審判実務者研究会報告書 2018

平成31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510名の検討メンバーが150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へも発信しており、更に、平成30年(2018年)には、韓国、中国で開催された日中韓ユーザーセミナーや、米欧の裁判官および審判官等を招いて開催された「国際知財司法シンポジウム2018」において、研究会の研究事例(いずれも特許2件)を紹介しました。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一層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31年(2019年)2月

審判実務者研究会 座長 特許庁 審判部 首席審判長 和田 雄二

目 次

要約編

1	研究	完	€の概要	1
2	研究	它結	果要約······	3
本	編			
1	研究	它会	≑の概要	1
2	研究	它結	果詳細	1
	事例	1	(特許機械)	4
	事例	2	(特許機械)	86
	事例	3	(特許化学1)	2
	事例	4	(特許化学1)	62
	事例	5	(特許化学2) 7	'2
	事例	6	(特許化学2) 7	'8
	事例	7	(特許電気)	36
	事例	8	(特許電気)······ 9	96
	事例	9	(意匠)10)4
	事例	10	(商標)	4
	事例	11	(商標)12	2.
	事例	12	(商標)13	Ю

※特許化学1:化学一般特許化学2:医薬,バイオ

要約編

1 研究会の概要

(1) 研究体制

特許機械、特許化学1、特許化学2、特許電気、意匠、商標の6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 (特許化学1:化学一般、特許化学2:医薬、バイオ)。

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. 無効審判事件. 不使用取消審判事件又 は異議の申立てにおいて審決又は決定が確定している,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12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. 特許庁が選定した。

各分野において、1~3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. 各分野1~3事例を2~5回の会合で検討した。 具体的には、会合開催前に、特許庁参加者を中心に論点整理を行い、初めの会合において 特許庁参加者から事件の経緯及び論点の説明を行った。その後、次の会合までに、各検討メ ンバーにより、論点に関する自身の意見のとりまとめ、論点の追加、また調査すべき事項があっ た場合には、その調査・検討等を行った。

そして次の会合において、各検討メンバーから、各論点に対する意見や調査結果を紹介し合 うとともに、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
			無効2014-800036	H27.12.17	一部請求成立	
	1	グラウト注入方法 及び装置	H28(行ケ)10026	H28.12.26	審決取消	特許法29条2項 (進歩性)
			無効2014-800036	H29.07.05	請求成立	
#±			無効2010-800162	H23.04.14	請求成立	
特許機械			H23(行ケ)10168	H23.10.07	差戻決定	
1796	2	レーザ加工装置	無効2010-800162	H24.01.24	請求不成立	特許法29条2項
		レーグ加工衣巨	H24(行ケ)10082	H24.12.25	審決取消	(進歩性)
			無効2010-800162	H27.05.29	請求成立	
			H27(行ケ)10127	H28.03.23	審決取消	
	3	可逆熱変色性筆記具 用水性インキ組成物	無効2014-800168	H28.06.28	請求成立	特許法36条6項2号 (明確性要件)
特	3	及びそれを収容した 筆記具	H28(行ケ)10187	H29.08.30	請求棄却	
特許化学1	許 化 学 1 4	プロバイオティクス 構成成分及び甘味剤 構成成分を含む組成 物	不服2013-004177	H26.07.25	請求不成立	
1			H26(行ケ)10270	H27.07.30	審決取消	特許法29条2項(進歩性)
			不服2013-004177	H28.06.13	請求不成立	
	5	ベンゾチオフェン類を	無効2013-800139	H27.04.15	請求成立	特許法29条2項
特	5	含有する医薬製剤	H27(行ケ)10166	H28.11.16	請求棄却	(進歩性)
特許化学2			無効2012-800093	H25.10.04	請求不成立	
2	6	6 ヒト疾患に対する モデル動物	H25(行ケ)10311	H27.02.19	審決取消	特許法29条2項 (進歩性)
			無効2012-800093	H29.07.07	請求成立	
	7	S (= 05 II	不服 2015-022933	H28.10.17	請求不成立	特許法29条2項(進歩性)
		ショベル	H28(行ケ)10264	H29.09.25	請求棄却	
特許電気		インテリジェント・	不服 2014-022371	H27.09.07	請求不成立	
🛪	8	パワー・マネジメントを 提供するための方法	H28(行ケ)10023	H28.12.26	審決取消	特許法29条2項 (進歩性)
		および装置	不服 2014-022371	H29.08.07	請求不成立	

※特許化学1:化学一般 特許化学2:医薬、バイオ

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	9	手摺	無効2014-880005	H28.01.22	請求成立	意匠法3条2項(創作	
匠) 1E	H28(行ケ)10054	H28.11.07	請求棄却	非容易性)	
	10 養命茶(標準文字)	養命挙(煙淮文字)	無効2014-890032	H27.03.27	請求成立	商標法4条1項15号	
		H27(行ケ)10073	H27.10.29	請求棄却	該当性(出所の混同)		
商標	11	緑健青汁	取消2014-300026	H29.03.31	請求成立	商標法50条1項 (不使用取消における	
標		リョクケン青汁 RYOKUKEN AOJIRU	H29(行ケ)10108	H30.01.15	請求棄却	使用、社会通念上同 一性) 	
	10	。 オタク婚活(標準文	異議2013-900069	H25.11.22	登録取消決定	商標法3条1項3号該 当性、同条2項適用の	
	12 字)		H25(行ケ)10341	H26.05.14	請求棄却	可否(商品の品質等、 使用による識別性)	

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(特許機械)

相違点(技術的事項)の独立性,周知技術の認定

審判番号	無効2014-800036号(特許5137153号) (平成27年12月17日:一部請求成立審決 → 審決取消) (平成29年 7月 5日:請求成立審決 → 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)10026号(審決取消)
発明の名称	グラウト注入方法及び装置
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

事件の概要

本件は、「グラウト注入方法及び装置」に 係る特許についての無効審判事件に関する ものである。

審決は、訂正を認めた上で、請求項1に 係る発明(本件発明1(方法の発明)) に関し て、相違点2に係る構成は当業者が容易に 想到し得たものではないと判断し、進歩性 を認め、無効審判請求を不成立とした。そ の判断の基礎として、審決は、相違点2に 係る構成の一部 (「予め流量を決め地盤抵抗 圧力を測定し」との構成;以下「(a)の構成」 という。)について、それは周知技術ではな く、また各引用文献にも記載されていないと 認定している。一方、請求項2に係る発明(物 の発明) に関しては、審決は進歩性を否定し、 特許を無効とすべきものとした(一部請求成 立審決)。

当該審決の請求不成立部分につき、原告 (無効審判請求人)が審決取消訴訟を提起 したところ、本件判決は、上記相違点2に関 し、原告が主張する周知技術の認定の誤り 及び容易想到性判断の誤りについて理由が あると判断し、進歩性を認めた審決を取り消 した。本件判決は、上記(a)の構成の意 義について、本施工に先立ち同じグラウト(薬 液)を用いて現場試験注入を行い、あらか じめ流量を決めて注入圧力(地盤抵抗圧力) を測定することであると解釈した上で. 次を 判示している。

- (1) 試験注入において、地盤抵抗圧力を どのように測定するかという、上記(a)の 構成と、本施工において、測定された地盤 抵抗圧力をどのように用いてグラウト(薬液) 注入を行うかという,相違点2のその余の構 成とは、容易想到性を別々に考慮してよい、 それぞれ独立の技術的事項である。
- (2) 上記(a) の構成は、本件特許の出願 時点において周知の事項であったと認められ る。相違点2のその余の構成は、引用文献 (甲第1号証) に開示されている。

検討事項

(1) 検討事項1(相違点(技術的事 項)の独立性について)

ア まず、「独立」の意味に関し確認を行った 結果、相違点同士(または、一つの相違点に 係る構成の中の技術的事項同士)が独立で あるとは、本件判決も記しているように、「そ の容易想到性を別々に考慮してよい」ことを

意味する、との共通認識が得られた。

イ 次に、相違点同士が独立であるか否か に影響を与え得る事項として、どのようなもの があるかについて、裁判例にも照らしつつ検 討した結果、次の共通認識が得られた。

(ア) 相違点同士の独立性の検討は、一般論 としては、発明の課題解決の観点から、相違 点に係る構成間における、作用効果上の関連 性を考慮して行われるといえる。

(イ) 具体的に、独立性の判断に影響を与え得る事項の例としては、次が考えられる。

- 発明の課題が、どの程度抽象的あるいは 具体的に把握されるか。
- 相違点に係る構成間の作用効果上の関連性を示す記載または示唆が、対象特許(または対象出願)の特許請求の範囲や明細書、あるいは引用文献にどの程度あるか。
- ある相違点について、引用発明の構成を 検討対象の発明の構成に沿った形に改変する 思考実験において、別な相違点の容易想到性 の判断に影響があるか否か。
- ウ さらに、本件に関し、上記(a)の構成と相違点2のその余の構成とが独立ではないとの立場から有効な主張を行い得たかを議論し、それは困難との見解で一致をみた。

(2)検討事項2(周知技術の認定に ついて)

本件判決は、上記(a)の構成を一括で明示した証拠がない中で、一群の周知例から認定される複数の周知事項に基づいて、上記(a)の構成を一つの周知技術として認定しているようにも見える。そこで、本件判決における周知技術の認定がそのように特徴付けられるのかを討議した。結論として、むしろ、複数の周知例のそれぞれを個別に見れば明示を欠いている、ないし暗示に留まっている部分を、

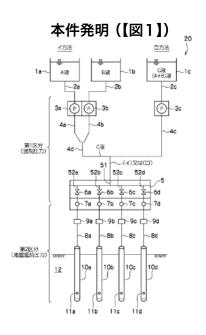
それら複数の周知例が互いに補い合っている と理解するのが適当であろう, との見解で一 致をみた。

(3)検討事項3(その他の検討事項について)

ア 本件発明1の進歩性を否定する当事者として、当該発明が引用発明からみて、作用効果が劣後する、いわゆる「後退発明」の側面を有しているとの立場で補助的な主張を行い得るかを議論した。進歩性否定の論理付けの成立を前提に、周知技術適用の動機付けが不十分との主張への反論としては可能性があるうとの意見があった。

イ また、本件訴訟の対象ではない「グラウト注入装置」(物の発明)についての請求項2に、上記(a)の構成に該当する方法的な記載があるところ、当該記載を物の発明の限定として解し得るか(審決は否定)を検討した。その結果、明細書の記載によっては、当該記載を物の発明の限定として解し得るとの結論が得られた。

ウ 最後に、本件発明1について、サポート 要件の観点から検討を行った。



事例2(特許機械)

周知例の技術分野からみた適否.いわゆる「容易の容易」

審判番号	無効2010-800162号(特許3138613号) (平成23年4月14日:請求成立審決(一次審決) → 差戻決定) (平成24年1月24日:請求不成立審決(二次審決) → 審決取消) (平成27年5月29日:請求成立審決(三次審決) → 審決取消)
判決日 事件番号	知財高判平成23年10月7日 平成23年(行ケ)10168号(差戻決定) 知財高判平成24年12月25日(一次判決) 平成24年(行ケ)10082号(審決取消) 知財高判平成28年3月23日(二次判決) 平成27年(行ケ)10127号(審決取消)
発明の名称	レーザ加工装置
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

事件の概要

本件は、「レーザ加工装置」に係る特許に ついての無効審判事件に関するものである。

一次審決は、一次訂正請求を認めた上 で、進歩性欠如により請求成立と結論した。 これに対して審決取消訴訟が提起されたが、 提起後に訂正審判が請求されたため、改正 前特許法の規定により、特許庁に差し戻され た。二次審決は、二次訂正請求を認めた上で、 当該訂正請求により新たに加わった事項(相 違点3)については容易に想到し得た事項と はいえないと判断し、請求不成立とした。こ の二次審決に対する審決取消訴訟において. 一次判決は、上記相違点3の認定誤りを主 張する取消事由を認め、審決を取り消した。 その後、三次審決は、三次訂正請求を認め た上で、当該訂正請求により新たに加わった 事項に係る相違点(相違点4)を含め、い ずれの相違点に係る構成も引用発明及び周 知技術に基づいて容易に想到し得た事項で あると判断し、請求成立とした。

三次審決に対する審決取消訴訟において. 二次判決(本件判決)は、上記相違点4に 関し、三次審決が容易想到性を肯定する根 拠とした周知例(周知例11)について、引 用発明とは明らかに技術分野を異にすること から、引用発明に係る当業者にとっての周知 技術を示すものとは直ちにいい難い上、相 違点4に係る本件発明の構成を開示も示唆 もしているとはいえない等判断し、進歩性欠 如とした三次審決を取り消した。

2 検討事項

(1)検討事項1(周知例として引用 された証拠の技術分野からみた適否 について)

ア まず、周知例の「技術分野」として、一 般にどの程度具体的な分野を把握した上で 技術分野の共通性が検討されるかという点 に関し、議論を行った。

この点は、関係する技術の「課題」がどの 程度、技術分野に特有のものであるか、に 影響を受けるのではないか, との意見があり, 共通の認識となった。

イ 次に、上記周知例11に関する本件判決の判示を踏まえ、周知例から周知技術を認定できるかどうかの検討の際に、その周知例の技術分野と対比されるのは、主引用発明の技術分野か、本件発明の技術分野か、という論点について検討を行った。

第一に、本件発明の技術分野と主引用発明の技術分野とは、多くの事案において共通しているが、両技術分野が異なる場合には、課題が一定程度共通性を有していて、その共通性を有する課題に対応する技術分野の周知例を用いないと、進歩性の否定にはつながりにくいとの指摘があった。第二に、本件発明の課題あるいは主引用発明の課題が技術分野にどれだけ特有のものであるかが、本論点に影響を与え得るのではないか、との指摘がなされ、共通の認識となった。第三に、周知例の技術分野をいずれの技術分野と対比するかは、主引用例の記載や示唆にもよるのではないか、との見解でも一致した。

(2)検討事項2(いわゆる「容易の 容易」について)

原告(特許権者)が、被告の主張は「容易の容易」に相当する旨の主張を行ったことに着目し、裁判例にも照らしつつ、いわゆる「容易の容易」に関する検討を行った。

ア まず、被告の主張は「容易の容易」といい得るかに関し、検討を行った。

原告が「容易の容易」であると主張する論理は、複数の相違点にまたがったものであるので、一つの相違点について二段階に別な副引用例を適用するという典型的な「容易の容易」とは異なるものの、相違点が互いに関連しているのであれば、本件も「容易の

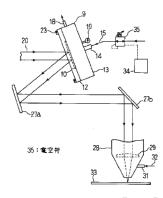
容易」の枠組みに当てはまり得るとの見解で, 一致をみた。

イ 次に、「容易の容易」には該当しないとの立場から、いかなる立論が可能かについて検討し、次の立論が可能であろうとの見解で、一致をみた。①上記複数の相違点同士は互いに独立であって、容易想到性は相違点ごとに別々に検討できる(最も有効と考えられる立論)。②仮に、それら相違点が互いに関連していたとしても、一つの相違点に係る構成は容易想到であり、もう一つの相違点に係る構成は設計的事項にすぎない。

ウ さらに、「容易の容易」に関し、当事者としてどのような留意事項があるかについても検討した。進歩性を否定する立場の者としては、容易想到性の論理付けにあたり、一段目の変更で生じた課題を解決するために二段目の変更を行うという、「容易の容易」該当性が高いパターンに陥らないようにすべきである、等の見解につき、一致をみた。

(3)検討事項3(有効な主張の可能性について)

上記相違点4の容易想到性を肯定する(進歩性を否定する)側として行い得た有効な主張が他にあったかどうかなど、有効な主張の可能性を議論し、一定の方向を得た。



10:曲率可変 反射鏡 (レーザビーム 反射部材) 14:エアー入口 18:エアー出口

本件発明(【図2】)

事例3(特許化学1)

平均粒子径の意義及び測定方法と明確性要件

審判番号	無効2014-800168号(特許第4961115号) (平成28年6月28日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成29年8月30日 平成28年(行ケ)第10187号(請求棄却)
発明の名称	可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具
主な争点	特許法36条6項2号(明確性要件)

1 事件の概要

本件は、明確性要件を主な争点とする特許 についての無効審判事件に関するものである。

審決は、平均粒子径の値は測定方法の違いにより差異が生じないとはいいきれないところ、本件明細書には平均粒子径の測定方法が記載されておらず、技術常識等を踏まえても測定方法が明らかでなく、また「マイクロカプセル顔料」が「略球形」であるとも断定できないため、「平均粒子径は、 $0.5\sim2.0$ μ mの範囲にあ」る「マイクロカプセル顔料」の粒子を特定できないとして、本件発明は不明確であると判断した。

判決も、本件発明には非球形のマイクロカプセル顔料が含まれうるとして、本件明細書等の記載及び技術常識を踏まえても、本件発明の「平均粒子径」に係る粒子径の定義が不明であるため、「平均粒子径は、0.5~2.0μmの範囲にあり」の意義を特定することができず、本件発明は不明確というべきである、として原告の請求を棄却した。

2 検討事項

(1)検討事項1(平均粒子径が明確であるための条件について)

第三者にとって明らかとなるように,「平均 粒子径」が一義的に定まるような,特定の 定義または測定方法が本件明細書中に記載 されているか,あるいは,当該技術分野に おける技術常識として,「平均粒子径」の測 定方法に特定の定義または測定方法が採用 されていることが明らかであれば,「平均粒 子径」は明確であるといえるという意見で一 致した。

(2)検討事項2(形状が略球形であった場合における平均粒子径の定義及び測定方法の記載の必要性について)

「マイクロカプセル顔料」の形状が「略球形」であったとしても、測定法によって粒子径が異なり得ることが知られていることから、「平均粒子径」の意義が明確といえるためには、本件明細書中に「平均粒子径」の定義及び測定方法の記載は必要であるということで意見が一致した。

また,本件明細書中に「平均粒子径」の 定義及び測定方法の記載がなかったとしても, 当該技術分野における技術常識として,特 定の定義や測定方法を用いることが明らか であるならば、記載は不要であるという意見 で概ね一致した。

(3)検討事項3(形状を略球形と訂 正した場合における特許の維持可能 性について)

本件明細書中には、「マイクロカプセル顔 料は、円形断面の形態であっても・・・よい」 との記載があるだけであり、上記記載をもっ て. 形状を「略球形」に特定する訂正は認め られないという意見があった。

一方、本件発明の「マイクロカプセル顔料」 は「略球形」のものを下位概念として含むも のであって、形状を「略球形」に特定する訂 正は認められるという意見があった。

また、仮に形状を「略球形」とする訂正 が認められた場合は、「平均粒子径」が一義 的に定まれば、本件特許は維持されたので はないかという意見が多くある一方、依然と して、本件特許発明は不明確であるという 意見もあった。

(4)検討事項4(平均粒子径の測定 方法の記載が有った場合における特 許の維持可能性について)

第三者が本件特許を見たときに、本件特 許が明確であるかどうかが重要であって. 測 定方法が一義的に定まり、その測定方法に よる測定結果も再現性があり、平均粒子径 の数値が定まるのであれば、明確性要件を 満たすのではないかという意見で、概ね一致 した。

一方. 実施例において. 一義的に定まる 測定方法で測定した平均粒子径が具体的に 記載されていなければ、サポート要件の観 点で違反となるのではないかという意見も複 数あった。

(5)検討事項5(特許権者の他の公 報の記載を参酌して本件特許の用語 を解釈することについて)

判決では、「マイクロカプセル顔料」の形 状について、原告の特許出願に係る複数の 公開特許公報の記載を参酌し、判断を行っ ていることから、原告の他の公開特許公報 の記載を参酌して本件特許の用語を解釈す ることについての是非について検討した。

本件特許と他の公開公報は別々の出願で あるから、他の公開公報での記載を参酌し て. 本件特許の用語を解釈することは一般 的には適当ではないと考えるが、技術常識(客 観的事実)として参酌することには問題がな いという点で、意見が一致した。

(6)検討事項6(審決における職権 調査について)

本件無効審判では、被告提出の証拠にお ける調査に加え、同様の調査を審判官が職 権で行った。これに関し、職権調査の是非 について検討を行った。

審判においては. 職権主義が採用されて おり、公益的な観点に基づいて、補完的に 審判官が職権で調査を行うことは妥当であ るということで意見が一致した。

ただし、手続保障の点からみて、原告に 対して、職権調査についての反論の機会が 与えられるべきではないかという複数の意見 があった。

事例4(特許化学1)

引用発明の認定,一致点・相違点の認定

審判番号	不服2013-4177号(特願2008-506508号) (平成26年7月25日:請求不成立審決(一次審決) → 審決取消) (平成28年6月13日:請求不成立審決(二次審決) → 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10270号(審決取消)
発明の名称	プロバイオティクス構成成分及び甘味剤構成成分を含む組成物
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1 事件の概要

一次審決は、本願補正発明は、細菌が「切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含」むのに対して、刊行物1に記載された引用発明は、そうではない点で相違し(相違点1)、その余の点で一致すると認定し、当該相違点1に係る構成とすることは、引用発明、刊行物2記載の事項、及び周知の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たことであるとした。そして、独立特許要件違反により本件補正を却下した上で、補正前の本願発明について進歩性を有しない旨の拒絶審決をした。

判決は、本願補正発明と引用発明との相違点として、審決が上記相違点1の他に、相違点ア'及び相違点イを相違点と認定せず、これを一致点と認定した判断には誤りがあるとして、審決を取り消した。

差戻し後の審判では、補正後の発明について、進歩性欠如(同じ刊行物1から異なる引用発明を認定し、一致点・相違点を認定)等の拒絶理由を通知したところ、審判請求人からの応答はなく、拒絶審決(二次審決)に至った。その後二次審決は確定した。

2 検討事項

(1)検討事項1(一次審決において, 引用発明及び一致点・相違点の認定 の誤りを生んだ要因について)

本件は、審判請求時の補正によって、プロバイオティク、甘味剤構成成分の双方について具体的な成分の限定がされたが、それらが限定される前の、補正前の本願発明に対する審査段階の引用発明の認定に引きずられた面があるのではないかとの指摘があった。

引用発明を、上位概念である「プロバイオティック」、「プレバイオティック」で認定したところ、刊行物1には、これらの下位概念として、本願発明の具体的な構成成分も例示列挙されていた。このため、一致点・相違点の誤りが生じたのではないかとの意見があった。

一つの引用文献の中には複数の発明があり、その中から、どの発明を引用発明として選択するかは重要な事項であり、引用発明を認定する際には、明細書に開示された発明の本質に立ち返って認定することが大切であって、発明の目的・構成・効果を捉えて認定すべきであるという意見で一致した。

(2)検討事項2(二次審決の引用発明及び一致点・相違点の認定の妥当性について)

二次審決において、刊行物1から新たに引用発明を認定した点、及び新たな引用発明に基づいて、本願発明との一致点・相違点の判断を行った点は、判決の拘束力の及ぶ範囲を考慮しても、問題がないといえるとの意見で一致した。

また、新たに認定された引用発明に対して、本願発明の構成成分である「甘味剤構成成分」の技術的意義を考慮した上で、本願発明の「甘味剤構成成分」と引用発明の「糖」とで対比判断を行った点は適切であるとの意見で一致した。

しかしながら、刊行物1の特許請求の範囲には、「糖」を含む食品である点について記載されているものの、その他の記載を鑑みても、刊行物1の「乳製品おやつ」において、「糖」を用いることが明記されているとまではいえないから、この点については、本願発明との一致点とするのではなく、相違点として認定した上で、進歩性についての検討を行った方が望ましかったのではないかという意見が複数あった。

刊行物1の記載の発明及び周知技術から、 本願発明は進歩性を有しないとする結論自体 については、妥当であるとの意見で一致した。

(3)検討事項3(同じ刊行物1から引用発明を変更して認定し、一致点・相違点を改めて認定することについて)

本件は、審査段階と審判段階において、

一貫して同じ刊行物が引用文献として用いられていることから、請求人においても、審査官が引用文献で引用した箇所と別の箇所から、審判合議体が、引用発明を認定して対応することは十分想定できる範囲のものであり、審査経緯を見ても、補正の機会が複数回あるなど、これまでに反論の機会も十分あったと考えられることから、引用発明の変更は不意打ちとはならないとする意見が多数を占めた。

一方、審査段階と同じ引用文献であっても、審判段階で認定された引用発明が審査段階の引用発明と異なれば、一致点・相違点の認定や進歩性欠如とする論理構成も異なるものであって、それに応じた反論も当然異なるから、新たな論理構成に対する反論の機会を請求人に与えるべきであるし、そもそも、本件における審査段階での拒絶理由の記載からは、審査官が認定している引用発明を具体的に把握することが困難であるから、審理対象となっている引用発明を明確に伝えるために、請求人に対して拒絶理由を通知するべきであるという意見も複数あった。

請求人に対して、不意打ちとなるかどうかは、請求人が、その観点について、正しく 把握できているかどうかを客観的に判断することが重要であるから、審決にいたるまで の経緯などを鑑みて、請求人が正しく審査 官や審判合議体の拒絶理由の意図を理解し、 反論を行っているか、請求人に対し十分な手 続保障がされているのかを判断して、対応す るべきであるという意見で一致した。

事例5(特許化学2)

相違点の判断、医薬発明における顕著な効果

審判番号	無効2013-800139号(特許第2749247号) (平成27年4月15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16日 平成27年(行ケ)第10166号 (請求棄却)		
発明の名称	ベンゾチオフェン類を含有する医薬製剤		
主な争点	特許法29条2項(進歩性)		

1 事件の概要

本件は、「ベンゾチオフェン類を含有する 医薬製剤」に係る特許についての無効審判 事件に関するものである。

審決は、本件訂正発明1と引用発明との相違点1及び2のうち、相違点1については、引用発明及び優先日における技術常識に基づいて当業者が容易になし得たことであり、相違点2については、引用発明も備えている性質であるとして、本件訂正発明1は29条2項により無効とすべきと判断した。判決は、本件訂正発明1と引用発明との相違点1及び2のいずれも、引用発明及び優先日における技術常識に基づいて当業者が容易になし得たことであるとして、原告(審判被請求人)の請求を棄却した。

2 検討事項

(1) 「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」との発明特定事項(相違点2) に関する審決及び判決の判断手法の相違について

審決は、「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」ことは、 ラロキシフェンを活性成分として含む医薬製剤が本来備えている性

質であるから、引用発明のラロキシフェンを活性成分として含む医薬製剤も備えている性質であると判断した。一方、判決は、証拠に基づき、引用発明のラロキシフェンを、ヒトの骨粗鬆症の治療又は予防用医薬製剤として適用した場合に、タモキシフェンより子宮癌のリスクが低い製剤となることは、当業者が容易に想到することができると判断した。相違点2について、審決は実質的な相違点ではないと判断し、一方、判決は容易想到と判断し、両者の判断手法が相違したため、この点に関し、以下のア〜ウの観点で議論を行った。

ア 審決と判決の判断手法の相違について

審決と判決との判断手法の相違について 議論を行ったところ、審決の判断が妥当で ある、審決の判断に納得感があるとの意見 が複数出された。一方で、判決は、審決の 判断手法を否定したわけではなく、証拠に 基づいて、ラロキシフェンが、タモキシフェ ンよりも子宮癌のリスクが低いことを予測し 得るといえたことから、より一般的な論理付 けを行ったのではないかとの指摘があった。 イ 「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」との発明特定事項について

相違点2に係る「タモキシフェンより子宮 癌のリスクの低い」との発明特定事項の意義 について議論を行ったところ、「タモキシフェ ンより子宮癌のリスクの低い」との発明特定 事項は、医薬発明である本件訂正発明1の 副作用が少ないという効果を記載したに過ぎ ないから、本件訂正発明1の用途を限定する ものではないとの意見が複数出された。ま た、「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低 い」との発明特定事項の有無にかかわらず、 リスクが低いとの効果が顕著なものであれ ば、審決においても進歩性を肯定する要素と して考慮されるべきとの意見が出された。一 方. たとえリスクが低いとの効果が顕著なも のであったとしても. 骨粗鬆症治療薬・予防 薬というラロキシフェンの用途発明を当業者 が容易に想到し得る点に変わりはないとの意 見も出された。

ウ 「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」との発明特定事項に代わる記載について「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」との発明特定事項は、本件訂正発明1の用途を限定するものとはいえないとの意見が複数出されたため、それに代わる記載について議論を行った。用法、用量や適用対

象を記載することが可能であるとの意見が出された。また、用法、用量や適用対象を発明特定事項とした場合には、審決の判断手法はもはや適用できず、判決のような判断手法を適用する必要が生じるとの指摘があった。

(2) 医薬発明における顕著な効果について

医薬発明が、出願時の技術水準から予測 される範囲を超えた顕著な効果を有するも のである場合には進歩性が肯定される。そ こで、進歩性を肯定する方向に参酌される べき医薬発明の効果について議論を行った。

医薬発明における顕著な効果として、「異質な効果」及び「相乗効果」が挙げられるところ、「相乗効果」と考えられる効果を有していたとしても、当該効果が期待し得る範囲内のものであるとの理由等により、進歩性が否定された場合があるとの指摘があった。この点について、「相加効果」しかない場合であれば進歩性が否定されるのもやむを得ないものの、「相乗効果」がある場合は進歩性が肯定されるべきとの意見が出された。また、2種類の有効成分を組み合わせた医薬発明において、「相加効果」が発揮されるだけでも、技術的には予想外のことと考えるべきとの意見も出された。

事例6(特許化学2)

相違点の判断

審判番号	無効2012-800093号(特許第2664261号) (平成25年10月4日:請求不成立審決 → 審決取消) (平成29年7月7日:請求成立審決 → 確定)		
判決日 事件番号	知財高判平成27年2月19日 平成25年(行ケ)第10311号(審決取消)		
発明の名称	ヒト疾患に対するモデル動物		
主な争点	特許法29条2項(進歩性)		

1 事件の概要

本件は、「ヒト疾患に対するモデル動物」 に係る特許についての無効審判事件に関す るものである。

一次審決(以下「審決」という。)は,訂正を認めた上で,本件発明は、発明未完成とはいえず、また、実施可能要件、サポート要件及び記載要件を満たしてないとはいえず、さらに、新規性又は進歩性が欠如しているともいえないから,本件審判の請求は成り立たないと判断した。この審決取消訴訟において、判決は、取消事由1~8のうち取消事由5(甲1発明に基づく新規性欠如又は進歩性欠如)に関し、甲1発明のヌードマウスにおいて、甲3発明及び甲4発明の知見を適用して、ヒト腫瘍の転移に対するモデル動物とすることは、当業者が容易に想到することができると判断して、審決を取り消した。

2 検討事項

(1)「ヒト腫瘍疾患の転移に対する 非ヒトモデル動物」との発明特定事 項(相違点)に関する審決及び判決 の判断の相違について

本件発明1と甲1発明との相違点(「ヒト腫

瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物」) について、審決は容易想到とはいえないと判 断し、判決は容易想到であると判断したた め、この点に関し、以下のア〜ウの観点で議 論を行った。

ア 技術常識の認定について

審決と判決とでは、判断の根拠となる本 件優先日当時の技術常識の認定が相違する。 要約すれば、審決は、浸潤すれば必ず転移 が起きるという技術常識はないと認定し、一 方、判決は、浸潤が広がれば転移が生じる 可能性も高いことが癌の進行プロセスについ ての技術常識であると認定した。そこで、審 決及び判決が認定した技術常識について議 論を行ったところ、裁判段階で原告(審判請 求人)側から技術常識に関する新たな証拠 が提出される等して、技術常識の認定の前 提となる証拠が審判段階と裁判段階とで相 違していたのであろうとの指摘があった。一 方、技術官庁である特許庁が認定した技術 常識については、裁判段階でもできるだけ尊 重されるべきとの意見もあった。

また, 判決は「転移が生じる可能性も高い」との技術常識を容易想到性を肯定する根拠

にしているが、判決のように、確実に起こるとまではいえない技術常識に基づいて進歩性欠如の判断をすることには疑問が残るとの意見があった。この意見に対し、当業者が何かを試みようとする動機を得る上で、バイオ分野においては100%の確実性は求められておらず、ある程度の確実性があれば十分であるとの意見があった。さらに、本件のように生体内で起こる事象の場合、動機付けを得る上では、主引用発明と副引用発明とが、技術的にどの程度近いものであるかも重要であるとの指摘があった。

イ 相違点の判断について

判決が、甲1発明において、時間が経過して浸潤が更に広がれば転移が生じる可能性が高いと予測することは容易想到であることを根拠として、甲1発明を「ヒト腫瘍の転移に対するモデル動物とすること」は容易想到と判断している点について議論を行ったところ、「転移が生じる可能性が高いと予測する」ことができたからといって、直ちに「転移に対するモデル動物とすること」ができるとまではいえないとの意見があった。一方、本件明細書には、転移することの具体的な証拠は示されていないから、本件発明は、浸潤して時間が経てば「転移が生じる可能性があ

る」という程度の「転移に対するモデル動物」であるとみることができ、その程度であれば、判決における進歩性欠如の判断が妥当であるとの意見があった。

ウ 本件明細書の実施例について

本件明細書には、実際に転移したことを 確認した実施例がない点について議論を 行った。本件明細書で具体的に確認されて いるのは浸潤までであるにもかかわらず、審 決は、無効理由1(29条1項柱書き違反) 及び無効理由3(サポート要件違反) につい て理由がないと判断していることから、審決 は、「浸潤」までの実施例の記載から、「転移」 が起こることまでを導くことができるとする ための「技術常識」、すなわち、浸潤の後に 転移が起こるとの「技術常識」を補って、無 効理由を判断していると推認でき、そうであ れば、審決は、浸潤まで確認されている甲 1発明についても、この「技術常識」に基づ いて、その後に転移が起こるとの判断をする こともできたのではないかとの指摘があった。 また. 仮に. 本件発明は転移し. 甲1発

また、仮に、本件発明は転移し、甲1発明は転移しないというのであれば、この違いの原因となる別の要因があるといえるところ、本件明細書には、そのような要因は記載されていないとの指摘があった。

事例7(特許電気)

引用文献中に公知技術として例示された文献内容の認定

審判番号	不服2015-22933号(特願2014-6965号) (平成28年10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29年9月25日 平成28年(行ケ)第10264号(請求棄却)		
発明の名称	ショベル		
主な争点	特許法29条2項(進歩性)		

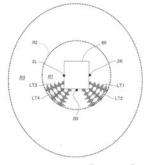
1 事件の概要

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「ショベル」である。本件は、主 たる刊行物中に文献番号のみにより例示さ れた公知文献の記載内容を、"技術常識"と 同様に引用発明の認定にあたり参酌しうるか、 が主な争点となった事件である。

審決は、本願の請求項1に係る発明(本願発明)と引用発明(甲3)とは相違点1,2で異なるところ、当該相違点1,2に係る構成とすることは、引用発明及び周知技術(甲6,甲7)に基づいて当業者が容易に想到することができたことであり、29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した(拒絶審決)。

これに対し、審判請求人(原告)が動機付けの欠如、周知技術の適用可能性の欠如等を主張して審決取消訴訟を提起した。判決では、甲3の中で公知技術を示すことを目的として引用されている甲5の記載を、甲3で示されている引用目的とは異なる記載を含めて参酌して、引用発明を認定した。そして、本願発明と引用発明とは、審決の認定のとおり相違点1、2で異なるとした上で、相違点

1,2に係る構成について周知技術を適用する動機付けはあったとし、他の取消事由も含め、原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断した(請求棄却判決)。



本願発明(【図14】)

2 検討事項

(1)検討事項1(引用文献中に公知技術として例示された文献の認定に ついて)

まず、本件判決における上記判断、すなわち、主たる引用文献中に公知技術として例示された文献の記載を引用発明の認定にあたり参酌し得る、とした判断は妥当であるか否か、を中心に議論を行ったが、意見は分かれた。

参酌し得るとする理由として、甲5により 技術常識として示される俯瞰画像の作成に 関連する技術である複数の俯瞰画像データ を統合する技術を参酌しているにすぎないと するものや、甲3の中で甲5を引用している 時点で両者を結び付ける動機付けは存在し、 公知技術として具体的に甲5が特定されてい るので、甲5の記載事項を参酌することは問 題ないとするものが挙げられた。ただし、公 知文献の組み合わせに明らかな阻害要因が 存在すると認められる場合には、公知文献 に記載された事項を参酌して引用発明を認 定することは難しいという点では、意見が一 致した。

また、参酌し得るとした場合、公知文献を多数提示することにより引用発明として認定し得る範囲が拡大されるか否かについても検討した。先行技術文献の開示を促すことにもなるので拡大を認めてもよいという意見もあったが、公知文献の提示により、本件発明の実施可能要件違反や補正要件違反(新規事項追加)を回避することは許容されるべきでないこととのバランスを考慮して、主たる引用文献から認定される技術と公知文献で示される公知技術との関連性や参酌する動機付けの有無等に基づいて限定的に参酌すべきという意見が多数であった。

参酌することは妥当ではないとする理由として、1の公知文献をもって当該文献に記載されている様々な事項を周知技術とみなすのは適切ではないとするものや、甲3の当該引用箇所で言及されておらず引用目的とは異なる事項を、甲3に接した当業者が想定するとは思えないとするものが挙げられた。また、本件判決において甲3に甲5を組み合わせることで認定された引用発明は、処理の順序が甲3における従来技術で示されている順序に戻されて(変更されて)いるので、甲3に甲5を組み合わせることには阻害要因が存在しており動機付けが存在しない、とする意見もあった。

(2)検討事項2(審決における引用発明の認定について)

本件審決における判断、特に、甲3において合成される画像に重複領域が存在するという引用発明の認定が妥当であるか否か、についても議論を行った。

甲3の図2に基づくと図16に示される結合画像にも重複領域が含まれることは想定できるので、図16の記載をもって重複領域の存在が排除されるとするのは言い過ぎであり、重複領域が存在するか否かについては特定されていないという判断が妥当であるという意見が多数であった。一方、甲3の記載では重複領域の存在が課題として認識されていないように読めることや、甲3において仮に重複領域が存在しブレンディング等の処理が行われるとした場合、かえって表示が不自然となることが想定できるので、重複領域は排除されていると見るのが妥当であるという意見もあった。

(3)検討事項3(周知技術の認定,適用について)

周知技術として示されている甲6及び甲7の参照箇所には、いずれもブレンディングの技術及びその問題点が記載されている。このような記載から周知技術を認定し甲3に適用するという本件審決における上記判断が妥当であるか否か、について議論を行った。

問題ないとする意見が優勢であったが、記載された問題点は甲3への適用にあたって無視できないものであるため、別の文献を示すべきとする意見もあった。

事例8(特許電気)

手続違背の有無.進歩性判断

審判番号	不服2014-22371号(特願2013-17748号) (平成27年9月7日:請求不成立審決(一次審決) → 審決取消) (平成29年8月7日:請求不成立審決(二次審決) → 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10023号(審決取消)		
発明の名称	インテリジェント・パワー・マネジメントを提供するための方法および装置		
主な争点	特許法29条2項(進歩性)		

1 事件の概要

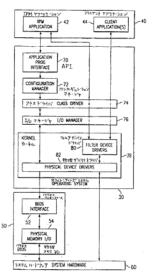
本件は、拒絶査定不服審判の請求不成立 審決に対する審決取消訴訟である。本願発 明の名称は、「インテリジェント・パワー・マ ネジメントを提供するための方法および装 置」である。本件は、引用発明の認定の誤 り及び相違点の看過が存在したか否か、が 主な争点となった事件である。

審決(一次審決)は、本願の請求項8に係る発明が、甲1記載の引用発明、及び周知技術(甲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、29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した(拒絶審決)。

これに対し、審判請求人(原告)が上記引用発明の認定の誤り等を主張して審決取消訴訟を提起したところ、判決は、審決の引用発明の認定には誤りがあり、これに起因して相違点が看過された結果、結論に及ぼす違法があるとして、審決が取り消された(審決取消判決)。

そして、差戻し後の審理において、本願の請求項1に係る発明が、乙2記載の引用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、29条2項の規定

により特許を受けることができないとした審 決(二次審決)がなされ、確定した。



本願発明(【図3】)

2 検討事項

(1)検討事項1(引用発明及び相違 点の認定について)

まず、本件判決における上記判断、すなわち、引用発明の認定の誤り及び相違点の看過が存在した、とした判断は妥当であるか否か、について検討を行った。本件判決の判断は妥当であるとする意見が多数であった。

妥当とする理由は、甲1にはプログラム同

士の比較については記載されておらず、本件 発明のように単純にアプリケーション・プロ グラムのタイプに基づいて回路を動作させる ことと、引用発明のように逐一処理負荷を 監視して回路を動作させることとはそもそも の技術(設計)思想が異なる、というものが 主であった。また、甲1は単一のプログラム を前提とした制御が示されており、複数のプログラムを想定してさらにタイプに区分する という技術思想を甲1から読み取るのは難し いとする理由も挙げられた。

一方,本願発明の「アプリケーション・プログラムのタイプ」は、その定義が発明の詳細な説明の記載を参酌しても不明瞭であるため、計算要求等を含み得るものと広く認定し、一次審決で示されるような判断も可能では、とする意見も見られた。

(2)検討事項2(相違点に関する判断について)

上記(1)の検討とあわせて、本件判決における判示の通りに相違点を認定した場合、引用発明に基づいて進歩性を否定することが可能か否かについても検討した。

甲1には処理負荷に基づいて回路を動作させる技術が示されているので、周知技術、例えば、処理負荷と対応付けられるアプリケーション・プログラムに基づいて回路を制御する技術、を引用発明と組み合わせることで進歩性を否定できるとする意見が多かった。他に、本願発明は「マルチタスクOS」を想定していたと考えられるので、この点についても何かしらの周知技術を示す必要があるのでは、という意見もあった。進歩性を否定できるとしても、周知技術の提示及び組み合わせの根拠・動機付けについて丁寧な説

明・判断が必要な事例である点では一致した。 一方、甲1を起点にした場合、甲1の中核 である技術思想の変更あるいは引用発明の 改悪となるため、進歩性を否定することは難 しいとする意見も少なからず存在した。

(3)検討事項3(サポート要件及び明確性の適否について)

本願発明における「アプリケーション・プログラムのタイプ」という用語が明確性要件及びサポート要件を満たしているか否かについても検討した。特に問題はないとする意見がやや多かったが、発明の詳細な説明には「タイプ」の具体的な内容について十分な説明がないので、「タイプ」と上位概念化することは難しいとする意見もあった。

(4)検討事項4(手続違背の有無について)

手続違背の有無についても争点となっているため、検討を行った。周知技術を示す文献として乙3を示した拒絶査定の判断は妥当であり、一次審決における甲2の提示は周知技術を示す文献の差し替え又は補強に過ぎないとする意見がおよそ半数であった。

拒絶査定の記載内容や乙3の内容によれば拒絶査定の判断は適切ではないとする意見もおよそ半数あった。この場合、判断の内容が変更となるので一次審決は手続違背を有する、という意見が多数であった。一方、当該判断に関する反論の機会は審査段階・審判段階において十分に確保できており、その点について甲2を周知技術として提示し審決としたことは手続違背とまでは言えないのでは、とする意見もあった。

事例9(意匠)

本件登録意匠の認定,追加された証拠の認定

審判番号	無効2014-880005号(意匠登録第1423705号) (平成28年1月22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7日 平成28年(行ケ)第10054号(請求棄却)	
意匠に係る物品	手摺	
主な争点	意匠法3条2項(創作非容易性)	

1 事件の概要

本件は、意匠に係る物品を「手摺」とする 部分意匠についての無効審判事件である。

審決は、願書に添付した図面中の「透過率を説明する参考図」に表された、ガラス面板のグラデーションを本件登録意匠の形態として認定し、本件登録意匠は、甲2意匠ないし甲11意匠に基づいて当業者が容易に創作をすることができたとして、登録を無効とすべきものとした(請求成立審決)。

判決は、原告(審判被請求人)の請求を棄却した(請求棄却判決)。

2 検討事項

(1)検討事項1(本件登録意匠の認定について)

審判合議体は、本件登録意匠を認定するに当たり、「合わせガラスの厚さ方向中央部分にのみグラデーション模様が配され」でいるか否かの認定を行うべきであったという意見が多かった。その理由としては、この点が両意匠の共通点や差異点に影響を与え得るものであり、被請求人がこの点を主張に追加し争点としていること、願書及び図面の記載に関する認定であり、意匠の認定は重要

な争点であることなどが挙げられた。

(2)検討事項2(追加された証拠の認定について)

審判合議体は、甲第11号証の記載を補完するために審理途中で提出された甲第14号証の2について「公知意匠」であるのか、「ありふれた手法であることを示す証拠」であるのかという証拠の趣旨や位置づけをあらかじめ明確にしておく必要性があったとの意見が多数を占めた。請求人側の主張が「公知意匠」としての位置付けの主張なのか、「ありふれた手法」であることを示す位置付けのものなのかはっきりしておらず、審判合議体の審判指揮により、請求人側の主張の意図を掘り下げるべきだったとする意見があった。

(3)検討事項3(創作容易とする論理の組立てについて)

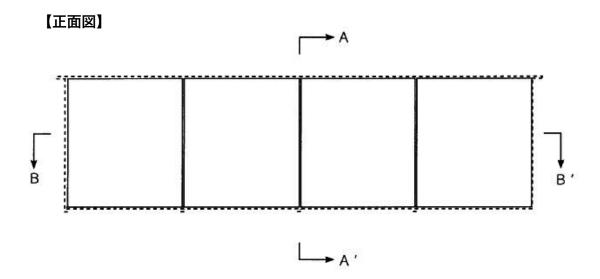
創作容易性は、AにBを足すことや、AにBを置き換えることは創作性がないということだが、審決からは、創作容易と判断されたロジックについて、例えば、同じような比率のパネルに模様を足すことは創作容易であり、またグラデーション模様の高さを調整す

るのは容易であるため、寄せ集めと比率の変 更を組み合わせること自体創作容易であるとの 説明があるとわかりやすかったとの意見があった。

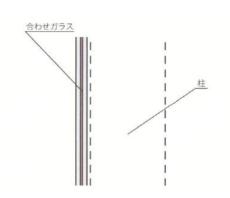
本件登録意匠

【透過率を説明する参考図】

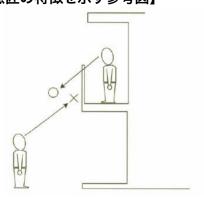




【C-C'参考断面詳細図】



【意匠の特徴を示す参考図】



※願書の記載事項及びその他の図は省略。

事例10(商標)

著名商標の一部を共通にしている商標の出所混同のおそれ

審判番号	無効2014-890032号(商標登録第5643664号) (平成27年3月27日:請求成立審決 → 確定)		
判決日 事件番号	知財高判平成27年10月29日 平成27年(行ケ)第10073号(請求棄却)		
商標	養命茶(標準文字)		
主な争点	商標法4条1項15号(出所の混同)		

1 事件の概要

本件は、「養命茶」の文字を標準文字により表してなり、指定商品を「茶飲料」等とする本件商標について、「養命酒」を引用して、商標法4条1項11号、15号、19号に該当するとして無効審判が請求された事件である。審決は、引用商標の周知著名性を認め、引用商標と本件商標はいずれも「養命」を基幹部分とし、引用商標の使用されている商品と本件商標の指定商品とは用途、目的、需要者、販売場所を共通にし密接な関係を有するとして、商標法4条1項15号該当性を認め、商標登録を無効とした(請求成立審決)。判決も同様の判断から、審決の判断を支持し、原告(審判被請求人)の請求を棄却した。

2 検討事項

(1)検討事項1(商標法4条1項15 号該当性の判断手法について)

ア 本審決及び本判決は、本件商標と引用 商標の類似性の程度の判断に際し、本件商 標及び引用商標の構成の一部である「養命」 を「基幹部分」として着目した。この観察手 法について、参加者からの異論はなかった。

「養命茶」及び「養命酒」の商標全体同

士を比較して類似性の程度を判断する手法では結論を導けなかったか、という点については、「茶」と「酒」では商品が異なることから識別力に軽重の差が生じ、外観・称呼・観念の全体観察によってはこれらの商標を「類似する」とは言いにくいが、「基幹部分」という概念を用いることで、類似性を説明しやすくなり、類似性の程度が高いと認められたのだろうという見解が述べられた。

また、本件における「基幹部分」という語の定義が明らかではなく、「基幹部分」と商標法4条1項11号の類否判断における「要部」との違いは何か、比較検討したところ、11号と15号とで条文が異なるために異なる用語を使ったものと解されるが、「基幹部分」と「要部」は実質的にはほぼ同じである、との意見が多かった。そして、今後「基幹部分」の語が使用されるのであれば、審決や判決でその定義が明らかになることが望ましい、という内容でまとまった。

