

審判実務者

研究会

報告書

2024

令和7年3月  
特許庁 審判部

## はじめに

特許庁の審判合議体は、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示す審決をします。また、知的財産高等裁判所は、審決の当否について審理し、判決をします。特許庁の審判合議体がより適切な審理を行うためには、実際の審決及び判決を検討して、判断基準の客観化又は明確化を図り、その成果を今後の審判実務において利活用することが重要です。さらに、この成果を広く周知することによって、審判制度のユーザーと審判実務に対する理解を共有することで、審判の予見可能性を向上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、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」)を開催してきました。また、平成28年(2016年)からは、知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の裁判官にオブザーバーとして御参加いただくことで、本研究会は、より充実したものとなっています。

今年度の本研究会では、6つの分野において、一般的な論点(公然実施発明と進歩性の判断、パラメータ・数値限定発明の進歩性の判断、出願後に提出された実験結果等の参酌(進歩性)、発明該当性(人間の精神活動、人為的な取決め)、意匠の類否判断(判断主体)、商標法4条1項11号結合商標の類否判断)及び各1件の個別事例について検討しました。

本報告書は、以上の論点(テーマ)や事例について、企業の知財担当者、弁理士、弁護士、審判官及び裁判官という異なる立場から、活発な議論をいただき、実務上重要な論点及び争点について多面的に検討した成果を取りまとめたものです。また、本報告書の要約編の英訳を公表することで、本研究会の成果は海外にも広く発信されます。本報告書が、特許庁の審判官のみならず審査官による判断に資するものとなり、さらに、国内外の審判制度ユーザーの皆様にも活用されるものとなることを切に望みます。また、こうした取組により、我が国の審判実務に対する国内外の制度ユーザーの理解が促進され、我が国の知財システムに対する信頼感が一層向上することを期待しています。

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、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、深く感謝申し上げます。

令和7年(2025年)3月

審判実務者研究会 座長  
特許庁審判部 首席審判長 森藤 淳志



# 目次

## 研究会の概要

研究体制、研究対象事例、研究手法	1
------------------	---

## 要約編

研究結果要約	1
--------	---

## 本編

研究結果詳細	1
事例研究 1	
テーマ 1 (特許機械)	2
テーマ 2 (特許化学 1)	20
テーマ 3 (特許化学 2)	34
テーマ 4 (特許電気)	56
テーマ 5 (意匠)	72
テーマ 6 (商標)	86
事例研究 2	
事例 1 (特許機械)	100
事例 2 (特許化学 1)	118
事例 3 (特許化学 2)	138
事例 4 (特許電気)	152
事例 5 (意匠)	166
事例 6 (商標)	180

※特許化学 1 : 化学一般  
特許化学 2 : 医薬、バイオ



# 研究会の概要

---

## (1) 研究体制

特許機械、特許化学1(化学一般)、特許化学2(医薬、バイオ)、特許電気、意匠、及び商標の6分野に分け、分野ごとに、具体的な事件を参考又は題材にして、特許庁及び知的財産高等裁判所における判断等について研究を行った。

各分野の検討メンバーは、企業の知財担当者、弁理士、弁護士並びに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、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

各分野において、1テーマ及び1事例の検討を行った(詳細は次ページ参照)。

事例研究1として、ここ数年の審決及び判決において争点となった論点を参考に、審判実務上重要と思われる一般的なトピック(公然実施発明と進歩性の判断、パラメータ・数値限定発明の進歩性の判断、出願後に提出された実験結果等の参酌(進歩性)、発明該当性(人間の精神活動、人為的な取決め)、意匠の類否判断(判断主体)、商標法4条1項11号結合商標の類否判断)を選定した。

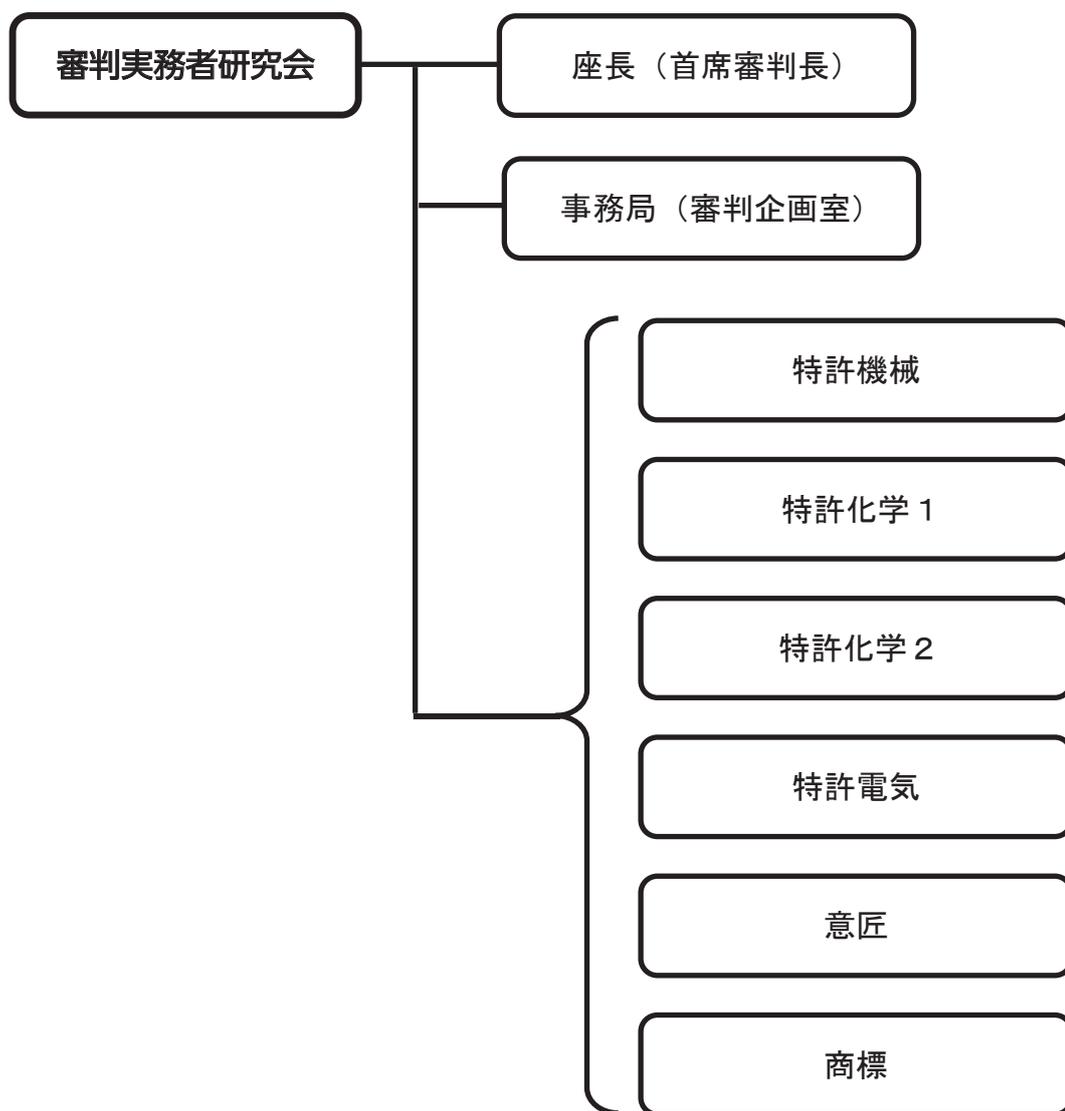
事例研究2として、①拒絶査定不服審判事件、無効審判事件、不使用取消審判事件又は異議の申立てにおいて審決又は決定が確定している、②現時点で権利が存在していない、との条件を満たす事件の中から、審判実務上重要と思われる事例を選定した。

