

審判実務者研究会報告書

2 0 1 8

[要約編]

平成31年2月

特許庁 審判部

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

1 研究会の概要

(1) 研究体制

特許機械、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
特許機械	1	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	特許法29条2項 (進歩性)
			H28(行ケ)10026	H28.12.26	審決取消	
			無効2014-800036	H29.07.05	請求成立	
	2	レーザ加工装置	無効2010-800162	H23.04.14	請求成立	特許法29条2項 (進歩性)
			H23(行ケ)10168	H23.10.07	差戻決定	
			無効2010-800162	H24.01.24	請求不成立	
			H24(行ケ)10082	H24.12.25	審決取消	
			無効2010-800162	H27.05.29	請求成立	
			H27(行ケ)10127	H28.03.23	審決取消	
特許化学1	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 (明確性要件)
			H28(行ケ)10187	H29.08.30	請求棄却	
	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	特許法29条2項 (進歩性)
			H26(行ケ)10270	H27.07.30	審決取消	
			不服2013-004177	H28.06.13	請求不成立	
特許化学2	5	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 (進歩性)
			H27(行ケ)10166	H28.11.16	請求棄却	
	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	特許法29条2項 (進歩性)
			H25(行ケ)10311	H27.02.19	審決取消	
			無効2012-800093	H29.07.07	請求成立	
特許電気	7	ショベル	不服 2015-022933	H28.10.17	請求不成立	特許法29条2項 (進歩性)
			H28(行ケ)10264	H29.09.25	請求棄却	
	8	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	特許法29条2項 (進歩性)
			H28(行ケ)10023	H28.12.26	審決取消	
			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(創作非容易性)
			H28(行ケ)10054	H28.11.07	請求棄却	
商標	10	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)
			H27(行ケ)10073	H27.10.29	請求棄却	
	11	緑健青汁 りょくけん青汁 リョクケン青汁 RYOKUKEN AOJIRU	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使用、社会通念上同一性)
			H29(行ケ)10108	H30.01.15	請求棄却	
	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項適用の可否(商品の品質等、使用による識別性)
			H25(行ケ)10341	H26.05.14	請求棄却	

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)

1 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。

2 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。

ー 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。

ー 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。

ー 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、

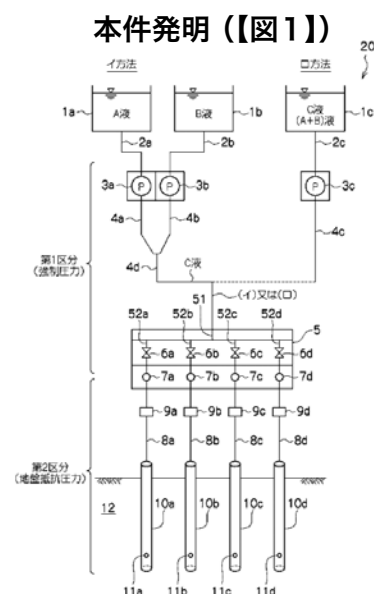
それら複数の周知例が互いに補い合っていると理解するのが適当であろう、との見解で一致をみた。

（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と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)

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、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、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、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、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、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」といえるのかに関し、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ため、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

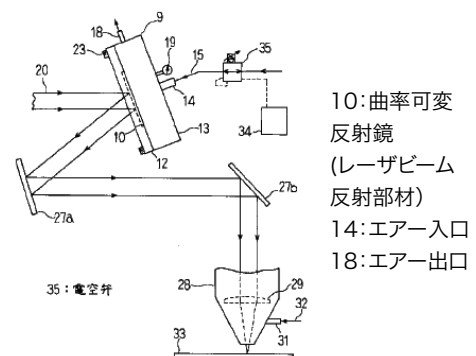
容易」の枠組みに当てはまり得るとの見解で、一致をみた。

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。



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えないところ、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、0.5～2.0 μm 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、0.5～2.0 μm 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

記載されていないければ、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ったことから、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・予防薬というラモ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あ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いないとはいえず、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かと判断して、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ふ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指摘があった。

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)

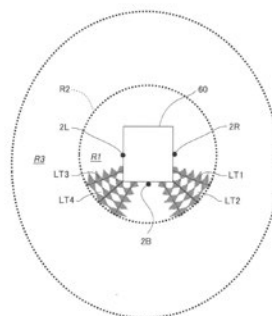
1 事件の概要

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

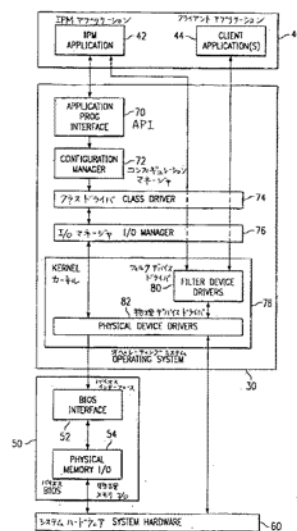
本件は、拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。本願発明の名称は、「インテリジェント・パワー・マネジメントを提供するための方法および装置」である。本件は、引用発明の認定の誤り及び相違点の看過が存在したか否か、が主な争点となった事件である。

