。これに対し，原告は，本件登録意匠の構成要素を分割，細分化し，それぞれがありふれた構成要素であるとした上，その組み合わせであることを理由に本件登録意匠の創作非容易性を否定した判断は誤りであると主張した。そうしたところ，判決は「原告の主張には理由がない。」とした。

- スラットの上辺に切欠き部を設けること（ありふれた態様）
- 厚みのあるスラットの上辺に切欠き部を設けること（ありふれた態様）
- 逆ハの字状となる斜面を形成してガイド面とした態様（公然知られた態様）
- 傾斜面の角度を約３０～５５度とすること（公然知られた態様）

この点について，判決の判断の妥当性，および審決における創作容易性の判断の妥当性を検討する。

（２）　検討事項２：創作容易性判断における引用意匠の組合せ方の妥当性

審判請求人は，「本件登録意匠は，引用意匠１及び２において，スラットを引用意匠３ないし７におけるスラットに置換したにすぎない程度の意匠であり，容易に意匠の創作をすることができた意匠に該当する。」としたのに対して，審決は，「引用意

匠１及び２に表れている，ガイド面部分を逆ハの字状となる斜面とした態様を，引用意匠３ないし５に表れている，上辺の縁を半正円弧状にした厚みのあるスラットの上辺にある切欠き部に用いることは，当業者であれば容易」とした。この点について，以下検討する。

ア　審決と審判請求人の主張の相違点について

イ　審決の判断の妥当性

ウ　審決が「２つの半月形状として表れる」に言及せず，かつその形態の認定の根拠となる証拠を示していない点の妥当性

（３）　検討事項３：ガイド面下端の位置について創作性を否定した審決判断の妥当性

審決は，「ガイド面下端の位置をスラットの平坦な前後面から縁の半正円弧状に変化する位置におおむね合わせるような態様にすることについては，意匠の創作において，技術的な制約がない場合においては，複数の形状的変化点をおおむね合わせることにより，全体の形状を簡潔にすることは，工業製品等のデザインにおける造形処理として，極普通に行われている手段であると認められる」とした。

この点について，審決の判断の妥当性，および審決の判断を支持した判決の判断の妥当性について検討する。

（４）　検討事項４：傾斜角度の相違に関する審決判断の妥当性

審決が「ラダーコードを係止するために，略ハの字状の一種と認められるＶ字状の切欠きの傾斜角度を約５５度とすることは，周辺意匠３に表れており」と認定したことに対して，判決は「機能及び形態上の共通性があれば，両者の共通性を前提にそれらの傾斜部の傾斜角度を比較・参照することができるというべきであり，原告主張のような，更に細部に及ぶ形態及び機能上の相違の存在は，これを妨げるものではないというべき」とした。

この点について，審決の判断の妥当性，特に審決の「略ハの字状の一種と認められるＶ字状」との認定が適切であったか，判決の判断と同様に，傾斜部の「機能及び形態上の共通性」を踏まえて，周辺意匠３の傾斜角度を認定すべきではなかったか，を検討する。

３　審決の概要

（１）　本件登録意匠

本件登録意匠は，意匠登録第１４９２５６２号の意匠であり，意匠に係る物品を「ブラインド用スラット」とし，形態を願書及び添付図面に記載されたとおりとしたものであり，「部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を実線で，それ以外の部分を破線で表している。」としたもの（以下，本件登録意匠において，部分意匠として意匠登録を受けようとした部分を「本件意匠部分」という。）である（別紙第１

参照）。

すなわち，その形態は，

（１） 全体は，（１－１）厚みのある平板帯状のもので，正面視で横長長方形の，左右に長いもので，（１－２）上辺の縁は，半正円弧状に形成したものであって，

（２） 本件意匠部分は，上辺２箇所に設けた切欠き部のうち，正面視で右側の切欠き部における左右のガイド面部分であり，

（３） 当該ガイド面部分は，正面視において，収容部を挟んで左右対称な逆ハの字状となる斜面として形成されており，その角度は約５５度であって，

（４） ガイド面である斜面下端を，スラット平坦面から縁の半正円弧状に変化する位置のやや下に位置する態様としたものであって，

（５） このときガイド面が，平面視において，外側に円弧を有する左右対称の，２つの半月形状として表れる，ものである。

（２） 本件登録意匠の創作容易性の判断

請求人の主張及び被請求人の反論を踏まえ，本件登録意匠が，その意匠の属する分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）であれば，容易にその意匠の創作をすることができたものか否かについて，以下検討する（引用意匠及び周辺意匠については別紙第２参照）。

ア　スラットの全体形状を，平板帯状のもので，正面視で横長長方形の，左右に長いものとすることは，証拠の提示を要さないほど，この種物品分野において広く知られた形態である。

イ　そのスラットを，厚みのある，上辺の縁を略半正円弧状に形成したものは，引用意匠３ないし７に表れているとおり，広く知られた態様である。

ウ　スラットの上辺に切欠き部を設けることは，引用意匠１及び２に表れているとおり，そして，厚みのあるスラットの上辺に切欠き部を設けることは，引用意匠３ないし５に表れているとおり，この種物品分野において極普通のありふれた態様である。

エ　正面視において，切欠き部の収容部を挟んで左右対称な逆ハの字状となる斜面を形成してガイド面とした態様は，引用意匠１及び引用意匠２と同じ態様であって，公然知られた態様と認められる。

オ　また，ラダーコードを係止するために，略ハの字状の一種と認められるＶ字状の切欠きの傾斜角度を約５５度とすることは，周辺意匠３に表れており，かつ，ガイド面の傾斜角度を約３０度とした態様は，引用意匠１に表れていることから，ラダーコード等を導くためのこの手の傾斜面の角度を約３０～５５度とすることは，この種物品分野において公然知られた態様と認められる。

カ　以上より，引用意匠１及び２に表れている，ガイド面部分を逆ハの字状となる斜面とした態様を，引用意匠３ないし５に表れている，上辺の縁を半正円弧状にした厚

みのあるスラットの上辺にある切欠き部に用いることは，当業者であれば容易であり，そのガイド面の傾斜角度を５５度とすることは，この種物品分野において公然知られた態様であるから，本件登録意匠の創作は，容易であったと認められる。

キ　なお，ガイド面下端の位置を，スラットの平坦な前後面から縁の半正円弧状に変化する位置におおむね合わせるような態様にすることについては，意匠の創作において，技術的な制約が無い場合においては，複数の形状的変化点をおおむね合わせることにより，全体の形状を簡潔にすることは，工業製品等のデザインにおける造形処理として，極普通に行われている手段であると認められる（例えば，請求人が陳述要領書に添付して提出した参考資料Ｂの図６では，上端が円弧状の木材１５Ｂにおいて，平坦な側面から上端の円弧状に形状が変化する形状的変化点と，ブラケット１８を設置するための凹部の底面（下端）という形状的変化点を合わせた事例が表れている（別紙第３参照）。）から，本件の場合も，この極普通の手法と同様であるといえるものであって，ガイド面下端の位置をスラットの平坦な前後面から縁の半正円弧状に変化する位置におおむね合わせた態様も含めて，本願意匠の創作に困難性があるとは認められない。

（３）　被請求人のその他の主張内容について

被請求人は，

ア　「請求人が証拠として挙げた引用意匠においては，次の構成はどこにも表れていない。すなわち，昇降コード等を収容する切り欠き部において，中央の凹状収容部にガイドするための一対の収容ガイド面であって，平面視において外側に円弧を有するとともに，左右対称となる２つの半月形状面として形成された斜面の構成は，引用意匠のどこにも全く表れていない。本件登録意匠の当該部分は，従来にない新規な態様といえる。」

イ　「スラットの意匠において，本件登録意匠のような形態は，請求人が引用する意匠のどこにも表れていないことは，依然として変わりはないものである。」

などと主張するが，上記認定どおり，縁部に丸みを持たせた厚いスラットに切欠き部を設け，その切欠き部に，平坦面から縁の半正円弧状に変化する位置のやや下に斜面下端を合わせた５５度に傾斜したガイド面を設けた場合は，意匠法施行規則様式第６備考８の定めにより「正投影図法」によって作図すると，平面視においてガイド面が「半月状を呈する」ことは自明である。

（４）　結び

以上のとおりであるから，本件登録意匠は，意匠法第３条第２項の規定に違反して登録されたものと認められるから，同法第４８条第１項第１号の規定によりその登録を無効にすべきである。

別紙第１　　本件登録意匠　　Ｃ・Ｐ

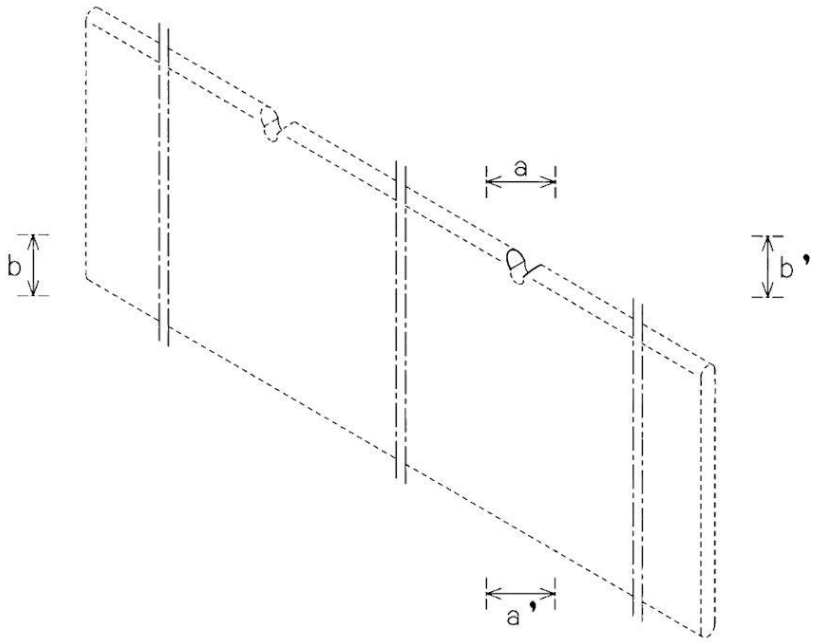
意匠登録第１４９２５６２号

【意匠に係る物品】】ブラインド用スラット

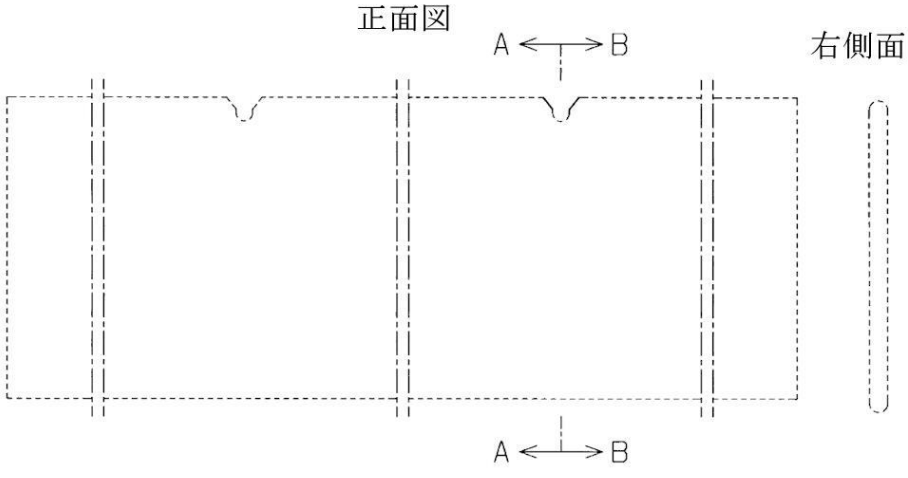
【意匠に係る物品の説明】この意匠に係る物品は、ブラインド用スラットである。本願意匠において、登録を受けようとする部分は、縦糸、昇降コード等を収容する切欠き部における一対の収容ガイド面であって、機能的、デザイン的一体性を有する。

【意匠の説明】背面図は正面図と対称に表れる為、省略する。左側面図は右側面図と同一に表れる為、省略する。正面・平面・右側面側からの斜視図に表れる途切れた線は、立体表面の形状を表す為のものである。部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を実線で、それ以外の部分を破線で表している。正面図において、中間省略した部分は、左右両端部の各中間省略部が図面上約１５．５ｃｍ、中央部の中間省略部が図面上約２７．５ｃｍである。

正面・平面・右側面側からの斜視図

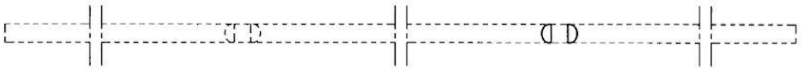


正面図

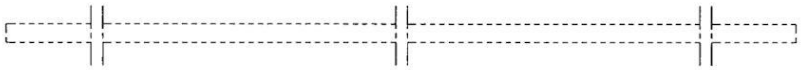


右側面図

平面図

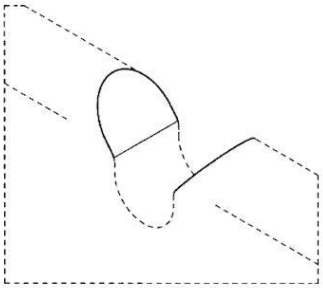


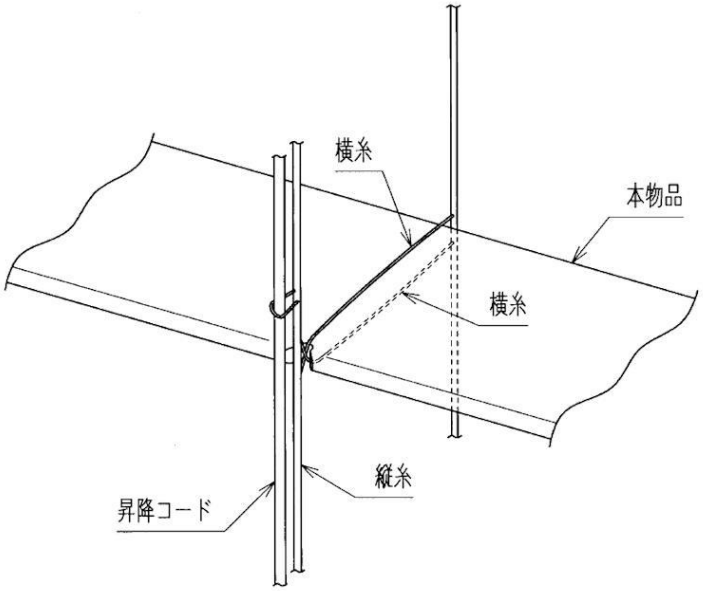
底面図



使用状態を示す参考図１

ａ－ａ’，ｂ－ｂ’
部分拡大図

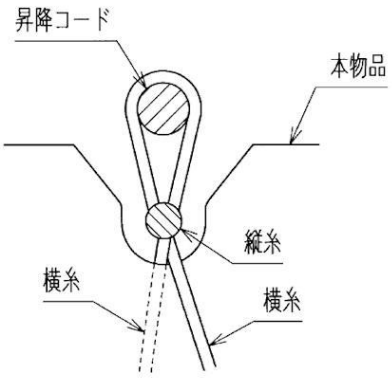




Ａ－Ａ拡
大断面図

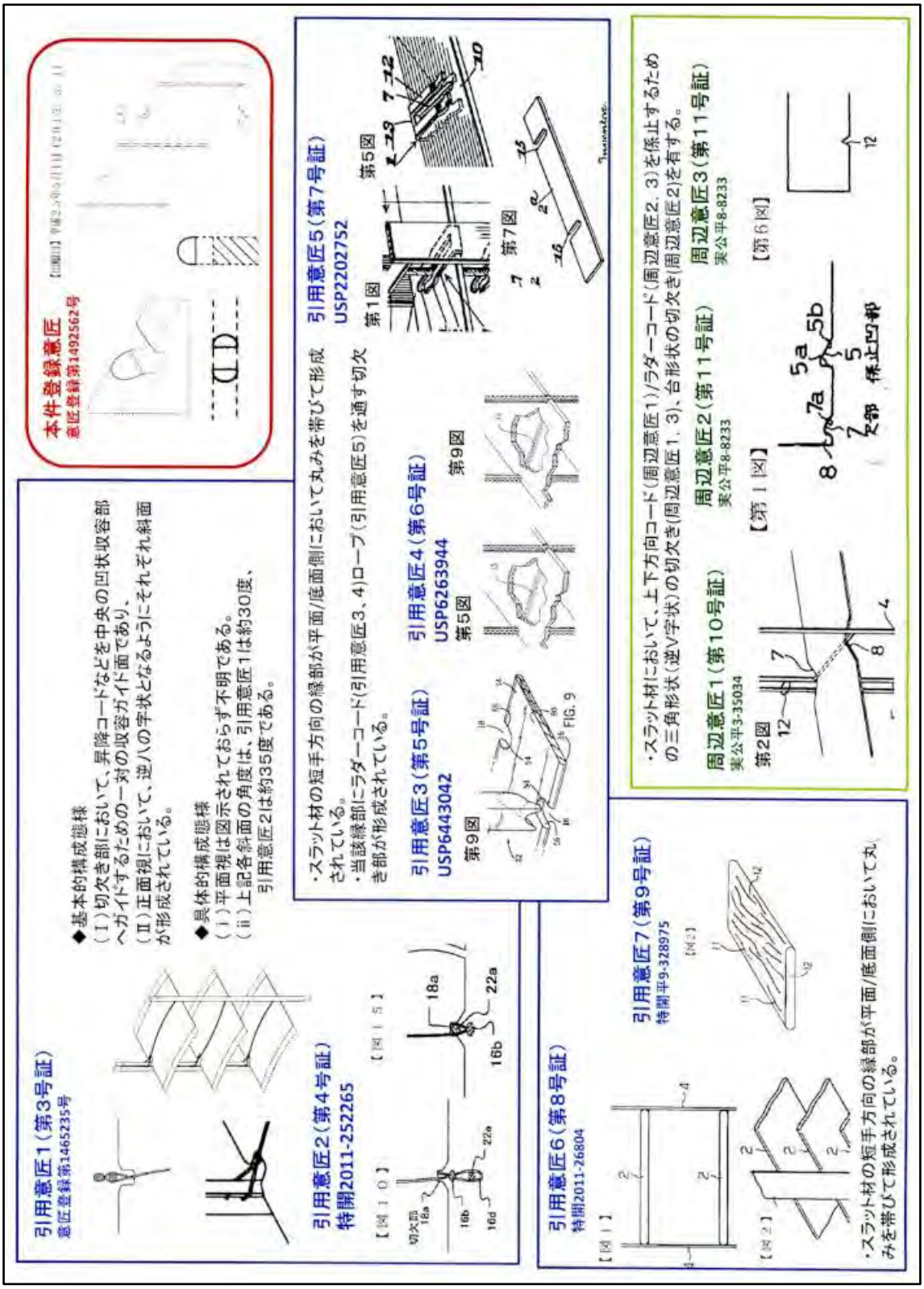
Ｂ－Ｂ拡
大断面図

使用状態を示す参考図２



別紙第２

審決別紙第３に掲載された，被請求人が提出した「参考資料２：引用意匠／周辺意匠の代表図一覧」



別紙第３

審決別紙第５に掲載された，請求人が提出した「参考資料Ｂ：特開２００３－３１３８３７」より抜粋

参考資料B

(19)日本国特許庁（JP）　(12)公開特許公報（A）　(11)特許出願公開番号
特開2003－313837
（P2003－313837A）
(43)公開日　平成15年11月6日(2003.11.6)

(51)Int.Cl.⁷	識別記号	FI	テーマコード（参考）
E01F 15/00	101	E01F 15/00	101　2D101

審査請求　未請求　請求項の数9　OL　（全10頁）

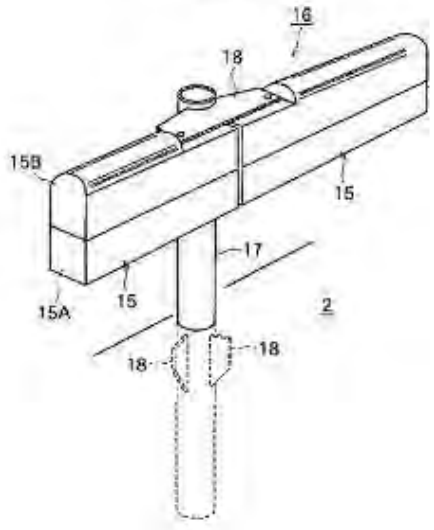
(21)出願番号　特願2002－122895(P2002－122895)
(22)出願日　平成14年4月24日(2002.4.24)

(71)出願人　596160425
和光コンクリート工業株式会社
宮崎県日向市向江町２丁目125番地
(72)発明者　金丸　和光
宮崎県日向市向江町２丁目125番地　和光コンクリート工業株式会社内
(74)代理人　100083806
弁理士　三好　秀和　（外８名）

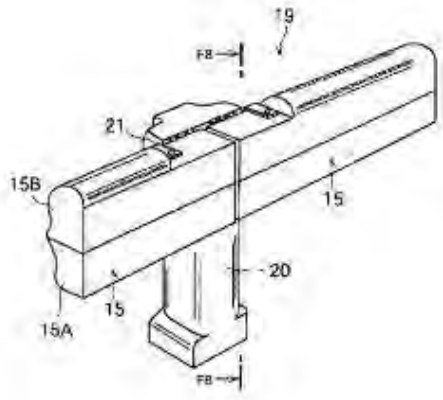
Fターム(参考)　2D101 CA06 DA00 DA01 EA02 FA13 FA27 FB02 FB14 GA17

(54)【発明の名称】　木製防護柵

【図６】



【図７】



４　判決の概要

（１）　取消事由１（引用意匠１及び２の認定の誤り）について

原告は，引用意匠１及び２に表れるのは薄いスラットであり，そこに形成される切欠き部の逆ハの字状の態様は，「斜片を形成してガイド部とした態様」にすぎず，本件登録意匠のような「斜面を形成してガイド面とした態様」ではないから，本件審決が，判断ウにおいて，「正面視において，切欠き部の収容部を挟んで左右対称な逆ハの字状となる斜面を形成してガイド面とした態様は，引用意匠１及び２と同じ態様であって，公然知られた態様」であると認定したことは誤りである旨主張する。

しかし，引用意匠１及び２に表れているスラットがいずれも薄いスラットであるとしても，ブラインド用スラットとして必要な強度を有するものである以上，一定の厚さを有するものであることは明らかであり，このようなスラットの上辺に逆ハの字状に切欠き部を設けた場合に表れるものを「斜面」ととらえることが誤りであるとまではいえない。また，このような逆ハの字状の「斜面」が，ラダーコード等をガイドする機能を有することも明らかであるから，これを「ガイド面」と捉えることも誤りとはいえない。

この点，原告は，本件登録意匠のように，厚みのある平板帯状の丸みのある縁に形成した逆ハの字状のガイド面は，丸みのある縁から徐々に肉厚となる幅（厚み）を有するものとして形成されているため，ラダーコード等が切欠き内に入る時の誘い込みが安定するという機能があるのに対し，引用意匠１及び２の薄いスラットに形成される逆ハの字状の切欠き部では，このような効果がないことを上記主張の根拠に挙げる。しかし，スラットに形成される逆ハの字状の斜面の厚みいかんによって，上記のような機能面の違いが生じるとしても，結局は，ラダーコード等をガイドする際の安定度に程度の差があるということにすぎず，このような機能面の違いがあるからといって，引用意匠１及び２のスラットに形成される逆ハの字状の切欠き部の態様を「斜面を形成してガイド
面とした態様」と認めることが誤りであるとはいえない。

更に言えば，仮に，引用意匠１及び２によって公然知られたものとされる態様について，原告主張のとおり，「正面視において，切欠き部の収容部を挟んで左右対称な逆ハの字状となる斜片を形成してガイド部とした態様」と認めるのが正しいとしても，このような態様を，引用意匠３ないし５に表れている上辺の縁を半正円弧状にした厚みのあるスラットの上辺にある切り込み部に用いることが当業者において容易であることは，後記（３）アで述べるとおりであるから，引用意匠１及び２に係る上記認定の違いが本件審決の結論に影響を及ぼすものとはいえない。

したがって，原告主張の取消事由１は，いずれにしても理由がない。

（２）　取消事由２（周辺意匠３及び切欠きの傾斜角度に係る認定の誤り）について

原告は，本件審決が，周辺意匠３に表れている「Ｖ字状の切欠き」をラダーコード等を係止するための「略ハの字状の一種」と認定した上で，「Ｖ字状の切欠きの傾斜角度を約５５度とすることは，周辺意匠３に表れて」いること及び「ガイド面の傾斜角度を約３０度とした態様は，引用意匠１に表れていること」から，「ラダーコード等を導くためのこの手の傾斜面の角度を約３０～５５度とすることは，この種物品分野において公然知られた態様」であると認定したことは誤りである旨主張するので，以下検討する。

ア　周辺意匠３について

（ア）　原告は，周辺意匠３のＶ字状傾斜部と，引用意匠１及び２の逆ハの字状傾斜部とは，その形態及び機能が異なるから，両者を一絡げに論じることはできず，本件審決の周辺意匠３に係る上記認定には誤りがある旨主張する。

（イ）　しかし，周辺意匠３と引用意匠１及び２の各切欠き部は，いずれも，ブラインド用スラットにおいて，ラダーコード等を収納するために設けられた切欠きであり，ラダーコード等を切欠き中央の最深部に収容するものであるとともに，当該中央最深部の収容位置にラダーコード等を導くために左右から中央下方に向かう対称の傾斜部が設けられているという点において共通するものである。

したがって，周辺意匠３のＶ字状傾斜部と引用意匠１及び２の逆ハの字状傾斜部とは，いずれもラダーコード等を切欠き中央最深部の収納位置に導く機能を有し，そのための形態として，切欠きの左右から中央下方に向かう対称の傾斜部を成しているという点において共通するものといえる。

（ウ）　この点，原告は，周辺意匠３のＶ字状傾斜部と引用意匠１及び２の逆ハの字状傾斜部とは，①前者が内端で合流しているのに対し，後者は中央に収容部が設けられ，内端が合流していない点において形態が異なること，②前者がラダーコード等の収容部として機能するのに対し，後者はラダーコード等を導くためのガイド部であって，ラダーコード等を収容する機能を有しない点において機能が異なることを主張する。そして，ここで原告が主張する両者の形態及び機能上の相違とは，要するに，後者の切欠きには，傾斜部に加え，略コの字状の収容部が設けられる結果，その傾斜部は，両端が合流しない形態となり，かつ，専らラダーコード等を導くためのガイド部としてのみ機能するのに対し，前者の切欠きには，このような収容部が設けられないため，その傾斜部は，両端が合流する形態となり，かつ，ラダーコード等を導くためのガイド部としてのみならず，収容部としても機能する，ということにほかならない。

しかしながら，ここで問題となるのは，ブラインド用スラットのラダーコード等を

収納する切欠きにおいて，ラダーコード等を導くために設けられる左右対称の傾斜部の傾斜角度をどのようにするかを論じるに当たり，周辺意匠３のＶ字状傾斜部と引用意匠１及び２の逆ハの字状傾斜部との間に，これらを同様の傾斜部としてみることができないような相違があるか否かということである。しかるところ，上記（イ）で述べたとおり，周辺意匠３と引用意匠１及び２の各傾斜部は，ラダーコード等を切欠き中央最深部の収容位置に導く機能を有し，そのための形態として，切欠きの左右から中央下方に向かう対称の傾斜部を成しているという限りにおいては共通するものであり，他方，上記左右対称の傾斜部の傾斜角度は，ラダーコード等を導くために適した角度として適宜調整して定められるべきものであることからすると，上記の範囲での機能及び形態上の共通性があれば，両者の共通性を前提にそれらの傾斜部の傾斜角度を比較・参照することができるというべきであり，原告主張のような，更に細部に及ぶ形態及び機能上の相違の存在は，これを妨げるものではないというべきである。