## (3) 研究手法

各事例研究の検討は、分野別の会合において行われた。

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等の準備を行い、初めの会合において特許庁参加者から事例の概要や検討事項等の説明を行った。その後、次の会合までに、各検討メンバーのそれぞれが、検討事項に関する自身の意見のとりまとめや検討事項の追加、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。

次の会合において、各検討メンバーが各検討事項に対する意見や調査結果等を紹介し、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、過去の判決例及び各自の経験等も踏まえて、議論が行われた。



※特許化学 1：化学一般  
特許化学 2：医薬、バイオ

図 1 審判実務者研究会 研究体制

表1 審判実務者研究会 検討メンバー

(五十音順、敬称略、○：オブザーバー)

分野	氏名	所属等
特許 機械 (7名)	北村 英隆	特許庁 審判部第9部門 審判長
	佐藤 大輔	弁理士法人快友国際特許事務所 弁理士
	高石 秀樹	中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士
	日野 英一郎	シティニューワ法律事務所 弁護士
	古館 侑大	株式会社小松製作所
	山本 一	特許庁 審判部第7部門 上級審判官
	水野 正則○	知的財産高等裁判所第3部 判事
特許 化学1 (8名)	磯貝 香苗	特許庁 審判部第23部門 審判長
	片岡 泰明	弁理士法人G-chemical 代表弁理士
	林 潤平	キヤノン株式会社 弁理士
	弘實 由美子	特許庁 審判部第21部門 審判官
	本間 恵○ <sup>(1)</sup>	弁理士法人栄光事務所 弁理士
	村瀬 道紀	株式会社日本触媒
	村田 真一	兼子・岩松法律事務所 弁護士
天野 研司○	知的財産高等裁判所第1部 判事	
特許 化学2 (6名)	池田 直俊	大野総合法律事務所 弁理士
	金杉 勇一	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
	駒谷 剛志	高島国際特許事務所 弁理士
	名和 大輔	特許庁 審判部第25部門 審判官
	速見 禎祥	速見・溝内法律事務所 弁護士
松波 由美子	特許庁 審判部第24部門 部門長	
特許 電気 (8名)	今村 真之	セイコーエプソン株式会社
	岩間 直純	特許庁 審判部第32部門 審判長
	加島 広基	日本橋知的財産総合事務所 代表弁理士
	北元 健太	特許庁 審判部第27部門 審判官
	鷲見 浩樹	弁理士法人IPX 弁理士
	牧野 知彦	桜坂法律事務所 弁護士
	間根山 しおり	株式会社デンソー
頼 晋一○	知的財産高等裁判所第2部 判事	

(1) 事例研究1(参考判決③)ではオブザーバーとして参加。

分野	氏名	所属等
意匠 (10名)	相原 靖志	キヤノン株式会社
	黒田 薫	阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士
	清野 貴雄	特許庁 審判部第34部門 上級審判官
	田口 健児	弁理士法人日栄国際特許事務所 弁理士
	永島 真里子	大王製紙株式会社
	野崎 彩子	弁理士法人太陽国際特許事務所 弁理士
	松岡 義明	富士フイルム株式会社
	森 有希	弁理士法人オンダ国際特許事務所 弁理士
	山永 滋	特許庁 審判部第34部門 審判官
	間明 宏充○	東京地方裁判所民事第29部 判事
商標 (8名)	浅田 瑠衣	弁理士法人あーく事務所 弁理士
	伊藤 大地	弁理士法人秀和特許事務所 弁理士
	内田 耕平	株式会社ブリヂストン
	木村 耕太郎	ルネス総合法律事務所 弁護士・弁理士
	福田 綾菜	株式会社SUBARU
	山田 啓之	特許庁 審判部第36部門 審判長
	渡邊 潤	特許庁 審判部第36部門 審判官
	木村 洋一○	東京地方裁判所民事第29部 判事補

(「所属等」は、2024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	所属等
座長	森藤 淳志	特許庁 審判部 首席審判長
事務局	古田 敦浩	特許庁 審判部審判課審判企画室 室長
	中尾 麗	特許庁 審判部審判課審判企画室 課長補佐(～2024年12月)
	北村 亮	特許庁 審判部審判課審判企画室 課長補佐(2025年1月～)
	加茂 絢弓	特許庁 審判部審判課審判企画室
	岩崎 研太	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員(特許機械分野担当・電気分野副担当)
	山口 和弘	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員(特許化学1分野担当・機械分野副担当)
	大竹 夕香子	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員(特許化学2分野担当・意匠分野副担当)
	吉原 祐介	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員(特許電気分野担当)
	長谷川 記久	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員(意匠分野担当)
	高橋 俊幸	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員(商標分野担当)
	鷺尾 透	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員(特許化学1分野副担当・化学2分野副担当)
	安部 剛	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員(特許電気分野副担当)
成田 哲也	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員(商標分野副担当)	

表3 検討対象テーマ(事例研究1)