イ 審決及び判決が、本件商標の指定商品「茶飲料、植物・穀物等を主原料とする混合茶」と、引用商標に係る商品「薬用酒」は密接な関連を有すると判断した点について、お茶と養命酒は、購入場所は同じでも、購

入動機・目的は異なるので、商品の用途又は目的が関連しているといえるだろうか、との疑問も出されたが、結論としては、この判断は妥当であるとの意見でまとまった。

(2)検討事項2(複数の無効理由が主張された場合の判断について)

本審決では、審判請求人が商標法4条1 項11号、15号、及び19号に該当すると主 張しているのに対し、15号該当性のみを判 断し、11号及び19号については判断を示 さなかった。この点について、侵害訴訟と の関係を考えると、請求人としては、4条1 項11号の「類似する商標」に該当するとの 判断も欲しかったのではないかという意見が あった。一方で、15号であれば幅広い指定 商品・役務について包括的に無効を認められ るが、11号は類似する商品・役務に限られ るため、「指定商品○○」については11号に 該当し無効,その余については15号に該当 し無効、という判断になってしまい、そのよ うに分けて書かれるのは少し違和感があると の意見もあった。

(3)検討事項3(「レールデュタン事件」の規範について)

商標法4条1項15号該当性についてのレールデュタン事件の規範についても、検討を行った。同規範における「取引の実情」について、他の裁判例を見ると、例えば、知財高裁判決「GUZZILLA」事件では、「油圧式ジャッキ」と「玩具、雑貨」について、取引者及び需要者に共通する者が含まれると判断しており、かなり部分的な共通項に着目して評価している。取引の実情として勘案できるものは、一般的なものも個別的なも

のも, 使えるものは全て着目してよいのでは ないか. との見解が述べられた。

(4)検討事項4(他事例との比較について)

本件と同様に商標登録が無効となった「養命青汁」(知財高判平成27年10月29日(平成27年(行ケ)第10074号))、「宮古養命草」(知財高判平成28年2月9日(平成27年(行ケ)第10180号))の事案との比較検討を行った。「宮古養命草」の事案について、引用商標「養命酒」との類似性の程度は低いのではないか、との意見もあった。

また. 近時の商標法4条1項15号 に該当するとの判断が示された裁判例, 「 」 (知財高判平成29年9月 13日(平成28年(行ケ) 10262号))、「豊 岡柳」(知財高判平成29年10月24日(平 成29年(行ケ) 10094号)),「MEN'S CLUB」(知財高判平成29年11月14日(平 成29年(行ケ) 10109号)),「 💓 」 (知財高判平成29年12月25日(平成29年 (行ケ) 10080号)),「**GUZZILLA**」(知 財高判平成30年6月12日(平成29年(行 ケ) 10214号)) についても検討した。特 許庁の審決に対し、当事者の意思(フリーラ イドの目的. 悪質性など)をもっと種々の事 実から推認して、認定してもらいたいとの意 見があった。一方、裁判所の判決に対しては、 商標法4条1項15号による保護の範囲を広 げすぎではないかとの意見があった。商品 は類似するが、商標は類似しない(類似性の 程度が高くない)という場合について、商標 が類似しないのならば混同を生ずるおそれ がないとも考えられ、商標法4条1項15号 の保護範囲について検討がなされた。

事例11(商標)

不使用取消審判における主張立証

審判番号	取消2014-300026号(商標登録第5169730号) (平成29年3月31日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年1月15日 平成29年(行ケ)第10108号(請求棄却)
商標	緑健青汁 りょくけん青汁 リヨクケン青汁 RYOKUKEN AOJIRU
主な争点	商標法50条1項(使用の有無の認定)

1 事件の概要

本件は、上掲の商標の不使用取消を求めた審判である。審決は、被請求人の提出した証拠によっては、商品カタログ・雑誌を要証期間内に頒布したと認めることはできないとして、商標登録を取り消した(請求成立審決)。判決も、審決と同様に商品カタログ・雑誌を要証期間内に頒布したと認めることはできないとし、さらに本件商標と使用商標の社会通念上の同一性が認められないとして、原告(審判被請求人)の請求を棄却した。

2 検討事項

(1)検討事項1(本件商標の使用の 事実の有無について)

ア 本審決及び本判決は、「緑健青汁」の広告が掲載された雑誌(乙第3号証=判決の甲第3号証。以下「乙3雑誌」という。)について、要証期間内の頒布の事実を認めなかった。乙3雑誌の「緑健青汁」広告に、乙3雑誌の発売日前日及び当日に開催される学会会場での資料配付の告知が記載されていることは不自然であるという点に、賛成する意見が多かった。請求人が、国会図書館に

保管されていた同雑誌には「緑健青汁」の広告の掲載がないと指摘したところ、被請求人が、乙3雑誌は第2刷であると主張した点について、不整合を指摘された後に上記主張を行ったという経緯が不自然であるとの意見で一致した。乙3雑誌の出版社と被請求人が、代表者も所在地も同じである点については、代表者が共通であると証拠の作成が容易であるから、信用性判断に影響を与えるとの意見が出された。

イ 本審決及び本判決は、「緑健青汁」の記載がある商品カタログ(乙第2号証=判決の甲第2号証。以下「乙2カタログ」という。)についても、要証期間内の頒布の事実を認めなかった。乙第14号証(判決の甲第27号証)の請求書について、審判合議体からの審尋で、当該請求書にかかる印刷物が本件カタログであると特定できないと指摘されたため、被請求人が同請求書を作り直したものを新たに証拠提出したが、通常であれば、カタログの印刷を発注する際には、発注者と印刷会社との間で、カタログの原稿等に関するやり取りがなされているはずであるから、そのような証拠が提出されるべきで

あったとの意見があった。被請求人が乙2カタログの印刷及び発送費用と主張する証拠において、印刷数と発送数が整合しない点については、数の一致を厳密に求めるのは細かすぎるのではないかとの意見が複数出された。

ウ 結論として、証拠の信用性については、個別の証拠の内容だけでなく、証拠の内容の合理性、証拠の作成者の地位、証拠同士の整合性等の多面的な検討が必要であるが、本件では、主張が合理的理由なく変遷をしたこと、証拠の提出時期及び経緯が不自然であったことが、本件商標の使用の事実が認められない要因であることで見解が一致した。

(2)検討事項2(不使用取消審判について)

ア 商標権者として、不使用取消審判に備 えて、どのような準備態勢が考えられるかに ついて検討を行った。企業においては、出 願段階では実際に使用するロゴ(態様)ま では決定しておらず、標準文字で出願をする ものの、後になって使用するロゴは、デザ インが大幅に変更されて出願したものと違う ものになる場合も多いという実情が紹介さ れ、広告で使用する商標については、登録 商標との同一性に留意するよう. 社内で注 意喚起や担当者による確認等の対策を行っ ていること、請求書、領収書などには、商 標を特定できるような情報が入らないことも 多いため、請求書等が作成されるまでのや りとり(メール等)や書類(発注書等)にお いて、どの商標に関連するものかを特定して. 請求書等と紐づける書類を残していること、 などが報告された。インターネット上での商 品・役務の取引がある業態では、 ウェブペー ジがアーカイブで残っていることが多いので、 使用の事実の立証は比較的容易であること, 定期的に使用の証拠となるものを画像にして 保存しておくなどの管理が可能であることも 紹介された。

イ 使用の証拠が十分に準備されていない 状況で、不使用取消審判が請求された場合 に、商標権者としてはどのような立証の工夫 ができるかについて、インターネットを利用 して検索を行い、使用証拠の収集に努める 方法が紹介された。また、陳述書やメール による立証をする場合には、取引がなされた 双方の関係者の陳述書を準備することが望 ましいとの意見や、メールについては改ざん のおそれが否定できず、信用性については慎 重に判断されるべきであり、補強する他の証 拠が必要であるとの意見も出された。

ウ 合議体が被請求人に対し審尋等により 主張立証を促すことについては、事件の適 切な解決のために効果的であるとして、肯定 する意見が多数であったが、審尋等により審 理が長期化する事例については、改善を求 める意見もあった。

(3)検討事項3(本件商標と使用商標との社会通念上の同一性について)

本件商標については、「緑健青汁」という 漢字4文字が強く支配的な部分であり、それ 以外は漢字部分の補足とみれば、本件商標 と使用商標との社会通念上の同一性は肯定 され得るのではないかとの意見があった。

実務上の留意事項として、漢字や外国語の読み仮名特定のために商標を2段で構成することはあり得るが、不使用取消審判における使用商標との社会通念上の同一性の問題があることから、読み仮名の特定以外の場合は、複数段で構成される商標の出願は控えるべきであるとの意見が多数であった。

事例12(商標)

商標法3条1項3号該当性の判断基準について

審判番号	異議2013-900069号(商標登録第5544516号) (平成25年11月22日:取消決定 → 確定)		
判決日 事件番号	知財高判平成26年5月14日 平成25年(行ケ)第10341号(請求棄却)		
商標	オタク婚活(標準文字)		
主な争点	商標法3条1項3号(自他役務の識別力)		

1 事件の概要

本件は、「オタク婚活」の文字を標準文字 により表してなり、指定役務を第45類「結 婚又は交際を希望する者への異性の紹介. インターネット上でのウェブサイトを利用し た異性の紹介及びこれに関する情報の提供. インターネットを利用した結婚に必要な情報 の提供」とする本件商標について、商標法 3条1項3号に該当するとして、異議申立が なされた事件である。本件異議決定は、本 件商標は「オタクの婚活(オタクの結婚する ための活動)」の意味合いをもって取引者. 需要者に認識されるものと認定し、単に役 務の質(内容)・用途を普通に用いられる方 法で表示する標章として商標法3条1項3号 に該当するとした(登録取消)。判決も、本 件商標は「オタク」と称される人向けの結婚 するための活動を意味する語として取引者. 需要者に認識されると認定し、商標法3条1 項3号に該当性を認めた(請求棄却)。

2 検討事項

(1) 検討事項1(本件異議決定及び 本判決の内容について)

ア 本判決が示した商標法3条1項3号該当

性の判断基準のうち、「本件商標の指定役務 の取引者、需要者によって本件商標がその 指定役務に使用された場合に、将来を含め、 役務の上記特性を表示したものと一般に認 識されるものであれば足りると解される」と の部分に関して、将来を含めると、取引者、 需要者にどう認識されるかの判断は判断者 の主観に大きく影響され、恣意的な判断に なりやすく予測可能性が害される等の理由 から、否定的な意見があった。一方で、現 に認識されているかどうかだけでなく、認識 される可能性も含めて考慮できるため. 柔 軟な判断が可能になるとして、肯定する意見 も出された。公共性の高い言葉(原材料名. 産地名等)を保護する必要性があることや. かつては我が国で馴染みのなかった外国語 であったものが、後に一般的に認識される語 になる例があることが指摘され、これらを考 慮して、将来を含める上記基準を肯定する 意見でまとまった。

イ 本件異議決定及び本判決の「オタク」及び「婚活」の各語の認定については、異論はなかった。認定の根拠としている証拠について、広辞苑等の我が国で代表的な辞書に記載されている内容については、一般に認

識されているものと思われるが、「現代用語の基礎知識」は流行語等も掲載しているから、これに掲載されていても、一般に認識されている言葉とまではいえないのではないか、との疑問も述べられた。また、インターネット上の情報について、個人が作成するブログの記載よりも企業や自治体のホームページ等の記載の方が根拠として引用しやすいとの意見や、ウィキペディアのようなネット事典の記載内容は証拠力が弱いのではないかとの意見、インターネット情報よりも新聞記事の方が証拠力は強いとの意見等が出された。一方で、今やインターネット情報も需要者の認識を考える際には大事な情報である、との意見があった。

なお、本判決で、「オタク婚活」の一連の語が一般に用いられていたことを認定していないことについて、本判決は「本件商標が商標法3条1項3号に該当するというためには・・・それが一般に用いられていた実情があったことまで必要とするものではない」と判示しており、その規範に従った判断の中では、「オタク婚活」の語が用いられていた実情の認定は必要なかったためであろう、と理解された。

また、本件について、仮に「オタク婚活」の語が一般に用いられていた実情が認定できなかった場合、当該事情が同号該当性を否定する事情となるか否か、についても検討がなされた。その語の使用が1つもないとすると、同号該当性を否定する一事情になるだろうとの意見が出され、しかしそれが同号該当性を否定する決定打にはならないという点で意見が一致した。

本判決は、「アラサー婚活」、「シニア婚活」 及び「熟年婚活」の使用例から、「オタク婚活」 の語は、「オタク」と称される人向けの結婚 するための活動を意味する語として、一般に 認識されるものであった、と認定しているが、 「趣味等に関連する属性+婚活」の例を挙げ ても良かったのではないか、との意見があっ た。また、「オタク」の語は広義であり、「オ タク婚活」の意味は一義的ではないとの意 見もあった。

(2)検討事項2(他事例との比較)

本事例と、「しょうゆそると(標準文字)」(不服2017-8837号、商標法3条1項3号非該当)、「東京家族葬(標準文字)」(不服2016-16164号、同号非該当)、「洗えるスーツケース(標準文字)」(不服2016-15226、同号該当)、及び「肉ソムリエ(標準文字)」(不服2014-19333、平成27年(行ケ)第10152号、同号該当)の事例から、識別力の弱い語を結合した標章の識別力について考察した。

審決において商標法3条1項3号に該当しないと判断された「しょうゆそると」、「東京家族葬」について、同号に該当すると考える意見もあったが、全体としては審決に賛成する意見が多かった。審決及び判決において、商標法3条1項3号に該当すると判断された「肉ソムリエ」は、「野菜ソムリエ」等、商品、食品等に「ソムリエ」の語を結合させた言葉が用いられている例が多く認められたことが、判断に大きく影響したのだろう、との意見が述べられた。

本 編

1 研究会の概要

(1) 研究体制

特許機械,特許化学1,特許化学2,特許電気,意匠,商標の6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(特許化学1:化学一般,特許化学2:医薬,バイオ)。

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、無効審判事件、不使用取消審判事件又は異議の申立てにおいて審決又は決定が確定している、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12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特許庁が選定した。

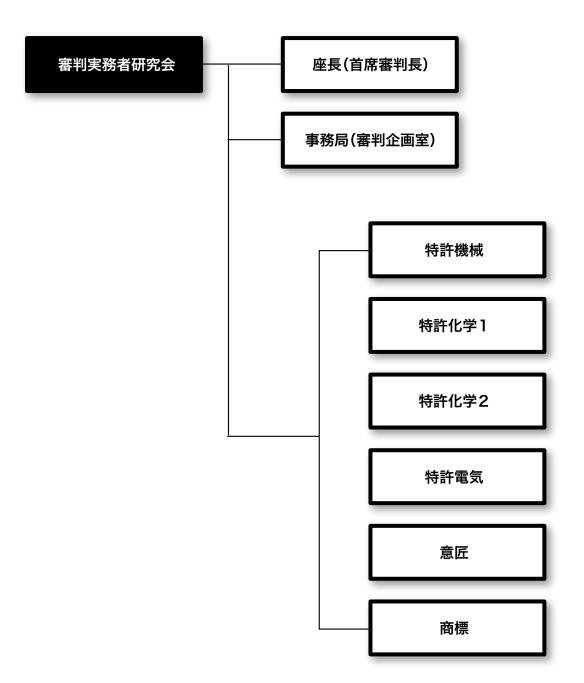
各分野において、1~3事例の検討を行った(表3参照)。

(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、各分野1~3事例を2~5回の会合で検討した。 具体的には、会合開催前に、特許庁参加者を中心に論点整理を行い、初めの会合において 特許庁参加者から事件の経緯及び論点の説明を行った。その後、次の会合までに、各検討メ ンバーにより、論点に関する自身の意見のとりまとめ、論点の追加、また調査すべき事項があっ た場合には、その調査・検討等を行った。

そして次の会合において、各検討メンバーから、各論点に対する意見や調査結果を紹介し合うとともに、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



※特許化学1:化学一般 特許化学2:医薬,バイオ

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
	井上 忠之	川崎重工業株式会社	知財協
	北田 明	特許業務法人藤本パートナーズ 弁理士	弁理士会
	阪本 雅彦	カルソニックカンセイ(株) 知的財産部	知財協
	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
特許	日野 英一郎	シティユーワ法律事務所 弁護士	日弁連
機械	堀宏光	ひかる国際特許事務所 弁理士	弁理士会
(11名)	古河 謙一 〇	知的財産高等裁判所 第4部 判事	裁判所
	大町 真義	特許庁 審判部第12部門 部門長	
	赤穂 州一郎	特許庁 審判部第4部門 審判官	
	柄澤 愛子	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	長谷川 記久	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	板井 典子	青木・関根・田中法律事務所の弁護士	日弁連
	小野 暁子	坂本国際特許事務所 弁理士	弁理士会
	丹羽 雅裕	D I C株式会社 主任	知財協
	藤田 雅史	特許業務法人三枝国際特許事務所東京オフィス 弁理士	弁理士会
特許	山田 成喜	日本パーカライジング(株) マネージャー	知財協
化学1	西山 芳樹 〇	東京地方裁判所 民事第29部 判事補	裁判所
(11名)	菊地 則義	特許庁 審判部第17部門 審判長	
	岡崎・美穂	特許庁 審判部第19部門 審判長	
	山崎 直也	特許庁 審判部第17部門 審判官	
	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	
	神谷 昌男	日鉄住金総研株式会社 弁理士	弁理士会
	曽部 真章	大塚製薬 課長補佐	知財協
	田上 洋平	弁護士法人関西法律特許事務所 弁護士・弁理士	日弁連
特許	福井 真嗣	積水化学工業株式会社	知財協
化学2	山田 拓	TMI総合法律事務所 弁理士	弁理士会
(10名)	横田修孝	フィールズ国際特許事務所 弁理士	弁理士会
(134)	大下 良仁 〇	東京地方裁判所 民事第46部 判事補	裁判所
	蔵野 雅昭	特許庁 審判部第21部門 審判長	
	小暮 道明	特許庁 審判部第25部門 上級審判官	
	栗岩 信夫	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	

分野	氏名	所属等	推薦
	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
	鈴木 信彦	中村合同特許法律事務所 弁理士	弁理士会
	中辻 七朗	キヤノン株式会社 課長代理	知財協
4+= /-	平本 宏一	富士通テクノリサーチ株式会社 弁理士	知財協
特許 電気	松野 知紘	大野総合法律事務所 弁理士	弁理士会
(10名)	山口 裕司	大野総合法律事務所 弁護士	日弁連
(104)	佐野 信 〇	知的財産高等裁判所 第2部 判事	裁判所
	仲間 晃	特許庁 審判部第28部門 部門長	
	倉本 敦史	特許庁 審判部第31部門 審判官	
	高橋 俊幸	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	相原 靖志	キヤノン株式会社 知的財産法務本部	知財協
	安立 卓司	三好内外国特許事務所 弁理士	弁理士会
	神田 栄美子	ヤマハ株式会社	知財協
	小早川 俊一郎	名古屋国際特許業務法人 弁理士	弁理士会
意匠	相良 由里子	里子 中村合同特許法律事務所 弁護士	
	杉浦 健文	知的財産事務所エボリクス 弁理士	弁理士会
(11名)	千葉 牧子	東芝IPRソリューション株式会社	知財協
	片瀬 亮 〇	知的財産高等裁判所 第1部 判事	裁判所
	小林 裕和	特許庁 審判部第34部門 審判長	
	内藤 弘樹	特許庁 審判部第34部門 審判長	
	蓼沼 佳孝	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	大黒 菜々子	凸版印刷株式会社 法務・知的財産本部	知財協
	奥田 伊都雄	花王株式会社 ブランド法務部	知財協
	奥平 悠太	楽天株式会社 知的財産部	知財協
	田畑 浩美	特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 弁理士	弁理士会
商標	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
	藤森 裕司	飯島国際商標特許事務所 弁理士	弁理士会
(11名)	室谷 和彦	室谷法律事務所 弁護士	日弁連
	髙橋 彩 〇	知的財産高等裁判所 第3部 判事	裁判所
	小出 浩子	特許庁 審判部第37部門 審判長	
	鈴木 雅也	特許庁 審判部第38部門 上級審判官	
	川口 綾子	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	

(「所属等」は、2018年12月現在のものです。)

表2 審判実務者研究会 座長・事務局

		氏名			所属領	
座長	阿部	利英	特許庁	審判部	首席審判長(前)	
	和田	雄二	特許庁	審判部	首席審判長	
	上尾	敬彦	特許庁	審判部署	署判課審判企画室	室長
事務局	佐久	聖子	特許庁	審判部署	客 判課審判企画室	課長補佐(前)
争伤问	松浦	安紀子	特許庁	審判部署	署判課審判企画室	課長補佐
	遠藤	まどか	特許庁	審判部署	緊判課審判企画室	

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	
		グラウト注入方法 及び装置	無効2014-800036	H27.12.17	一部請求成立		
	1		H28(行ケ)10026	H28.12.26	審決取消	特許法29条2項 (進歩性)	
			無効2014-800036	H29.07.05	請求成立		
北 去			無効2010-800162	H23.04.14	請求成立		
特許機械			H23(行ケ)10168	H23.10.07	差戻決定		
17%	2	レーザ加工装置	無効2010-800162	H24.01.24	請求不成立	特許法29条2項	
		₽	H24(行ケ)10082	H24.12.25	審決取消	(進歩性)	
			無効2010-800162	H27.05.29	請求成立		
			H27(行ケ)10127	H28.03.23	審決取消		
	3	可逆熱変色性筆記具 用水性インキ組成物 及びそれを収容した 筆記具	無効2014-800168	H28.06.28	請求成立	特許法36条6項2号	
特	J		H28(行ケ)10187	H29.08.30	請求棄却	(明確性要件)	
特許化学1		プロバイオティクス 構成成分及び甘味剤 構成成分を含む組成 物	不服2013-004177	H26.07.25	請求不成立	特許法29条2項(進歩性)	
1	4		H26(行ケ)10270	H27.07.30	審決取消		
			不服2013-004177	H28.06.13	請求不成立		
	_	ベンゾチオフェン類を 含有する医薬製剤	無効2013-800139	H27.04.15	請求成立	特許法29条2項	
特	5		H27(行ケ)10166	H28.11.16	請求棄却	(進歩性)	
特許化学2		6 ヒト疾患に対する モデル動物	無効2012-800093	H25.10.04	請求不成立		
2	6		H25(行ケ)10311	H27.02.19	審決取消	特許法29条2項 (進歩性)	
			無効2012-800093	H29.07.07	請求成立		
	7	7 ショベル	不服 2015-022933	H28.10.17	請求不成立	特許法29条2項	
	(H28(行ケ)10264	H29.09.25	請求棄却	(進歩性)	
特許電気		インテリジェント・ パワー・マネジメントを 提供するための方法 および装置	不服 2014-022371	H27.09.07	請求不成立		
×t	8		H28(行ケ)10023	H28.12.26	審決取消	特許法29条2項 (進歩性)	
			不服 2014-022371	H29.08.07	請求不成立		

※特許化学1:化学一般 特許化学2:医薬、バイオ

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	9	手摺	無効2014-880005	H28.01.22	請求成立	意匠法3条2項(創作
匠	第 9 子摘 	J 16	H28(行ケ)10054	H28.11.07	請求棄却	非容易性)
	10 養命	養命茶(標準文字)	無効2014-890032	H27.03.27	請求成立	商標法4条1項15号 該当性(出所の混同)
		及叩水 ((赤十入) /	H27(行ケ)10073	H27.10.29	請求棄却	
商標	11	緑健青汁	取消2014-300026	H29.03.31	請求成立	商標法50条1項 (不使用取消における
標	標 ' '	リョクケン青汁 RYOKUKEN AOJIRU	H29(行ケ)10108	H30.01.15	請求棄却	使用、社会通念上同 一性)
	12	オタク婚活(標準文字)	異議2013-900069	H25.11.22	登録取消決定	商標法3条1項3号該 当性、同条2項適用の
			H25(行ケ)10341	H26.05.14	請求棄却	可否(商品の品質等、 使用による識別性)

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(特許機械)

相違点(技術的事項)の独立性,周知技術の認定

審判番号	無効2014-800036号(特許5137153号) (平成27年12月17日:一部請求成立審決 → 審決取消) (平成29年 7月 5日:請求成立審決 → 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)10026号(審決取消)
発明の名称	グラウト注入方法及び装置
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「グラウト注入方法 及び装置」とする特許についての無効審判 事件に関するものである。

審決は、訂正を認めた上で、請求項1に係る発明(本件発明1(方法の発明))について、相違点2に係る構成が、従来より周知な技術であるとは認められず、無効とすることはできないとした。一方、請求項2に係る発明(物の発明)については、引用発明等に基づいて容易に想到できた事項であるとした(一部請求成立審決)。

当該審決の請求不成立部分につき、原告 (審判請求人)が審決取消訴訟を提起したところ、本件判決は、本件発明1についての取消事由(相違点2の認定判断の誤り)における、周知技術の認定の誤り、及び容易想到性判断の誤りについて理由があると判断した(審決取消)。

2 検討事項の概要

- (1)検討事項1(相違点(技術的事項)の独立性について)
- (2)検討事項2(周知技術の認定について)

(3)検討事項3(その他の検討事項(いわゆる「後退発明」の観点/物の発明の請求項における方法的な記載の認定/サポート要件充足性)について)

3 審決の概要

(1) 本件発明1(本件訂正後の請求項1に係る発明)

【請求項1】

少なくとも地盤中に設置された複数の注入 孔を介してグラウトを同時に注入するグラウト注入方法において,

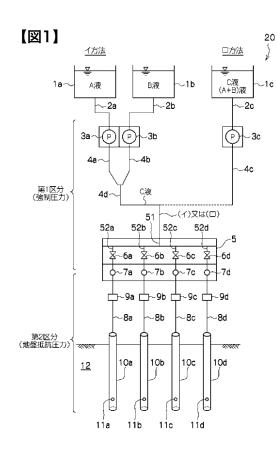
注入ポンプによりグラウトが第1注入ホースを介して圧送されてくる分液盤内の吐出口の入口に至るまでの第1区分と、上記分液盤内において分液されてそれぞれ同一断面積の吐出口を通過した上記グラウトを第2注入ホースを介して上記複数の注入孔から地盤中に当該グラウトを注入するまでの第2区分とを形成し、

上記複数の吐出口の総断面積よりも,上記注入孔の総断面積を大きく設定し,

予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し、 上記第1区分中を流れるグラウトがその測定 した地盤抵抗圧力よりも高い強制圧力となる ように負荷することにより、上記分液盤における複数の吐出口から当該グラウトを均等に分液し.

上記第2区分を流れるグラウトを上記注入孔

を介して地盤抵抗圧力に基づいて注入すること を特徴とするグラウト注入方法。(下線は 訂正部分。)



(2) 引用発明(甲1(特許第3663113号公報)記載の発明;「甲1発明」)

地盤中に設置された複数の注入管路を 通じて地盤注入液を同時に地盤中に注入し, 該地盤を固結する,制御部X,注入加圧部Y, 注入液分配部Z,注入部Wおよび送液系A から構成される地盤注入装置,及び,当該 地盤注入装置を用いて行う地盤注入工法で あって,

地盤注入装置は.

注入液槽2からの注入液をグラウトポンプ 1により加圧し、加圧注入液として送液系A を介して注入液分配部Zに送液する注入液

- 1 調合槽
- 2 サクションホース
- 3 注入ポンプ
- 4,8 注入ホース
- 5 分液盤
- 51 分岐部
- 52 分岐路
- 6 コック
- 7 吐出口
- 9 流量圧力計
- 10 注入管
- 11 注入孔
- 12 地盤
- 20 グラウト注入装置

加圧部Yと.

注入液加圧部Yから注入液分配部Zへの加圧注入液の送液系A, すなわち, 送液流量計foおよび送液圧力計Poを備えた導管7と.

送液系A(導管7)と連結された加圧注 入液分配容器6と、分配容器6から伸長す るように備えられ、先端の連結部 $S\circ$ でそ れぞれ複数の注入管路9, $9 \cdot \cdot \cdot 9$ に通じ、 分岐バルブ V_1 , $V_2 \cdot \cdot \cdot V_i$, V_n , および オリフイス O_1 , $O_2 \cdot \cdot \cdot O_i$, O_n を装着し、 分岐流量計 f_1 , $f_2 \cdot \cdot \cdot f_i$, f_n と分岐圧力 計 P_1 , $P_2 \cdot \cdot \cdot P_i$, P_n が装着される複数本 の分岐管S. $S \cdot \cdot \cdot S$ を備える注入液分配 部Zと.

送液流量計 $f \circ$ および送液圧力計 $P \circ$, 注入加圧部 Y, 分岐バルブ V_1 , $V_2 \cdot \cdot \cdot V_i$, V_n , および分岐流量計 f_1 , $f_2 \cdot \cdot \cdot f_i$, f_n と分岐圧力計 P_1 , $P_2 \cdot \cdot \cdot P_i$, P_n とそれぞれ信号回路によって接続された,操作盤 X_2 , 注入記録盤 X_3 およびデータ入力装置 X_4 を注入監視盤 X_1 に接続して構成される制御部 X. を備え.

注入管路9は複数本の細管10,10・・・10を固定板11,11・・・11を通して結束して構成された結束注入管であって、各細管10,10・・・10は先端吐出口12,12・・・12がそれぞれ軸方向の異なる位置に開口されたものであって.

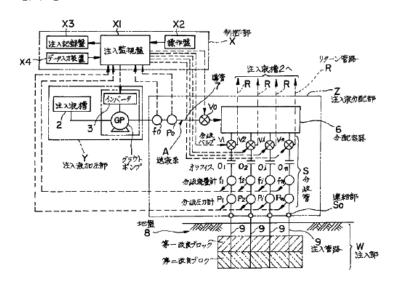
地盤注入を施工するに際し,第1ステージにおいて注入に先立ち,注水試験を行っ

てPーq曲線(曲線1), すなわち, P(注入 圧力P)ーq(注入速度ないしは流量 ℓ /分) 曲線を出して, 地盤が破壊する限界注入圧 力 P_{r0} および限界注入流量 q_{r0} (注入速度) を知ることができ.

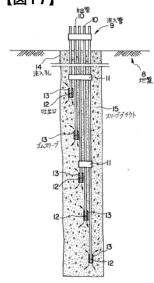
注入管路Tの本数nをn=100として、オリフイス口径=1.0mmとし、送液流量計 f_0 =150 ℓ /分とし、注入管路(T_1 ~ T_{100})の第1ステージに位置する吐出口から同時注入したところ、分岐圧力計 P_{11} は2kgf/cm²、分岐流量計 f_{11} は1.5 ℓ /分、送液圧力計 P_0 =30kgf/cm²を示したものであって、第1ステージにおける注入前の透水試験では q_{1r0} =5 ℓ /分であり、 P_{1r0} =5kgf/cm²であった、

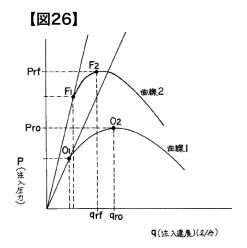
地盤注入装置,及び,当該地盤注入装置 を用いて行う地盤注入工法。

【図1】



【図17】





(3)本件発明1と引用発明(甲1発明)との相違点

<相違点1>

吐出口が、本件発明1では、同一断面積であるのに対し、甲1発明では、同一断面積であるかどうか不明な点。

<相違点2>

本件発明1は、予め流量を決め地盤抵抗 圧力を測定し、上記第1区分中を流れるグ ラウトがその測定した地盤抵抗圧力よりも高 い強制圧力となるように負荷することにより、 上記分液盤における複数の吐出口から当該 グラウトを均等に分液し、上記第2区分を流 れるグラウトを上記注入孔を介して地盤抵 抗圧力に基づいて注入するのに対し、甲1発 明は、そのようなものか不明な点。

(4) 相違点についての判断

ア 相違点1について

(ア) 甲1には、甲1発明とは別な実施例において、しぼり弁を有する複数の分岐バルブを、同一のしぼり度とすることが記載されている。よって、当該構成を、甲1発明のオリフイス(本件発明1の「吐出口」に相当)に適用して、各オリフイスを同一しぼり度、すなわち、同一断面積とすることは、当業者な

らば容易になし得た程度のことである。

(イ) 甲2発明の「面積が同じであ」る「絞り部7」は本件発明1の「同一断面積の吐出口」に相当する。そして、甲1発明及び甲2発明は、同一技術分野に属し、グラウトの流量や圧力調整に関する発明であるから、甲1発明のオリフイスを、甲2発明の絞り部7と同様の、同一断面積のものに替えることは、当業者ならば容易になし得た程度のことである。イ 相違点2について

(ア) 甲1の記載によると、地盤注入の施工に先立ち行われる試験とは注水試験であって、薬液を用いた試験であるとは認められない。また、甲1の当該試験において、流入圧力Pと注入速度qを変えてP-q曲線を作成し、実際の注入速度や流入圧力は、P-q曲線から適宜の数値を採用するものであるから、本件発明1の予め決められた流入量と、その流入量に対して測定した地盤抵抗圧力は、甲1には記載されていない。

- (イ) 甲2にも、施工前に行う流量試験が、 実際に注入を行う現場で薬液を注入して行われることは明確に記載されていない。
- (ウ) 甲4~甲6の記載では、薬液を注入する現場において、直接薬液を注入して試験を行ったのか否かが把握できず、予め流量を

決め地盤抵抗圧力を測定することが従来より周知な技術であるとは認められない。

(エ) 甲1発明において、甲1~甲6に基づいて、相違点2に係る本件発明1の構成とすることは、当業者が容易になし得たとすることはできない。

ウ まとめ

以上より、本件発明1は、甲1に記載された発明であるとはいえず、また、甲1発明に基づいて、又は甲1発明及び甲2発明に基づいて、特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。なお、本件発明2(物の発明)について

なお、本件発明2(物の発明)については、上記相違点1、相違点2とほぼ同一の相違点1'、2'を認定した上で、相違点2'に含まれる、「予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し」という構成は発明特定事項とは認められないとした。そして、その余の相違点2'の構成は、甲1発明が備えている、又は甲2発明に開示されているから、甲1発明に基づいて、又は甲1発明に甲2発明を適用することにより、当業者が容易になし得た程度のことであり、本件発明2に係る特許は無効にすべきものであるとした。

4 判決の概要

(1) 主な争点

本件の争点は、相違点2の認定判断の誤りである。具体的な争点は次のとおりである。

- ア 甲1発明の認定の誤り
- イ 甲2発明の認定の誤り
- ウ 周知技術の認定の誤り
- エ 容易想到性判断の誤り

(2) 裁判所の判断

判決は、以下のとおり、争点につき甲1発明の認定の誤り(上記ア)は理由がないとし

た一方で、周知技術の認定の誤り及び容易想到性判断の誤り(上記ウ及び工)については理由があるとし、本件審決を取り消した。ア 甲1発明の認定の誤りについて

相違点2に係る本件発明1の構成に対応する部分として、甲1記載の発明(地盤注入工法)は、注入に先立ち、注水試験を行ってP(注入圧力)ーq(注入速度ないしは流量)曲線を出し、地盤が破壊する限界注入圧力Pro及び限界注入流量qroを知ることができ、当該限界注入圧力Pro及び限界注入流量qroに基づいて、薬液を注入する場合の限界注入圧力Prf及び限界注入流量qrfを設定し、薬液の注入圧力P及び流量qが、当該限界注入圧力Prf及び限界注入流量qrfを設定し、薬液の注入圧力P及び流量qが、当該限界注入圧力Prf及び限界注入流量qrfの限界

そうすると、甲1発明も、本件発明1と同じく、注入圧力Pを設定するために、限界注入圧力Prfを用いている。しかしながら、限界注入圧力Prfは地盤破壊防止等のための上限値であり、甲1発明は、地盤抵抗圧力(注入圧力)を限界注入圧力Prfの限界内で設定するものにすぎず、本件発明1のように、地盤抵抗圧力(注入圧力)を、あらかじめ流量を決めて測定したものとは認められない。したがって、甲1に、本件発明1の「予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し」の構成が記載されているとは認められず、甲1発明の認定に誤りは認められない。

イ 周知技術の認定の誤りについて

甲4~6及び追加された甲9,10,25,26の各文献記載のとおり、地盤注入の施工前に地盤抵抗圧力(注入圧力)を測定することは、通常のことであり、その測定は、工事現場と認められる範囲で行われているといえる。そして、本件発明1の「流量」は、単位時間当たりの注入量(注入速

度) のことであるところ, 建設省(国土交通省) の通達等である甲6に、施工計画時に「注入 速度」を定めなければならないと記載されて いることや、業界団体の指針である甲10に、 施工計画時に注入速度が定まっていることを 前提とする記載があることからみて、「流量」 (注入速度) は、工事現場の状況等によって 変更される余地はあるとしても、注入施工の 前にあらかじめ定まっているものと理解でき る。そして、「流量」(注入速度)と地盤抵 抗圧力とは関連しているから、 地盤抵抗圧力 を測定することは、所定の「流量」(注入速度) を前提にしたものである。また、各文献の記 載は. 薬液を用いて地盤抵抗圧の測定を行 うことを排除はしていない。かえって、甲5(書 籍)には、「薬液のかわりに水を用いた注入 試験における注入圧と注入速度の関係から 注入形態を予測する簡便な方法が近年提案 されている。」との記載があり、この記載の 当然の前提として、従来から、薬液を用いた 注入試験が広く行われていたことがうかがわ れる。

以上からすると、本件発明1の「予め流量 を決め地盤抵抗圧力を測定し、」との構成、 すなわち、注入施工に先立ち、同じ注入材(グ ラウト)を用いて現場試験注入を行い、あら かじめ流量を決めて注入圧力(地盤抵抗圧 力) を測定することは、本件特許の出願時 点において、測定方法の一つとして当業者に 広く知られていた周知の事項であり、当該構 成が、周知技術ではないとした審決の認定 には、誤りがある。

ウ 容易想到性判断の誤りについて

本件発明1は、相違点2に係る構成として、 (a) 予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し. (b1)上記第1区分中を流れるグラウトが・・・ 複数の吐出口から当該グラウトを均等に分液

し、(b2)上記第2区分を流れるグラウト を・・・地盤抵抗圧力に基づいて注入するこ と、の構成を有しているところ、試験注入に おいて、地盤抵抗圧力をどのように測定する かという点と、本施工において、測定された 地盤抵抗圧力をどのように用いてグラウト注 入を行うかという点は、それぞれ独立の技術 的事項であるから、地盤抵抗圧力をどのよう に測定するかという(a)の構成と、本施工 において、測定された地盤抵抗圧力をどのよ うに用いるかという(b1)(b2)の構成とは. その容易想到性を別々に考慮してよいもので ある。

そうすると、本件発明1の(a)の構成は、 周知技術であるから、地盤抵抗圧力(注入 圧力)を限界注入圧力Prfの限界内で設定 する甲1発明において、その注入圧力の決定 について、周知技術である相違点2に係る 本件発明1の(a)の構成を採用することは、 当業者が適宜なし得ることである。

また、本件発明1の「地盤抵抗圧力」に相 当する甲1発明の分岐圧力計P11の圧力値は, 2kgf/cm²であり、本件発明1の「地盤 抵抗圧力よりも高い強制圧力」に相当する 甲1発明の送液圧力計Poの圧力値は、30 kgf/cm^2 であるから、甲1発明において、 地盤抵抗圧力よりも高い強制圧力となるよ うにグラウトが負荷されている。そうすると、 甲1には本件発明1の(b1)(b2)の構成 が開示されているといえる(審決も、本件発 明2に係る無効理由の判断中でこのように判 断している。)。

以上によれば、本件発明1の(b1)(b2) の構成が、甲1記載に基づいて、当業者にお いて容易に想到できるものであることも、明 らかであり、審決の相違点2の判断には、誤 りがある。

(4(1) イの「甲2発明の認定の誤り」については判断なし。)

5 検討事項及び検討結果 (1)検討事項1(相違点(技術的事項) の独立性について)

本件判決は、一つの「相違点2」を二分し、そのうち上記(a)の「予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し」との構成と、その余の相違点2の構成とは、それぞれ「独立の技術的事項」であるから、別々に容易想到性を判断できる旨、判示した。その根拠として、本件判決からは、次をうかがうことができる。すなわち、①前者の上記(a)の構成は、試験注入において、地盤抵抗圧力をどのように測定するかという点であるのに対し、②後者のその余の構成は、本施工において、測定された地盤抵抗圧力をどのように用いてグラウト注入を行うかという点であることである。もっとも、それ以上に詳細な説示はなされていない。

そこで、進歩性判断において問題となる、相違点に係る構成(あるいは本件の場合のように、一つの相違点に係る構成の中の技術的事項)同士の独立性に関し、その意味内容や、独立か否かの判断に影響を与え得る事項等につき、裁判例にも照らしつつ、検討を行った。なお、煩瑣な記載を避けるため、以下、相違点に係る構成同士の独立性について、本件の場合のような、一つの相違点に係る構成の中の技術的事項同士の独立性も含めて、単に、「相違点同士の独立性」ということがある。

ア 「独立」の意味内容

まず、相違点同士が「独立」であるというときに、それが意味する内容について確

認した。

これに関し、次の共通認識が得られた。 すなわち、相違点同士が独立であるとは、 本件判決も記しているように、「その容易想 到性を別々に考慮してよい」ことを意味し、 逆に、相違点同士が独立でない(相違点同 士が関連している)とは、それら相違点についての容易想到性の検討が互いに影響し合う状況、換言すれば、ある相違点が解消するか否かが他の相違点についての容易想到性の判断に影響を与える状況にあり、そのため容易想到性を別々に考慮することができないことを意味する、という共通認識である。

イ 独立か否かの判断に影響を与え得る事項 次に、それでは独立か否かの判断に影響 を与え得る事項として、どのようなものがあ るか、という問題につき、裁判例にも照らし つつ、議論した。

議論の結果、一般論として一致に至った 見解は、次のものである。すなわち、相違 点に係る構成同士が独立であるか否かが判 断される際、典型的には、発明の課題解決 の観点から、それら相違点に係る構成間に おける. 作用効果上の関連性が考慮される. という見解である。なお、参考になる裁判 例としては、例えば、後述する参考判決1~ 3や、「本件発明と主引用発明との間の相違 点を認定するに当たっては、発明の技術的 課題の解決の観点から、まとまりのある構 成を単位として認定するのが相当である。」 等判示した、事例2(特許機械)の5(2) アにて引用する。知財高判平成30年5月 14日(平成29年(行ケ) 第10087号;「建 築板」事件;知財高判平成22年10月28日 (平成22年(行ケ) 第10064号;「被覆べ ルト用基材」事件)同旨)がある。

もっとも、一つの発明の構成要件である 各発明特定事項は、当該発明の課題の解決 に向けた作用効果上の関連性を. 多かれ少 なかれ相互に有しているのが通常であり、か かる関連性を全く有さない構成といったも のは考え難い以上、厳密な意味での関連性 の有無で独立か否かが分かれるとはいえず、 よって、いわば程度問題であって、一般論と しての明確な線引きはできないのではないか、 との意見があった。これは、共通の認識と なったところであり、独立とは言い得ない関 連性が相違点間に認められるか否かについ ては,事案に応じて個別に判断する必要が ある、という点で一致した。なお、この点に 関し、当事者としては、相違点の独立いかん を主張する論理自体も大事ではあるものの、 進歩性の有無という結論のところでの心証形 成と連携させつつ主張を展開していくことの ほうが、ある意味重要ではないかとの印象を 持っている、との意見もあった。

以上の一般論を踏まえつつ、独立か否か の判断に影響を与え得る事項を、さらに具 体的に検討した。

第一に、独立性の判断は、発明の課題が どのように記載され、どのように把握される かに依存する面があるのではないか、との 意見が出され、認識として共有された。上 記のとおり、独立性の判断に際し、作用効 果上の関連性を考慮するにあたっては、発明 の課題解決の観点から検討が行われること が一般的であることから、課題の把握は独 立性の判断に影響を与えると考えられる、と いうものである。それによれば、例えば課 題の把握が上位概念的(抽象的) に行われ るとすると、傾向としては、多くの相違点間 で当該課題を直接的に共有する方向になる ため、それら相違点間の関連性が認められ やすくなり、(関連性の強さは別問題であるに しても)より多くの相違点間で独立ではない との判断がなされる方向に寄与する. 一材 料になる。

第二に、相違点に係る構成間における作 用効果上の関連性を示す記載または示唆が、 対象特許(出願) の特許請求の範囲や明細書, あるいは引用文献にどの程度あるかが、独 立性の判断に影響を及ぼすものとの見解で. 一致がみられた。

これに関連する裁判例としては、 例えば、 次のものがある。

参考判決1(以下,参考判決については本 事例の末尾参照)において、裁判所は、窒 化物系半導体レーザ素子に係る発明に関し. ①各引用文献において, n電極の形状 (「相 違点5」に係る)とp電極の形状(「相違点 6」に係る)とが互いに技術的関連性をもっ て決定されることは記載も示唆もされていな い点、及び、②対象特許の明細書等をみても、 n電極の形状とp電極の形状が互いに技術 的関連性を有することや、それらの形状の組 合せによる特別な作用効果を示す記載は見 当たらない点を指摘し、相違点ごとに独立し て容易想到性を判断した審決の判断方法に 誤りはないと判示した。

参考判決2においては、ノンアルコール のビールテイスト飲料に係る発明に関し、原 告(特許権者)が、対象特許の特許請求の 範囲に記載された3つの数値限定事項であ る, エキス分の総量, pH, 及び糖質の含 量を、ひとまとまりの構成として、相違点の 認定をすべきであると主張したのに対し、裁 判所は、①対象特許の特許請求の範囲の記 載上、それらが相互に特定の相関関係を有 することは規定されていない点、及び、②明 細書をみても、エキス分の総量、 pH. 及 び糖質の含量がそれぞれ数値範囲内にあれ ば足りるとされている点等を指摘し、上記の 原告の主張を退けた。

他方, 参考判決3では, 美容器に係る発明 に関し、裁判所は、一対のボール支持軸の 開き角度(「相違点」」に係る)とそれらボー ルの外周面間の間隔(「相違点2」に係る) とは、①対象特許の明細書によれば、ともに 「肌の摘み上げを適度な強度で行うこと」に 関係する上、②一般に、一方を変えれば他 方も変わり、また、それら以外の条件によっ ても両者は変化するという関係にある点を指 摘し、両者は完全に独立したものではなく、 相互に密接に関係したものであると判示した。 当該判決はさらに、対象特許発明において ボールは非貫通状態でボール支持軸に軸受 部材を介して支持されている点(「相違点3」 に係る) についても、「ボールのどの部分が 肌面に接触するかに関係するという点」では、 相違点1に係る構成及び相違点2に係る構成 も同様である旨指摘し、相違点3は、相違 点1及び2と別個独立に捉えられるべきもの ではなく、相互に関連性を有するものとして 理解・把握するのが相当であると判示した。

第三に、相違点同士の独立性を考えるに あたっての有用な思考形態として、ある相違 点について引用発明の改変を行ってみて、別 な相違点への影響の有無を検討する、とい う方法があるのではないか、 との見解が出さ れ、共通の認識となった。すなわち、一般 論としては、独立性の判断にあたって作用効 果上の関連性を考慮する、ということでよい ものの. 作用効果の強弱を理詰めで評価し 独立性について判断するのは、現実には難し い面がある。そこで、実際的な思考上のアプ ローチとしては、例えば相違点1に係る引用 発明の構成を、対象の発明の構成に沿った 形で改変してみて、それを前提として相違点 2についての容易想到性に何らかの影響が出 るか否かを検討し. 影響が出なければ両相 違点は独立であるし、影響が出れば独立で はないというように考えるほうが、やりやす いのではないか、との見解である。これによ れば、ある相違点について引用発明の改変 を行う思考実験における、別な相違点への 影響の有無が、相違点同士が独立か否かの 判断に影響を与え得る事項ということになる。

以上をまとめれば、次のとおりである。

- 相違点同士の独立性の検討は、一般論と しては、発明の課題解決の観点から、相違 点に係る構成間における、作用効果上の関 連性を考慮して行われるといえる。
- 具体的に、独立性の判断に影響を与え得 る事項としては、①発明の課題がどのように 記載され、どの程度、抽象的あるいは具体 的に把握されるか、②作用効果上の関連性 を示す記載または示唆が、対象特許(出願) の特許請求の範囲や明細書. あるいは引用 文献にどの程度あるか、③ある相違点につ いて引用発明の改変を行う思考実験におい て. 別な相違点に影響があるか否か、といっ たところが考えられる。