（エ）　したがって，本件審決の周辺意匠３に係る上記認定に誤りがある旨の原告の上記主張は理由がない。

イ　切欠きの傾斜角度について

（ア）　原告は，切欠きの傾斜角度について，①公知といえるのは，引用意匠１に表れた逆ハの字状の切欠きの傾斜部の傾斜角度である「約３０度」と，周辺意匠３に表れたＶ字状の切欠きの傾斜角度である「約５５度」の２つのみであること，②引用意匠１の切欠きの傾斜部（ガイド部）と，周辺意匠３のＶ字状の切欠きとは，その形態や機能が異なっている上に，いずれも厚みを有する「傾斜面」でも「ガイド面」でもないことから，本件審決が，「ラダーコード等を導くためのこの手の傾斜面の角度を約３０～５５度とすることは，この種物品分野において公然知られた態様」であると認定したことは誤りである旨主張する。

（イ）　上記①の点について

ブラインド用スラットのラダーコード等を収納する切欠きにおいて，ラダーコード等を中央の収納部に導くために設けられる左右から中央下方に向かう対称の傾斜部の傾斜角度を定める場合，傾斜部の傾斜角度が小さすぎると，ラダーコード等を中央の収納部に導く力が働きづらくなり，ガイド機能を果たすことが困難となる一方，傾斜部の傾斜角度が大きすぎて急角度となった場合にも，やはりガイドとしての機能が果たせなくなることは，容易に理解し得るところである。したがって，当業者が，このような傾斜部の傾斜角度を定めるに当たっては，ラダーコード等のガイド機能を適切に発揮し得るように，小さすぎも，大きすぎもしない，中間的な角度に調整することが当然に行われるべきことといえる。

しかるところ，このようなラダーコード等を中央の収納部に導くために設けられる左右から中央下方に向かう対称の傾斜部について，周辺意匠３の傾斜部の傾斜角度が約５５度であること及び引用意匠１の傾斜部の傾斜角度が約３０度であることが公知であったことからすれば，当業者としては，上記の観点から上記傾斜部の傾斜角度を定めるに当たって，約３０度が小さすぎる傾斜角度ではないこと及び約５５度が大きすぎる傾斜角度ではないことを認識し，少なくともこの間の傾斜角度であれば，ラダーコード等のガイド機能を適切に発揮するために，適宜調整され得る範囲の角度であると当然に認識するものというべきである。

してみると，本件審決が，引用意匠１及び周辺意匠３に基づいて，「ラダーコード等を導くためのこの手の傾斜面の角度を約３０～５５度とすることは，この種物品分野において公然知られた態様」であると認定したことが誤りであるということはできない。

（ウ） 上記②の点について

まず，引用意匠１の逆ハの字状傾斜部と周辺意匠３のＶ字状傾斜部とが形態や機能を異にする旨の原告の主張に理由がないことは，前記ア（ウ）で述べたとおりである。

また，原告は，引用意匠１の逆ハの字状傾斜部と周辺意匠３のＶ字状傾斜部とが，いずれも厚みを有する「傾斜面」でも「ガイド面」でもない旨を主張するが，薄いスラットであるからといって，そこに設けられる切欠き部に表れるものを「斜面」と捉えることが誤りとはいえないことは，前記（１）で述べたとおりである。さらに，周辺意匠３（甲１１）について見ると，その第２図及び第３図に示されたスラットは一定の厚みのあるものであることが明らかである。したがって，原告の上記主張にも理由がない。

（エ） 以上によれば，本件審決の切欠きの傾斜角度に係る認定に誤りがある旨の原告の上記主張も理由がない。

ウ 以上の次第であるから，原告主張の取消事由２は理由がない。

（３） 取消事由３（創作容易性の判断の誤り）について

ア 「判断エにおける誤り」について

（ア） 原告は，引用意匠１及び２に表れている左右対称な逆ハの字状の態様は，薄いスラットに形成した「斜片を形成してガイド部とした態様」にすぎず，このような態様を，厚みのあるスラットに用いることについては，当業者においてよく行われているありふれた手法であることを示す証拠がないから，これを当業者であれば容易であ

るとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。

しかしながら，引用意匠１ないし５によれば，ブラインド用スラットには，引用意匠１及び２に示されるような薄いスラットと引用意匠３ないし５に示されるような厚みのあるスラットがあり，いずれにおいても，スラットの上辺にラダーコード等を係止するための切欠き部を設けることが公然知られた態様であることは明らかである。

しかるところ，上記切欠き部の形状については，スラットに厚みがあるか否かによって当該切欠き部の形状に差異を設けるべき理由は特段見当たらないというべきであるから，引用意匠１及び２に示された薄いスラットに設けられた逆ハの字状の切欠き部を，引用意匠３ないし５のような厚みのあるスラットに形成することには，格別の障害も困難もなく，当業者において容易になし得るものであって，このことは，これを示す具体的な証拠によるまでもなく認めることができるというべきである。なお，スラットの厚みの有無によって切欠き部の形状に差異を設けるべき理由がないことは，薄いスラット及び厚みのあるスラットのいずれにおいても，ラダーコード等を係止する切欠き部として，似通ったU字状のものが形成されている公知例（乙５ないし９，甲５，７）が存在することからも裏付けられる。

したがって，引用意匠１及び２に表れているガイド面部分を逆ハの字状となる斜面とした態様を，引用意匠３ないし５に表れている上辺の縁を半正円弧状にした厚みのあるスラットの上辺にある切欠き部に用いることは当業者であれば容易であるとした本件審決の判断に誤りはなく，原告の上記主張は理由がない。

（イ）　また，原告は，「周辺意匠３のＶ字状傾斜部と，引用意匠１及び２の逆ハの字状傾斜部とは，その形態及び機能が異なるから，両者を一絡げに論じることはできない」との主張を前提として，傾斜角度を約５５度とした公知例である周辺意匠３を根拠として，本件登録意匠の「収容部を挟んで左右対称な一対の逆ハの字状の斜面として形成された半正円弧状のガイド面」の「傾斜角度を約５５度とする態様」が当業者に創作容易であるとはいえない旨主張する。

しかし，原告の上記主張がその前提において理由がないことは，前記（２）アで述べたとおりである。

（ウ）　以上によれば，本件審決の判断エにおける創作容易性の判断に誤りがあるとする原告の主張には理由がない。

イ　「判断オにおける誤り」について

原告は，本件審決が，本件登録意匠の形態エ（ガイド面である斜面下端を，スラット平坦面から縁の半正円弧状に変化する位置のやや下に位置する態様としたもの）について，「複数の形状的変化点をおおむね合わせることにより，全体の形状を簡潔に

すること」（以下，このような造形処理を「造形処理Ａ」という。）が「工業製品等のデザインにおける造形処理として，極普通に行われている手段である」ことを根拠として，創作に困難性がないとした判断には誤りがある旨主張するので，以下検討する。

（ア）　原告は，本件登録意匠の「収容部を挟んで左右対称な一対の逆ハの字状の斜面として形成された半正円弧状のガイド面」について，「ガイド面である斜面下端を，スラット平坦面から縁の半正円弧状に変化する位置のやや下に位置する態様としたもの」が，「工業製品等のデザインにおける造形処理として，極普通に行われている手段」であることについては，これを認めるに足りる証拠がない旨主張する。

しかし，本件審決は，造形処理Ａが工業製品等のデザイン一般において普通に行われている手段であることを踏まえて本件登録意匠の形態エをみれば，ガイド面の下端という一つの形状的変化点とスラット平坦面から縁の半正円弧状に変化する位置という別の形状的変化点とをおおむね合わせることに困難性はないから，本件登録意匠の形態エの創作に困難性はない旨の判断をしたものであって，本件登録意匠の形態エそれ自体が「工業製品等のデザインにおける造形処理として，極普通に行われている手段」であることを認定したものではないから，原告の上記主張は，そもそも本件審決の誤りを根拠付けるものとはいえない。

そして，造形処理Ａが工業製品等のデザイン一般において普通に行われている手段であること自体は，これを示す具体的な証拠によるまでもなく，この種分野における常識に属する事項として認めることができるというべきであり，また，これを前提とすれば，本件登録意匠の形態エの創作に困難性がないことも，本件審決の上記判断のとおりである。なお，造形処理Ａが工業製品等のデザイン一般において普通に行われている手段であることについては，本件審決が挙げる参考資料Ｂである特開２００３－３１３８３７号公報（甲１３）の図６（木製防護柵に係る，上端が円弧状の木材１５Ｂにおいて，平坦な側面から上端の円弧状に形状が変化する形状的変化点と，ブラケット１８を設置するための凹部の底面（下端）という形状的変化点を合わせた例）からも裏付けられる。

また，原告は，本件登録意匠の形態エについて，「ガイド面である斜面下端」を「スラット平坦面から縁の半正円弧状に変化する位置」に一致させるのではなく，その「やや下」に位置する態様としたことを強調するが，この点は，わずかな位置の違いにすぎず，形状的変化点を「おおむね合わせる」ものであることが否定されるような差異ではないから，この点をもって形態エの創作容易性が否定されるものではない。

（イ）　また，原告は，本件審決が挙げる参考資料Ｂに表れた意匠について，本件登録

意匠とは，意匠の分野が異なる上に，態様や機能等も異なるものであるから，このような参考資料Ｂが公知であるからといって，本件登録意匠の形態エとすることが当業者に創作容易であったとはいえない旨主張する。

しかし，上記（ア）で述べたとおり，本件審決は，造形処理Ａが工業製品等のデザイン一般において普通に行われている手段であることを示す一参考例として参考資料Ｂを挙げたものにすぎず，参考資料Ｂに表れた意匠が本件登録意匠と意匠の分野，態様，機能等を共通にするものであることを前提に，本件登録意匠の創作に当たって参考資料Ｂに係る形態を採用し得る旨の判断をしたものではないから，原告の上記主張は，そもそも本件審決の誤りを根拠付けるものとはいえない。

なお，参考資料Ｂが，造形処理Ａが工業製品等のデザイン一般において普通に行われている手段であることを裏付ける一つの資料となり得ることは，前記（ア）で述べたとおりであり，この点においても，本件審決の判断に誤りはない。

（ウ）　以上によれば，本件審決の判断オにおける創作容易性の判断に誤りがあるとする原告の上記主張には理由がない。

ウ　「本件登録意匠を一つのまとまりとして捉えて判断しなかったことの誤り」について

原告は，本件登録意匠の創作容易性は，まとまり感のある一体の美感を形成している態様について判断されなければならないのに，本件審決の判断は，本件登録意匠の構成要素を分割，細分化し，それぞれがありふれた構成要素であり，その組み合わせであることを理由に，創作容易性を認めている点において誤りがあるとして，いくつかの点を具体的に主張するので，以下これらについて検討する。

（ア）　まず，原告は，本件審決が，本件登録意匠の「収容部を挟んで左右対称な逆ハの字状の斜面として形成されたガイド面」についての立体的な態様において，正面視に表れるところの平面的な切欠き部の構成である「収容部を挟んで左右対称な逆ハの字状となる斜片を形成してガイド部とした」構成のみを取り出し，引用意匠１及び２により公知であると判断している点に誤りがある旨主張する。

しかし，本件審決は，引用意匠１及び２に表れているスラットの切欠き部について，「収容部を挟んで左右対称な逆ハの字状となる斜面を形成してガイド面とした態様」と同じ態様である旨を認定しているのであり，また，この認定に誤りがないことは，前記（１）で述べたとおりである。

したがって，本件審決は，本件登録意匠の立体的な態様から，平面的な切欠き部の構成である「収容部を挟んで左右対称な逆ハの字状となる斜片を形成してガイド部とした」構成のみを取り出して，本件登録意匠の創作容易性の判断をしているものでは

ないから，原告の上記主張は理由がない。

（イ）　また，原告は，本件審決が，切欠き部の傾斜角度についての創作容易性の判断に当たり，周辺意匠３の切欠き部と引用意匠１及び２の切欠き部との間に，その形態（Ｖ字状か逆ハの字状か），位置（隣り合って形成されているか離間して形成されているか）及び機能（ラダーコード等を係止するものか，間の収容部にラダーコード等を誘い込むガイド部か）の相違があるにもかかわらず，周辺意匠３から傾斜角度のみを切り離して取り出し，創作容易性の判断に用いている点に誤りがある旨主張する。

しかし，周辺意匠３の切欠き部のＶ字状傾斜部と引用意匠１及び２の切欠き部の逆ハの字状傾斜部との間に，これらを同様の傾斜部としてみることができないような機能及び形態上の相違が認められないことは，前記（２）ア（ウ）で述べたとおりである。

したがって，原告の上記主張は，その前提において誤っており，理由がない。

（ウ）　さらに，原告は，本件審決が，参考資料Ｂと本件登録意匠とが意匠の分野や機能を異にするにもかかわらず，参考資料Ｂに表れた「斜面の下端の位置」のみを取り出して，本件登録意匠の創作容易性を判断した点に誤りがある旨主張する。

しかし，本件審決は，造形処理Ａが工業製品等のデザイン一般において普通に行われている手段であることを示す一参考例として参考資料Ｂを挙げたものにすぎず，本件登録意匠の創作に当たって，参考資料Ｂに係る形態を採用し得る旨の判断をしたものでないことは，前記（イ）で述べたとおりであるから，原告の上記主張は理由がない。

（エ）　以上によれば，本件審決に「本件登録意匠を一つのまとまりとして捉えて判断しなかったことの誤り」があるとする原告の主張には理由がない。

エ　以上の次第であるから，原告主張の創作容易性判断の誤りに係る取消事由３は理由がない。

５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１：創作容易性判断における構成要素の分割，細分化の妥当性

審決は，本件登録意匠の創作容易性の判断において，構成要素を以下の４つに分けてそれぞれについてありふれた態様であるなどと判断した。

- スラットの上辺に切欠き部を設けること（ありふれた態様）
- 厚みのあるスラットの上辺に切欠き部を設けること（ありふれた態様）

・ 逆ハの字状となる斜面を形成してガイド面とした態様（公然知られた態様）
・ 傾斜面の角度を約３０～５５度とすること（公然知られた態様）

これに対し，原告は，「本件登録意匠の創作容易性は，このまとまり感のある一体の美感を形成している態様について判断されなければならない。ところが，本件審決は，・・・本件登録意匠の構成要素を分割，細分化し，それぞれがありふれた構成要素であるとした上，その組み合わせであることを理由に本件登録意匠の創作非容易性を否定しているのであり，このような判断は誤りである。」と主張した。

そうしたところ，判決は「原告の主張には理由がない。」とした。

この点について，以下のとおり検討を行った。

ア　審決及び判決の判断の妥当性

審決の判断について，引用意匠１ないし５を根拠として創作容易性の判断がされた点について議論された。この点，出席者の多くから，一般論として，切り分けが多かったり，切り分け自体に疑義が生じることもある。との意見があった。中には，意匠の構成を細分化して公知のものを組み合わせることで創作容易性が判断されると，デザインの創作の余地がなくなってしまうとする指摘もあった。また，意匠の創作容易性の判断において，意匠の構成を複数に切り分けて認定すること自体は問題ないとするものの，個別の形態を組み合わせて創作容易と判断されると違和感があるとの指摘もあった。

一方で，審決も判決も，結論においては妥当であるとの理解で一致した。審決では構成を４つに切り分けているところ，判決ではそのような明確な切り分けはしていないとの指摘があったものの，結局のところ，審決も判決も，引用意匠１及び２と引用意匠３ないし５の２つの要素を組み合わせることで本件登録意匠は容易に創作することができると判断しており，このような判断については妥当であるとの理解であった。

イ　その他の検討事項

本件登録意匠は，部分意匠であり，部分意匠の創作容易性について判断した興味深い事案であるとの指摘があった。具体的な指摘として，登録を受けようとする部分の範囲について，本件登録意匠では切り欠きの斜め部分だけをその部分としていることについて，切り欠きの斜め部分だけでなく，底を含めた形状（切り欠きの全体）を部分意匠の対象とした権利であったら，結論が異なっていたかもしれないとの指摘があった。本事案は，部分意匠として登録を受けようとする範囲をいかにすべきかという視点でも興味深い事例であるとの指摘があった。

また，創作容易性の判断では，引用意匠の選定が問題となる，すなわち，実務にお

いてはなぜこれが引用意匠となり得るか疑問を持つ場合もあるとした上で，本事案では，引用意匠の分野も同じで，妥当な引用意匠が引用されているとの指摘があった。

また，審決が，傾斜面の角度を約３０～５５度とすることは，公然知られた態様であるとした点について，引用意匠１に表れた３０度と，周辺意匠３に表れた５５度の２つの角度を根拠に３０～５５度の範囲が公然知られたとするのは，強引であるとの指摘があった。審決の認定としては，３０度又は５５度とした上で，その範囲の角度に設定することはありふれた手法である等と認定をすべきであったとの指摘があった。

（２） 検討事項２：創作容易性判断における引用意匠の組合せ方の妥当性

審判請求人は，「本件登録意匠は，引用意匠１及び２において，スラットを引用意匠３ないし７におけるスラットに置換したにすぎない程度の意匠であり，容易に意匠の創作をすることができた意匠に該当する。」としたのに対して，審決は，「引用意匠１及び２に表れている，ガイド面部分を逆ハの字状となる斜面とした態様を，引用意匠３ないし５に表れている，上辺の縁を半正円弧状にした厚みのあるスラットの上辺にある切欠き部に用いることは，当業者であれば容易」とした。この点について，以下のとおり検討を行った。

ア　審決と審判請求人の主張の相違点について

創作容易性を判断するに当たって，審判請求人は，引用意匠１及び２をベースに引用意匠３ないし５を組み合わせているのに対し，審決は引用意匠３ないし５をベースに引用意匠１及び２を組み合わせている点で，ロジックが異なる。すなわち，審判請求人がＡ＋Ｂ（ＡにＢを組み合わせる）としたものに対して，審決はＢ＋Ａ（ＢをＡに組み合わせる）としており，審判請求人の主張内容と審決の判断との間に差が生じている。

この点について，審判請求人の主張自体にも，ぶれがあり，審決は，審判請求人の主張を善解して判断したのではないかとの指摘があり，審判請求人のロジックよりも審判合議体のロジックの方が好ましいとの指摘があった。

また，特許における進歩性の判断では，最も近い発明を主引用例とし，その他を副引用例とすることとなっており，両者を換えることはあまりないとの見解が示された上で，意匠においては，例えば，本事案では，特徴が近いものを主たる引用意匠とすべきか，対比する箇所の全体に占める面積が近いものを主たる引用意匠とすべきかなど，明確に区別できない事情があるのではないか，特に，それが部分意匠においてはより難しくなるのではないかといった指摘がなされた。

以上の議論の上で，審決の判断において示されたとおり，意匠３ないし５を主たる引用意匠と位置づけることに違和感はないとの指摘であった。

そして，審判請求人が主張していない無効理由がある場合には，審判合議体による無効理由を通知するのが好ましいとの指摘があった。審判合議体がロジックを組み替えたことについては，審判請求人が主張していない無効理由に相当するかもしれないとの意見や，それに相当するレベルに至らないとの意見もあった。この点については，負ける側（本事案では権利者側）からすると，反論の機会を望むものであり，請求人の主張と異なる理由によって負けるとなると，手続違背はないのか，という問題も生じるため，慎重な判断が必要であるとの認識が示された。

加えて，審判請求人は，引用意匠１ないし７を根拠として創作容易である旨の主張をしているところ，審決においては，引用意匠６及び７が引用されていない点についても議論された。本事案については，引用意匠６及び７において切り欠きの開示がないことから引用意匠から除外されたと考えることができ，そうであれば，無効理由を通知するほどのものではないとの認識が示された。

イ　審決の判断の妥当性

引用意匠１及び２の薄いスラットに表された逆ハの字状の切欠き部の態様を，引用意匠３ないし５に表れている「厚みのあるスラットの上辺にある切欠き部に用いることは，当業者であれば容易」とした審決の判断が妥当であるとの理解で一致した。すなわち，引用意匠３ないし５をベースに引用意匠１及び２を組み合わせる判断が妥当であるとの理解であった。

ウ　審決が「２つの半月形状として表れる」に言及せず，かつその形態の認定の根拠となる証拠を示していない点の妥当性

審決が，本件意匠の認定の「（５）このときガイド面が，平面視において，外側に円弧を有する左右対象の，２つの半月形状として表れる」として２つの半月形状を認定していながら，そのことについて創作容易性の判断のところでは何ら述べておらず，被請求人のその他の主張のところ（排斥部分）で述べており，また，その形態の認定の根拠となる証拠を示していない点の妥当性については，事実認定を判断において利用していないことの是非ということであると理解されるが，主張の排斥部分であっても，当事者の主張に答える形で入っているのであれば，それでも問題はないとの指摘があった。一方で，証拠にないものは，判断できない，という前提があり，半月形状という議論になったときに，証拠を示していないのが問題であるとの指摘があった。

審判請求人の主張に対しては，審決において補足をしなければならない場合があることに理解が示された上で，本事案における審決の判断は，証拠不十分であるとの指摘があった。この点について，無効審判では口頭審理を行っているのであるから，口頭審理の場で，主張を整理したり，複数の引用意匠の位置づけをはっきりさせるなど

を行ったほうがよいとの指摘があった。加えて，両当事者の納得感，スピーディーな審理という意味でも，口頭審理は意義がある旨の指摘がなされた。

（３） 検討事項３：ガイド面下端の位置について創作性を否定した審決判断の妥当性

審決は，「ガイド面下端の位置をスラットの平坦な前後面から縁の半正円弧状に変化する位置におおむね合わせるような態様にすることについては，意匠の創作において，技術的な制約がない場合においては，複数の形状的変化点をおおむね合わせることにより，全体の形状を簡潔にすることは，工業製品等のデザインにおける造形処理として，極普通に行われている手段であると認められる」とした。

この審決の判断については，判決も支持していると認められるが，デザイン開発は，「複数の形状的変化点をおおむね合わせることにより，全体の形状を簡潔にすること」にあるということが多く，これを極普通に行われている手段とされてしまうことに対しては懸念があるとの指摘があった。

また，造形処理が極普通と判断するに当たって証拠が必要十分かというと，疑問があるとし，造形処理について書かれた事典やハンドブックなど，公に信用性のある刊行物などを証拠として提出すべきではないかとの指摘があった。加えて，当事者系の審判において，仮に審判合議体が新たな証拠を出すことが容易ではない事情があるとしても，事典等の刊行物であれば審決における引用は可能であろうとの指摘があった。なお，仮に審判合議体が新たな証拠に基づいて当事者とは異なる登録無効の判断を行うのであれば，当事者に対して当審無効理由通知を発することとなろう。

（４） 検討事項４：傾斜角度の相違に関する審決判断の妥当性

審決が「ラダーコードを係止するために，略ハの字状の一種と認められるＶ字状の切欠きの傾斜角度を約５５度とすることは，周辺意匠３に表れており」と認定したことに対して，判決は「機能及び形態上の共通性があれば，両者の共通性を前提にそれらの傾斜部の傾斜角度を比較・参照することができるというべきであり，原告主張のような，更に細部に及ぶ形態及び機能上の相違の存在は，これを妨げるものではないというべき」とした。

この点について，「略ハの字状の一種と認められるＶ字状」とした審決の判断に対しては，部分意匠における認定であったことからその難しさを指摘する意見がありつつも，全体として，説明不足である，端折りすぎているといった指摘があった。また，形状をＶ字やハの字といった用語に置き換えることは誤解を生じさせる可能性があるから，どのような傾斜面であるかといった事実の特定を丁寧にすべきだったとの指摘があった。

一方で，判決における「機能及び形態上の共通性があれば，両者の共通性を前提にそれらの傾斜部の傾斜角度を比較・参照することができる」との理由付けに対して

は，審決の判断を補ってフォローした適切な表現であったとの理解で一致しており，実務上参考になるとの指摘があった。

事例１６（意匠２）

審判番号	無効２０１４－８８００１８号（意匠登録第１５０９０４０号） （平成２８年６月２日：請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２９年１月１１日 平成２８年（行ケ）第１０１５３号（請求棄却）
意匠に係る物品	バケツ
主な争点	意匠法３条１項３号（意匠の類似）
ポイント	意匠の類否判断（共通点が類否判断に与える影響）

１　事件の概要

本件は，無効審判の請求成立審決に対する審決取消訴訟である。意匠に係る物品はバケツである。審決では，本件登録意匠は引用意匠１と類似するから意匠法３条１項３号により意匠登録を受けることができない（無効審決）と判断した。被請求人である意匠権者が審決取消訴訟を提起したところ，判決では，本件登録意匠が引用意匠１と類似するとした本件審決に誤りはないと判断し，原告（意匠権者）の請求を棄却した。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１：審決における引用意匠の認定について

請求人は，無効理由１の引用意匠として，甲第１号証ないし甲第４号証に記載された製品名「ウェイビー８０１」に係る意匠（引用意匠１）を挙げているが，実際には，「ウェイビー８０１」に係るバケツは，甲第２号証ないし甲第４号証には現されていなかった。これに対し，合議体は，甲第１号証のみでは引用意匠を特定できないとして，審判請求書記載の内容に基づき，本体部の内側や蓋部の表裏等形態がより明確に表されており，本体部と蓋部の明暗調子が本件登録意匠と共通する甲第４号証に掲載のバケツを引用意匠１と認定し，本件登録意匠との類否判断を行っている。

この点について，請求人の証拠方法に関する対応を踏まえ，合議体の引用意匠の認定判断の妥当性を検討する。

（２）　検討事項２：審決における類否判断について

審決では，両意匠の共通点（本体部及び蓋部の外観全体に，共に一様の細かい凹凸形状を形成した態様）は，強い共通感を看者に与えるものといえるから，両意匠の類否判断に影響を与えるとして，本件登録意匠は引用意匠１と類似する意匠であると認定した。

この点について，以下検討する。

ア　意匠全体の類否判断

イ　取っ手部の差異
ウ　本件登録意匠のみに存在する蓋体裏面中央の突起部及び補強用のリブについて
エ　本体部と蓋部の凹凸形状について，差異点を認めた上で「細部においては相応の違いではあるものの」，その差異は両意匠に共通する印象に「埋没してしまう程度の微弱な差異」と認定している点
オ　請求人が，「特段の事情」として，引用意匠に係る「蓋付きバケツ」の国内製造及び拡販に長期間に亘り相当の努力を続けてきている点，及び被請求人が過去に請求人から引用意匠に係る「蓋付きバケツ」を仕入れて販売していた点を主張することの意義（類否判断に直接影響しない事情を主張することの意義）

（３）　検討事項３：判決における類否判断について

判決では，原告（意匠権者）の主張する取消事由は理由がなく，本件審決に誤りはないと判断し，原告の請求が棄却された。これに関し，以下の点について検討する。

ア　審決では，「需要者」に関する認定がなされていないのに対し，判決では，「両意匠の物品である「取っ手のある蓋付きのバケツ」は，本来的には，水などを入れる容器である他，物の運搬，収納，保管等にも使用され得るものであり，いずれも雑貨の部類に属するものであることから，その需要者は主に一般消費者である」と認定している点
イ　原告が主張するバケツ表面の凹凸形状の違い（本件登録意匠のそれは山型であるのに対し，引用意匠１のそれは波型である点）について，細部における差異にすぎないと評価している点

（４）　検討事項４：両意匠の凹凸のピッチの相違について

本件登録意匠の凹凸のピッチ（単位面積当たりの凹凸の個数）は，引用意匠１のそれとは異なっており，例えば，本件登録意匠の蓋部の凸部の数は５８と推認され，引用意匠１（蓋部の凸部の数は２９）の２倍であり，凹凸が細かく（狭く）なっているが，この点につき，審判請求事件において被請求人（裁判原告）は何も主張しておらず，審判合議体も凹凸のピッチについて認定していない。