分野	番号	トピック	論点
特許機械	1	公然実施発明と進歩性の判断	論点1：公然実施発明の認定方法について 論点2：公然実施発明に基づく進歩性判断を行う際に、公然実施発明に内在する課題や技術的意義をどのように認定すべきか
特許化学1	2	パラメータ・数値限定発明の進歩性の判断(特許法29条2項)	論点1：引用文献に明示されていない数値範囲を容易想到と判断できるのは、どのような場合か 論点2：本件発明と主引用発明とで技術分野や発明が解決しようとする課題が一致していないことは、どのように考慮されるべきか
特許化学2	3	出願後に提出された実験結果等の参酌(進歩性)	論点1：どのような場合に出願後に提出された実験結果等が参酌され得るのか 論点2：本件発明の効果の非予測性と顕著性を検討する上で、本件発明の効果と比較すべき対象が何であるか 論点3：いわゆる用法・用量により特定される医薬用途発明について、予測できない顕著な効果があるというためには、どのような明細書の記載が必要か
特許電気	4	発明該当性(人間の精神活動、人為的な取決め)	論点1：近時の裁判例を踏まえ、人間の精神活動、人為的取決めに関わる発明について、発明該当性が肯定され得る特許請求の範囲の記載ぶり及び関連する要素はどのようなものか 論点2：近時の裁判例にみる判断手法と特許・実用新案審査基準の規定との対応をどのように整理できるか
意匠	5	意匠の類否判断(判断主体)	論点1：類否判断における判断主体は、どのような要因により決定すべきか 論点2：類否判断に際し、判断主体の特性に関して留意すべきことは何か
商標	6	商標法4条1項11号結合商標の類否判断	論点1：分離観察可能な場合における要部抽出について 論点2：各構成部分の一が要部とならない場合について 論点3：要部抽出において影響する要素について 論点4：既登録商標に別の文字等を追加した構成からなる商標について

※特許化学1：化学一般

特許化学2：医薬、バイオ

表4 検討対象事例(事例研究2)

分野	番号	発明の名称/ 意匠に係る物品/ 本願商標	審判番号(審決)	審決日	審決結論	主な争点
			事件番号(判決)	判決言渡日	判決主文	
特許機械	1	熱搬送システム	不服2020-012722	R3.9.10	請求不成立	特許法29条2項 (進歩性)
			R4(行ケ)10007	R5.1.18	請求棄却	
特許化学1	2	扁平形非水電解質 二次電池	無効2013-800022	H25.12.11	請求不成立 (一次審決)	特許法29条の2 (拡大先願)
			H26(行ケ)10097	H28.12.27	請求不成立 (二次審決)	
特許化学2	3	イソブチル GABAまたは その誘導体を 含有する鎮痛剤	無効2017-800003	R2.7.14	一部請求成立	特許法126条5 項(訂正の要件:新 規事項の追加)、同 法36条4項1号 (実施可能要件)、 同条6項1号(サ ポート要件)
			R2(行ケ)10135	R4.3.7	請求棄却	
特許電気	4	予約支援方法、 予約支援 プログラム、及び 予約支援装置	不服2021-000170	R4.3.24	請求不成立	特許法29条2項 (進歩性)
			R4(行ケ)10039	R4.12.21	請求棄却	
意匠	5	かばん	無効2023-880003	R5.9.4	請求成立	意匠法5条2号 (他人の業務に係 る物品と混同を生 ずるおそれがある 意匠)
			R5(行ケ)10113	R6.2.19	請求棄却	
商標	6	池上製麺所	不服2022-010063	R5.2.21	請求不成立	商標法3条1項4 号(ありふれた氏 又は名称のみを表 示する商標)
			R5(行ケ)10031	R5.9.7	請求棄却	



# 要約編

---



## 研究結果要約

---

本研究結果の要約を次ページ以降に示す。

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。

## 事例研究 1 テーマ 1 (特許機械)

## 公然実施発明と進歩性の判断

論 点	論点 1 : 公然実施発明の認定方法について
	論点 2 : 公然実施発明に基づく進歩性判断を行う際に、公然実施発明に内在する課題や技術的意義をどのように認定するべきか
主 参考 な 審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>参考判決①：知財高判令和 4 年 8 月 2 3 日(令和 3 年(行ケ)第 1 0 1 3 7 号、「作業機」事件)(無効 2 0 1 8 - 8 0 0 0 3 9)</li> <li>参考判決②：知財高判令和元年 1 2 月 1 8 日(平成 3 1 年(行ケ)第 1 0 0 2 2 号、「光学情報読取装置」事件)(無効 2 0 1 7 - 8 0 0 1 0 3)</li> <li>参考判決③：知財高判平成 2 7 年 6 月 2 4 日(平成 2 6 年(行ケ)第 1 0 2 3 0 号、「プロジェクトンナットの供給方法とその装置」事件)(無効 2 0 1 3 - 8 0 0 1 4 5)</li> <li>参考判決④：知財高判平成 2 3 年 7 月 2 7 日(平成 2 2 年(行ケ)第 1 0 4 0 0 号、「手押し台車のハンドル取付部構造」事件)(無効 2 0 1 0 - 8 0 0 0 0 2)</li> <li>参考判決⑤：知財高判令和 5 年 2 月 7 日(令和 4 年(行ケ)第 1 0 0 3 7 号、「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」事件)(無効 2 0 2 0 - 8 0 0 1 0 3)</li> </ul>

## 論点及び検討結果

一般的に、発明が公然実施されていた事実の調査は、その性質上、特許文献等の調査よりも困難な場合が多いと考えられる。そこで、特に公然実施発明を扱う経験が少ない実務者に対して、適切な主張や判断の一助となることを期待して、新規性・進歩性の判断に関連して、公然実施発明を引用発明として用いる場合の証拠評価の在り方や、公然実施発明に内在する課題や技術的意義の認定手法、組み合わせの動機付けや阻害要因の判断について意見を交換し、検討を行った。

## (1) 論点 1

## ・新規性判断における公然実施発明

公然実施発明の証拠については、公然実施品そのものの入手、機能などの外観から把握できない発明特定事項の立証に実務上の難しさがあるといえる。中でも、展示品等の自由に分析や分解ができないものを公然実施発明

として認定する場合には、立証が難しい要素(外観以外の内部構造、制御、特性等)について、別の証拠が必要となる。一般的に展示品は自由に分解、分析することができないことから、譲渡品よりも「再現可能」であることの立証が難しい。また、証拠と公然実施品との同一性については、裁判においては、証拠に基づく主張が合理的といえるか否かで個別具体的に判断される傾向があることに鑑み、入手可能であり提出できる証拠から合理的な論理を組み立て、主張することが肝要と思われる。

## ・間接的(補助的)な証拠の利用

間接的な証拠を用いて公然実施発明を立証しようとする場合に、その証拠としては、別製品、金型図面、カタログ、人証等、様々な証拠によることができる。ただし、それら証拠の同一性が問題となる。一般的に、厳密な同一性の立証は困難であるが、裁判においては一定程度合理的な立証ができれば、同一性

