

審判実務者研究会報告書

2 0 1 7

[要約編]

平成30年2月

特許庁審判部

- ✓ 必要に応じて、公報，引用文献，審決，判決等の原文を直接参照されたい。
- ✓ 本報告書に記載された意見は，本研究会に参加した検討メンバーの見解であり，特許庁の公式見解ではない。

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(行ケ)10235 無効 2014-800045	H26. 09. 16 H27. 08. 26 H29. 01. 06	請求不成立 審決取消 請求不成立	特許法 1 6 7 条（一事不再理）
	2	光触媒体の製造法	無効 2011-800266 H25(行ケ)10228 無効 2011-800266	H25. 07. 03 H26. 05. 29 H26. 10. 07	請求成立 審決取消 請求不成立	特許法 3 8 条（共同出願要件）
特許機械	3	レーザ着火装置	不服 2015-015661 H28(行ケ)10113	H28. 03. 28 H28. 12. 26	請求不成立 請求棄却	特許法 2 9 条 2 項（進歩性）
	4	図書保管管理装置	無効 2011-800009 H24(行ケ)10038 無効 2011-800009 H25(行ケ)10153 無効 2011-800009 H26(行ケ)10166	H23. 12. 21 H24. 12. 11 H25. 04. 23 (決定) H25. 10. 07 H26. 06. 03 H28. 06. 23	請求不成立 審決取消 請求成立 審決取消 請求成立 請求棄却	特許法 2 9 条 2 項（進歩性）
	5	洗濯機の脱水槽	無効 2012-800126 H25(行ケ)10121	H25. 03. 19 H25. 11. 28	請求不成立 請求棄却	特許法 3 6 条 6 項 2 号（明確性要件）
	6	白色ポリエステルフィルム	無効 2012-800177 H25(行ケ)10303 無効 2012-800177 H27(行ケ)10099	H25. 10. 03 H26. 10. 23 H27. 04. 07 H28. 07. 19	請求成立 審決取消 請求不成立 請求棄却	特許法 2 9 条 1 項 3 号（新規性）
	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(行ケ)10199	H25. 05. 28 H26. 03. 25	請求不成立 請求棄却	特許法 2 9 条の 2（拡大先願）
特許化学	8	合わせガラス用中間膜及び合わせガラス	不服 2009-022198 H25(行ケ)10039	H24. 12. 25 H26. 01. 29	請求不成立 請求棄却	特許法 2 9 条 2 項（進歩性）
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(行ケ)10271 無効 2012-800145	H25. 08. 27 H26. 11. 10 H27. 09. 14	請求不成立 審決取消 請求成立	特許法 3 6 条 4 項 1 号（実施可能要件）
	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(行ケ)10233	H26. 06. 11 H27. 07. 30	請求不成立 請求棄却	特許法 2 9 条 2 項（進歩性）
	11	ナルメフェン及びその類似体を使用する疾患の処置	不服 2012-020646 H27(行ケ)10052	H26. 10. 27 H28. 03. 31	請求不成立 請求棄却	特許法 3 6 条 6 項 1 号，同条 4 項 1 号（サポート要件，実施可能要件）
特許電気	12	車両用指針装置	無効 2012-800143 H25(行ケ)10154 無効 2012-800143 H26(行ケ)10236 無効 2012-800143	H25. 04. 26 H25. 12. 24 H26. 09. 30 H27. 06. 30 H27. 12. 17	請求不成立 審決取消 請求成立 審決取消 請求不成立	特許法 2 9 条 2 項（進歩性：容易想到性），特許法 1 2 6 条 5 項（訂正要件：新規事項の追加）
	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(行ケ)10232 不服 2013-006730	H26. 06. 10 H27. 07. 16 H28. 02. 22	請求不成立 審決取消 請求不成立	特許法 2 9 条 2 項（進歩性）
	14	ポイント総合管理システム	無効 2011-800222 H25(行ケ)10276	H25. 09. 03 H26. 09. 11	請求成立 請求棄却	特許法 2 9 条 2 項（進歩性）

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 2 0 1 4－8 0 0 0 4 5 号（特許第 4 1 1 4 8 2 0 号） （平成 2 6 年 9 月 1 6 日：請求却下審決 → 審決取消） （平成 2 9 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 2 7 年 8 月 2 6 日 平成 2 6 年（行ケ）第 1 0 2 3 5 号（審決取消）
発明の名称	洗浄剤組成物
主な争点	特許法 1 6 7 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：§ 2 9 ②	無効理由 1：§ 2 9 ②
無効理由 2：§ 3 6 ⑥一		無効理由 2：§ 3 6 ⑥一