ウ 本件において、独立の技術的事項ではな いとの立場から、有効な主張を行い得たか

本件判決が、「試験注入において、地盤抵 抗圧力をどのように測定するかという点」と. 「本施工において、測定された地盤抵抗圧力 をどのように用いてグラウト注入を行うかと いう点」は、「それぞれ独立の技術的事項」 であると判示したことに関し、上記ア及びイ における検討を踏まえ、仮に被告(特許権者) 側が、両者は独立の技術的事項ではないと の立場から主張を行ったとして、何らかの有

効な主張を行い得たか否かについて検討を

具体的には、被告(特許権者)側として、 次のような主張を有効に行い得たか否かを 議論した。本件発明1では、試験注入にお いて測定された地盤抵抗圧力を用いて、本 施工において「第1区分」中を流れるグラウ ト(薬液)がその地盤抵抗圧力よりも高い 「強制圧力」となるよう負荷すること. 及び. 一般に試験注入における測定方法により地 盤抵抗圧力の測定値が異なることに照らせ ば、試験注入における地盤抵抗圧力の測定 方法は、本施工におけるグラウト注入の行い 方に係る「強制圧力」に直接影響を与えるこ とになる。そして、本件発明1では、特許請 求の範囲に規定されているとおり、「強制圧 力」を上記のように負荷することにより、「グ ラウトを均等に分液」するのであるから、試 験注入における地盤抵抗圧力の測定方法は, グラウトを均等に分液し同時に注入すること を可能にするという本件発明1の課題に、直 接関係する。したがって、「試験注入において、 地盤抵抗圧力をどのように測定するかという 点」と、「本施工において、測定された地盤 抵抗圧力をどのように用いてグラウト注入を 行うかという点」は、発明の課題解決の観 点からみて、作用効果上、互いに密接に関 連している。以上のような主張である。(実 際、被告(特許権者)は、仮に、試験注入 において、現場で薬液を注入してP-q曲線 を求めるとしても、それは注入速度を徐々に 増大させて測定するものであり、このような 場合と、本件発明1のように、一定量の薬液 を注入する場合とでは、測定した地盤抵抗 圧力は異なる旨, 主張している。)

これについて、かかる主張も可能ではない かとの立場から、本件発明1では上記のよう

に、グラウトを均等に分液し同時に注入する という課題を解決する手段として. 地盤抵抗 圧力よりも高い強制圧力の負荷があるので あるから、その地盤抵抗圧力を正確に測定 するために「予め流量を決め地盤抵抗圧力を 測定」するという試験注入での構成は、本 施工において上記強制圧力の負荷が課題を 解決するうえでの、いわば「前提」をなす構 成であるのであり、よって、上記の両技術的 事項は、課題解決手段として互いに密接不 可分に関係している、といった立論は行い得 るのではないか、との意見があった。

他方で、「予め流量を決め地盤抵抗圧力を 測定」する構成において「流量を決め」て測 定することによる作用効果や. 試験注入にお ける測定方法により地盤抵抗圧力の測定値 が異なることは、本件明細書には記載されて おらず、このため、上記の両技術的事項の間 で作用効果上の関連性があることを示す記 載または示唆が対象特許の明細書に存在す るとはいえない旨の指摘もなされた(上記イ のまとめ部分に記載した「②作用効果上の関 連性を示す記載または示唆が、対象特許(出 願)の特許請求の範囲や明細書. あるいは 引用文献にどの程度あるか」を参照)。また、 引用発明である甲1発明において「予め流量 を決め地盤抵抗圧力を測定」する構成を採 用するか否かで、本件相違点2のその余の部 分に係る本件発明1の構成の容易想到性に 影響を与えるという根拠もないのではないか. との議論もあった(上記イのまとめ部分に記 載した「③ある相違点について引用発明の改 変を行う思考実験において、別な相違点に 影響があるか否か」を参照)。

以上の討議の結果. 明細書の記載内容に よっては、上記の両技術的事項が独立では ないとの主張を原告(特許権者)が有効に行 い得た可能性もあるものの,本件明細書には,それら両技術的事項の間で作用効果上の関連性があることを示す記載または示唆がみられないことに照らせば,かかる主張を有効に行うことは困難,との見解で一致した。

(2)検討事項2(周知技術の認定について)

本件判決は、本件発明1における「予め流 量を決め地盤抵抗圧力を測定し、」との構成 (この構成の意義が、本工事の現場において、 薬液を用いて地盤抵抗圧力を測定するもの であることについては、当事者間に争いがな い)を一括で明示した証拠はない中で、当 該構成につき「本件特許の出願時点において. 測定方法の一つとして当業者に広く知られて いた周知の事項であったと認められる」と認 定している。その認定の説示において、本件 判決は、①「地盤注入の施工前に地盤抵抗 圧力(注入圧力)を測定することは、通常の ことであ」ること、②「『流量』(注入速度) は、工事現場の状況等によって変更される 余地はあるとしても、 注入施工の前にあら かじめ定まっているものと理解できる」こと (甲6及び甲10を引用). 及び. ③周知例に おける記載の当然の前提として、「従来から、 薬液を用いた注入試験が広く行われていたこ とがうかがわれる」こと(甲5を引用)を根 拠として挙げている。このように本件判決は、 少なくとも外形的には、一群の周知例から認 定される複数の周知事項(上記①~③)に 基づいて、一つの周知技術を認定しているよ うに見える。

そこで、本件が、一群の周知例から認定される複数の周知事項に基づいて一つの周知技術を認定した事案として特異なものであるのか否か、裁判例に照らしつつ検討した。

さらに、仮に、周知技術の認定を、「予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し、」ではなく、上記周知事項①及び③より導かれる「予め地盤抵抗圧力を測定し、」にとどめた場合に、本件発明1の容易想到性の論理付けが可能であったか否かを議論した。

ア 複数の周知事項に基づいて一つの周知技術を認定した特異な事案といえるか

まず、周知例から認定される複数の周知事項に基づいて一つの周知技術を認定した事案や、そのような認定を否定した事案が、近時の裁判例にないかを討議した。ここでいう事案とは、複数の周知例に共通する事項の認定(上位概念化)を行った(あるいはそれを否定した)事案ではなく、複数の周知例から認定される複数の周知事項の、いわば並列的な組合せにより一つの周知技術を認定した(あるいはそれを否定した)事案である。

結論として、かかる事案にちょうど該当す るような近時の裁判例は、抽出されなかった。

ただし、一つの相違点についての容易想 到性の検討において複数の周知技術を認定 した近時の裁判例としては、次のようなもの が発見された。

例えば、知財高判平成30年9月19日(平成29年(行ケ)第10171号;「選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物」事件)では、裁判所は、「相違点1」についての容易想到性の検討において、次の2つを「技術常識又は周知であったもの」として認定し、その結果、「水和水の数の異なる炭酸ランタン水和物の調製を試みる動機付け」の存在を認めている。すなわち、①「乾燥温度等の乾燥条件の調節により、水和水の数の異なる炭酸ランタン水和物を得ることが

できること」、及び、②「水和物として存在 する医薬においては、水分子(水和水)の 数の違いが、薬物の溶解度、溶解速度及び 生物学的利用率. 製剤の化学的安定性及び 物理的安定性に影響を及ぼし得ることから、 医薬の開発中に、検討中の化合物が水和物 を形成するかどうかを調査し、水和物の存 在が確認された場合には、無水物や同じ化 合物の水和水の数の異なる別の水和物と比 較し、最適なものを調製すること」である。 もっとも、それら①と②は、並列的な組合 せにより一つの周知技術を構成するものとい うよりは、むしろ、②の周知技術が「炭酸ラ ンタン水和物」に関して実際に実施し得るこ とを①の周知技術が示しているという意味で, ①が、②の周知技術を「炭酸ランタン水和物」 について想定する上での前提となる関係にあ るということができるものである。

また、知財高判平成30年6月19日(平 成29年(ネ)第10029号;「光配向用偏 光光照射装置 事件)では、裁判所は、「相 違点4」についての容易想到性の検討にお いて、次を認定し、その結果、引用発明の 組合せに「基板アライメント」を付加して当 該相違点に係る構成を想到することは、容 易に行い得たものと判断した。すなわち、① 基板に設けたアライメントマーク及びアライ メントセンサを用いた基板アライメントが周 知技術であることは優に認めることができる。 ②「ラビング方式」による配向処理において. 基板に設けたアライメントマーク及びアライ メントセンサを用いた基板アライメントは周 知技術であると認めるのが相当である。③ そして、いずれも配向膜に配向性を付与する ための技術である「ラビング方式」と「光配 向方式」との間で、液晶表示装置として使 用されたときの映像の高品質化を図るために.

配向方向と基板の向きとのずれを小さくし. 更にその改善を試みようとすることに違いが あるとはいえない。もっとも、それら①~③ は、並列的な組合せにより一つの周知技術 を構成するものというよりは、むしろ、①の「基 板アライメント」に係る周知技術の「光配向 方式」への適用容易性を、②及び③が示し ている関係にあるということができるもので ある。

そうすると、既述の、本件判決における 周知技術の認定は、上記各裁判例における 周知技術の認定とも性質を異にし、本件は、 裁判所が、一群の周知例から認定される複 数の周知事項に基づいて一つの周知技術を 認定した事案(いわば並列的な組合せにより 一つの周知技術を認定した事案)として、特 異なものであるようにも見える。

そこで、本件がそのように特徴付けられる ものであるか否かについて、討議した。一 般論としては、複数の周知事項に基づいて 一つの周知技術を認定し、相違点を埋める ために用いることは、実質的に相違点を細 分したうえで対比するのと同様なことになる 可能性がある。しかしながら、本件の場合、 外形的には、複数の周知事項に基づいて一 つの周知技術を認定して相違点を埋めたよう にも見えるものの、原告が証拠として挙げた 複数の周知例に、裁判所が最終的に認定し た周知技術(「予め流量を決め地盤抵抗圧力 を測定」すること、すなわち、「注入施工に 先立ち、同じ注入材(グラウト)を用いて現 場試験注入を行い、あらかじめ流量を決め て注入圧力(地盤抵抗圧力)を測定すること」 (本件判決39頁)) そのものは明記されずと も、それに近い事項が記載されている。こ の点に留意しつつ討議した結果、本件にあっ ては、複数の周知例のそれぞれを個別に見 れば明示を欠いている、ないし暗示に留まっ ている部分を. それら複数の周知例が互い に補い合っている、と捉えればよいのでは ないか、との見解で一致をみた。すなわち、 各周知例の文献を個別に見れば完全ではな いものの、それらを総合すれば、各周知例 より上記周知技術が認定できると解される。

してみれば、本件判決における周知技術 の認定は、当該周知技術そのものを一括し て明示した周知例が提示されていない中で, 少なくとも外形的には、一群の周知例から認 定される複数の周知事項に基づいて一つの 周知技術を認定しているように見える、とい う特徴を有するが、実体的には、上記一致 した見解のとおり、ということになる。

イ 周知技術の認定を「予め地盤抵抗圧力 を測定し、」に留めた場合、本件発明1の 容易想到性の論理付けが可能であったか

上記アで取り上げた周知技術の認定にお いて、比較的に難しいと思われるところは、 「流量を決め」の部分である。例えば、裁判 所が引用する甲6(建設省(国土交通省)の 通達等)には、施工計画時に「注入速度」 を定めなければならない旨記載されるととも に(平成2年の通達の部分)、「現場注入試験」 の記載もあるが(昭和49年の「薬液注入工 法による建設工事の施工に関する暫定指針」 の部分), あらかじめ定めた「注入速度」で「現 場注入試験」を実施することの、明示の記 載はない。

そこで、仮に、周知技術の認定を、「予め 流量を決め地盤抵抗圧力を測定し、」ではな く、「流量を決め」の部分を除いた「予め地 盤抵抗圧力を測定し、」に留めた場合に、本 件発明1の容易想到性の論理付けが可能で あったか否かを議論した。その際、「流量を

決め」地盤抵抗圧力を測定することは、甲1 より容易想到であるという論理付けを試みた。

具体的には、次のとおりである。本件判 決は、甲1記載の発明として、注水試験を 行って、P(注入圧力)-q(注入速度)曲 線を求める点、さらには、その結果に基づ いて、薬液を注入する場合の限界注入圧力 Prf及び限界注入流量(注入速度) qrf(地 盤破壊防止等のための上限値)を設定する 点を、認定している。ここで、「限界注入圧 カPrf及び限界注入流量(注入速度) grfを 設定」しているということは、甲1の図26 のP-q曲線(特に,薬液を用いた場合の曲 線2) が示す関係に照らせば、各々の注入 速度qにおける注入圧力P、すなわち種々の 注入速度における地盤抵抗圧力を、(薬液注 入の場合については予測が入るにせよ)求め ていることになる。そうすると、地盤破壊防 止等のための上限値である限界注入流量の 水準がおおむね判明しており、あらかじめ流 量(注入速度)を定めることができるような 場合にあっては(裁判所も、上記甲6等を引 用しつつ、「『流量』(注入速度) は、工事現 場の状況等によって変更される余地はある としても、注入施工の前にあらかじめ定まっ ているものと理解できる」としている), あ らかじめ限界注入流量を超えない「流量(注 入速度)を決め」地盤抵抗圧力を測定する ことは、甲1の記載に基づき、当業者であれ ば容易に想到し得た事項である。以上のよ うな論理付けである。

討議の結果、そうした論理付けには困難 がある、との見解で一致した。理由として、 甲1における注水試験は、「限界注入圧力Prf 及び限界注入流量(注入速度) arfを設定」 し、本施工時に注入圧力がその限界内に留 まるようにするためのものであって、本件発

明1における「予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定」する注入試験とは性質を異にする点が指摘された。また、周知例からの認定を「予め地盤抵抗圧力を測定し、」に留め、「流量を決め」地盤抵抗圧力を測定する点を甲1より容易想到であるとの論理付けを行うことは、結果として、本件発明1の「予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し、」との構成を二分することになり、(二つの副引用例を適用するわけではないものの)主引用発明に二段階の変更を行うともいい得ることから、いわゆる「容易の容易」に該当し得るとの見方も成り立つのではないか、との意見があった。

以上より、周知技術の認定を「予め地盤 抵抗圧力を測定し、」に留めた場合、本件発 明1の容易想到性の論理付けは困難になる、 よって、容易想到性の論理付けとしては、裁 判所が行ったように、「予め流量を決め地盤 抵抗圧力を測定し、」まで周知技術として認 定するアプローチが適切といえる(上記アで みたように、「予め流量を決め地盤抵抗圧力 を測定」する点を一括して明示的に記載した 周知例はないにしても)、との結論に至った。

ウ 訴訟で追加された周知例の影響

周知技術の認定に関する検討の最後に、訴訟で追加され本件判決で引用されている周知例である、甲9,10,25,及び26は、「予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し、」を周知技術として認めた裁判所の認定に、どの程度の影響があったかを議論した。

その結果,追加された甲10(業界団体の指針)などには,注入試験の内容に関する事項が具体的に記載されていることから,先の甲6などの周知例とともに,上記周知技術の認定に相当の影響があったと考えられるとの見解で一致した。

(3)検討事項3(その他の検討事項 (いわゆる「後退発明」の観点/物の 発明の請求項における方法的な記載 の認定/サポート要件充足性)につ いて)

検討事項3としては、本件訴訟において論 点とはなっていないものの、考えられる論点 と思われるところ3点について議論した。

ア いわゆる「後退発明」の観点について 最初に、本件発明1が甲1に記載の発明からみて、いわゆる「後退発明」の側面を有しているのではないかという観点から、議論を行った。

いわゆる「後退発明」の側面として考え得るところは、次のとおりである。

- ①甲1発明では、試験注入は水を用いて行い、本施工において薬液の注入を行った場合の挙動を予測しているのに対し、本件発明1では、試験注入も薬液を用いて行っている点。(甲10には、試験注入において実際使用する薬液を用いる場合の問題点として、薬液がゲル化して実験結果の解釈が難しくなること、及び、大量の薬液が注入されるため本施工に影響を及ぼすこと、が挙げられている。)
- ②甲1発明では、水を用いた試験注入を行って、P(注入圧力)ーq(注入速度)曲線を求め、地盤が破壊する限界注入圧力Pro及び限界注入流量(注入速度) qroを割り出し、それに基づいて薬液を用いた本施工時の限界注入圧力Prf及び限界注入流量qrfを設定し、その上で、各注入管路の注入圧力P及び注入速度qが上記Prf及びqrfの限界内になるようにしているのに対し、本件発明1では、あらかじめ決めた流量(注入速度)のもとで地盤抵抗圧

力(注入圧力)を測定している点。(甲1 発明では、 地盤が破壊する限界に応じた 流量(注入速度)の設定が可能になるの に対し、本件発明1では、流量はあらかじ め決めたものに固定されることとなる。)

③甲1発明では、分岐バルブV1.・・・. Vn を個別に制御し得るのに対し、本件発明1 では、分液盤内の吐出口が「同一断面積」 に限定されている点。

裁判例において、いわゆる「後退発明」 の論点を踏まえて容易想到性の判断が行わ れた事案は、多いとはいえないが、次のよう な例がある。参考判決4では、動機付け欠 如をいう原告(特許出願人)の主張に対して、 裁判所は、「進歩した技術を進歩する前の技 術に戻すことに格別の動機付けが必要とはい えない」旨判示している。他方、参考判決5 では、対象発明の容易想到性に関し、刊行 物に記載された発明(「乙21発明」)におい て容器内部の真空状態の保持までは必要と されない場合には、単に従来技術に回帰す ればよい等の控訴人(侵害訴訟被告)の主 張に対して、裁判所は、「乙21発明は、真 空状態の保持を目的とする発明であるから. 容器内部の真空状態の保持までは必要とさ れない場合を想定して. 従来技術に回帰す る必然性や動機はないというべきである。」 と判示した。

議論では、まず、対象発明が進歩性を欠 如することの論理付けの成立なしに、当該 発明がいわゆる「後退発明」であるという理 由でもって、進歩性が否定されることは、あ り得ない点を確認した。その上で、次の見解 で一致をみた。すなわち、対象発明が進歩 性を欠如することの論理付けが成立している 点を前提に、対象発明が引用発明に対して

作用効果上劣後し、「進歩した技術を進歩す る前の技術に戻すこと」に該当するものであ るというに足る根拠がある場合には、進歩 性に係る総合的な評価の一環として考慮さ れる余地はあるところ、当事者としては、そ の点を論理付けの補強(例えば、主引用発 明に副引用発明を適用する動機付けが不十 分との主張に対する反論の一環)として主 張することは行い得よう、という見解である。 もっとも、次のような意見も述べられた。① 対象発明において作用効果上劣後する面が あったとしても、他方で構成が簡素化する等 の効果があり、それに対応する課題の設定 が行われている場合には、対象発明は当該 課題を解決する技術的手段を提供するもの であるといえるため、一概に「後退発明」と は言い切れない。②そのため、簡素化され た構成など、従来技術から、いわば「引き算」 した構成について、それを解決手段とした新 たな課題が設定されている場合には、進歩 性の否定が難しいことがある。③特に、進 歩性否定に何らかの阻害要因があることの主 張が有効に行われた場合にあっては、対象 発明に「後退発明」の側面があったとしても、 進歩性の否定は困難になり得る。

以上を本件について考慮した際、進歩性 を否定する立場として. 次のような主張を補 助的に行うことはあり得るのではないか、と の意見が出された。これは、甲1発明に周 知技術とされた「予め流量を決め地盤抵抗 圧力を測定し、」(すなわち、注入施工に先 立ち、同じ薬液を用いて現場試験注入を行 い、あらかじめ流量を決めて注入圧力を測 定すること)の構成を適用して、本件発明1 に係る構成(本工事の現場において薬液を 用いて地盤抵抗圧力を測定する構成を含む と解されることについては、当事者間に争い

がない)を想到することは容易、との進歩性 否定の論理を補強するため(例えば、かかる 適用を行う動機付けが不十分であるとの主 張に対する反論の一環として)、次のような 主張は行い得るのではないか、との意見で ある。その主張とは、甲1発明で試験注入 は水を用いて行っているのに対し、本件発明 1では試験注入も薬液を用いて行っている点 は、甲10に記載された、試験注入において 薬液を用いる場合の問題点に照らすと、い わゆる「後退発明」に該当するものであって. 進歩する前の技術に戻すことにすぎない. と いうものである(もっとも、かかる問題点の 存在が、かえって阻害要因として相手方に主 張される可能性がある点も付言された)。こ れに対し、異論は提示されなかった。

イ 物の発明の請求項における方法的な記載の認定について

本件訴訟の対象にはならなかったが、「グ ラウト注入装置」という物の発明である本 件発明2について、一次審決は、次のように 認定した上で、その進歩性を否定した。「本 件発明2の『予め流量に対する地盤抵抗圧 力を測定』することは、『地盤抵抗圧力』を 決める方法とみることができるので、グラウ ト注入装置という物の発明である本件発明2 において、発明特定事項とは認められない。」 該当する請求項における記載箇所では.「グ ラウト注入装置」に関し、「上記第1区分は、 予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し、そ の測定した地盤抵抗圧力よりも高い強制圧 力となるように流れるグラウトを負荷するこ とにより、上記分液盤における複数の吐出 口から当該グラウトを均等に分液し」となっ ている。

そこで、「グラウト注入装置」の発明の請

求項2における「予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し、」という方法的な記載が、「予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定」した結果に基づき「第1区分」の強制圧力を設定するように構成されている装置であることを特定するもの、と解釈する余地はないか、裁判例も参考にしつつ、討議した。

まず、物の発明の請求項における方法的な記載であっても、物の発明の特定になり得ること、特に、かかる記載が物の状態や形態を示すような場合には物の発明の特定として認められることを確認した。討議では、そのような、方法的な記載が物の状態や形態を示すものと認められた裁判例として、例えば次のものがあるとの指摘があった。

- 知財高判平成28年8月10日(平成27年(行ケ)第10068号;「濾過装置」事件)(「円盤部材について、『軸体に挿通した後に軸体に固定され』るという記載は、円盤部材が軸体に挿通された状態で当該軸体に固定されているという接続状態を表すもの(【0041】)であって、円盤部材について方法的に記載するものということはできない。」と判示。)

- 大阪地判平成16年10月4日(平成16年(ワ)第4号;「ストレッチフィルムによるトレー包装体」事件)(「その状態で接着剤を一括して塗布された」との記載について、「上記記載は、・・・トレーの各接着剤塗布面が上下方向に連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈し、これによって接着剤が一括塗布されて形成され得るというトレーの形態を有することを記載したものであると解することができる・・・。」と判示。)

さらに、物の発明の請求項における方法的な記載が、上記のような物の状態や形態

を示す場合に該当せず、その物の使用方法 に係る記載のような場合であっても、物の 発明の特定になり得ることを示す裁判例とし て、参考判決6が挙げられた。この事案では、 「パーティクル濃度測定装置」についての請 求項1における。 当該装置を使用する際に測 定対象となる気体が流れる方向に係る記載、 具体的には、「仕切りにより区画された開口 内部を直交して気体が相対的に流れるように した測定領域形成部」との記載が問題となっ た。当該判決は、その記載に関して、「測定 領域形成部は、特許請求の範囲の記載にお いて、仕切りにより区画された開口内部を『直 交して』気体が相対的に流れるようにしたも のと特定」されているとし、請求項1中に記 載された粒子濃度を算出する数式も参照し た上で、対象発明は「仕切りにより区画され た開口内部を直交して気体が相対的に流れ るようにしたものに限定されている」と判示 している。当該判決はまた、被告の主張で ある. 開口内部を通過する気体の流れの方 向は、実際の配置状況において左右される ことであり、請求項1に係る発明は、実際の 気体の流れ方向が開口面を直交しない場合 に使用してもよいものであるとの趣旨の主張 について、明細書に記載された、「パーティ クル濃度測定装置」の配置の具体例(「開口 内部を直交して気体が相対的に流れる」よ うにした配置)等に関する記載も引用しつつ、 当該発明は「その特許請求の範囲に明示さ れたとおり、開口内部を直交して気体が相対 的に流れるようにした場合のみを前提とする もの」であると説示して、その主張を排斥し ている。

特許庁編「特許・実用新案審査基準」でも, 第 III 部 第2章 第4節「3.1.1 用途限定 がある場合の一般的な考え方」において、「用 途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味する場合は、審査官は、その物を、用途限定が意味する形状、構造、組成等・・・を有する物であると認定する」と記載されており、用途限定が物の発明における特定となり得ることが示されている。なお、当該取扱いは、「用途発明」の取扱い、すなわち、同「3.1.2 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方」とは区別されるものである。

本件発明2の、「グラウト注入装置」の発 明についてみてみると、「予め流量を決め地 盤抵抗圧力を測定し、」との記載は、当該注 入装置を使用する際の前提事項として. 試 験注入における地盤抵抗圧力の測定方法を 記載したものと捉えることができる。 そうす ると、上記の参考判決6において、「開口内 部を直交して気体が相対的に流れるようにし た」との記載が、対象発明の「パーティクル 濃度測定装置」を使用する際の前提事項と して、測定対象の気体が流れる方向との関 係を特定しており、装置の限定となっている ことが認められたのと同様に、本件発明2に おける「予め流量を決め地盤抵抗圧力を測 定し,」との記載は、対象発明の注入装置を 使用する際の前提事項として、試験注入に おける地盤抵抗圧力の測定方法を特定して おり、「グラウト注入装置」の限定となってい るとも考えられる、との意見があった。これ によれば、本件発明2の「グラウト注入装置」 にあっては、特に「予め流量を決め地盤抵抗 圧力を測定」した結果に基づき「第1区分」 の強制圧力を設定するように構成されている 装置であることが特定されている、と解され ることとなる。

これに対しては、「予め流量を決め地盤抵 抗圧力を測定」した結果に基づき強制圧力

を設定するのに特に適した構成が明細書に も記載されていない以上. 「予め流量を決め 地盤抵抗圧力を測定し、」との記載は、本件 発明2の「グラウト注入装置」の限定として は解し難い面がある、との意見もあった。

さらに討議した結果. 次の見解で一致を みた。すなわち、①本件発明2における「予 め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し、」と の記載が、当該発明の「グラウト注入装置」 を使用する際の前提事項として、試験注入 における地盤抵抗圧力の測定方法を特定す るものであり、もって同装置の限定となって いると解することは可能であるが、そう解す るべきか否かについては議論の余地が残る、 しかし、②仮に、明細書において、「予め流 量を決め地盤抵抗圧力を測定」した結果に 基づき強制圧力を設定するのに特に適した 構成、例えば、「予め決められた流量と、そ の流量で測定された地盤抵抗圧力とを入力 する入力画面を備えた入力部」といった構 成が実施形態として記載されていれば、「予 め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し、」との 記載は、「グラウト注入装置」が「予め流量 を決め地盤抵抗圧力を測定」してグラウト注 入装置を使用するのに特に適した同装置の 構成 (実施形態には限定されないが、例とし ては上記の入力部)を有することを意味する ものとして、同装置の限定であると認められ るのではないか、との見解で一致をみた。(な お、もちろん進歩性の有無は別論点である。)

ウ サポート要件充足性について

本件発明1について、そのサポート要件充 足性に疑義があるとの指摘がなされたことか ら、検討事項の最後として、この点に関する 議論を行った。

サポート要件充足性に関連する指摘は.

次のとおりである。

第一は、本件発明1の「予め流量を決め地 盤抵抗圧力を測定し、」という構成について の指摘である。具体的には、同構成におけ る「流量」(試験注入における注入速度)が、 ①本施工における注入と同じ流量を意味する のか、②本施工における注入と同じ流量でな くとも、あらかじめ決められた流量であれば よいのか、必ずしも明確でない面があるが、 ①と解されるとして(仮に、②と解するとす ると、 地盤抵抗圧力はグラウトの流量に応 じて変化する以上, 試験注入時に測定され た地盤抵抗圧力よりも高い強制圧力を本施 工時に負荷しても、課題を解決できないこと が起こり得る)、試験注入と本施工における 注入とで流量を合わせる(あらかじめ決めた 同一の流量とする)ことが、本件明細書の 発明の詳細な説明に記載されているといえ るか、という指摘である。本件明細書には、 そのように流量を合わせるようにする点の明 記がないうえ、「グラウトの流量を調整する」 (段落【0010】 及び【0046】) という,「予 め流量を決め」と整合しないとも解され得る 記載があることが、背景である。

第二は、本件発明1の「第1区分中を流れ るグラウトがその測定した地盤抵抗圧力より も高い強制圧力となるように負荷する」とい う構成についての指摘である。 具体的には、 試験注入において測定した地盤抵抗圧力に 基づいて強制圧力をどのように設定するかに ついては、本件明細書に、次のようにあるに とどまることから、「その測定した地盤抵抗 圧力よりも高い強制圧力」という広範な範 囲(特に下限値)まで一般化されるかどうか、 疑義が残る、というものである。「目安とし ては、強制圧力が地盤抵抗圧力の1.1倍以 上. 望ましくは1.5~2倍以上である。」(段

落【0045】),「得られた地盤抵抗圧力値の1.5~4倍となるように調整を行う。」(段落【0047】),及び「この値の4倍の1MPaを第1区分の強制圧力値として設定した。」(段落【0057】)。

討議の結果、サポート要件充足性の疑義 は一定程度残るにしても、サポート要件非 充足ということは難しい、との結論になっ た。理由は、次のとおりである。第一の点 については、本件明細書に、実験1(試験注 入) において「毎分6ℓで120ℓ注入」(段 落【0057】) したこと、及び、実験3(本 施工時の注入)において「均等に毎分6ℓで 各注入管10の注入孔11から注入されている ことが確認できた」(段落【0069】) こと が記載されている(【表2】にも同様の記載 あり) ことから、当業者がかかる記載に接す れば、試験注入と本施工における注入とで 流量を合わせる (あらかじめ決めた同一の流 量とする)ものと理解できるとも解され、ま た.「グラウトの流量を調整する」との記載 についても、工事現場の状況を踏まえて、あ らかじめ決める流量を調整することを述べて いると考えれば、「予め流量を決め」との記 載と不整合とはいえないからである。第二の 点についても、工事現場の状況が、地盤抵 抗圧力の、場所による変化が小さいような 場合には、「その測定した地盤抵抗圧力より も高い強制圧力」であれば、課題が解決さ れる可能性があるからである。

<参考資料>

参考判決1:知財高判平成25年3月29日(平成24年(行ケ)第10275号),「窒化物系半導体レーザ素子」事件

「甲6, 甲3, 甲2において, いずれもn電極の形状とp電極の形状は, 互いに技術的関連性をもって決定されることは記載も示唆もされていないから, 当業者において, 甲6発明を改良するために, n電極の形状については甲3を, p電極の形状については甲2を, それぞれ独立に参照することが不合理とはいえない。

なお、本件明細書をみても、本件発明1ないし4に関する限り、n電極の形状とp電極の形状が互いに技術的関連性を有することや、それらの形状の組合せによる特別な作用効果を示す記載は見当たらない。

以上によれば、甲6発明と甲3記載の技術、甲6発明と甲2記載の技術を、それぞれ独立して組み合わせ、相違点5、6に係る本件発明1の構成に想到することが容易であるとした審決の容易想到性の判断方法に誤りはなく、原告の上記①の主張は採用できない。」

参考判決2:東京地判平成27年10月29日 (平成27年(ワ) 第1025号),「ノンアルコー ルのビールテイスト飲料」事件

「原告は、本件発明はエキス分の総量、pH 及び糖質の含量の各数値範囲と飲み応え感及び適度な酸味付与という効果の関連性を見いだしたことを技術思想とするものであり、・・・エキス分の総量、pH及び糖質の含量をひとまとまりの構成として相違点を認定すべきである旨主張する。・・・

本件発明は、特許請求の範囲の記載上、 エキス分の総量、pH及び糖質の含量につき数値範囲を限定しているが、各数値がそれぞれ当該範囲内にあれば足りるのであり、 これらが相互に特定の相関関係を有することは規定されていない。また、本件明細書 の発明の詳細な説明の欄をみても、例えば、エキス分の総量が0.5重量%であるときは pHをどの範囲とし、これが2.0重量%であるときはpHをどの範囲とするのが望ましいなどといった記載は見当たらず、要は、エキス分の総量、pH及び糖質の含量がそれぞれ数値範囲内にあれば足りるとされている。・・・

以上によれば、本件発明の進歩性を判断する前提として公然実施発明1との相違点を認定するに当たっては、エキス分の総量、 p H及び糖質の各数値をみれば足りると解すべきであるから、原告の上記主張を採用することはできない。」

参考判決3:知財高判平成30年9月4日(平成29年(行ケ)第10201号),「美容器」 事件

「本件訂正明細書に・・と記載されているように,肌の摘み上げを適度な強度で行うことには,一対のボールの支持軸のなす角度 β と,一対のボールの外周面間の間隔Dの両方が関係している。この角度 β と間隔Dとは,一般に,角度 β を変えれば間隔Dも変わり,間隔Dを変えれば角度 β も変わるという関係にあり,また,ボールの直径Lやハンドルの二股部11aの長さによっても,角度 β と間隔Dは変化する。

そうすると、少なくとも、相違点1及び2に係る各構成は、完全に独立したものではなく、相互に密接に関係したものであるから、相違点1及び2に係る各数値範囲の構成がそれぞれ異なる文献に記載されていることをもって、相違点1及び2に係る各構成を当業者が容易に想到し得たものということはできない。

ここで、相違点3に係る本件訂正発明の

構成は、『前記ボールは、非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介して支持されている』というものである。・・・

・・・相違点3に係る構成は、ボール支持軸が肌面に直接接触しないようにするための構成であるということができるところ、ボールのどの部分が肌面に接触するかに関係するという点では、・・・相違点1に係る『一対のボール支持軸の開き角度を65~80度とし』た構成及び相違点2に係る『一対のボールの外周面間の間隔を10~13mm』とする構成も同様である。そうである以上、相違点3に係る構成は、相違点1及び2に係るものを含む本件訂正発明の上記各構成と、それぞれ別個独立に捉えられるべきものではなく、相互に関連性を有するものとして理解・把握するのが相当である。」

(関連判決として、知財高判平成30年9月4日(平成30年(行ケ)第10013号),「美容器」事件がある。)

参考判決4:知財高判平成17年9月21日(平成17年(行ケ)第10026号),「分波器」 事件

「原告は、引用例1は、分波器及び周辺回路をモジュール化しようとするのが目的であるので、分波器モジュールから、分波器の部分だけを取り出すという変形をすること自体が引用例1の目的に反するものであるから、そのような変形をして分波器単体部分を取り出すことを可能にする動機付けがあるとはいえない旨主張する。・・・

要するに、原告のいう、分波器モジュールから、分波器の部分だけを取り出すという変形とは、分波器とその他の部品とを分離することであって、単に、引用発明1を従来の技術に戻すということにすぎないのである。

そして、進歩した技術を進歩する前の技術に 戻すことに格別の動機付けが必要とはいえな いから、動機付けに係る原告の上記主張は、 採用できない。」

参考判決5:知財高判平成27年4月28日 (平成25年(ネ)第10097号), 「蓋体及び この蓋体を備える容器」事件

(控訴人による、「本件特許発明1は、乙21 発明との関係では『後退発明』ともいうべき ものである。単に従来技術に回帰したことに よって進歩性が肯定されることは、およそあ り得ない。」等の主張に関して)

「控訴人は、・・・容器内部の真空状態の保 持までは必要とされない場合には、単に従 来技術に回帰すればよく、その際に、通気 穴をふさぐ部品として、シール片ではなく突 起部を用いることは、乙21明細書自体の記 載から当然に示唆されているということがで きるから、真空状態の保持が不要であれば、 乙21発明において、シールに替えて突起部 を用いればよいことは、当業者にとって自明 である旨主張する。・・・

・・・乙21発明は食材を容器内で真空 に保つようにすることを目的として、シール 片3(カバー7)を採用したものであるから、 仮に控訴人主張のとおり、食品容器を電子 レンジで加熱する際に食品から生じる蒸気を 逃がすために、開閉部材(フラップ)に設け た突起と蓋に設けた穴との組合せを用いるこ とが本件特許出願の優先日前に周知であっ たとしても、あえて、乙21発明に上記従来 技術ないし周知技術を適用する動機付けは ないというべきである。そして、上記のとお り、乙21発明は、真空状態の保持を目的と する発明であるから、 容器内部の真空状態 の保持までは必要とされない場合を想定し

て. 従来技術に回帰する必然性や動機はな いというべきである。」

参考判決6:知財高判平成28年3月16日 (平成27年(行ケ) 第10129号),「パーティ クル濃度測定装置」事件

(「パーティクル濃度測定装置」 についての請 求項1における「仕切りにより区画された開 口内部を直交して気体が相対的に流れるよ うにした測定領域形成部」との記載に関して) 「審決は、引用発明の枠体が本願補正発明 の測定領域形成部に相当する部分を形成し ているとした上で、・・・開口部42の開口 面に直交して気体が流れ得ることは当業者に とって明らかである、と認定している。

しかしながら、次のとおり、引用発明の枠 体は、『仕切りにより区画された開口内部を 直交して気体が相対的に流れるようにした』 ものではないから、審決の上記認定は、誤 りである。

すなわち、・・・引用発明は、・・・その 目的は、パーティクルの飛来方向を検出でき る浮遊パーティクル検出装置を提供すること にある。・・・そうすると、引用発明は、パー ティクルを運ぶ気流の方向が不明であること を前提とするものであり、特定の方向からの 気流を前提とはしていないものである。

一方, 本願補正発明の測定領域形成部は, 特許請求の範囲の記載において、仕切りに より区画された開口内部を『直交して』気体 が相対的に流れるようにしたものと特定され、 さらに、粒子濃度cを算出する際の気流の容 積(分母)が・・・で算定され、・・・この 算出方法で粒子濃度を算出できるのは、開 口内部を通過する気体の流れの方向が開口 面に直交する方向のみの場合であるから・・・ 本願補正発明は、仕切りにより区画された

開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにしたものに限定されていると認められる。・・・

被告は、本願補正発明において開口内部を通過する気体の流れの方向が開口面に直交する方向となるのは、実際の配置状況において左右されることであり、本願補正発明は、測定領域形成部における実際の気体の流れ方向が開口面を直交しない場合に使用してもよいものであるとの趣旨の主張をする。しかしながら、・・・本願補正発明は、その特許請求の範囲に明示されたとおり、開口内部を直交して気体が相対的に流れるよ

うにした場合のみを前提とするものである。本願補正明細書の、①本願補正発明のパーティクル濃度測定装置を一方向型又は整流型クリーンルームで使用するときは、天井フィルタの直下の領域に水平配置する旨の記載(【0024】【0025】【図1】~【図3】)や、・・・は、このことを裏付けるものであり、本願補正発明の『開口内部を直交して気体が相対的に流れるように』するための具体的な手段を示すものと理解される。」

以上

事例2(特許機械)

周知例の技術分野からみた適否,いわゆる「容易の容易」

審判番号	無効2010-800162号(特許3138613号) (平成23年4月14日:請求成立審決(一次審決) → 差戻決定) (平成24年1月24日:請求不成立審決(二次審決) → 審決取消) (平成27年5月29日:請求成立審決(三次審決) → 審決取消)
判決日 事件番号	知財高判平成23年10月7日 平成23年(行ケ)10168号(差戻決定) 知財高判平成24年12月25日(一次判決) 平成24年(行ケ)10082号(審決取消) 知財高判平成28年3月23日(二次判決) 平成27年(行ケ)10127号(審決取消)
発明の名称	レーザ加工装置
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1 事件の概要

本件は、「レーザ加工装置」に係る特許に ついての無効審判事件に関するものである。

一次審決は、一次訂正請求を認めた上で、引用発明とは相違点1,2で異なるところ、いずれも引用発明及び周知の技術的事項により当業者にとって容易に想到できた事項であるとした(請求成立審決)。これに対して審決取消訴訟が提起されたが、提起後に訂正審判が請求されたため、改正前特許法の規定により、決定により一次審決が取り消され、特許庁に差し戻された。

二次審決では、上記訂正審判によるみなし訂正請求(二次訂正請求)を認め、引用発明とは相違点1,2及び相違点3(訂正により加わった事項)で異なると認定し、相違点1,2については一次審決と同様の理由により容易に想到できた事項であるとした一方、相違点3については、引用発明及び周知の技術的事項に基づいて容易に想到できた事項とはいえないとした(請求不成立審決)。

この二次審決に対する審決取消訴訟において、一次判決は、原告(審判請求人)の取消事由(相違点3の認定誤り)は理由があると判断した(審決取消)。

その後、三次審決において、三次訂正請求を認め、引用発明とは相違点1~3及び相違点4(訂正により加わった事項)で異なると認定し、いずれの相違点も引用発明及び従来周知の技術に基づいて、容易に想到できた事項であるとした(請求成立審決)。

三次審決に対する審決取消訴訟において, 二次判決(以下,「本件判決」という。)は, 原告(審判被請求人)の主張した取消事由 1~3のうち,各々相違点1,3に関する取 消事由1,2については理由がないと判断し, 相違点4に関する取消事由3には理由がある と判断した(審決取消)。

2 検討事項の概要

(1)検討事項1(周知例として引用された証拠の技術分野からみた適否について)

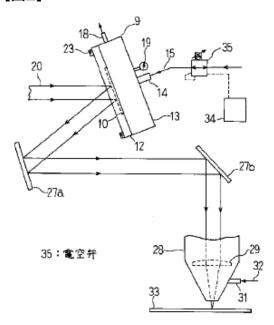
- (2)検討事項2(いわゆる「容易の容易」 について)
- (3)検討事項3(有効な主張の可能性について)

3 三次審決の概要

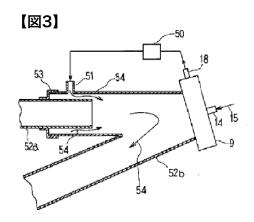
(1) 本件発明(平成26年4月14日 の訂正請求による訂正後の請求項1 に係る発明)

【請求項1】レーザ発振器から出力されるレーザビームを集光光学部材を用いて集光させ、切断・溶接等の加工を行うレーザ加工装置において、前記レーザビームの伝送路に設けられ<u>気体</u>圧力により弾性変形するレーザビーム反射部材と、このレーザビーム反射部材の周囲部を支持し前記レーザビーム反射部材とともにレーザビーム反射面の反対側に空間を形成する反射部材支持部と、前記

【図2】



(2) 引用発明(甲1(独国実用新案 第9407288号明細書(平成6年 9月15日発行)) 記載の発明) 反射部材支持部に設けられ、この反射部材 支持部の空間に気体を供給する流体供給手 段と、気体供給圧力を連続的に切り換える 電空弁と、前記反射部材支持部に設けられ、 前記反射部材支持部の空間から気体を排出 する流体排出手段とを備え、前記空間は流 体供給経路及びこの流体供給経路と別体の 流体排出経路を除き密閉構造とし、さらに 前記空間は前記流体供給手段及び前記流体 排出手段とともに出口を有する流体動作回 路を構成して、前記流体排出経路を通過し た気体は前記流体排出手段により外部に排 出され、前記流体排出経路を前記流体供給 経路よりも狭くすることにより、前記レーザ ビーム反射面の反対側に前記レーザビーム反 射部材が弾性変形するに要する気体圧力を かけるように構成したことを特徴とするレー ザ加工装置。(下線は訂正部分。)



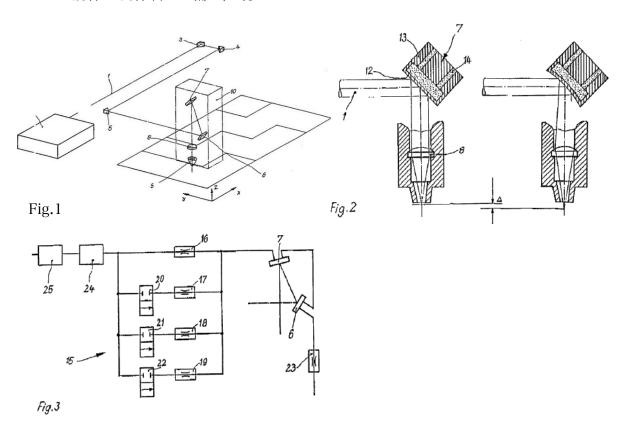
10: 曲率可変反射鏡(レーザビーム反射部材)

14:エアー入口(流体供給手段)

18:エアー出口(流体排出手段)

レーザ発振器2から出力されるレーザ光線 1を収束レンズ8を用いて集光させ、切断の 加工を行うレーザ切断機において、レーザ 光線1の伝送路に設けられ圧力水の圧力により弾性変形する鏡面12を有する金属円板と、この金属円板の周囲部を支持し金属円板とともに金属円板の鏡面12の反対側に空間を形成する鏡ケース13と、前記鏡ケース13に設けられ、この鏡ケース13の空間に圧力水を供給する流体管14と、圧力水の供給圧力を4段階に切り換える磁気弁20、21、22と、前記鏡ケース13に設けられ、鏡ケース13の空間から圧力水を排出する、流体管14とは別体の流体管とを備え、鏡ケース

13の空間は、圧力水供給経路及びこの圧力水供給経路と別体の圧力水排出経路を除き密閉構造とし、さらに前記空間は前記流体管14と流体管14とは別体の流体管とともに流体回路を構成して、前記圧力水排出経路を通過した圧力水は前記流体管14とは別体の流体管より前記空間の外部に排出され、金属円板の鏡面12の反対側に前記金属円板が弾性変形するに要する圧力水の圧力をかけるように構成したレーザ切断機。



(3) 本件発明と引用発明との相違点

<相違点1>

本件発明の流体は「気体」であるのに対して、引用発明の流体は「圧力水」である点。 <相違点2>

本件発明の弁は、流体供給圧力を「連続的に切り換える電空弁」であるのに対して、 引用発明の弁は、流体の供給圧力を「4段 階に切り換える磁気弁」である点。

<相違点3>

本件発明の「流体動作回路」は出口を有するものであるのに対し、引用発明の「流体回路」は、出口を有するものであるか、明らかではない点。

<相違点4>

本件発明の「流体排出経路」は、「流体供

給経路」よりも狭くしたものであるのに対し, 引用発明の「流体排出経路」と「流体供給 経路」がそのようなものであるか明らかでは ない点。

(4) 相違点についての判断

ア 相違点1について

流体圧力により曲率を変化させる反射鏡 において、流体として気体を採用することは、 従来周知の技術的事項であり、また辞書を参 照すれば、甲1記載の「Fluid」を、当業者が、 液体のみならず気体をも含む「流体」と翻訳 して理解することは当然であるから、甲1に は流体として気体を採用する示唆があるとい える。

イ 相違点2について

甲1には、焦点位置を無段階に調整するこ との示唆があること、また電空弁についての 周知の技術的事項を踏まえれば、焦点位置 を無段階に調整するために電空弁を採用す ることは容易に想到し得た。

ウ 相違点3について

本件明細書の記載から、「エアー出口18」 には「流体動作回路」の出口として流体を排 出せしめるという技術的意義が認められるも のの、排出した後の流体を「流体動作回路」 周囲の空間に排出させるとか、パージエアー として使用すること等の意義を有するとは解 されない。そして、甲1発明の「流体回路」 も出口を有することから、実質的な相違点 ではない。

エ 相違点4について

証拠の記載によれば、 気体の排出経路と 流入経路を有する空間において、気体の排 出経路を狭くすることで、当該空間の圧力を 上昇させることは従来周知の技術事項といえ る。そうすると、甲1発明の流体として気体 を採用するに際して、気体の排出経路である 「流体管14とは別体の流体管」を、気体の 流入経路である「流体管14」より狭くする ことは、流入気体による圧力で鏡7の金属円 板を弾性変形させようとして、当業者が容易 に採用し得る設計上の事項である。

オ 以上より、本件発明は、引用発明及び 従来周知の技術に基づいて. 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。

本件判決の概要

(1) 主な争点

- ア 相違点 1 の判断の誤り(取消事由 1)
- イ 相違点3の判断の誤り(取消事由2)
- ウ 相違点4の認定及び判断の誤り (取消事由3)

(2) 裁判所の判断

本件判決は、以下のとおり、取消事由1及 び2は理由がないとした一方で、取消事由3 について、甲1に接した当業者が本件発明と 引用発明との相違点4に係る構成を採用する 動機付けを欠くとして、相違点4の容易想到 性を肯定した審決(三次審決)を取り消した。 ア 取消事由1