が認定されることが多いと思われる。また、一つ一つは公然実施性を立証するのに十分ではない場合であっても、複数の証拠を利用し合理的な説明を行うことにより、公然実施性を認められる可能性は十分考えられるといえる。

#### • 文献公知発明との比較

公然実施発明は、その特性を理解することにより有力な証拠として利用することができる。特に、実施品であれば、引用文献において明確な記載がない事項(技術的に当然と考えられ、あえて文章に記載していない構成や寸法等)について立証しやすく、クレームの文言に合わせた認定ができることから、新規性を否定するのに有利な面がある。

## (2) 論点2

#### • 進歩性の判断における公然実施発明

実務上、公然実施発明の課題を認定することの難しさ、公然実施発明から特許発明に至るまでの論理構築の難しさについて多くの意見が寄せられた。

動機付けの面においては、公然実施発明はそれ自体販売されるレベルで完成しているため、構成を部分的に変更するためのハードルが高く、容易に想到できたことの論理付けのための証拠の収集が難しいといえる。また、課題についても、多くの場合、公然実施発明自体からは課題を抽出することができず、新規性を否定できない場合、進歩性を否定するための論理構築に困難性がみられる。

#### • 内在する課題について

公然実施発明を利用して進歩性を否定する場合、課題の認定を行う必要があるが、課題が明示されていない困難性は上記において述べたとおりであり、課題を立証するための証拠収集を行う必要がある。一方で、文献公知発明を利用する場合のように、引用文献中の記載に反する等の阻害要因は主張されないことから、公然実施発明は、証拠として進歩性を否定するのに有利な面もあるといえる。

#### • 課題の立証

公然実施発明に内在する「課題」が認識可能であると言うために、どのような証拠が必要であるのか。公然実施発明に周知かつ自明の課題があるというには、同一又は近接分野で多数の公知文献を提示すれば説得力を増す方向に働くが、文献の数が少ないからといって周知の課題として一概に認められないとはいえず、合理的な説明を尽くすことにより公然実施発明の証拠としての有用性が高まると思われる。また、公然実施発明は、課題が示されていないことにより課題の設定に自由度を有しているといえることができる。

#### • 文献公知発明との比較

公然実施の時期や内容についての立証、及び、進歩性判断のための動機付け、課題の設定に関する補足的な証拠について留意すれば、文献公知発明は、発明及び課題の認定に自由度があることから、文献公知発明との比較においても進歩性を否定する証拠として十分に有用である。

## 事例研究 1 テーマ 2 (特許化学 1)

## パラメータ・数値限定発明の進歩性の判断(特許法 29 条 2 項)

論 点	<p>論点 1 : 引用文献に明示されていない数値範囲を容易想到と判断できるのは、どのような場合か</p> <p>論点 2 : 本件発明と主引用発明とで技術分野や発明が解決しようとする課題が一致していないことは、どのように考慮されるべきか</p>
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>参考判決① : 知財高判令和 3 年 2 月 8 日(令和 2 年(行ケ)第 1 0 0 0 1 号、「(メタ)アクリル酸エステル共重合体」事件)(異議 2 0 1 9 - 7 0 0 3 1 3)</li> <li>参考判決② : 知財高判令和 2 年 6 月 3 日(令和元年(行ケ)第 1 0 0 9 6 号、「樹脂組成物、及びこれを用いたポリイミド樹脂膜、ディスプレイ基板とその製造方法」事件)(異議 2 0 1 8 - 7 0 0 0 9 5)</li> <li>参考判決③ : 知財高判平成 2 9 年 1 2 月 2 6 日(平成 2 9 年(行ケ)第 1 0 0 2 9 号、「エチレン-酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群及びその用途」事件)(無効 2 0 1 6 - 8 0 0 0 1 3)</li> <li>参考判決④ : 知財高判平成 3 0 年 5 月 1 5 日(平成 2 9 年(行ケ)第 1 0 0 9 6 号、「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」事件)(無効 2 0 1 4 - 8 0 0 1 5 7)</li> <li>参考判決⑤ : 知財高判平成 2 4 年 4 月 1 1 日(平成 2 3 年(行ケ)第 1 0 1 8 6 号、「硬質塩化ビニル系樹脂管」事件)(無効 2 0 1 0 - 8 0 0 1 4 3)</li> </ul>

## 論点及び検討結果

## (1) パラメータ・数値限定発明について

パラメータ・数値限定発明に関する議論では、「数値限定発明」については審査基準において定義されるとおりの「請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載を有する発明」を検討対象とした。また、「パラメータ発明」については、主に『出願人独自タイプ』と『寄せ集めタイプ』の特徴を有するものを検討対象とした。

このパラメータ・数値限定発明について、参加者が認識する実務上の課題は次のとおりであった。

- 新規性の判断について(パラメータ・数値範囲同一の蓋然性判断における技術的根拠の程度、数値換算不能の場合及び測定条件が異なる場合における反論)

- 進歩性の判断について(動機付けの判断、課題の新規性、効果の参酌)
- パブリックドメイン問題(当たり前の数値すぎて文献が発見できない場合等も含む。以下では、「当たり前の数値問題」と記載している。)

これらの課題のうち、本稿では進歩性の判断に論点を絞り、検討を行った。

なお、議論に先立ち、進歩性の判断において当該パラメータ・数値限定が記載(ないし示唆、推察等)される引用文献等の証拠の位置付けについて整理した。

## (2) 論点 1 (引用文献に明示されていない数値範囲を容易想到と判断できるのは、どのような場合か)

参考判決に基づく議論を踏まえ、進歩性の

判断において検討される要素を次のア及びイに分けた上で議論した。

#### ア パラメータ・数値限定発明における数値範囲の容易想到性について

主引用文献・副引用文献・周知技術に基づき、当該パラメータ・数値限定が容易想到であると判断されるか否かについては、下記の3つの要素が相互に関連するものであるとの認識で参加者の見解は一致した。

- 本件発明について検討されるべき事項として、パラメータ・数値限定の技術的意義、課題の新規性、効果の参酌
- 引用発明に対して検討されるべき事項として、主引用発明と副引用発明との技術分野の共通性及び課題の共通性、本件発明と主引用発明との課題の共通性
- 当該技術分野に関して検討されるべき事項として、出願時の技術常識、技術的困難性、パブリックドメイン（「当たり前の数値問題」を含む。）