（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 7－2 3 8 2 9 9 号	甲 3	周知例	甲 2	周知例	(動機付)
英国特許第 1 4 3 9 5 1 8 号※	甲 1	主引例	甲 3	主引例	副引例
特開昭 5 0－3 9 7 9 号※	甲 2	(主引例 2)	甲 4		
特開昭 5 9－1 3 3 3 8 2 号	甲 4	周知例	未提出		
特開昭 6 1－1 8 8 5 0 0 号	甲 5	周知例	未提出		
特表平 5－5 0 2 6 8 3 号	甲 6	周知例	未提出		

* 英国特許第 1 4 3 9 5 1 8 号と特開昭 5 0－3 9 7 9 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 2 0 1 1－8 0 0 2 6 6（特許第 3 6 9 0 8 6 4 号） （平成 2 5 年 7 月 3 日：請求成立審決 → 審決取消） （平成 2 6 年 1 0 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 2 6 年 5 月 2 9 日 平成 2 5 年（行ケ）第 1 0 2 2 8 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 3 8 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

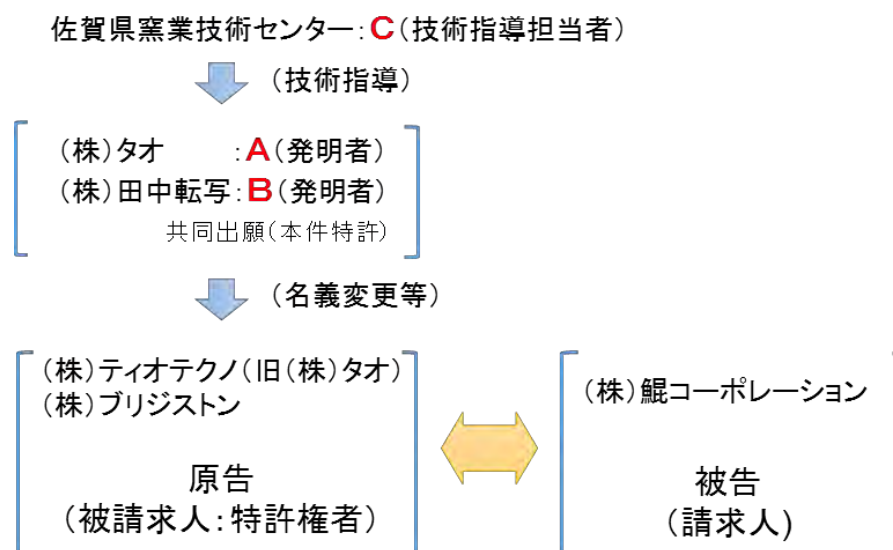
1 事件の概要

（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、仮定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

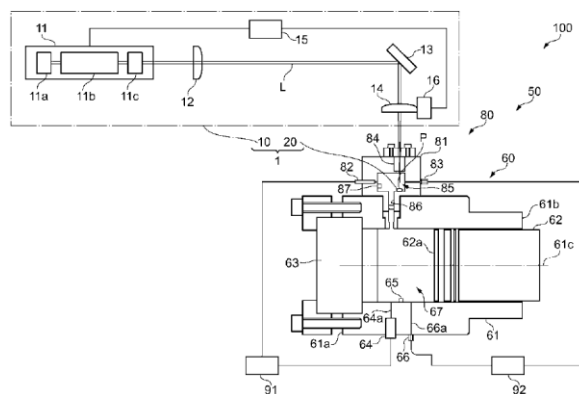
周知技術及び周知事項１，２を示す証拠が、同一人物が関与する文献がほとんどであったことが、周知であるという認定を左右するかについて検討したところ、一般的に知られていることが示せるのであれば、同一人物による文献かどうかや文献数等は問題にならず、本件でも周知として問題ないという意見が多数であった。また、インターネット掲載情報を周知の証拠とする場合は注意が必要である旨指摘があった。

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 2 0 1 1－8 0 0 0 9 号（特許第 2 8 5 1 2 3 7 号） （平成 2 3 年 1 2 月 2 1 日：請求不成立審決 → 審決取消） （平成 2 5 年 4 月 2 3 日：請求成立審決 → 審決取消） （平成 2 6 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 2 4 年 1 2 月 1 1 日（第 1 次判決） 平成 2 4 年（行ケ）第 1 0 0 3 8 号（審決取消） （知財高決平成 2 5 年 1 0 月 7 日 平成 2 5 年（行ケ）第 1 0 1 5 3 号（審決取消）） 知財高判平成 2 8 年 6 月 2 3 日（第 2 次判決） 平成 2 6 年（行ケ）第 1 0 1 6 6 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 2 9 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