複数の辞書の記載によれば、 当業者は、 ドイツ語の「Fluid」の語を「流体」を意味 する単語として理解するものと推認でき、さ らに、日本語の「流体」の意義につき、液 体のみならず気体も含むものとして理解する ものと推認できるから、引用発明において、 圧力媒体として気体を使用することも選択肢 の1つとして認識しうる。そして、鏡面に加 える気体圧力を制御して鏡面の曲率を変化 させる反射鏡は周知の技術と認められるから、 「圧力水」に代えて「気体」を採用すること は容易に想到し得た。

イ 取消事由2

本件明細書等の記載から、「流体動作回路」が「出口を有する」とは、気体が「流体動作回路」の外部に排出されることを意味すると解され、引用発明においても、圧力水は「流体管14とは別体の流体管」から「流体回路」の外部に排出されることから、「流体回路」も「出口」を有するといえる。したがって、相違点は実質的な相違点でない旨の本件審決(三次審決)の判断に誤りはない。

なお、原告は、本件発明の「出口を有する流体動作回路」は、気体が循環することなく大気中又は環境中に排出されることを明確にしたものである旨主張するが、本件明細書等には、気体が大気中又は環境中に排出されることを示す記載はない。

ウ 取消事由3

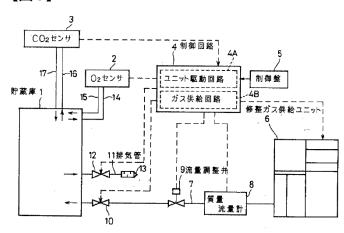
甲1には、「流体管14」及び「流体管14 とは別体の流体管」(それぞれ流体供給経路、流体排出経路に相当)の管の広さ(径の大きさ)に関する記載はない。また、本件発明において、流体排出経路を流体供給 経路よりも狭くしたのは、少ない流量の気体でレーザビーム反射部材を弾性変形させるためと認められるところ、甲1中には、そのような記載や示唆はない。

本件審決(三次審決)は、気体の排出経路と流入経路を有する空間において、気体の排出経路(周知例10記載の「絞り」、周知例11記載の「排気管」)を狭くして空間の圧力を上昇させることは、従来周知の技術事項であるとしたが、周知例10では、各経路の広さ(径)を変えることは触れられていない。周知例11も、引用発明とは明らかに技術分野を異にすることから、引用発明に係る当業者にとっての周知技術を示すものとは直ちにいい難い上、「気体が排出する経路」(排気管)を「気体が流入する経路」(修整ガス供給管路)よりも狭くすることは、開示も示唆もされていない。

以上に鑑みると、本件特許出願時において、引用例に接した当業者が、流体排出経路を流体供給経路よりも狭いものにしようとする動機付けがあるということはできず、引用発明から、相違点4に係る本件発明を容易に想到することはできない。

周知例11(特開平5-180556号公報)

【図1】



周知例11からの抜粋

「本発明は貯蔵装置に係り、特に貯蔵庫内の 残存ガスを貯蔵物の鮮度維持を図る修整ガス に置換する貯蔵装置に関する。」

([0001])

「庫内のガスを外部に排気する排気管は、・・・庫内の圧力上昇を防止するため大径にすると排気効率が上がる反面、庫内に供給された修整ガスも排気されてしまう・・・。 又、排気管が小さい場合には庫内の圧力が修整ガス供給により上昇してしまう。」

([0007])

検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(周知例として引用 された証拠の技術分野からみた適否 について)

三次審決は、「気体が排出する経路と流入 する経路を有する空間において、 気体が排 出する経路を狭くすることで、当該空間の圧 力を上昇させること」は周知技術であるとし. それを前提として、相違点4に係る構成は当 業者が容易に採用し得る設計上の事項であ る旨判断したのに対し、本件判決は、上記 のとおり当該判断を否定し. 同審決を取り消 した。

これに関連して本件判決に、「周知例11 は、・・・引用発明とは技術分野を異にする ことから、引用発明に係る当業者にとっての 周知技術を示すものとは直ちにいい難い」と の判断が記されている点に着目し、周知例と して引用された証拠を技術分野の観点から みた場合における適否の判断について. 検 討を行った。

ア 「技術分野」の具体性の程度

最初に、周知例の「技術分野」として、一 般にどの程度具体的な分野を把握した上で 技術分野の共通性が検討されるかという点 に関し、議論があった。より抽象的な水準 で周知例の技術分野を把握すれば、本件発 明又は主引用発明の技術分野との共通性が 生じやすい一方、より具体的な水準で周知 例の技術分野を把握すれば、本件発明又は 主引用発明の技術分野とは異なるとの判断 につながりやすいからである。

当該論点に関し、かつては、技術分野を 広く見て、様々な技術分野における証拠が あることを周知技術の認定に肯定的にとらえ る傾向もあったが、近時の裁判例では、技 術分野を具体的に見る方向であり、そのため、 隣接した技術分野で知られている技術であっ ても周知技術と認められるとは限らないとい う傾向にあるのではないか、との意見が出 され、大方の同意があった。

この点に関連して、下方のイでも引用する 参考判決1(以下、参考判決については本事 例の末尾参照)は、かかる傾向を示す一つ の裁判例ではないかとの議論があった。参 考判決1は、進歩性の判断対象である補正 発明に関し、「補正発明は、印刷に用いる樹 脂凸版に関するものであるから、いわゆる『刷 版』の技術分野に属するものと認められる」 と認定した上で、審決が引用した6つの周知 例について、いずれの証拠も「刷版」に関す るものではなく、補正発明の技術分野とは 異なる技術分野に関するものであるとし、こ れらの証拠から、「透明基材の一方の面にバー コードを設け、他方の面からバーコードを読 み取るようにすること」が、補正発明の技術 分野において一般的に知られている技術であ るということはできない旨、判示した。また、 訴訟において追加された. 複写機やプリンタ. ファクシミリなどの電子写真方式による印刷 技術に関する証拠についても、判決は、印 刷という点では補正発明の技術分野と関連 性はないとはいえないと述べつつ、「いずれ の証拠も刷版を用いた印刷技術に関するも のではなく. 機能・原理・使用される機械 等が全く異なる」として、 補正発明の技術分 野と同じ技術分野に関するものであるとは認 められないと判断した。

検討の中で、周知例の「技術分野」として どの程度具体的な分野を把握するかは、関 係する技術の「課題」がどの程度、技術分 野に特有のものであるか、という点に影響を 受けるのではないか、との意見があり、共通 の認識となった。

上記の参考判決1においては、進歩性の判断対象である発明の課題に関し、樹脂凸版は繰り返して使用されるものであるところ、明細書に「本発明は、・・・使用頻度等の管理が簡単に行える樹脂凸版の提供をその目的とする。」と記載されている点が、「刷版」特有の課題を挙げたものとして考慮され、いずれの周知例も「刷版」に関するものではなく異なる技術分野に関するものである、との判断につながった可能性が考えられる。

本件において、三次審決が周知技術とし て認定したのは、「気体が排出する経路と流 入する経路を有する空間において、気体が 排出する経路を狭くすることで、当該空間の 圧力を上昇させること」であったが、同審 決がその根拠の一つとした周知例11につい て、本件判決は、「『貯蔵装置に係り、特に 貯蔵庫内の残存ガスを貯蔵物の鮮度維持を 図る修整ガスに置換する貯蔵装置に関する』 発明の公開特許公報であり、引用発明とは 明らかに技術分野を異にする。」と述べてい る。すなわち、三次審決が周知例11等に基 づき、「気体が排出する経路と流入する経路 を有する空間」における圧力に関する技術と して周知技術を認定したのに対し、本件判 決は、かかる「空間」が、周知例11にあっ ては、より具体性を有した、残存ガスが修 整ガスに置換される貯蔵庫である点に注目し ていることがうかがわれる。これについては. 周知例11が開示する発明の課題として、貯 蔵庫内の圧力の調整とともに、同貯蔵庫内 のガスの効率よい置換がある点が、考慮に 入れられた可能性も考えられる(判決は、発 明が解決しようとする課題及び発明の効果に 係る周知例11の記載(段落【0007】及び 【0033】)を引用している。)。

イ 周知例の技術分野と対比されるのは、 主引用発明の技術分野か、本件発明の技術 分野か

次に、周知例の技術分野と対比されるのは、本件判決に少なくとも表面上現れているように、主引用発明の技術分野であるのか、それとも、本件発明の技術分野であるのか、という論点について、検討を行った。その際、周知技術に関して技術分野が問題となる局面として、観念的には、①周知例から周知技術を認定できるかどうかの検討の局面と、②周知技術が認定された場合に、その周知技術を主引用発明に適用するのが容易かどうかの検討の局面が考えられるところ、本件判決に鑑みて、前者の①に重点を置いて考察した。

検討にあたっては、上記①に関して、上記 アにて触れた参考判決1が、周知例の技術 分野を、進歩性の判断対象となっている補 正発明の技術分野である「刷版」の技術分 野と比較している点や、参考判決2が、同じ く周知例の技術分野を補正発明の技術分野 と比較している点、さらには、特許法第29 条第2項が「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」を主体とし て規定している点も考慮した。他方、上記② に関しては、当然ながら、周知例の技術分 野を主引用発明の技術分野と比較している 裁判例が多数ある点もまた、併せて考慮した。

第一に、本事例を含め、多くの事案において、本件発明の技術分野と主引用発明の技術分野とは共通しており、両者が異なる場合であっても、課題は一定程度共通性を有していることが通常であって、そうでないならば、進歩性の否定は困難になるとの指摘があった(なお、「特許・実用新案審査基準」にも、「審査官は、主引用発明として、通常、

請求項に係る発明と、技術分野又は課題が 同一であるもの又は近い関係にあるものを選 択する。」(第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性の 「3. 進歩性の具体的な判断」「3.3 進歩 性の判断における留意事項」)と記載されて いる。)。本件発明と主引用発明との間で技 術分野が共通している場合には、周知例の 技術分野をどちらの技術分野と比較するか は、実質的に問題ではないことになる。ま た、本件発明と主引用発明との間で技術分 野は異なっているものの、課題が一定程度(あ る程度は抽象化された水準であっても)共 通性を有している場合については、その共通 した課題に対応する技術分野の周知例を用 いないと、進歩性の否定にはつながりにくい との指摘があった。以上のとおり、進歩性 否定のためには通常、周知例の技術分野は、 本件発明の技術分野とも主引用発明の技術 分野とも一定程度の連関を有している必要が ある、との見解が大勢であった。

第二に、上記アとも関わるが、本件発明 の課題あるいは主引用発明の課題が技術分 野にどれだけ特有のものであるかが、周知例 の技術分野を検討する際、本件発明及び主 引用発明のいずれに重点を置いて技術分野 の関連性を検討するかに影響を与え得るの ではないか、との指摘もなされ、共通の認 識となった。議論を具体化するため、一例と して、本件発明が特定の制御を行う制御装 置を備えたエンジンに関するものであり、主 引用発明が類似の制御を行う制御装置一般 に関するものであって、 副引用発明が制御装 置を備えたエンジンに関するものである場合 において, 主引用発明と組み合わせる周知 例を検討する場面を想定して、討議した。こ の想定にあって、本件発明が、制御装置一 般に見られる課題の解決に留まらず、エンジ

ン制御に特有の課題を解決しようとするも のであるならば、 周知例はエンジン分野の ものである必要性がより高くなる一方、本件 発明の課題が必ずしもエンジン制御に特有 のものではなく制御装置一般に見られるもの (例えば制御ロジック自体の改良) であるな らば、あるいは、主引用発明の課題を前提 に進歩性否定の論理を構築していくことがで きるならば、 周知例は制御装置一般におけ るもので足りる可能性が高くなるのではない か、との意見があり、多くの同意があった。

第三に. 周知例の技術分野が対比される のが主引用発明の技術分野か本件発明の技 術分野かは、主引用例の記載や示唆にもよ るのではないか、との指摘がなされ、これ も共通の認識となった。すなわち、上記の ①と②とは、論理的・分析的には区分され るものの、実際の事案での当事者の主張・ 立証においては必ずしも明確に区分されるわ けではなく、また、進歩性に係る判断のい わば終着点は、主引用発明から本願発明に 至る論理付けがうまくいくかどうかであると ころ、上記②の、周知技術の主引用発明へ の適用容易性に係る検討が、上記①の、周 知例から周知技術を認定できるかどうかの 検討にも影響し得る。たとえば、主引用例 自体に改良すべき問題点が記載・示唆され ているような場合には、組合せの対象となる 周知技術を示す周知例において、その技術 分野が主引用発明の技術分野と、ある程度 異なっていても、主引用発明に周知技術を 適用しての改良が想到されるであろうし、主 引用発明にそのような記載・示唆がなけれ ば、進歩性否定のためには、周知技術の技 術分野が主引用発明の技術分野内のもので ある必要性が増す、ということになる。

第四に、特に進歩性否定の論理付けを排

斥する立場(すなわち進歩性を肯定する立場)からは、上記①と②とを論理的・分析的に分ける必要はなく、周知例の技術分野からして進歩性を否定する周知技術は認定されない点を主張すれば足りる、との指摘もあった。本件判決も、結論としては進歩性否定の論理付けを排斥する立場であったため、上記①と②とを一体的に検討する中で、仮に周知技術の存在を認定したとしても主引用発明への適用は容易とはいえないとの考慮を行いつつ、周知例の技術分野を主引用発明の技術分野と対比し、両者が異なる点を指摘した可能性が考えられる。

以上のとおり、周知例の技術分野と対比されるのは、主引用発明の技術分野か、本件発明の技術分野かとの論点について、単一の結論というべきものはないものの、本件発明あるいは主引用発明の課題や、主引用例の記載・示唆など、関連する要因に関して、共通認識が形成された。

ウ 空気圧配管一般に関する周知例が挙げられていた場合に、結論は異なり得たか

検討事項(1)の最後に、本件において、 周知例11の代わりに、空気圧配管一般に 関する周知例が挙げられていた場合に、結 論が異なり得たかを検討した。具体的には、 仮に周知例11が、空気圧配管一般について 「空気圧機器の排気を放出口まで導く排気管 路の径を小さくするにつれて、機器の背圧と なる空気圧が上昇する」点を説明した文献、 たとえば教科書であった場合には結論は異 なり得たか、あるいは、排気管路の径を吸 気側の管路の径との関係で記述していない限 り、結論は同じかという点について、議論を 行った。

この論点については、本件判決が既述の

とおり、周知例11について「『貯蔵装置に係り、特に貯蔵庫内の残存ガスを貯蔵物の鮮度維持を図る修整ガスに置換する貯蔵装置に関する』発明の公開特許公報であり、引用発明とは明らかに技術分野を異にする。」と述べている点、そして、上記アに記したとおり、周知例11が開示する発明の課題として、同貯蔵庫内のガスの効率よい置換という特定的な事項が考慮に入れられた可能性も考えられる点に照らし、周知例11の代わりに空気圧配管一般に関する周知例(教科書など)が挙げられていた場合には結論は異なり得たとの見解で、一致をみた。

(2) 検討事項2(いわゆる「容易の容易」について)

本件訴訟において原告は、「相違点1に関し、引用発明の圧力水を気体に置換することは容易であり、気体に置換した上で、相違点2から4の構成を備えることも容易である」旨の被告の主張は「いわゆる『容易の容易』に相当し、容易想到性を肯定する理由にならない」と主張した。そこで、この点に着目し、いわゆる「容易の容易」に関する検討を行った。

ただし、ここでは、「いわゆる『容易の容易』は容易想到性を否定する根拠として妥当か否か」という問題や、一般論としての「容易の容易」の範囲について考察することは目的とせず、本件において、被告の主張は「容易の容易」といい得るか、また、「容易の容易」には該当しないとの立場からいかなる立論が可能か、さらには、当事者としてどのような留意事項があるかを検討すべく、裁判例を参照しつつ議論した。

ア 被告の主張は「容易の容易」といい得るか 上記「容易の容易」との主張に関して、本

件判決では判断を要していないが、原告が主 張するように当該被告の主張は「容易の容易」 といい得るか否かについて、討議を行った。

まず、次の見解で一致をみた。すなわち、 本件において原告が「容易の容易」であると 主張する論理は、複数の相違点にまたがっ たものであるので、一つの相違点について二 段階に別な副引用例を適用するという典型 的な「容易の容易」とは異なるものの、相 違点1と相違点2~4のいずれかとが、互い に関連しているのであれば、相違点の取扱 いを総合的にみると、引用発明に対して実 質的に二段階に変更を加えることになり得る ところ、本件のケースも「容易の容易」の枠 組みに当てはまり得る、という見解である。

それでは、本件において、相違点1(本件 発明の流体は「気体」であるのに対し、引用 発明の流体は「圧力水」である点)と相違 点2~4とは、互いに関連しているといえる のかどうか、を討議した。ここで、本事例の 検討においては、「関連している」とは相違 点1が解消するか否かが相違点2~4の各々 についての容易想到性の判断に影響を与え ることを意味する、との理解のもと、議論を 進めた。

その結果、相違点2及び4は、相違点1と 関連しているとはいい難い(下記イも参照) ものの、本件判決において実質的な相違点 ではないと判断された相違点3(本件発明の 「流体動作回路」は出口を有するものである のに対し、引用発明の「流体回路」は出口 を有するものであるか、明らかではない点) が実質的な相違点であったとすれば、当該 相違点3は、相違点1と関連しているといい 得る、との見方に、大方の賛意が示された。 具体的には、次のとおりである。原告は相 違点3に関し、「『出口を有する流体動作回路』

は、本件発明において気体が循環すること なく大気中又は環境中に排出されることを 明確にしたもの」などと主張するも、裁判所 は、本件明細書等の記載に基づき、当該主 張を退け、相違点3は実質的な相違点では ないと判断した。その際、裁判所は、本件 明細書に「気体が大気中又は環境中に排出 されること」を示す記載がない点に言及して いる。そうすると、例えば、仮に本件明細 書に、かかる記載があったとすれば、請求 項中の用語「出口」の意義が「大気中又は環 境中への排出口」に変わり得て、相違点3 が実質的な相違点たり得た上, ①流体が「気 体」である場合における「大気中又は環境中 への排出口を有する流体動作回路」の容易 想到性と、②流体が「圧力水」である場合 における「大気中又は環境中への排出口を有 する流体動作回路」の容易想到性とを比較 すると、①の場合に、より容易想到と判断 される可能性が高いと考えられ、したがって、 相違点1が解消するか否かが当該相違点3の 容易想到性の判断に影響を与え得る、とい う次第である。

以上をまとめると、問題となる被告の主張 が「容易の容易」の枠組みに当てはまるか否 かは、相違点1と相違点2~4のいずれかと が互いに関連しているか否かによる. そして. 仮に相違点3が実質的な相違点であったと すれば、当該相違点3は相違点1と関連して いると考え得る、ということになる。

なお、特許権者の側に立った場合、相手 方の容易想到性の論理について、複数の互 いに関連する相違点にまたがった「容易の 容易」である旨、主張するのであれば、そ れらの互いに関連する相違点は本来、不可 分の相違点として一体的に取り扱われるべき ものである、との主張も併せてしておくこと が望ましいのではないか、という意見があっ た。この点に関連して、例えば、知財高判 平成30年5月14日(平成29年(行ケ)第 10087号;「建築板」事件)が「本件発明 と主引用発明との間の相違点を認定するに 当たっては、 発明の技術的課題の解決の観 点から、まとまりのある構成を単位として認 定するのが相当である。かかる観点を考慮 することなく. 相違点をことさらに細かく分 けて認定し. 各相違点の容易想到性を個々 に判断することは、本来であれば進歩性が 肯定されるべき発明に対しても. 正当に判断 されることなく、進歩性が否定される結果 を生じることがあり得るものであり、適切で ない。」と判示しているところ(知財高判平 成22年10月28日(平成22年(行ケ)第 10064号;「被覆ベルト用基材」事件)同 旨)、これらの裁判例は「容易の容易」が問 題となる場面においても参考になる、との意 見が挙げられた。

イ 「容易の容易」には該当しないとの立場 からいかなる立論が可能か

原告である特許権者側の、被告の主張は「容易の容易」であるとの主張に対し、「容易の容易」には該当しないとの立場から、いかなる立論が可能かを、次に議論した。

第一に、上記アでも述べたように、原告側のいう「容易の容易」は、複数の相違点にまたがったものであるところ、それへの反論としては、相違点同士(特に、相違点1と、相違点2~4のそれぞれ)は互いに独立であって、容易想到性は相違点ごとに別々に検討できるから、相違点2~4についての容易想到性の検討は「容易の容易」に該当しないものである、と説明するのが最も有効であろうとの見解で一致がみられた。相違点4

に関して例示すれば、「流体排出経路」を「流体供給経路」よりも狭くすることにより、原告主張のように、少ない流量で圧力を加えやすくなることは、「流体」が「気体」であるか「圧力水」(液体)であるかによらない事項であるから、相違点40容易想到性は相違点1の容易想到性とは別に検討でき、よって、相違点4の容易想到性の検討は「容易の容易」には該当しないものである、との趣旨の説明である。

第二に、予備的な反論として、仮に相違 点1と相違点4とが互いに関連していたとし ても、相違点1に関し「圧力水」を「気体」 に置換することは容易である一方. 相違点4 に関し「流体排出経路」を「流体供給経路」 よりも狭くすることは設計的事項にすぎない (下記の検討事項(3) イを参照; なお、三 次審決も相違点4について「設計上の事項」 としている。)から、「容易の容易」には該当 しない、と主張することが考えられるという 見解でも、一致がみられた。要するに、仮 に相違点同士が関連していたとしても. 「容 易+設計的事項」となるに留まり、「容易の 容易」には当たらない、という反論である。 その際、相違点4について文献を提示しても、 それは組み合わせるべき副々引用例ではなく. 二段目の変更が設計的事項であることを示 す文献にすぎない. という立場をとることに なる。

上記第二の点に関し、一つの相違点について二段階の変更を要する場合であっても、「容易+設計的事項」、すなわち、主引用発明に対して副引用発明を適用するとともに設計的事項の範囲内の変更を加えるというときには、「容易の容易」には当たらないと判断され得る。その趣旨を判示した近時の裁判

例として、例えば参考判決3がある。当該判決は、主引用発明に副引用文献記載の技術を適用するに当たって、部品(モータのブラシ)の最適な配置を選択することは、当業者が当然に行うべき設計的事項であり、このような判断手法をいわゆる「容易の容易」であるということはできない旨、判示している。

ウ 「容易の容易」に関し、当事者としてど のような留意事項があるか

進歩性を否定する立場の者が留意すべ き点として. 容易想到性の論理付けにあた り、一段目の変更で生じた課題を解決するた めに二段目の変更を行うという、「容易の容 易」該当性が高いパターンに陥らないように する点がある、との見解についても、一致が みられた。容易想到性の論理付けが一段目 の変更で生じた課題を解決するために二段 目の変更を行うものとなっている、という趣 旨の判断がなされ、「容易の容易」に該当す ると結論された裁判例として、参考判決4や 5がある。翻って、本件についていえば、進 歩性を否定する立場である被告が、相違点1 に関し「圧力水」を「気体」に置換すること により生じた課題に該当する事項として、「液 体は実質的に非圧縮性とみなされ、気体は 圧縮性であるから、液体を気体に代えれば、 当然に応答性が問題になる」(本件判決に記 載された被告の主張)との言及を、相違点4 に関連して行っている。相違点1に関し、引 用発明の「圧力水」を「気体」に代えること は容易とした上で、その容易な置換を行うこ とにより生じた「応答性」低下の防止という 課題を解決する観点から、相違点4に係る、 「流体排出経路」を「流体供給経路」よりも 狭くする構成を採用することは容易、という 論理では、「容易の容易」該当性が高まるリ

スクが生じる。本件訴訟では、このような被告の主張の構成が、原告のいう「容易の容易」との主張を招来した可能性も考えられる。これに関連し、被告としては、むしろ、流体が「圧力水」であっても「気体」であっても、「流体排出経路」及び「流体供給経路」の径を調整するようなことは、当業者であれば所望の圧力に鑑みて適宜実施し得た設計的事項にすぎない旨、主張していたほうがよかったのではないか、との意見もあった。

逆に、進歩性を肯定する立場の者が留意すべき点として、容易想到性の論理付けが「容易の容易」である、という理由のみによって進歩性を肯定した裁判例は見当たらないところ(参考判決4及び5も「容易の容易」のみで進歩性を肯定したわけではない)、「容易の容易」との主張に過度に依拠すべきではない、との指摘があった。

(3)検討事項3(有効な主張の可能性について)

本事例に係る検討の最後として,技術内容に焦点を当てつつ,有効な主張の可能性を探る検討を行った。

ア 甲1(主引用例)中のドイツ語「Fluid」 の意義の解釈

原告は、相違点1に関し、甲1(主引用例)中の英語由来のドイツ語「Fluid」について、三次審決がこれを日本語の「流体」と訳し、その「流体」は液体及び気体の双方を含むという解釈を行ったことは誤りである旨、主張した。その際、原告は、ドイツ語「Fluid」を日本語に訳すのであれば、外来語である「フルード」と訳すべきであるし、仮に「流体」と訳し得るとしても、機械工学の分野において「流体」は液体のみを意味する用語として

用いられる場合も多いところ、「流体」は液 体及び気体を意味するという説明を機械的に 採ることは誤りである旨、主張している。こ うした主張は、裁判所の採用するところとな らなかったが、甲1中の「Fluid」は気体を 包含するものとして解釈すべきでないという 立場から、他の主張は可能であったかどうか について、議論した。

議論では、甲1の記載において、①「Fluid」 の具体例としては「圧力水」(Druckwasser) が挙げられているのみである点や. ②当該 「Fluid」が冷却媒体(Kühlmittel) として 機能する等、液体に適合した作用が開示さ れている点に、「Fluid」は気体を包含するも のとして解釈すべきでないという立場に有利 な点として、着目した。

しかしながら、一般にドイツ語「Fluid」 は「液体」のほかに「流体」の語義を有す る(この点については、原告も否定していな い。) こと. 気体も冷却媒体として機能しう ること、甲1において冷却媒体に言及した箇 所も、「Fluid」が気体であることを排除した 記載になっているとはいえないこと等に照ら すと、甲1中の「Fluid」は気体を包含しない という主張を有効に展開することは困難との 意見があり、これについて異論は挙げられ なかった。

イ 相違点4の容易想到性

本件判決は、相違点4の容易想到性を肯 定した三次審決の判断に誤りがあるとして. 当該審決を取り消したところ、その容易想到 性を肯定する(進歩性を否定する) 側として 行い得た有効な主張が他にあったかどうかに ついて、議論を行った。

討議において、かかる主張の例として、次 のようなものが挙げられた。

第一の主張例は、相違点4に係る本件発 明の構成である「流体排出経路を流体供給 経路よりも狭くする」構成は、鏡(曲率可変 反射鏡)背面の圧力調整に係るパラメータ の一つにすぎない点(この点自体は被告も主 張している。)を、具体的に主張することで ある。当該鏡背面の圧力に影響を与えるも のとしては、例えば、作動流体となる気体の 圧力源であるポンプの圧送性能、流体供給 経路の管径・管長・流路構造、流体排出経 路の管径・管長・流路構造(甲1に記載され た固定絞り23のような構造を含む。) が考 えられる。鏡背面の圧力は、これら種々の 要因の組合せに基づいて成立しており、「流 体排出経路を流体供給経路よりも狭くする」 構成が他の要因に比して格別な作用効果を 生じさせるというわけではない。また、本件 明細書には、エアー出口18の内径をエアー 入口14の内径に比べ「充分小さくする」こ とにより、少ない流量で鏡背面に圧力を加 えることができる旨記載されているが(段落 【0026】)、どの程度「充分」小さければ かかる作用効果が得られるかは記載されて いないし、請求項中には「充分」に対応する 限定もない。したがって、「流体排出経路を 流体供給経路よりも狭くする」構成は、鏡 背面の圧力調整に係る種々のパラメータの 一つにすぎないのであって、何ら格別な作用 効果を生じさせるものでもなく、当業者が適 宜選択し得た事項にすぎない。第一の例は. 以上のような主張である。

第二の主張例は、「甲1は、引用発明にお いて『鏡ケース13の空間に圧力水を供給す る流体管14と、圧力水を排出する別体の流 体管との間で、径の広狭に差を設けること』 まで示唆している」と主張した上で、かかる 広狭の差の具体的な設定は設計的事項にす

ぎない旨、主張することである。すなわち、 引用発明においては、偏向鏡の上流側にある 「絞り装置15の流量断面の制御」により「偏 向鏡の背面に作用する流体圧を制御するこ と」を行っている(本件判決も、その点を認 めている(49頁))。ここで、引用発明にお ける、偏向鏡の上流側にある「絞り装置15 の流量断面の制御」は、「鏡ケース13の空 間に圧力水を供給する流体管14(流体供給 経路)の広狭の制御」に対応すること、及び、 当該偏向鏡の下流側では、圧力水を排出す る別体の流体管(流体排出経路)の径は固 定であることに鑑みると、甲1は、引用発明 において「鏡ケース13の空間に圧力水を供 給する流体管14と、圧力水を排出する別体 の流体管との間で、径の広狭に差を設けるこ と」(流体供給経路と流体排出経路との間で、 径の広狭に差を設けること) まで示唆してい る。そうすると、後者の流体管を前者の流 体管14よりも狭くすることは、当業者が鏡 ケース13に適当な圧力に鑑みて適宜選択し 得た設計的事項にすぎない。なお、流体排 出経路を流体供給経路よりも狭くすると、空 間の圧力を高くする際には短い時間で圧力 を調整できるとしても、逆に空間の圧力を低 くする際には排出に時間がかかり、圧力調 整の時間が長くなるため、鏡面の曲率の高 速応答性を実現することができるとはいえず (この点は被告も主張している。), この点に 照らしても、「流体排出経路を流体供給経路 よりも狭くする」ことを選択する点は、単な る設計的事項にすぎない。第二の例は、以 上のような主張である。

第三の主張例は、甲1の記載において、偏 向鏡の下流側に設けられている固定絞り23 が、「流体排出経路を流体供給経路よりも狭 くする」点を示唆している旨、主張すること である。ただし、この場合、固定絞りを設ける代わりに狭い径の管を用いることができる点を示した教科書等の周知例が必要になるかもしれない、との意見があった。

参考資料

参考判決1:知財高判平成23年10月4日(平成22年(行ケ)第10329号),「樹脂凸版」 事件

「補正発明は、印刷に用いる樹脂凸版に関するものであるから、いわゆる『刷版』の技術分野に属するものと認められる(当事者間に争いがない。)・・・

以上によれば、甲3-1~甲3-6には、『透明基板の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすること』が記載されているものの、いずれの証拠も刷版に関するものではなく、補正発明の技術分野とは異なる技術分野に関するものであるから、これらの証拠から、『透明基材の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすること』が、補正発明の技術分野において一般的に知られている技術であるということはできない。」

参考判決2:知財高判平成28年2月24日 (平成27年(行ケ)第10115号),「光源モ ジュール及び表示装置」事件

「原告は、審決が周知技術を認定した根拠とした甲2ないし4について、いずれも発光素子を封止する透光性の封止剤に拡散剤を含有させたものにすぎず、透光性の封止剤は全反射するように設計された反射面を有しておらず、・・・反射面を有した光方向変換部を備える補正発明に対し、適切な周知技術

ではないと主張する。

しかし、審決は、単に、『光拡散剤は、透明な材料(樹脂等)に含ませることで、光を拡散させて、配光特性を制御し得るものであること』が周知の技術であると認定したものであるところ、・・・光拡散剤を含有させる透明な材料が、光反射面を有しないとしても、周知技術と補正発明との技術分野が異なるものではなく、前者の後者への適用に阻害事由があるものでもない。したがって、審決の認定に誤りはない。」

参考判決3:知財高判平成29年8月3日(平成28年(行ケ)第10119号),「ワイパモータ」事件

「甲1発明に、甲2に記載された同電位となるべき整流子片を均圧線で接続することにより、同電位に接続されている2個のブラシを1個に削減する技術を適用することは、当業者が容易に想到し得ることであるところ、その適用に当たって、・・・甲1発明において、3種のブラシそれぞれについて、2個のブラシのうちのいずれかを削減した上で、残された3個のブラシの配置を定めることになる。そして、その際、最適なブラシ配置を選択することは、当業者が当然に行うべき設計的事項であり、特に、・・・3個のブラシから整流子に働く押圧力をできるだけ均衡させるような配置とすることは、当然に考慮されるべきことといえる。

・・・残されるべき3個のブラシの選択とその配置を考えた場合、想定し得る組合せは限られており・・・その中で、原告が主張する・・・図のとおりの配置とするのが、・・・押圧力の見地からは、これが3個のブラシの最適な配置であることは、明らかであるといえる。

そうすると、甲1発明に甲2に記載された前記事項を適用して6個のブラシを3個に減らすに当たり、残すブラシの選択とその配置を前記図のとおりとすること・・・は、当業者が適宜行うべき設計的事項の範囲内のことといえる。このような判断手法がいわゆる『容易の容易』であり、原則として認められない判断手法であるということはできない。」

参考判決4:知財高判平成28年8月10日 (平成27年(行ケ) 第10149号),「平底 幅広浚渫用グラブバケット」事件

「当業者は、引用発明1において、・・・周知例2に開示された・・・構成を適用し、相違点2に係る本件発明の構成のうち、『シェルの上部にシェルカバーを密接配置する』構成については容易に想到し得たものと認められる。

しかしながら、・・・シェルの上部に空気 抜き孔を形成するという周知技術3は、シェ ルの上部が密閉されていることを前提として. そのような状態においてはシェル内部にた まった水や空気を排出する必要があり、この 課題を解決するための手段である。・・・当 業者は、前記のとおり引用発明1に周知例2 に開示された構成を適用して『シェルの上部 にシェルカバーを密接配置する』という構成 を想到し、同構成について上記課題を認識 し. 周知技術3の適用を考えるものというこ とができるが、これはいわゆる『容易の容易』 に当たるから、周知技術3の適用をもって 相違点2に係る本件発明の構成のうち、『前 記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成』 する構成の容易想到性を認めることはでき ない。」

参考判決5:知財高判平成26年11月26日

(平成26年(行ケ) 第10079号), 「窒化 ガリウム系発光素子」事件

「甲1の一般式の中から、AINを選択することを想到した上で、AINを保護膜として使用した場合に、大気雰囲気中の水分と反応することにより、分解し、変質するとの課題があることに着目し、更にそれを解決するための構成としてAI2O3により構成されるパッシベーション膜を採用するというのは、引用発明から容易に想到し得たものを基準

にして、更に甲2記載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。そうすると、引用発明に基づいて、相違点2及び3に係る構成に想到することは、格別な努力が必要であり、当業者にとって容易であるとはいえない(・・・)。」

以上

事例3(特許化学1)

平均粒子径の意義及び測定方法と明確性要件

審判番号	無効2014-800168号(特許第4961115号) (平成28年6月28日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成29年8月30日 平成28年(行ケ)第10187号(請求棄却)
発明の名称	可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具
主な争点	特許法36条6項2号(明確性要件)

1 事件の概要

本件は、「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具」に係る特許についての無効審判事件に関するものである。

審決は、平均粒子径の値は測定方法の違いにより差異が生じないとはいいきれないところ、本件明細書には平均粒子径の測定方法が記載されておらず、技術常識等を踏まえても測定方法が明らかでなく、また「マイクロカプセル顔料」が「略球形」であるとも断定できないため、「平均粒子径は、 $0.5\sim 2.0\mu$ mの範囲にあ」る「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」の粒子を特定できないとして、本件発明は不明確であると判断した(請求成立審決)。

判決も、本件発明には非球形のマイクロカプセル顔料が含まれうるとして、本件明細書等の記載及び技術常識を踏まえても、本件発明1の「平均粒子径」に係る粒子径(代表径)の定義が不明であるため、「平均粒子径は、0.5~2.0μmの範囲にあり」の意義を特定することができず、本件発明1の内容は不明確というべきである、として原告(審判被請求人)の請求を棄却した(本件発明2

~7も同様)。

2 検討事項の概要

- (1)検討事項1(平均粒子径が明確であるための条件について)
- (2)検討事項2(形状が略球形であった場合における平均粒子径の定義及び測定方法の記載の必要性について)
- (3)検討事項3(形状を略球形と訂正した場合における特許の維持可能性について)
- (4)検討事項4(平均粒子径の測定方法の 記載が有った場合における特許の維持可能 性について)
- (5) 検討事項5 (特許権者の他の公報を参酌して本件特許の用語を解釈することについて)
- (6)検討事項6(審決における職権調査について)

3 審決の概要

(1) 本件発明1

【請求項1】

可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物 を収容したボールペン形態の筆記具であって, 前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組 成物は、(イ)電子供与性呈色性有機化合物, (ロ)電子受容性化合物、(ハ)前記両者の 呈色反応の生起温度を決める反応媒体から なる可逆熱変色性組成物を内包させた可逆 熱変色性マイクロカプセル顔料と、水を少な くとも含有してなり、ここで、前記可逆熱変 色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は、 $0.5\sim2.0\mu$ mの範囲にあり、且つ、4.0 μ mを超える粒子が全マイクロカプセル顔料 中の10体積%未満であり、 2.0μ m未満 の粒子が全マイクロカプセル顔料中の50体 積%以上であり、

前記筆記具のキャップの一部又は軸筒の一部に、弾性体である擦過部材が設けられていることを特徴とする、筆記具。

(2) 主な争点

明確性要件違反(無効理由1)

特許請求の範囲の「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は、0.5~2.0 μ mの範囲にあり、」との記載は、それが具体的にどのような平均粒子径を有するマイクロカプセル顔料を指すか特定できるか。

(3) 当審の判断

ア 「平均粒子径」の一般的技術的意義について

「平均粒子径」は、可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の「粒子」における複数の「粒子」の和をその複数の個数で除したものと認められるところ、この際、当該「粒子」を「個別の粒子」として捉えるか、当該「個別」の「粒子」を集めた「粒子の集合体」として捉えるかによって、「平均粒子径」が指す意味は異なる。

「個別の粒子」として捉える場合、被請求 人においては「平均粒子径 [(最大外径+中 央部の最小外径) /2]」を指標としてよく 使用していたことが推認される。一方、「粒子の集合体」として捉える場合、当該「粒子」には非球形、球形の粒子が含まれることから、その集合体としての「平均粒子径」の取得方法には、学術文献に記載があるように様々な方法がある。

イ 「粒子の集合体」としての「平均粒子径」 に対する学術文献上の定義及び意義

学術文献の記載によれば、1個の粒子(と くに非球形の粒子)の大きさの表し方を代 表径(単に粒子径ともいう)といい、この表 し方には、大きく幾何学的径(定方向径、マー チン径, ふるい径など)と相当径(何らか の物理量と等価な球の直径に置き換えたも のであって、投影面積円相当径、等表面積 球相当径、等体積球相当径、ストークス径、 流体抵抗力相当径、光散乱径など)とがあ り、多くの場合、粒子の測定方法が決まる と代表径が決まる。そして、「粒子の集合体」 としての「平均粒子径」は、「粒子の集合体」 を代表する平均的な粒子径(代表径)を意 味するものであるが、その平均径には、個 数平均径, 長さ平均径, 面積平均径, 体積 平均径等の多くの種類(算出方法)があり、 同じ粒子であってもその代表径の算出方法に よって異なる。

そうすると、本件発明1の「平均粒子径は、 $0.5\sim2.0\mu$ mの範囲にあり、」のように、抽象的に平均粒子径として特定の数値範囲を示すだけでは、それがいかなる算出方法によるものであるかが明らかにならず、その範囲が具体的に特定できない。

ウ 本件明細書の記載及び「体積平均径」 に関する技術常識に関する検討

本件明細書中に、平均粒子径の定義(算出方法)や、粒子の測定方法に関する記載があるかを検討するも、本件発明の「平均

粒子径」の測定につき採用されるべき測定 方法について明示の記載はない。また明細 書の記載から「平均粒子径」を「体積平均 径」と解釈する余地があるが、学術文献には、 種々の測定方法で得られた代表径から体積 平均値が求められることが記載されているも のの、代表径を算出する際の粒子の測定方 法の違いにより平均粒子径自体に差異が生 じないとは言い切れない。

エ 職権審理による調査

本件特許の出願(平成17年6月)当時, 当業者は,レーザ回折法,遠心沈降法,電 子顕微鏡法等の様々な方法による測定装置 により筆記具用インクで使用される顔料の 粒子の平均粒子径を測定していたと認めら れるが,被請求人が主張するような,当業 者において,レーザ回折法による測定装置 で計測することが既に主流になっていたとか, 一般化していたということはできず,レーザ 回折法による測定装置で計測することが当 然であるという技術常識が存在していたとい うことはできない。

オ 被請求人の主張について

被請求人は、本件特許で想定している「マイクロカプセル顔料」は用途・機能から明らかなように略球形であり、測定方法が異なっても大きな差は生じない旨を主張するが、本件明細書の「マイクロカプセル顔料は、円形断面の形態であってもよい。」等の記載を踏まえると、「マイクロカプセル顔料」が「略球形」であると断定することは不可能である。

カ まとめ

本件明細書には、本件特許出願時の技術 常識を考慮しても本件平均粒子径事項(「平 均粒子径は、0.5~2.0μmの範囲にあ り、」との事項)に係る平均粒子径の測定方 法が記載されているとはいえず、本件特許の 出願は、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない。

4 判決の概要

(1) 主な争点

明確性要件違反の判断の誤り(マイクロカプセル顔料の粒子が略球形と断定できないことを前提に、本件特許請求の範囲に記載の「平均粒子径」の意義が特定できないため本件発明が不明確とした判断の誤り)

(2) 裁判所の判断

ア 「平均粒子径」の意義について

本件特許請求の範囲及び本件明細書中に,「平均粒子径」の意義に関する明示の記載はないので, 証拠(学術文献)の記載及び弁論の全趣旨を総合すると,「平均粒子径」の意義は次のとおりである。

平均粒子径を規定する場合には、ある粒子径(代表径)の定義を用いて、ある基準で測定された粒度分布が与えられることが必要と解されるところ、粒子径(代表径)の定め方には、定方向径、ふるい径、等体積球相当径、ストークス径、光散乱相当径など、種々の定義がある。そして、粒子の形状に応じて、以下のとおりとなる。

(ア) 球形粒子(略球形の粒子を含む。) の場合には、直径をもって粒子径(代表径) とするのが一般的であり、同一試料を測定すれば、ふるい径等の一部を除いて、粒子径(代表径)の値は、定義にかかわらず等しくなる。

(イ) 非球形粒子の場合には、同一試料 を測定しても、異なった粒子径(代表径)の 定義を採用すれば、異なる粒子径(代表径) の値となり、平均粒子径も異なる。

以上によれば、本件発明の「平均粒子径」 の意義が明確といえるためには、 少なくとも、 ①「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」が 球形(略球形を含む。)であって、粒子径(代 表径)の定義の違いがあっても測定した値が 同一となるか、又は②非球形であっても、 粒 子径(代表径)の定義が、当業者の出願時 における技術常識を踏まえて、本件特許請 求の範囲及び本件明細書の記載から特定で きる必要がある。

イ マイクロカプセル顔料の形状について

マイクロカプセル顔料の形状について. 原 告(審判被請求人)の特許出願に係る複数 の公開特許公報の記載を参酌するに. マイ クロカプセル顔料粒子の全てが非球形とな る場合もあると認められるから、本件発明1 の「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」の 集合体には、非球形のマイクロカプセル顔料 が一定数ないし全てを占める集合体も含まれ ると解される。

ウ 粒子径(代表径)について

本件発明には非円形断面形状のマイクロカ プセル顔料も含まれると解されるので、本件 発明が明確といえるためには、 粒子径(代表 径)の定義が、当業者の出願時における技 術常識を踏まえ、本件特許請求の範囲及び 本件明細書の記載から特定できる必要がある。

本件特許請求の範囲及び本件明細書には, 粒子径(代表径)の定義に関する明示の記 載はないから、当業者の技術常識を検討 する。平成11年11月~平成14年10月に、 筆記具用インクの平均粒子径の測定方法が 記載された特許出願の公開特許公報58件 のうち、レーザ回折法で測定したもの23件、 遠心沈降法で測定したもの6件. 動的光散 乱法で測定したもの22件であった一方、等 体積球相当径を求めることができる電気的

検知帯法で測定したものはなかったこと、平 成14年6月~平成17年5月の特許出願に ついては(審判官の職権調査). 原告ら及び 被告以外の当業者では、電子顕微鏡法、レー ザ回折・散乱法、遠心沈降法により平均粒 子径を測定している例があった一方。 電気 的検知帯法が用いられた例は発見されてい ないこと等から、粒子径(代表径)について、 等体積球相当径又はそれ以外の特定の定義 によることが技術常識となっていたとは認め られない。(なお、原告は、本件発明の粒子 径(代表径)として、光散乱法による光散乱 相当径や沈降法によるストークス径は不適当 である一方. 電気的検知帯法で求めること ができる等体積球相当径は適当である旨を 主張。)

したがって、技術常識を踏まえて本件特 許請求の範囲及び本件明細書の記載を検討 しても、粒子径(代表径)を特定することは できない。

工結論

本件発明1の「平均粒子径」に係る粒子径 (代表径)の定義が不明であるため、「平均 粒子径は、 $0.5\sim2.0\mu$ mの範囲にあり」 の意義を特定することができず、本件発明1 の内容は不明確である。

検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(平均粒子径が明確 であるための条件について)

判決では、「平均粒子径」の意義につい て、平均粒子径を規定する場合には、ある 粒子径(代表径)の定義を用いて、ある基 準で測定された粒度分布が与えられること が必要であるとし、本件発明の「平均粒子 径」の意義が明確といえるためには、少なく とも、①「可逆熱変色性マイクロカプセル顔 料」が球形(略球形を含む。)であって、粒子径(代表径)の定義の違いがあっても測定した値が同一となるか、又は②非球形であっても、粒子径(代表径)の定義が、当業者の出願時における技術常識を踏まえて、本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載から特定できる必要がある旨を判示している。

そこで、本件明細書にどのような記載があれば、またどのような技術常識があれば、「平均粒子径」は明確であるといえるかについて検討を行った。

一般論としては、第三者にとって明らかとなるように、「平均粒子径」が一義的に定まるような、特定の定義または測定方法が本件明細書中に記載されているか、仮に本件明細書中に定義や測定方法が記載されていなかったとしても、当該技術分野における技術常識として、「平均粒子径」の測定方法として、特定の定義または測定方法が採用されていることが明らかであれば、「平均粒子径」は明確であるといえるという意見で一致した。

また、明確性要件とは別に、サポート要件の観点からも検討する必要があるのではないかという意見があった。例えば、本件明細書中に1つの特定の測定方法による測定値が記載されていたとして、それによって明確性要件を満たすものであったとしても、他の測定方法による測定値との関連が明らかでなければ、その特定の測定方法による「平均粒子径」の特定は、「特殊パラメータ」と同じ扱いになるのではという意見があった。

最終的には、権利化する発明をどのよう に記載するかという点が焦点になってくるか と思われるが、出願を行う企業としては、そ こが一番難しいところであり、出願時に完璧 な形で記載して出願するのは不可能であり、 記載要件に関する過度の要求は特許権者に対して不利になり過ぎるから、個人的には、測定条件が一つでも記載されていれば、不明確とはしないでほしいとの思いがあるという意見もあった。

さらに、出願人において、用いることができる装置に制約があって限られているから、発明の明確性を判断する際には、発明の思想を加味して行うべきであるし、発明の思想を明らかにし、本当に権利化したいものをはっきりさせた上で明細書を記載するべきであるという意見もあった。

また、過去に、数値範囲を特定する発明において、明細書中に、当該数値に関する 測定方法の特定はないものの、従来知られた方法で測定できる旨を記載していたところ、 侵害訴訟において、被告製品はJISに基づく測定方法では本件特許権の範囲に入るが、他の測定方法では範囲に入らず、またJISに基づく測定方法とは特定できないから、非侵害と判断された事件があった。このため、できるだけ詳しく測定方法を記載することが大切であるという意見があった。

さらに、知財高裁の判決などにもあるように、裁判所においては、第三者に不測の損害を与えるかどうかという観点からも明確性要件を判断しており、今回のような数値限定発明の明確性要件において、測定方法の種類によって、数値が変化してしまう場合には、第三者に損害を与えるほどに不明確なのではないかということが意識されていることから、測定方法は、厳密に明細書に記載されているかどうか、実施例の記載から、その取っ掛かりになるようなものを読み取ることができないかということが検討されるべきという意見があった。