そこで，当事者が凹凸のピッチの相違を争点にしなかったことの是非について検討する。

（５）　検討事項５：無効理由２の意義について

裁判所は，無効理由２に関する原告の主張を採用しなかった。審判合議体は，審決において引用意匠２を認定した上で，「引用意匠１との類否判断に加えて，引用意匠２を本件登録意匠と比較検討し，類否を判断するまでもない。」と判断した。

審判合議体の判断の妥当性を検討する。

３　審決の概要

（１）　本件登録意匠

本件登録意匠（意匠登録第１５０９０４０号の意匠）は，意匠に係る物品を「バケツ」とし，その形態は，願書の記載及び願書に添付された図面代用写真に現されたとおりのものである（別紙第１参照）。

すなわち，本件登録意匠は，取っ手のある蓋付きの「バケツ」であって，その形態については，以下のとおりである。

すなわち，全体がバケツ本体部（以下，「本体部」という。），蓋部，取っ手により構成されたもので，本体部周側面及び蓋部の全体に，一様の凹凸形状を形成したものである。

本体部は，下方向にごく僅かにテーパーのついた略円筒形状とし，本体部の高さが本体部上面の直径よりも短く，本体部上面の周縁に外方に逆Ｌ字状に小さく突出する細幅で蓋部と略同厚の縁部を有し，前記縁部から下方に向かって設けられた扁平直方体状の取っ手取り付け部（以下，「取っ手取り付け部」という。）を正面視左右の対向する位置に配し，周側面全体に全高（上端縁部を除く。）にわたる縦方向の細い筋状の凹凸形状を周方向に連続して多数施したものであり，本体部の内周側面及び底部の内外面は，平滑面である。

取っ手は，細幅薄板状体を正面視略半円弧状のアーチ状とし，両端の先端部を側面視略U字状としたもので，本体部の取っ手取り付け部の外側に設けたものである。

蓋部は，本体部上端縁と略同径の円板状とし，その表裏の表面ほぼ全面を細い筋状の凹凸形状に形成して，裏面の外周端部に細幅の平坦面部を設けて，その内側に外周に沿うように細幅帯状の薄い凸状枠部（以下，「凸状枠部」という。）を設け，また，その内側に細い突条が縦横２本ずつ互いに交差する井桁状の補強用のリブを設け，裏面中央に本体部への掛部となる短い円柱の先端に底面視小型円形状板体を設けた突起部（以下，「突起部」という。）を配したものである。

本体部と蓋部に形成された凹凸形状は，細幅の平坦な斜面から成る，先端が尖った断面視山型状の突条を連続して繰り返した態様のものである。

蓋部は，やや明調子で，本体部と取っ手は，蓋部より暗調子としたものである。

（２）　無効理由１

当審は，甲第１号証ないし甲第４号証に記載された前記の意匠群の中から，甲第４号証のカタログ「ｓｃｅｌｔｅｖｉｅ」の第１２頁及び第１３頁に掲載された製品名「ｏｍｎｉｏｕｔｉｌ　Ｓ／オムニウッティ　Ｓ」（フタ付きバケット）２２３７６４（ＰＫ）の「バケツ」の意匠を引用意匠１と認定し，以下，本件登録意匠との類否

について判断する。

そうすると，引用意匠１は，製品名「ｏｍｎｉｏｕｔｉｌ　Ｓ／オムニウッティＳ」（フタ付きバケット）２２３７６４（ＰＫ）のバケツ（以下，このバケツの意匠を「引用意匠１」とする。）であり，その形態は，甲第４号証のカタログ「ｓｃｅｌｔｅｖｉｅ」の第１２頁及び第１３頁に掲載された写真等に現されたとおりのものである（別紙第２参照）。

引用意匠１は，取っ手のある蓋付きの「バケツ」であって，その形態については，以下のとおりである。

すなわち，全体が本体部，蓋部，取っ手により構成されたもので，本体部周側面及び蓋部の全体に，一様の凹凸形状を形成したものである。

本体部は，下方向にごく僅かにテーパーのついた略円筒形状とし，本体部の高さが本体部上面の直径よりも短く，本体部上面の周縁に外方に逆Ｌ字状に小さく突出する細幅で蓋部と略同厚の縁部を有し，前記縁部から下方に向かって設けられた扁平直方体状の取っ手取り付け部を正面視左右の対向する位置に配し，周側面全体に全高（上端縁部を除く。）にわたる縦方向の細い筋状の凹凸形状を周方向に連続して多数施したものであり，本体部の内周側面及び底部の内外面は，平滑面である。

取っ手は，細幅薄板状体を正面視略半円弧状のアーチ状とし，両端側の板状体をやや幅広の隅丸長方形状とし，その先端部を緩やかな弧状としたもので，その隅丸長方形状部分を本体部の取っ手取り付け部の外側に設け，一方の隅丸長方形状部分の上方寄りに縁部を有する小型円形状孔部を設けたものである。

蓋部は，本体部上端縁と略同径の円板状とし，その表裏の表面ほぼ全面を細い筋状の凹凸形状に形成して，裏面の外周端部に細幅の平坦面部を設けて，その内側に外周に沿うように細幅帯状の薄い凸状枠部を設けたものである。

本体部と蓋部の凹凸形状は，細幅の曲面から成る断面視波状の突条を連続して繰り返した態様のものである。

蓋部と取っ手は明調子の明るい黄色で，本体部はそれより暗調子の濃いピンク色である。

（３）　本件登録意匠と引用意匠１（以下，「両意匠」という。）との対比

ア　意匠に係る物品

まず，意匠に係る物品については，本件登録意匠は，「バケツ」であって，引用意匠１も「バケツ」であり，いずれも取っ手のある蓋付きのバケツであるから，意匠に係る物品は一致する。

イ　形態における共通点

両意匠は，

（A）　全体が本体部，蓋部，取っ手により構成されたもので，本体部周側面及び蓋部の全体に，一様の凹凸形状を形成したものである点，

（B）　本体部を，下方向にごく僅かにテーパーのついた略円筒形状とし，本体部の高さが本体部上面の直径よりも短く，本体部上面の周縁に外方に逆Ｌ字状に小さく突出する細幅で蓋部と略同厚の縁部を有し，正面視左右の対向する位置であって前記縁部から下方に向かって設けられた扁平直方体状の取っ手取り付け部を配し，全高（上端縁部を除く。）にわたる縦方向の細い筋状の凹凸形状を周方向に連続して多数施したものである点，

（C）　蓋部は，本体部上端縁と略同径の円板状とし，その表裏の表面ほぼ全面を細い筋状の凹凸形状に形成して，裏面の外周端部に細幅の平坦面部を設けて，その内側に外周に沿うように細幅帯状の薄い凸状枠部を設けたものである点，

（D）　取っ手は，細幅薄板状体を正面視略半円弧状のアーチ状とし，両端の先端部を弧状とし，本体部の取っ手取り付け部の外側に設けたものである点，

（E）　蓋部はやや明調子で，本体部はそれより暗調子である点，

において主に共通する。

ウ　形態における差異点

両意匠には，

（ア）　取っ手の態様について，本件登録意匠は，両端部を側面視略Ｕ字状に形成したものであるのに対して，引用意匠１は，両端側の板状体をやや幅広の隅丸長方形状とし，一方の隅丸長方形状部分の上方寄りに縁部を有する小型円形状孔部を設けたものである点，

（イ）　本体部と蓋部の凹凸形状について，本件登録意匠は，断面視形状がやや先端が尖った山型状の突条を連続した態様であるのに対して，引用意匠１は，先端がやや緩やかな波型状の突条を連続した態様である点，

（ウ）　蓋部の裏面の態様について，本件登録意匠は，裏面中央に本体部への掛部となる短い円柱の先端に底面視小型円形状板体を設けた突起部を配し，凸状枠部の内側に細い突条が縦横２本ずつ互いに交差する井桁状の補強用のリブを設けたものであるのに対して，引用意匠１は，突起部も井桁状の補強用のリブも有していないものである点，

（エ）　取っ手の明暗調子について，本件登録意匠は，本体部と同様の暗調子であるのに対して，引用意匠１は，蓋部と同様の明調子である点，

に主な差異が認められる。

（４） 両意匠の類否判断

両意匠の意匠に係る物品は，一致するから，以下，両意匠の形態の共通点及び差異点について評価し，両意匠の類否について判断する。

ア　共通点

共通点（A）については，全体を本体部，蓋部，取っ手により構成したもので，両意匠の形態の骨格を形成している。しかし，本体部，蓋部，取っ手から成る構成そのものは，普通に見られる態様であって，それのみでは両意匠に強い共通感を与えるものとはいえないが，その本体部及び蓋部の外観全体に，ともに一様の細かい凹凸形状を形成した態様は，全体の統一感を生じさせ，両意匠の極めて強い共通感を看者に与えるものといえるから，両意匠の類否判断に影響を与えるものである。

次に，共通点（B）について，本体部を，底面側に向かって径を徐々に窄めた略円筒形状とし，本体部の高さが本体部上面の直径よりも短く，本体部上面の周縁に外方に逆Ｌ字状に突出する細幅で蓋部と略同厚の縁部を有し，正面視左右の対向する位置であって前記縁部から下方に向かって伸びる扁平直方体状の取っ手取り付け部を配した態様については，この種のバケツの分野においては，他にも既に見られる態様といえるものであるが，両意匠のように周側面全体に全高（上端縁部を除く。）にわたる縦方向の細い筋状の凹凸形状を周方向に連続して多数施した態様のバケツは，引用意匠１の公開以前には見られない独特の形態であり，本体部の態様の共通性が需要者に与える印象が極めて強く，両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものである。

また，共通点（C）の蓋部を本体部上端縁と略同径の円板状とし，その表裏の表面ほぼ全面を細い筋状の凹凸形状に形成して，裏面の外周端部に細幅の平坦面部を設けた態様については，本体部と同じ細い筋状の凹凸形状を円形の蓋部にも連続して施した点で極めてユニークな外観を形成するものであり，また蓋部が凹凸形状を表すものでありながらも，本体部上端縁と略同径の最低限の大きさで簡素である上に，本体部と隙間なく当接しているシンプルな態様であることがさらに特徴を増して需要者の目を惹き，両意匠のみに見られる特徴的な態様といえるもので，両意匠に共通する印象を与えるものといえ，両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものといえる。

そして，共通点（D）についても，取っ手を細幅薄板状体で正面視略半円弧状のアーチ状とし，両端の先端部を弧状とし，取っ手取り付け部の外側に設けた態様は，この種のバケツにおいては，既に知られた態様といえるものであり，両意匠のみに見られる格別の特徴とはいえないものであるが，細幅薄板状体でシンプルな点が共通する印象を醸し出すもので，細い筋状の凹凸形状を連続して施した本体部及び蓋部と対比した場合にそのシンプルさが際立つもので，前記共通点（A）の全体構成と相俟って両意匠の類否判断にある程度の影響を与えるものといえる。　さらに，共通点（E）の蓋部はやや明調子で，本体部はそれより暗調子である点についても，部分的

な共通点ではあるが，明暗調子を共通とすることで，共通した印象が増すものといえるから，他の共通点とも相まって，両意匠の類否判断に僅かながらも影響を与えるものといえる。

そうすると，前記共通点（A），共通点（B）及び共通点（C）に係る態様は，それらが相乗して生じる視覚的な効果をも考慮すれば，基本的な造形や特徴における共通性が極めて高く，需要者に共通の美感を強く起こさせ，とりわけ，共通点（B）及び共通点（C）が両意匠の類否判断に与える影響は大きく，また，共通点（D）及び共通点（E）に係る態様は，それらのみでは両意匠の類否判断に与える影響が大きいとはいえないが，共通点（A）ないし（C）と相俟って需要者に共通の美感を起こさせるものであるから，共通点（A）ないし（E）の共通点が両意匠の類否判断を決定付けるものである。

イ　差異点

これに対し，差異点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱に留まり，両意匠の共通する美感を凌駕するまでのものとはいえない。

すなわち，差異点（ア）の取っ手の先端部の態様については，両意匠を全体として比較したときには，取っ手の先端部のみという限られた部分における差異に係るもので，その差異が格別目立つものとはいえず，前記共通点（A）ないし（C）に係る態様における両意匠全体の共通する印象に埋没してしまう程度の部分的な細部の差異といえるものであり，また，本件登録意匠の側面視した下方の先端部を略U字状に形成した態様は，この種のバケツの物品分野においては，ありふれた普通に見られる態様（例えば，参考意匠２：意匠登録第８０５８７８号の意匠：別紙第３参照）といえるもので，本件登録意匠の独自の態様ともいうことができず，その差異が両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものとはいえない。

次に，差異点（イ）の本体部と蓋部の凹凸形状の差異については，確かに先端が尖っているか，やや緩やかであるかの差異であって，細部においては相応の違いではあるものの，その差異は，前記共通点（A）及び共通点（C）に係る細い筋状の凹凸形状を周側面全体に全高（上端縁部を除く。）にわたる縦方向に，また円形の蓋部にも同様に表して，本体部外側全体に表した極めてユニークな態様における共通する印象に埋没してしまう程度の微弱な差異といえるもので，この点における差異が両意匠を別異のものとする程の大きな差異とはいえず，両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものとはいえない。

また，差異点（ウ）の蓋部の突起部及び補強用のリブの有無については，本件登録意匠の蓋部のあくまでも裏面側における差異であり，また，掛部となる突起部があることも付加的な差異であり，補強用のリブについても補助的なもので，その存在が意匠全体の美感を左右する程のものとはいえず，意匠全体からすれば，蓋の裏面という

目立ちにくい部分の，いずれも付加的，補助的な細部の差異に過ぎず，この点における差異が両意匠を別異のものとする程の大きな差異とはいえず，依然として両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものとはいえない。

そして，差異点（エ）の明暗調子については，この種のバケツの分野においては，様々なカラーバリエーションがあることが普通で，その明暗調子についても，様々な組合せがあり，また，取っ手はその全体に対する面積比が小さいものであるから，取っ手を蓋部と同様の明調子とするか，本体部と同様の暗調子とするかの差異が目立つものとはいえず，前記共通点（A）ないし（C）に係る態様における両意匠全体の共通する印象に埋没してしまう程度の差異といえるもので，その差異が両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものとはいえない。

ウ　被請求人の主張について

なお，被請求人は，凹凸形状の差異について，請求人が，自社のウェブサイトにおいて，引用意匠１と同様の構成からなるフタ付きバケツについて，「段ボールの波々をモチーフにデザインし・・・」との説明の下，当該製品を紹介しているとして，引用意匠１の本体部と蓋部の凹凸形状がなだらかな波型状で，本件登録意匠の山型状のものとは異なる旨主張するが，前記差異点（イ）について述べたとおり，両意匠の本体部と蓋部の凹凸形状の差異は，先端が尖っているか，やや緩やかであるかの差異であり，その凹凸形状の細部の形状の差異よりも，やはりシンプルな本体部と蓋部の外観全体に一様に凹凸形状を施した共通の印象が強く，その差異は，その意匠全体の基調をなす強い共通する印象に埋没してしまう程度の微弱な差異といえるもので，この点における差異が両意匠を別異のものとする程の大きな差異とはいえない。

また，被請求人は，蓋部の底部側であっても，本件登録意匠のように，突起部がその中央に設けられている場合には，バケツの開口部に掛止するという機能面や，バケツの使用方法等にも大きく影響するものであるから，取引者，需要者の視覚に強く訴える部分となり得る旨主張するが，突起部が，たとえ蓋部の裏面側の中央に設けられているとしても，意匠全体からすれば，部分的かつ限定的な範囲での差異といえるもので，前記共通点（A）ないし（C）の細い筋状の凹凸形状を本体部周側面全体に全高にわたる縦方向に，蓋部も同様に本体部外側全体に表したという顕著な共通性の中に埋没してしまう程度の微弱な差異というほかなく，両意匠の類否判断に影響を与えるものとはいうことができない。

エ　まとめ

以上のとおり，両意匠は，意匠に係る物品が一致し，形態においても，前記差異点を総合しても，その視覚に訴える意匠的効果としては，とりわけ共通点（A）ないし（C）が両意匠の類否判断に与える影響が大きく，共通点が生じさせる効果が差異点

のそれを凌駕し，意匠全体として需要者に共通の美感を起こさせるものであるから，本件登録意匠は引用意匠１に類似する。

そうすると，本件登録意匠は，本件意匠登録出願前に日本国内または外国において頒布された刊行物に掲載された意匠である引用意匠１と類似する意匠であるから，意匠法第３条第１項第３号に規定された意匠に該当する。

（５） 無効理由２

当審は，甲第１号証ないし甲第４号証に記載された前記の意匠群の中から，甲第４号証のカタログ「ｓｃｅｌｔｅｖｉｅ」の第１２頁及び第１３頁に掲載された製品名「ｏｍｎｉｏｕｔｉｌ　Ｌ／オムニウッティ　Ｌ」（フタ付きバケット）２３０５９５（ＰＫ）の「バケツ」の意匠を引用意匠２と認定する。

引用意匠２は，引用意匠１とは本体部の高さが僅かに高い点で形状及び容量が異なるが，それ以外の点では，ほぼ同形状の意匠といえるものであり，引用意匠１のサイズ違いであると認められる。したがって，本件登録意匠と比較すると，その高さの分だけ引用意匠１よりも差異が大きくなる関係のものであるから，引用意匠１との類否判断に加えて，引用意匠２を本件登録意匠と比較検討し，類否を判断するまでもない。

別紙第１　　本件登録意匠　　C・P

意匠登録第１５０９０４０号

【意匠に係る物品】】バケツ

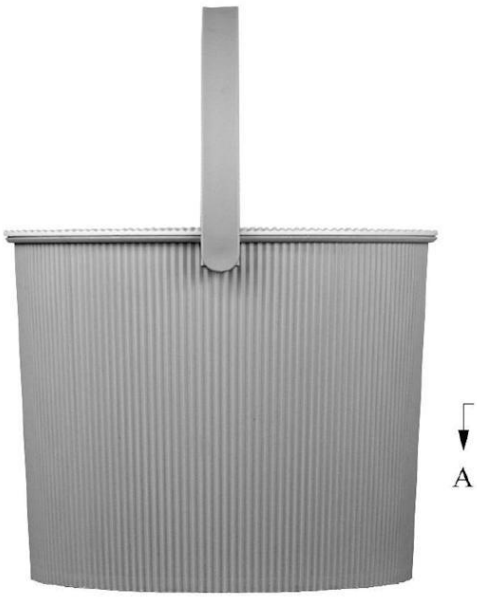
【意匠に係る物品の説明】本物品は使用状態を示す参考斜視図１に表すように、蓋をバケツの開口部に掛止することができるバケツである。また、使用状態を示す参考斜視図２に表すように、蓋をバケツの台座として用いることができる。

【意匠の説明】背面図は正面図と同一に表れるため省略する。右側面図は左側面図と同一に表れるため省略する。

斜視図

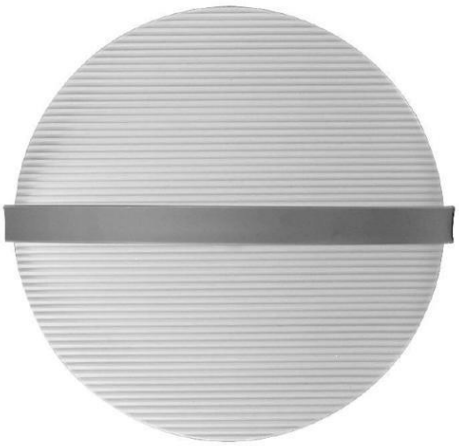
本体のみの斜視図

左側面図



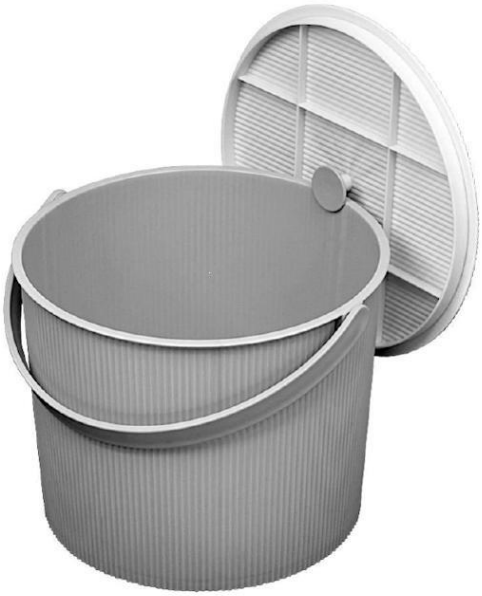
正面図

平面図



底面図

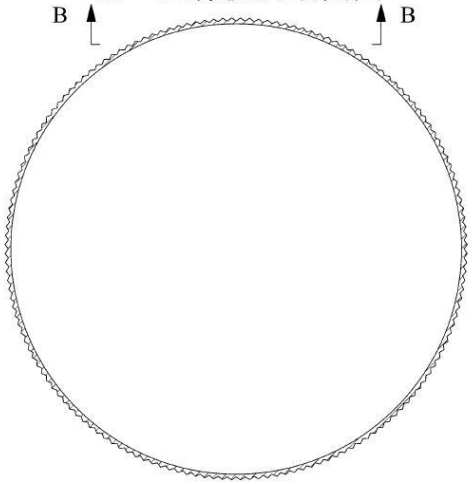
使用状態を示す参考斜視図１



使用状態を示す参考斜視図２

蓋のみの斜視図

Ａ－Ａ線拡大端面図



蓋の拡大正面図

Ｂ部拡大図

別紙第２

審決別紙第２に掲載された甲第４号証：「ｓｃｅｌｔｅｖｉｅ」，八幡化成株式会社，２００４年１月発行，第１２頁，「ｏｍｎｉｏｕｔｉｌ　Ｓ　２２３７６４（ＰＫ）のバケツ」の商品カタログより抜粋

別紙第３　　参考意匠２

日本国特許庁

平成３年(1991)１月29日発行　**意　匠　公　報**　（S）

C3-351

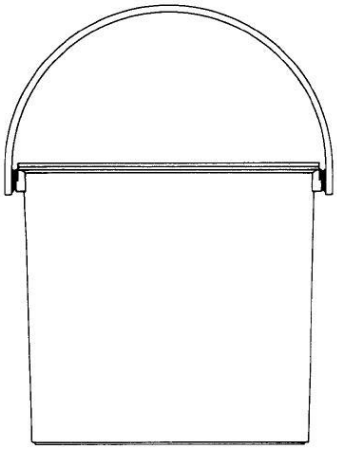
805878　　意願 昭61－41307　　出願 昭61(1986)10月17日
登録 平２(1990)10月15日

創作者	吉川利通	奈良県北葛城郡当麻町加守646の２
意匠権者	株式会社吉川国工業所	奈良県北葛城郡当麻町加守646の２
代理人	弁理士 福島三雄	
審査官	鍋田和宣	

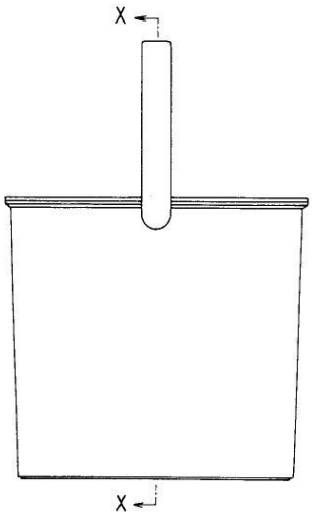
意匠に係る物品　バケツ

説明　本物品はプラスチック製で、容体部と蓋と提げ手部を一体成形した後、組み合わせたものである。背面図は正面図と、左側面図は右側面図と同一にあらわれる。

正面図

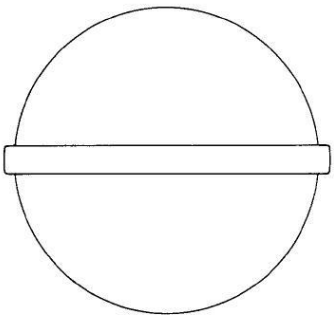


右側面図

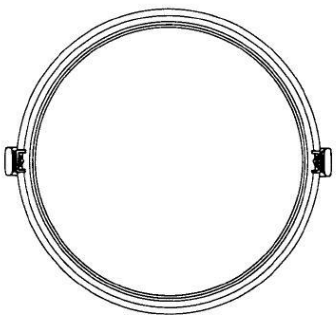


Ｘ－Ｘ断面図

平面図



底面図



４　判決の概要

（１）　本件登録意匠と引用意匠１（両意匠）の類否について

ア　類否判断の前提となる事実

（ア）　①両意匠が，いずれも取っ手のある蓋付きの「バケツ」に係るものであって，意匠に係る物品が共通すること，②両意匠の形態に関し，少なくとも，本件共通点のうち共通点（A）ないし（C）が認められること，及び本件差異点が認められることは，原告も争っていない。

（イ）　本件共通点のうち共通点（D）の認定について

両意匠の取っ手部の態様について，本件審決が両端の先端部を「弧状」としている点を両意匠の共通点と認定したのに対し，原告は，本件登録意匠においては，確かに，その端部が半円状に湾曲した態様であるため，「弧状」との表現が当てはまるが，引用意匠１においては，その端部は「取っ手部より明らかに幅の広くなった隅丸長方形状」と捉えるのが適切であって，どちらかというと直線を基調とした態様であり，本件登録意匠のように端部が大きく湾曲した態様ではないため，「弧状」との表現は当てはまらないと主張する。

よって検討するに，確かに，引用意匠１の取っ手部の両端は，本件登録意匠のそれと比較すれば，やや角張った形状をしており，本件登録意匠のようにその端部が半円形に湾曲した態様であるとはいえない。

しかし，広辞苑第６版（乙１）によれば，弧状とは「弓なりのさま。」を表すところ，例えば，日本列島を「弧状列島」などと表現するように，全体としてみた場合に弓を張ったような形をしていれば，それを「弧状」と表現しても良く，引用意匠１の取っ手部の両端（先端部）も，それぞれその中心を頂点としてなだらかに湾曲しており，左右の隅も丸く形作られていることからすれば，これを全体としてみた場合に，なお弓を張ったような形（弧状）をしていると評価することが可能である。

また，原告が指摘する具体的な形状の違いは，差異点（ア）において，本件登録意匠は「側面視略Ｕ字状」であり，引用意匠１はやや幅広の「隅丸長方形状」であるとして，別途評価されているから，大づかみの態様（基本的構成態様）としては，前記のとおり，両意匠の先端部の形状を「弧状」と評価しても，その類否の判断に問題が生ずることはないと考えられる。

したがって，両意匠の取っ手部の両端（先端部）を共に「弧状」と評価した上，これを両意匠の共通点と認定した本件審決の判断に誤りはないというべきであり，この点に関する原告の主張は採用できない。

（ウ）　本件共通点のうち共通点（Ｅ）の認定について

本件審決が，両意匠の色彩につき，「蓋部はやや明調子で，本体部はそれより暗調子である点」を共通点と認定したのに対し，原告は，少なくとも，引用意匠１は，本体部がピンク色で，蓋部がオレンジ色であることから，暗調子と明調子というよりは，それぞれ全く別異の色彩の組合せからなる本体部と蓋部と認識するのが自然であり，本件審決の認定は誤りであると主張する。

しかし，本件審決は，引用意匠１の色彩について，「オレンジの蓋に濃いピンクの本体」と認定しており（本件審決３１頁５行目～６行目），証拠（甲４）によれば，その認定は妥当であると認められる。そして，かかる認定を前提とすれば，引用意匠１についても，本件登録意匠と同様に，蓋部をやや明調子，本体部をそれより暗調子であると評価することが可能である。