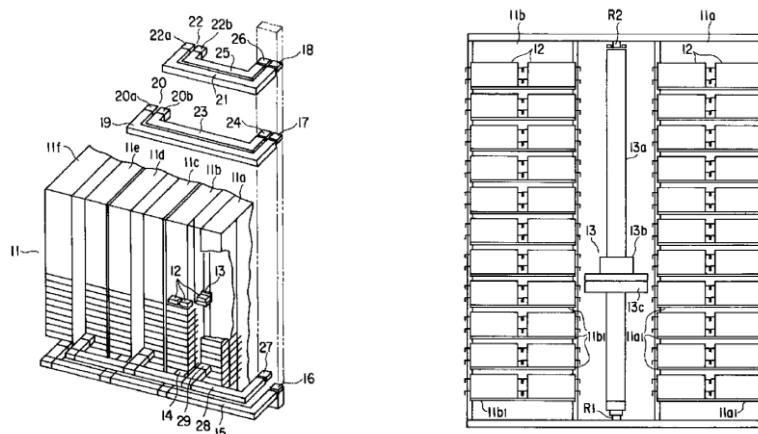
相違点4の手前側と奥側の2個のコンテナのうち、手前側のコンテナを優先的に使用する点に関し、証拠は示さず周知の課題をもとに容易想到とした判断について、進歩性の判断に必ずしも明示的な証拠が必須であるとは言えず、本件では別途適正な論理付けが示されており妥当とする意見と、コンテナを使用する優先順位の付け方は1つに決まらない上に、わざわざ効率を低下させる構成を採用することで課題を生じさせて、それを解決するために更に別の構成を採用することが容易という論理も難があるといえ、証拠がない以上妥当でないという意見とで議論があった。

(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 2 0 1 2－8 0 0 1 2 6 号（特許第 3 2 9 0 3 3 6 号） （平成 2 5 年 3 月 1 9 日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 事件番号	知財高判平成 2 5 年 1 1 月 2 8 日 平成 2 5 年（行ケ）第 1 0 1 2 1 号（請求棄却）
発明の名称	洗濯機の脱水槽
主な争点	特許法 3 6 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 3 6 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 3 6 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「十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。

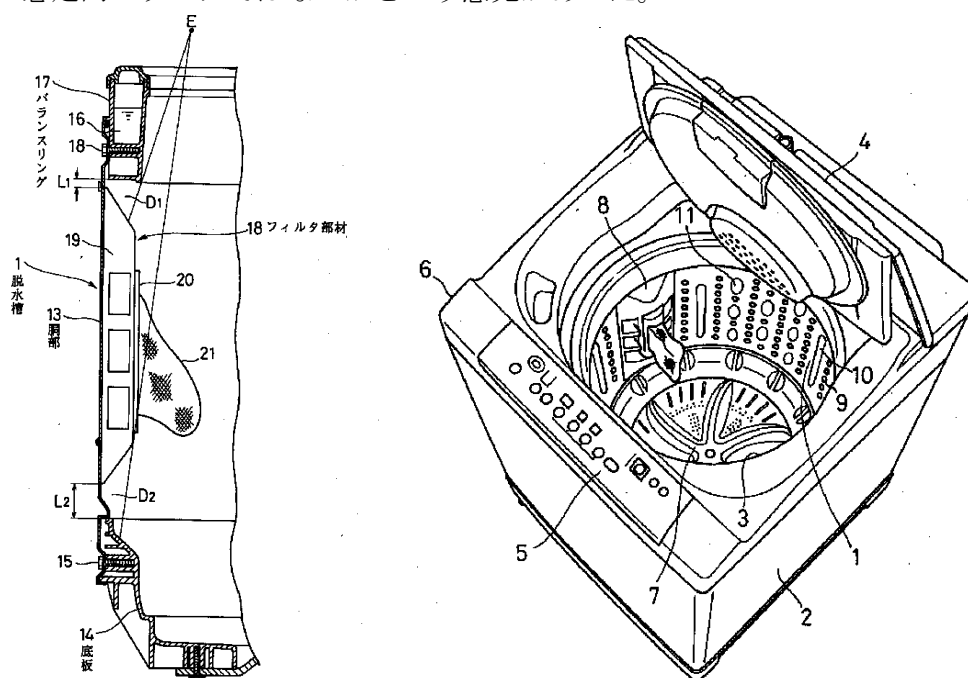
本件のように効果が複数ある場合、クレームが、効果全てとの関係で明確に把握可能でなければ明確性要件違反とする意見と、1つの効果との関係でも明確に把握可能であれば明確性要件充足とする意見があった。