(2)検討事項2(形状が略球形であった場合における平均粒子径の定義及び測定方法の記載の必要性について)

判決では、「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」が球形(略球形を含む。)であって、粒子径(代表径)の定義の違いがあっても、当該定義の違いによらず、測定した値が同しとなる場合には、本件発明の「平均粒子径」の意義が明確といえることを判示している。

そこで、本件発明の「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」の形状が「略球形」であった場合には、本件明細書中において「平均粒子径」の定義及び測定方法の記載が不要であるかどうかについて検討を行った。

判決でも述べられているように、「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」の形状が「略球形」であったとしても、「平均粒子径」の意義が明確といえるためには、粒子径(代表径)の定義の違いがあっても測定した値が同一となる必要があるものの、例えば、「ふるい径」とその他の測定法では粒子径(代表径)が異なり得ることが知られていることから、本件発明の「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」の形状が「略球形」であったとしても、本件明細書中において「平均粒子径」の定義及び測定方法の記載は必要であるということで意見が一致した。

また、本件明細書中に「平均粒子径」の 定義及び測定方法の記載がなかったとしても、 当該技術分野における技術常識として、特 定の定義や測定方法を用いることが明らか であるならば、記載は不要であるという意見 で概ね一致した。

具体的な意見は以下のとおり。

・「平均粒子径」ではなく、「粒子径」であるならば、直径をもって粒子径(代表径)とす

るのが一般的であるから、定義や測定方法の記載は不要である。しかしながら、「平均粒子径」であるならば、定義や測定方法の記載は必要である。

- ・「略」については、それだけでも不明確で あるとも考えられる。
- ・例えば、実施例に数値が示されている場合、 その数値の有効数字から、「略」の意味する 範囲は特定できるのではないか。
- ・特許発明において、数値範囲の上限値及び下限値に、どこまでの厳密さが求められているのかによって、明確性の判断が異なるのではないか。

(3)検討事項3(形状を略球形と訂正した場合における特許の維持可能性について)

審判被請求人は、用途・機能から明らかなように、本件特許で想定している「マイクロカプセル顔料」は「略球形」のものであり、測定方法が異なっても大きな差が生じない旨主張したが、審決では、本件明細書の段落【0010】の「マイクロカプセル顔料は、円形断面の形態であっても非円形断面の形態であってもよい」等の記載を踏まえると、「マイクロカプセル顔料」が「略球形」であると断定することは不可能であるという判断をした。

また、判決では、「平均粒子径」の意義について検討するにあたり、平均粒子径を規定する場合には、ある粒子径(代表径)の定義を用いて、ある基準で測定された粒度分布が与えられることが必要と解されるとしたうえで、粒子の形状について、「球形粒子(略球形の粒子を含む)」の場合と、「非球形粒子」の場合とに分けて判断を行い、本件発明の可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」の集合体

には、非球形のマイクロカプセル顔料が一定 数ないし全てを占める集合体も含まれると解 されるとしている。

このように、本件特許において、「マイクロカプセル顔料」の形状は明確性要件を判断するにあたって、大きな影響を及ぼすものであると考えられるが、本件発明の「マイクロカプセル顔料」の形状を「略球形」とする訂正は認められるのか、訂正した場合に、本件特許は維持されたか否かについて検討を行った。

まず、「略球形」との訂正が認められるか否かについて、意見が分かれた。

本件明細書中には、「略球形」との記載はなく、「マイクロカプセル顔料は、円形断面の形態であっても・・・よい」との記載があるだけであり、「円形断面の形態」であれば「略球形」であるとは言い切れないことから、上記記載をもって、形状を「略球形」に特定する訂正は認められないという意見があった。

一方,本件発明の「マイクロカプセル顔料」は「円形断面の形態」であるものを含むものであって,「円形断面の形態」には、下位概念として,「略球形」のものも含まれるから,形状を「略球形」に特定する訂正は認められるという意見があった。

その場合,形状を「略球形」に特定することによって、有利な効果が奏されるといった 新たな技術的思想が付加されるような場合には、当該訂正は認められないという意見があった。

また,形状を「略球形」に訂正した場合,「略球形のものが含まれる」ことを意味するのか,「略球形のみからなる」ことを意味するのかによっても、当該訂正が認められるか否かの判断が異なるのではないかという意見があった。

そして、仮に形状を「略球形」とする訂正

が認められた場合は、本件明細書の記載から、本件特許における「平均粒子径」の定義は「体積平均径」が採用されているものと認められるとして「平均粒子径」が一義的に定まれば、本件特許は維持されたのではないかという意見が多くある一方、実施例において用いられている顔料は、その形状がわからず、「略球形」の状態で含んでいるのか否か、含んでいるとして、どの程度の量を含んでいるのかなどがわからないことから、依然として、本件特許発明は不明確であるという意見もあった。

(4)検討事項4(平均粒子径の測定方法の記載が有った場合における特許の維持可能性について)

本件明細書には、「マイクロカプセル顔料」の「平均粒子径」の測定方法が記載されていなかったことから、「平均粒子径」の定義が不明であり、「平均粒子径」の技術的意義が明らかでないから、本件特許の記載は明確性要件に違反するという判断が、審決及び判決においてされることになった。

そこで、特定の平均粒子径の測定方法が、 本件明細書に記載されていた場合は、明確 性要件を満たし、特許が維持されたか否か について検討を行った。

第三者が本件特許を見たときに、本件特許が明確であるかどうかが重要であって、測定方法が一義的に定まり、その測定方法による測定結果も再現性があり、平均粒子径の数値が定まるのであれば、明確性要件を満たすのではないかという意見で、概ね一致した。

一方, 実施例において, 一義的に定まる 測定方法で測定した平均粒子径が具体的に 記載されていなければ, サポート要件の観 点で違反となるのではないかという意見も複

その他の意見については、以下のとおり。 ・測定条件により有意に数値が変動するとい う事情などがある場合には、明細書の記載 や技術常識から測定条件が特定できなけれ ば、明細書に測定方法が記載されていたと しても、なお明確性を欠くとされる可能性は あると思われる。

・「マイクロカプセル顔料」の「平均粒子径」 は、それ自体を直接測定できるわけではな く. 間接的な方法でしか測定できないもの なのだから、測定方法が全く記載されてい ないものは明確性要件を満たさないが、少 なくとも1つの測定方法が記載されていれば、 明確性要件を満たすと判断してもよいのでは ないか。

(5)検討事項5(特許権者の他の公 報の記載を参酌して本件特許の用語 を解釈することについて)

本件明細書には、本件特許の「マイクロカ プセル顔料」の形状について、段落【0010】 に「マイクロカプセル顔料は、円形断面の形 態であっても非円形断面の形態であってもよ い」との記載があるだけである。

審判被請求人は. 本件特許で想定してい る「マイクロカプセル顔料」は用途・機能か ら明らかなように「略球形」である旨主張す るが、審決では、本件明細書の上記記載等 を踏まえると、「マイクロカプセル顔料」が「略 球形」であると断定することは不可能である と判断した。

判決では、「マイクロカプセル顔料」の形 状について. 原告(審判被請求人. 特許権 者)の複数の特許出願に係る公開特許公報 の記載を参酌するに、「マイクロカプセル顔 料」粒子の全てが非球形となる場合もある と認められるから、本件発明1の「可逆熱変 色性マイクロカプセル顔料」の集合体には. 非球形の「マイクロカプセル顔料」が一定数 ないしすべてを占める集合体も含まれると判 示した。

このように、原告の他の特許出願に係る 公開特許公報の記載を参酌して本件特許の 用語を解釈することについての是非について 検討した。

一般論としては、本件特許と他の公開公 報は別々の出願であるから、他の公開公報 の記載を参酌して、本件特許の用語を解釈 することは適当ではないと考えるが、技術常 識(客観的事実)として参酌することには問 題がないという点で、意見が一致した。

具体的な意見としては以下のとおり。

・原告(特許権者)の他の公開公報の記載 を、原告(特許権者)のマイクロカプセル顔 料が略球形であるという本件明細書に記載 のない主張の弾劾証拠として用いており、こ のような、特許権者に不利な方向での解釈 としては許容されるのではないか。これに対 し、特許権者に有利な方向での解釈は、第 三者に不利益となり、許容されないと考える。 ・本件の場合は、本件明細書等において「マ イクロカプセル顔料」の形状が限定されてい ないことを前提として、原告(特許権者)が 主張する形状以外の形状が存在するという. 技術的事実を示すために他の出願の公開公報 が使われているので、認められるべきである。 ・本件特許と他の公開公報は基本的に無関係 なのだから、他の公開公報に「マイクロカプ セル顔料」の形状に関する記載があるという だけで、本件の「マイクロカプセル顔料」に おいても同じ形状であると断定することはで きないと考えられるが、技術常識として当該

他の公開公報を参酌することは可能である。

- ・本件のように請求項記載の発明特定事項 について、その定義が本件明細書に記載されていない場合には、出願人が同一である か否かに関わらず、他の公開公報に記載された内容を技術常識として参酌され得ると考える。
- ・本件特許のように、形状が争点となる場合には、その形状を解釈するために、同様の技術が記載された公開公報を参酌することは問題ないと思われるが、同様の技術であるか否かを十分に検討する必要がある。
- ・本件特許の用語の技術的解釈を他の公開公報の記載を参酌して行うことは、ケースバイケースでないかと考えられる。本件では、原告(特許権者)らによる実施品と原告の特許との結びつきが強く、その旨の原告の自認もあるため、参酌が許されたのではないかと考えられる。

(6)検討事項6(審決における職権調査について)

審決では,筆記具用インクの粒子径(代表径)の測定方法に関する技術常識を検討する際,本件特許出願時での技術常識を把

握するために、被告提出の甲20号証における平成11年11月~平成14年10月の間の、 筆記具用インクの平均粒子径の測定方法が記載された特許出願の公開特許公報に関する調査に加え、平成14年6月~平成17年5月の特許出願についても同様の調査を審判官が職権で行った。これに関し、職権調査の是非について検討した。

これについて、審判においては、職権主義が採用されており、公益的な観点に基づいて、出願時の技術常識を検討するために、補完的に審判官が職権で調査を行うことは妥当であるということで意見が一致した。

ただし、手続保障の点からみて、原告に対して、職権調査についての反論の機会が与えられるべきではないかという複数の意見があった。

また,技術常識を考慮するための調査としては,公開特許公報だけではなく,論文等の他の文献の調査も併せて行って判断すべきではないかという意見もあった。

以上

事例4(特許化学1)

引用発明の認定,一致点・相違点の認定

審判番号	不服2013-4177号(特願2008-506508号) (平成26年7月25日:請求不成立審決(一次審決) → 審決取消) (平成28年6月13日:請求不成立審決(二次審決) → 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10270号(審決取消)
発明の名称	プロバイオティクス構成成分及び甘味剤構成成分を含む組成物
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「プロバイオティクス構成成分及び甘味剤構成成分を含む組成物」とする特許出願についての拒絶査定不服審判事件である。

一次審決は、本願補正発明は、細菌が「切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含」むのに対して、刊行物1に記載された引用発明は、そうではない点で相違し(相違点1)、その余の点で一致すると認定し、当該相違点1に係る構成とすることは、引用発明、刊行物2記載の事項、及び周知の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たことであるとした。そして、独立特許要件違反により本件補正を却下した上で、補正前の本願発明について進歩性を有しない旨の拒絶審決をした(請求不成立審決)。

判決は、本願補正発明と引用発明との相違点として、審決が認定した相違点1の他、相違点ア'及び相違点イを認定せず、これを一致点と認定した審決の一致点・相違点の判断には、誤りがあるとして、審決を取り消した。

差戻し後の審判では、補正後の発明につ

いて,明確性要件違反,サポート要件違反及び進歩性欠如(同じ刊行物1から改めて異なる引用発明を認定し,一致点・相違点を認定)の拒絶理由を通知したところ,審判請求人(出願人)からの応答はなく,拒絶審決(請求不成立審決,二次審決)に至った。その後二次審決は確定した。

2 検討事項の概要

- (1)検討事項1(一次審決において、引用発明及び一致点・相違点の認定の誤りを生んだ要因について)
- (2)検討事項2(二次審決の引用発明及び 一致点・相違点の認定の妥当性について)
- (3)検討事項3(同じ刊行物1から引用発明を変更して認定し、一致点・相違点を改めて認定することについて)

3 審決(一次審決)の概要

(1) 本願補正発明

【請求項1】

(a) 切除及び洗浄されたイヌ科動物又は ネコ科動物の胃腸管から単離された株<u>を含み、かつビフィドバクテリウム、ラクトバシラ</u> ス、及びこれらの組み合わせからなる群から 選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティク構成成分、及び

(b) ソルビトール, マンニトール, グルコース, マンノース, フルクトース, 及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む, 甘味剤構成成分,

を含む、組成物であって、

前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり.

前記組成物は、実質的にチューインガム 基質を有しない、組成物。

(下線部は本願発明の補正箇所。)

(2) 主な争点

刊行物1,2に基づく本願補正発明の進歩性

刊行物1:特表2005-508647号

公報

刊行物2: 特表2003-534003号

公報

(3) 当審の判断

ア 引用発明(刊行物1記載の発明)

「スクロース, 初乳, プレバイオティック, プロバイオティックを含む乳製品おやつであっ て,

製品は未加工材料を混合することによって 得た混合物を型にすくい入れ/かき入れ, 冷蔵庫に入れて固化させ, 得られた材料片を型から外した乳製品おやつ。」

イ 本願補正発明と引用発明との対比

(ア) 両発明の対応関係

刊行物1には、プロバイオティック微生物として、ビフィドバクテリウム、ラクトバシラスが好ましいことが記載されていることから、引用発明の「プロバイオティック」と、本願補正発明の「切除及び洗浄されたイヌ科動物

又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み、かつビフィドバクテリウム、・・・からなる群から選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティク構成成分」とは、「ビフィドバクテリウム、・・・からなる群から選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティク構成成分」で共通する。

また、刊行物1には、プレバイオティック 成分としてグルコース、フルクトース、マンノー スなどを例示した記載があることから、引用 発明の「プレバイオティック」は、本願補正 発明の「グルコース、マンノース、フルクトース」「からなる群から選択される単糖類を含む、甘味剤構成成分」に相当する。

さらに、引用発明の「未加工材料を混合・・・ 乳製品おやつ」は、本願補正発明の「甘味 剤構成成分および・・・、組成物。」に相当 する。

(イ) 両発明の一致点

- (a) ビフィドバクテリウム, ラクトバシラスから選択される属を含む細菌を含む, プロバイオティク構成成分, 及び
- (b) グルコース、マンノース、フルクトースからなる群から選択される単糖類を含む、 甘味剤構成成分.

を含む、組成物であって、

前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり,

前記組成物は、実質的にチューインガム 基質を有しない、組成物。

(ウ) 両発明の相違点

本願補正発明は、細菌が「切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含」むのに対して、引用発明は、そうではない点(相違点1)。

ウ 相違点1について

刊行物2には、ラクトバチルス(ラクトバシラス)及びビフィドバクテリウムが、「ペットフード組成物」なる用途とともに、ペットの胃腸管に生存する乳酸菌の新規単離菌株として記載されている。

そして、刊行物1は、特に好ましいプロバイオティック微生物としてラクトバシラスアシドフィラスやビフィドバクテリウム属の各菌を挙げており、引用発明のプロバイオティックとして、胃腸障害防止のために刊行物2記載の、ペットの胃腸管に生存する単離菌株であるラクトバチルスやビフィドバクテリウムを用いることは、当業者が容易になしえることである。

さらに、本件明細書に記載されているように、菌株が切除され洗浄された胃腸管から単離できることは従来知られており、かつ、相違点1に係る構成による作用効果も、「有用である可能性がある。」と記載されるに止まり、本件明細書全体を見ても、それ以上の顕著な作用効果として把握できないことを考慮すると、引用発明のプロバイオティックとして、刊行物2記載の、ペットの胃腸管に生存する単離菌株であるラクトバチルスやビフィドバクテリウムを用いるにあたり、その「菌株」を切除及び洗浄された胃腸管から得るものとして、本願補正発明の相違点1に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得たことである。

以上より、本願補正発明の作用効果は、引用発明、刊行物2記載の事項、及び周知の事項から当業者であれば予測できた範囲のものであって、本願補正発明は、引用発明、刊行物2記載の事項、及び周知の事項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。

エ 補正却下の決定

本願補正発明は、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り、本件補正は、特許法第159条第1項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。

オ 本願発明(補正前の発明)について

本願発明は、引用発明、刊行物2記載の 事項、及び周知の事項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) 主な争点

取消事由1(一致点・相違点の認定の誤り) 取消事由2(相違点1の判断の誤り) 取消事由3(手続違背)

(2) 裁判所の判断

ア 取消事由1(一致点・相違点の認定の誤り)について

(ア)一致点・相違点について

原告は、引用発明を「プロバイオティック」 「プレバイオティック」を含む乳製品おやつと (実施例1の記載に基づいて上位概念の用語 を用いて)認定しながら、本願補正発明と 引用発明とが、それぞれ、「ビフィドバクテリ ウム、ラクトバシラスから選択される属を含 む細菌を含む、プロバイオティク構成成分」 「グルコース、マンノース、フルクトースから なる群から選択される単糖類を含む、甘味 剤構成成分」との点で一致すると認定した 審決には、一致点・相違点の認定の誤りが ある旨を主張する。

引用発明は、審決で認定したとおりであるところ、本願補正発明と引用発明との一致点・

相違点は、次のとおりである。

<一致点>

プロバイオティク構成成分,及び他の構成 成分,を含む、組成物であって、前記他の 構成成分及びプロバイオティク構成成分は共 に混合されてなり、前記組成物は、実質的 にチューインガム基質を有しない、組成物。

<相違点ア>

プロバイオティク構成成分として、本願補 正発明は、「切除及び洗浄されたイヌ科動物 又はネコ科動物の胃腸管から単離された株 を含み(構成A1)、かつビフィドバクテリウム、 ラクトバシラス、及びこれらの組み合わせか らなる群から選択される属を含む細菌を含む (構成A2)」ものであるのに対し、引用発 明は、そのような特定がされていない点。

<相違点イ>

他の構成成分として、本願補正発明は、「ソルビトール、マンニトール、グルコース、マンノース、フルクトース、及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む、甘味剤構成成分、を含む」ものであるのに対し、引用発明は、「スクロース、初乳、プレバイオティック」を含むとはされているものの、そのような特定がなされていない点。

そうすると、相違点アのうち、構成A2の点(相違点ア')、及び相違点イを相違点と認定せず、これを一致点と認定した審決の一致点・相違点の判断には、誤りがあり、原告の前記主張には理由がある。

すなわち、引用発明が「プロバイオティック」との上位概念で構成されている場合、その下位概念に「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラス」が含まれるとしても、「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラス」により具体的に構成された発明が当然に開示されていることにはならない。また、本願補正発明の

「甘味剤構成成分」と、引用発明の「プレバイオティック」とが同一成分で重なるからといって、両者を直ちに同一のものととらえることはできない。

(イ)被告の主張について

被告は、刊行物1に、特に好ましい「プロバイオティック」として、ビフィドバクテリウムやラクトバシルスが例示され、技術常識を踏まえれば、「プロバイオティック」の生存率を高めるために、「プレバイオティック」として例示された中からグルコース、マンノース、フルクトースに着目することは不自然ではないため、当業者は、引用発明を、「プロバイオティック」として、ラクトバシラスアシドフィラス及びビフィドバクテリウム属の各菌のいずれかを用い、「プレバイオティック」として、グルコース、マンノース及びフルクトースのいずれかを用いた発明であると認識できると主張する。

当該主張を検討するに、刊行物1には、 引用発明の「プレバイオティック」が有する 作用効果として、「主として大腸の末端部に 対して有益である」とされており、少なくとも、 大腸の末端部まで到達できるものである必 要がある。哺乳動物において、単糖類が小 腸から吸収されることは技術常識であるとこ ろ、当業者が、引用発明の「プレバイオティッ ク」として、グルコース、マンノース、フルクトー スのような単糖類を用いていると認識すると は直ちにいえない。そして、刊行物1には、「プ レバイオティック」として、単糖類、二糖類、 オリゴ糖、多糖類、食物繊維など、性質の 異なる多様なものが列挙されており、これら の「プレバイオティック」のいずれと「プロバ イオティック」との組合せが、引用発明に作 用効果を導いたのかは判然とせず、当業者 が、引用発明「プロバイオティック」と「プ

レバイオティック」は、刊行物1に記載されたもののいかなる組合せであってもよいと認識するとはいえない。

また, 各刊行物(特表2005-501268号公報, 特表2006-501281号公報及び特表2002-534113号公報)の記載では, 未だ, グルコース, マンノース, フルクトースがプレバイオティックとして通常であると認めるに不十分であり, 被告の上記主張は, 採用できない。

イ 結論

以上のとおり、審決の一致点・相違点の 判断には、誤りがあり、したがって、審決は、 相違点に係る容易想到性の判断の一部を示 さないまま、本願補正発明を独立特許要件 を欠くものと判断したことに帰する。審決の 判断過程には誤りがあり、その余の取消事 由について判断するまでもなく、審決には取 り消すべき違法がある。

5 審決 (二次審決) の概要 (1) 本願発明

本願発明は、一次審決における本願補正 発明である。

(2) 主な争点

ア 理由1 (明確性要件違反)

イ 理由2(サポート要件違反)

ウ 理由3(進歩性欠如:引用例1~4)

引用例1:特表2005-508647号公報(一次審決における「刊行物1」)

引用例 2: 国際特許公開第 2004 /028460号(訳文: 特表 2006 -501281号公報)

引用例3:特表2003-534003号公報(一次審決における「刊行物2」)

引用例4:特表2002-534113号 公報

(3) 当審の判断

ア 理由1(明確性要件違反)及び理由2(サポート要件違反)

(略)

イ 理由3(進歩性欠如)

(ア) 引用発明(引用例1に記載の発明)

「初乳, プロバイオティック, プレバイオティック, 及び糖を含む乳製品おやつであって, プロバイオティックは, ビフィドバクテリウム, ラクトバシラスを含み.

製品は未加工材料を混合することによって 得た混合物を型にすくい入れ/かき入れ,冷 蔵庫に入れて固化させ,得られた材料片を型から外した乳製品おやつ。」

- (イ) 本願発明と引用発明との対比 <一致点>
- (a) ビフィドバクテリウム, ラクトバシラスから選択される属を含む細菌を含む, プロバイオティク構成成分, 及び
- (b) 糖類を含む, 甘味剤構成成分, を含む, 組成物であって,

前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり,

前記組成物は、実質的にチューインガム 基質を有さない組成物。

<相違点>

(a) 相違点1

「糖類」について、本願発明は、「ソルビトール、マンニトール、グルコース、マンノース、フルクトース、及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類」であるのに対して、引用発明は、そのような特定がない点。

(b) 相違点2

「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラスか

ら選択される属を含む細菌」について、本願発明は、「切除及び洗浄されたイヌ科動物 又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含」むのに対して、引用発明は、そのような特定がない点。

(ウ) 判断

<相違点1について>

・・・引用発明に周知技術を適用して、本願発明の相違点1に係る構成とすること、また、引用発明に引用例1に記載の事項、及び周知技術を適用して、本願発明の相違点1に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

<相違点2について>

・・・引用発明に周知技術を適用して、本願発明の相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

6 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(一次審決において, 引用発明及び一致点・相違点の認定 の誤りを生んだ要因について)

一次審決では、刊行物1の実施例の記載に着目して、「スクロース、初乳、プレバイオティック、プロバイオティックを含む乳製品おやつであって、製品は未加工材料を混合することによって得た混合物を型にすくい入れ/かき入れ、冷蔵庫に入れて固化させ、得られた材料片を型から外した乳製品おやつ。」を引用発明に認定するとともに、刊行物1の他の記載から、本願発明と引用発明は、ビフィドバクテリウム、ラクトバシラスから選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティク構成成分、及びグルコース、マンノース、フルクトースからなる群から選択される単糖類を含む、甘味剤構成成分、を含む、組成物である点で一致すると判断した。

この点について、判決では、引用発明が「プロバイオティック」との上位概念で構成されている場合、その下位概念に「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラス」が含まれるとしても、「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラス」により具体的に構成された発明が当然に開示されていることにはならないし、本願発明の「甘味剤構成成分」と、引用発明の「プレバイオティック」とが同一成分で重なるからといって、両者を直ちに同一のものととらえることはできないから、審決の一致点・相違点の判断には、誤りがあることを判示している。

そこで、一次審決において、このような引用発明の認定を行い、一致点・相違点の認定の誤りを生み出した要因について検討を行った。

まず、本件は、審判請求時の補正によって、プロバイオティク、甘味剤構成成分の双方について具体的な成分の限定がされたものであるが、それらが限定される前の、補正前の本願発明に対する審査段階の引用発明の認定に引きずられた面があるのではないかとの指摘があった。

そして、引用発明を、上位概念である「プロバイオティック」、「プレバイオティック」で認定したところ、刊行物1には、これらの下位概念として、本願発明の具体的な構成成分も例示列挙されていた。このため、一致点・相違点の誤りが生じたのではないかとの意見があった。

このような引用発明の認定の誤りを防ぐために、引用発明の認定は丁寧にすべきであるという意見で一致した。

そして、一つの引用文献の中には複数の 発明があり、その中から、どの発明を引用 発明として選択するかは重要な事項であり、 引用発明を認定する際には、明細書に開示 された発明の本質に立ち返って認定するこ とが大切であって、発明の目的・構成・効 果を捉えて認定すべきであるという意見で 一致した。

その他の具体的な意見は以下のとおり。

- ・「プロバイオティク」、「甘味剤構成成分」に ついての補正は、審判請求時の補正で追加 された事項であり、審決を急いだために、相 違点にすべきところを一致点にしてしまった 可能性もあるかもしれないように思われる。
- ・刊行物1には、「プレバイオティック」の具 体例として、特定の単糖類のほかに、二糖類、 オリゴ糖. 多糖類. 食物繊維など. 本願発 明の「甘味剤構成成分」とはいえないような ものも含めて、性質の異なるものが例示列挙 されており、技術的意義が大きく異なるもの であるから、単に両者が特定の単糖類を含 む点で共通するとしても、進歩性を判断する 前提として両者を対比することには問題があ ると考える。
- ・化学系の審査においては、本願発明の効 果の主張を否定するために、下位概念であ る実施例で引用発明を認定することが多い ように思われる。本件も、そのような背景が あるのではないか。

(2)検討事項2(二次審決の引用発 明及び一致点・相違点の認定の妥当 性について)

一次審決について一致点・相違点の判断 の誤りを指摘した判決を踏まえ. 二次審決 では、一次審決とは異なり、刊行物1の特 許請求の範囲の記載に着目して、「初乳、プ ロバイオティック. プレバイオティック. 及び 糖を含む乳製品おやつであって、プロバイオ

ティックは、ビフィドバクテリウム、ラクトバ シラスを含み. 製品は未加工材料を混合す ることによって得た混合物を型にすくい入れ /かき入れ、冷蔵庫に入れて固化させ、得ら れた材料片を型から外した乳製品おやつ。」 を改めて引用発明と認定した上で、一致点・ 相違点の判断を行っている。

そこで、二次審決において認定した引用 発明及び一致点・相違点の妥当性について. 検討を行った。

まず. 判決の拘束力の及ぶ範囲について. 「引用された発明が「プロバイオティック」と の上位概念で構成されている場合. その下 位概念に・・・具体的に構成された発明が 当然に開示されていることにはならない。ま た. 本願補正発明の「甘味剤構成成分」と. 引用発明の「プレバイオティック」とが同一 成分で重なるからといって、両者を直ちに同 一のものととらえることはできない」という 部分であると考えるならば、二次審決におい て新たに引用発明を認定した点、及び新た な引用発明に基づいて、本願発明との一致 点・相違点の判断を行った点は問題がないと いえるとの意見で一致した。

次に、新たに認定された引用発明に対す る判断であるが、本願発明の構成成分である 「甘味剤構成成分」について、その技術的意 義を考慮した上で、本願発明の「甘味剤構 成成分」と刊行物1に記載された「糖」とで 対比判断を行った点は適切であるとの意見 で一致した。

しかしながら、刊行物1の特許請求の範囲 には、「糖」を含む食品である点について記 載されているものの、その他の記載を鑑みて も、刊行物1の「乳製品おやつ」において、「糖」 を用いることが明記されているとまではいえ ないから、この点については、本願発明との

一致点とするのではなく、相違点として認定 した上で、進歩性についての検討を行った方 が望ましかったのではないかという意見が複 数あった。

刊行物1の記載事項及び周知技術から、本願発明は進歩性を有しないとする結論自体については、妥当であるとの意見で一致した。

その他の具体的な意見は以下のとおり。

- ・拘束力が及ぶ範囲を広く解すると,一致点,相違点の認定,さらにその前提としての引用発明の認定にも拘束力が及び二次審決の認定に問題が生じ得る。
- ・二次審決では引用発明を変更しているが、 拒絶査定不服審判事件なので、差戻し審に おいて、拒絶理由を通知して、審理のやり直 しを行っていることは、審理手続としては妥 当なのではないかという意見があった。
- ・刊行物には、多くの技術的事項が記載されているが、本願発明の構成に合わせて、列記された記載事項の中から、その一部の記載のみを抜き出し、それらを寄せ集めて、引用発明を認定しているように思えるから、引用発明の認定は、あまり妥当とはいえないと考える。
- ・引用発明の認定については、一次審決より も二次審決の方が上位概念で引用発明を認 定しており、刊行物1の請求項の記載から把 握できる発明であって、かつ、本願発明の 進歩性を否定するための主引用発明となる のに十分な発明を引用発明としていると考え られることから、二次審決の引用発明の認 定は妥当と考える(少なくとも一次審決より も妥当である)。
- ・引用発明を請求項の記載から認定するべきか、実施例の記載から認定すべきか、それぞれ意見があると思われるが、明細書に直

接記載されている事項だけでなく, 明細書の記載から総合的にみて, 開示されていると認められるものについては, 引用発明としてもよいのではないか。

・実務上は、一致点と認定するには議論を呼びそうと思われるところは、一応の相違点としておいて、当該相違点について判断することが一般的ではないか。

(3)検討事項3(同じ刊行物1から引用発明を変更して認定し、一致点・相違点を改めて認定することについて)

請求人は、裁判において、拒絶査定不服 審判の審判請求時に、プロバイオティック構 成成分とプレバイオティック構成成分をそれ ぞれ限定する補正を行ったが、これらの構 成は周知技術や技術常識を適用したような 限定とはいえない重要な特徴点であるから、 拒絶理由通知をすべきだった旨主張し、手 続違背についても争っているが、仮に、一次 審決において、審査段階で認定された引用 発明ではなく、二次審決と同様の引用発明 を認定し、請求不成立の審決を行った場合、 その審決は請求人に対して、不意打ちとなる ものかどうかについて検討を行った。

これについて、本件は、審査段階と審判 段階において、一貫して同じ刊行物が引用 文献として用いられていることから、請求人 においても、審査官が引用文献で引用した 箇所と別の箇所から、審判合議体が、引用 発明を認定して対応することは十分想定で きる範囲のものであり、審査経緯を見ても、 補正の機会が複数回あるなど、これまでに 反論の機会も十分あったと考えられることか ら、引用発明の変更は不意打ちとはならな いとする意見が多数を占めた。

一方. 審査段階と同じ引用文献であっても.

審判段階で認定された引用発明が審査段階 の引用発明と異なれば、一致点・相違点の 認定や進歩性欠如とする論理構成も異なる ものであって、それに応じた反論も当然異な るから、新たな論理構成に対する反論の機 会を請求人に与えるべきであるし、そもそも、 本件における審査段階での拒絶理由の記載 からは、審査官が認定している引用発明を 具体的に把握することも困難であるから、審 理対象となっている引用発明を明確に伝える ために、請求人に対して拒絶理由を通知す るべきであるという意見も複数あった。

また、用いられる文献が異なる文献であ れば不意打ちとなるが、同じ文献が用いられ ていれば不意打ちとはならないと直ちに判断 できるものではなく、請求人が、審査官や 審判合議体が行う対応について、想定でき る範囲内のものであるかどうかで判断するべ きであるという意見があった。

このように、請求人に対して、不意打ちと なるかどうかは、請求人が、その観点につい て、正しく把握できているかどうかを客観的 に判断することが重要であるから、審決にい たるまでの経緯などを鑑みて、請求人が正し く審査官や審判合議体の拒絶理由の意図を 理解し、反論を行っているか、請求人に対し 十分な手続保障がされているのかを判断して. 対応するべきであるという意見で一致した。

その他の具体的な意見は以下のとおり。

・引用文献の引用部分を変更することも不意 打ちとなる場合はあり得るが、本願の補正 は、出願人が、上位概念で出願していた特 許請求の範囲を、下位概念の具体例で限定 したものであるし、補正によって、発明が実 質的に変わっているものではないと考えられ る。また、引用文献(刊行物1)において

も、特許請求の範囲が上位概念で記載され、 上位概念(プロバイオティック. プレバイオ ティック)の下位概念の多くのものが明細書 に具体的に挙げられている。したがって、こ れ以上. 弁明の機会を与える必要はないと 考える。

・通常、進歩性を否定するための論理を構 成する引用文献を変更することは、新たな 拒絶理由に該当するため、拒絶理由を通知 すべきであることは疑いないと思われる。

本件の場合、これまでの手続経緯からみ て. 一次審決以前では. 引用発明が実施例 1に基づいて認定されていることが伺えるし. 請求人の反論においても、実施例1に基づ いた引用発明に対する反論にとどまっており. 二次審決で認定した引用発明に対する反論 を行っていないものと考えられるから、請求 人が十分に二次審決で認定した引用発明を 認識しているとはいえない。

したがって、二次審決と同様の審決を一 次審決で行う場合は、拒絶理由通知を出す べきであると考える。

- ・本件は、引用文献も同じであり、拒絶理由 自体も同じであるから、不意打ちとはならな いが、同じ引用文献から複数の引用発明が 認定し得ることから、請求人に主張を尽くさ せるという意味で拒絶理由を通知してもよい と思われる。
- ・現実的には、対応できる時間や回数の制 約があり、何度も拒絶理由を通知し直すこと はできない。しかしながら、例えば、補正 によって生じた相違点に対し、その点は周知 技術に過ぎないとして、引用発明に周知技 術を付加して拒絶とすることは相当数あると 思われるが、結論を導くのに機が熟している との納得感を、請求人に感じてもらうために は、多少回数がかさんだとしても、拒絶理

由を通知し、意見を述べる機会を与えること が望ましいのではないか。

以上

事例5(特許化学2)

相違点の判断,医薬発明における顕著な効果

審判番号	無効2013-800139号(特許第2749247号) (平成27年4月15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16日 平成27年(行ケ)第10166号 (請求棄却)	
発明の名称	ベンゾチオフェン類を含有する医薬製剤	
主な争点	特許法29条2項(進歩性)	

1 事件の概要

本件は、「ベンゾチオフェン類を含有する 医薬製剤」に係る特許についての無効審判 事件に関するものである。

審決は、訂正を認めた上で、本件訂正発明1と引用発明との相違点1、2のうち、相違点1に係る構成とすることは、引用発明および優先日における技術常識に基づいて当業者が容易になし得たことであり、相違点2は、引用発明においても備えている性質であるとして、本件訂正発明1は、29条2項により無効とすべきと判断した(本件訂正発明2~6についても同様)(請求成立審決)。

判決は、審決が認定したとおりの引用発明を認定し、本件訂正発明1と引用発明との相違点1,2のいずれも、引用発明および優先日における技術常識に基づいて当業者が容易に想到することができたとして、原告(審判被請求人)の請求を棄却した。

2 検討事項の概要

(1)検討事項1(「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」との発明特定事項(相違点2)に関する審決及び判決の判断手法の相違について)

(2)検討事項2(医薬発明における顕著な効果について)

3 審決の概要

(1) 本件訂正発明1

ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含む、ヒトの骨粗鬆症の治療または予防用医薬製剤であって、夕 モキシフェンより子宮癌のリスクの低い医薬 製剤。(下線は訂正箇所。)

(2) 審決の判断

ア 引用発明(甲1記載の発明)

高齢の卵巣切除ラットの骨密度への作用を確認することを目的として、卵巣切除術を実施した9月齢の退役した経産雌ラットにケオキシフェン100μgを4か月間毎日経口処置した際に、卵巣切除による灰密度の低下を有意に遅らせた、抗エストロゲン薬であるケオキシフェン。(「ケオキシフェン」は「ラロキシフェン」と同義。)

イ 本件訂正発明1と引用発明との相違点 <相違点1>

本件訂正発明1は、「ヒトの骨粗鬆症の治

療又は予防用」であるのに対し、引用発明は、「高齢の卵巣切除ラットの骨密度への作用を確認することを目的として、卵巣切除術を実施した9月齢の退役した経産雌ラットにラロキシフェン100μgを4か月間毎日経口処置した際に、卵巣切除による灰密度の低下を有意に遅らせた」点。

<相違点2>

本件訂正発明1は、「タモキシフェンより子 宮癌のリスクの低い」のに対し、引用発明は、 この点についての記載がない点。

ウ 判断

(ア) 相違点1について

甲1の「高齢ラットは卵巣切除により骨粗 鬆症の変化を示した」との記載について、「卵 巣切除ラット」が「ヒトの閉経後の骨粗鬆症 の動物モデル」であることは、優先日におけ る技術常識であった。さらに甲1では、骨密 度の変化と骨粗鬆症の変化は対応するもの とされていた。これらを総合すると、甲1に は、ヒトの閉経後の骨粗鬆症の動物モデル である卵巣切除ラットにおいて、ラロキシフェ ンには骨粗鬆症の発症や進行を遅らせる効 果があることが記載されていたといえる。

そうすると、引用発明に基づき、「ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含む、医薬製剤。」を、ヒトの骨粗鬆症の治療または予防のために、適用することは当業者が容易になし得ることである。

(イ) 相違点2について

本件明細書には、「タモキシフェンより子宮 癌のリスクの低い」との条件を満たすために 用法用量や添加剤などを検討した旨の記載 はない。上記条件は、「ラロキシフェンまた はその薬学上許容し得る塩を活性成分として 含む医薬製剤」が本来備えている性質である。よって、引用発明のラロキシフェンを活性成分として含む医薬製剤も備えている性質であると認められる。

(ウ) 効果について

上記(ア)で検討したとおり、ラロキシフェンが、ヒトの骨粗鬆症の治療又は予防に効果を奏すると予測される。

(エ)以上(ア)~(ウ)のとおり、本件訂正発明1は、引用発明および優先日における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(本件訂正発明2~6についても同様)。

4 判決の概要

(1) 主な争点

ア 引用発明の認定の誤り(取消事由1)

- イ 相違点1についての判断の誤り (取消事由2:甲1の実験系の不適切)
- ウ 相違点1についての判断の誤り(取消事由3:ラロキシフェンの薬効の 予測性)
- エ 相違点2についての判断の誤り (取消事由4)

(2)裁判所の判断

判決は、以下のように取消事由1~4に理由はないと判断し、審決の取消を求めた原告の請求を棄却した。

ア 取消事由1

甲1には、審決認定のとおりの引用発明が記載されているものと認められる。原告は、 甲1の「ケオキシフェンも・・・卵巣切除によって生じる灰密度の低下を有意に遅延し」たとの記載に関し、灰密度の測定結果に関する 統計解析(t検定による解析)に明らかな誤りがあるから、技術的な裏付けを欠き、当業者は甲1に上記記載が開示されているとは認識しない旨を主張する。この点、証拠に基づき統計解析の手法を検討するに、当業者は、得られた分析結果を直ちに否定すべきほどt検定が信用性を欠くものとは認識していなかったと認められ、審決の引用発明の認定に誤りはなく、取消事由1には理由がない。

イ 取消事由2

証拠から、本件優先日当時、以下①~③ について、適切な実験手法として認識されていたと認められる。

- ①卵巣切除した高齢の(退役)経産ラットを、 ヒトの閉経後骨粗鬆症の動物モデルの1つ として用いる。
- ②卵巣切除ラットに骨粗鬆症の症状が生じたことを, 偽手術ラットに比べて骨量や骨密度が減少したことにより確認する。
- ③骨粗鬆症の症状が生じたことを動物モデルで確認する指標として、アルキメデス法で測定した体積と灰重量から求めた大腿骨全体の灰密度を用いる。

以上より、甲1実験系には不適切な点は見いだせない(取消事由2には理由がない)。

ウ 取消事由3

当業者が、ラロキシフェンのヒトにおける バイオアベイラビリティがサルと同様に5% 程度の低いものであると直ちに理解するもの ではないこと等を踏まえると、ラロキシフェ ンが甲1実験系において卵巣切除ラットの灰 密度低下を有意に遅らせたことから、ヒトに 対しても、骨粗鬆症の治療薬又は予防薬と して所望の薬効を奏することを当業者は合 理的に予測できたといえる。そうすると、相 違点1について容易想到であると判断した審 決に誤りはなく、取消事由3は理由がない。

- エ 取消事由4:証拠により,以下①~④ が認められる。
- ①タモキシフェンは抗エストロゲン作用によりとトの乳癌治療の重要な薬剤である。
- ②タモキシフェンは子宮に対してはエストロゲン作用を示し、子宮内膜癌の発生頻度を増加させる。
- ③ラロキシフェン(改良された抗エストロゲン剤)は、タモキシフェンよりも弱い子宮におけるエストロゲン作用を示すことは周知である。
- ④ ラロキシフェンはタモキシフェンより弱い 子宮上皮細胞成長作用を示すことが知られていた。

これらを総合すれば、当業者であれば、 ラロキシフェンは、タモキシフェンよりも子 宮癌のリスクが低いことを容易に予測し得る ということができる。そして、引用発明の「ケ オキシフェン」を、ヒトの骨粗鬆症の治療 又は予防用医薬製剤として適用した場合に、 タモキシフェンより子宮癌のリスクが低い製 剤となることは、当業者が容易に想到するこ とができたものといえる。よって、相違点2 に係る審決の判断は結論において正当である。

5 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」との発明特定事項(相違点2)に関する審決及び判決の判断手法の相違について)

本件訂正発明1の「タモキシフェンより子 宮癌のリスクの低い」との発明特定事項に

ついて、審決では、ラロキシフェンを活性成 分として含む医薬製剤が本来備えている性 質であるから、引用発明のラロキシフェンを 活性成分として含む医薬製剤も備えている性 質である、すなわち、相違点2は実質的な 相違点ではないと判断したところ、判決では、 証拠に基づき、当業者であれば、ラロキシフェ ンは、タモキシフェンよりも子宮癌のリスク が低いことを容易に予測し得るといえるから. 引用発明のラロキシフェンを、ヒトの骨粗鬆 症の治療又は予防用医薬製剤として適用し た場合に、タモキシフェンより子宮癌のリス クが低い製剤となることは、 当業者が容易 に想到することができる, すなわち, 相違点 2は容易想到と判断した。審決と判決で判 断手法が相違するため、この点に関し、以 下のア〜ウの観点で議論を行った。

審決と判決で判断手法が相違する点につ いて議論を行ったところ。 審決の判断が妥当 である、審決の判断に納得感があるとの意 見が複数出された。また、審決は、審査基 準(III 部2章4節2.1.1) の「その物が 固有に有している機能、特性等が請求項中 に記載されている場合・・・は、請求項中 に機能、特性等を用いて物を特定しようとす る記載があったとしても、審査官は、その記 載を. その物自体を意味しているものと認定 する。その機能、特性等を示す記載はその 物を特定するのに役に立っていないからであ る。」との考え方を適用したのではないかと の指摘があった。さらに、判決は、審決の 判断手法を否定しているわけではなく、証 拠に基づいて、ラロキシフェンが、タモキシ フェンよりも子宮癌のリスクが低いことを予

測し得るといえたことから、より一般的な論

ア 審決と判決の判断手法の相違について

理付けを行ったのではないかとの指摘があっ た。

また、本件発明は、エストロゲン療法に 伴う望ましくない作用を生じさせずに骨喪失 を阻害する方法を提供することを課題とする ことが本件明細書に記載されているところ. 近年の「課題」を重視する審査、審理にお いては、本件明細書に、本件発明の課題とし て. より具体的に. 「タモキシフェンより子宮 癌のリスクの低い」方法を提供することを課 題とすることが記載されていた場合には、審 決の判断も変わっていたかもしれないとの指 摘があった。

イ 「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低 い」との発明特定事項について

原告が、本件訂正発明1について、ラロキ シフェンが「タモキシフェンより子宮癌のリス クの低いヒトの骨粗鬆症治療・予防薬」と いう新たな用途への使用に適することを見 出したことに基づく用途発明であって、相違 点2は、新規な用途の一部であり、実質的 な相違点であると主張していたので、相違点 2に係る「タモキシフェンより子宮癌のリスク の低い」との発明特定事項の意義について 議論を行ったところ、「タモキシフェンより子 宮癌のリスクの低い」との発明特定事項は. 医薬発明である本件訂正発明1の副作用が 少ないという効果を記載したに過ぎないから. 本件訂正発明1の用途を限定するものではな いとの意見が複数出された。また、医薬発 明において、発明の作用効果に関する発明 特定事項について、「本件発明を物の観点か ら特定するものではない」と説示された裁 判例があるとの指摘(知財高判平成23年1 月18日(平成22年(行ケ)第10055号; 「血管老化抑制剤事件」)). 医薬発明は特定

の疾患への薬理効果を用途ととらえるものであって、医薬発明において副作用が少ないことは副次的なものに過ぎないとの意見、医薬発明において副作用が少ないという点は発見に過ぎないとの意見が出された。一方、本件訂正発明1において、「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」ことにより、より多くのラロキシフェンを投与して高い治療効果を期待することができるともいえるから、この点には一定の意義があるとの意見が出された。

また、材料系の発明では、保存安定性を有することを、その測定条件などとともに発明特定事項とすることにより特許される例があるとの指摘があった。この点について、材料系の発明においては、保存安定性が異なれば、先行技術とは物として何らかの違いがあると考えられる一方、本件訂正発明1と引用発明とは、ラロキシフェンという同じ物である点で、状況が少々異なるのではないかとの意見が出された。

さらに、「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」との発明特定事項の有無にかかわらず、リスクが低いとの効果が顕著なものであれば、審決においても進歩性を肯定する要素として考慮されるべきとの意見が出された。一方、たとえリスクが低いとの効果が顕著なものであったとしても、そのことが、骨粗鬆症治療薬・予防薬というラロキシフェンの用途発明の容易想到性を困難にするわけではないとの意見が出された。

さらにまた、「タモキシフェンより子宮癌の リスクの低い」という特定が、本件訂正発明 1の用途等を何ら特定するものではないとし ても、侵害訴訟においては、全ての発明特 定事項について、充足、非充足が争われる ので、特許権者側の立場に立てば、「タモキ シフェンより子宮癌のリスクの低い」という特定はしない方が良いとの意見が出された。

ウ 「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」との発明特定事項に代わる記載について

上記イのとおり、「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」との発明特定事項は、本件訂正発明1の用途等を限定するものとはいえないとの意見が複数出されたため、それに代わる記載について議論を行ったところ、用法、用量や適用対象(例えば、女性を対象とすること。)を記載することが可能であるとの意見が出された。また、用法、用量や適用対象を発明特定事項とした場合には、審決の判断手法はもはや適用することはできず、判決のような判断手法を適用する必要が生じるとの指摘があった。

なお、用法、用量での特定に関しては、ヒトでの試験結果がないとできないところ、通常は、マウス、ラットでの試験結果を得た段階で特許出願してしまうので、用法、用量での特定は一般には困難であるとの意見が出された。

(2)検討事項2(医薬発明における 顕著な効果について)

本件訂正発明1の「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」との効果は、判決に示されるように、証拠に基づき容易に予測し得るといえるものの、一般論として、医薬発明において、その構成が容易想到であったとしても、出願時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著な効果を有するものである場合には、進歩性が肯定されることから、進歩性を肯定する方向に参酌されるべき医薬発明の効果について議論を行った。

医薬発明における顕著な効果として、「異

質な効果」及び「相乗効果」が挙げられる ところ、「相乗効果」と考えられる効果を有 していたとしても、当該効果が期待しうる範 囲内のものであるとの理由等により、 進歩 性が否定される場合があるとの指摘があっ た(知財高判平成17年11月8日(平成17年 (行ケ) 第10389号;「解熱鎮痛消炎剤事 件」). 知財高判平成17年6月2日(平成17 年(行ケ)第10458号;「局所投与製剤事 件」), 知財高判平成25年10月3日(平成 24年(行ケ) 第10415号;「血清コレステ ロール低下剤事件」))。この点について、「相 加効果」しかない場合であれば進歩性が否 定されるのもやむを得ないものの、「相乗効 果」がある場合は進歩性が肯定されるべき との意見が出された。また、医薬発明にお いては、2種類の有効成分を組み合わせた 場合に、各有効成分が単独で有する効果が 発揮されるだけでも、すなわち、「相加効果」