したがって，これを両意匠の共通点と認定した本件審決の判断に誤りはないというべきであり，この点に関する原告の主張は採用できない。

（エ）　以上によれば，本件審決が認定するとおり，両意匠の間には，本件共通点（共通点（Ａ）ないし（Ｅ））と本件差異点（差異点（ア）ないし（エ））が認められる。

イ　両意匠の類否

（ア）　アを前提として，両意匠の類否について検討する。

両意匠に係る物品は共に「バケツ」であり，特に取っ手のある蓋付きのバケツであって，本来的には，水などを入れる容器であり，その他，物の運搬，収納，保管等にも使用され得るものである。また，これらのバケツは，いずれも雑貨の部類に属するものであり，その需要者は主に一般消費者であると認められるところ，かかる物品の性質や用途からすれば，看者は，通常，これを正面ないし斜め上方から見る機会が多く，全体的な形状，特に外観に占める割合が大きい本体部周側面や蓋の表面における形状に着目するものと認めるのが合理的である（本件において証拠として提出されている，商品カタログ・リーフレット〔甲１～４〕や，雑誌・ウェブサイトの記事〔甲１２～３１〕に掲載されている写真をみても，商品の全体を斜め上方から俯瞰的に撮影したものが圧倒的に多い。）。

また，両意匠は共に，本体部周側面及び蓋部の全体に一様の細い筋状の凹凸形状を形成しているところ，平成６年度には，同様の形状を備えた被告製品が「グッドデザイン賞」を受賞しており，そこでは，「段ボール紙のギャザー形状をテクスチュアとして取り入れ」た点が評価されていることや（甲３５），平成２２年度には，引用意匠１に係るバケツと同様のバケツ（被告製品）が「グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」を受賞しており，そこでも，色鮮やかさと共に「段ボールの並々（判決

注：「波々」の誤記と認める。）をモチーフにデザインし」ている点などが評価されていること（甲９）を考慮すれば，上記の形態（本体部周側面及び蓋部の全体に一様の細い筋状の凹凸形状を形成している点）は，各受賞の時点で，それなりに印象度の強い特徴的なデザインとして受け止められていたものと認められる（なお，原告は，前記「段ボールのギャザー形状」との表現や「段ボールの並々」との表現について，いずれも単なる「凹凸形状」ではなく，「段ボールから作った手作りクラフト品のような，柔らかくて温かみのある印象」や「当該バケツの波打った柔らかい印象」が評価されている旨主張するが，いずれの受賞の時点においても，外観全体に「凹凸形状」を備えたバケツがありふれていたことを示す証拠はなく，これによれば，前記の各表現は単なる比喩であって，「凹凸形状」の具体的差異に着目した表現ではないと認めるのが相当である。）。

そうすると，本件共通点のうち，特に，「本体部周側面及び蓋部の全体に，一様に凹凸形状を形成」している点（共通点（Ａ）），本体部の「全高（上端縁部を除く。）にわたる縦方向の細い筋状の凹凸形状を周方向に連続して多数施した」ものである点（共通点（Ｂ））及び蓋部は「本体部上端縁と略同径の円板状」とし，しかも，「その表裏の表面ほぼ全面を細い筋状の凹凸形状に形成」している点（共通点（Ｃ））は，本体部と蓋部の外観全体を通じて統一感を感じさせる独特の形態であって，意匠全体における支配的部分を占め，意匠的まとまりを形成し，看者（需要者）の注意を強くひく構成態様であると評価することができる。

他方，本件差異点は，いずれも，取っ手の両端部の態様や取っ手の明暗調子（差異点（ア）及び（エ）），本体部と蓋部の凹凸形状の態様（差異点（イ）），蓋部の裏面の態様（差異点（ウ））といった，両意匠を全体としてみれば，限られた部分，あるいは目立ちにくい部分における細かな差異（細部における差異）にすぎず，これらを総合しても，上記の共通点を凌駕するほどの印象を看者（需要者）に与えるものとは認められない。

以上によれば，両意匠は，意匠に係る物品が一致し，形態においても，その視覚に訴える意匠的効果としては，とりわけ共通点（Ａ）ないし（Ｃ）が両意匠の類否判断に与える影響が大きく，共通点が生じさせる効果が差異点のそれを凌駕し，意匠全体として需要者に共通の美感を起こさせるものであるとした本件審決の認定及び判断は正当であり，本件登録意匠は引用意匠１に類似するとの結論に誤りがあるものとは認められない。

（イ） 原告の主張について

これに対し，原告は，差異点（イ）に相当する凹凸形状の違い（本件登録意匠のそれは山型であるのに対し，引用意匠１のそれは波型である点）を強調して，①両意匠の本体部及び蓋部の外観を具体的に把握すれば，それぞれに統一感は生じているもの

の，それぞれが看者に与える印象は全く別異のものであって，その差異を凌駕するような両意匠の共通感を看取することができない，②引用意匠１と同様の形状であるバケツについては，「腰掛け」や「簡易スツール」としての用途・機能も積極的に紹介されており，また，水を入れる際に直接手で触れたり，水位を確認する際に至近距離から目にしたりすることも多いのであるから，凹凸形状の違いは「微弱」な差異などではない，③本件登録意匠の出願前から，本体部及び蓋部の外観全体に凹凸形状が形成されたバケツが既に複数公知となっていることから，単に「本体部及び蓋部の外観全体に凹凸形状が形成された」点は，本件登録意匠と引用意匠１のみに存在する共通点ではないなどと主張する。

しかし，①については，前記のとおり，両意匠の凹凸形状がいずれも細い筋状のものであり，これが本体と蓋を含む外観全体に一様に施されている点にこそ，両意匠の特徴が認められるのであって，これと比較すれば，原告が指摘する凹凸形状の違いは，細部における差異にすぎず，「それぞれが看者に与える印象は全く別異のものであ」ると感じさせるほどに特徴的であるとは認められない。②についても，たとえ引用意匠１に係るバケツが腰掛け等として使われることがあったとしても，バケツである以上，第一次的な用途が水を入れること，あるいは，物の運搬，収納，保管等にあることは明らかであるし，その性質や用途からして，看者（需要者）がまず全体的な形状に着目し，これを俯瞰的にみることが多いことも明らかである。③の主張は，要するに，「本体部及び蓋部の外観全体に凹凸形状が形成された」点は，本件登録意匠の出願前に既に複数公知であるから，類否判断を行う上で重視すべきではないとの主張と解されるが，複数公知になるだけで直ちに意匠上の要部でなくなるとはいえず（ヒット商品こそ，往々にして模倣品が現れることを考えれば当然である。），飽くまで上記の点が本体部と蓋部の外観全体を通じて統一感を感じさせる独特の形態であって，意匠全体における支配的部分を占め，意匠的まとまりを形成し（このような評価を否定するに足りるほど，上記の点が陳腐化していたことを認めるに足りる証拠はない。），看者の注意を強くひく構成態様であると評価される以上，これを両意匠に共通してみられる特徴的部分であるとして類否判断を行うことは当然である。

したがって，差異点（イ）に相当する凹凸形状の違いは，共通点（Ａ）ないし（Ｃ）が物品の外観全体にもたらす効果を凌駕し，差異性を際立たせるほどの特徴であるとは認められず，類否の判断要素としては，副次的な要素にすぎないといわざるを得ない。

また，原告は，機能的な面からすれば，取っ手の両端部の態様や，引用意匠１の取っ手部に設けられた円形状孔部の存在（差異点（ア）），蓋部の突起部及び補強用のリブの有無といった蓋部の裏面における違い（差異点（ウ））も軽視できず，また，様々なカラーバリエーションがあることからすれば，取っ手の明暗調子の違い（差異点（エ））も軽視できないなどと主張するが，これらの差異も，両意匠を全体

としてみれば，部分的な差異や目立たない部分における細かな差異にすぎないことは明らかであって，共通点（A）ないし（C）が物品の外観全体にもたらす効果を凌駕し，差異性を際立たせるほどの特徴であるとは認められず，類否の判断要素としては，飽くまで副次的な要素にすぎないというべきである。

したがって，原告の主張はいずれも採用することができない。

５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１：審決における引用意匠の認定の妥当性について

請求人は，無効理由１の引用意匠として，甲第１号証ないし甲第４号証に記載された製品名「ウェイビー８０１」に係る意匠（引用意匠１）を挙げているが，実際には，「ウェイビー８０１」に係るバケツは，甲第２号証ないし甲第４号証には現されていなかった。

これに対し，合議体は，甲第１号証のみでは引用意匠を特定できないとして，審判請求書記載の内容に基づき，本体部の内側や蓋部の表裏等形態がより明確に表されており，本体部と蓋部の明暗調子が本件登録意匠と共通する甲第４号証に掲載のバケツを引用意匠１と認定し，本件登録意匠との類否判断を行っている。

この点について，以下のとおり検討を行った。

ア　審決の判断の妥当性

引用意匠の特定は，本来請求人において行われるべきところ，これを審判合議体で積極的に行うことについて，懸念が示された。請求人の主張のみによる引用意匠の特定が困難な場合は，そもそも無効理由は成り立たないのではないかとの指摘があった。

請求人の特定が不十分であった場合には，審尋により請求人に特定させる方法があると考えられる。又は，本件のような場合，審判合議体が無効理由を通知してもよかったのではないか。

また，審判合議体で一方的に引用意匠が特定され，これに対する被請求人の反論の機会が十分に与えられないとすれば，事案によっては，手続違背となって，審決が取り消される可能性があるとの指摘がなされた。

本件では，口頭審理を経ているので，被請求人の納得も得られているとの理解で一致した。

イ　その他の検討事項

審判合議体は，「引用意匠を特定しなければならない」として，引用意匠を特定しているが，審決においてあまり見慣れない表現であるとの意見があった。これに対し，両意匠を的確に対比しなければならない以上，引用意匠の特定は不可欠であり，

そういった意味では「特定しなければならない」との文言に違和感はないとの指摘があった。

また，３条１項３号による無効理由を主張する場合，引用意匠の対象は本来一つに特定されるべきであり，請求人の主張のように「甲第１号証ないし甲第４号証に記載された製品名『ウェイビー８０１』に係る意匠」として，それらの甲号証に複数の異なる意匠を含めて特定していない（しかも「ウェイビー８０１」と明示されたバケツは甲第２号証ないし甲第４号証には現されていない）点を疑問視する意見が多かった。

（２） 検討事項２：審決における類否判断の妥当性について

審決では，両意匠の共通点（本体部及び蓋部の外観全体に，共に一様の細かい凹凸形状を形成した態様）は，強い共通感を看者に与えるものといえるから，両意匠の類否判断に影響を与えるとして，本件登録意匠は引用意匠１と類似する意匠であると認定した。

この点について，以下のとおり検討を行った。

ア　意匠全体の類否判断

両意匠は類似するという結論で一致した。

イ　取っ手部の差異

審決では「格別目立つものとはいえず，部分的な細部の差異である」と認定しているが，取っ手部は需要者の目につきやすい部分であり，一定の影響力があるのではないかとの疑問の声が挙がった。

ウ　本件登録意匠のみに存在する蓋体裏面中央の突起部及び補強用のリブについて

審決の認定は妥当であるとの理解で一致した。

エ　本体部と蓋部の凹凸形状について，差異点を認めた上で「細部においては相応の違いではあるものの」，その差異は両意匠に共通する印象に「埋没してしまう程度の微弱な差異」と認定している点

凹凸形状についてもう少し丁寧に認定すべき点はあったと考えられるものの，審決の認定は妥当であるとの理解で一致した。

オ　請求人が，「特段の事情」として，引用意匠に係る「蓋付きバケツ」の国内製造及び拡販に長期間に亘り相当の努力を続けてきている点，及び被請求人が過去に

請求人から引用意匠に係る「蓋付きバケツ」を仕入れて販売していた点を主張することの意義（類否判断に直接影響しない事情を主張することの意義）

両意匠の類否判断に直接影響しないとしても，特段の事情が間接的に合議体の心証形成に影響を及ぼす可能性は否定できず，審判請求人の立場であれば当然主張するとの意見が多数を占めた。また，全体をギザギザにした引用意匠が今までにない形状であって，類似の幅が広いと考えられることから，引用意匠についての特段の事情を主張したいとの心情はあるだろうとの意見もあった。

（３） 検討事項３：判決における類否判断の妥当性について

ア　審決では，「需要者」に関する認定がなされていないのに対し，判決では「両意匠の物品である「取っ手のある蓋付きのバケツ」は，本来的には，水などを入れる容器である他，物の運搬，収納，保管等にも使用され得るものであり，いずれも雑貨の部類に属するものであることから，その需要者は主に一般消費者である」と認定している。

この点について，カラフルなバリエーションが揃えられており，インテリアとしての使用も想定されている本件のバケツと，巷でよく見るトイレのブルーのバケツでは需要者が異なるのではないか，との意見があった。そして，「バケツ」という物品名から需要者を想定することは難しく，本件のような個別具体的なバケツから一般的な「バケツ」に置き換えてしまっているかもしれない，との意見もあった。

また，需要者を認定することの是非について，判断基準が明確になるので分かり易いとの意見がある一方で，意匠の類否判断以前に，需要者を認定するために，それについて無用な議論が起こり，かえって，審理が長引くなどの不利益があるとの意見もあった。

イ　原告が主張するバケツ表面の凹凸形状の違い（本件登録意匠のそれは山型であるのに対し，引用意匠１のそれは波型である点）について，細部における差異にすぎないと評価している点

これについて，認定は妥当と考えられるものの，最も目に触れやすい部分における差異であり，印象も若干異なるように思えるため，凹凸形状についてもう少し丁寧に認定すべきとの指摘があった。

（４） 検討事項４：両意匠の凹凸のピッチの相違について

本件登録意匠の凹凸のピッチ（単位面積当たりの凹凸の個数）は，引用意匠１のそれとは異なっており，例えば，本件登録意匠の蓋部の凸部の数は５８と推認され，引用意匠１（蓋部の凸部の数は２９）の２倍であり，凹凸が細かく（狭く）なっているが，この点につき，審判請求事件において被請求人（裁判原告）は何も主張しておら

ず，審判合議体も凹凸のピッチについて認定していない。

当事者が凹凸のピッチの相違を争点にしなかったことの是非について，以下のとおり検討を行った。

凹凸のピッチの差異について，審判では，引用意匠も本件登録意匠も同じような「一様の」凹凸であると認定されているが，実際に図面を見比べてみると，本件登録意匠の方が２倍近くピッチの間隔が小さい。また，凹凸のピッチが異なることで，触感（手触り感）も異なり，触感そのものが意匠を構成しないとしても，触感の相違自体は看取されるとして，外観の評価の際にピッチの差異が考慮されることもあるかもしれない。

これに対し，少なくとも被請求人の立場からは，この点を差異点として主張すべきであり，凹凸のピッチの差異について，何故触れなかったのかは疑問であるとの意見が多数を占めた。

一方で，本件では，凹凸による陰影の相違がはっきりと表れていないため，ピッチの差異はあまり重視されなかったのではないか，との指摘があった。

また，類否判断の結論は変わらないとしつつも，本件登録意匠の図面が線図で表されていれば印象はかなり異なるように思われ，興味深いとの意見もあった。

（５） 検討事項５：無効理由２の意義について

裁判所は，無効理由２に関する原告の主張を採用しなかった。審判合議体は，審決において引用意匠２を認定した上で，「引用意匠１との類否判断に加えて，引用意匠２を本件登録意匠と比較検討し，類否を判断するまでもない。」と判断した。

上記の審判合議体の判断は妥当であるか，及び，無効理由１のみならず，無効理由２についても判断する必要があったか否かについて，以下のとおり検討を行った。

合議体の判断について，引用意匠２は引用意匠１と高さにおいて異なるだけであり，高さが異なる分，本件登録意匠との差異点が一つ多いこととなり，本件のような記載は十分許容されるとの考えで一致した。

また，無効理由１のみならず無効理由２についても検討する必要性について，仮に裁判所が無効理由１について請求認容とした場合には，審決において無効理由２が検討されていないことによって審決取消となる可能性があるので，審判段階においては，無効理由２を検討する必要があるとの認識が示され，その理解で一致した。

そもそも，無効理由１に係る引用意匠１よりもさらに差異点が多い無効理由２について，請求人が無効理由とする必要があったのかどうか疑問であるとの意見が多数だった。

事例１７（商標１）

審判番号	不服２０１５－１２３５５号（商願２０１４－６７５５３号） （平成２７年１０月２８日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２８年７月２０日 平成２８年（行ケ）第１００６２号（請求棄却）
商標	
主な争点	商標法４条１項１１号該当性（他人の登録商標）
ポイント	本願商標から「ＦＩＴ」の文字部分が抽出できるか。需要者に周知な企業グループのブランド名称が含まれている点の評価。

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。審決は，本願商標中の「ＦＩＴ」の文字部分と引用商標「**Ｆ Ｉ Ｔ**」とは，外観において類似し，称呼を同一にし，観念を共通にするものであるから，互いに類似するものであり，本願商標は，商標法４条１項１１号に該当する旨判断した。出願人（原告）は審決取消訴訟を提起したが，判決も，本願商標は，商標法４条１項１１号に該当し，同旨の審決の判断に誤りはないと判断した。審決，判決のいずれも本願商標の「ＦＩＴ」の文字部分を商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとして，同部分を抽出して引用商標との類否を判断し，類似と判断した。

〔別掲１：本願商標〕

指定商品（平成２７年２月２６日付け補正後のもの）：
第９類「電気スイッチ，セルスイッチ（電気用のもの），制御盤（電気用のもの），配線函，電気接続具，電池用充電器，バッテリーチャージャー等」

〔別掲２：引用商標〕

Ｆ Ｉ Ｔ

指定商品：
第９類「配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー等」

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（分離観察の可否について）

ア　構成要素の大きさ等外観が結合商標の類否に与える影響

審決及び判決の双方において，本願商標中「ＦＩＴ」の文字部分が，その外観（大きさ，色彩，書体，位置，面積等）においてひときわ目立つものであり，見る者の注意をより強くひくものである点を，「ＦＩＴ」の文字部分を要部として分離観察することの理由づけとしている。「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分を，「ＦＩＴ」と同じ程度，又は，これより目立つように表した場合には，判断が異なるのか？

イ　構成要素の周知性が結合商標の類否に与える影響

審決では，本願指定商品の分野における「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の文字の周知性を認定しなかったが，判決では，「Ｆｏｘｃｏｎｎ」は，鴻海グループのブランドであり，同グループに属する企業の多くは，Ｆｏｘｃｏｎｎで始まる社名を有し，原告も，鴻海グループに属する企業であることが認められ，これらの事実は，本願商標の指定商品の需要者等に周知されていたことが推認されるとしている。結合商標「Ａ＋Ｂ」中，周知商標「Ａ（Ｆｏｘｃｏｎｎ）」が他の構成要素「Ｂ（ＦＩＴ）」に比して目立たないような態様から構成されている場合，既成語から構成される「Ｂ（ＦＩＴ）」の語の識別力がそれ程強くない場合であっても，「Ｂ（ＦＩＴ）」部分が分離観察されるという結論でいいのか？

ウ　各構成要素の言葉としての関連性が結合商標の類否に与える影響

審決では，「ＦＩＴ」の文字と「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字，又は「ＦＩＴ」の文字と「Ｆｏｘｃｏｎｎ」が，その需要者等に，一体のもの又は関連性を有するものとして広く知られている事情がない点も，本願商標から「ＦＩＴ」の文字部分を分離観察することの理由付けとして挙げている。判決でも，「ＦＩＴ」が原告又は鴻海グループに属する企業の略称を示すものという認識が定着しているとまではいえない点，「ＦＩＴ」の文字部分が，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分と間隔を空けて異なる態様で配置されており，一見して「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分と関連性があるものと把握することは難しい点を，本願商標を全体として一体不可分のものと判断しないことの理由として挙げている。

（ア）　本願商標中「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分が「ＦＩＴ」の文字部分と近接し，同じ色彩でまとまりよく

配置されている場合には，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ＼ＦＩＴ」を全体として一体不可分のものと判断してもよいのか？

（イ）「ＦＩＴ」が原告又は鴻海グループに属する企業の略称を示すこと，すなわち，「ＦＩＴ」の文字が，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字，又は「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の文字と関連性があることが，ある程度認識されていれば，本願商標を全体として一体不可分のものと判断してもよいのか？

エ　先後願関係が逆だった場合，判断は異なるのか？

本願商標「ＦＩＴ／Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」が先登録商標で，後から引用商標「ＦＩＴ」が出願されたという本件とは逆のケースの場合，判断は異なるのか？

（２）検討事項２（商品の取引の実情について）

原告は，「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の周知性や，本願商標の指定商品に係る取引においては商品の製造主体が重視されるという取引実情を考慮すれば，両商標間に商品の出所の混同は生じないと主張する。これに対し，裁判所は，本願商標の外観構成から，原告主張に係る取引の実情を考慮しても，本願商標と引用商標とは，出所において誤認混同のおそれがあると判示した。上記の取引の実情より，外観構成を重視するという判断で問題ないか？

（３）

【参考１】

- 商標の横取り：周知・著名商標「Ａ」の所有者が他人の先願登録商標「Ｂ」を取り込んだ結合商標「Ａ＋Ｂ」について権利取得することにより，あたかも「Ｂ」を自己の手中に収めるかのような効果が生じること。
  （後藤晴男「著名商標と結合商標の類否」特許研究１８号４４頁，土肥一史「商標法の研究」１３６頁（中央経済社））
- 商標の部分保護：結合商標の商標権者が権利要求したのは結合商標「Ａ＋Ｂ」であるにもかかわらず，「Ｂ」の部分に後願排除効を認めてもいいのか？
  （土肥一史「商標法の研究」１３８頁（中央経済社））

【参考２】

- 周知・著名商標を含む結合商標の類否に関する過去の事例（構成要素の大きさ等が異なるもの）→別紙参照。

【参考３】

・ ＰＡＧ事件（知財高裁平成２３年１０月２４日　平成２３年（行ケ）第１００９３号）

出願商標　　引用商標

≠

出願商標全体としてまとまりのある一体的な図形として描かれている点，上段の「ＰＡＧ」の文字は，下段の「Ｐｏｉｎｔ　ＡＤ　Ｇａｍｅ」の頭文字であることが想起される点，等を考慮し，「ＰＡＧ」の文字部分のみが，商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分とはいえない。取引の実情として，引用商標不使用の事実も考慮。

【別紙】

出願商標	類否	引用商標	備考
旺文社 レクシス （第 9 類・第 16 類・第 38 類・第 41 類）	≒	LEXIS レクシス （第 9 類・第 16 類・第 38 類・第 42 類等）	・知財高判平成 20 年（行ケ）第 10100 号 ・「レクシス」分離。
i-TEC アイテック阪急阪神 株式会社 （第 42 類）	≠	アイテック株式会社 ITEC （第 42 類）	・知財高判平成 23 年（行ケ）第 10004 号 ・外観上「アイテック阪急阪神」で一体不可分。 ・「i-TEC」部分は「アイテック阪急阪神」に従属。 ・「阪急阪神」の識別力が強いのに対し，「i-TEC」の識別力は弱い。 ・「アイテック」「i-TEC」分離せず。
Reebok ROYAL FLAG （第 25 類）	≠	ROYAL FLAG （第 25 類）	・知財高判平成 27 年（行ケ）10159 号 ・出願商標が全体としてまとまりがいい。 ・「Reabok」の著名性 ・「ROYAL FLAG」目立たない構成からなり，識別力も強くない。 ・「ROYAL FLAG」分離せず。
エリエール i:na イーナ （第 16 類）	≠	e-ná［いーな］ （第 35 類）	・知財高判平成 27 年（行ケ）第 10171 号 ・「i:na／イーナ」分離。

出願商標	類否	引用商標	備考
 （第 18 類・第 24 類・第 25 類）	≠	CANDY キャンディ等	・不服 2009-25310 ・出願商標の外観上の一体性や「DISNEY」の著名性を考慮。 ・「Candy」分離せず。
 （第 30 類）	≠	スイートリップス／ SWEET LIPS （第 30 類）	・不服 2011-14845 ・「Ameya Eitaro」，特に「Eitaro」の文字に比して「Sweet Lip」の識別力強くない。 ・「Sweet Lip」分離せず。
 （第 7 類・第 12 類・第 40 類・第 41 類・第 42 類）	≠	エコツー ECO2 エコツー 等 （第 7 類・第 9 類・第 11 類・第 12 類・第 42 類等）	・不服 2012-7789 ・「Renault」の著名性や「eco2」の識別力の弱さを考慮。 ・「eco2」分離せず。
 （第 30 類）	≠	SMILE 等 （第 30 類）	・不服 2014-26561 ・「smile」は汎用的な既成語であり，強く支配的な印象与えない。 ・知財高判平成 20 年（行ケ）第 10100 号 ・「smile」分離せず。
 （第 3 類）	≠	LOVE 等	・不服 2015-15054 ・「LOVE」は汎用的な既成語で，周知という事情もなし。強く支配的な印象与えない。 ・「LOVE」分離せず。

３　審決の概要

（１）　本願商標

商願２０１４－６７５５３号（平成２６年８月１１日出願）　（別掲１）

（２）　引用商標

商標登録第２７０１８３９号　（別掲２）

（３）　商標法第４条第１項第１１号該当性について

ア　本願商標

本願商標は，別掲１のとおり，楕円輪郭内の左部分に「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字を赤字で表し（以下「赤色文字部分」という。），また，その右に，黒色の輪郭内を青色で彩色した「ＦＩＴ」の欧文字を斜体で大きく表してなる（以下「青色文字部分」という。）ところ，赤色文字部分は，楕円の内輪に沿って，青色文字部分より極めて小さい欧文字が表示され，全体として２９文字からなる比較的長い文字構成といえるのに対して，青色文字部分は，赤色文字部分と異なる色を用いて，欧文字３文字が，極めて大きく顕著に横書きで表されていることから，色彩及び構成態様において明らかな相違があり，両文字部分は，外観上，分離して観察されるものである。

さらに，青色文字部分は，太字の青色で極めて顕著に表されていることにより，本願商標に接する取引者，需要者の注意を相当に喚起させて，印象に強く残る部分といえるものであり，また，本願商標の指定商品を取り扱う分野において，「ＦＩＴ」の文字と「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字，又は「ＦＩＴ」の文字と「Ｆｏｘｃｏｎｎ」が，その取引者，需要者に，一体のもの又は関連性を有するものとして広く知られている事情はない。

そうすると，本願商標は，これに接する取引者，需要者が，青色文字部分を商品の出所を示す識別標識として顕著な部分と認識し，これから生ずる称呼及び観念をもって取引に当たる場合も少なくないものといえる。

そこで，本願商標中の青色文字部分は，「ＦＩＴ」の欧文字を表してなるものであるから，該文字を「適合する」の意味を有する広く親しまれた英語である「ｆｉｔ」として理解する場合には，「フィット」の称呼が生じ，「適合する」の観念を生じるものである。また，該文字を，「Ｆ」，「Ｉ」及び「Ｔ」の欧文字３文字を組合せた造語として認識する場合には，構成各文字に相応して，「エフアイティー」の称呼を生じる。

したがって，本願商標は，その構成中の「ＦＩＴ」の文字部分から「フィット」の称呼及び「適合する」の観念を生じるものであり，また，「エフアイティー」の称呼が生じる場合は，特定の観念を生じないものである。

イ　引用商標

引用商標は，別掲２のとおり，「ＦＩＴ」の欧文字を表してなるものであるから，該文字を「適合する」の意味を有する広く親しまれた英語である「ｆｉｔ」として理解する場合は，「フィット」の称呼が生じ，「適合する」の観念を生じるものである。また，該文字を，「Ｆ」，「Ｉ」及び「Ｔ」の欧文字３文字を組合せた造語として認識する場合は，構成各文字に相応して，「エフアイティー」の称呼を生じるものである。

そうすると，引用商標は，「フィット」の称呼及び「適合する」の観念を生じるものであり，また，「エフアイティー」の称呼が生じる場合は，特定の観念を生じないものである。