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 2 0 1 2－8 0 0 1 7 7 号（特許第 3 5 9 3 8 1 7 号） （平成 2 5 年 1 0 月 3 日：請求成立審決 → 審決取消） （平成 2 7 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 2 6 年 1 0 月 2 3 日 平成 2 5 年（行ケ）第 1 0 3 0 3 号（審決取消） 第 2 次判決：知財高判平成 2 8 年 7 月 1 9 日 平成 2 7 年（行ケ）第 1 0 0 9 9 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 2 9 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 1 2 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 1 0 の実験が甲 1 の実施例 1 2 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 1 2 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と、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、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（ $T_{cc} - T_g$ 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（ $30 \leq T_{cc} - T_g \leq 60$ ）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（ $T_{cc} - T_g$ 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，具体的の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。

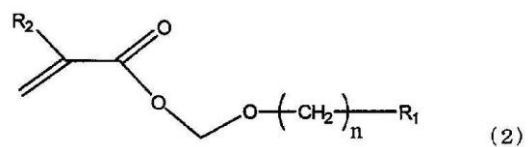
イ 製造方法の開示について

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。

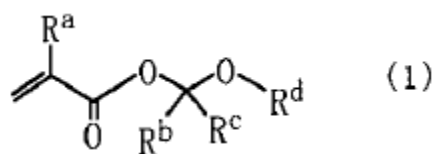
ウ 有用性について

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。

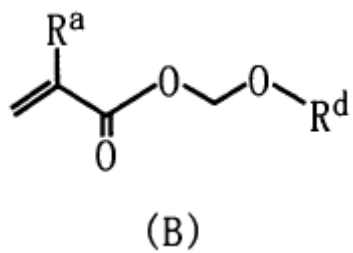
本願特許請求の範囲に記載された化合物



先願明細書に記載の式(1)



先願明細書に記載の式(B)



事例 8（特許化学 3）

審判番号	不服 2 0 0 9－2 2 1 9 8（特願 2 0 0 0－1 2 4 4 7 0 号） （平成 2 4 年 1 2 月 2 5 日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 事件番号	知財高判平成 2 6 年 1 月 2 9 日 平成 2 5 年（行ケ）第 1 0 0 3 9 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 2 9 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 2 9 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 3 GH 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『 $\text{SnO}_2 \cdots$ 等の各種酸化物や 9wt% Sb_2O_3 - SnO_2 (ATO) $\cdots$ 等の複合物からなる機能性超微粒子』という広範囲ののではなく、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「SnO₂」等の「各種酸化物」や「9wt%Sb₂O₃-SnO₂(AT0)」等の「複合物」からなる「機能性超微粒子」であるといえとし、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』するということであり、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」を備えるを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 2 0 1 2－8 0 0 1 4 5 号（特許 3 5 3 0 2 4 7 号） （平成 2 5 年 8 月 2 7 日：請求不成立審決 → 審決取消） （平成 2 7 年 9 月 1 4 日：請求成立審決 → 確定）
判決日 事件番号	知財高判平成 2 6 年 1 1 月 1 0 日 平成 2 5 年（行ケ）第 1 0 2 7 1 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 3 6 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定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、この見方もあった。

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 1 1（特許医薬・食品 3）

審判番号	不服 2 0 1 2－2 0 6 4 6 号（特願 2 0 0 7－5 3 1 2 7 2 号） （平成 2 6 年 1 0 月 2 7 日：請求不成立審決 → 確定）
判決日 事件番号	知財高判平成 2 8 年 3 月 3 1 日 平成 2 7 年（行ケ）第 1 0 0 5 2 号（請求棄却）
発明の名称	ナルメフェン及びその類似体を使用する疾患の処置
主な争点	特許法 3 6 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シ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效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效果」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