が発揮されるだけでも、技術的には予想外のことと考えるべきとの意見が出された。

また、顕著な効果の有無を証明するための追試は、本件明細書や先行技術文献として示された明細書の実験条件に即して行うべきものではあるものの、明細書に実験条件の全てが記載されているわけではない点や、明細書に記載された器具や測定装置と、追試で用いる器具や測定装置との違いや、用いる試薬の品質の違いなどで、困難な場合も多々あるとの指摘があった。また、審判段階では時間が不足しがちなため、追試結果を提出できないことが多いこと、裁判段階では、時間的余裕もあり、技術的な議論の最終段階でもあるため、追試結果を可能な限り提出しようとするとの指摘もあった。

以上

事例6(特許化学2)

相違点の判断

審判番号	無効2012-800093号(特許第2664261号) (平成25年10月4日:請求不成立審決 → 審決取消) (平成29年7月7日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成27年2月19日 平成25年(行ケ)第10311号(審決取消)
発明の名称	ヒト疾患に対するモデル動物
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1 事件の概要

本件は、「ヒト疾患に対するモデル動物」 に係る特許についての無効審判事件に関す るものである。

一次審決(以下,単に「審決」という。)は, 訂正を認めた上で,本件発明は,発明未完成とはいえず,また,実施可能要件,サポート要件及び記載要件を満たしてないとはいえず,さらに,新規性又は進歩性が欠如しているともいえないから,本件審判の請求は成り立たないと判断した(請求不成立審決)。

この審決取消訴訟において、判決は、取消事由1~8のうち取消事由5(甲1発明に基づく新規性欠如又は進歩性欠如)に関し、甲1発明のヌードマウス(無胸腺マウス)において、甲3発明及び甲4発明の知見を適用して、ヒト腫瘍の転移に対するモデル動物とする(相違点に係る本件発明の構成とする)ことは、当業者であれば、容易に想到することができると判断して、審決を取り消した(審決取消)。

2 検討事項の概要

(1)検討事項1(「ヒト腫瘍疾患の転移に対

する非ヒトモデル動物」との発明特定事項 (相違点)に関する審決及び判決の判断の 相違について)

3 審決の概要

(1) 本件発明1

【請求項1】ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物であって、前記動物が前記動物の相当する器官中へ移植された脳以外のヒト器官から得られた腫瘍組織塊を有し、前記移植された腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る免疫欠損を有するモデル動物。(下線は訂正箇所。)

(2) 当審の判断

ア 本件発明の解釈について

本件発明1~10の「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」、及び本件発明11~19の「ヒト器官からの腫瘍組織塊」は、本件訂正によって訂正された全文訂正明細書(本件明細書)の記載を踏まえれば、ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものをいうと解される。

イ 本件発明の解決しようとする課題, 技 術的意義. 目的及び効果について

特許請求の範囲及び本件明細書の記載(実施例 I ~ III 等)を総合すれば、以下のことが理解される。

外来移植細胞を拒絶する能力を失った胸腺のないマウス(ヌードマウス)のモデル動物は、皮下移植されたヒト腫瘍組織が転移能力を欠くという欠点があったことから、ヒト腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る能力を有するヒト腫瘍疾患に対するモデル動物の作製という課題があったこと。

本件発明の効果は、脳以外のヒト器官から得られたヒト腫瘍組織を、塊のまま腫瘍組織が本来もつ「三次元的構造」を維持し、免疫欠損動物(ヌードマウス)の相当する器官中へ移植(同所移植、正位移植)するという構成を採用することにより、ヒト腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る能力を有する転移に対する非ヒトモデル動物が作製され、提供されたこと。

ウ 無効理由1~4について

(ア) 無効理由1 (特許法第29条第1項柱書き違反)

本件明細書の実施例 III には「腫瘍はいずれも、このとき他の器官に転移しなかったと思われなかった。」と確定的でない表現があるが、本件特許の優先権主張日当時の転移の有無の確認方法や本件明細書の他の記載を考慮すれば、転移があったと解するのが自然であって、転移の有無が確認されていないとまではいえない。そうすると、本件発明1~19の技術内容は、当業者が反復実施して目的とする技術的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ているといえる。

(イ)無効理由2(特許法第36条第3項違反 (実施可能要件違反))

本件明細書の発明の詳細な説明には、これに接した当業者が、本件発明1~10の「モデル動物」及び本件発明11~19の「モデル動物を作製する方法」の実施を可能とする程度に目的、構成及び効果の記載がある。

(ウ) 無効理由3(特許法第36条第4項第1 号違反(サポート要件違反))

本件発明1~19は、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、本件発明1~19の課題(上記3 (2) イ参照)を解決できると認識できる。

(エ) 無効理由4(特許法第36条第4項第2号違反(クレームの構成要件的機能に関する記載要件違反))

無効理由1で記載したとおり、実施例 III は、転移の有無が確認されていないとまではいえないから、特許請求の範囲の記載は、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載した項に区分してあること」との要件を満たしていないとはいえない。

エ 無効理由5(新規性又は進歩性)

<無効理由5-1(甲1発明に基づく新規性 欠如又は進歩性欠如)>

(ア) 甲1発明(甲1記載の発明)

「20~25日齢の無菌雌ヌードマウスの#4 鼠径部乳腺脂肪体は、乳首原基痕跡、及び 脂肪体の鼠径部リンパ節までの隣接部分の 外科的切除によって宿主上皮を除去され、

浸潤性腺管癌と診断されたヒト乳腺組織を 前記除去箇所に移植し,

そして、移植から2ヵ月後の脂肪体の切片は、 腫瘍が活発に活動し、脂肪体へ浸潤を始め ているヌードマウス。」

(イ)対比・判断

a 相違点

本件発明1~10は「ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物」であるのに対し、甲1発明は、腫瘍が浸潤したヌードマウスであり、転移については不明で、ヒト腫瘍疾患の転移の代わりとなって、転移に対する研究や試験に使用するためのモデル動物として認識できないものであって、「転移に対する非ヒトモデル動物」とはいえない点。

b 判断

- (a)「転移」と「浸潤」とは別異な現象であり、 本件の出願の優先日前に、浸潤すれば必ず 転移が起きるという技術常識はない。
- (b) 甲1発明においては、甲1発明の浸潤性腺管癌と診断されたヒト乳腺組織をそのまま使用しても転移は起きないのであるから、継代培養された腫瘍組織塊で転移の起きる甲3及び甲4に当業者が接したとしても、本件発明1~10のごとく「ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物」となり得ない。
- (c) したがって、本件発明1~10は、甲1発明といえず、また甲1発明に基づいて容易に発明できたとはいえない(本件発明11~19についても同様)。

<無効理由5-2(甲2発明に基づく新規性 欠如又は進歩性欠如)>

相違点及び判断は、上記甲1発明と同様。 <無効理由5-3(甲3発明に基づく進歩性 欠如)>

(a) 移植する腫瘍が、本件発明では「ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのもの」であるのに対して、甲3発明では、培養した腫瘍組織塊である点。

(b) 判断

甲3発明は、皮下継代した腫瘍組織塊が原発臓器に移植されれば同じような転移が

起きることを示しているにすぎず、ヒトの器 官から採取した腫瘍組織塊そのままのもの で転移が起きる可能性を示唆しているもので はない。

さらに、甲1及び甲2には、ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものといえる組織を移植しても浸潤しか起きていないことが示されており、また、本件特許に係る優先権主張日前に「ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのもの」を移植したもので、転移が確認されたものは無い。

そうすると、甲3発明において、転移が起きる継代培養した腫瘍に代えて、浸潤しか記載のない甲1の「浸潤性腺管癌と診断されたヒト乳腺組織」や甲2の「高分化型管状腺癌である胃癌」の「原発巣」を、ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物とすべく採用する動機がない。

<無効理由5-4(甲4発明に基づく進歩性 欠如)>

相違点及び判断は、上記甲3発明とほぼ同様。

4 判決の概要

(1) 主な争点(取消事由5 甲1発明に基づく新規性又は進歩性判断の誤り)

- ア 取消事由5-1:無効理由5-1に対する 判断の誤り(本件発明の認定の誤り)
- イ 取消事由5-2:無効理由5-1に対する 判断の誤り(一致点・相違点の認定の誤り)
- ウ 取消事由5-3:無効理由5-1に対する 判断の誤り(相違点の判断の誤り)

(2) 裁判所の判断

判決は、取消事由1~8について、「事案にかんがみ、まず、取消事由5について検討する」とした上で、以下のとおり、上記取消

事由5-3(相違点の判断の誤り)には理由 があるとして本件審決を取り消した(その余 の取消事由については判断せず)。

ア 取消事由5-1(無効理由5-1に対す る判断の誤り(本件発明の認定の誤り))

原告(審判請求人)は、本件発明の「転移」 は、発明の効果であって、発明の構成では ない旨を主張する。

しかし、本件発明1及び本件発明11の「ヒ ト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動 物」とは、「ヒト腫瘍疾患の転移」を再現で きるものに「非ヒトモデル動物」を特定する ものである。また、本件発明1の「移植され た腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る免 疫欠損」及び本件発明11の「移植されたヒ ト腫瘍組織を前記動物中で増殖及び転移さ せるに足りる免疫欠損」とは、免疫欠損の 程度が「移植された腫瘍組織を増殖及び転 移させるに足る」ものであることを特定する ものである。

したがって、本件発明にある「転移」は、 いずれも本件発明を特定するために必要な 事項であるから、本件発明の構成といえる。

イ 取消事由5-2 (無効理由5-1に対す る判断の誤り(一致点・相違点の認定の誤り))

原告は、「転移」が本件発明の構成であっ たとしても、本件発明の「転移」とは、「生着」 又は「浸潤」と同程度の技術的意義しかな いものである旨を主張する。

しかし、本件明細書の記載によれば、「生 着」と「浸潤」をほぼ同義に用いているもの の、少なくとも、「転移」と、「生着」又は「浸 潤」とは明確に使い分けをしており、本件発 明において「転移」と、「生着」又は「浸潤」 とが同程度の技術的意味で用いられている とはいえない。

そして、本件発明1~19と甲1発明とを対 比すると、少なくとも、甲1発明が、「転移モ デルに対する非ヒトモデル動物」とはいえな い点で相違する。

したがって、一致点・相違点の認定及びこ の相違点を前提に本件発明1~19は甲1発 明ではないとした審決の認定・判断に誤りは ない。

ウ 取消事由5-3 (無効理由5-1に対す る判断の誤り(相違点の判断の誤り))

(ア) 容易想到性

- a 本件特許の優先権主張日当時, ヌード マウスの皮下で生長したヒト腫瘍は、観察し た際に境界明瞭な腫瘍を形成しているため. まれにしか浸潤や転移は生じないと認識され ていたと認められる。
- b 甲1の記載(特に「考察」の項)によれば、 甲1は、ヒト悪性腫瘍の進行あるいは挙動 特性を調査するため同所移植を用いたもの であり、 審決が甲1発明として認定するとお り、切除された第4乳腺脂肪体に移植した ヒト浸潤性乳管癌は、移植から2ヵ月後には、 活発に活動し脂肪体へ浸潤を始めている。
- c 本件特許の優先権主張日当時. 悪性腫 瘍は, 生体内において, [1] 腫瘍の増殖, [2] 隣接組織への浸潤. [3] 血管やリンパ管を通 じた他の組織への転移のように進行すると考 えられており、一般には、腫瘍が浸潤してい ることを観察した状態では、浸潤の広がりが 大きければある程度の確率(頻度)で転移 が生じている、あるいは、そのまま時間が 経過すれば浸潤が更に広がり、転移が生じ る可能性も高くなることが、癌の進行プロセ スについての技術常識として知られていたと 認められる。
- d 甲3発明及び甲4発明は、ヌードマウス

の皮下で継代培養されていたヒト腫瘍組織 塊を,原発臓器へ移植(同所移植)すると, 皮下で培養する場合と異なり,線維性被膜 形成がほとんどなく浸潤性の腫瘍が形成され,転移が生じたというものである。

e 以上a~dを前提にすれば,[1]皮下継代を経ていない腫瘍を用いて同所移植が行われた結果,浸潤が生じている甲1発明について,[2]皮下継代された腫瘍を用いて甲1発明同様に同所移植が行われた結果,浸潤及び転移が生じている甲3発明及び甲4発明を参酌すれば,[3]甲1発明において,時間が経過して浸潤が更に広がれば,甲3発明及び甲4発明と同様に転移が生じる可能性が高いと予測することは,[4]当業者であれば容易になし得たことにすぎず,通常の創作能力の範囲内において試みを動機付けられる程度のものといえる。

(イ) 結論

甲1発明のヌードマウス (無胸腺マウス) において、甲3発明及び甲4発明の知見を適用して、ヒト腫瘍の転移に対するモデル動物 とすることは、当業者であれば、容易に想到できることと認められるから、相違点に係る審決の判断には誤りがある。

5 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(「ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物」との発明特定事項(相違点)に関する審決及び判決の判断の相違について)

本件発明1と甲1発明との相違点(「ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物」)について、審決では、前記3(2)エ(イ) bのとおり、甲1、甲3及び甲4から容易想到とはいえないと判断し、一方、判決は、前記4(2)ウ(ア)のとおり、甲1、甲3及び

甲4から容易想到であると判断した。審決と 判決で判断が相違するため、この点に関し、 以下のア~ウの観点で議論を行った。

ア 技術常識の認定について

審決と判決とでは、判断の根拠となる本件優先日当時の技術常識の認定が相違していおり、要約すれば、審決は、浸潤すれば必ず転移が起きるという技術常識はないと認定し、判決は、浸潤が広がれば転移が生じる可能性も高いことが癌の進行プロセスについての技術常識であると認定した。そこで、審決及び判決が認定した技術常識について議論を行った。

裁判段階で原告(審判請求人)側から技 術常識に関する新たな証拠が提出される等 して,技術常識の認定の前提となる証拠が 審判段階と裁判段階とで相違していたのであ るうとの指摘がある一方,技術官庁である特 許庁が認定した技術常識については,裁判 段階でもできるだけ尊重されるべきとの意見 もあった。また,被告特許権者側から,技 術常識に関して反証する追加の証拠文献の 提出があれば,裁判での結論が異なった可 能性もあるとの意見もあった。

また、審決は「必ず転移が起きる」との技術常識はないことを容易想到性を否定する根拠にしている一方、判決は「転移が生じる可能性も高い」との技術常識を容易想到性を肯定する根拠にしているが、判決のように、確実に起こるとまではいえない技術常識に基づいて進歩性欠如の判断をすることには疑問が残るとの意見があった。一方、当業者が何かを試みようとする動機を得る上で、機械分野であれば100%の確実性を求められるが、バイオ分野においては100%の確実性は求められておらず、ある程度の確実性

があれば十分であり、技術分野の状況によ るものであるとの意見があった。また、本件 のように生体内で起こる事象の場合. 動機 付けを得る上では、主引用発明と副引用発 明とが、技術的にどの程度近いものである かも重要であるとの指摘があった。

さらに、技術常識の有無が争点となった 場合の一般論として、本件のように、審決 において「技術常識がない」ことを主な根拠 として進歩性が肯定された場合. 裁判段階 で「技術常識がある」ことが立証されれば. 審決の判断は覆される可能性が高いとの指 摘があった。また、「技術常識」と認定され る事項には、文献などに記載されていない。 研究者にとっては当たり前と考えられている 事項なども含まれているところ、このような 当たり前の事項に関する技術常識については、 裁判段階で証拠を提示して立証することが 困難である場合が多いとの指摘もあった。

イ 相違点の判断について

判決が、判決認定の技術常識並びに甲3 及び甲4の記載に基づき、甲1発明において、 時間が経過して浸潤が更に広がれば転移が 生じる可能性が高いと予測することは容易想 到であることを根拠として、甲1発明を「ヒト 腫瘍の転移に対するモデル動物とすること」 は容易想到と判断している点について議論を 行った。

この点について、たとえ、転移が生じる可 能性が高いと予測できたとしても、その程度 が小さい場合や、転移が生じるまでに長期 を要する場合などでは、例えば、転移を抑 制する抗がん剤のスクリーニングに使用する モデル動物として実際に使用することはでき ないから、「転移が生じる可能性が高いと予 測する」ことができたからといって、直ちに

「転移に対するモデル動物とすること」がで きるとまではいえないとの意見があった。ま た、転移が起こる前に腫瘍を治療することが この分野の自明の課題であるから、 当業者 が、抗がん剤のスクリーニングのためのモデ ル動物として甲1発明をみたときには、「浸潤 に対するモデル動物」であることで十分であ ると考えるといえ、甲1発明を「転移に対す るモデル動物」として使おうとまでは思わな いのではないかとの意見もあった。

これらの意見に対し、 求められる転移の 規模や頻度などの要件は、「転移に対するモ デル動物」を何に使用するかによるから一概 にはいえないとの意見や、本件明細書には、 その実施例 III に「腫瘍はいずれも、このと き他の器官に転移しなかったと思われなかっ た。」との記載があるのみで、転移すること の具体的な証拠は示されていないから、本 件発明は、浸潤して時間が経てば「転移が 生じる可能性がある」という程度の「転移に 対するモデル動物」であるとみることができ、 その程度であれば、判決における進歩性欠 如の判断が妥当であるとの意見があった。

また、審決と判決とでは、「浸潤」と「転移」 に関するとらえ方が相違しており、 審決では、 「浸潤」と「転移」とを全く別の事象ととらえ ており、一方で、判決では、「浸潤」と「転移」 とをガンの進行プロセスにおける一連の流れ ととらえているようにみえるとの指摘があった。

さらに、欧州特許庁における本件対応出 願に関して、欧州特許庁は進歩性を肯定す る判断をしているところ、この欧州特許庁の 「課題-解決」アプローチによる判断と、審 決の判断は類似しているとの指摘があった。 また. 我が国の進歩性判断は、「課題-解決」 アプローチによらず、通常、引用文献全体 の記載から課題や動機付けを見出すことが できれば進歩性欠如の判断が可能であると ころ、判決の判断は、この通常の進歩性判 断の手法を当てはめたものと思われるとの指 摘があった。

ウ 本件明細書の実施例について

前記イで指摘があったように、本件明細書には、その実施例 III に「腫瘍はいずれも、このとき他の器官に転移しなかったと思われなかった。」との記載があるのみで、実際に転移したことを確認した実施例がない点について議論を行った。

本件明細書で具体的に確認されているの は浸潤までであり、本件明細書の記載から では、本当に転移するかも怪しいと思わざる を得ないにもかかわらず、審決は、前記3(2) ウ(ア) 及び(ウ) のとおり,無効理由1(29) 条1項柱書き違反)及び無効理由3(サポー ト要件違反)について理由がないと判断し ている。このことから、 審決は、 審決中に 明示的な記載はないものの、「浸潤」までの 実施例の記載から、「転移」が起こることま でを導くことができるとするための「技術常 識」、すなわち、浸潤の後に転移が起こると の「技術常識」を補って、無効理由を判断し ていると推認できる。そうであれば、浸潤ま で確認されている甲1発明について、 審決に おいても、この「技術常識」に基づいて、そ の後に転移が起こるとの判断をすることもで きたのではないかとの指摘があった。

また、裁判段階において、甲1発明では 転移が起こらないことを追試により立証する ことで、判決においても審決の結論を維持 できたかもしれないとの指摘があった。一方、 仮に、本件発明は転移し、甲1発明は転移 しないというのであれば、この違いの原因と なる別の要因(用いたマウス、移植した腫瘍、 マウスの飼育方法などの違い)があるといえ るところ、本件明細書には、そのような要因 は記載されていないから、そのような別の要 因に基づいた主張をした場合、本件発明の サポート要件に疑義が生じることとなるとの 指摘があった。

さらに、本件は1989年の出願であり、 本件明細書の作成時に、1975年の刊行物である甲1の存在を知っていれば、それを比較、勘案して、甲1発明との差が出るよう、本件明細書には、甲1には記載されていない転移に関する具体的事実(前記のような、用いたマウス、移植した腫瘍、マウスの飼育方法などの違い)までを記載した明細書を作成したはずであるとの指摘があった。また、この点に関し、本件明細書に、転移に関する具体的事実まで示した実施例が記載されていれば、本件発明に対する印象も変わり、判決の結論も変わってきたかもしれないとの意見があった。

以上

事例7(特許電気)

引用文献中に公知技術として例示された文献内容の認定

審判番号	不服2015-22933号(特願2014-6965号) (平成28年10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29年9月25日 平成28年(行ケ)第10264号(請求棄却)
発明の名称	ショベル
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1 事件の概要

引用発明の認定は進歩性の判断の前提と なる重要な要素であり、 先行技術たる刊行 物の記載に沿って適正になされるべきは当 然である。但し、刊行物の直接的な記載事 項に必ずしも限定されるものではなく. "技 術常識 "を参酌することで導き出せる事項を 認定に含めることが許容されている。一方で、 たとえ"技術常識"であったとしても、刊行 物の具体的な記載内容と整合しない事項を 引用発明の認定に含めることは認められな い。また、"技術常識"を参酌する引用発 明の認定が本願発明の文脈に沿った引用発 明の曲解、いわゆる後知恵に基づく認定と みなされる場合には、適正な認定とは認め られない。このように"技術常識"とされる 事項でも、引用発明の認定に含めうるか否 かには一定の要件が存在する。本件は、主 たる刊行物中に文献番号のみをもって例示さ れた公知文献の記載内容を, "技術常識"と 同様に引用発明の認定にあたり参酌しうるか. が争点となった事件である。以下に、本件の 概要を示す。

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「ショベル」である。

審決は、本願の請求項1に係る発明(本願発明)と引用発明とは相違点1,2で異なるところ、当該相違点1,2に係る構成とすることは、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到することができたことであり、29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した(拒絶審決)。

これに対し、審判請求人(原告)が動機付けの欠如、周知技術の適用可能性の欠如等を主張して審決取消訴訟を提起した。判決では、本願発明と引用発明とは、審決の認定のとおり相違点1、2で異なるとした上で、相違点1、2に係る構成について周知技術を適用する動機付けはあったとし、他の取消事由も含め、原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断した(請求棄却判決)。

2 検討事項の概要

- (1)検討事項1(引用文献中に公知技術として例示された文献の認定について)
- (2)検討事項2(審決における引用発明の 認定について)
- (3)検討事項3(周知技術の認定,適用について)

3 審決の概要

(1) 本願発明

【請求項1】

走行動作を行う下部走行体と.

前記下部走行体に旋回自在に搭載される 上部旋回体と.

前記上部旋回体に取り付けられ, アタッチメントに含まれるブームと.

前記ブームに取り付けられ、前記アタッチ メントに含まれるアームと、

前記上部旋回体の三方向を撮像するよう に,前記上部旋回体の左側面,右側面,及 び後面の3箇所に搭載される撮像装置と.

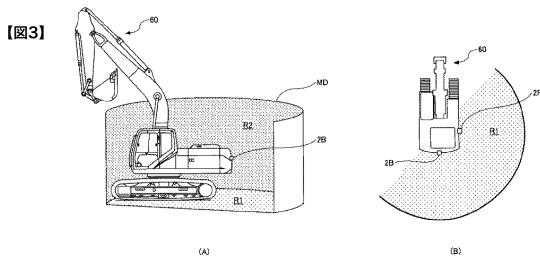
前記撮像装置の撮像画像から出力画像を 生成する制御部と. 前記上部旋回体に搭載される運転室と, 前記運転室内に設置される表示装置と, を有するショベルであって.

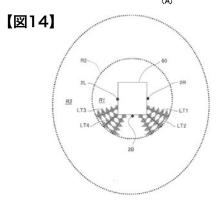
前記撮像装置は、隣り合う撮像装置の撮像範囲が重複する重複領域が前記上部旋回体の左後方及び右後方の2方向に形成されるように配置され、

前記制御部は、前記隣り合う撮像装置の それぞれの撮像画像を合成して前記重複領 域に対応する出力画像部分を生成し、

前記表示装置には、前記2方向に形成された前記重複領域に対応する出力画像部分を含み、且つ、上方を除いた状態で前記出力画像が表示される。

ショベル。





(2) 当審の判断

ア 引用発明(甲3(特開2010-204821号公報)記載の発明)

走行モータにより駆動される下部走行体と, 旋回モータにより駆動され,下部走行体に 対して旋回自在に搭載される上部旋回体と, 上部旋回体に支持され、フロント作業機に含まれるブームと.

ブームに取り付けられ、フロント作業機に含まれるアームと.

上部旋回体の右側方,後方,左側方の三方向を撮像するように,上部旋回体の右側方,後方,左側方の3箇所に搭載されるカメラと,

カメラにより撮影した映像信号から表示用画像を作成する画像処理装置と.

上部旋回体に備えられた運転室と,

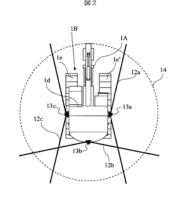
運転室内に設けられる表示装置と, を有する油圧ショベルであって.

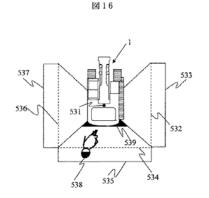
カメラは、右側方と後方、後方と左側方の 隣り合うカメラの監視範囲には重複する領域 が存在するように配置され。

画像処理装置は、模擬作業機械の前方を 上側として、模擬作業機械の右側に右側方 の画像を配置し、下側に後方の画像を配置し、 左側に左側方の画像を配置して、それぞれの 画像を合成して表示用画像を作成し、

表示装置には、合成した表示用画像が表示される。

油圧ショベル。





(注)図16において、結合画像533は、結合位置532で俯瞰画像(カメラの入力画像から作成)の領域とカメラの入力画像の領域(矩形部分)とを結合してなる画像である。結合画像533、535、537を合成して表示用画像(合成画像)が作成される。

イ 本願発明と引用発明との相違点 <相違点1>

本願発明は、撮像画像を合成して「前記 重複領域に対応する出力画像部分を生成」 するのに対し、引用発明は、監視範囲の重 複する領域が存在する隣り合うカメラの画像 から、重複領域に対応する出力画像部分を 生成することは特定されていない点。

<相違点2>

本願発明は、表示装置に「前記2方向に 形成された前記重複領域に対応する出力画 像部分を含」む出力画像が表示されるのに 対し、引用発明は、表示装置にそのような 出力画像部分を含む出力画像が表示される ということは特定されていない点。

ウ 判断

相違点1,2について(どちらも撮像装置の撮像範囲が重複する重複領域の処理に関するため合わせて検討)

(ア) 車両周辺をモニタする装置において、複数のカメラから取得した重複領域を含む画像を合成して表示装置へ表示する場合、重複領域についてブレンディング(重

み付けして混合)を用いて合成して表示画像を生成する技術は、甲6(特開2002-166802号公報)及び甲7(特開2002-19556号公報)に開示されているように本願出願前の周知技術である。

- (イ)請求人の、甲3は「隣り合う画像の重複を避ける必要がある」、「甲3は、重複部分のない合成画像を開示するのみである」等の主張(甲3の図16等を引用)を検討すると、甲3の図2に記載されるカメラの撮影する画像には重複する領域が存在している。
- (ウ) 甲3の図16に示される結合画像の合成方法は、請求人が述べるような重複する領域なしに各画像を合成していると想定することは可能であるとしても、図16は合成方法の一例に過ぎず、甲3の結合画像の合成はその処理を何ら特定していない。そうすると、引用発明の、カメラの撮影する画像に存在する重複領域の処理に、上記周知技術を適用し、相違点1及び相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到できることである。
- (エ)本願発明が奏する効果は、その容易 想到である構成から当業者が容易に予測し うる範囲内のものであり、同範囲を超える格 別顕著なものがあるとは認められない。
- (オ) よって、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。

4 判決の概要

(1) 主な争点

- ア 相違点の認定の誤り(取消事由1)
- イ 動機付けの欠如(取消事由2)
- ウ 周知技術の適用可能性の欠如 (取消事由3)
- エ 本願発明に特有の効果(取消事由4)

(2) 裁判所の判断

判決は、以下のとおり、取消事由1~4には理由がないと判断し、原告の請求を棄却した。

ア 取消事由1

- (ア)原告(審判請求人)は、甲3には、重複領域の俯瞰画像の作成に関する直接的又は間接的な示唆があると解釈することはできないと主張するところ、甲3には、監視範囲の重複する領域が存在する隣り合うカメラの画像から重複領域に対応する出力画像部分を生成することは実施例として記載されていないが、甲3を理解するに当たり、実施例のみに限定して解釈すべきいわれはない。
- (イ) 甲3の段落【0020】の「俯瞰画像 300の作成は、公知の技術(例えば特開 2006-48451号公報参照) により実現 できる。」と記載され、甲3には俯瞰画像の 作成に当たって公知の技術を用いることが可 能であることが明記されている。そして、上 記公報の段落【0070】、【0071】に記 載の公知の技術には、重なり合う領域の存 在する複数の画像を一枚に統合する処理に 関するものが含まれることに鑑みると、引用 発明の俯瞰画像には、実施例のものに限ら れず、重複領域の俯瞰画像を、その連続性(画 像の境界となる左後方、右後方の箇所での 明度差等による画像の不連続性を低減する こと) も考慮し、周知の技術を採用して作成 されるものも含まれるといえる。

イ 取消事由2及び取消事由3

(ア)原告は、引用発明では一方と他方のカメラからの出力画像の重複領域が残らないように矩形領域が切り取られるとの解釈を前提に、重複領域に関する周知技術を適用する動機づけがない旨主張するが、上記ア(イ)

で述べたように、前提とする解釈には理由がない。

(イ) 引用発明の、各カメラからの入力画像をもとに、それぞれの俯瞰画像を作成するステップについて、甲3の「俯瞰画像300の作成は、公知の技術・・・により実現できる」(【0020】) との記載から、隣接するカメラによる画像を周知の手法を用いて合成できることが、その前提として予定されていたと認められる。

そうすると、甲3に接した当業者は、作業機械の周囲を囲むように配置される俯瞰画像の連続性も考慮し、引用発明の隣接するカメラ画像の境界領域が重複するようにした上で、ブレンディング等の周知の手法により俯瞰画像を合成し、当該俯瞰画像とカメラ画像(矩形領域)とを結合し(結合画像)、作業機械を囲むように結合画像を配置する(合成する)手法を採用しうることも、当然認識し得るといえる。

(ウ) 他方、本願発明は、隣り合う撮像画像の合成及び表示について、具体的な合成方法や、重複領域に対応する出力画像部分を生成する範囲を一切特定していないことから、周知技術であるブレンディングによる合成を排除するものではないし、表示範囲の一部において出力画像部分を有することを排除するものでもない。

(エ)以上より、相違点1に係る構成については、引用発明に俯瞰画像の作成において周知の技術を適用することにより、当業者が容易に想到し得たものであるし、このように周知技術を適用する動機付けも十分にあったといえる。表示装置の画像の表示が、出力画像を基になされる以上、相違点2に係る構成についても、当業者が容易に想到し得たものであるし、周知技術適用の動機付

けもあった。

ウ 取消事由4

(ア)本願発明は、「隣り合う撮像装置のそれぞれの撮像画像を合成し、」と特定するのみで、具体的な合成方法を何ら特定するものではなく、原告が主張する視認性向上の効果は、従前の合成技術を用いた場合の効果以上のものを示すものではない。本願明細書等に記載された視認性向上等の効果は、本願明細書等に記載された具体的な合成方法を採用することによって初めて奏し得るものであって、本願発明に特定された事項のみによって得られるものと見るべき根拠はない。

5 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(引用文献中に公知技術として例示された文献の認定について)

上記4の(2) アのとおり、本件判決では、特定の目的(具体的には俯瞰画像300の作成が公知技術であることを示す目的)で甲3(主たる引用文献)の中で甲5(特開2006-48451号公報)が引用されている状況において、引用発明の認定に、甲5の記載(甲3で示されている引用目的とは異なる記載を含む)を参酌して得た事項を含み得る、との判断を示しており、本判断が主として結論に影響を及ぼしていると解されることから、まず、本件判決における上記判断、すなわち、主たる引用文献中に公知技術として例示された文献の記載を引用発明認定にあたり参酌し得る、とした判断は妥当であるか否か、を中心に議論を行った。詳細は以下のとおり。

ア 参酌し得るとする意見

甲5の記載を参酌して得た事項を引用発

明の認定に含めることは妥当とする意見が少なからず存在した。

その理由として、引用発明の認定にあたって技術常識を参酌することは審査基準及び裁判例において一般に許容されているところ、本件判決においても、カメラ画像から俯瞰画像を作成することが技術常識であることを示す文献として甲5が示されているにすぎないが、甲5には、1のカメラ画像から1の俯瞰画像を作成する技術のみならず、複数の俯瞰画像データを(例えばブレンディングを適用して)統合する技術も記載されている(段落【0070】) ことから、これらの記載を参酌して引用発明を認定することは認められるとするものが挙げられた。

他の理由として、甲5が技術常識を示す文献とまでは言えず単に公知技術を示す文献であるとしても、甲3の中で甲5を引用している時点で両者を結び付ける理由(動機付け)は存在するといえ、また、公知技術として具体的に甲5が特定されているので、甲5に記載された事項を参酌して引用発明を認定することは問題ないとするものが挙げられた。

参酌し得るとした場合、甲5に記載されている複数の俯瞰画像データの統合に関する技術を甲3に記載された処理に適用すると、全体として不自然な処理になる可能性がある点についても検討した。一般に、公知文献を組み合わせると技術的に衝突が生じる等の明らかな阻害要因が存在すると認められる場合には、公知文献に記載された事項を参酌して引用発明を認定することは難しいという点では、意見が一致した。本件では、不自然な処理となる可能性はあるとしても技術的に不可能であったり衝突が発生したりということはなく、不自然な処理を含み得るものとして引用発明を認定することは可能であ

り、本願発明が撮像画像の合成について具体的な手法を特定していない以上、このような引用発明の認定に基づいて進歩性を否定した判断に違和感はないとする意見が多数であった。一方、甲3に甲5を組み合わせることに阻害要因が存在するのでは、という意見もあった(下記イ参照)。

また. 参酌し得るとした場合. 公知文献 を多数提示することにより引用発明として認 定し得る範囲が拡大されるか否かについて も検討した。後願排除できる範囲が拡大さ れるのであれば先行技術文献の開示を促す ことにもなるので良いのでは、という意見も あった。しかしながら、基本的には甲3から 認定される技術と公知文献で示される公知 技術との関連性や参酌する動機付けの有無 等を考慮して限定的に参酌すべきであり、単 に網羅的に公知文献を提示するのみではそ の技術内容を引用発明として参酌されるべき ではないという意見が多数であった。他に、 本件明細書における公知文献の提示により. 本件発明の実施可能要件違反や補正要件違 反(新規事項追加)を回避することは許容さ れるべきでないこととのバランスを考えると. 参酌できる範囲を狭くとらえるべきとする意 見や、提示した公知文献の記載内容によって は発明を限定的に認定されるリスクが存在 するため公知文献を多く提示することにはデ メリットの方が大きい可能性があるとする意 見があった。

イ 参酌することは妥当ではないとする意見 引用発明の認定にあたって甲5の記載を参 酌することは妥当ではないとする意見も少な からず存在した。

その理由として、引用発明の認定にあたって技術常識を参酌することは許容されている

としても、1の公知文献をもって当該文献に記載されている様々な事項を周知技術とみなすのは適切ではないし、このことが許容されるのであれば、単に公知文献を多く提示することで引用発明として認定される技術の内容が広がることとなるが、このような認定は妥当ではないとするものが挙げられた。

他の理由として、甲3には甲5の引用箇所 において俯瞰画像の作成が公知の技術であ ることが示されているにすぎず、俯瞰画像の 作成に関する詳細な手法や俯瞰画像の作成 後の処理(複数の俯瞰画像を統合する際の ブレンディング)といった具体的な事項(引 用目的とは異なる事項)について甲3の当該 引用箇所で言及されておらず、甲3に接した 当業者がこれらの事項を具体的に想定する とは思えないので、これらの事項を甲3から 読み取れるものとして認定するのは難しいと するものが挙げられた。この点について、当 業者が具体的に想定し得ないとまでは言え ないとしても、甲3で公知技術として例示さ れた甲5における引用目的とは異なる技術に 関する記載を参酌する際は、後知恵防止の 観点から動機付けについて慎重な検討が必 要では、との意見もあった。

また、甲3では、カメラ毎に俯瞰画像と 通常画像(矩形領域)とを結合することでカ メラ毎の結合画像を生成し、複数の結合画 像を合成することで表示画像を出力するのに 対し、甲5を甲3に適用して認定された引用 発明では、複数のカメラ画像からの俯瞰画 像を結合することで単一の俯瞰画像を生成 し、単一の俯瞰画像に対してカメラ毎の通 常画像(矩形領域)を結合することで表示 画像を出力しており、表示画像を出力するま での処理順序が変更されているが、この点 について、知財高判平成30年4月16日(平 成29年(行ケ)第10139号)での判断と 同様に、「技術的意義に変動が生じる」か否 かを検討すべきであったのでは、との意見 があった。特に、甲3では従来技術の課題 を解決するためにカメラ毎の通常画像 (矩形 領域)と俯瞰画像との合成と複数のカメラ からの画像の統合という2つの処理の順序を 従来技術から入れ替えていると認められると ころ、本件判決において甲3に甲5を組み合 わせることで認定された引用発明は処理の 順序が従来技術で示されている順序に戻さ れているとも言える。このことは甲3に記載 された事項に反することとなり阻害要因とい えるので、甲3に甲5を組み合わせる動機付 けが存在しないのではないか、という意見も あった。

(2)検討事項2(審決における引用発明の認定について)

上記3の(2) ウの(イ) 及び(ウ) のとおり、本件審決では、引用発明の認定にあたって、甲5の記載を参酌することなく、甲3の図2及び図16に基づいて引用発明においてカメラの撮影する画像に重複領域が存在するものと認定した上で、周知の手法を適用して本願発明とすることは当業者が容易に想到できる、との判断を示している。しかし、図16には重複領域が存在しないものとして示されているように見える。そこで、本件審決における上記判断、特に、甲3において合成される画像に重複領域が存在するという引用発明の上記認定が妥当であるか否か、について議論を行った。詳細は以下のとおり。

ア 甲3において重複領域は必ずしも排除されているとは言えないとする意見

排除されているとまでは言えないとする意

見がやや多数であった。

理由は、図16に示された解決手段では3つの結合画像(俯瞰画像)の間での重複領域は想定されていないようにも見えるが、図2に複数のカメラ画像における重複領域の存在が明示されているところ、図2に示される画像から作成された図16に示される結合画像にも重複領域が含まれることは想定できるので、図16の記載をもって重複領域の存在が排除されるとするのは言い過ぎであり、重複領域が存在するか否かについては特定されていないという判断が妥当であるというものであった。

イ 甲3において重複領域が排除されているとする意見

一方, 甲3において結合画像の間に重複 領域は存在しないとの判断が妥当という意見 も存在した。

理由は、甲3において、カメラ画像から変換された俯瞰画像自体には重複領域が存在するかもしれないが、その重複領域に対して何かしらの処理を行うことは記載されておらず、重複領域の存在が課題として認識されていないように読めるので、3つの結合画像の間に重複領域が存在しないように何かしらの処理(例えば切り取り処理)が事前に行われていると見るのが妥当である、というものであった。

他の理由は、甲3において、仮に重複領域が存在しブレンディング等の処理が行われるとした場合、かえって表示の不自然さが際立つこととなることが想定できるので、重複領域が存在しないようにサイズ調整等の処理が行われていると見るのが妥当である、というものであった。

(3)検討事項3(周知技術の認定,適用について)

上記3の(2) ウの(イ) 及び(ウ) のとおり、本件審決では、重複領域の存在を前提とする引用発明に対してブレンディング等の周知の手法を適用して本願発明とすることは当業者が容易に想到できる、との判断を示している。一方、周知技術として示されている甲6及び甲7の参照箇所には、いずれもブレンディングの技術及びその問題点が記載されている。このような記載から周知技術を認定し甲3に適用するという本件審決における上記判断が妥当であるか否か、について議論を行った。

ブレンディング等の技術が周知であることを示す目的で提示されているに過ぎないので甲3への適用にも問題ないとする意見が優勢であった。一方で、甲6及び甲7に記載された問題点は甲3への適用にあたって無視できないものであるため、上記判断には疑問があり、重複領域の合成に関する別の文献を指摘する必要があったとする意見もあった。

<参考資料>

参考判決1:知財高判平成30年4月16日(平成29年(行ケ)第10139号),「モニタリング装置及び方法」事件

「(イ)条件判断の順序の入替えについて

本願補正発明では、ターゲット物体との相対移動の検知に応答してアクションを始動するように構成された後に、自車線上にある存在物を特定し、アクションの始動を無効にするという構成が採用されている。したがって、引用発明を、相違点に係る本願補正発明の構成に至らしめるためには、少なくとも、まず、自車線上の存在物であるか否かという

条件の充足性判断を行い、続いて、特定のACC制御やPCS制御を開始するために自車両の速度等の条件判断を行うという引用発明の条件判断の順序を入れ替える必要がある。

しかし、引用発明では、S1及びS2にお いて、自車線上の存在物であるか否かとい う条件の充足性が判断される。この条件は. ACC制御、PCS制御の対象となる前方 存在物を特定するためのものである(引用例 【0091】)。そして、引用発明は、これに より、多数の特定存在物の中から、自車線 上にある存在物を特定し、ACC制御、PC S制御の対象となる存在物を絞り込み、AC C制御、PCS制御のための処理負担を軽 減することができる。一方、ACC制御、P CS制御の対象となる存在物を絞り込まず に、ACC制御、PCS制御のための処理を 行うと、その処理負担が大きくなる。このよ うに、引用発明において、自車線上の存在 物であるか否かという条件の充足性判断を.

ACC制御、PCS制御のための処理の前に行うか、後に行うかによって、その技術的意義に変動が生じる。

したがって、複数の条件が成立したときに特定のアクションを始動する装置において、複数の条件の成立判断の順序を入れ替えることが通常行い得る設計変更であったとしても、引用発明において、まず、特定のACC制御やPCS制御を開始するために自車両の速度等の条件判断を行い、続いて、自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断を行うという構成を採用することはできない。よって、引用発明における条件判断の順序を入れ替えることが、単なる設計変更であるということはできないから、相違点に係る本願補正発明の構成は、容易に想到することができるものではない。」

以上

事例8(特許電気)

手続違背の有無.進歩性判断

審判番号	不服2014-22371号(特願2013-17748号) (平成27年9月7日:請求不成立審決(一次審決) → 審決取消) (平成29年8月7日:請求不成立審決(二次審決) → 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10023号(審決取消)	
発明の名称	インテリジェント・パワー・マネジメントを提供するための方法および装置	
主な争点	特許法29条2項(進歩性)	

1 事件の概要

審決の進歩性判断の中に相違点の看過等 の瑕疵が存在すると、そのような場合には 通常. 看過された相違点に対する判断を審 決は示していないことから、当該瑕疵をもっ て当然に結論は影響を受け、判決によって取 消となり得るものと解される。そして、相違 点看過の瑕疵のみを前提とすれば、判決後 の再審理では、先の審決の主引用例との相 違点を正しく認定し直した上で進歩性の判断 を行うことも可能である。しかし、先の審決 の主引用例が適切であったと必ずしもいえな かった場合. その主引用例をそのまま採用 すると再度取消の可能性が生じるので、それ を避けるために、新たに別の主引用例に基づ く審理を行うか、或いは、他に適切な引用 例がないことを前提に進歩性ありとの判断を 直ちに示す、とした審理に流れることになる。 本件は、以下のとおり、判決による取消の後、 再審理において別の主引用例に基づいて進 歩性なし、との判断を示し確定となった事件 である。

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、「インテリジェント・パワー・マネジメントを提供するための方法および装置」である。

審決(一次審決)は、本願の請求項1~14のうち、請求項8に係る発明が、特開平5-241677号公報記載の引用発明、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から、29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した(拒絶審決)。

これに対し、審判請求人(原告)が上記引用発明の認定の誤り等を主張して審決取消訴訟を提起したところ、判決は、審決の引用発明の認定には誤りがあり、これに起因して相違点が看過された結果、結論に及ぼす違法があるとして、審決が取り消された(審決取消判決)。

そして、差戻し後の審理において、本願の 請求項1に係る発明が、特開平8-76874 号公報記載の引用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、29条2項の規定により特許を受けるこ とができないとした審決(二次審決)がなさ れ、確定した。

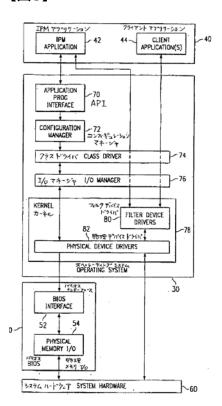
2 検討事項の概要

- (1)検討事項1(引用発明及び相違点の認定について)
- (2)検討事項2(相違点に関する判断について)
- (3)検討事項3(サポート要件及び明確性の適否について)
- (4) 検討事項4(手続違背の有無について)

3 一次審決の概要

(1) 本件発明(平成26年1月22 日付け手続補正による補正後の請求 項8に係る発明)

【図3】



(2) 引用発明(甲1(特開平5-241677号公報)記載の発明)

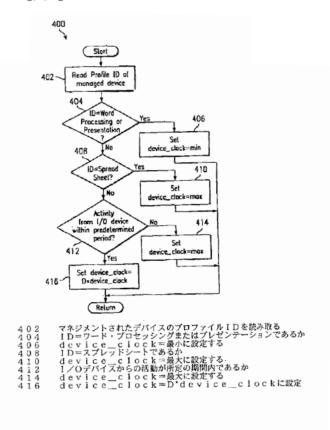
甲1の「クロック周波数は、例えば文書処 理プログラム24での低電力消費には低いク

【請求項8】

プロセッサ・ベース・システムの回路用の パワー・マネジメント方法であって.

- (a) 回路を使用するアプリケーション・プログラムとは別に実行される命令シーケンスを当該回路が用い、当該回路の前記アプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し.
- (b) 前記動作モードに応答して,第1の所定の速度で前記回路を動作させ,又は前記第1の所定の速度より速い第2の所定の速度で前記回路を動作させるパワー・マネジメント方法。

【図7】



ロック周波数,回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要求には大電力消費高クロック周波数というように、計算条件にしたがって選択すること

ができる。」などの記載から、甲1の「方法」は、「中央演算処理装置12のアプリケーションプログラムのタイプ(文書処理プログラム、高度な計算要求)に対応する動作モード(特定の低いクロック周波数、特定の高クロック周波数)を決定するステップを有しているといえる。そして、甲1のその他の記載を総合すると、以下の引用発明が記載されているといえる。

「コンピュータシステムの中央演算処理装置12用の電池電力を管理する方法であって.