容易想到性の判断における上記各要素の検討順序や優先度に関しては、参加者の間で明確に一致した見解はなかったが、パラメータ・数値限定の技術的意義を中心に見据えた発言が多かった。このことから、容易想到性の判断を実務者にとって納得感が高いものとするには、本件発明のパラメータ・数値限定で表現される技術的思想を正確に把握し、これに対して引用発明／副引用発明ないしは周知技術に基づき容易想到性のハードルを越えるものであるかどうかの判断を、各判断要素の検討を織り込みながら総合的に行うことが肝要といえよう。

#### イ パラメータ・数値限定発明における効果の参酌について

化学系、かつ、パラメータ・数値限定発明は、構成から直ちに効果が予測できない技術分野の特性上、効果の参酌は進歩性の判断に大いに影響を及ぼす。そこで、(i) 有利な効果、(ii) 異質な効果または同質であるが顕著な効果、(iii) 出願時の技術水準から当業者が予測できなかったものでない効果、について、「臨界的意義」、「実施例の記載」、「独立要件説と二次的考慮説」の3つの観点から議論した。その結果、進歩性肯定の方向で参酌することが妥当な場合等について意見を得た。

#### (3) 論点2 (引用文献に明示されていない数値範囲を容易想到と判断できるのは、どのような場合か)

パラメータ・数値限定の解決課題に着目し、下記の2つの観点から議論した。

- 本件発明と主引用発明の技術分野や課題の共通性
- 本件発明と主引用発明の課題の認定

議論の結果、参加者の間では、進歩性判断におけるパラメータ・数値限定の技術的意義や有利な効果の参酌の過程で、本件発明と主引用発明の課題の一致・不一致が総合的に影響を及ぼすことは否定できないとの認識に至った。

また、本件発明と主引用発明の課題の認定がどのように行われるべきかどうか議論したところ、「明細書全体を通して認定されるケースがあってもよいが、【発明が解決しようとする課題】欄に記載された事項から大きく外れて認定することは、出願人、特許権者、第三者のいずれに対しても好ましくない」等の意見があった。

## 事例研究 1 テーマ 3 (特許化学 2)

## 出願後に提出された実験結果等の参酌(進歩性)

論 点	進歩性判断において、出願後に提出された実験結果等の参酌が認められるのはどのような場合か
	論点 1 : どのような場合に出願後に提出された実験結果等が参酌され得るのか
	論点 2 : 本件発明の効果の非予測性と顕著性を検討する上で、本件発明の効果と比較すべき対象が何であるか
	論点 3 : いわゆる用法・用量により特定される医薬用途発明について、予測できない顕著な効果があるというためには、どのような明細書の記載が必要か
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>参考判決① : 知財高判令和 3 年 8 月 3 1 日(令和 2 年(行ケ)第 1 0 0 0 4 号、「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」事件)(無効 2 0 1 8 - 8 0 0 0 7 6)</li> <li>参考判決② : 知財高判平成 2 2 年 7 月 1 5 日(平成 2 1 年(行ケ)第 1 0 2 3 8 号、「日焼け止め剤組成物」事件)(不服 2 0 0 7 - 0 0 5 2 8 3)</li> <li>参考判決③ : 知財高判平成 2 4 年 5 月 2 8 日(平成 2 2 年(行ケ)第 1 0 2 0 3 号、「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法および組成物」事件)(不服 2 0 0 6 - 0 0 7 7 8 2)</li> <li>参考判決④ : 知財高判平成 2 5 年 3 月 1 8 日(平成 2 4 年(行ケ)第 1 0 2 5 2 号、「耐熱性リボヌクレアーゼ H」事件)(不服 2 0 0 9 - 0 1 7 6 6 6)</li> <li>参考判決⑤ : 知財高判平成 2 5 年 1 0 月 1 0 日(平成 2 5 年(行ケ)第 1 0 0 1 4 号、「eMIP を有効成分とするガン治療剤」事件)(不服 2 0 1 0 - 0 0 8 6 4 9)</li> </ul>

## 論点及び検討結果

進歩性の判断における、出願後に提出された実験結果等(以下「事後的データ」ともいう。)の参酌については、参考判決②が知られ、また、「特許・実用新案審査基準」に示されるように、明細書等の記載から当業者が推論できる場合は参酌することで、そのプラクティスは定着している。そうした中、令和 3 年 8 月から令和 4 年 6 月にかけて、いわゆる用法・用量により特定される医薬用途発明の進歩性の判断を争点とする、参考判決①を含む 8 つの関連判決があり、それらでは、事後的データは参酌されなかった。

本研究会は、事後的データの参酌について、明細書等の記載から把握される本件発明の技術的意義の観点からも光をあて、事後的データにより立証しようとする内容が、明細書等の記載から当業者が推論できるとするためには、明細書等にどのような記載がされていることが必要かについて、特に、参考判決①及び②で、事後的データの参酌の採否が異なる結果となった分水嶺がどこにあるのかを念頭に、論点 1 ~ 3 を検討した。

### (1) 論点1(どのような場合に出願後に提出された実験結果等が参酌され得るのか)

「発明の効果」がどのようなものであるかと不即不離の関係にある「解決課題及び解決手段」が、どのように当初明細書等に記載されており、これらの記載から把握される本件発明の技術的意義がどのようなものであるか、すなわち、本件発明がどのような背景技術の下、どのような課題を有し、どのような解決手段で解決しようとするものであるのかと関係し得ることを確認した。

### (2) 論点2(本件発明の効果の非予測性と顕著性を検討する上で、本件発明の効果と比較すべき対象が何であるか)

進歩性判断における「効果」の取り扱いに関する「予測できない顕著な効果」の有無の判断方法として、比較対象が何かについては、主引用発明比較説、対象発明比較説及び技術水準比較説の各見解があるが、最高裁令和元年8月27日判決(平成30年(行ヒ)第69号)で、対象発明比較説によるべきとの考え方を前提とした判示がされたと考えられる。参考判決①では、同最判を引用したうえで「もっとも、当該発明の構成のみから予測できない顕著な効果が認められるか否かを判断することは困難であるから、当該発明の構成に近い構成を有するものとして選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌することは許されると解される。」と判示され、その判断方法がより具体的に明らかとされたところ、同最判より前にされた参考判決においても、対象発明比較説の立場に立つ傾向にあったことを確認した。