ウ　本願商標と引用商標との類否について

本願商標中の青色文字部分と引用商標は，いずれも「ＦＩＴ」の欧文字を大文字で表したものであり，その構成文字を同一にするものであるから，外観上極めて近似した印象を与えるものである。そして，本願商標中の青色文字部分と引用商標からは，共に「フィット」の称呼及び「適合する」の観念を生じる，又は「エフアイティー」の称呼及び特定の観念を生じないものである。

そうすると，本願商標中の青色文字部分と引用商標とは，これらを欧文字３文字の造語と認識する場合は，観念において比較し得ないものであるが，外観において類似するものであり，「フィット」又は「エフアイティー」の称呼を同一にし，また，「適合する」の観念を共通にするものであるから，本願商標と引用商標は，類似の商標というべきである。

そして，本願商標の指定商品は，引用商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電線及びケーブル，電気通信機械器具（デジタルカメラ及びその部品を除く。），電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極」と同一又は類似するものである。

したがって，本願商標は，引用商標と類似する商標であり，かつ，本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似のものといえるから，商標法第４条第１項第１１号に該当する。

（４）　請求人の主張について

ア　請求人は，本願商標は，世界的企業として名高い「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｇｒｏｕｐ」の一員であることを表す「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の文字を含むものであるから，該文字部分を見落として，「ＦＩＴ」の文字部分のみに着目し，引用商標とその出所を混同することはなく，常に「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」と一体をなす商標である旨主張する。

しかしながら，「フォックスコン（Ｆｏｘｃｏｎｎ）」の文字が，電子機器受託製造サービスの分野において，知られていることが窺えるものの，本願商標の指定商品を取り扱う分野において，その取引者，需要者に広く知られていると認めるに足る証拠は見いだせないものであり，また，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」は，同じ書体で，同じ色により，楕円の内輪に沿って円弧状に小さな文字で一連に表示されていることから，外観上，「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の文字部分のみが強い印象を与えるものとはいい難い。

そして，本願商標は，上記のとおり，「ＦＩＴ」の文字が，看者の印象に強く残る部分であり，これより，商品の出所識別標識としての称呼，観念を生じるものと見るのが相当である。

イ　請求人は，引用商標と併存する登録商標及び同一の称呼が生じるものの非類似と判断された審決を示して，本願商標と引用商標とは非類似の商標である旨主張する。

しかしながら，商標の類否の判断は，対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ，請求人の挙げる登録商標及び審決の例は，本件とは商標の構成文字が異なり，事案を異にするものであって，本願商標については上記（３）のとおり判断するのが相当であるから，請求人の挙げた登録例によってその判断が左右されるものではない。

４　判決の概要

（１）　商標の類否判断

商標法４条１項１１号に係る商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が，その外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に観察すべきであり，かつ，その商品の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照）。

この点に関し，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において，その構成部分の一部を抽出し，この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，原則として許されない。他方，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも，許されるものということができる（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年

１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。

そこで，以上の見地から，本願商標と引用商標との類否について検討する。

（２） 本願商標について

ア 本願商標の構成中「ＦＩＴ」の文字部分を抽出することの可否

（ア） 本願商標の外観について

ａ 本願商標は，別掲１のとおりの外観であり，「ＦＩＴ」の文字部分，「Ｆｏｘｃｏｎｎ Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分及びやや右に傾斜した楕円を組み合わせて成る結合商標である。

「ＦＩＴ」の文字部分は，本願商標の中央に位置しており，その高さは本願商標全体の高さの半分を超え，幅は本願商標全体の幅の８割を超えるものである。アルファベットの大文字「Ｆ」，「Ｉ」及び「Ｔ」の３文字から成り，これらはいずれも太字の斜体文字であり，黒色の輪郭内を青色で彩色されている。各文字は，横一列に近接して並び，うち「Ｆ」及び「Ｉ」の各文字は，本願商標の中央よりやや右寄りから左端にかけて配置された楕円の円内の中央に位置しており，楕円の面積の約半分を占めている。「Ｔ」の文字は，これを構成する横棒の左端のみが上記円内に位置しているが，その余は円外に出ている。「Ｔ」の文字と楕円の円周線が重なっていると見られる部分には，円周線が表されていない。

「Ｆｏｘｃｏｎｎ Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，全てが楕円内に収まり，その内周線の一部に沿って配置されている。「Ｆｏｘｃｏｎｎ」，「Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ」及び「Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の３語に区切られており，合計２９字のアルファベットから成る。各語の頭文字の「Ｆ」，「Ｉ」及び「Ｔ」は大文字，その余は全て小文字であり，いずれも通常の書体の赤文字で表されている。大文字で表されている「Ｆ」，「Ｉ」及び「Ｔ」の３字でさえも，「ＦＩＴ」の文字部分の各構成文字と比べると，高さ，幅共に５分の１足らずであり，また，より細い線で構成されている。

ｂ 「ＦＩＴ」の文字部分は，「Ｆｏｘｃｏｎｎ Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分と比べて相当に大きく，しかも，黒色の輪郭内を青色で彩色された太字の斜体文字という特徴的な書体で表されており，本願商標の中央に位置し，その全体の面積の大半を占めており，立体的な印象を与える。このような印象と，横一列に近接して並んでいること及び楕円との位置関係とあいまって，見る者に，楕円を中央から分断し，本願商標全体を横断するような感じを与える。他方，

「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，全てが楕円内に収まり，楕円の内周面の一部に沿って通常の書体で表されており，全体として「ＦＩＴ」の文字部分に比べてかなり小さく，各文字を構成する赤色の線も細く，明らかに目立たない態様である。また，楕円を構成する線は，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分の各文字よりも細い黒色の線であり，楕円とその内周面の「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，「ＦＩＴ」の文字部分の背景のような印象を与えるにすぎない。

ｃ　以上に鑑みると，本願商標中，「ＦＩＴ」の文字部分は，その外観においてひときわ目立つものであり，その余の構成部分に比して，見る者に格段に強い印象を与え，その注意をより強くひくものであることが明らかである。他方，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は「ＦＩＴ」の文字部分に比べて明らかに目立たない態様であり，それほど見る者の注意をひくものではない。

(イ)　「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」について

ａ　認定事実によれば，Ｆｏｘｃｏｎｎ（フォックスコン）は，企業間取引を主とする電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）で世界最大規模の業績を誇る国際的に著名な大企業である鴻海精密工業を中核とした鴻海グループのブランドであり，同グループに属する企業の多くは，Ｆｏｘｃｏｎｎで始まる社名を有し，原告も，鴻海グループに属する企業であることが認められ，これらの事実は，本願商標の指定商品の取引者・需要者に周知されていたことが推認される。

よって，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分からは，原告又は少なくとも鴻海グループに属する企業との観念が生じるものということができる。

ｂ　他方，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分を構成する３語の各頭文字は，「Ｆ」「Ｉ」「Ｔ」であるが，いまだ我が国における本願商標の指定商品の取引者・需要者間において，「ＦＩＴ」が原告又は鴻海グループに属する企業の略称を示すものという認識が定着しているとまではいうことができない。

(ウ)　「ＦＩＴ」の文字部分の抽出の可否について

本願商標の外観上，「ＦＩＴ」の文字部分は，その余の構成部分に比して，見る者

に格段に強い印象を与え，その注意をより強くひくものであることが明らかである。他方，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，「ＦＩＴ」の文字部分に比べて明らかに目立たない態様であり，それほど見る者の注意をひくものではない。

以上によれば，本願商標のうち，「ＦＩＴ」の文字部分と「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものということはできず，「ＦＩＴ」の文字部分は，取引者，需要者に対し，本願商標の指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。

したがって，本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては，本願商標の構成から「ＦＩＴ」の文字部分を抽出して対比することも許されるものということができる。

(エ)　原告の主張について

原告は，「ＦＩＴ」の文字部分は，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分の頭文字から成る原告の商号言語表記の略称であるから，常に一体不可分のものとして認識されるべきであり，取引の実情を考慮すれば，本願商標中の「ＦＩＴ」の文字部分のみをもって，商品の出所を示す識別標識として顕著な部分ということはできない旨主張する。

確かに，前記（イ）のとおり，「フォックスコン（Ｆｏｘｃｏｎｎ）」は，鴻海グループのブランドであるが，いまだ我が国における本願商標の指定商品の取引者・需要者間において，「ＦＩＴ」が原告又は鴻海グループに属する企業の略称を示すものという認識が定着しているとまではいうことができない。また，「ＦＩＴ」の文字部分は，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分と間隔を空けて異なる態様で配置されており，一見して「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分と関連性あるものと把握することは難しい。したがって，両文字部分が常に一体不可分のものとして認識されるべきとまではいうことができない。

さらに，前記（ウ）のとおり，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，「ＦＩＴ」の文字部分に比べて明らかに目立たない態様であり，それほど見る者の注意をひくものではなく，「ＦＩＴ」の文字部分は，取引者・需要者に対し，本願商標の指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。

イ　本願商標の称呼及び観念について

本願商標からは，その全体から「フォックスコン　インターコネクト　テクノロジー　エフ　アイ　ティー」の称呼及び鴻海グループに属する企業との観念が生じるとともに，本願商標の「ＦＩＴ」の文字部分から，「エフアイティー」との称呼が生じるほか，その構成文字と同一の英文字から成る英単語の「ｆｉｔ」に相応した「フィット」との称呼及び「適した」，「ぴったりの」との観念が生じる。

（３） 引用商標について

引用商標は，別掲２のとおりの外観であり，横一列に並んだアルファベットの大文字「Ｆ」，「Ｉ」及び「Ｔ」の３文字から成り，いずれも通常の書体であり，黒の太字で表されている。

引用商標からは，「エフアイティー」との称呼が生じるほか，その構成文字と同一の英文字から成る英単語の「ｆｉｔ」に相応した「フィット」との称呼及び「適した」，「ぴったりの」との観念が生じる。

（４） 本願商標と引用商標の類否について

ア　本願商標と引用商標とを対比すると，前記（２）のとおり，本願商標からは，「フォックスコン　インターコネクト　テクノロジー　エフ　アイ　ティー」の称呼及び鴻海グループに属する企業との観念が生じるとともに，「ＦＩＴ」の文字部分から，「エフアイティー」との称呼が生じるほか，その構成文字と同一の英文字から成る英単語の「ｆｉｔ」に相応した「フィット」との称呼及び「適した」，「ぴったりの」との観念が生じ，これは，原告も自認するところである。本願商標から生じるこれらの称呼及び観念のうち，「フィット」との称呼及び「適した」，「ぴったりの」との観念は，前記（３）の引用商標の称呼及び観念と同一である。このように，対比に係る商標から２つ以上の称呼，観念が生じる場合，そのうちの１つの称呼，観念が類似するときは，両商標は類似するというべきである（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁参照）。

本願商標の「ＦＩＴ」の文字部分と引用商標とは，外観上，文字の彩色や書体等の相違はあるものの，その相違は，上記の称呼及び観念の同一性をりょうがして上記類似を覆すほどのものではない。

以上によれば，本願商標と引用商標とは，出所について誤認混同のおそれがあり，両商標は，類似するものということができる。

イ　原告は，本願商標の構成文字に，原告のグループ企業のブランドとして広く知られた「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の文字が含まれ，かつ，原告の商号原語表記である「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」が併記されているという事実を軽視せず，本願商標の指定商品に係る取引においては商品の製造主体が重

視されるという取引実情にも鑑みれば，本願商標と引用商標は，事実上，出所の混同が生じることはない旨主張する。

しかし，前記（２）のとおり，本願商標中，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は，外観上，「ＦＩＴ」の文字部分に比べて明らかに目立たない態様であり，それほど見る者の注意をひくものではなく，取引者・需要者に対し，本願商標の指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるのは，「ＦＩＴ」の文字部分である。したがって，原告主張に係る取引の実情を考慮しても，本願商標と，本願商標の「ＦＩＴ」の文字部分と同一の構成文字から成り，同一の称呼及び観念を生じる引用商標とは，出所について誤認混同のおそれがあるものというべきである。

（５）　指定商品の類否について

本願商標の指定商品は，引用商標の指定商品中，「配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電線及びケーブル，電気通信機械器具（デジタルカメラ及びその部品を除く。），電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極」と同一又は類似のものである。

（６）　結論

以上によれば，本願商標は，商標法４条１項１１号に該当し，同旨の本件審決の判断に誤りはない。

５　検討事項及び検討結果

商標法４条１項１１号該当性に関連して，以下のような議論がなされた。

（１）　検討事項１（分離観察の可否について）

「ＦＩＴ」の文字部分を分離して要部と判断した判決の妥当性について，異論はなかった。

ア　構成要素の大きさ等外観が結合商標の類否に与える影響について

本願商標の「ＦＩＴ」の文字部分と「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分の表示の態様とを比較した場合，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分は「ＦＩＴ」の文字部分と比較して文字の大きさがかなり小さいだけでなく，楕円に沿って表示され，さらに，一部において上下逆さまの表示もあることから読みづらく，背景の様な印象を与え，出願人は「ＦＩＴ」の文字部分を強調させたいことは明らかであるなど，外観上，「ＦＩＴ」の文字部分を抽出されることが自然であるという意見が多数

出された。

また，商標の類否においては，まずは「全体観察」が原則ではあるが，分離されるような観察点があれば，分離抽出されるべきであり，本願商標においては，外観上において，「ＦＩＴ」の文字部分の文字の大きさ以外にも，色彩，書体，位置，面積等においてひときわ目立つものであり，見る者の注意をより強くひくものであるから，分離観察すべき要素があったと言わざるを得ないという意見で一致した。

一方で，本願商標が，「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分と「ＦＩＴ」の文字部分とを同じ文字の大きさ・色彩・書体で表すなどの一体性をもたせたり，「ＦＩＴ」の文字部分が「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の文字部分の略称であることが明らかにわかる構成・態様にしたりすれば判断が変わった可能性もあるという意見が出された。

なお，「ＰＡＧ事件」（知財高裁平成２３年１０月２４日　平成２３年（行ケ）第１００９３号）は，不使用取消審判が既に成立しているから特殊な事例かもしれないが，他にも別紙の事例のように，近年は外観を重視するような審判決がなされていることについて，取引の実情として特定の商品や役務において，インターネットの普及等で，標章等を画面で見ることが多くなってきているという事情もあるのでは，という意見も出された。

イ　構成要素の周知性が結合商標の類否に与える影響について

判決では，本願商標構成中の「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の文字は，鴻海グループのブランドであり，本願商標の指定商品の需要者等に周知されていたことが推認されると認定しているが，本願商標構成中の「ＦＩＴ」の文字部分が原告又は鴻海グループに属する企業の略称を示すものという認識が定着しているとまではいうことができないと判断したことが重要であるとの意見や，上記認定が直ちに「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」までをも周知されていたと認めるものとはなっていないという意見もが出された。

「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の文字部分は，上記認定のとおり，鴻海グループのブランドとして周知性があるとしても，本願商標を構成する社名部分の「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の一部に過ぎず，かつ，本願商標の外観上，「ＦＩＴ」の文字部分と比較して，当該社名部分は，目立たない態様であり，要部とはならないという意見で一致した。

一方で，引用商標の商標権者が本願商標の出願人の使用に対して，商標権侵害を主張した場合に侵害は認められるべきかについても議論となったが，少なくとも，出所混同のおそれはあるとの意見が多かった。

また，侵害事件の場合には，「Ｆｏｘｃｏｎｎ」の文字部分の周知性をもっと考慮

してもよいのではないかといった意見も出されたが，上述した本願商標の全体的な構成においては，周知性を考慮しても限界はあるだろうとの意見も出された。

ウ　各構成要素の言葉としての関連性が結合商標の類否に与える影響について

上記アに記載のとおり，商標の構成・態様において一体性をもたせることで，判断が変わった可能性があるという意見や，本願商標構成中の「Ｆｏｘｃｏｎｎ」や「Ｆｏｘｃｏｎｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」が非常に有名であり，「ＦＩＴ」がその略称であることが需要者等に周知されていたならば，一体不可分のものとして判断された可能性もあるという意見も出されたほか，本願商標の指定商品において，「ＦＩＴ」という会社が混在しているなどの事情があった場合には，「ＦＩＴ」以外の部分で判断された可能性があるのではないかという意見も出された。

エ　先後願関係が逆だった場合，判断が異なるのかどうかについて

本願商標と引用商標の先後願関係が逆だったとしても，その他の条件に変わるところがなければ，商標法４条１項１１号に該当するとの判断は変わらないという意見で一致した。

（２）　検討事項２（商品の取引の実情について）

本願商標の出願人は，本願商標の指定商品に係る取引においては商品の製造主体が重視されると主張するが，こうした主張は他の審判決においても散見される主張であり，かかる取引の実情を立証しなければ，審判決において採用されることはなく，本件も同様の結論であったという意見が出された。

こうした主張をするよりも，需要者の間で広く知られているという主張の方がまだよいのではないか，そして，アンケート結果で需要者の認識度を立証すれば良いという意見も出されたが，アンケートの内容が恣意的なものは採用されないし，適切なアンケートを実施して結果の数値が低ければ逆効果となるので，アンケートの実施には慎重な検討が必要である等の意見も出された。

本願商標の指定商品には，様々な商品が含まれており，その需要者は多岐に渡っているため，需要者全体を考えると引用商標と紛れる可能性がある。より狭い範囲に限定することで，需要者が限られ，区別できる可能性もあるのではないかという意見が出された。

（３）　参考１ないし３（商標の横取り及び部分保護等について）

別紙の「ＲＥＥＢＯＫ　ＲＯＹＡＬ　ＦＬＡＧ事件」（知財高裁平成２８年１月２０日　平成２７年（行ケ）第１０１５９号）では，「ＲＥＥＢＯＫ」が周知・著名商

標であり，「ＲＯＹＡＬ　ＦＬＡＧ」の部分に識別力は認めつつも要部とはならないと判断され，先願登録商標「ＲＯＹＡＬ　ＦＬＡＧ」を取り込んだ結合商標として商標登録されたが，このようなケースは他の審判決でも散見されるところ，結果的に他人の先願登録商標を自己の手中に収めるかのような効果が生じることになるので懸念する意見が出された。

「ＰＡＧ事件」（前出）でも，外観上一体的に表した構成・態様からは，他人の先願登録商標「ＰＡＧ」を取り込んだ結合商標として商標登録されており，このようなケースも他の審判決でも散見されることから，上記と同様であると懸念する意見も出された。

一方で，著名商標の権利者サイドから見ると，「バレンチノ」の例では，「バレンチノ」をそこまで有名にしたら，そのご褒美として，「○○バレンチノ」の範囲まで独占を認めてあげてもよいのではないかという意見も出された。

また，「Ｂ」の登録商標を所有している場合において，後願の結合商標「Ａ＋Ｂ」が商標登録されることもあるので，「Ｂ」の登録商標を所有しているからといって安心できないこともあるという意見も出された。

商標の部分保護の問題に関連して，先願先登録である結合商標「Ａ＋Ｂ」中，「Ｂ」が分離観察される場合，当該結合商標中「Ｂ」の構成部分を出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるような構成・態様としたい（当該結合商標をもって後願商標「Ｂ」を排除させたい）という出願人の意図が働いているのではないかとの意見が出された。

商標法第４条第１項第１１号該当性については，最高裁判決において「全体観察」が原則ではあり，結合商標については，その構成部分の一部が需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合などには商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものということができると判示されているところ，本事例判決では，結合商標を構成部分の大きさ等外観及び周知性，並びに構成部分の関連性等を詳細に認定し判断しているので，結合商標における分離観察方法や類否判断において役立つものであるという意見で一致した。

以上

事例１８（商標２）

審判番号	不服２０１２－１７７２３号（商願２０１１－７３１０１号） （平成２６年６月２３日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２７年１月２９日 平成２６年（行ケ）第１０１９３号（請求棄却）
商標	全国共通お食事券（標準文字）
主な争点	商標法３条１項３号該当性，同条２項適用の可否（商品の品質等，使用による識別性）
ポイント	「役務の質を記述する標章」の解釈，具体的使用態様に鑑みた出所識別力獲得の有無の認定

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。出願人は，本願商標が商標法３条１項３号に該当とするとして拒絶査定がなされたため，拒絶査定不服審判を請求した。出願人（審判請求人）は，本願商標が商標法３条１項３号に該当しないとの主張に加えて，商標法３条２項に該当するとの主張も行った。審決は，審判請求は成り立たない旨判断したため，出願人（原告）は審決取消訴訟を提起したが，判決も，同旨の審決の判断に誤りはないと判断した。審決，判決ともに，本願商標は本願指定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判断し，また，本願商標が常に「ジェフグルメカード」の表示と併用されて使用されてきたことから，本願商標のみによって需要者が役務の出所が原告であることを認識するには至っていないと判断して，商標登録を認めなかった。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（「役務の質を記述する標章」の解釈について）

判決は，本願商標は「全国で共通して所定の取扱店において食事に利用できる金券」程度の意味合いを有するものとして理解され，本願指定役務「全国の加盟店で利用可能な食事券」とほぼ同義であるとして，本願商標は本願役務の質を記述するものと認定した。

ア　一般論としての上記認定の妥当性

イ　「全国共通お食事券」の語が本願指定役務の質及び内容を記述するものであるならば，同語から同記述に係る直接的かつ具体的な意味合いが一義的に看取されなければならないとする原告主張の当否

（同時に，「全国共通お食事券」の語から全体として多義的な意味合いが認識される，その内容も漠然とした抽象的なものであるという原告主張の当否）

ウ　「全国共通お食事券」の語について，種々の代替可能な名称が存在することから，独占適応性を欠くとはいえない旨の原告主張の当否
（例：「全国共通レストラン食事券」「全国共通外食券」「全国外食店共通食事券」等）

エ　「食事券」が「食事券の発行」という役務との関係で「役務の提供の用に供する物の質」の表示に当たり，この「役務の提供の用に供する物の質」は商標法３条１項３号の適用範囲ではないとする原告主張の当否
（一方，判決では「食事券の発行」と役務との関係において「食事券」は「発行」の対象であり上記役務の成果であるから同役務の「質」の表示に該当すると判断している。）

（２）　検討事項２（具体的使用態様に鑑みた出所識別力獲得の有無の認定について）

判決では，原告が原告食事券の発行開始以降，現在までの相当長期間にわたり，本願商標である「全国共通お食事券」を使用してきたこと，及び，ぐるなびによる「『ぐるなびギフトカード』全国共通お食事券」の使用開始以前に，原告以外の者が食事券について「全国共通お食事券」の語を使用していた事実は認められないと認定した。

しかし，原告による使用の際，同語は常に「ジェフグルメカード」の語と併記されて使用されており，「全国共通お食事券」の語が単独で使用されたことはないとも認定された。

ア　上記事実に基づき，需要者等は「全国共通お食事券」の表示のみをもって原告食事券の出所が原告である旨を認識することはなく，併用されている「ジェフグルメカード」に着目してその出所が原告であると認識するとした判断の妥当性

イ　一方，本願商標の自他役務識別力の有無は「『全国共通お食事券』の表示が単独で識別標識として機能しているか」という観点からではなく，「同表示が原告の業務に係る表示として認識されているか」という観点から判断すべきであるという原告主張の当否

（３）　検討事項３（類型を同じくする既登録事例の存在について）

本件拒絶査定不服審判にて提出された意見書の中で，出願人が本願商標の先例として「全国共通図書券」（登録第３２３２６６６号／第３６類「図書の前払式証票の発行」）を挙げている。同図書券は１９６０年１２月に発行が開始された後，１９９２年９月２５日に商標登録出願されて１９９６年１２月２５日付けで商標登録された。審査段階で商標法３条１項３号及び同法４条１項１６号に該当するとして拒絶されたが，最終的に同法３条２項が適用されて登録査定を受けている。

一方，本事例では，「全国共通お食事券」（ジェフグルメカード）が１９９２年に発売が開始されたが，商標登録出願がされたのは，「ぐるなびギフトカード　全国共通お食事券」が販売開始された２０１１年９月１５日の直後にあたる２０１１年１０月１３日であったため，出願時及び査定（審決）時には「全国共通お食事券」の標章を使用していた他者が存在していることが影響して，その登録性を否定されている。

もし仮に，本出願人が２０１１年９月１５日以前に査定時を迎えるタイミングで「全国共通お食事券」を商標登録出願していたとすれば，それは登録が認められるべきか否か？

３　審決の概要

（１）　本願商標

本願商標は，「全国共通お食事券」の文字を標準文字で表してなり，第１６類及び第３６類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成２３年１０月１３日に登録出願され，その後，指定商品及び指定役務については，手続補正書をもって，第１６類「印刷物」及び第３６類「全国の加盟店で利用可能な食事券の発行」と補正されたものである。

（２）　商標法第３条第１項第３号該当性について

本願商標は，「全国共通お食事券」の文字を標準文字で表してなるところ，その構成中の「全国共通」の文字部分からは「全国に共通して利用できる」程の意味を，同じく，「お食事券」の文字部分からは「食事に利用できる金券」程の意味を，それぞれ容易に看取，理解するといえるから，これに接する者は，その構成全体から「全国に共通して食事に利用できる金券」程の意味合いを認識するとみるのが相当であり，このことは，証拠調べ通知及び「～共通（お）食事券」，「（全国共通）商品券（ギフトカード）」等の使用に係る実情によっても裏付けられるところである。

そうとすると，本願商標をその指定商品及び指定役務中の「全国の加盟店で利用可能な食事券の発行」に使用した場合，これに接する需要者は，該役務の質，内容を記述的に表したものとして認識するにとどまり，自他役務の識別標識として認識することはないというべきである。

したがって，本願商標は，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であるから，商標法第３条第１項第３号に該当する。

（３）　商標法第３条第２項該当性について

認定した事実によれば，請求人は，１９９２年（平成４年）１２月１日に，「ジェフグルメカード」との名称の食事券であって，全国の加盟店舗において共通して使用できるもの（本件食事券）の発行を開始し，その後，２０年以上にわたり，その発行

を継続していることが認められる。このことは，例えば，「社団法人日本フードサービス協会」が平成６年１２月に発行した「外食の未来を見つめて／外食産業とＪＦの２０年」と称する書物において，「ジェフグルメカードへの挑戦」の見出しの下，「１９９２年（平成３年）（審決注：正しくは「（平成４年）」と思われる。）１２月１日，（株）ジェフグルメカードを発行母体とする全国共通お食事券『ジェフグルメカード』（５００円券）の発行が開始された。」，「ＪＦ会員社を対象とする“全国共通ギフト券”（食事券）の構想が最初に提起されたのは小坂哲郎会長・・・時代であった。」，「１９９２年（平成４年）３月，ＪＦはグルメカード事業計画にゴーサインを出すことになる。」及び「１９９４年（平成６年）３月期決算では・・・ジェフグルメカードの発行枚数は２４８万６０００枚を数え，・・・１９９２年１２月の営業開始以来の発行枚数は３３４万１０００枚を超えた。」との記載があること，１９９５年（平成７年）夏のキャンペーンに関する加盟社向け案内書とみられるものにおいて，請求人自ら，当該キャンペーンの目的として，「■人気プレミアムである海外旅行のプレゼントによって消費者の興味を集め，ジェフグルメカードのさらなる認知・浸透をはかります。」との記載をしていることのほか，請求人の業務に係る本件食事券，本件ステッカー，加盟店リストにおいて，継続的に「ジェフグルメカード」の文字が「全国共通お食事券」の文字とともに使用されていることによっても裏付けられる。

また，本件食事券は，第三者の発行に係る新聞に取り上げられたことはあるが，その際には，「ジェフグルメカード」との名称の食事券が，全国の加盟店舗において共通して使用できるものであることを紹介する内容の記事であったり，各種ギフト券の紹介ないしプレゼントを内容とする記事において，本件食事券又は本券ステッカーの絵図とともに，「ジェフグルメカード」の文字及び「全国共通お食事券」の文字の表示がされているものである。