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およそ半数であった。

拒絶査定記載内容や乙3の内容によれば拒絶査定判断は適切ではないとする意見もおおよそ半数あった。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が審査段階・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」て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)

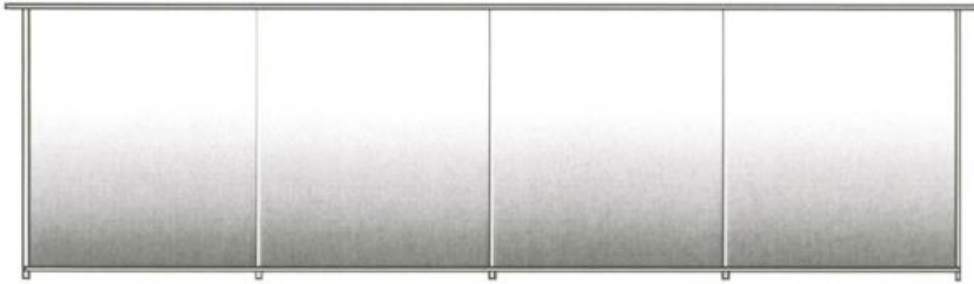
創作容易性は、AにBを足すことや、AにBを置き換えることは創作性がないということだが、審決からは、創作容易と判断されたロジックについて、例えば、同じような比率のパネルに模様を足すことは創作容易であり、またグラデーション模様の高さを調整す

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

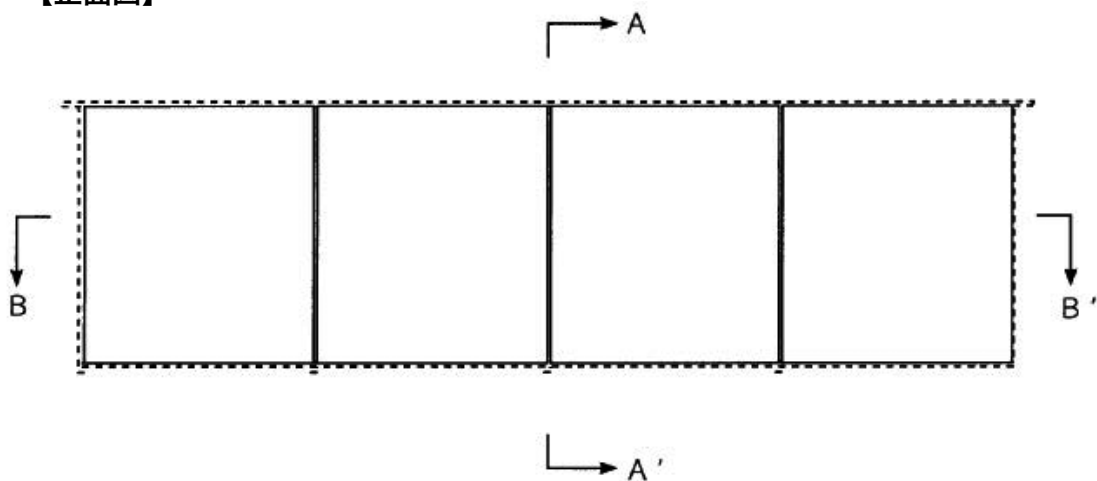
説明があるとわかりやすかったとの意見があった。

本件登録意匠

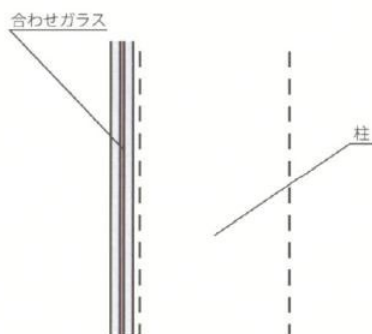
【透過率を説明する参考図】



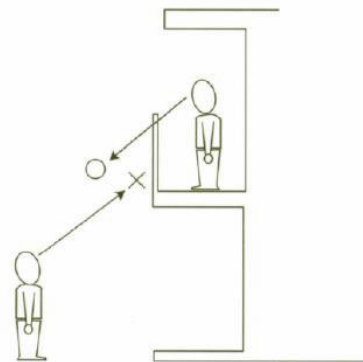
【正面図】



【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、「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。

（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

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、この意見もあった。

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 リョクケン青汁 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、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、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、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。

『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

E-mail : PA6B00@jpo.go.jp