### (3) 論点3(いわゆる用法・用量により特定される医薬用途発明について、予測できない顕著な効果があるというためには、どのような明細書の記載が必要か)

参考判決①における本件発明は、従来公知の有効成分を「特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するという医薬用途」に適用した点に技術的意義を有する医薬用途発明である。しかしながら、当初明細書等には、事後的データをもって主張しようとする効果と不即不離の関係にあるところの「解決課題及び解決手段」が明示されておらず、かえって、骨粗鬆症患者群を更に限定していない点を除き、用法及び用量を含め一致している引用発明が先行技術として記載されていた。そして、このように近接した引用発明の奏する効果や従来水準において達成されていた同種の効果を参酌すると、事後的データで主張しようとする効果の非予測性及び顕著性は認められない事情があった。参考判決①は、これらの事情が総合的に判断された事案であり、明細書等の記載から当業者が推論できる場合は、記載の範囲を超えない限り参酌するという、参考判決②等で判示される事後的データの扱いに関する考え方について、変更はないとの結論に至った。

用法・用量により特定される医薬用途発明として特許取得を目指す以上は、有効成分と用途との関係は公知であり、近接した引用発明が存在することを念頭におき、効果の非予測性及び顕著性について、将来的にどのように主張するかを想定したうえで、「解決課題及び解決手段」や技術的意義といった技術思想としての開示が、より求められるものと考えられる。

## 事例研究1 テーマ4 (特許電気)

## 発明該当性(人間の精神活動、人為的な取決め)

論 点	<p>論点1：近時の裁判例を踏まえ、人間の精神活動、人為的な取決めに関わる発明について、発明該当性が肯定され得る特許請求の範囲の記載ぶり及び関連する要素はどのようなものか</p> <p>論点2：近時の裁判例にみる判断手法と特許・実用新案審査基準の規定との対応をどのように整理できるか</p>
主  な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 参考判決①：知財高判令和5年11月22日(令和5年(行ケ)第10059号、「患者保有分項目を設けた処方箋と患者保有の医薬品を含めた投与日数算定の一方式」事件)(不服2022-021414)</li> <li>• 参考判決②：知財高判令和3年12月20日(令和3年(行ケ)第10052号、「カット手法を分析する方法」事件)(不服2020-012930)</li> <li>• 参考判決③：知財高判令和2年6月18日(令和元年(行ケ)第10110号、「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」事件)(不服2019-001157)</li> <li>• 参考判決④：知財高判平成30年10月17日(平成29年(行ケ)第10232号、「ステーキの提供システム」事件)(異議2016-701090)</li> <li>• 参考判決⑤：知財高判平成28年2月24日(平成27年(行ケ)第10130号、「省エネ行動シート」事件)(不服2014-018064)</li> </ul>

## 論点及び検討結果

## (1) 論点1(近時の裁判例を踏まえ、人間の精神活動、人為的な取決めに関わる発明について、発明該当性が肯定され得る特許請求の範囲の記載ぶり及び関連する要素はどのようなものか。)

参考判決①ないし⑤を踏まえて、人間の精神活動、人為的な取決めに関わる発明につき、発明該当性が肯定され得る特許請求の範囲等の記載の検討を行った。

## ア 特許請求の範囲及び明細書等をドラフトする上で注意すべき点

コンピュータソフトウェア関連発明として規定できるならば、特許請求の範囲に記載した方がよい。

もっとも、単に特許請求の範囲にコン

ピュータを利用すると記載するだけでは不十分であり、明細書における発明の課題や効果を人間の精神活動や人為的な取決め以外に向けたものとする記載を意識しつつ、課題解決の手段として用いる装置や、装置同士の通信、信号処理の具体的な動作を特許請求の範囲に盛り込むことが重要である。

コンピュータソフトウェア関連発明ではない場合、具体的な技術的手段を特許請求の範囲に記載することは必須であり、それが発明の課題解決に寄与していることが明細書から読み取れるような記載にすべきである。

また、参考判決④につき議論する中で、コンピュータを使用しないシステムを物の発明として扱うべきか議論したところ、システムという語の辞書的意味からして複数の物の組合せ体であってもシステムたりうるという意

見などがあつた。

#### イ 裁判(及び審査・審判)において発明該当性が問題となった際、出願人・権利者としてどのような主張をすべきか

発明の技術的意義が人為的な取決めや人間の精神活動のみに向けられているものではないこと、課題や効果を奏する技術的手段の構成及び課題解決のメカニズムが特許請求の範囲に具体的に記載されていることを主張すべきであり、仮に、発明の目的が人為的な取決めや人間の精神活動に向けられているとしても、新たな課題を設定し、その課題を解決するための具体的な技術的手段が特許請求の範囲等に記載されていることを主張すべきである。

#### ウ 発明該当性と他の拒絶理由の関係

発明該当性が問題となる場合、新規性及び進歩性並びにサポート要件、明確性要件及び実施可能要件といった記載要件の問題が同時に生じうる。

新規性及び進歩性については、極力コンピュータソフトウェア関連発明として規定し、また、人為的な取決め以外の手段を特許請求の範囲に加えることで拒絶理由が解消され得る。

記載要件については、特許請求の範囲及び明細書等の記載において、発明の対象となる物の媒体の特定や、コンピュータやハードウェアという技術的手段による課題解決のメカニズムを記載することで拒絶理由が解消さ

れ得る。

#### エ 「全体として」の具体的内容

参考判決①ないし⑤を前提に「全体として」という判断基準を具体化するならば、(i)人為的な取決めや人間の精神活動そのものが特許請求の範囲に記載されているか、(ii)当該発明に規定されたシステムという課題解決のための技術的手段が特定されているか、(iii)発明の技術的意義が人為的な取決めや人間の精神活動そのものに向けられているかという要素が挙げられる。

#### (2) 論点2(参考判決の判断手法と特許・実用新案審査基準の規定との対応をどのように整理できるか。実務に影響する相違点はあるか。)

審査基準には技術的意義を参酌する旨の記載がないが、どちらの判断手法によっても発明該当性に関する結論は変わらないと考えられる。

その判断過程については、審査基準では特許請求の範囲の記載を重視して判断され、裁判では特許請求の範囲の記載及び明細書を参酌して技術的意義等を検討した上で判断されている。

もっとも、審査基準にも「全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断される」と説明されており、審査官も技術的意義を踏まえて審査をしているのではないかと意見があつた。