さらに，本件食事券は，第三者の制作に係るテレビ番組に取り上げられたことがあり，その際に，本件食事券の映像上のテロップとして，「全国共通お食事券」や「全国共通お食事券をプレゼント！」の表示がされた場合があることはうかがえるものの，これらは，概ね視聴者へのプレゼント商品を５秒又は１０秒という極めて短い時間内に紹介することを目的とするものといえ，その目的に鑑みれば，プレゼント対象商品の本質的内容（全国に共通して食事に利用できる金券であること）を視聴者へ端的に伝達するために用いた表示といい得るものである。

その他，請求人の提出した証拠を総合してみても，本願商標「全国共通お食事券」が，本願の指定役務「全国の加盟店で利用可能な食事券の発行」について使用された結果，需要者をして，請求人の業務に係る役務を表示するものとして認識されるに至っていると認めるに足る事実は見いだし得ない。

したがって，本願商標は，商標法第３条第２項に定める要件を具備するに至ってい

るものとは認められない。

４　判決の概要

（１）　取消事由１－本願商標の商標法３条１項３号該当性の有無に関する判断の誤り（主位的主張）について

ア　商標法３条１項３号の意義

商標法３条１項３号所定の商標が登録要件を欠くとされているのは，〔１〕商品の「産地，販売地，品質」等又は役務の「提供の場所，質，提供の用に供する物」等を「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる」商標は，商品又は役務の特性を表示記述する標章であることから，取引者，需要者によって，専ら当該商品又は役務の性質を説明するものとして認識されるのが通常であり，自他商品又は役務の識別標識として認識されるとは考え難いこと，〔２〕そのような標章は，多くの場合，当該商品又は役務に係る取引一般において，取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから，誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり，特定人の独占的使用を認めると，円滑な取引を阻害するなど公益上の問題が生じるおそれがあることによるものと解される（最高裁昭和５４年４月１０日第三小法廷判決・集民１２６号５０７頁参照）。

イ　「全国共通お食事券」の語について

辞書に掲載されている「全国」，「共通」，「食事」及び「券」の各語並びに接頭語である「お」の意味に鑑みると，「全国共通お食事券」のうち，「全国共通」は，「全国で共通して」という程度の意味と解され，「お食事券」は，「券」の用例の１つとして掲げられている「食券」のように，「食事の提供を受けることができる券」という程度の意味と解される。

そして，認定した事実によれば，本願商標の構成文字と同一の文字を含む「『ぐるなびギフトカード』全国共通お食事券」の他，「全国共通商品券」，「全国共通おこめ券」，「ルートイングループ共通お食事券」，「ひらまつ共通食事券」など，「全国共通」又は「共通」という文字を含む名称の金券が相当数存在し，それらは，いずれも発行元等が指定した複数の店舗において「商品」や「食事」など名称に表示された物品やサービスの提供を受けることができる金券であり，その旨，社会一般に認識されているものと推認できる。

以上によれば，「全国共通お食事券」の語は，社会通念上，「全国で共通して所定の取扱店において食事に利用できる金券」程度の意味合いを有するものと解される。

ウ　本願商標の商標法３条１項３号該当性について

（ア）　本願指定役務の性質上，その取引者，需要者は，加盟店関係者及び一般消費者

であると考えられる。
　前記イに鑑みれば，本願商標である「全国共通お食事券」を，本願指定役務である「全国の加盟店で利用可能な食事券の発行」について使用すれば，取引者，需要者，すなわち，加盟店関係者及び一般消費者は，本願商標に接して，「全国で共通して所定の取扱店において食事に利用できる金券」程度の意味合いを認識するものと認められる。
　そして，「全国で共通して所定の取扱店において食事に利用できる金券」は，本願指定役務に係る「発行」の対象である「全国の加盟店で利用可能な食事券」とほぼ同義といえることから，本願指定役務の質を表示するものと認められる。

（イ）　また，前述したとおり，本願商標は，「全国共通お食事券」の文字を標準文字により表してなるから，「普通に用いられる方法で」表示されている。

（ウ）　以上によれば，本願商標は，本願指定役務の質を普通に用いられる方法で表示する「全国共通お食事券」という標章のみからなる商標といえるから，商標法３条１項３号に該当するものと認められ，同旨の認定をした本件審決の判断に誤りはない。

エ　原告の主張について
（ア）　本願商標を構成する「全国共通お食事券」の語の生来的な識別性について

ａ　（ａ）　原告は，「全国共通お食事券」の語から生じる記述的な意味合いは，「全国のどこにおいても，どれにも通用する，食べ物に利用できる金券」というものであるとした上で，本願商標は，直接的かつ具体的な上記意味合いが認識され，かつ，同意味合いをもって実際の取引に資されることが認められて初めて，本願指定役務との関係において，記述的標章に該当するものといえるところ，造語である「全国共通お食事券」の語から，上記の直接的かつ具体的な意味合いまでが看取されるものではなく，また，取引者，需要者が上記意味合いを看取して実際の取引を行っているという状況も示されていないとして，本願商標は，記述的標章に該当するものとはいえない旨主張する。

（ｂ）　確かに，前記のとおり，「全国共通お食事券」という語は，それ自体としては辞書類に掲載されていないことから，一種の造語ということができる。
　しかしながら，「全国共通お食事券」を構成する「全国」，「共通」，「食事」及び「券」の各語は，いずれも日常生活において頻繁に使用される平易な語であり，その辞書的な意義の概要は，国民一般に広く知られているものといえ，「お」は，慣用されている接頭語である。また，前記のとおり，「全国共通お食事券」の構成文字の

全部又は一部などを含む文字が金券を表す標章として使用された実例は相当数あり，そのような標章が，発行元等に指定された複数の店舗において利用できる金券を示すものであることも，国民一般に周知されているものと推認できる。

これらの点に鑑みれば，前述したとおり，「全国共通お食事券」の語は，「全国で共通して所定の取扱店において食事に利用できる金券」程度の意味合いを有するものとして国民一般に理解され，本願指定役務の取引者，需要者である加盟店関係者及び一般消費者も，同様の理解の下に取引に当たるものと認められる。そして，同意味合いは，本願指定役務のいう「全国の加盟店で利用可能な食事券」とほぼ同義であるから，本願商標「全国共通お食事券」は，本願指定役務の質を記述する標章に他ならないというべきである。

ｂ　（ａ）　原告は，「全国共通お食事券」の語が，本願指定役務の質及び内容を記述するものであるならば，同語から同記述に係る直接的かつ具体的な意味合いが一義的に看取されなければならないとして，〔１〕「全国共通」という語は，辞書に掲載されておらず，また，別件異議決定において，ぐるなび商標中の「全国共通」の語につき，「『全国的に共通のもの，全国で利用できる』などの意味合いを想起させるものであるといえるとしても，かかる意味合いは漠然としたものである」との判断が示されたこと，〔２〕「全国共通お食事券」の語からは，全体として，多義的な意味合いが認識されるといえ，その内容も，漠然とした抽象的なものであること，〔３〕「全国共通お食事券」の語は，原告食事券の発行が開始された平成４年頃は，一般に親しまれておらず，原告によって創出されたものであることを根拠に，「全国共通お食事券」から，前述した直接的かつ具体的な意味合いが一義的に看取されるとはいえない旨を主張する。

（ｂ）　しかしながら，以下によれば，原告の上記主張は，採用できない。

ｉ　前述した商標法３条１項３号の意義に鑑みると，同号は，本願指定役務の質及び内容の記述に係る意味合いが一義的に看取される商標にのみ適用されるものではなく，同記述に係る意味合いが複数看取される商標や，同記述に係るもの以外の意味合いをも生じ得る商標にも適用されるものと解するのが相当である。

ⅱ　また，上記の点に関して原告の見解を前提としても，「全国共通お食事券」の語からは，「全国で共通して所定の取扱店において食事に利用できる金券」程度の意味合いが生じ，これと全く異なる意味合いが生じることは想定し難い。そして，前述したとおり，上記意味合いは，本願指定役務のいう「全国の加盟店で利用可能な食事券」とほぼ同義であること併せ考えると，「全国共通お食事券」の語からは，本願指定役務の質を記述する意味合いが一義的に生じるものということができる。

ｃ　原告は，「全国共通お食事券」の語については，種々の代替可能な名称が存在することから，独占適応性を欠くとはいえない旨主張する。

しかしながら，商標法３条１項３号の意義について前述したとおり，商品又は役務の特性を表示記述する標章は，多くの場合，当該商品又は役務に係る取引一般において，取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから，たとえ当該標章と同じ意味合いを生ずるなど同標章に代替し得るものが存在するとしても，同標章について特定人の独占的使用を認めれば，その他の者は同標章を使用できなくなり，このことによって，取引に支障を来し，円滑な流通が阻害されるなどという公益上の問題が生じるおそれは，依然として存在するというべきである。

ｄ　（ａ）　原告は，「食事券」が「食事券の発行」という役務との関係においては，「役務の提供の用に供する物の質」の表示に当たることを前提として，本件審決は，本願商標をもって，「食事券」という本願指定役務の提供の用に供する物の質の表示として認識される旨の判断をしており，商標法３条１項３号の適用範囲に含まれない「役務の提供の用に供する物の質」の表示まで同号の範疇に取り込んでいる旨主張する。

（ｂ）　しかしながら，「食事券の発行」という役務との関係において，「食事券」は，「発行」の対象であり，上記役務の成果に他ならない。したがって，「食事券」に係る表示は，上記役務の成果に係る表示であるから，同役務の「質」の表示に該当するというべきである。

他方，商標法３条１項３号所定の「（役務の）提供の用に供する物」とは，当該役務を提供するための手段として供される物を指すものと解され，例えば，「自動車による輸送」という役務については，輸送手段であるトラックや大型車などの自動車が，「コーヒー飲料の提供」という役務については，コーヒーカップなどの容器やサイフォンなどコーヒー飲料を作る用具などが，当該役務の提供の用に供する物に該当する。本願指定役務については，「（役務の）提供の用に供する物」の例として「食事券を作成する印刷機」などが挙げられるが，「発行」という役務の対象となる「食事券」そのものが，「提供の用に供する物」に該当すると解する余地はない。

（２）　取消事由２－商標法３条２項の適用の可否に関する判断の誤り（予備的主張）について

ア　認定事実によれば，〔１〕原告食事券は，平成４年１２月１日の発行開始時から現在に至るまでの長年にわたり，多数販売されており，贈答用のギフト券として広く一般に知られていること，〔２〕原告食事券を利用できる原告加盟店は，全国各地に散在しており，現在，その総数は，３万５０００店を超えること，〔３〕原告は，全

国紙の広告やキャンペーンなど原告食事券の販促活動に取り組んできたこと，〔４〕原告食事券は，全国ネットで放映されたテレビ番組，年賀はがき購入の全国キャンペーンなどに懸賞品等として採り上げられ，紹介されたことが認められ，これらの事実によれば，原告食事券自体は，相当に知名度が高いものと認められる。

そして，前記認定事実のとおり，〔１〕大半の原告食事券の表面には「ジェフグルメカード　全国共通お食事券」の文字が表示されていること，〔２〕平成６年８月頃以降に作成された原告加盟店ステッカーにおいては，その中央部に，赤地に白抜きの文字という目立つ態様で「全国共通お食事券」の文字が表示されていること，〔３〕すべての加盟店一覧表及び加盟店リスト，平成５年頃以降の広告やチラシ等の販促用ツールのいずれにも，「全国共通お食事券」の文字が含まれていることから，原告は，原告食事券の発行開始以降，現在までの相当長期間にわたり，本願商標である「全国共通お食事券」を使用してきたものといえる。

他方において，ぐるなびのウェブサイト上に平成２３年９月１５日付けで「『ぐるなびギフトカード』全国共通お食事券の販売を開始」などという広告が掲載されるまでは，本件証拠上，原告以外の者が，食事券について「全国共通お食事券」の語を使用していた事実は，認められない。

イ　（ア）　しかしながら，原告食事券，加盟店一覧表，加盟店リスト，原告加盟店ステッカー，その他原告作成に係る販促用チラシ等の資料，広告のいずれにおいても，原告食事券を示すものとして，「全国共通お食事券」の語が単独で使用されたことはなく，同語は，常に，「ジェフグルメカード」の語と併記されて使用されてきた。この点に関しては，原告自身，本願商標，すなわち，「全国共通お食事券」を単独で使用したことがない点については，争わない旨を述べているところである。

加えて，前述したとおり，原告食事券を採り上げたテレビ番組等における紹介など，原告以外の主体が原告食事券に言及する場合においても，「全国共通お食事券」の語が単独で使用されたことはなく，常に「ジェフグルメカード」の語と併用されてきた。

（イ）　原告食事券，加盟店一覧表，加盟店リスト及び原告加盟店ステッカーは，本願指定役務の遂行と密接に関連するものといえるから，これらにおける「全国共通お食事券」の使用の具体的態様についてみると，全体として，「ジェフグルメカード」の方が，「全国共通お食事券」よりも，強い印象を看者に与える態様で表示されてきたということができる。

（ウ）　ａ　そして，前記（１）のとおり，本願商標である「全国共通お食事券」は，本願指定役務について使用された場合，その取引者，需要者によって，「全国で共通

して所定の取扱店において食事に利用できる金券」程度の意味合いを有する表示，すなわち，本願指定役務の質を普通に用いられる方法で示す記述的な表示として認識されるものと認められる。

ｂ　一方，「ジェフグルメカード」については，これに接した者が，本願指定役務の質等を説明する記述的な表示として認識することは，考え難い。加えて，「ジェフグルメカード」は，原告食事券の発行主体である原告の社名を含む表示であるから，それ自体，出所が原告であることを示すものといえる。さらに，原告食事券の裏面，加盟店一覧表及び加盟店リストにおける説明書き等，当初作成された原告加盟店ステッカー，日本経済新聞社によるアンケート結果の報告書において，「ジェフグルメカード」は，単独で，原告食事券を指す表示として使用されてきた。

これらの事実によれば，「ジェフグルメカード」は，単独で，原告食事券の出所を示す機能を有するものと認められる。

(エ)　以上に鑑みると，前述したとおり，「全国共通お食事券」の表示は，原告食事券を示すものとして単独で使用されたことはなく，常に「ジェフグルメカード」の表示と併用されているところ，これらに接した取引者，需要者においては，「全国共通お食事券」の表示をもって，原告食事券という特定の商品を指すものとして理解し，同表示のみによって原告食事券の出所が原告である旨を認識することはなく，併用されている「ジェフグルメカード」に着目して，原告食事券の出所が原告である旨を認識するものというべきである。

したがって，前記アにおいて前述した，〔１〕原告食事券の知名度の高さ，〔２〕本願商標の使用実績及び〔３〕ぐるなびのウェブサイト上に平成２３年９月１５日付けの前記広告が掲載されるまでは，本件証拠上，原告以外の者が，食事券について「全国共通お食事券」の語を使用した事実は，認められないことを考慮しても，本願商標は，使用の結果，本願指定役務の取引者，需要者において，本願指定役務の出所が原告であることを示すものとして認識されるに至ったものとは，認められず，商標法３条２項を適用することはできない。

ウ　本件審決は，本願商標が商標法３条２項所定の要件を具備するに至っているものとは認められないとの判断をした。

本件審決には，原告が審判において提出した証拠の評価及びこれに基づく事実認定など，上記判断を導いた理由につき，必ずしも十分に説明しているとはいい難い点があるものの，その結論において誤りはないというべきである。

５　検討事項及び検討結果

（１） 検討事項１（「役務の質を記述する標章」の解釈について）

ア　一般論としての判決における商標の認定の妥当性について

判決は，本願商標の構成各文字の意味が国民一般に広く知られ，「全国共通お食事券」，「共通〇〇券」等の使用状況も考慮した上で，本願商標からは「全国で共通して所定の取扱店において食事に利用できる金券」程度の意味合いを認識するものと認定しており，判示内容は丁寧かつ適切で妥当であるとの意見が多数を占めていた。

イ　「全国共通お食事券」の語が本願指定役務の質及び内容を記述するものであるならば，同語から同記述に係る直接的かつ具体的な意味合いが一義的に看取されなければならないとする原告主張の当否（同時に，「全国共通お食事券」の語から全体として多義的な意味合いが認識される，その内容も漠然とした抽象的なものであるという原告主張の当否）について

原告の「直接的かつ具体的な意味合いが一義的に看取されなければならない」とする根拠や理由がわかりづらく，不当な主張であるという意見が出された。また，商標の認定において，原告の主張のとおりに観念（意味合い）の認定をすると，形式的かつ限定的なものとなり，需要者の認識と一致しない場合もあるので不適当な主張であるという意見も出された。

原告は，「多義的な意味合いが認識される」と主張するが，判示内容のとおり，「全国共通お食事券」の語から全く別異な意味合いが認識されることはないとの意見で一致した。

ウ　「全国共通お食事券」の語について，種々の代替可能な名称が存在することから，独占適応性を欠くとはいえない旨の原告主張の当否について（例：「全国共通レストラン食事券」「全国共通外食券」「全国外食店共通食事券」等）

本願商標は，構成各文字の意味が国民一般に広く知られた用語の羅列であって，需要者に「全国で共通して所定の取扱店において食事に利用できる金券」の意味合いを認識させるものであり，同様の意味合いを生ずる「全国共通レストラン食事券」「全国共通外食券」「全国外食店共通食事券」等の代替可能な名称があるとしても，これらの代替可能な名称と比較すると，より独占適応性に欠く用語の結合であるから，原告の主張が認められないのは当然であるという意見で一致した。

本願商標の構成各文字が，一般的な用語の羅列でない上記代替可能な名称であれば，原告の主張は認められたかもしれないという意見があり，概ね同意を得られていた。

エ　「食事券」が「食事券の発行」という役務との関係で「役務の提供の用に供する物の質」の表示に当たり，この「役務の提供の用に供する物の質」は商標法３条１項

３号の適用範囲ではないとする原告主張の当否について

原告の「役務の提供の用に供する物の質」の表示に当たるとする主張には，その根拠や理由の説明がないので，不当な主張であるという意見が出された。

このような主張に対し，判決における「食事券の発行」という役務との関係において「食事券」は「発行」の対象であり上記役務の成果であるから同役務の「質」の表示に該当するとの判断は，わかりやすく妥当な判断であるという意見が出された。また，原告の主張との関係で，「役務の提供の用に供する物」の事例を挙げながら，「食事券」そのものが本願指定役務のこれに該当する余地がないとの判断も，わかりやすく妥当な判断であるという意見も出された。

役務が無体であるため，役務の質・内容を特定しづらいところがあるとしても，本願指定役務の成果物である「食事券」と「食事券の発行」の関係からすれば，商標法３条１項３号に該当するとした判断に異論はなかった。

（２）検討事項２（具体的使用態様に鑑みた出所識別力獲得の有無の認定について）

ア　判決の事実認定に基づき，需要者等は「全国共通お食事券」の表示のみをもって原告食事券の出所が原告である旨を認識することはなく，併用されている「ジェフグルメカード」に着目してその出所が原告であると認識するとした判断の妥当性について

判決における認定・判断の妥当性については，異論はなかった。

「全国共通お食事券」の文字が単独で使用されていない以上，識別力がないと判断されるのは相当であるという意見が出された。また，原告による「全国共通お食事券」の文字の使用態様が商標的使用ではないという意見も出された。

原告の使用態様からすると「ジェフグルメカード」の語のほうが，出所識別機能を有しているという意見で一致した。

イ　一方，本願商標の自他役務識別力の有無は「『全国共通お食事券』の表示が単独で識別標識として機能しているか」という観点からではなく，「同表示が原告の業務に係る表示として認識されているか」という観点から判断すべきであるという原告主張の当否について

原告の提出した証拠は，常に「全国共通お食事券」の文字に「ジェフグルメカード」の文字が併記されて使用されているものであるから，原告の主張は前提を欠くものであるという意見が出された。

原告の証拠では，本願商標の出所が原告であることを示すものとして認識されるに至ったものとは認められず商標法第３条第２項を適用することはできないという判決は妥当であるとの意見で一致した。

原告の主張は，本願商標が一般的な用語の羅列でない「全国共通外食券」等の多少

の識別力がある文字構成であれば，ジェフグルメカードと併用されていても認められたかもしれないし，その時点で認められなくても，当該外食券が使用され，独り立ちしていって，「この外食券ってジェフグルメカードだよね」と言われるぐらいに当該外食券の方がジェフグルメカードを引き上げるようになっていれば商標法第３条第２項の適用が認められるかもしれないという意見が出された。

これに関連し，アンケート結果で需要者の認識度を立証するという手段もあるのではないかという意見も出されたが，アンケートの内容が恣意的なものは採用されないし，適切なアンケートを実施して結果の数値が低ければ逆効果となるので，アンケートの実施には慎重な検討が必要である等の意見も出された。

（３） 検討事項３（類型を同じくする既登録事例の存在について）

出願人が２０１１年９月１５日以前に査定時を迎えるタイミングで「全国共通お食事券」を商標登録出願していたとすれば，それは登録が認められるべきか否かについて

「全国共通お食事券」（ジェフグルメカード）が発売開始されてから，１８年以上も経ってから出願しており，しかも，「ぐるなびギフトカード　全国共通お食事券」の商標出願が先行している状況にあるので，出願のタイミングとしては時期を逸していたという意見が多かった。

元来，「全国共通お食事券」という語自体に識別力が高くないことは明らかであるが，本願商標を使用し始めた段階で出願を行っていれば，もっと早い段階で拒絶理由が通知され，この通知をもって，「社内でもっと全国共通お食事券を押しだそう」ということになっていたのかもしれないという意見が出された。また，そのような社内の盛り上がりが「全国共通お食事券」の広告・宣伝につながればれば，出願を係属させながら実績を積んでゆくことで商標法第３条第２項の適用が認められたかもしれないという意見も出された。

「全国共通お食事券」を商標として使用するのであれば，まず使い始めるときに出願して，審査で識別力がないと判断されたから「使って大丈夫」というのもあるが，識別力がないとされれば，構成文字をそう読めるようにデザイン化して新たに出願して登録を受ける方法もあるという意見が出された。

同様に，図形＋「全国共通お食事券」で出願して登録を受ける方法もある。権利化されれば，ぐるなびが「ぐるなび全国共通お食事券」を出願する際（又はその表示を採用する際）の一種の牽制といった，効果は得られたはずであるという意見も出された。

本件と類型を同じくする「全国共通図書券」（登録第３２３２６６６号）は，サービスマーク登録制度が導入後，すぐに出願しており，４年くらいの審査を経て，商標法第３条第２項の適用が認められたが，このケースでは，業界団体の統制がとれてい

て，登録時点で他社の使用もなく，将来の他社の参入もない状況にあることが確認できたことが登録につながったと考えられ，本件とは，出願時期，商標の使用状況，業界団体の統制等で異なるところが多かったという意見が出された。

事例１９（商標３）

審判番号	無効２０１０－８９００９２号（商標登録第５２５６６２９号） （平成２３年８月２４日：請求不成立審決 → 審決取消） （平成２４年９月２８日：請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２４年５月３１日 平成２３年（行ケ）第１０４２６号（審決取消）
商標	
主な争点	商標法４条１項１０号，１５号，１９号該当性（他人の周知商標，出所の混同，不正の目的）
ポイント	本件商標と引用商標の類否

１　事件の概要

本件は，「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」の欧文字と図形部分とからなる本件商標の商標権者に対し，「ランボルギーニ」との称呼で広く認識されているイタリアの高級自動車メーカーが，本件商標登録の無効を求めた事件である。本件商標の商標権者は，イタリアの高級自動車メーカーの製造，販売にかかる自動車を模したカスタムバギーを製造，販売し，これに本件商標を使用していた。当該イタリアの高級自動車メーカーは，本件商標は商標法４条１項７号，１０号，１５号，及び１９号に該当するとして商標登録無効審判を請求した。審決は本件商標と引用商標とは非類似であるとして，無効審判請求を不成立としたが，判決は本件商標と引用商標とは互いに類似し誤認混同のおそれがあるとして，商標法４条１項１０号，１５号，及び１９号に該当すると判断し，当該審決を取り消した。

〔別掲１：本件商標〕

商標登録番号：第５２５６６２９号

指定商品又は指定役務：
第１２類「自動車並びにその部品及び附属品」及び第３５類「自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

〔別掲２：甲２商標〕

商標登録番号：第１５０７７４０号

指定商品の書換登録後の指定商品：
第１２類「船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。），エアクッション艇，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自動車並びにそれらの部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（類否判断について：商標法４条１項１０号）

ア　本件商標と引用商標とは称呼において類似するといえるか

（ア）　審決では，本件商標から生ずる「ランボルミニ」の称呼と，引用商標から生ずる「ランボルギーニ」の称呼とは，語調，語感が相違したものであり，互いに聞き誤るおそれはないものであるから，称呼において非類似であるとした。

（イ）　判決では，本件商標から生じる「ランボルミニ」ないし「ランボルミーニ」の称呼と，引用商標から生じる「ランボルギーニ」の称呼とは，本件商標の「ミ」ないし「ミー」と引用商標の「ギー」の部分のみが相違し，相違する音は母音構成を共通にする近似音であることからすれば，称呼において類似するとしている。

イ　本件商標と引用商標とは外観において類似するといえるか

（ア）　審決では，本件商標と引用商標とは外観上明らかに相違するとした。

（イ）　判決では，本件商標は，文字部分が図形部分に比べて大きいことに照らすならば，看者に対して強い印象を与えるのは文字部分であるとした上（要部観察），本件商標の文字部分１０文字中９文字が引用商標と同一であることから，外観においても，若干の相違があるものの，全体として類似するとしている。

※ 参考：「フランク三浦」事件判決では，「本件商標は手書き風の片仮名及び漢字を組み合わせた構成から成るのに対し，引用商標１は片仮名のみの構成から成るものである。」から，両者は外観において明確に区別し得るとしている。

ウ　類否判断において考慮される「各商標の使用状況」や「取引の実情」

判決では，「各商標の使用状況等取引の実情等を総合して判断すると」本件商標と引用商標は互いに類似する商標であると解される，としている。判決中で認定された「取引状況等」は，要約すれば，①原告が世界的に著名なスーパーカーメーカーであり，引用商標も日本国内において広く認識されていること，②被告は原告製スーパーカーを模したカスタムバギーを製造販売し，原告を意識した宣伝活動をしていることといえそうであるが，このような事情を類否判断において考慮することは相当か。

※ 参考：「フランク三浦」事件判決では，「原告において引用商標１を模倣する意図があったとしても，そのことが直ちに商標の類否に判断を及ぼすものではない。」と判示している。

エ　その他

（ア）　本判決は欠席判決であるが，対席判決でも同じ判断がされたといえるか。

（イ）　本件では，商標法４条１項１１号の主張はされていないが，判決の上記認定判断によれば，本件商標は１１号にも該当することになるのか。

（２）　検討事項２（混同のおそれの有無について：商標法４条１項１５号）

ア　審決では，被告の営業規模・内容（パロディー的商品の製造販売）等を考慮すれば，出所の混同を生じるおそれはないとした。

イ　判決では，原告は引用商標等を使用して自動車（スーパーカー）を製造販売しており，被告は本件商標を使用して原告製自動車を模したカスタムバギーを製造販売していること等を総合すると，混同のおそれが認められるとしており，パロディ製品であることを前提としつつ，それでも混同のおそれを強める要素と見ているように思われる。

※ 参考：「フランク三浦」事件判決では，「本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としても，本件商標を上記指定商品に使用したときに，当該商品が被告又は被告と一定の緊密な営業上の関係若しくは被告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるとはいえない。」と判断されている。

（３）　検討事項３（不正の目的の有無について：商標法４条１項１９号）

ア　審決では，本件商標は引用商標とは非類似の商標であるから，仮に商標権者が，その製造，販売に係るバギー車に本件商標を使用したとしても，「不正の目的」が

あったとはいえないとした。

イ　判決では，原告が世界的に著名な自動車メーカーであり，引用商標も需要者の間に広く知られていること，被告は，本件商標が引用商標と類似していることを認識しながら，本件商標を使用して原告製自動車を模したカスタムバギーを製造販売していること等からすれば，本件商標は，被告が，不正の目的をもって使用するものと認められるとしている。