当該中央演算処理装置12のアプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モードを決定し、

前記動作モードに応答して、特定の低いクロック周波数で前記中央演算処理装置12を動作させ、又は前記特定の低いクロック周波数より高い特定の高クロック周波数で前記中央演算処理装置12を動作させる電池電力を管理する方法。」

(3) 本件発明と引用発明との対比

<相違点>

本願発明の「当該回路のアプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し」は「回路を使用するアプリケーション・プログラムとは別に実行される命令シーケンスを当該回路が用い、当該回路のアプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し」とされるのに対し、引用発明1の「当該回路(中央演算処理装置12)のアプリケーション・プログラム(アプリケーションプログラム)のタイプに対応する動作モードを決定し」は「回路(中央演算処理装置12)を使用するアプリケーション・プログラム(アプリケーションプログラム)とは別に実行される命令シーケンスを当該回路

(中央演算処理装置12)が用い、当該回路 (中央演算処理装置12)のアプリケーション・プログラム(アプリケーションプログラム) のタイプに対応する動作モードを決定し」と はされていない点。

(4) 相違点についての判断

甲2(特開平8-234876号公報)の【従来の技術】等にも示されているように、アプリケーションプログラムとは別に実行される節電プログラムないし節電アプリと呼ばれる命令シーケンスをCPU(中央演算処理装置)が用いることによりCPU(中央演算処理装置)の節電を行うことは周知技術であり、引用発明における「当該中央演算処理装置12のアプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し」のステップに該周知技術を採用できない理由はない。

また、本願発明の構成によってもたらされる効果は、引用発明から容易に想到し得た構成のものが奏するであろうと当業者が予測する範囲内のものである。

以上より、本願発明は、引用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。

4 判決の概要

(1) 主な争点

- ア 手続違背(取消事由1)
- イ 引用発明の認定の誤り(取消事由2)
- ウ 相違点の判断の誤り(取消事由3)

(2) 裁判所の判断

判決は、以下のとおり、取消事由2には 理由があるとして、取消事由1、3について 判断するまでもなく、審決は違法なものとし て取り消されるべきであるとした。 ア 取消事由2(引用発明の認定の誤り) について

(ア) 引用発明における低いクロック周波 数と高いクロック周波数の選択が、「アプリ ケーションプログラムのタイプに対応する動 作モード」に基づくものかを検討するに、甲 1の実施例において、「文書処理プログラム 24での低電力消費」と対比されているのは、 「回転する3次元画像の総天然色表示34を 形成するなど高度な計算要求」であって、当 該「回転する3次元画像の・・・高度な計 算要求」が「文書処理プログラム24」とは 異なるアプリケーションプログラムでの計算 要求であることは記載されていない。そして、 本願優先日当時. 文書処理プログラムには グラフィック機能が組み込まれているのが一 般的であること等からすると、高いクロック 周波数を選択する「回転する3次元画像の・・・ 高度な計算要求」は、アプリケーションプロ グラムの実際の動作に応じた「計算条件」を 示すものであるとみることもでき、 当業者に おいて、甲1に記載された実施例が「アプリ ケーションプログラムのタイプに対応する動 作モード」に基づいてクロック周波数を選択 するものであると認識するとはいえない。

(イ) また、甲1において、「高度または高速の計算能力を必要とするアプリケーションプログラムを検出した場合」と対比して、低いクロック周波数を選択することが考えられるものは「タイムアウト周期について活動していないことを検出」した場合であるところ、「高度または高速の計算能力を必要とするアプリケーションプログラム」を起動中に、「タイムアウト周期について活動していないことを検出」した場合には、高いクロック周波数が選択されるべきアプリケーションプログラムの起動中でありながら、低いクロック周

波数を選択することになる。

(ウ) そうすると、甲1の記載を総合しても、これらに接した本願優先日当時の当業者において、引用発明が「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モードを決定し、前記動作モードに応答して、・・・中央演算処理装置12を動作させる」ものであると認識することはできない。よって、審決には、「アプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し、前記動作モードに応答して、・・・回路を動作させる」点を一致点として過大に認定し、相違点として看過した結果、この点に対する判断をしておらず、結論に影響を及ぼす違法があるものと認められる。

したがって、原告主張の取消事由2は、理 由がある。

イ結論

取消事由1,3について判断するまでもなく,審決は違法なものとして取り消されるべきである。

なお、手続違背(取消事由1)に関し、原告(審判請求人)は、拒絶理由通知及び拒絶査定では、「アプリケーション・プログラムとは別に実行される命令シーケンス」については、何らの言及もなされておらず、この点についての容易想到性の判断も示されていないところ、審決において、上記点に関連する発明特定事項を相違点として認定し、周知技術を示す文献として甲2を提示して、当業者にとって容易であったとの判断が初めて示されたとし、拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由について意見書を提出する機会が与えられなかったから、本件審判手続には、159条2項で準用する50条の規定に違反する旨を主張した(被告からの、拒絶査定で

乙3(特開平3-262928号公報)を引用したところを、審決で単に甲2を引用したに過ぎない、との主張に対しては、原告は、乙3の引用に基づく拒絶査定での説示と、甲2の引用に基づく審決の認定した周知技術とは、技術内容が全く異なる旨を主張している。)。

5 二次審決の概要

平成26年1月22日付けでなされた手続補正の補正要件違反(新規事項の追加)や,サポート要件違反の拒絶理由に加え,一次審決とは異なる乙2(特開平8-76874号公報)から引用発明を認定した上で,進歩性欠如の拒絶理由を通知した。

これに対して、請求人から何らの応答もなかったため、上記拒絶理由通知と同様の理由により二次審決がなされ、確定した。進歩性欠如の理由は、以下のとおりである。

(1) 対比

請求項1に係る発明(本願発明)と、一次 審決とは異なる乙2から認定される引用発明 とを対比すると、以下の点で相違する。 <相違点>

動作モードの決定が、本願発明では、「ア プリケーション・プログラムのタイプ」に対 応して決定されるのに対し、引用発明では、 「プログラム」に対応して決定され、「アプ リケーション・プログラム」との特定がなく、 また、「タイプ」との特定のない点。

(2) 相違点の判断

引用文献1の記載や、「プログラムのタイプ」 に関する請求人の審決取消訴訟における準 備書面の記載などを考慮すると、引用発明 において、「動作モード」を「プログラムのタ イプ」に対応させることは当業者が容易に想 到し得た事項である。 したがって、本願発明は引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、29条2項の規定により特許を受けることができない。

6 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(引用発明及び相違 点の認定について)

上記4の(2) アのとおり、本件判決では、一次審決において、甲1に基づく引用発明の認定に誤りがあったため、「アプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し、前記動作モードに応答して、・・・回路を動作させる」という相違点が看過されている、との判断を示しており、本判断が主として結論に影響を及ぼしていると解されることから、まず、本件判決における上記判断、すなわち、引用発明の認定の誤り及び相違点の看過が存在した、とした判断は妥当であるか否か、について検討を行った。

ア 引用発明の認定の誤り及び相違点の看過があったとする意見

一次審決に引用発明の認定の誤り及び相 違点の看過が存在するという判断は妥当で あるとする意見が多数であった。

その理由として、甲1には、本件判決において摘記されているようにプログラム同士の比較については記載されておらず、あくまで計算要求や計算条件といった処理負荷に基づいて回路を動作(クロック周波数を変更)させる技術が示されているに過ぎないところ、本件発明のように単純にアプリケーション・プログラムのタイプに基づいて回路を動作させることと、引用発明のように逐一処理負荷を監視してその結果に基づいて回路を動作させることとは、そもそもの技術(設計)思

想が異なるので相違点として認定すべきというものが主であった。

他の理由は、甲1にはプログラムの具体例として文書処理プログラム24(単一のプログラム)しか示されていないので、引用発明は単一のプログラムを前提とした制御の発明であるように思われ、複数のプログラムを想定してさらにタイプに区分するという技術思想を甲1から読み取るのは難しいとするものであった。

イ 引用発明の認定の誤り及び相違点の看 過はなかったとする意見

一次審決において引用発明の認定の誤り 及び相違点の看過が存在しないとする意見 も見られた。

その理由として、下記(3)で挙げるように「アプリケーション・プログラムのタイプ」という用語の定義が発明の詳細な説明の記載を参酌しても不明瞭であるため、「アプリケーション・プログラムのタイプ」という用語を広く解釈して計算要求等を含み得るものとして認定することも可能であったのでは、というものであった。

(2)検討事項2(相違点に関する判断について)

上記(1) アの検討とあわせて、本件判決における判示の通りに相違点が存在すると認定した場合、引用発明に基づいて進歩性を否定することが可能か否かについても検討した。

ア 進歩性を否定できるとする意見

甲1には処理負荷に基づいて回路を動作 させる技術が示されているので、周知技術、 例えば、処理負荷とアプリケーション・プロ グラムとが対応付けられていることを前提に、動作するアプリケーション・プログラムに基づいて何かしらの回路を制御する技術、を示す適切な文献をある程度提示することができれば、引用発明との組み合わせにより進歩性を否定できるとする意見が多かった。

本件発明で「回路を使用するアプリケー ション・プログラムとは別に実行される命令 シーケンスを当該回路が用い…」と規定され ている点について、実施例ではCPUがアプ リケーション・プログラムと命令シーケンス という複数のプログラムを実行すること、オ ペレーティングシステム(OS)として「Win dows NT」が例示されていること、意 見書における原告の主張等を考慮すると、本 件発明は「マルチタスクOS」を想定してい たと考えられるところ、甲1にはマルチタス クOSであることは示されていないので、こ の点についても何かしらの周知技術を示す必 要があるのでは、という意見もあった。また、 二次審決の主引例では、マルチタスクOSが 動作するパーソナルコンピュータが示されて おり、本件発明の進歩性を否定する根拠と して. 一次審決の主引例よりも妥当性が高 い、という意見もあった。

進歩性を否定できるとしても単なる設計事項として判断するのは強引であり、周知技術の提示及び組み合わせの根拠・動機付けについて丁寧な説明・判断が必要な事例である点では一致した。

なお、拒絶査定にあたっては周知技術として乙3が引用されているが、ガスメータで動作するプログラム(組込みシステムのプログラム)の発明であって、パーソナルコンピュータ上のOSを前提として動作するアプリケーション・プログラムではないこと、並びにOSの存在自体が確認できないこと等を考慮

すると、周知技術を示す文献として乙3は不適当であるとする意見が少なからず存在した。特に、組込みシステムでは経済的な理由等によりハードウェア及びソフトウェアの仕様に大きな制約が設けられることもあり、パーソナルコンピュータを用いたシステムとは技術常識が異なる側面もあるため慎重に検討すべき、という意見もあった。

イ 進歩性を否定することは難しいとする意見 一方, 甲1を起点にした場合には進歩性を 否定することは難しいとする意見も少なから ず存在した。その理由は,処理負荷に基づ いて回路を制御するという甲1の技術思想の 中核を変更することには阻害要因が存在す ると思われること,並びに,引用発明の方 がきめ細かな制御が可能であり優れた発明 と認められるところ,改悪する結果となる周 知技術の組み合わせには阻害要因が存在す ると思われること,が挙げられた。

(3)検討事項3(サポート要件及び明確性の適否について)

上記(1)の検討とあわせて、本件発明における「アプリケーション・プログラムのタイプ」という用語が、発明の詳細な説明の記載によりサポートされており明確であると認められるか否かについても検討を行った。なお、発明の詳細な説明には、ワード・プロセッシングまたはプレゼンテーションサービスを示すデバイスのプロファイルIDが提供された場合にはデバイス・クロックを最小に設定し、スプレッドシート・サービスを示すデバイスのプロファイルIDが提供された場合にはデバイス・クロックを最大に設定することが記載されている。

ア サポートされており明確であるとする意見 特に問題はないという意見がやや多かった。 理由としては、上記記載から、前者を実行するアプリケーション・プログラムのタイプと後者を実行するアプリケーション・プログラムのタイプとで動作を区別することは読み取れるので、サポートされていないとは言

えず、「アプリケーション・プログラムのタイプ」 という用語自体は明確であるので問題ないと

する意見が多かった。

また、実施例では「アプリケーション・プログラムのタイプ」ではなく「デバイスのプロファイルID」と記載されている点について、一つのデバイスが複数のアプリケーションで共有され得るという理解にたてば、デバイス毎に複数のアプリケーションをタイプとして東ねて制御することが示唆されており、「アプリケーション・プログラムのタイプ」に基づく動作が読み取れるとする意見もあった。

イ サポート要件及び明確性に疑義がある とする意見

一方, サポート要件及び明確性の要件を 満たしているとは言えないとする意見も複数 あった。

その理由としては、上記記載は単にサービスとデバイス・クロックとの対応付けが例示されているにすぎず、「タイプ」の具体的な説明、すなわち上記の3つのサービスをどのような観点で2つのグループ(タイプ)に区分しているのか、について十分な説明がないので、「タイプ」と上位概念化することは難しいというものであった。

(4)検討事項4(手続違背の有無について)

本件判決では判示がされていないが、手

続違背の有無についても争点となっているため、この点について検討を行った。

ア 拒絶査定の判断について

拒絶査定において、本件発明における「回路を使用するアプリケーション・プログラムとは別に実行される命令シーケンス」が周知であることを示す文献として乙3が提示されている。

この判断について、周知技術を示す文献として乙3を示すことで十分であるとする意見がおよそ半数であった。一方で、拒絶査定の記載内容によると上記のことと異なる事項が周知技術であることを乙3により示しているようにも読めること、そもそも乙3は1つのプログラムで制御が完結しており別のプログラム(アプリケーション・プログラムとは別に実行される命令シーケンス)の概念が開示されていないように思われること、等の理由により、拒絶査定の判断は適切ではないとする意見もおよそ半数あった。

イ 手続違背の有無について

上記アにおいて拒絶査定の判断に問題ないとの意見では、一次審決において周知技術を示す文献として乙3に替えて甲2を提示することは周知技術を示す文献の差し替え又は補強に過ぎず、手続違背にあたらないということで一致した。

拒絶査定の判断が適切ではないとの意見の中では、判断の内容(進歩性の有無に関する論理構成)が変更となるので手続違背にあたり、審決ではなく拒絶理由を通知すべきであるという意見が多数であった。一方で、当該技術の判断に関する反論の機会は審査段階・審判段階において十分に確保できているので、その点について甲2を周知技術として提示することで審決としたことは手続違背とまでは言えないのでは、とする意見もあった。

以上

事例9(意匠)

本件登録意匠の認定,追加された証拠の認定

審判番号	無効2014-880005号(意匠登録第1423705号) (平成28年1月22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7日 平成28年(行ケ)第10054号(請求棄却)
意匠に係る物品	手摺
主な争点	意匠法3条2項(創作非容易性)

1 事件の概要

本件は、意匠に係る物品を「手摺」とする 部分意匠についての無効審判事件である。

審決は、願書に添付した図面中の「透過率を説明する参考図」に表された、建物のベランダなどに用いられる手摺の、ガラス面板のグラデーションを本件登録意匠の形態として認定し、本件登録意匠は、甲4意匠ないし甲10意匠のいずれとも類似する意匠とは認められない旨判断した。一方で、本件登録意匠は、甲2意匠ないし甲11意匠に基づいて当業者が容易に創作をすることができたとして、登録を無効とすべきものとした(請求成立審決)。

判決は、本件部分意匠と甲3意匠とは、 ガラス面板の透明度に関して相違すると認定 した上で、本件部分意匠のような構成とする ことは、意匠登録出願前に当業者が日本国 内において公然知られた形状と模様又は色 彩の結合に基づいて容易に創作をすること ができたとして、原告(審判被請求人)の請 求を棄却した(請求棄却判決)。

2 検討事項の概要

(1) 検討事項1(本件登録意匠の認定に

ついて)

ア 合わせガラスの厚さ方向中央部分に のみグラデーション模様が配されているか否 かの認定について

イ グラデーション模様が表された図が 「参考図」であることについて

- (2)検討事項2(追加された証拠の認定について)
 - ア 証拠の趣旨と位置づけについて
 - イ 要旨変更の可能性について
- (3)検討事項3(創作容易とする論理の組立てについて)
- (4)検討事項4(構成比率の変更について)
- (5)検討事項5(透過率を示す図について)
- (6)検討事項6(引用意匠の認定について)

3 審決の概要

(1)本件登録意匠

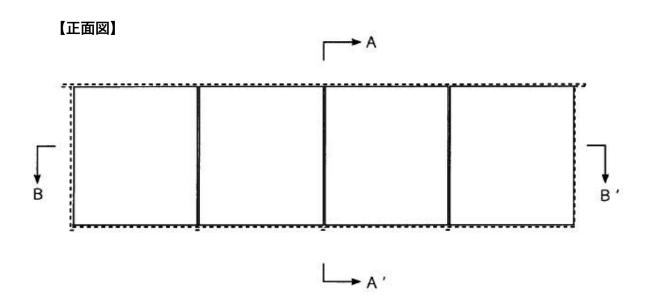
本件登録意匠は、建物のベランダなどに 用いられる手摺である。

その形態は、全体を、正面視略横長長方 形状の面板状のガラス部を、上の手摺のレー ルと左右の支柱及び下のレールから成る枠で 囲んだもので、中間部の3本の支柱は背面側に設けられ、本件部分は、略横長長方形状のガラス部の4枚の各ガラス面板(以下、「ガラス面板」という。)であり、その部分の形態は、ガラス面板は正面側と背面側が同形の合わせガラスで、ガラス面板を正背面視やや縦長の長方形状とし、ガラス面板は上部

の透明度を高く、下部の透明度を低く、中間の透明度をグラデーションで変化させたもので、ガラス面板の縦横比を約9:8とし、ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け、ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。

【透過率を説明する参考図】

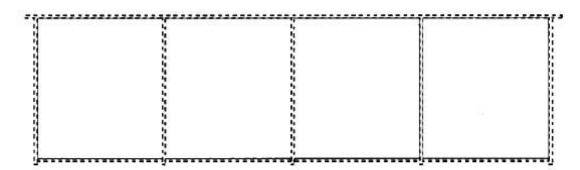




【B-B'断面図】

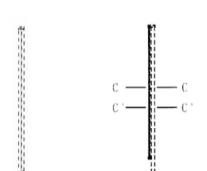
【平面図】

【背面図】



【低面図】

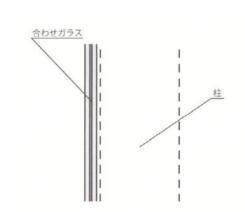
【右側面図】 【A-A'断面図】



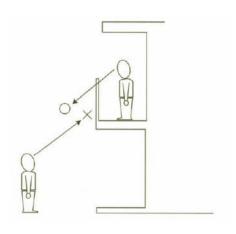
【使用状態を示す参考図】



【C-C'参考断面詳細図】



【意匠の特徴を示す参考図】



(2)無効理由1(意匠法3条1項3号)

本件登録意匠と、甲4意匠ないし甲10意 匠(それぞれ、「引用意匠1-1, 2, 3-1, 3 -2, 1-2, 4-1, 4-2」に対応)とは, 意匠に係る物品が共通し、本件部分と、甲 4意匠ないし甲10意匠からそれぞれ把握さ れる引用部分とは、両部分のそれぞれの用 途及び機能並びに位置. 大きさ及び範囲が 共通するものである。しかし、本件部分と、 甲4意匠ないし甲10意匠の各引用部分とは、 ①ガラス面板が合わせガラスであるか. ②ガ ラス面板の縦横比. ③ガラス面板のどの高さ に、グラデーションで透明度を低く変化させ た部分が位置するか、において差異が認め られる。そして、これら差異点が共通点を 凌駕し、それらが両部分の意匠全体として 需要者に異なる美感を起こさせるものである から、両意匠は類似しない。

(3)無効理由2(意匠法3条2項)

ア この種の建物のベランダなどに設置される手摺の分野において、横長長方形状のガラス部のガラスを前面側に配し、後面側に支柱を隠す形状としたものは、例えば、甲2意匠(「引用意匠5」に対応、マンションのバルコニー並びに廊下に使用される手摺)や、甲3意匠(「引用意匠6」に対応、ベランダなどに使用される手摺)に見られるように、本件登録意匠の出願前より既に公然と知られた態様といえる。

イ ガラス面板を4枚とすることも、甲2意匠に見られるように、この種の手摺の分野においては、格別特徴のない、ありふれた態様といえ、合わせガラスとする態様も甲3意匠に見られるように、本件登録意匠の出願前より既に公然と知られた態様といえる。よっ

て、ガラス面板の外形状や合わせガラスとした態様自体に本件登録意匠独自の創作を見出すことはできない。

ウ ガラス面の上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたものについても,本件登録意匠の出願前より既に普通に知られた態様(例えば,甲4意匠ないし甲10意匠,甲11意匠)といえる。

エ ガラス面板の縦横比は設置する場所等に応じて適宜変更されるものであり、ガラス面板の縦横比を約9:8とすることも、例えば、甲2意匠に見られるように、本件登録意匠の出願前より既に公然知られた態様といえ、本件登録意匠独自の格別の特徴を見出すことはできない。

オ 本件登録意匠は、建物のベランダなど に用いられる手摺であって、 部分意匠として 登録を受けようとする部分である本件部分は、 甲2意匠及び甲3意匠に見られるような略横 長長方形状のガラス部の4枚の各ガラス面板 であり、甲3意匠に見られるような合わせガ ラスとしたもので、ガラス面板を甲2意匠と 同様にやや縦長の長方形状とし、ガラス面 板の上部の透明度を高く、下部の透明度を 低くし、中間の透明度をグラデーションで変 化させた甲4意匠ないし甲10意匠や甲11意 匠に見られるような広く知られた態様とした もので、ガラス面板の縦横比を甲2意匠と同 様の約9:8とし、単に、ガラス面板の正面 視した縦の高さの約1/2の部分にグラデー ションで透明度を低く変化させた部分を設 けたに過ぎず、当業者の特段の創意を要し たものとは認めることができず、容易に創作 をすることができた意匠と認められる。

4 判決の概要

(1) 本件部分意匠について

本件部分意匠の形態に対する審決の認定に誤りはない。

(2) 創作容易性について

ア グラデーション模様の配されている部位が特定されていないことを前提とする創作容易性について

(ア) 本件部分意匠と引用意匠(甲3意匠) との対比

本件部分意匠と甲3意匠とは、①本件部分意匠が各ガラス面板の縦横比を約9:8とするのに対し、甲3意匠は、各ガラス面板の縦横比の特定がない点、及び、②本件部分意匠が、ガラス面板の上部の透明度を高く、下部の透明度を低く、中間の透明度をグラデーションで変化させたもので、各ガラス面板の縦の長さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものに対し、甲3意匠では透明度において限定がない点、で相違する。

(イ) 縦横比について

甲3意匠において各ガラス面板の縦横比の特定がない以上、縦横比を約9:8とすることも甲3意匠には含まれているといえ、実質的な相違点には当たらない。

(ウ) 透明度について

甲4意匠ないし甲10意匠は、いずれも、下が白く着色されて透明度が低く、上が透明度が高く、下から上に向けてグラデーションにより透明度が高くなっていることが認められる。これによれば、透明の面板を手摺の構成部分に使用する場合に、下を白く着色して透明度を低く、上の透明度を高く、下から上にグラデーションにより透明度を高く変化させることは、公然知られた模様又は

色彩であると認められ、これを合わせガラス 面板の模様又は色彩として手摺の構成部分 である合わせガラス面板に付することは、当 業者にとってありふれた手法である。

着色された部分の色調や透明度をどの程度とするか、透明度がグラデーションにより変化している部分を水平方向においてどの位置にするか、透明度がグラデーションにより変化する幅をどの程度にするかについては、構成比率を変更するものにすぎず、これらの比率を、本件部分意匠のようにすることは、当業者にとってありふれた設定である。

(エ) したがって、本件部分意匠は、意匠登録出願前に当業者が日本国内において公然知られた形状と模様又は色彩の結合に基づいて容易に創作をすることができたものといえ、意匠法3条2項に該当する。

イ グラデーション模様の配されている部位がガラス面板を構成する合わせガラスの厚さ方向の中央部分に特定されていることを前提とする創作容易性について(グラデーション模様の配されている部位が、合わせガラスの厚さ方向の中央部分に特定されているものとは認められないが、仮に当該部分に特定されているとした場合の検討)

(ア) 本件部分意匠と引用意匠(甲3意匠) との対比

本件部分意匠と甲3意匠とは、上記ア(ア)の①の点、及び、②本件部分意匠が、合わせガラスの2枚のガラス板の間の中間膜ないし樹脂層において透明度に変化をつけたものであるのに対し、甲3意匠は透明度において限定がない点、で相違する。

(イ) 縦横比について

上記ア(イ) のとおり、実質的な相違点に は当たらない。

(ウ) 透明度について

前記ア(ウ)で検討した事項に加え、乙1 及び乙2(特許公報)の記載によれば、合わ せガラスを構成する2枚のガラスの間の中間 膜ないし樹脂層のみを着色し、2枚のガラス 板をその全面において透明にすることは、当 業者にとってありふれた手法である。

(エ) したがって、仮に、グラデーション模様の配されている部位が、ガラス面板である合わせガラスを構成する2枚のガラス板の間の中間膜ないし樹脂層に特定されていることを前提としても、本件部分意匠は、意匠登録出願前に当業者が日本国内において公然知られた形状と模様又は色彩の結合に基づいて容易に創作をすることができたものといえ、意匠法3条2項に該当する。

5 検討事項及び検討結果 (1)検討事項1(本件登録意匠の認 定について)

ア 合わせガラスの厚さ方向中央部分にの みグラデーション模様が配されているか否か の認定について

裁判所が判断したとおり、「本件登録意匠が2枚のガラス板の間に挟着されたフィルムに透明度を変化させたグラデーション模様を形成したものである」との被請求人の答弁は成り立たないところ、審判合議体は、本件登録意匠を認定するに当たり、「合わせガラスの厚さ方向中央部分にのみグラデーション模様が配され」ているか否かの認定を行う必要があったかという点について検討を行った。

この点については、「認定を行うべきであった」という意見が多かった。その理由としては、この点が両意匠の共通点や差異点に影響を与え得るものであり、被請求人がこの点

を主張に追加し争点としていること、願書及び図面の記載に関する認定であり意匠の認定は重要な争点であること、審判段階でしっかり認定し判断がなされていれば審決取消訴訟まで争うこともなかったことが挙げられた。また、意匠の美感に影響している場合は認定すべきであり、本件登録意匠の場合は、合わせガラスのどこにフィルムが貼ってあるかにより、何かしら美感に影響があると思われるため、認定する必要があったのではないかとの意見もあった。

一方で、意匠は物品の構造自体が権利範 囲の対象とならないこと、上記の点について 被請求人は審決取消訴訟の段階で主張を強 めたので、審決段階で認定を行う必要はな かったのではないかという指摘もなされた。

イ グラデーション模様が表された図が「参 考図」であることについて

本件登録意匠の意匠公報の記載によれば、グラデーションが表された図は「参考図(参考図は、意匠の理解を助けるための図(意匠法施行規則様式第6備考14)。)」であるところ、この参考図は、単にガラス透過率の濃淡部分の箇所を示しているだけであり、意匠の具体的構成態様を表してはいないとも考えられる。この点について、審判合議体は、審決の「当審の判断」において合理的な説明を行う必要があったかという点について検討を行った。

参考図について合理的な説明を行うべきだったという意見が多数を占めた。審決の縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けた」との認定は、「透過率を説明する参考図」によるものであると思われるため、参考図の扱いについて合理的に説明すべきであるという意

見や、審決において、合理的な説明を行った上で、審決取消訴訟の際にその是非を争うべきとの意見があった。

本件登録意匠の意匠公報の初めの図面に 参考図が掲載されており、出願人が最も美 感を示している図面と考えている節があるこ と、特許庁発行の「意匠登録出願の願書及 び図面等の記載の手引き」(2B. 3) にお いて、「形態の一部が透明又は透光性を有 するものを表す場合、【意匠の説明】の記載 だけでは、透明等の部分がどこであるか理 解できないものについては. 【透明部を示す 参考図】等を6面図等に加えることによっ て、明示することが必要です。」と記載があ り、透明部分の光の透過率に関しては基本 的に参考図で表す慣行があること、参考図 と6面図との間に明らかな矛盾がない場合 に、参考図も参照して意匠を認定すべきとし た判例もあることから、本件登録意匠の参 考図が具体的構成態様を表さないとするの は違和感があるとの意見もあった。

一方で、現在の法律の立て付けの中では、 合理的な説明が必須とまではいえないため、 止むを得ない部分があるという意見や、参考 図に示された意匠の分割出願は認められな いとの判例があり、参考図には図面作成の 制約もないため、参考図に関する扱いを意 匠法において明らかにすべきであるとの意見 もあった。

また,グラデーション部分の権利化については、写真で出願する方法や、正面図あるいは断面図でグラデーションを特定するといった方法も検討すべきであるとの意見もあった。

(2)検討事項2(追加された証拠の認定について)

ア 証拠の趣旨と位置づけについて

判決において、甲第11号証の記載を補完 するために口頭審理陳述要領書で提出され た甲第14号証の2は、当業者にとってあり ふれた手法であることを示す証拠にとどまり, 「甲14号証の2のグラデーションを甲2.3 のガラス面板と組合せても、本願意匠を構 成することはない」との被請求人の答弁は成 り立たないと判断がなされたが、このような 被請求人の主張の呼び水になったのは、無 効審判における「かかる手法(甲第14号証 の1、同2に限らず)で施されたグラデー ション模様も当然に公知であった」との請求 人の主張であると考えられる。審判合議体 は、甲第14号証の2について「公知意匠」 であるのか、「ありふれた手法であることを示 す証拠」であるのかという証拠の趣旨や位 置づけをあらかじめ明確にしておく必要性が あったかという点について検討を行った。

証拠の趣旨や位置づけについて、明確にしておく必要性があったとの意見が多数を占めた。「公知意匠」は、物品や形態が特定できる程度に開示されているか否かを認定するのに対し、「ありふれた手法」は、具体的な事実を示し、公知意匠との対比において、その違いが創作容易に当たるかを認定する点で、両者は相違しているため、証拠の趣旨や位置づけを明確にする必要があるとの意見や、創作容易性は、特許の進歩性と同じく、AにBを足したり、AをBに置き換えたりすることが、同業者にとって容易かどうかについて論理付けをして判断するが、その論理付けの基礎となる事項なので明確にすべきとの意見があった。

そもそも, 請求人側の主張が「公知意匠」 としての位置付けの主張なのか, 「ありふれた 手法」であることを示す位置付けのものなの かはっきりしておらず、審判合議体の審判指揮により、請求人側の主張の意図を掘り下げるべきだったとする意見もあった。

また、審決の「第4 当審の判断 6. むすび」に「本件登録意匠は、引用意匠1-1ないし7に表された意匠により」と記載されているため、甲第14証の2は「公知意匠」ではないとの認定と思われるという意見や、証拠が「公知意匠」ではなく、「公然知られた形状」であるとして、意匠の変更がありふれた手法であったという趣旨ではないかとの意見もあったが、いずれにしても証拠の趣旨や位置付けが明確になっていないと思われるため、明確にすべきだったとの意見が多数を占めた。

イ 要旨変更の可能性について

審決における審判合議体の認定は、甲第14号証の2に記載された意匠が公然知られているとの認定であるが、この認定は、甲第14号証の2が「ありふれた手法であることを示す証拠」ではなく、無効理由を構成する新たな事実(公知意匠の存在)を設定するものに該当しないか。そうであれば、請求人が審判請求時に主張した内容を逸脱するものであり、審判請求書の要旨の変更の虞があるという点について検討を行った。

周知技術を説明するための参考資料であれば、後から追加しても要旨変更にならないのではないかとの意見や、甲第14号証の2は議論としてあがった項目であり、争点ではないため、要旨変更にはならないのではないかとの意見があった。

また、「公知意匠」か「ありふれた手法」であるかの証拠の位置付けが明確になっていれば、要旨変更の問題も起こらないと思われ、仮に甲第14号証の2が「公知意匠」

に当たる場合は要旨変更になると考えられるが、今回は被請求人の主張に起因する証拠の提出のため、その場合は提出を認めるべきであるとの意見もあった。

一方で、合わせガラスの厚さ方向中央部分にグラデーション模様を配するかどうかは、甲第14号証の2と乙1にのみ出てくる証拠であり、もしこれが差異点となる場合は重要な争点となり得るため、これらの証拠をどう位置付けるかは明確にすべきであるとの意見があった。

(3)検討事項3(創作容易とする論理の組立てについて)

審決中の意匠法第3条第2項の判断において、本件が単なる構成比率の変更による創作容易な事案だとすると、①当業者が、②出願前の公知意匠の全部又は一部の構成比率を、③当業者にとってありふれた手法により変更したにすぎない旨論じなければならないと思われるが、②公知意匠における比率の認定と③何をもってありふれていると言えるかの認定が明確に示されていない点について検討を行った。

創作容易性の判断をより丁寧に行うべきであったという意見が多かった。創作容易性は、AにBを足すことや、AにBを置き換えることは創作性がないということだが、審決では、何をどうすることが創作容易なのかがよくわからず、同じような比率のパネルに模様を足すことは創作容易であり、またグラデーション模様の高さを調整するのは容易であるため、寄せ集めと比率の変更を組み合わせること自体創作容易であるとの説明があるとわかりやすかった。

多数の証拠の寄せ集めであるならば、そ のロジックを明確に述べて欲しいとの意見が あった。

また、美感を起こさせるものには、論理的に説明できない「感性」や「直感」で評価されるものがあるため、論理付けできるからといって直ちに創作性なしとするのではなく、より丁寧に判断すべきであるとの意見や、本件登録意匠の物品が住居用のマンションの手摺であるのに対し、公知意匠として提出された証拠はマンションではない大規模建築物の手摺の意匠であり、なぜ、大規模な建物の証拠をマンションのような小規模なマンションに当てはめて、「ありふれた手法」であると判断したかを明確に示すべきであるとの意見もあった。

(4)検討事項4(構成比率の変更について)

判決において グラデーション模様は、「構成比率を変更するものにすぎず」との判断がなされた。これが、「単なる」構成比率の変更ではなく、グラデーションに関して複数のパラメータのバランスをとって一つの造形にまとめているのであれば、意匠としてはむしる創作非容易と言わざるを得ず、創作容易であると結論付けるためには、「単なる」の理由づけが重要になるのではないかという点について検討を行った。

「単なる」という表現のみではなく、創作容易の判断について、その理由付けが必要であったという意見が多かった。グラデーションの比率が変わるだけであれば、「単なる」構成比率と考えられるという意見が出た一方で、本件登録意匠では特定されていないもののグラデーションの模様などのパラメータが多数存在しているのであれば、「単なる」構成比率の変更と判断するべきではないといった意見や、構成比率の変更であ

れば、「変更前と変更後で美感にそれ程影響がない」等の理由付けがあればよいが、このような理由付けがないのには違和感があり、変更された範囲が他の証拠(公知意匠など)により一般的に行われていることが立証できない場合は創作性を肯定してもよいのではないかとの意見があった。

また、公知意匠の大規模な建物と本件登録意匠のような小規模のアパートでは、その目的が異なる可能性があり、目的が異なれば創作過程における考え方も異なると思われるため、「単なる」という点について、要件を満たさないとして登録が維持される余地もあったのではないかという意見や、3条1項3号に該当しないと判断した上で、創作性は満たさないとするのであれば、そのギャップについて、きちんとした説明が欲しいとの意見もあった。

一方で、判決の第5の3(3) アに、「本件公報(甲1) を精査しても、それ以上にグラデーションの微細構造が特定されていることは読み取れない。」との記載があるので、判決では本件登録意匠の認定自体においてパラメータは関係ないと考えた上で「単なる」としたと思われるとの意見もあった。

(5)検討事項5(透過率を示す図について)

審決でも判決でも、部分意匠の認定に当たり、透過率を示す参考図を基礎としているが、本件の事案のように、透明部や透光部が要部にならざるを得ないケース、しかもグラデーションという特定が難しいケースでは、透過率を示す必要図として権利化できるようにするべきではないかという点について検討を行った。

参考図の位置付けについては、必要図と

して取り扱うことも含め、明確にした方が良いという意見が出た一方で、立法論としては明確にした方が望ましいが、登録意匠の範囲(24条)に関係するので難しい問題であるとの意見や、現在のように制約が少ない参考図を必要図としてしまうと、権利範囲がわかりにくい登録も生まれ、クリアランス(自社製品が他社保有の意匠権を侵害していないかを確認すること)の負担が増大する懸念があるのではないかという意見もあった。

また、「透明」については、模様に含まれるという学説と、形状の一態様とする学説があるが、「透明」、「透光性」、「透過率」なども色彩や模様に含まれることを法律上明示してはどうかという意見もあった。

(6)検討事項6(引用意匠の認定に ついて)

審判において、引用意匠(1-1,1-2,2,3-1,3-2,4-1,4-2)の「正面視の縦横比」と「グラデーション」の認定を行っているが、「正面視の縦横比」と「グラデーション」が、判別しにくいものも見受けられる。この点、特に審決では言及されず、「正面視

の縦横比」と「グラデーション」の認定が行われているが、審決の別紙から、これらは一般的に読み取れるかという点について検討を行った。

少なくとも縦横比は強引に認定できるとの 意見があったが、「グラデーション」の認定に ついては、提出されている証拠が雑誌の写真 ということもあり、わかりにくさや認定の粗さ についての指摘があった。

また、この点について当事者間でどの程度 争う姿勢があったのかがポイントと考えると の意見や、グラデーションに見えない虞があ るのであれば、「光の透過率を変えたもので ある」旨の資料であることを認定するべきだっ たという意見があった。

一方で、今回のような資料は、拒絶理由通知でもよくあるレベルの資料であるため、違和感はなかったといった意見や、「曇りガラス」か「グラデーション」か読み取れないものもあるが、反論する立場の場合は、不明な証拠は現物を確認しているとの意見があった。

以上

事例10(商標)

著名商標の一部を共通にしている商標の出所混同のおそれ

審判番号	無効2014-890032号(商標登録第5643664号) (平成27年3月27日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成27年10月29日 平成27年(行ケ)第10073号(請求棄却)
商標	養命茶(標準文字)
主な争点	商標法4条1項15号(出所の混同)

1 事件の概要

本件は、「養命茶」の文字を標準文字により表してなり、指定商品を「茶飲料」等とする本件商標について、ややデザイン化した「養命」及び「養命酒」の文字を横書きしてなる商標の商標権者が、商標法4条1項11号、15号、19号に該当するとして本件登録商標の無効を求めた事件である。

審決は,取引者,需要者は,本件商標があたかも審判請求人等の業務に係る商品であるかのように誤認混同し,その出所について混同を生ずるおそれがあるとして,登録商標は無効であると判断した(請求成立審決)。

判決も、「養命茶」が養命酒の姉妹商品として、被告(審判請求人)の出所に係るものと誤認されるか、緊密な営業上の関係又は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、商品の出所につき誤認を生じさせるものと認められるとして、原告(審判被請求人)の請求を棄却した。

2 検討事項の概要

(1)検討事項1(本審決・判決の商標法4条1項15号該当性の判断手法について)

- (2) 検討事項2((審決について) 複数の無 効理由が主張された場合の判断について)
- (3) 検討事項3(商標法4条1項15号の「レールデュタン事件」の規範について)
- (4)検討事項4(他事例との比較について)

3 審決の概要

レールデュタン事件(以下,本事例の末尾の「参考」参照)の規範に基づき,以下のように商標法4条1項15号該当性を判断した。

- (1) 提出証拠に基づき、引用商標「養命酒」 の周知著名性が認められる。
- (2) 引用商標は、「養命」の文字が基幹部分として記憶されるといえると認定した上で、類似性の程度につき、本件商標は「養命」の文字と商品の普通名称(「茶」)によって構成されるものとして把握され、引用商標は「養命」の文字と商品の普通名称(「酒」)によって構成されるものとして把握されることから、本件商標に接する取引者、需要者は、「養命」の文字部分にも着目することが少なくない。
- (3) 本件商標に係る指定商品と引用商標に 係る商品との関係につき、健康の維持と いう用途又は目的において関連性があり。

販売店(需要者層)を共通にし、密接な 関係がある。

(4) 上記(1) ~(3) に基づき, 本件商標に出所混同のおそれがあり, よって本件商標は商標法4条1項15号に該当する。

[引用商標]

養命酒

4 判決の概要

レールデュタン事件の規範に基づき、以下 のように商標法4条1項15号該当性を判断 した。

- (1) 引用商標の著名性の程度は極めて高いものであった。
- (2) 引用商標「養命酒」の構成中「酒」は、被告の製造・販売に係る薬草を原料とする薬用酒(被告商品)を表す普通名称といえるものであり、それのみでは自他商品の識別標識として機能することができないものである。一方、「養命」の文字は、「養命酒」が薬用酒の中でも極めて著名なブランド名として通用していたことに照らすと、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、基幹部分として認識するものと認められる。

本件商標「養命茶」は、「養命」の文字と商品の普通名称等の文字によって構成されており、このような商標に接する取引者、需要者は、「養命」の文字部分にも着目することが少なくないから、本件商標と引用商標とは、冒頭の2文字を基幹部分である「養命」が占め、末尾に漢字1文字が付されたものである点で外観上の類似性があり、称呼においても全体として近似

した印象を与え、観念についても、「命を養う」飲料のイメージで共通する点、及びきわめて著名な引用商標の基幹部分を含む点で近似するといえる。

したがって、引用商標と本件商標は、 類似している。

- (3) 本件商標の指定商品は、茶飲料、植物・穀物等を主原料とする混合茶などの飲料となるものが含まれ、被告商品は薬用酒であるから、健康志向の飲料という点で共通する。また、両商品は、健康維持に関心のある者を需要者層とし、薬局やドラッグストアで取り扱われる商品であるから、取引者層を共通にするものであり、本件商標の指定商品と被告商品とは密接な関係を有する。
- (4) 当該商品を購入するに際して払われる 注意力は、さほど高いものではない。
- (5) 上記(1) ~(4) から,本件商標を 指定商品に使用した場合,取引者,需要 者は,極めて高い著名性を有する「養命酒」 の表示を連想し,「養命茶」とは,養命酒 の姉妹商品として,被告の出所に係るもの と誤認するか,あるいは,当該商品が被 告との間にいわゆる親子会社や系列会社 等の緊密な営業上の関係又は同一の表示 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,商品の出所につき誤認を 生じさせるものと認められる。そうすると, 本件商標は,商標法4条1項15号の「混 同を生ずるおそれがある商標」に当たる。

5 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1:本審決・判決の商標法4条1項15号該当性の判断手法について

- ア 本審決及び判決は、本件商標と引用商標の類似性の程度の判断に際し、本件商標及び引用商標の構成の一部である「養命」を「基幹部分」として着目している。
- (ア) 商標法4条1項15号該当性の判断に あたり、著名商標の構成の一部に着目し て観察する手法について、参加者からの 異論はなかった。むしろ、同号による無 効を主張する場合には、構成の一部に着 目することができる方が主張立証しやす い、として積極的に賛成する意見もあった。

「基幹部分」という語については、判決において広く使われている用語ではないために定義は不明であるが、シリーズ商品のシリーズ名のようなイメージと捉える見方が多かった。そして、実務的には、商標登録出願をする場合、シリーズ名だけの商標を権利化しても、商標の使用の場面では当該商標単独での使用がなく、不使用商標として取り消される懸念があるため、シリーズ名と商品名、あるいはシリーズ名と一般名称を結合した商標を出願する場合が多いという実情があるので、シリーズ名十一般名称という商標について、シリーズ名に着目する観察手法は必要だろうという意見も出された。

(イ)「養命」(「基幹部分」)という構成の一部に着目する観察手法ではなく、「養命茶」及び「養命酒」の商標全体同士を比較して類似性の程度を判断する手法では結論を導けなかったか、という点については、「茶」と「酒」では商品が異なることから識別力に軽重の差が生じ、外観・称呼・観念の全体観察によってはこれらの商標を「類似する」とは言いにくく、基幹部分という概念を用いることで、類似性を説明しやすくなり、類似性の程度が高いと認

められたのだろうという見解が述べられた。 か、木寒決及が判決における「基幹部分」と

(ウ) 本審決及び判決における「基幹部分」と、商標法4条1項11号の類否判断における「要部」との違いは何か、という点については、4条1項11号と15号とで条文が異なるために異なる用語を使ったものと解されるが、本判決で「基幹部分」を導き出す根拠として、「酒」は「出所識別力は乏しい」、「養命」は「出所識別標識として強く支配的な印象を与える」という認定をしていることからすると、本判決でいう「基幹部分」と4条1項11号該当性判断における「要部」は実質的にはほぼ同じである、との意見が多かった。

ただ、4条1項11号の類否判断におけ る「要部」は本件商標、引用商標のいず れの観察にも使用されるのに対し. 本判 決では、15号の判断にあたり、引用商標 「養命酒」については「基幹部分」を認定 しているが、本件商標「養命茶」につい ては「『養命』部分を称呼、観念すること もあり得る」と述べた上で、類否判断に おいて「極めて著名な引用商標の基幹部 分を含んでいる」と言及しており、その点 で差異があるようにも読める。そうする と、「基幹部分」は引用商標の周知著名性 を前提とした概念なのではないか。「基幹 部分」とは、4条1項11号には該当しな いが混同のおそれあり(同項15号に該当 する)という認定を導き出すために有用 な概念なのではないか、との意見もあった。

(エ) 結論として、本審決・判決の、基幹部分として構成の一部に着目する考え方に異論はないが、「基幹部分」の概念は固まっていないと思われるので、今後この語が使用されるのであれば、審決や判決でその定義が明らかになることが望ましい。

という内容でまとまった。

- イ 審決及び判決は、本件商標の指定商品 「茶飲料、植物・穀物等を主原料とする混 合茶」と、引用商標にかかる商品「薬用酒」 は密接な関連を有すると判断している。
- (ア) 商品等の取引者及び需要者は共通するといえるかという点について、本件商標の指定商品と、引用商標の商品について、健康の維持に関心のある者を需要者とする点については異論がなかった。ただし、健康の維持への関心は、多かれ少なかれほぼ誰にでもあり、健康維持に関連する商品の需要者の範囲は、かなり広くなるとの見方も示された。
- (イ) 商品購入に際して払われる消費者の注意力は、さほど高いものではないという本判決の認定についても、養命酒の価格帯から一般消費者が購入できるものであることから、特に異論はなかった。
- (ウ) 商品の用途又は目的が関連しているといえるかという点について、養命酒は、健康上の問題があるときに購入するものであり、お茶と養命酒は、買う場所は同じでも、買う動機、目的は異なる。このような場合、商品の用途又は目的が関連しているといえるだろうか、との疑問が出されたが、裁判例では商品の用途又は目的の関連性を広く捉える傾向があるとの意見があった。

また、本件の事例において、本件商標の指定商品は、「茶飲料」だけではなく、「植物と穀物を主原料とする混合茶」などを含み、意図的に養命酒に近づけているのではないか、との見方が述べられ、本件商標の指定商品が「茶飲料」だけであった場合も、本審決及び判決と同様の判断がなされたであろうか、という点について

- も議論がなされたが、同様の判断がなされたであろうとの意見が多数であった。
- (エ) 結論として、本件商標の指定商品と、 引用商標の商品とは密接な関連を有する という判断は妥当という意見でまとまった。

(2) 検討事項2:(審決について) 複数の無効理由が主張された場合の 判断

ア 本審決では、審判請求人が商標法4条 1項11号、15号、及び19号に該当する と主張しているのに対し、審決は「本件商 標は、…商標法4条1項15号に違反して 登録されたものであるから、同第11号及 び同第19号について判断するまでもなく、 …無効にすべきものである。」として、15 号該当性のみを判断し、11号及び19号 については判断を示さなかった。この点に ついて、参加者から「11号該当性の判断 をすべきだったのではないか。」との意見 が出され、議論がなされた。

例えば本件では、本件商標が4条1項 11号に該当するか否か、審判請求人の主 張する引用商標「養命」との類否について の判断はなされていない。しかし当事者 は11号該当性についてもしっかり主張立 証をして争っており、侵害訴訟との関係を 考えると、請求人としては、4条1項11号 の「類似する商標」に該当するとの判断も 欲しかったのではないかという意見があっ た。一方で、15号であれば幅広い指定 商品・役務について包括的に無効を認め られるが、11号は類似する商品・役務に 限られるために「指定商品〇〇」について は11号に該当し無効、その余については 15号に該当し無効、という判断になって しまい、そのように分けて書かれるのは少 し違和感があるとの意見もあった。

なお、本件では、一部非類似の指定商品もあるために4条1項11号該当性が認められなかった可能性もあるとの指摘もあった。

イ 商標法4条1項15号の条文には、「(第 10号から前号までに掲げるものを除 く。)」との括弧書きがある。この括弧書 きから、同項15号は、同項10号から14 号までに該当しない場合に限って、その 該当性判断をするべきか、同項11号に該 当する部分は、同項15号該当性が否定さ れ得るのかという点も検討がなされた。

11号に該当する場合には、15号よりも 11号で判断した方が良いのではないかと いう意見と、両方とも判断すべきという意 見の双方が出た。

更に、審決において、同項11号該当性の判断において「類似しない」という判断がなされると、同項15号該当性の判断においても「類似しない、だから混同を生ずるおそれなし」として、同号に該当しないという結論になるものがあるとの指摘もあった。

11号と15号の判断について、一つの審決の中で、11号該当性判断では本件商標と引用商標は「類似しない」と書いた後に、両商標の類似性の程度を判断要素の一つとする15号該当性判断で「混同を生ずるおそれあり」という結論は導きにくいのではないかとの意見や、15号該当で広い範囲を取り消されるならば、部分的に11号適用で二重に取り消す理由を示さなくともよいとする意見がある一方で、主張立証側の意図からすれば、11号該当性と15号該当性は、両判断して欲しい、という意見もあった。