## 事例研究1 テーマ5 (意匠)

## 意匠の類否判断(判断主体)

論 点	論点1：類否判断における判断主体は、どのような要因により決定すべきか 論点2：類否判断に際し、判断主体の特性に関して留意すべきことは何か
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 参考判決①：知財高判令和5年6月12日(令和5年(行ケ)第10008号「瓦」事件)(無効2021-880006)</li> <li>• 参考判決②：知財高判令和5年12月21日(令和5年(行ケ)第10066号「瓦」事件)(無効2022-880001)</li> <li>• 参考判決③：東京高判平成15年6月30日(平成14年(行ケ)第626号「配線用保護カバー」事件)(不服2001-003328)</li> <li>• 参考判決④：知財高判平成18年1月18日(平成17年(行ケ)第10643号「建築用壁板材」事件)(不服2004-012949)</li> <li>• 参考判決⑤：知財高判平成18年7月13日(平成18年(行ケ)第10023号「横葺屋根板材」事件)(不服2004-002760)</li> <li>• 参考判決⑥：知財高判平成24年11月26日(平成24年(行ケ)第10105号～10110号「人工歯」事件)(不服2011-003122、003123、003125～003127、003129)</li> </ul>

## 論点及び検討結果

## (1) 論点1

意匠の類否判断の判断主体は、意匠法24条2項(登録意匠の範囲等)において「需要者」と規定されている。実務上、需要者とは取引者を含むものと解されており、法3条1項3号(新規性)の類否判断の場合も同様であるが、具体的にどのような需要者を判断主体とするかは個別の事案によって異なる。

法3条1項3号における意匠の類否判断では、その判断主体をどのような要因により決定すべきか、各検討事項の議論を通じて検討を行った。

ア 参考判決①及び②(以下、「瓦事件」という。)における類否判断の判断主体について

瓦事件判決では、瓦屋根を施工する建築業者等も需要者であるとしつつも、建築物の屋根工事等を注文しその所有者となる施主がその中心的な需要者である旨判示された。その

背景として、瓦が施工後に視認できる外部的形態の美観が重視される物品であること、また、施主が瓦の選定の決定権を持つこと等が要因であるとの意見が示された。また、瓦事件における判断主体の認定及びその理由は妥当であるとする意見が大半だったが、一方で、施工後の安定性や安全性が求められる物品であるため、建築業者の観点も重要であるはずとの意見がみられた。

イ 一般的に、判断主体の認定についてどのような背景要因が働くか

判断主体の認定は、対象となる意匠に係る物品の性質、用途、使用態様が考慮されるものであり、また、物品の外観が最終消費者の購買を左右する場合は一般需要者が需要者となるが、物品の機能に由来する形状が購買を左右する場合は、一般需要者の他に、「専門家」が需要者となり得るとの意見が出た。

需要者の行動に着目し、商品の選択・施工

にあたって最終消費者以外の者(専門家等)が関わるか否かが判断主体の認定を左右するとの考えが示された。また、全体意匠と部分意匠の違い、物品の各部で用途・機能が異なる場合にどの部位に着目するか等によっても、判断主体の認定に差が生じるとの意見が示された。

次の各検討事項についても検討を行った。「参考判決③～⑥における類否判断の判断主体について」、「『需要者』の範疇について」、「判断主体の説示がなされない事案について」等。

また、「可撓性伸縮ホース」事件(最判昭和49年3月19日同45年(行ツ)第45号)以来の判断主体に関する規定や考え方を確認・検討した。

## (2) 論点2

法3条1項3号における意匠の類否判断を行うに際して、判断主体の特性が類否判断にどのように影響するか等について、各検討事項の議論を通じて検討を行った。

### ア 瓦事件で施主を重要な需要者と認定したことが、類否判断にどのように影響を及ぼしたか

2つの瓦事件判決では、施主が重要な需要者との認定を踏まえ、施工後に外部的に表れる形態の共通点を重視して、類似するとの判断を示している。したがって、主に施主が重

要な需要者であると認定したことが判決の類否判断に影響したとの意見が出た。しかし、判断主体の要因も一定の影響を与えたが、瓦のコの字模様部が新規で珍しかった等の他の理由が判断に影響を与えたとの意見も示された。

### イ 一般的に、判断主体の認定によって、類否判断にどのような影響が及ぶか

一般需要者は全体の構成を重視する傾向があり、さらに、一見して容易に目につく部分を重視する傾向があって、全体の構成だけでなく、購買を決定する際のポイントとなる部分(デザイン選択時に重視する部分)の形状を重視する傾向があるとの意見、対して、専門家では、細部観察になる傾向があり、特に、全体を細部観察しているというよりも、機能と関係がある部分、機能上の重要な部分、改良部分等を細部観察していると考えられるとの意見があった。

次の各検討事項についても検討を行った。「参考判決③～⑥において、判断主体は類否判断にどのように影響を及ぼしたか」、「技術的関心を引く形状等をどのように捉えるべきか」、「審決取消訴訟(法3条1項3号)と侵害訴訟(法24条)での差異について」、「類否判断について、色彩有無の相違がある意匠の類否判断時に考慮すべき点」等。

## 事例研究1 テーマ6 (商標)

## 商標法4条1項11号 結合商標の類否判断

論 点	論点1：分離観察可能な場合における要部抽出について
	論点2：各構成部分の一が要部とならない場合について
	論点3：要部抽出において影響する要素について
	論点4：既登録商標に別の文字等を追加した構成からなる商標について
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>参考判決①：知財高判令和5年11月30日(令和5年(行ケ)第10063号、「遊\ VENTURE」事件)(不服2022-008509)</li> <li>参考判決②：知財高判令和3年2月22日(令和2年(行ケ)第10088号、「ホームズくん」事件)(不服2020-001579)</li> <li>参考判決③：知財高判令和3年2月22日(令和2年(行ケ)第10104号、「旬 JAPAN\SHUN」事件)(不服2019-016373)</li> <li>参考判決④：知財高判令和元年9月12日(平成31年(行ケ)第10020号、「SIGNATURE」事件)(不服2018-002007)</li> <li>参考判決⑤：知財高判平成28年1月28日(平成27年(行ケ)第10171号、「エリエール\i:n a\イーナ」事件)(不服2014-022457)</li> </ul>

## 論点及び検討結果

## (1) 論点1 (分離観察可能な場合における要部抽出について)

分離観察可能な場合において、各構成部分に識別力の差がない場合、原則としてそれぞれが要部となるかという観点からの議論が行われた。

この点、原則としてそれぞれが要部となるという立場からは、そう解さなければ他人の登録商標の横取り的な後願の登録を許すことになりかねないとの見解、「リラ宝塚」事件最高裁判決は、各構成部分のそれぞれが分離抽出されることを原則としているとする指摘がみられた。また、参考判決①の判示は、必ずしもすべてが要部とはならない旨の指摘を含むものの、「リラ宝塚」判決が示す分離観察の許容条件を、商標の外観上の一体性の観点から具体化するものであるとの見解も示さ