※ 参考：「フランク三浦」事件判決では，本件商標と引用商標とは類似するとはいえないから，１９号非該当としており，「不正の目的」の有無については判断していない。

（４）　その他の検討事項（パロディ商標への対応について）

３　審決の概要（１次審決）

（１）　本件商標

本件商標は，別掲１のとおりの構成よりなり，第１２類「自動車並びにその部品及び附属品」及び第３５類「自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務としているものである。

（２）　商標法第４条第１項第７号について

「商標法４条１項７号にいう『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』の該当の有無を判断するに際し，当該商標の構成に，非道徳的，卑わい，差別的，矯激，若しくは他人に不快な印象を与えるような文字，図形等を含まない場合においては，同項１５号，１９号の各規定が置かれている趣旨に照らすと，単に他人の業務に係る商品や役務と混同を生ずるおそれがあるか，あるいは，他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって，不正の目的をもって使用をするものであるかが問われるときには，１５号，１９号に規定された各要件を充足するか否かによって，４条１項所定の障害事由の成否を検討すべきであって，そのような事実関係が存在することのみをもって７号の障害事由に該当すると解するのは相当とはいえない。」（知財高裁　平成２２年（行ケ）第１００４０号　平成２２年１１月８日判決言渡）

請求人の主張は，商標法第４条第１項第１５号又は同第１９号で規定する各要件を充足するか否かについての商標登録障害事由であって，これらの要件の充足の有無に

より同第１５号又は同第１９号の障害事由の成否を判断すべきであるから，請求人主張の事実関係をもって，商標法第４条第１項第７号で規定する商標登録障害事由に該当すると解するのは相当ではない。

その他，本件商標は，その構成自体が矯激，卑わい，差別的若しくは他人に不快を与えるような文字又は図形ではなく，商標の構成自体がそうでなくとも，指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し，又は社会の一般的道徳観念に反するような場合にも該当せず，他の法律によって，その使用が禁止されている商標，特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標にも該当しないから，公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。

したがって，本件商標は，商標法第４条第１項第７号に該当しない。

（３） 商標法第４条第１項第１９号について

ア まず，本件商標と引用商標との類似性について検討する。

（ア） 本件商標

本件商標は，別掲１のとおり，「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」の文字をデザイン化した特徴のある書体で一連に弧を描くように表し，該文字中の「ｏ」の上部に，動物の尾，あるいは，かにの爪とも見てとれる，いわば特定の具象を表したものとは理解し得ない図形を配した構成よりなるところ，構成中の「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」の文字部分は，外観上，構成全体が一体のものとして把握されるものであるから，これより「ランボルミニ」の称呼を生ずるものである。そして，当該文字部分は，直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではない上に，我が国で広く親しまれた外国語にも見当たらないことから，一種の造語として認識され，特定の観念を生じないものというのが相当である。また，本件商標中の「ｏ」の上部に描かれた図形は，上記のとおり，特定の具象を表したものとは理解し得ないものであるから，これより，特定の称呼，観念は生じないものである。

そうすると，本件商標は，その構成中の「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」の文字部分に相応して，「ランボルミニ」の称呼のみを生ずるものであって，特定の観念を生じないものといわなければならない。

（イ） 引用商標

引用商標は，「ＬＡＭＢＯＲＧＨＩＮＩ」の文字よりなるものであり，請求人の業務に係る商品「自動車（スーパーカー）」を表示するものとして，「ランボルギーニ」と称呼され，我が国の需要者の間においても広く認識されているものと認めることができる。

そうすると，引用商標は，その構成文字に相応して，「ランボルギーニ」の称呼を

生ずるものであって，これより請求人の業務に係る商品であるスーパーカーの名称「ランボルギーニ」を想起するというのが相当である。

（ウ） 本件商標と引用商標との対比

ａ 外観

本件商標と引用商標は，前記のとおりの構成よりみて，外観上明らかに相違するものである。

ｂ 称呼

本件商標より生ずる「ランボルミニ」の称呼と引用商標より生ずる「ランボルギーニ」の称呼は，「ランボル」の音及び末尾の「ニ」の音を同じくするものの，後半部において，「ミ」の音と「ギー」の音の差異を有するものである。そして，該差異音中の「ミ」の音は，両唇を密閉し有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻子音「ｍ」と母音「ｉ」との結合した音節であって，響きの柔らかい音であるのに対し，「ギ」の音は，後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する有声子音「ｇ」と母音「ｉ」との結合した音節であって，これに伴う長音と一体となって，「ランボルギーニ」の称呼中，最も強く響く音といえる。そうすると，上記差異音は，調音方法において著しい差異を有するばかりでなく，音質，音感においても大きく異なるものであるから，これらの差異音が両称呼全体に及ぼす影響は大きく，それぞれの称呼を一連に称呼したときは，その語調，語感が相違したものとなり，互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

したがって，本件商標と引用商標は，称呼上類似する商標ということはできない。

ｃ 観念

本件商標は，構成全体をもって，特定の観念を有しない商標であるから，本件商標と引用商標とは，観念上比較することができない。

（エ） 以上によれば，本件商標と引用商標は，外観，称呼及び観念のいずれの点においても，互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

イ 不正の目的

商標権者は，請求人の業務に係る商品「自動車（スーパーカー）」の一つである「ムルシエラゴ」のボディラインやヘッドライト，エアロキット，ウイング，マフラーなどを模倣したバギー車を製造し，２００９年６月１日より販売したこと，商標権者のホームページ上の該バギー車の広告には，「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」，「ランボルミーニ」の文字を表示したことが認められる。

そうすると，商標権者の製造，販売に係るバギー車の形状が，請求人の業務に係る商品「自動車（スーパーカー）」のうち，「ムルシエラゴ」なる車種の形状に極めて近似するものであるとしても，本件商標は，前記アの認定のとおり，引用商標とは非類似の商標であるから，仮に商標権者が，その製造，販売に係るバギー車に本件商標を使用したとしても，その行為は，商標法第４条第１項第１９号でいう「不正の目的」があったということはできない。

（４） 商標法第４条第１項第１０号及び同第１５号について

前記（３）（ウ）の認定のとおり，本件商標は，引用商標とは，外観上において明らかに異なり，称呼において類似するものではなく，また，観念においても共通性は見出せない非類似の商標というべきものである。

そうすると，引用商標が，請求人の業務に係る商品「自動車（スーパーカー）」を表示するものとして，本件商標の登録出願前より，我が国の需要者の間に広く認識されていたものであるとしても，商標権者の営業の規模，内容（パロディー的商品の製造販売）等を併せ考慮すれば，その需要者をして，商標権者が，イタリア国のスーパーカーを製造，販売する法人として著名な請求人と営業上，組織上又は経済上何らかの関係を有する者と誤認をさせるおそれがあるものとは認め難く，したがって，本件商標は，これをその指定商品又は指定役務について使用しても，該商品又は役務が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように，商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標と認めることはできない。

したがって，本件商標は，商標法第４条第１項第１０号及び同第１５号のいずれにも該当しない。

４　判決の概要

（１） 事実認定

被告は，請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め，これを自白したものとみなす。自白したものとみなされる原告の主張事実及び証拠によれば，以下の事実が認められる。

ア　原告における引用商標の使用状況その他取引状況等

原告は，１９６２年（昭和３７年）にイタリアで設立された自動車会社であり，主に高級スポーツカーを製造，販売しており世界的に著名である。原告の製造に係る自動車は，日本においても，１９６８年（昭和４３年）ころから輸入が始まり，１９７０年代に「カウンタック」などがスーパーカーなどと呼ばれて人気となり，原告の名称の一部である「ＬＡＭＢＯＲＧＨＩＮＩ」との引用商標も，原告又は原告の業務に

係る商品「自動車（スーパーカー）」を表示するものとして，「ランボルギーニ」と称呼され，日本国内の自動車の取引業者や愛好家の間においても広く認識されるようになった。原告は，日本を含む世界１０３か国以上の国と地域において，引用商標である「ＬＡＭＢＯＲＧＨＩＮＩ」のほか，「ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＩ　ＬＡＭＢＯＲＧＨＩＮＩ」，「『ＬＡＭＢＯＲＧＨＩＮＩ』の文字と牛の図柄」（別掲２：甲２商標等），「『ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＩ　ＬＡＭＢＯＲＧＨＩＮＩ』の文字と牛の図柄」などについて，自動車等を指定商品等として，数多くの商標登録をしている。このうち，甲２商標は，「ＬＡＭＢＯＲＧＨＩＮＩ」の文字部分は，上向きに弧を描くように横書きされた文字部分に特徴があり，また，牛の図柄部分は，Ｓ字状に細長く上方に伸び，さらに先端部は丸みを帯びてふくらむよう描かれた特有の尾の形状（右側下に細い切り欠きがある）に特徴があるといえる。

イ　被告における本件商標の使用状況その他取引状況等

被告は，原告の製造，販売に係る自動車を模したカスタムバギー（ミニカー。道路交通法令において総排気量５０ｃｃ以下又は定格出力０．６ｋW以下の原動機を有する普通自動車）を，「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」や「ランボルミーニ」との商標を使用して，宣伝し販売している。また，被告は，そのホームページ上において，「ランボルギーニを愛する１１名が考えに考え抜いた究極のカスタムバギー／ランボルミーニ登場！」，「２００９．６．１発売開始」，「あのフェラーリやランボルギーニなどスーパーカー業界でも有名な『リバティーウォーク社』による夢のカスタムマシーンがついに登場！こだわりにこだわりぬいたフォルムはランボルギーニを完全再現！」，「ラボルギーニじゃなくてランボルミーニ！？」，「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ／他では絶対見ることの出来ない。ＬＢカスタムバギー！」，「ムルシエラゴのボディラインを巧みにデフォルメしたランボルミーニ。」との表示をしている。さらに，インターネット動画共有サービスであるＹｏｕＴｕｂｅ（ユーチューブ）上には，原告の製造，販売に係る自動車と，被告の製造，販売に係るカスタムバギーを横に並べた動画がアップロードされている。被告は，欧文字「Ｌａｍｂｏｒｇｈｉｎｉ」（先頭のＬの文字が大文字，その他の文字は小文字）を筆記体（斜体）で書した商標を付したカスタムバギーも製造している。

ウ　引用商標の外観，称呼，観念等

引用商標は，欧文字「ＬＡＭＢＯＲＧＨＩＮＩ」が横書きされたものであり，欧文字である「ＬＡＭＢＯＲＧＨＩＮＩ」との外観が生じる。また，引用商標からは，「ランボルギーニ」，「ランボルグヒニ」などの称呼が生じ得るが，上記のとおり，引用商標は，原告又は原告の業務に係る商品「自動車（スーパーカー）」を表示するものとして，日本国内の自動車の取引業者や愛好家の間においても広く認識されてい

ることから，需要者において，「ランボルギーニ」との称呼が生ずると解される。さらに，引用商標は，欧文字で表記され，通常の日本人にとって，格別の観念を生じることはない。

エ　本件商標の外観，称呼，観念等

本件商標の構成は，別掲１記載のとおりである。

本件商標は，欧文字「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」（先頭のＬの文字が大文字，その他の文字は小文字）が，立体的に見えるように陰影を付した筆記体（斜体）により，上向きに弧を描くように横書きされた文字部分と，「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」の中央「ｏ」の文字の上部から，Ｓ字状に細長く上方に伸び，さらに先端部は丸みを帯びてふくらんだ特有の形状（右側下に細い切り欠きがある）が付された，全体として動物の尾のように描かれた図形部分からなる商標である。本件商標は，文字部分が図形部分に比較して大きいことに照らすならば，看者に対して強い印象を与える部分は，文字部分であるといえる。

また，本件商標の文字部分からは，「ランボルミニ」，「ランボルミーニ」との称呼が生じ得る。この点，審決は，本件商標からは「ランボルミニ」との称呼のみが生じると認定，判断するが，本件商標に係る商標公報には，本件商標の称呼（参考情報）として「ランボルミニ」のほか，「ランボルミーニ」が挙げられていること，上記のとおり，被告は，そのホームページ上で，「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」とのアルファベットと「ランボルミーニ」との片仮名を併用していることなどからすれば，本件商標からは「ランボルミーニ」との称呼も生じ得るものと認められ，審決の上記認定，判断は失当である。

さらに，本件商標の文字部分は，後半の「ｍｉｎｉ」から，「ミニ」，「小さい」，「小型」を連想する余地はあり得るとしても，欧文字で一連に表記され，これらの文字列に対応した語は一般には存在せず，需要者において，その意味を認識，理解することはできない。また，本件商標の図形部分は，必ずしも何を描いたものか，明確に理解できるものとまではいえない。したがって，本件商標からは，全体として特定の観念を生じない。

（２）　判断

ア　本件商標と引用商標との類否の認定，判断について

本件商標は，その文字部分が看者に対し強い印象を与える部分といえるところ，本件商標の文字部分と引用商標を対比すると，本件商標の文字部分１０文字中９文字が引用商標と同一であり（なお，本件商標は，Ｌの文字以外が小文字で構成されている。），引用商標の中程に位置する「ＧＨ」が「m」である点のみが相違するといえる。そして，本件商標からは，「ランボルミニ」ないし「ランボルミーニ」との称呼

が生じるのに対し，引用商標からは，「ランボルギーニ」との称呼が生じ，本件商標の「ミ」ないし「ミー」と引用商標の「ギー」の部分のみが相違し，相違する音は母音構成を共通にする近似音であることからすれば，本件商標と引用商標とは，称呼において類似する。

本件商標は，字体における特徴があり，また図形部分が付加されている点で，引用商標と外観において若干の相違があるものの，全体として類似するといえる。

以上によれば，本件商標と引用商標は，本件商標の文字部分１０文字中９文字が引用商標と共通すること，称呼において，相違する１音が母音構成を同じくする近似音であり類似すること，外観においても，若干の相違があるものの，全体として類似することに加え，前記原，被告の各商標の使用状況等取引の実情等を総合して判断すると，本件商標と引用商標は，互いに類似する商標であると解される。

イ　商標法４条１項１０号該当性について

上記のとおり，引用商標である「ＬＡＭＢＯＲＧＨＩＮＩ」は，本件商標の出願以前から現在に至るまで，イタリアの高級自動車メーカーである原告又は原告の業務に係る商品「自動車（スーパーカー）」を表示するものとして，日本国内の自動車の取引業者や愛好家の間で広く知られているから，他人の業務に係る商品（自動車）を表示するものとして，需要者の間に広く認識されている商標に該当するものと認められる。また，本件商標は，上記のとおり，引用商標に類似し，本件商標の指定商品には，「自動車」を含んでいる。そうすると，本件商標は，他人の業務に係る商品（自動車）を表示するものとして，需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であって，その商品（自動車）に使用をするものに該当すると認められる。

したがって，本件商標は，商標法４条１項１０号に該当する。

ウ　商標法４条１項１５号該当性について

また，上記のとおり，原告は，本件商標の出願以前から現在に至るまで，引用商標である「ＬＡＭＢＯＲＧＨＩＮＩ」等の商標を使用して，「自動車（スーパーカー）」を製造，販売する業務を行っていること，本件商標は，引用商標と類似する商標であり，その指定商品に引用商標が使用されているのと同一商品（自動車）を含むこと，被告は，「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」や「ランボルミーニ」との商標を使用して，原告の製造，販売に係る自動車を模したカスタムバギーを製造，販売していること等を総合すると，本件商標は，他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれのある商標に該当すると認められる。

したがって，仮に本件商標が商標法４条１項１０号に該当しないとしても，同条同項１５号に該当するものと認められる。

エ　商標法４条１項１９号該当性について

さらに，被告は，上記のとおり，原告が世界的に著名な自動車メーカーであり，引用商標も原告の業務に係る商品（自動車）を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることや，かかる引用商標と本件商標が類似の商標であることを認識しながら，自動車等を指定商品等とする本件商標登録を行い，実際に「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」や「ランボルミーニ」との商標を使用して，原告の製造，販売に係る自動車を模したカスタムバギーを製造，販売していることが認められる。そうすると，本件商標は，被告が，不正の利益を得る目的，他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認められる。

したがって，仮に本件商標が商標法４条１項１０号，１５号に該当しないとしても，同条同項１９号に該当するものと認められる。

５　検討事項及び検討結果

《検討における前提》

本件商標については，審決の前に，本件商標の登録は商標法４条１項７号，同１０号，同１１号，同１５号及び同１９号に違反してされたものでないと判断した異議決定がされており，当該異議決定での主張（同法４条１項１１号を除く。）及び証拠に基づき，無効審判請求がされたところ，請求人は，被請求人の答弁書に対し何ら弁駁することなく，審決に至った。

そして，審決取消訴訟では，被告（被請求人）は，口頭弁論に出頭せず，答弁書その他の準備書面を提出しないから，裁判所は，請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め，これを自白したものとみなした。

（１）　検討事項１（類否判断について：商標法４条１項１０号）

ア　本件商標と引用商標とは称呼において類似するといえるか

本件商標から生じる「ランボルミニ」ないし「ランボルミーニ」の称呼と，引用商標から生じる「ランボルギーニ」の称呼を比較すると，「ギ」が強く響く音であり，さらに長音を伴うものであることから，両者は称呼において非類似と判断されたとしても特段違和感はないとの意見が出された。

一方，両者の称呼は，前半部分「ランボル」を共通にしており，「ランボル」とくれば，当然に「ギーニ」を想起するであろう等，引用商標の周知性を鑑みて，判決では両者が称呼において類似すると判断されたのではないかとの意見も出された。

また，本審決では，本件商標から生ずる称呼として「ランボルミニ」のみを特定しているが，同審決中の不正の目的に関する認定部分では「商標権者のホームページ上の該バギー車の広告には，『Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ』，『ランボルミーニ』の文字を表示したことが認められる」ことについて言及しているのであるから，本件商標の実

際の使用状況も考慮して，「ランボルミーニ」の称呼が生じると判断しても良かったのではないかとの意見も出された。

本件商標と引用商標との称呼上における類否については，非類似・類似のいずれの判断もあり得るとの意見で一致した。

イ　本件商標と引用商標とは外観において類似するといえるか

本判決では，本件商標の構成文字自体に着目しているところがあるが，外観については，字体や図形も含めた全体としての態様で両商標を比較すべきとの意見が出された。その上で，本件商標は，「Ｌａｍｂｏｒｍｉｎｉ」の文字が図案化され，動物の尾と思しき図形が付されており，引用商標「ＬＡＭＢＯＲＧＨＩＮＩ」とは全体として需要者に異なる印象を与えるものであるから，全体として類似するとした本判決はやや強引な印象があるとの意見や，外観上非類似という判断で良かったのではないかとの意見が多数を占めた。本判決が欠席判決であったことも判断に影響しているのではないかとの意見も出された。

一方，本件商標と引用商標とは，１０文字中９文字が共通しており，本件商標の文字が筆記体で表されており，相違する１文字についても容易に判読することができないこと，さらに，「Ｌａｍｂｏｒ（ランボル）」とくれば，「ｇｈｉｎｉ（ギーニ）」を連想するものであるから，本判決の判断（外観上類似）には違和感はないとの意見も出された。

ウ　類否判断において考慮される「各商標の使用状況」や「取引の実情」

本判決の「前記原，被告の各商標の使用状況等の取引の実情等を総合して判断すると，本件商標と引用商標は，互いに類似する商標であると解される。」とした判断について，「前記原，被告の各商標の使用状況等の取引の実情等」は，要約すれば，原告商標が周知であること，及び，被告が原告製スーパーカーを模したカスタムバギーを製造販売し，原告を意識した宣伝活動をしていること，等を指しているものと考えられるが，具体的にどういった実情が類似であるとの判断に考慮されたのかについて，判決では丁寧に説明すべきだったであろうとの意見が出された。

また，類否判断における「取引の実情」については，氷山印事件判決（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号，同４０年２月２７日判決）や保土谷化学事件判決最高裁昭和４７年（行ツ）第３３号，同４９年４月２５日判決）で判示されているように，指定商品全体についての一般的・恒常的な取引の実情を参酌すべきであるが，本判決で言及されている「各商標の使用状況」や「取引の実情」は，引用商標の周知性や本件商標の不正の目的で判断されるべきものであるから，かなり個別具体的な事情であり，それ自体を類否判断において考慮すべきではなかったのではないかとの意見で概ね一致した。その上で，本判決においては，指定商品である「自動車」についての一

般的な取引の実情（例えば，商標は車体に小さく付されるものであり，文字の差異について認識するのは難しい，など）を主張すればよかったのではないかとの意見も出された。

さらに，商標権侵害の場面は，個別具体的な取引の実情は考慮される傾向にあるが，商標権という権利設定の段階において，個別具体的な取引実情に寄りすぎると，登録後において事情が変わってしまうという懸念も出された。

「フランク三浦」事件判決では，「原告において引用商標１を模倣する意図があったとしても，そのことが直ちに商標の類否に判断を及ぼすものではない」と判示されているが，その判断とは大きく異なるとの指摘もあった。商標の類否は主観的な判断に委ねられるところ，本判決が欠席判決であったことなどが影響を与えたのではないかとの意見も出された。

エ　その他

（ア）　本判決は欠席判決であるが，対席判決でも同じ判断がされたといえるか

対席判決であれば，被告から類否の点や取引実情の点などについて証拠提出や反論がなされるから，当然に議論が変わり，議論の結果を踏まえた判断となったのではないかという意見で一致した。

（イ）　本件では，商標法４条１項１１号の主張はされていないが，判決の上記認定判断によれば，本件商標は同１１号にも該当することになるのか。

商標法４条１項１０号と同１１号の類否判断は同じと考えられるから，論理的に考えれば，同１０号に該当すれば，同１１号にも該当すべきものであり，判決においても同１１号の主張がされていれば，同１０号，同１１号，同１５号及び同１９号の役割と主張すべき内容が明確になったであろう，との意見が出された。

一方，本件で商標法４条１項１１号を主張した場合は，本審決の前の異議決定と同様に，非類似と判断される可能性が高まるのではないかとの意見も出された。また，一旦，商標法４条１項１１号の主張について非類似と判断されると，この判断に引っ張られて，同１０号，同１５号及び同１９号の適用についてあまり検討されずに，認められない方向にいくのではとの懸念があり，訴訟においては，戦略として，同１１号を主張せずに，混同や周知性にフォーカスを置く理由に限定したのではないかとの意見も出された。

（２）　検討事項２（混同のおそれの有無について：商標法４条１項１５号）

本件商標は，あきらかにパロディ的な要素が強く，両者の商品の価格帯の違いなどもあり，あのランボルギーニ社やその子会社等が販売する商品であると誤認するかという点は疑問である（出所混同を生じるおそれには否定的）との意見があった。

一方で，需要者が，パロディ化された商標が付された商品に接した際に，その商品の販売（商標の使用）について，あたかも商標権者より許可を得ているのであろうと誤信する可能性はあるのではないか，そういった意味では，いわゆる広義の混同が生じるおそれがあるのではないかとの意見も出された。

また，パロディ化された商標に対する無効理由については，商標法４条１項１９号も挙げられるが，法律上，商標の類似性と周知性が要件となる。よって，商標非類似の場合にも適用可能な同１５号において，周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）という要素を踏まえた出所混同の該当性という判断はあっても良いのではないかとの意見も出された。

混同のおそれの有無については，レールデュタン事件（最高裁平成１０年（行ヒ）第８５号，同１２年７月１１日判決）の判示内容に沿って判断するのが一般的であるが，本審決では，商標非類似，商標権者の営業規模については触れられているものの，その他の部分が具体的に検討されておらず（「内容（パロディー的商品の製造販売）等を併せ考慮すれば」に止まり），この点についてもう少し詳細に記載すべきであったとの指摘があった。

本判決においては，当該判示内容に沿って商標の類似性や周知性については判断されているものの，出所混同の該当性を判断するのであれば，上述の広義の混同の有無の点など，ある程度丁寧に説明する必要があったのではないかとの指摘もあった。

同じくパロディ化された商標を扱った「フランク三浦」事件判決との違いについて議論が及んだが，無体財産権を扱う知的財産分野では，裁判官の価値判断が入りやすく，担当裁判官の個性が反映される傾向にある点，本判決は被告不在であった点などから，異なる判断に至ったのではないかとの意見が出された。

（３） 検討事項３（不正の目的の有無について：商標法４条１項１９号）

商標審査基準に基づく審査実務において，「不正の目的」の要件はハードルが高いとの印象があるが，本判決では，原告商標の周知・著名性，及び，被告が原告製スーパーカーを模したカスタムバギーを製造販売し，原告を意識した宣伝活動をしていること等を踏まえ，「不正の目的」を認めており，ハードルが低いとの印象を受けるとの意見が出された。

一方，「不正の目的」の有無は，周知・著名性の程度と悪意性（不正の目的）の程度を総合的に判断されるものであり，著名性が高ければ，「不正の目的」の程度がそれ程高くなくてもよいのではないかとの意見も出された。

本審決では，両商標は非類似であるとして，商標法第４条第１項第１９号でいう「不正の目的」があったということはできない，と判断されているが，本判決では，同１９号を適用できるように，その前提要件となる商標の類否について，類似との判断に傾いたのではないかとの指摘もあった。

本判決での「したがって，仮に本件商標が商標法４条１項１０号，同１５号に該当しないとしても，同１９号に該当するものと認められる。」については，パロディ商標については出所混同（同１５号）というより不正の目的（同１９号）の方が馴染みやすい印象があることから，このような書き方がされたのではないかとの指摘もあったが，同１０号の要件は，同１９号と重複する，仮に同１０号に該当しない場合には，当然に同１９号に該当しないことになり，同１９号については言及する必要はあったのだろうか，との疑問が提起された。

（４） その他の検討事項（パロディ化された商標への対応について）

企業の立場からみると，両当事者の企業規模の違いや，現在のネット社会において，こういった事件は炎上にもつながるリスクがあることを考えると，本件商標を無効とする必要があったのか疑問であるとの意見が出された。

また，企業としては，パロディ化された商標の存在によって，逆に宣伝になるケースもあるとの意見も出された。

一方，自己のブランドを守るためには，似ているとの印象を与える余地がある商標については全て排除を試みるという考え方もある（一部の外国企業など）との指摘もあり，原告としては，「ランボル」は重要であり，被告の商標が登録されていることは，今後，「ランボル〇〇」が非類似とされるお墨付きを与えることになってしまうという懸念もあったのではないかとの意見が出された。

また，パロディは文化の発展に寄与するものであり，一律に否定すべきものではないが，パロディ化された商標であっても，企業及びブランドイメージが悪くなるようなものについては，許容できるものではなく，特に，商品の性質上，人体に影響があるものなど，企業としては何らかの対応をせざるを得ない（今回の被告商品は，バギーであり，バギーの品質に問題があって，事故が起こった場合には，原告の企業イメージにも悪影響がある）との意見も出された。

パロディ化された商標が，商標の不登録事由に該当するか否かの見極めについては，パロディ商標が付された商品の販売について，商標権者から許可を得ているであろうとの誤信を与えるおそれがあるかという点が，一定の基準になり得るとの意見も出された。

事例２０（商標４）

審判番号	取消２０１３－３００９４２号（商標登録第１８５９８１２号） （平成２７年８月２１日：請求成立審決 → 確定）
判決日 **事件番号**	知財高判平成２８年３月２４日 平成２７年（行ケ）第１０２０３号（請求棄却）
商標	Line ライン
主な争点	商標法５０条１項（不使用取消における商標の社会通念上同一性）
ポイント	本件使用商標①及び②のうち「ＬＩＮＥ」が独立して自他商品識別標識として機能し得るか。