もっとも、実務においては、15号該当性のための周知著名性の立証に苦労する事例がほとんどで、15号により保護されるのはなかなか難しいという実情があることも言及された。

(3) 検討事項3: 商標法4条1項 15号の「レールデュタン事件」の規 範について

- ア 商標法4条1項15号該当性についての レールデュタン事件の規範は、実務上定 着したものといえる。同事件での判断要素 についても、特段異論はなく、肯定的に 受け止められていた。
- イ レールデュタン事件の規範における各 判断要素についての検討をしたところ、「取 引の実情」について、どのようなものが含 まれるのか、議論になった。ここでいう「取 引の実情」は、一般的、抽象的なものか、 あるいは個別、具体的なものか、という 点について、他の裁判例を見ると、例え ば知財高判平成30年6月12日(平成29 年(行ケ) 第10214号) 「GUZZILLA」 事件では「油圧式ジャッキ」と「玩具、雑 貨」について、取引者及び需要者に共通 する者が含まれると判断しており、かなり 部分的な共通項に着目して評価している。 一般的なものも個別的なものも、使える ものは全て勘案してよいのではないか、と の見解が述べられた。

また、実務的に、一般的な取引の実情を主張立証することは難しく、個別具体的な取引の実情の主張立証の方が認められやすいのが実情ではないかとの意見もあった。

(4)検討事項4:他事例との比較

ア 本件と同様に、引用商標「養命酒」を 理由に、商標法4条1項15号該当性が認 められ、商標登録が無効となった事案と して、知財高判平成27年10月29日(平 成27年(行ケ)第10074号、本件商 標「養命青汁」、「以下「養命青汁事件」と いう。」)、知財高判平成28年2月9日(平 成27年(行ケ)第10180号、本件商標 「宮古養命草」、「以下「宮古養命草事件」 という。」)の2件について検討を行った。

養命青汁事件については、養命茶に比べて、引用商標「養命酒」との類似性の程度は低くなるのではないかという意見はあったが、その余の判断については養命茶と同様、特に異論はなかった。

宮古養命草事件については、特許庁の 無効審判では商標法4条1項15号該当性 が認められなかったが(請求不成立)、請 求人が審決取消訴訟を提起したところ、 被告(商標権者側) は答弁をせず、裁判 所が15号該当性を認め商標登録を無効とした事案であり、被告が答弁をしなかったことが、判決に影響したと考えられる。参加者からは、本件商標「宮古養命草」は、「養命」部分が「宮古」と「草」の中間に位置していることから「養命」部分を抽出しにくいため、引用商標「養命酒」との類似性の程度は低いのではないか、このように類似性の程度が低い場合は混同を生ずるおそれがないとの判断もあり得たのではないか、原告側が「養命」という言葉をそこまで独占できるわけではないだろう、など、15号該当性について疑問を呈する意見があった。

また、宮古養命草事件では、判決が、「養命」の部分について「要部」という言葉を使っている点も指摘された。

イ 近時の商標法4条1項15号に該当する との判断が示された、次頁の表①~⑤の 5件の裁判例についても、検討を行った。

事件番号	15号該当性		★//+ 茶種	21 田本博	
争什做方	判決	審決	本件商標	引用商標	
① 知財高判平成29年9月13日(平成28年(行ケ)10262号)	該当する	該当しない		\	
②知財高判平成29年10月 24日 (平成29年(行ケ) 10094号)	該当する	該当しない	豊岡柳 Toyooka	豊岡杞柳細工	
③知財高判平成29年11月 14日 (平成29年(行ケ) 10109号)	該当する	該当しない	MEN'S CLUB (標準文字)	MEN'S CLUB	
④知財高判平成29年12月 25日(平成29年(行ケ) 10080号)	該当する	該当しない	The state of the s		
⑤知財高判平成30年6月 12日(平成29年(行ケ) 10214号)	該当する	該当しない	GUZZILLA	GODZILLA	

上表5件の裁判例それぞれについて、混同を生ずるおそれのある商標か(商標法4条1項15号に該当するか)否かについて、参加者の意見は、③事件については、混同を生ずるおそれがあるとの意見が圧倒的多数を占めたが、②事件は、混同を生ずるおそれがないとの意見がかなりの多数を占め、①④⑤事件は両意見が拮抗していたものの、やはり混同を生ずるおそれがないとの意見の方が多かった。

参加者からは、特許庁の審決に対し、当事者の意思(フリーライドの目的、悪質性など)をもっと種々の事実から推認して、認定してもらいたいとの意見があった。審判段階と訴訟段階とで当事者の主張立証活動に差があることも多いが、例えば上表②事件も、当事者間のこれまでの経緯からすれば混同を生ずるおそれを認めるのが妥当と思う。と

の意見であった。

一方,裁判所の判決に対しては,商標法 4条1項15号による保護の範囲を広げすぎではないかとの意見があった。例えば上表 ①事件で,本件商標と引用商標の外観はかなり違うと思われ,この判決を前提とすると,このようなマークはほとんど,引用商標の商標権者が独占できてしまうのではないか,との意見であった。商品は類似するが,商標は類似しない(類似性の程度が高くない)という場合について、商標が類似しないなら混同を生ずるおそれがないとも考えられ、商標法4条1項15号の保護範囲について検討がなされた。

著名商標を保有している側からすれば、類似性の程度が高くないものでも、自己の商品を連想させる商標の登録は認めて欲しくない。 4条1項15号でダイリューションも防ぐこと ができれば望ましい、との意見があった。

(5) まとめ

商標法4条1項15号該当性については、 レールデュタン事件の規範に倣った判断手法 が実務上定着している。本件審決及び判決 は、同規範で挙げられている判断要素の1つ としての、商標の類似性の程度の検討にあ たって、著名商標の構成の一部を「基幹部分」 と認定して、同部分に着目して比較を行った。 「基幹部分」の語については今後の明確化が 望まれるが、このような構成の一部に着目す る考え方自体に異論はなく、好意的に受け 止められた。

15号の適用範囲については、同号の保護対象が何かという観点から、同号該当性を認めた裁判例に対する異論もあったが、著名商標保護の観点から肯定する意見も出された。特許庁の審決における15号該当性判断のあり方並びに11号該当性及び15号該当性の判断のあり方にも意見が出され、今後の実務の参考となる検討会合となった。

参考 最判平成12年7月11日(平成10年(行比)第85号)

レールデュタン事件

(判決から一部抜粋)

「商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる

親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は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等であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。

けだし、同号の規定は、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) 及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリュー ション)を防止し、商標の自他識別機能を 保護することによって、商標を使用する者の 業務上の信用の維持を図り、需要者の利益 を保護することを目的とするものであるとこ ろ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、 同一の表示による商品化事業を通して結束 する企業グループの形成、有名ブランドの成 立等、企業や市場の変化に応じて、周知又 は著名な商品等の表示を使用する者の正当 な利益を保護するためには、広義の混同を 生ずるおそれがある商標をも商標登録を受 けることができないものとすべきであるから である。

そして、「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等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、総合的に判断されるべきである。」

以上

(商標) 事例]]]

事例11(商標)

不使用取消審判における主張立証

審判番号	取消2014-300026号(商標登録第5169730号) (平成29年3月31日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年1月15日 平成29年(行ケ)第10108号(請求棄却)
商標	緑健青汁 りょくけん青汁 リヨクケン青汁 RYOKUKEN AOJIRU
主な争点	商標法50条1項(使用の有無の認定)

1 事件の概要

本件は、「緑健青汁」、「りょくけん青汁」、「リョクケン青汁」及び「RYOKUKEN AOJIRU」の文字を4段に書して成る商標の不使用取消を求めた審判である。

審決は、被請求人の提出に係る証拠によっては、商品カタログ・雑誌を要証期間内に 頒布したと認めることはできないとして、商標登録を取り消した(請求成立審決)。

判決も, 証拠について審決と同様に認定 し, さらに本件商標と使用商標の社会通念 上の同一性が認められないとして, 原告(審 判被請求人) の請求を棄却した。

2 検討事項の概要

- (1)検討事項1(本件商標の使用の事実の有無について)
- (2)検討事項2(不使用取消審判について)
- (3)検討事項3(本件商標と使用商標との社会通念上の同一性について)

3 審決の概要

(1)本件商標と本件使用商標との 社会通念上同一性

本件商標と本件使用商標とは、「緑健青汁」の文字を共通にするものであって、 商標法 50条のかっこ書きにいう「平仮名、 片仮名 及びローマ文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」 に該 当するとみて差し支えないものというのが相 当であるから、 本件使用商標は、 本件商標と 社会通念上同一の商標といえるものである。

(2)取引書類による被請求人商品カタログ2の頒布の証明について

ア 乙第25号証は、被請求人の主張によれば、奥村印刷から商標権者の一である株式会社リョクサイに対する平成25年7月20日付けの被請求人商品カタログ2の印刷費に係る請求書であるところ、当該請求書は、乙第14号証の請求書は奥村印刷が依頼された印刷物が被請求人商品カタログであると特定することができない旨を内容とする平成28年7月20日付け審尋により、乙第14

号証の請求書を再発行したものとして提出されたものであるから、本件審判請求の登録 日以降に事後的に作成されたものであること は明らかである。

イ 被請求人は、奥村印刷に対して被請求 人商品カタログ2の印刷からダイレクトメールによる発送までの作業を一貫して依頼して おり、同日付の被請求人商品カタログ2の頒 布に係る作業の取引書類であれば、本件審 判の手続きにおいて同時期に提出されるの が自然であるにもかかわらず、乙第15号証 及び乙第16号証は乙第26号証ないし乙第 28号証(以下、乙15等と記載することがあ る。)とは別の時期に提出されている。

ウ 被請求人は、同月19日及び20日に神戸国際会議場において緑健青汁の「詳細資料」を配布したと主張しているが、被請求人商品カタログ2が、2万5千通、ダイレクトメールにより発送されたとする主張及び奥村印刷が当該ダイレクトメールの発送作業を行ったこと(乙16等)とは整合しない。

エ そうすると、乙26の請求書は、被請求人商品カタログ2の発送作業の対価の合計を平成25年11月20日付けで奥村印刷が発行した領収證に記載された金額(乙27)と一致させる目的で作成されたものと推認せざるを得ず、被請求人商品カタログ2に係る取引書類(乙14~16、乙25~28)は、信憑性が高いものということはできない。

オー小括

以上よりすれば、被請求人商品カタログ2に係る取引書類(乙14~16, 乙25~28)は信憑性が高いものということはできないから、当該書類をもって、被請求人商品カタログ2が、要証期間内に頒布されたと認めることはできない。

(3)被請求人提出雑誌について

ア 被請求人提出雑誌が実際に頒布された 雑誌であるかについて

被請求人提出雑誌と国会図書館所蔵雑誌は、その1頁及び2頁に掲載されている内容が異なるところ、被請求人提出雑誌には当該頁に緑色の大きな文字で書された「緑健青汁」(本件使用商標)の見出しの下、「株式会社リョクサイ」に係る商品「大麦若葉100%青汁」の広告の掲載が認められる。他方、国会図書館所蔵雑誌には、その1頁及び2頁には、株式会社医学出版に係る雑誌「透析 スタッフ」及び「オペナース」の広告が掲載されている。

被請求人提出雑誌の2頁に掲載された記載には、雑誌「WOC Nursing」創刊号の発売日(2013年(平成25年)7月20日)の前日又は当日に、神戸国際会議場において開催される学会にて緑健青汁の「詳細資料」を頒布する告知がなされているところ、雑誌「WOC Nursing」は月刊誌であって、少なくとも発売後1か月程度は流通されるものであることから、発売日前日及び当日に開催される学会での頒布を告知する当該掲載は、不自然である。

なお、被請求人は、被請求人提出雑誌は雑誌「WOC Nursing」創刊号の第2刷であって、事前の予想に反して当該雑誌が印刷と同時に全てが無くなる売れ行きであったことから、当該第2刷に緑健青汁に関する広告掲載を行った旨主張する。

しかしながら、雑誌「月刊糖尿病」の証拠により(乙20~乙24)、雑誌「WOC Nursing」創刊号が緊急重版されたことを認めることはできず、たとえ、当該創刊号の販売が事前の予想に反するほどの売れ行きであったとしても、当該創刊号の発売日の

前日及び当日に開催される学会で緑健青汁に関する「詳細資料」を頒布する告知を掲載したことに加え、緊急の対応としての第2刷印刷にもかかわらず、1頁及び2頁目の広告を差し替えたことについて蓋然性を認めることはできない。

したがって、被請求人提出雑誌は、実際 に頒布されたものとは認められない。

(4) まとめ

以上のとおりであるから、被請求人の提出 に係る証拠によっては、被請求人商品カタロ グを要証期間内に頒布したと認めることはで きない。また、被請求人の提出に係る証拠 によっては、被請求人提出雑誌は実際に頒 布されたものとは認められないから、本件商 標の使用をしていたものと認めることはでき ない。

4 判決の概要

(1) 主な争点

本件商標の使用の有無に係る認定の誤り(取 消事由)

(2) 裁判所の判断

判決は、以下のように取消事由に理由は ないと判断し、審決の取消を求めた原告の 請求を棄却した。

ア 甲3雑誌の頒布についての判断

(ア)「WOC Nursing 2013 創刊号」と題する雑誌は、月刊誌の創刊号であり、平成25年7月20日に発売が開始されたものである(乙8)。そして、国会図書館に所蔵された同題名の雑誌(平成25年9月24日受入)は、実際に発売されたものと認められるところ、同雑誌には本件商標に係る文字を付した広告は掲載されていない(乙

6)。しかし、審判長の暫定的見解を受けて、原告が平成26年8月8日頃に提出した同題名の甲3雑誌には、本件商標に係る文字を付した広告が掲載されている(甲3)。

また、「WOC Nursing 2013 創刊 号」と題する雑誌の出版社である医学出版 と原告とは、代表者も所在地も同じであるから(乙7)、極めて密接な関係を有するもの と認められる。そうすると、原告は、実際に 発売された同題名の雑誌の一部を本件商標 に係る文字を付した広告へと改変し、甲3雑 誌を作成することは可能であったといえる。

そうすると、甲3雑誌は、平成25年7月 20日頃、実際に発売されたものということ はできない。

(イ)「WOC Nursing 2013 創刊号」 と題する雑誌は、予約完売したと主張される日以降に、国会図書館のみならず、全国各地の図書館において購入されており(乙6,神戸常盤大学において同年10月受入(乙25)、東京女子医科大学及び京都橘大学において平成26年1月受入(乙26,27)、国立がんセンターにおいて平成28年3月受入(乙28))、これらの雑誌には、本件商標に係る文字を付した広告が掲載されていない。同題名の雑誌の第1刷が予約完売したとの原告の主張は、虚偽であるというほかない。

(ウ) 井上書店作成に係る平成25年7月19日付け注文書(甲15)には、「WOC Nursing 2013創刊号」と題する雑誌の増刷分を発注する旨記載がある。同題名の雑誌が増刷されたか否かは、本件審判において遅くとも平成26年12月頃から実質的な争点になっており、同注文書は、増刷が行われた事実を裏付ける重要な証拠であることは明らかであるにもかかわらず、これが証拠として提出されたのは、本件訴訟の第1回弁

論準備手続期日の後である平成29年10月である。このような経緯で証拠として提出された同注文書の記載内容は、信用できるものではない。

イ 甲2カタログの頒布についての判断 (ア)原告は、甲2カタログの作成者であるから(甲2)、甲2カタログが実際に作成・送付された事実を裏付ける客観的証拠を提出することは容易なことである。本件審判において、遅くとも平成26年7月にはかかる証拠の提出が促されていたにもかかわらず、甲2カタログに係る取引書類が提出されたのは、1年半後の平成28年1月に至ってからである。

(イ) また、原告は、平成28年1月に、奥村印刷作成に係る、甲2カタログの印刷代金の請求書を提出し、同年7月に、品名を明記した同請求書を改めて提出した。そのことからすると、原告は、奥村印刷が作成する取引書類の記載内容を容易に変更することができる立場にあったと推認することができる。そして、甲2カタログに係る取引書類(甲27~31、乙33、37)は、いずれも奥村印刷が作成したものであるから、これらの取引書類の記載内容を直ちに信用することはできない。

(ウ) 加えて、原告は、平成27年11月以前から、「WOC Nursing 2013 創刊号」と題する雑誌の第1刷は予約完売したとの虚偽の主張をしていたものであって、甲3雑誌の頒布の事実は認められないとの審判長の暫定的見解を受けた後に甲2カタログに係る取引書類を提出するに至ったのであるから、これらの取引書類の記載内容も同様に虚偽である疑いが残る。

よって、甲2カタログに係る取引書類の記載内容は、信用できるものではない。

ウ 本件商標と使用商標の社会通念上の同 一性についての判断

本件商標は、「緑健青汁」、「りょくけん青汁」、「リョクケン青汁」及び「RYOKUKEN AOJIRU」の文字を4段に書して成るものであるのに対し、甲2カタログ及び甲3雑誌に記載された商標は、「緑健青汁」の文字のみを書して成るものである。

このような本件商標と使用商標とは、商標法50条1項にいう「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標…その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」であると、直ちに認めることはできない。

5 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(本件商標の使用の 事実の有無について)

- ア 本審決及び本判決は、「緑健青汁」の 広告が掲載された「WOC Nursing 2013 創刊号」と題する雑誌(乙第3 号証=判決の甲第3号証。以下「乙3雑 誌」という。)について、要証期間内の頒 布の事実を認めなかった。
- (ア) 乙3雑誌の広告に、乙3雑誌(の初版) の発売日前日及び当日に開催される学会 の会場(神戸国際会議場)での資料配付 の告知が記載されていることについては、不自然であるという意見が多かった。雑誌 に広告を載せる際には、当該雑誌の販売時期を考えるのは当然のことであり、また、本件では被請求人(原告)の主張によれば乙3雑誌は第2刷であることから、広告 掲載開始のときには告知している学会の日はもう過ぎていることになる。このような広告を、お金を払ってまで掲載しようと思

うのか, 疑問である, との意見であった。 一方, 不自然ではあるものの, この記載(日付が過ぎている告知)だけで証拠の信用性が直ちに否定できるかは, 疑問であるとの意見もあり, 過去に取消審判で虚偽の証拠を提出し商標法79条違反の罪に問われた事例(2010年10月6日 日本経済新聞夕刊17ページ等)があることから, そのような罪に問われる危険を冒してまで, 虚偽の証拠を提出しないのではとの考えが述べられた。

- (イ) 国会図書館に保管されていた「WOC Nursing 2013 創刊号」(甲第 6号証=判決の乙第6号証。以下「甲6 雑誌」という。)には「緑健青汁」の広 告の掲載がないという請求人の反論を受 けて、被請求人が、乙3雑誌は第2刷で あると主張したことについては、 甲6雑誌 との不整合を指摘された後に上記主張を 行ったという経緯が不自然であるとの意見 で一致した。立証活動の失敗と見る意見 もあったが、やはり虚偽の主張であると見 る意見が多数であった。被請求人(原告) の主張によれば、初版の売行きが予想外 に良かったために第2刷を増刷したとのこ とであるが、そのような緊急の増刷におい て、初版と異なる広告をいれるのは不自然 であり、全く信用できないとの意見が述べ られた。
- (ウ) 乙3雑誌の出版社である「医学出版」と被請求人が、代表者も所在地も同じであることにつき、一般的には代表者と所在地が同じであっても別法人が出版した雑誌であるから、客観的な証拠として信用できるのではないか、という意見もあったが、代表者が共通であると証拠の作成が容易であるから、直ちに信用性が否定

- されるかどうかは別として、信用性判断に 影響を与えるという指摘もなされた。そし て、本件では増刷が行われたことを補強 する証拠が提出されなかった点も加味し て、信用性を疑われたのはやむを得ない との意見で一致した。
- イ 本審決及び本判決は、「緑健青汁」の記載がある商品カタログ(乙第2号証=判決の甲第2号証。以下「乙2カタログ」という。)についても、要証期間内の頒布の事実を認めなかった。
- (ア) この点に関連して、乙第14号証(判決の甲第27号証)の請求書につき、審判合議体からの審尋で、当該請求書にかかる印刷物が本件カタログであると特定することができないと指摘されたため、被請求人が乙第25号証(判決の乙第33号証)の請求書を新たに提出したことは、提出された経緯及び時期からむしろ証拠の信用性を低くする結果となったといえる。通常であれば、カタログの印刷を発注する際には、発注者と印刷会社との間で、カタログの原稿やゲラに関するやり取りがなされているはずであるから、そのような証拠が提出されるべきであったとの指摘があった。
- (イ)被請求人(原告)が乙2カタログの印刷費用であると主張する乙第25号証(判決の乙第33号証)には、「数量」の欄に「25,000」との記載があり、被請求人(原告)が乙2カタログの頒布の証拠として提出した乙第16号証(判決の甲第29号証)には、「品目」の欄に「DM発送費」、「数量」の欄に「25,000」の記載があり、さらに被請求人(原告)が乙第25号証の印刷物を発送した発送業務の請求書として提出した乙第26号証(判決の乙37号証)には「品名」の欄に「発送業務

- (封入とラベル出力)」、「数量」の欄に「9、698」の記載があり、これらを併せて見ると、印刷数と発送数が整合していない。この点については、単なる書類の間違いや、必要に応じて頼んだために最初の印刷数と合わないなどということはありうるとの指摘があり、数の一致を厳密に求めるのは細かすぎるのではないかとの意見が複数出された。これらの証拠が提出された時期及び経緯に加えて、数字の不整合について被請求人から合理的な説明がなされなかったことにより、信用性が認められなかったのではないかとの意見も出された。
- ウ 結論として、証拠の信用性については、 個別の証拠の内容だけでなく、 証拠の内 容の合理性、証拠の作成者の地位、証拠 同士の整合性等の多面的な検討が必要で あるが、本件では、審理を通して、主張 が合理的理由なく変遷をしたことや、証 拠の提出時期及び経緯が不自然であった ことが. 本件商標の使用の事実が認めら れない主たる要因となったということにつ いては見解が一致した。この点、判決が、 本件審判手続きの経緯(時系列)を詳細 に認定したことは、裁判所が、被請求人 の主張の変遷に対して強い疑義を有してい たことの現れであろうとの指摘もなされた。 ただ、会合の参加者の中でも、本件の 被請求人(原告)は、真実は本件商標の使 用をしていなかったが、権利を守ろうとし

ただ、会合の参加者の中でも、本件の被請求人(原告)は、真実は本件商標の使用をしていなかったが、権利を守ろうとして苦し紛れにこのような主張立証となったのだろうという見方をする者と、実際は本件商標の使用をしていたが、要証期間内の使用を立証できるものがなかったのであろうという見方をする者がおり、後者の見方は不使用取消審判における使用の立証の難しさを考慮した意見であったといえる。

(2)検討事項2(不使用取消審判について)

- ア 商標権者として,不使用取消審判に備 えて,どのような準備態勢をとることが考 えられるかについて検討を行った。
- (ア) まず、商品に登録商標を使用している 場合について議論したところ、企業にお いては、出願段階では実際に使用する口 ゴ(態様) までは決定しておらず、標準文 字で出願をするものの、後になって使用す るロゴは、デザインが大幅に変更されて 出願したものと違うものになる場合も多く. 対応に苦慮することが少なくないとの実情 が話題に上がった。その対応として, 必 要に応じて、標準文字とは別に、実際に 使用されるロゴについても出願する。広 告で使用する商標については、登録商標 との同一性に留意するよう. 社内で注意 喚起や担当者による確認等の対策を行う, 請求書、領収書などには、商標を特定で きるような情報が入らないことも多いた め、請求書等が作成されるまでのやりとり (メール等) や書類(発注書等) において. どの商標に関連するものかを特定して、請 求書等と紐づける書類を残しておく、等の 準備態勢をとっているとの報告がなされた。
- (イ) 一方、インターネット上での商品・役務の取引がある業態では、ウェブページがアーカイブで残っていることが多いので、使用の事実の立証は比較して容易であるとの意見が出された。加えて、定期的に使用の証拠となるものを画像にして保存しておくなどの管理を行っている例も報告された。
- (ウ) 結論としては、商標が不使用とならないように、事業を行っている部署と連携し、管理を行っていくことが必要であるが、実

(商標) 11 際の対策は容易ではないというのが多数 の意見であった。

イ 以上に対し、不使用取消審判に係る準備態勢が十分でない状況で、不使用取消審判が請求された場合、商標権者としてはどのような立証の工夫ができるかについても議論がなされた。

企業内に資料がない場合には、インターネットを利用して、例えば、ブログ、ユーチューブ及びインスタグラム等で検索を行い、使用に関する証拠の収集に努める方法が紹介された。

また、客観的な資料の提出が難しい場合、陳述書による立証の試みが考えられるが、その場合、取引がなされた双方の関係者の陳述書を準備することが望ましいとの意見や、メールによる立証を試みることがあるとの意見が出された。なお、メールについては改ざんのおそれが否定できず、信用性については慎重に判断されるべきであるから、これを補強する他の証拠が必要であるとの見解も示された。

ウ 次に、不使用取消審判において、合議 体が被請求人に対し主張立証を促すこと の適否について議論したところ、一方当事 者への肩入れであるから控えるべきである との見解は少なく、むしる事件を適切に解 決するためには効果的であるから積極的 に行われる方が望ましいとの見解が多数 であり、好意的に受け止められていた。

ただ、丁寧な審理を心掛けるあまり、 審決が出されるまでに時間を要することが ある点については、審判の運用にさらなる 改善を求めたいとの要望もなされた。そ の理由は、不使用取消審判の請求人は、 自ら商標を使いたいという事情があること が通常であるから、結果が出るまでに時 間がかかりすぎると、自ら使用したいという計画が時機を逸して、とん挫してしまう 危険がある点にあり、したがって、ある程 度審理がなされた段階においては、(被請求人の立証が尽くされていなくても)提出 された証拠によって使用の有無を判断されることを希望したいとの意見も出された。

この点に関連して、当事者主義が妥当 する裁判所とは異なり、職権主義が採用 されている審判においては、合議体が当 事者に対し主張立証を尽くさせるようと積 極的に関与すべきとの要請と、迅速な審 理判断を求める要請があるため、審理の 進め方についてはさらなる検討の余地が あるのではないかとの意見が出された。

(3) 検討事項3(本件商標と使用 商標との社会通念上の同一性につい て)

ア 本審決は、「本件使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標といえるものである」と判断したのに対し、本判決は、「本件商標と使用商標とは、商標法50条1項にいう『…社会通念上同一と認められる商標』であると、直ちに認めることはできない」と判示した点につき、請求棄却との結論は変わらないものの、これに加えて、社会通念上の同一性も否定される旨を判示したと理解すべきとの意見が出され、議論がなされた。

これに対し、本件商標については、「緑健青汁」という漢字4文字が強く支配的な部分であり、それ以外は漢字部分の補足とみる見解と、「緑健青汁」、「りょくけん青汁」、「リョクケン青汁」及び「RYOKUKEN AOJIRU」の4行で1つのかたまりと捉える見解が考えられ、前者の見解

を採用すれば、本件商標と使用商標との 社会通念上の同一性は肯定され得るので はないかとの意見もあった。

なお、前者の見解を採用しても、仮に使用商標が、「りょくけん青汁」、「リョクケン青汁」及び「RYOKUKEN AOJIRU」のいずれかである場合には、社会通念上の同一性が否定されるであろうという点については特段の異論はなかった。

イ 判決の上記判断を踏まえて、実務上留意すべき事項としては、複数段で構成される商標が出願される背景は、出願費用等の削減の要請にあると思料されるところ、例えば、漢字や外国語の読み仮名特定のために商標を2段で構成することはあり得るが、上述した不使用取消審判における使用商標との社会通念上の同一性の問題があることから、それ以外の場合、複数段で構成される商標の出願は控えるべきであるとの意見が多数であった。

(4) まとめ

商標制度特有の不使用取消審判において は、その挙証責任が権利者に課せられてい る状況下で、要証期間の登録商標使用の立 証は難しいといえる。

商標権取得後,権利者それぞれが自己の 商標の管理を怠らず,使用の証拠を残してお くことが重要である。

不使用取消審判請求がなされた場合には、個別の証拠の内容の合理性や証拠間の整合性だけでなく、首尾一貫した主張とそれを裏付ける証拠を揃えて、審判合議体や請求人の指摘により立証の不備が明らかになるというような事態を避けるべく、先を見越した立証活動をすべきであろう。

以上

事例12(商標)

商標法3条1項3号該当性の判断基準について

審判番号	異議2013-900069号(商標登録第5544516号) (平成25年11月22日:取消決定 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成26年5月14日 平成25年(行ケ)第10341号(請求棄却)
商標	オタク婚活(標準文字)
主な争点	商標法3条1項3号(自他役務の識別力)

1 事件の概要

本件は、「オタク婚活」の文字を標準文字により表してなり、第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介、インターネット上でのウェブサイトを利用した異性の紹介及びこれに関する情報の提供、インターネットを利用した結婚に必要な情報の提供」を指定役務として登録された本件商標について、商標法3条1項3号及び4条1項7号を理由に登録異議の申立て(商標法43条の2第1号)がなされた事件である。

異議の決定では、「オタク」及び「婚活」を一連に書してなる本件商標からは、「オタクの婚活(オタクの結婚するための活動)」の意味合いをもって取引者、需要者に認識されるにとどまっていたとみるのが相当であり、本件商標を指定役務に使用するときは、当該役務の質(内容)・用途を普通に用いられる方法で表したと認識されるにすぎないから、商標法3条1項3号に該当し、また、自他役務の識別標識機能を発揮するに至っていたとはいえないから、3条2項の該当性を否定し、本件商標登録を取消す旨の決定がなされた(取消決定)。

これに対する被請求人(商標権者)の決

定取消訴訟において、判決は、本件商標は商標法3条1項3号に該当し、また同法3条2項に該当しないから、本件決定に取り消すべき違法は認められないとした(請求棄却)。

2 検討事項の概要

- (1)検討事項1(本件異議決定及び本判決の内容について)
- (2)検討事項2(他事例との比較)

3 審決の概要

(1) 本件商標

「オタク婚活」(標準文字):登録第 5544516号商標

(平成24年12月6日登録査定, 同年12月 21日設定登録)

(2) 当審の判断

ア 商標法3条1項3号

「オタク」とは、「俗に、特定の分野・物事を好み、関連品または関連情報の収集を積極的に行う人。狭義には、アニメーション・テレビゲーム・アイドルなどのような、やや虚構性の高い世界観を好む人をさす。・・・一九八〇年代中ごろから使われる語。」

(2006年10月27日、「大辞林 第三版」) といった意味を有する語として、また、「婚活」 は、「結婚するための活動」の意味を有する語 (2011年1月1日、「現代用語の基礎知識」) として、いずれも、一般に知られ、用いられ ているものである。

本件商標の登録査定時において、「オタク」 及び「婚活」の各語の有する意味は、上記に 示したとおりであって、該各語を結合して一連 に表したにすぎない本件商標に接する取引者. 需要者は、該両語の有する意味から、本件 商標が、「オタク向けの結婚活動(オタクの婚 活)」の意味合いを表したものと認識、理解 するとみても不自然ではなく、また、本件商 標の登録査定時において、実際にオタクと称 される人達向けの「結婚するための活動(婚 活)」の機会や場を提供する事業等が一般に 行われており、該活動を示す用語として、「オ タク婚活」の文字(語)が用いられていた実 情も考慮すると、本願商標からは、「オタクの 婚活 (オタクの結婚するための活動)」の意味 合いをもって取引者、需要者に認識されるに とどまっていたとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定 役務に使用するときは、その役務の質(内容)・ 用途を普通に用いられる方法で表示する標章 のみからなる商標といわなければならず、本 件商標は、商標法3条1項3号に該当する。

イ 商標法3条2項

商標権者の提出に係る乙各号証を検討して も、主に商標権者が「オタクの婚活(オタク のための結婚するための活動)」のためのパー ティーを開催していること及びその開催に係 るウェブサイトを運営していることの紹介にと どまり、商標権者が主張するパーティーの開 催数等の実績を裏付ける事実は見いだせない。 また、本件商標の登録査定時前において 既に、オタク向けの婚活の機会や場を提供する事業等が一般に行われ、該婚活を示す用 語として、「オタク婚活」の文字が用いられて いた実情が認められる。

そうすると、本件商標が使用された結果、 その登録査定時において、本件商標が商標 権者の業務に係る役務を表示するものとして、 需要者が認識するに至っていたと認めること はできず、本件商標は、商標法3条2項に該 当するものとは認められない。

ウ まとめ

本件商標の登録は、商標法3条1項3号に 違反してされたものであるから、同法43条 の3第2項により、その登録を取り消す。

4 判決の概要

(1) 主な争点

ア 商標法3条1項3号該当性の判断の誤り について(取消事由1)

イ 本件商標の商標法3条2項該当性の判 断の誤りについて(取消事由2)

(2)裁判所の判断

ア 商標法3条1項3号該当性の判断の誤り について(取消事由1)

(ア) 商標法3条1項3号が、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格又は提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録の要件を欠くと規定しているのは、このような商標は、指定役務との関係で、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人も

その使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務識別力を欠くものであることによるものと解される。

そうすると、本件商標が商標法3条1項3 号に該当するというためには、本件商標の登 録査定日時点において、本件商標がその指定 役務との関係で役務の提供の場所、質.・・・ その他の特性を表示記述するものとして取引 に際し必要適切な表示であり、 本件商標の指 定役務の取引者. 需要者によって本件商標が その指定役務に使用された場合に、将来を 含め、役務の上記特性を表示したものと一般 に認識されるものであれば足りると解される。 (イ) 本件商標は、「オタク婚活」の文字を 標準文字により書してなる商標であるところ、 本件商標を構成する「オタク」の語に関する 乙号証の記載及び弁論の全趣旨によれば、本 件商標の登録査定日当時、「オタク」の語は、 アニメーション. テレビゲーム. アイドルなど のような特定の趣味の愛好家を示す用語とし て、一般に認識され、普通に用いられていた ことが認められる。また、本件商標を構成す る「婚活」の語は、本件商標の登録査定日当 時、「結婚するための活動」を意味する語とし て、一般に認識され、普通に用いられていた ことは、当裁判所に顕著である。

本件商標の登録査定日前の新聞記事情報には、主に30歳前後の人向けの結婚するための活動を「アラサー婚活」、主に中高年層向けの結婚するための活動を「シニア婚活」、主に熟年と呼ばれる中高年層向けの結婚するための活動を「熟年婚活」などと称される例があることからすると、「婚活」の語の前に対象者の属性を表す語を結合した語は、当該対象者向けの結婚するための活動を意味する語

として、本件商標の登録査定日当時、一般に 理解されていたことが認められる。

そうすると、本件商標を構成する「オタク婚活」の語は、本件商標の登録査定日当時、「オタク」と称される人向けの結婚するための活動を意味する語として、本件商標の指定役務に係る事業の取引者、需要者によって一般に認識されるものであったことが認められる。

以上によれば、本件商標の登録査定日当時、本件商標は、その指定役務に使用されたときは、「オタク」と称される人向けの結婚するための活動を支援する異性の紹介、情報の提供などといった役務の質(内容)を表示するものとして、取引者、需要者によって一般に認識されるものであって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであったものと認められるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものというべきである。

加えて、本件商標は、標準文字で構成されているから、「オタク婚活」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるというべきであり、本件商標は、商標法3条1項3号に該当する。

(ウ) 原告は、「オタク婚活」の語が「オタク向けの結婚活動」を示す語として一般的に用いられていた実情があったものとはいえないから、たとえ本件商標が「オタク」と「婚活」の各文字を一連に表したものであるとしても、一般需要者は、本件商標を「オタク向けの結婚活動」を示す語として認識するのではなく、造語として認識し、本件商標から原告の事業を想起するものとみるのが相当であって、商標法3条1項3号に該当するものではない旨主張する。

しかしながら、本件商標が商標法3条1

項3号に該当するというためには、本件商標の登録査定日の時点において、本件商標がその指定役務との関係で役務の提供の場所、質、・・・その他の特性を表示記述ものとして取引に際し必要適切な表示であり、その指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足り、それが一般に用いられていた実情があったことまで必要とするものではない。

イ 本件商標の商標法3条2項該当性の判断 の誤りについて(取消事由2)

(ア) 商標法3条2項該当性の判断の基準時 について

原告は、商標の登録査定後、登録異議の 申立てについての決定前に当該商標を使用し た結果、当該商標が全国的に著名となったに もかかわらず、その後、登録査定時には著名 でなかったことを理由に決定で登録が取り消 される場合を挙げて、商標法3条2項該当性 の判断の基準時は、登録異議の申立てについ ての決定時と解するのが、商標法の目的及び 同法3条2項の趣旨に適い、妥当であるから、 これを登録査定時とした本件決定の判断は誤 りである旨主張する。

検討するに、商標法は、商標登録の要件について、3条1項で、同項各号に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる旨定め、同条2項で、前項3号~5号に該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるものは、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる旨定めている。

これらの規定によれば、審査官は、商標 登録出願のあった商標が商標法3条1項各号 に該当するかを判断し、その上で、当該商標が同項3号~5号に該当すると判断した場合であっても、同条2項に該当すると判断したときは、登録査定を行うこととなるから、商標登録が同法3条に違反してされたことを理由に登録異議の申立てがされた場合における同法3条1項各号該当性及び同条2項該当性の判断の基準時は、いずれも、その登録査定の行政処分がされた登録査定時と解するのが相当である。

したがって、本件商標の商標法3条2項該 当性の判断の基準時をその登録査定時とした 本件決定に誤りはない。

(イ) 商標法3条2項該当性について

原告は、原告の事業内容は、多数のメディアで取り上げられ、紹介されていることなどから、本件商標を使用している原告の事業は全国的に知られており、本件商標は商標法3条2項に該当するから、本件商標が同項に該当することを否定した本件決定の判断は誤りである旨主張する。

しかし、本件商標の登録査定日の時点において、オタクと称される人たち向けの結婚するための活動として「オタク婚活」と称する婚姻パーティーが盛んに行われていたことがうかがえる一方、原告が挙げるメディアにおける紹介記事や、原告作成の「オタク婚活パーティー」の開催実績一覧等を検討しても、原告の事業が全国的に知られていたものということはできず、原告が本件商標を使用していても、それは、原告がオタクと称される人たち向けの婚姻パーティーを開催していると認識されていたにすぎず、需要者が本件商標を原告の業務に係る役務を表示するものとして認識するに至っていたものと認めることはできない。

したがって、本件商標がその登録査定時に

おいて商標法3条2項に該当する商標であったものと認められないから、これと同旨の本件決定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(本件異議決定及び 本判決の内容について)

ア 商標法3条1項3号該当性の判断基準について

本判決において示された、商標法3条1項3号該当性の判断基準(4 判決の概要(2)ア(ア))について、特に「本件商標の指定役務の取引者、需要者によって本件商標がその指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される」としている点で、将来を含めることにどのような意義があるのか、議論がなされた。

将来を含めると,取引者,需要者にどう認識されるかの判断は判断者の主観に大きく影響され,恣意的な判断になりやすい,予測可能性が害される等の理由から,将来を含めることに否定的な意見もあったが,現に認識されているかどうかだけでなく,認識される可能性も含めて考慮できるため柔軟な判断が可能になるとして,肯定する意見も出された。

商標法3条1項3号は、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲する標章については特定人に独占使用を認めるのは公益上適当でないため商標登録の要件を欠く、とする趣旨の規定であるから、公共性の高い言葉、例えば原材料名や産地名等を保護するために将来の認識を含めることは必要である。また、例えば「カフェラテ」「ジェラート」等のように、かつては我が国で馴染みのなかった外国語であったものが、後に一般的に認識される語になることもある。このような例か

ら、おおむね、本判決の示した基準を肯定す る意見でまとまった。

また. 商標法3条1項3号該当性を考える 際、当該標章が識別力を有するか否かという 観点での検討が中心になりがちであるが、最 高裁昭和54年4月10日判決(昭和53年(行 ツ) 第129号) の判示からすれば、識別力 の有無のみが商標法3条1項3号該当性を決 めるものではないとの指摘がなされ、しかし 一方で、商標法3条は自他商品・役務の識別 力のない標章の登録を排除する規定と認識さ れていることも指摘された。上記最高裁判決 の文言からすれば、確かに識別力の有無のみ が商標法3条1項3号該当性を決めるもので はないと考えられるが、他方で、商標の出願、 登録の実務における商標法3条1項3号該当 性の検討においては、識別力の有無が結論を 左右すると認識されていることもあり、商標 法3条1項3号該当性判断をめぐる裁判実務と 出願、審査の実務の、それぞれのアプローチ の違いを改めて考える契機となった。

イ 本事例における具体的判断について (ア)本判決は、「オタク」の語について「アニメーション、テレビゲーム、アイドルなどのような特定の趣味の愛好家を示す用語として、一般に認識され、普通に用いられていた」と認定し、「婚活」の語について、「『結婚するための活動』を意味する語として、一般に認識され、普通に用いられていた」と認定した。

この認定内容については参加者に異論はなかった。「婚活」の語の認定は、証拠によらず、裁判所に顕著な事実、としている点について、証拠によって認定すべきであったとの意見もあったが、本件商標の指定役務が異性の紹介や結婚に必要な情報の提供であることを考慮すれば、需要者が婚活をこのような意

味でとらえることは争いがないであろうとの理由から、結論としては問題ないとの意見でまとまった。

また. 本判決及び本件異議決定において. 各語の認定の根拠としている証拠についても 検討がなされた。例えば、広辞苑等の我が 国で代表的な辞書に記載されている内容に ついては、一般に認識されているものと思わ れるが、本件異議決定及び本判決が「オタ ク」の語の認定において用いている「現代用 語の基礎知識」は流行語等も掲載しているか ら、これに掲載されている語は、はやってい る言葉ではあるが、一般に認識されている言 葉とまではいえないのではないか、との疑問 も述べられた。また、インターネット上の情 報については、個人が作成するブログ等に記 載されているものより企業や自治体のホーム ページ等の記載の方が、根拠として引用しや すいとの意見や、ウィキペディアのようなネッ ト事典に記載されている内容については、本 件のような言葉の認定については証拠力が弱 いのではないか、との意見が出された。本判 決が、「婚活」の語の結合についての認定の 根拠として新聞記事を引用している点からも、 インターネット上の情報よりも新聞記事の方 が、証拠力が強いものと窺われるとの意見も あり、一方で、今やインターネット上の情報 も需要者の認識を考える際には大事な情報な のではないか、との意見も述べられた。

(イ)本件異議決定は、「『オタク婚活』の文字 (語)が用いられていた実情を併せ考慮する と」(3 審決の概要(2)ア)と述べて、「オ タク婚活」の語が用いられていたことを認定 しているようであるが、本判決は、「オタク婚 活」の語が用いられていたことまでは認定していない。

この点については、本判決が「本件商標が

商標法3条1項3号に該当するというためには・・・それが一般に用いられていた実情があったことまで必要とするものではない」と判示しており、その規範に従った判断の中では、用いられていた実情の認定は必要なかったためであろう。と理解された。

(ウ) また,特許庁の審判においては,商標法3条1項3号に該当するとの判断において,対象となる語(標章)が一般に用いられている実情がないことを指摘する審決が見られることから,本件について,仮に「オタク婚活」の語が一般に用いられていた実情が認定できなかった場合,当該事情が商標法3条1項3号該当性を否定する一事情となるか否か,についても検討がなされた。

一般に用いられている実情があれば、こ れが商標法3条1項3号該当性を肯定する事 情にはなるが、逆は真ではない、つまり一般 に用いられている実情がなくても、これによ り同号該当性を否定する事情にはならないだ ろう、との意見が出された。他方で、その語 の使用が1つもないとすると、同号該当性を 否定する一事情にはなるだろうとの意見が多 く出されたが、この意見の中でも、それが決 定打にはならないという点で意見が一致した。 さらに、これに関連して、「使用の実情があ る」とする根拠資料についての意見も述べら れた。例えば、審判における証拠調べ通知で、 結合語の使用例を列挙して通知されることが あるが、それが「オタク婚活」のように一語 で使用されているのであれば、その結合語の 使用と認められるが、「オタク」の語と「婚活」 の語が分離して使用されていたり、文章中に 用言として使用されている場合は、その結合 語の使用とはいえないのではないか、という 意見があった。

(エ) 本判決は、「アラサー婚活」、「シニア婚活」

及び「熟年婚活」の使用例から、「オタク婚活」 の語は、「オタク」と称される人向けの結婚す るための活動を意味する語として、一般に認 識されるものであった、と認定している(4 判決の概要(2)ア(イ))。

この点について、上記の使用例からは、必ずしも「オタク婚活」の語の認識までは認定できないのではないか、上記の使用例は「年齢に関連する属性+婚活」の例であるが、「オタク婚活」の語の認定には、「趣味等に関連する属性+婚活」の例を挙げても良かったのではないか、趣味等に関連する属性について適切な証拠がなかったのではないか、等の意

見があった。

また、「オタク婚活」という語の「オタク」の語が広義であり、「オタク婚活」の意味が一義的ではない、との指摘もあり、「マニア婚活」と同義なのか、「○○オタク婚活」でないと具体的な役務の質を表示したものといえないのではないか、との意見も出された。

(2)検討事項2(他事例との比較)

本事例及び以下の表に挙げた事例等から, 識別力の弱い語を結合した標章の識別力に ついて考察した。

<商標法3条1項3号非該当>

標章	指定商品・役務	審決番号 判決番号
しょうゆそると(標準文字)	第30類「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、調味料、香辛料、穀物の加工品、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ、パスタソース、食用粉類」	
東京家族葬(標準文字)	第45類「葬儀の執行、慰霊祭の執行、葬儀場・葬祭場の提供、法事・法要のための施設の提供、斎場の紹介・予約の媒介又は取次ぎ、葬儀・葬祭に関する助言・相談又は情報の提供、通夜・葬儀・法事・法要に関するしきたり・礼儀作法及び返礼の助言・相談又は情報の提供、墓地又は納骨堂の提供又はそれらの取次ぎ、墓地の管理、墓地に関する助言・相談又は情報の提供、祭壇の貸与、葬祭用具の貸与、喪服の貸与、遺言書の作成に関する助言・相談又は情報の提供、遺言書の保管、個人資産の相続又は贈与に関する助言・相談又は情報の提供」	

<商標法3条1項3号該当>

標章	指定商品・役務	審決番号 判決番号
洗えるスーツケ <i>ー</i> ス (標準文字)	第18類「内貼り布を取り外すことができる スーツケース」	不服2016- 15226
肉ソムリエ(標準文字)	第29類「食肉」 第41類「肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格検定試験の実施、肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格の認定及び付与、肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の選択方法・肉の調理方法・肉の調理方法・肉のき材との組み合わせなどに関する資格検定試験に関する情報の提供、肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格取得に関する知識の教授」	不服2014- 19333 平成27年(行ケ) 第10152号

ア 審決において商標法3条1項3号に該当しないと判断された「しょうゆそると」、「東京家族葬」について、同号に該当すると考える意見もあったが、全体としては審決に賛成する意見が多かった。「しょうゆそると」については、意味が一義的に理解できるか否か、意見の分かれるところではあるが、他の事業者が似た標章の使用を控えようと思うであるうことから、権利者にとっては良い商標であるといえるのではないか、との意見もあった。

イ 審決及び判決において、商標法3条1 項3号に該当すると判断された「肉ソムリエ」 は、「オタク婚活」と同様に2語の結合語で ある。「肉ソムリエ」の事案においては、「野 菜ソムリエ」等、商品、食品等に「ソムリエ」 の語を結合させた言葉が用いられている例が多く認められたことが、判断に大きく影響したのだろう、との意見が述べられた。一方で、指定商品が「食肉」であるが、この指定商品との関係では「肉ソムリエ」の意味は分かりにくい、との意見もあった。

(3) まとめ

本件は、2語を結合させた構成からなる商標の商標法3条1項3号該当性について検討するものであり、各語の認定のあり方、及び結合された一連の語の認定のあり方について、どのような証拠により認定すべきかを議論した。また、同号該当性の判断においては、対象となる語が、一般に用いられている実情があることまで必要とするものではな

い点について、改めてその意義を確認した。 商標登録出願の際には、対象となる語が 一般に使用されているか否かだけでなく、将 来を含めて、その語の独占適応性を考える 必要があり、また審査、審判においては、 対象となる語が一般にどのように認識される ものか、適切な証拠により認定しなければならない。本会合によって、その参考となるべき検討がなされたものといえる。

以上

『審判実務者研究会報告書2018』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

 $\hbox{E-mail}: PA6B00@jpo.go.jp$