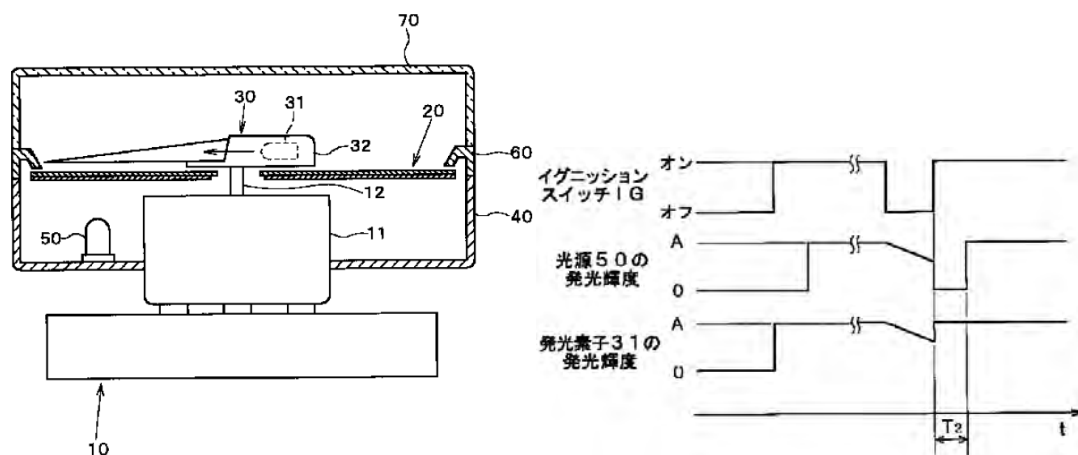
1次審決の「引用発明は「直ちに」消灯されるもの」とする認定と、1次判決の「引用発明は「直ちに」消灯されなければならない必然性はない。」とする認定のどちらが妥当かという検討事項に対し、引用発明は、課題が違和感防止であり、最終的に指針が隠れればよく、指針を暗くすることについて時間的要素の開示がないという意見等が出され、引用発明は「直ちに」消灯されなければならない必然性はないとする1次判決を支持する意見が多数を占めた。

(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

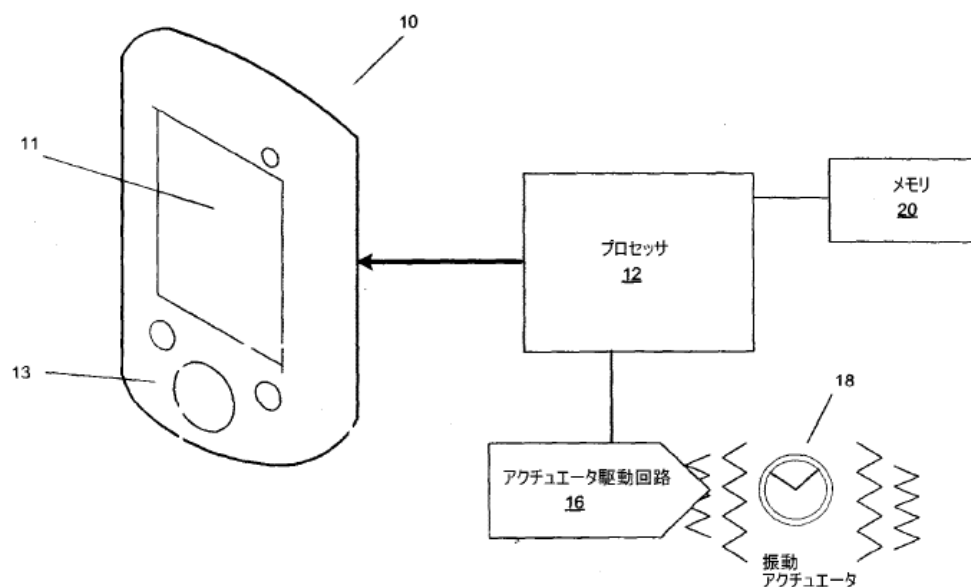
本件審決は、英文の公報（甲 1）に対応する日本語の公報（甲 2）の翻訳を参照しながら、英文の公報（甲 1）の “In one embodiment, the process can be activated by a user who touches a touch-sensitive panel possibly in a predetermined location or locations.” との記載に基づいて、引用発明を認定した。本件判決は、日本語の公報の翻訳からは、ユーザーがプロセスを作動させる際にタッチセンサ式パネルの「複数」の箇所への「接触」を同時にしているかのようにも理解されることから、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の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，という見方もあるのではないかと意見も出された。