１　事件の概要

本件は，「Ｌｉｎｅ」の欧文字と「ライン」の片仮名とを二段に横書きした構成からなる本件商標（別掲１）について，商標法第５０条第１項に基づく商標登録の取消審判（以下「不使用商標取消審判」という）を請求した事件である。被請求人（商標権者）は，被請求人が，要証期間内に，商品「アイライナー」の表面に本件使用商標①（別掲２）を付して通常使用権者へ納品したこと，及び通常使用権者がこれを第三者に譲渡したことをもって，本件商標の使用があったと主張したが，審決は，本件使用商標①と本件商標との社会通念上同一性を否定し，本件商標の商標登録を取り消す旨の判断をした。商標権者である被請求人（原告）は，審決取消訴訟を提起し，本件使用商標①に加えて本件使用商標②（別掲３）の使用も主張したが，判決は，本件使用商標①及び②のどちらについても本件商標との社会通念上同一性を否定して，原告の請求を棄却した。

〔別掲１：本件商標〕　〔別掲２：本件使用商標①〕〔別掲３：本件使用商標②〕

Line
ライン

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１（本件使用商標①の認定について）

原告（商標権者）は，本件使用商標①中，「Ｒｕｂｏｔａｎ」「ＬＩＮＥ」が段を違えで表示されていることから，一列に記載した場合に比べて一体性が希薄であり，また，その字体，大きさも異なることから，「ＬＩＮＥ」の部分が独立して自他商品識別標識として機能しうるものであると主張したが審決，判決では以下のように判断された。

ア　審決

本件使用商標①中の「ＬＩＱＵＩＤ」については他の要素に比して極めて小さな字で，異なる書体で表されており，商品が「液状」であるため，それ自体は自他商品の識別力がないものであるから，本件使用商標①中で識別標識として機能するのはこの部分を捨象した部分である。「Ｒｕｂｏｔａｎ」「ＬＩＮＥ」の欧文字部分は書体，大きさが多少異なっているものの，何れも通常に用いられる書体からなるものであって，下段に表音といえる片仮名が同書，同大をもってまとまりよく併記され，該文字部分全体から生じる「ルボタンライン」の称呼も淀みなく一連に称呼できることから，「Ｒｕｂｏｔａｎ」及び「ＬＩＮＥ」の欧文字部分と「ルボタン」及び「ライン」の片仮名部分が自他商品識別のための要部である。よって識別機能として機能する商標は「ルボタンライン」の称呼のみを生じる造語である。

イ　判決

本件使用商標①の構成中，「Ｒｕｂｏｔａｎ」及び「ＬＩＮＥ」の欧文字は，分離して観察するのが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないが，需要者，取引者においては，ひとまとまりの表示として認識するものと認められるから，「ＬＩＮＥ」の欧文字部分が独立して自他商品識別標識として機能しうるものということはできないと判断した。

（２）　検討事項２（本件商標と本件使用商標①の社会通念上の同一性について）

ア　審決

本件商標から生じる称呼は「ライン」。「ＬＩＮＥ」は平易な英語であるから「線，系列」の観念を生じる。本件使用商標①から生じる称呼は「ルボタンライン」であり，特定の意味を想起させない造語であるため，外観，称呼，観念について社会通念上同一とはいえない。

イ　判決

本件使用商標①の「ＬＩＮＥ」の欧文字及び「ライン」の片仮名は本件使用商標①の要部に当たるものと認められないから，本件使用商標①と本件商標は社会通念上同

一ではない。

（３） 検討事項３（化粧品業界での取引の実情について）

原告（商標権者）は，化粧品業界においては書体，大きさ，段等を異にする２以上の構成要素からなる商標については，それぞれの構成要素について商標登録を受けて使用する実例があることを複数社の例を挙げて主張しているが，この点は判決において，このような取引実情があるとしても，個々の要部の認定は需要者，取引者の認識などを前提に個別的に検討すべき問題であり，直ちに「ＬＩＮＥ」の欧文字が本件使用商標①の要部に当たることの根拠となるものではない，とした。

（４） 検討事項４（本件使用商標②に対する判断について）

本件使用商品は販売名を「ルボタン　ライン」とする「アイライナー」であり，本件使用商品の宣伝広告においては，商品の画像とともに「ルボタンライン」「ルボタンライン　リキッドアイライナー」等と表示され，証拠資料から「ＬＩＮＥ」の部分のみをその出所の識別標識として使用していた事情は認められないことから，需要者，取引者は，本件使用商標②における「ルボタン」，「ライン」の片仮名を，ひとまとまりの標識として認識し，「ルボタンライン」の称呼が自然に生じるから，「ライン」の片仮名のみが独立して自他商品識別標識として機能するということはできない，よって，登録商標との社会通念上の同一性はない，と判断した。

３　審決の概要

（１） 本件商標

本件登録第１８５９８１２号商標（以下「本件商標」という。）は，「Ｌｉｎｅ」の欧文字と「ライン」の片仮名を二段に横書きしてなり，昭和５８年４月１日に登録出願，第４類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として，同６１年５月３０日に設定登録され，その後，平成１８年８月９日に，第３類「せっけん類，歯磨き，化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食品香料，薫料」を指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

なお，本件審判の請求の登録は，平成２５年１１月２１日にされたものである。

（２） 当審の判断

ア　使用に係る商品について

本件商標の使用商品は，「アイライナー」であり，該商品は本件審判の請求に係る指定商品中の「化粧品」の範ちゅうに属するものである。

イ　使用権者及び使用時期について

（ア）　使用商品の表面及び裏面用のラベルが，被請求人に平成２５年３月，５月及び

１２月に納品され，その裏面用ラベルには，製造販売元として被請求人の名称及び住所が記載されているところ，該ラベルを付した使用商品が平成２５年３月，５月及び１２月に製造されたと認められることから，同時期に被請求人が使用商品の包装に使用商標を付していたといえる。

（イ）　エリザベスは，被請求人を中心とする伊勢半グループに属する会社であること，使用商品の裏面には，発売元としてエリザベスの名称，電話番号が表示されているところ，該電話番号は，会社案内のエリザベスの電話番号と同じであるから，使用商品の発売元であるエリザベスは，伊勢半グループに属するエリザベスと同一人といえる。

そして，使用商品の裏面に製造販売元の被請求人の表示と並べて発売元としてエリザベスの表示がされていることも勘案すれば，エリザベスと被請求人の間に，本件商標のエリザベスによる使用について黙示の使用許諾があったといえるものであり，エリザベスは，本件商標の通常使用権者と認めることができる。

また，エリザベスが，使用商品を平成２５年３月１４日から同年１１月２１日の期間に，「マスダ増」及び「新世界べにや」に包装に使用商標を付した使用商品を譲渡又は引き渡したことが認められるところ，上記期間は，要証期間内である。

ウ　本件商標と使用商標について

（ア）　本件商標について

本件商標は，前記（１）のとおり，「Ｌｉｎｅ」の欧文字と「ライン」の片仮名とを二段に横書きした構成からなるものであるところ，その構成中の下段の「ライン」の文字部分は，上段の「Ｌｉｎｅ」の欧文字の表音と認められることから，「ライン」の称呼が生じ，「Ｌｉｎｅ」の欧文字が「線，系列」等の意味を有する平易は英語であるから，「線，系列」の観念を生じるものである。

（イ）　使用商標について

使用商標は，別掲２のとおり，「Ｒｕｂｏｔａｎ」の欧文字を最上段に大きく，その下部に該文字よりやや大きく「ＬＩＮＥ」の欧文字を配し，その下部に「ＬＩＱＵＩＤ」の欧文字，「ルボタン」及び「ライン」の片仮名を上段の二段に比べ小さく三段に表してなるものである。

そして，その構成中の「ＬＩＱＵＩＤ」の文字部分は，上段の２つの欧文字より極めて小さな文字で，異なる書体で表されており，商品が「液状」であることを表示する語と認識されるものであるから，それ自体は自他商品の識別力がないものであることからすれば，使用商標において自他商品の識別標識として機能するのは，「ＬＩＱＵＩＤ」の文字部分を捨象した部分といえる。使用商標は，その構成中の，上部二段の「Ｒｕｂｏｔａｎ」と「ＬＩＮＥ」の欧文字部分は，書体及び大きさが多少異なっ

てはいるものの，何れも通常に用いられる書体からなるものであって，下段二段にその表音といえる片仮名が同書，同大をもってまとまりよく併記され，該文字部分全体から生じる「ルボタンライン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであることを勘案するならば，上部二段の「Ｒｕｂｏｔａｎ」及び「ＬＩＮＥ」の欧文字部分と下部二段の「ルボタン」及び「ライン」の片仮名部分が自他商品識別のための要部というべきであり，しかも，その全体として特定の意味合いを想起させない造語といえるものである。

してみれば，使用商標の識別標識として機能する商標は，「ルボタンライン」の称呼のみを生じ，特定の親しまれた意味合いを想起させない造語といえるものである。

（ウ） 本件商標と使用商標の同一性について

本件商標から，上記（ア）のとおり，「Ｌｉｎｅ」の欧文字と「ライン」の片仮名とを二段に横書きした構成からなるものであり，「ライン」の称呼が生じ，「線，系列」の観念を生じるものである。

他方，使用商標のうち，識別標識として機能するのは，上記（イ）のとおり，「Ｒｕｂｏｔａｎ」及び「ＬＩＮＥ」の欧文字部分と「ルボタン」及び「ライン」の片仮名からなるものであり，これより，「ルボタンライン」の称呼を生じ，特定の観念は生じない。

そこで，本件商標と使用商標とを比較するに，両商標は，その構成文字において明らかな差異があり，また，その称呼及び外観においても，同一とはいえないものである。

してみれば，使用商標は，本件商標と社会通念上同一の商標と認めることはできない。

(エ) その他の乙号証について

被請求人の提出したその他の乙各号証，例えば，商品の裏面の写真，売上伝票等の取引書類，化粧品製造販売届書及び使用商品を紹介するウェブサイトにおいて「ルボタン　　ライン」又は「ルボタンライン」の文字が使用されていた事実は認められるものの，本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを認め得る証左は見い出せない。

エ　小括

上記アないしウによれば，被請求人（商標権者）及び通常使用権者は，要証期間内に，使用商標を請求に係る指定商品中「化粧品」の範ちゅうに属する「アイライナー」に使用したと認められるものの，その使用商標は，本件商標と社会通念上同一の商標とはいえないものであり，本件商標と社会通念上同一の商標の使用を証明したということはできない。

４　判決の概要

（１）　取消事由１（本件商標の使用の事実の判断の誤り）について

ア　本件使用商標①の使用の事実について

証拠及び弁論の全趣旨によれば，次のような事実が認められる。

（ア）　原告は，昭和５８年４月１日，本件商標の商標登録出願をし，昭和６１年５月３０日にその設定登録を受けた。

原告は，昭和６２年１２月１８日に，厚生大臣から，販売名を「ルボタン　ライン」とする化粧品製造品目の許可を得て，アイライナー商品の製造を開始した。その後，原告は，平成６年５月１３日付けで，上記化粧品製造品目許可の製造を廃止し，化粧品製造製品届に変更する旨の変更の届出をした。

原告は，平成２１年３月２６日，東京都知事に対し，販売名を「ルボタン　ライン」とする化粧品の製造販売の届出をした。

（イ）　伊勢半グループに属するエリザベスは，原告の許諾を受けて，要証期間内である平成２５年３月１４日から同年１１月２１日までの間に，マスダ増及び「新世界べにや」に対し，本件使用商標①を包装（包装容器）に付したアイライナー（本件使用商品）を譲渡し，又は引き渡し，本件使用商標①を使用した。

また，原告は，要証期間内である同年３月及び５月，本件使用商品を製造し，本件使用商品の包装（包装容器）に本件使用商標①を付して，本件使用商標①を使用した。

イ　本件使用商標①と本件商標の社会通念上同一性について

原告は，①本件使用商標①中の「Ｒｕｂｏｔａｎ」，「ＬＩＮＥ」，「ルボタン」及び「ライン」の各文字は，段を違えて表示されており，一列に併記した場合に比して，一体性が希薄化されていることは明らかであり，需要者は，「ルボタン」及び「ライン」は，上部に書された「Ｒｕｂｏｔａｎ」及び「ＬＩＮＥ」の欧文字のそれぞれの表音を表した程のものと認識，理解すること，②「Ｒｕｂｏｔａｎ」は７文字，「ＬＩＮＥ」は４文字であるから，「ＬＩＮＥ」の方が，文字数が少なく，大きく書されていること，③「Ｒｕｂｏｔａｎ」の欧文字は，大文字と小文字で筆書き風に書されているのに対し，「ＬＩＮＥ」の欧文字は，すべて大文字で肉太のゴシック体をもって書されていることからすると，本件使用商標①の構成中の「Ｒｕｂｏｔａｎ」及び「ＬＩＮＥ」の欧文字は，分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく，外観上，「ＬＩＮＥ」の欧文字及び「ライン」の片仮名文字は，相対的に際立ち，顕著な印象を与えるものであり，独立して自他商品識別標識として機能し得るものであるから，本件使用商標①の要部である，そして，本件使用商標①の上記要部と本件商標を比較すると，本件使用商標①

は本件商標と社会通念上同一と認められる商標（商標法５０条１項）に当たる旨主張するので，以下において判断する。

（ア）　本件使用商標①は，別掲２のとおり，最上段に「Ｒｕｂｏｔａｎ」の欧文字，その下段に「ＬＩＮＥ」の欧文字，さらに，その下段に「ＬＩＱＵＩＤ」の欧文字，「ルボタン」の片仮名文字及び「ライン」の片仮名文字を三段に配してなる五段の標章である。

上段二段の「Ｒｕｂｏｔａｎ」及び「ＬＩＮＥ」の欧文字は，下段三段の「ＬＩＱＵＩＤ」，「ルボタン」及び「ライン」よりも文字が大きいこと，「ＬＩＱＵＩＤ」の下部の「ルボタン」及び「ライン」の片仮名文字は，同じ大きさ，同じ書体でまとまりよく併記されていることからすると，「ルボタン」及び「ライン」の片仮名文字は，「Ｒｕｂｏｔａｎ」及び「ＬＩＮＥ」の欧文字の表音を示したものとして，本件使用商標①から「ルボタンライン」の称呼が自然に生じるものと認められる。「ＬＩＱＵＩＤ」の欧文字は，「液状」の意味を有し，本件使用商品が液状であることを表示したものと理解することができ，しかも，上段二段の「Ｒｕｂｏｔａｎ」及び「ＬＩＮＥ」の欧文字よりも文字が小さいことからすると，出所識別標識としての機能は弱いものといえる。

一方で，「Ｒｕｂｏｔａｎ」の欧文字と「ＬＩＮＥ」の欧文字は，上下２段にまとまりよく併記されており，「Ｒｕｂｏｔａｎ」の欧文字は筆書き風の書体であり，「ＬＩＮＥ」の欧文字は「Ｒｕｂｏｔａｎ」の欧文字よりもやや文字が大きいが，「Ｒｕｂｏｔａｎ」の欧文字はゴシック体の「ＬＩＮＥ」の欧文字とは異なる筆書き風の書体であることからすると，外観上，いずれかが顕著に際立っているということはできない。

加えて，本件使用商品は，販売名を「ルボタン　ライン」とする「アイライナー」であり，本件使用商品の宣伝広告においては，本件商品の画像とともに「ルボタンライン」，「ルボタンライン　リキッドアイライナー」，「ルボタンアイライナー」などと表記され，本件証拠上，本件使用商品について，「ＬＩＮＥ」の部分のみをその出所の識別標識として使用していた事情は認められない。

（イ）　以上を総合すると，本件使用商標①の構成中の「Ｒｕｂｏｔａｎ」及び「ＬＩＮＥ」の欧文字は，分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないが，需要者，取引者においては，ひとまとまりの表示として認識するものと認められるから，「ＬＩＮＥ」の欧文字部分が独立して自他商品識別標識として機能し得るものということはできない。

したがって，「ＬＩＮＥ」の欧文字及びその表音を示した「ライン」の片仮名文字が，本件使用商標①の要部に当たるとの原告の主張は採用することができない。

（ウ）　この点に関し，原告は，化粧品業界においては，書体，大きさ，段等を異にする２以上の構成要素からなる商標については，それぞれの構成要素について商標登録を受けて使用するのが一般的であるという取引の実情があり，このような取引の実情を考慮すると，「ＬＩＮＥ」の欧文字が本件使用商標①の要部に当たる旨主張する。

しかしながら，個々の商標の要部をどのように認定するかは，需要者，取引者の認識等を前提に個別的に検討すべき問題であり，原告が主張するような取引の実情があるからといって直ちに「ＬＩＮＥ」の欧文字が本件使用商標①の要部に当たることの根拠となるものではない。

したがって，原告の上記主張は理由がない。

（エ）　以上のとおり，本件使用商標①の構成中の「ＬＩＮＥ」の欧文字及び「ライン」の片仮名文字は本件使用商標①の要部に当たるものと認められないから，本件使用商標①は本件商標と社会通念上同一と認められる商標であるとの原告の主張は，その前提を欠くものであり，理由がない。

ウ　本件使用商標②と本件商標の社会通念上同一性について

原告は，要証期間内に，別掲３のとおり，本件使用商品を６個梱包するための包装用容器（本件包装用箱）に，「ルボタン」の片仮名文字，その下段にゴシック体で大きく表された「ライン」の片仮名文字を表示して使用していたものであり，「ライン」の片仮名文字の標章（本件使用商標②）は，本件商標と社会通念上同一性のある商標であるから，原告又は通常使用権者であるエリザベスは，要証期間内に，本件商標と社会通念上同一と認められる商標（本件使用商標②）を本件使用商品に使用した旨主張する。

しかしながら，前記イ（ア）認定のとおり，本件使用商品は，販売名を「ルボタンライン」とする「アイライナー」であり，本件使用商品の宣伝広告においては，本件商品の画像とともに「ルボタンライン」，「ルボタンライン　リキッドアイライナー」，「ルボタンアイライナー」などと表記され，本件証拠上，本件使用商品について，本件使用商標①の構成中の「ＬＩＮＥ」の部分のみをその出所の識別標識として使用していた事情は認められないこと，本件包装用箱は，本件使用商品を６個梱包するための包装用容器であることに照らすと，本件包装用箱に接した需要者，取引者は，本件包装用箱に付された別掲３の「ルボタン」及び「ライン」の片仮名文字を，ひとまとまりの標章として認識し，上記標章から「ルボタンライン」の称呼が自然に生じるものと認められるから，「ライン」の片仮名文字のみが独立して自他商品識別標識として機能し得るものということはできない。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

エ　小括

以上によれば，原告は，本件審判請求の登録前３年以内に日本国内において，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判請求に係る指定商品について，本件商標（社会通念上同一の商標を含む。）の使用をしていたことを証明していないとした本件審決の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由１は理由がない。

（２） 取消事由２（手続違背）について

ア　原告は，①特許庁審判長作成の本件審理事項通知書に「被請求人の提出に係る乙各号証に関する暫定的な見解」として，「提出された証拠方法によっては，次の（１）ないし（４）の理由によって，被請求人が商標法第５０条第２項に規定する証明をしたものと認めることはできません。」との記載があったため，本件審理事項通知書記載の「（１）ないし（４）の理由」を解消すれば，被請求人（原告）が商標法５０条２項に規定する登録商標（本件商標）の使用の事実の証明をしたものと認められると理解したが，本件審決は，本件使用商標①が本件商標と社会通念上同一と認められる商標に当たるか否かという本件審理事項通知書に一切記載されていなかった争点について，「使用商標は，本件商標と社会通念上同一の商標と認めることはできない」と判断し，本件商標の商標登録を取り消した，②本件審理事項通知書に上記争点の説示があれば，原告は，詳細に反論する準備があったし，新たな証拠を収集したであろうが，上記争点に関する記載はなく，反論の機会が与えられなかったとして，本件審決の審判手続には，不意打ちを防止した特許法１５３条２項の趣旨に違反する手続違背がある旨主張する。

本件審理事項通知書は，原告に対し，「１　被請求人の提出に係る乙各号証に関する暫定的な見解」のみならず，本件使用商標①が本件商標と社会通念上同一と認められる商標に当たることを否認する理由を具体的に記載した被告作成の「審判事件弁駁書」に対する意見の提出を求める内容のものであることは明らかであるから，本件使用商標①が本件商標と社会通念上同一と認められる商標に当たるか否かという点が本件審理事項通知書に一切記載されていなかった争点であるということはできないし，また，原告に反論の機会が与えられなかったということはできない。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

イ　以上のとおり，本件審決の審判手続に手続違背は認められないから，原告主張の取消事由２は理由がない。

５　検討事項及び検討結果

（１） 検討事項１（本件使用商標①の認定について）

本審判決は，本件使用商標①を構成する各文字の大きさ，字体，書体，意味合い（識別力の有無），役割（表音）等を子細に検討し，かつ，他の証拠における「ルボ

タン　ライン」又は「ルボタンライン」の文字が使用されていた事実も考慮して，本件使用商標①の認定をしているので，妥当なものであるとの意見が出された。

また，本件使用商品が「アイライナー」であることから，「ＬＩＮＥ」，「ライン」の識別力が弱いと判断されたため，本件商標の使用が認められなかったのではないかという意見があったが，「ＬＩＮＥ」，「ライン」が「アイライナー」の略称と認められているわけではなく，一般的にそのような呼ばれ方もしていないため，「ＬＩＮＥ」，「ライン」には識別力があることを前提に認定していたのではないかという意見も出された。

さらに，本件使用商標①に係る証拠であっても，「ＬＩＮＥ」ではなく，「Ｒｕｂｏｔａｎ」という商標についての取消請求であれば，登録商標の使用が認められたのではないかと意見があったが，本審判決の認定内容からすると，「Ｒｕｂｏｔａｎ」も不使用と判断される可能性があるように思えるという意見も出された。

一方で，本件使用商標①には，文字の大きさや字体，書体の異なる，「ＬＩＮＥ」の表記があることは明らかであり，「ＬＩＮＥ」が使用されているとしても良いのではないかという意見や，他の表示が入っているからといって，「ＬＩＮＥ」を要部とすることができないわけではないのではないかという意見も出された。

不使用商標取消審判は，商標権者が登録商標を使用していないことへの制裁的な側面もあるため，審判請求に対して商標権者が登録商標の使用を主張・立証すれば，これまでの審判決では，比較的ゆるやかに社会通念上同一と認められる商標として容認される傾向があると見ていたので，本審判決は，厳しい認定内容であったとの意見が多く出された。

他方，不使用商標取消審判は，商標権者にとって有利な判断をされることが多いので，請求人側の立場から本審判決を見ると，参考になるかもしれないという意見も出された。

（２）　検討事項２（本件商標と本件使用商標①の社会通念上の同一性について）

本審判決における本件使用商標①の認定に基づけば，本件使用商標①は，本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということができないとする判断は必然であり，特に，審決の説示は，「ＲＨＹＴＨＭ」事件（知財高裁平成２４年（行ケ）第１０３８２号）において，登録商標「ｒｈｙｔｈｍ」と使用商標「ＮＥＯ（白抜き文字）ＲＨＹＴＨＭ」とは，「ＮＥＯ」が追加されることによって，外観，称呼，観念が異なるものとなるので社会通念上同一の商標と認めることができないとした判示内容と同趣旨のものであることから，妥当な判断であるという意見が出された。

一方，ハウスマークとペットマークの商標権をそれぞれ登録している権利者が，登録商標の使用に際して，それぞれの登録商標を組み合わせて安心して使っていた状況において，本審判決と同様にペットマークを取り消されてしまうとその影響は大変大きく，困るのではないかという意見が出された。

この点については，「Ｒｕｂｏｔａｎ」がハウスマークであることから，本審判決の本件使用商標①の認定において，もっと柔軟に判断されても良かったのではないかという意見や審判や裁判段階で登録商標の使用の主張・立証方法として，「Ｒｕｂｏｔａｎ」は化粧品市場において知名度があり，ハウスマークとして認識されていることを強調すべきだったのではないかという意見が出された。

また，企業としては，ハウスマークとペットマークをそれぞれ商標登録することは多いが，ハウスマークと他の標章を近づけてしまうとハウスマークの希釈化につながる可能性があるので，ハウスマークの管理手法としても，ハウスマークとペットマークは独立して浸透させる方針としている。このため，通常，本件使用商標①及び②程に近接して使うことはなく，そのように登録商標を使用する場合には，ハウスマークとペットマークがそれぞれ識別できるような使い方や登録表示（Ⓡ）の表示をしておくべきではないかという意見が出された。

さらに，本件使用商標①の認定については，厳しいという意見が出されたが，結合した形で商標権を取得すればよく，「ＬＩＮＥ」単独で使っているわけではないため，使い方等を考慮すれば，このように判断されてしまう可能性もあるという意見も出された。

（３） 検討事項３（化粧品業界での取引の実情について）

被請求人（原告）と請求人（被告）の審判や裁判段階での主張，立証によれば，化粧品業界では，ハウスマーク，ペットマーク，やや識別力の低い名称などの３段階に分けられている商標があり，それぞれが権利化され，単独での使用，それらの組み合わせでの使用，さらにはそれらと商品名の組み合わせでの使用など様々な使用実態があることが一般的な取引の実情のようであるが，そうすると，商品における個々の商標の要部をどのように把握し，認定するかは困難であるから，判決における「個々の商標の要部をどのように認定するかは，需要者，取引者の認識等を前提に個別的に検討すべき問題である」とした判断は妥当なものであるとの意見が出された。

また，被請求人（原告）としては，商品一覧表などで「ルボタン　・・・」が並んでいる態様の証拠を出すのが良かったのではないかという意見，被請求人（原告）の証拠を見ると，如何にハウスマークを浸透させるかに注力しているように見えるので，本件で「ＬＩＮＥ」がどのような識別力を持つのか示すのはなかなか難しかったのかもしれないという意見，「ＬＩＮＥ」を商標として使用することは使いづらかったのではないかという意見も出された。

さらに，各化粧品企業では，本件使用商標①及び②のような近接した使い方はしないようにしている企業が多いように思われるとの意見も出された。

一方で，企業側は，ペットネームを権利化しておけば大丈夫と思っており，「○○　アイ」，「○○　ホワイト」，「○○　セラム」，・・・など，後に付加するのはだいたい識別力のない名称だろうと考えて，ペットネームの「○○」だけを登録してい

るように思われるところ，本件のように，ペットネームがある程度識別力が低いと思われる言葉であると，それに「アイ」がつくと別のものになってしまう可能性があるので，気をつけなければならないという意見も出された。

この点について，日本国内の商標の類否判断が狭すぎるので，本審判決に従えば「○○」のペットネームを取得している場合でも，「○○　アイ」，・・・などの商標権を取得しなければいけないということになるという意見が出された。

（４） 検討事項４（本件使用商標②に対する判断について）

本件使用商標②に係る証拠ついては，裁判段階で初めて出されているが，判決を見る限り，証拠を提出する理由や主張が明確でないので，本件使用商標①や他の証拠における「ルボタン　ライン」又は「ルボタンライン」の文字が使用されていた事実を合わせ考慮すると，判決における「本件使用商標②から『ライン』の片仮名のみが独立して自他商品識別標識として機能し得るものということはできない」とした判断は妥当なものであるとの意見が出された。

一方で，本件使用商標②については，片仮名の「ライン」は「ＬＩＮＥ」とは違い広い意味があり，外観も分離されているため，「ルボタン」と分離してもいいのではないかという意見，本件使用商標①と比較すれば分離することの主張はしやすく，「ルボタンは社名です」などの主張，立証をすれば変わったのではないか，という意見も出された。

以上

『審判実務者研究会報告書２０１７』に関する問合せ先

特許庁　審判部　審判課審判企画室

〒100-8915　東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
TEL：　03-3581-1101　内線 5856
FAX：　03-3584-1987
E-mail：PA6B00@jpo.go.jp