(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）

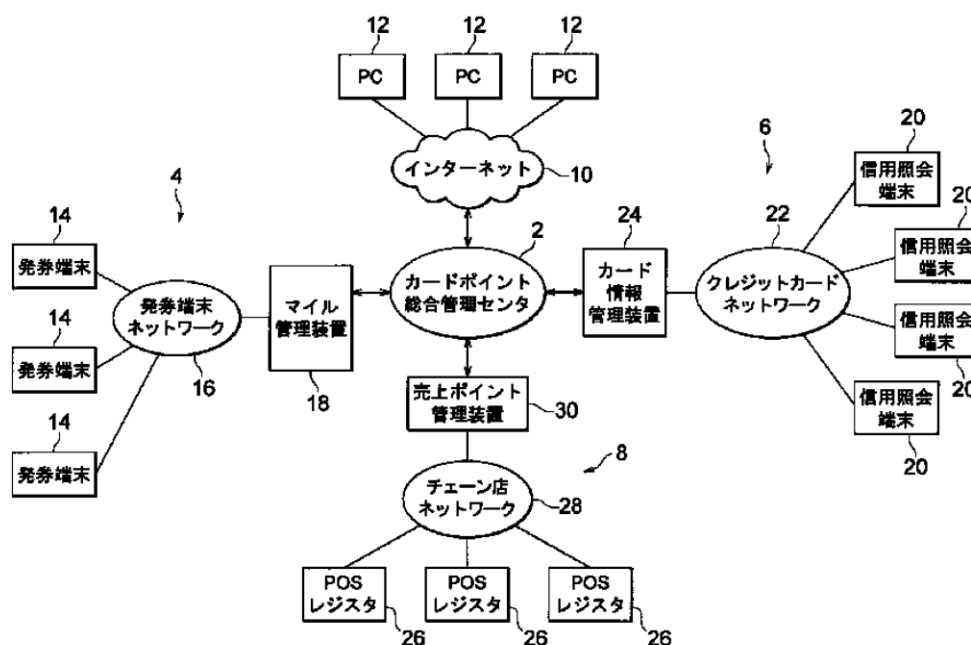
甲 1 発明のサイバーマネーが本件発明 1 の共通ポイントに相当するとした判断が妥当であるといえるか。さらに，いえるとすれば，「サイバーマネー」のような仮想空間における通貨ではなく，現金や銀行預金のような実際の通貨であったとしても，同一の機能を果たすので，本件発明 1 の共通ポイントに相当するといえるかという検討事項に対し，判決の判断自体に対しては，甲 1 の「サイバーマネー」と本件発明 1 の

「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，複数の形状的变化点をおおむね合わせるにより，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。

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 と類似するとして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が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。

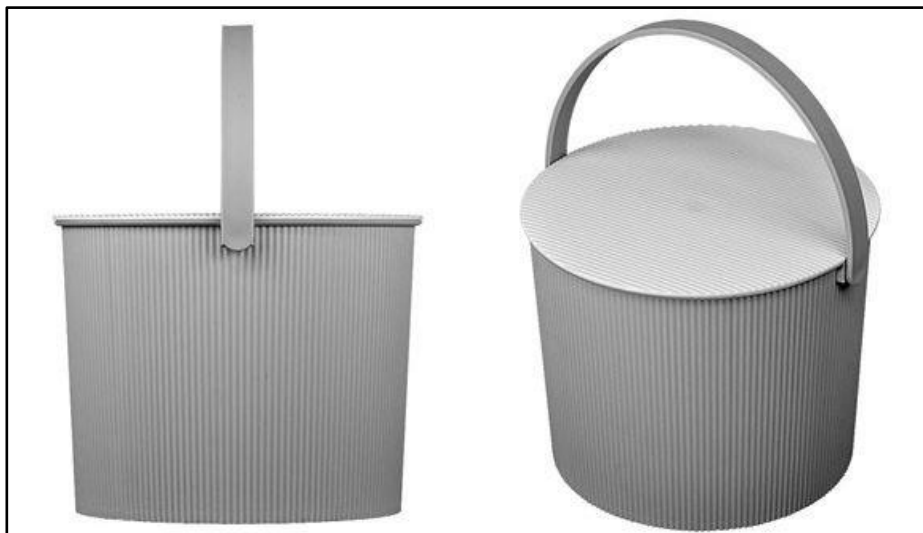
（4）検討事項 4：両意匠の凹凸のピッチの相違について

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「**FIT**」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〕

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」

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，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」というものもあるが、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、「Lamborghini」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ら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るのではないかと指摘もあった。

(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「r h y t h m」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ため、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に係る証拠については、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ため、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〕



『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