れた。

一方、各構成部分が直ちに要部とはならないとする立場は、構成部分の外観(「リラ宝塚」判決)、構成上の一体性(参考判決①)に着目するものもみられたが、主に識別力の差に基づいて要部該当性を判断する見解を基礎とするものであった。ただし、各構成部分に強い識別力があればそれぞれを抽出できるとする見解もみられた。

## (2) 論点2 (各構成部分の一が要部とならない場合について)

各構成部分の一が要部とならないのはどのような場合かについては、識別力の有無に帰着させる見解がある一方、識別力とは異なる観点からみる見解もみられた。そのうち外観を重視する見解としては、「リラ宝塚」判決、参考判決①の示す枠組みを指摘するもののほ

か、外観上、目立つ図形がある構成内で比較的小さな文字で記載された部分等は、識別力にかかわらず要部とはならない場合があるとする見解がみられた。

外観以外の要素を重視する見解としては、識別力が相対的に弱い部分の存在が取引の実情から認められる場合(例えば、ファミリーネーム等に社名商標が併記される場合に社名商標が省略されて称呼、観念される実情が認められる場合等)のほか、観念上の一体性がある場合を挙げる見解があった。なお、商標について外観、称呼、観念を個別に認識することは考えにくく、総合判断することに妥当性があるとする見解もみられた。

### (3) 論点3 (要部抽出において影響する要素について)

要部抽出において要部以外の構成要素が及ぼす影響が議論された。挙げられた見解としては、外観上、独立して見る者の注意を引くように構成されている構成要素がある場合(「リラ宝塚」判決、参考判決①③)や、構成の一が極端に小さく付記的な要素であると解される場合は影響があるとする見解のほか、もっぱら商標の外観を確認し得るのが通常であるという取引の実情が認められる場合は、外観の顕著な相違が重視されていること(参考判決⑤)を指摘するものがあった。

### (4) 論点4 (既登録商標に別の文字等を追加した構成からなる商標について)

上記構成の商標について、その要部抽出の

あり方、全体観察により既登録商標とは非類似と判断することの得失が議論された。

要部抽出においては、既登録商標の周知性、造語か既成語かの別や、意味・用法に関する取引の実情が影響するとし、既登録部分は識別力があるがゆえに登録されているのであるから、付加された文字等の識別力が強くても分離抽出されるべきであるとする見解や、二つの構成部分のうち一方のみが簡略に称呼される取引の実情がある場合は、識別機能が相対的に強い方が要部として抽出されるとする見解(参考判決②④)がみられた。

全体観察により既登録商標とは非類似と判断することの得失に関しては、要部を同一とする商標の併存登録がなされるおそれのあることや、新たに商標を選択する者の利益の下に、既登録商標に係る商標権者の利益を損ねるものであることが指摘され、非類似と判断されてもやむを得ないのは、全体観察をする必要があり、かつ、商標の構成等からして、全体として出所の誤認混同のおそれがない場合であるべきことが指摘された。これに対し、既登録商標と、追加する文字等の識別力が共に弱い場合は、造語になることがあり、一体不可分のものとして認識・記憶される可能性があるから、周知・著名商標でない限りは非類似として登録を認めてもよいとする見解も示された。また、新たに商標を選択する者の利益は、当該商標を選択する必要性ということであり、既登録商標が造語なのか、品質等を記述する言葉なのかを考慮されるべきであるとの指摘がみられた。

## 事例研究2 事例1 (特許機械)

## 本願発明・引用発明の認定、設計的事項等の考え方について

審判番号	不服2020-012722(特願2019-525638)(不成立) (令和3年9月10日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和5年1月18日 令和4年(行ケ)第10007号(請求棄却)
発明の名称	熱搬送システム
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

## 1. 事件の概要

本件では、発明の名称を「熱搬送システム」とする発明についての拒絶査定不服審判に関し、進歩性の有無が争われた。

審決は、周知事項を踏まえると、本願発明と引用発明との相違点に係る本願発明の構成を引用発明に採用することは当業者が容易に想到し得たことであると判断し、本願発明の進歩性を否定した。

原告は、審決の取消事由として、(i)引用発明、並びに一致点及び相違点の認定の誤り、(ii)周知技術の認定の誤り、(iii)進歩性の判断の誤りを主張したものの、原告の主張はいずれも認められず、審決が維持された。

## 2. 検討事項

## (1) 検討事項1 (本願発明の要旨認定について)

発明の要旨認定が、本願発明の特許請求の範囲に記載された構成に基づいて適切に行われているとして、本判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。

本件事例を踏まえた上で、進歩性判断における本願発明の要旨認定、特に限定解釈について、本件事例に捉われず、どのように考えるべきか議論した。補正により発明特定事項の限定が可能であることや、第三者の監視負担等を考慮すれば、原則は特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきであるとの意見で一

致した。この点、実務者間において違和感なく判断が行われているといえる。ただし、クレーム文言自体から一義的に解釈が導かれない場合に、これを解釈するために、発明の詳細な説明及び図面を考慮できることは妥当と考える。

## (2) 検討事項2 (引用発明の認定について)

## ア 対比する上で必要な限度についての検討

引用発明の認定は、本願発明との対比のために行うものであるため、必要以上に引用発明の構成を限定して認定することで対比・判断が複雑になることは適切とはいえない。この点、上位概念化の際に課題の解決に必須であるか否かをひとつの指標として考慮することは理解しやすく、判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。引用発明の認定においては、本願発明に示された技術的思想との対比を意識しつつ、技術常識や引用発明に開示されている目的・課題から離れての恣意的な構成の捨象とならないよう留意すべきであろう。

## イ 複数の選択肢からの抽出についての検討

本件判決の判断は妥当であるとの意見で一致したものの、実務において「並列的に、現実に記載されている」といえるか否かの判断は難しい、との見解が示された。また、技術水準を考慮すれば、引用文献中の一般式の記

載からそこに含まれる一つを抽出することが認められる場合もあるだろう、との意見もあった。

### (3) 検討事項3 (動機付けについて)

相違点1及び2に関して、設計変更や設計的事項の採用として、特段の動機付けがなくても容易想到性を認めた判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。一方で、設計的事項自体の判断については予見可能性が必ずしも高くはない、との懸念も示された。

周知技術を副引用発明として用いる場合は、適用(組み合わせ)の対象であり、当然動機付けが必要となる一方で、周知技術を設計変更等の根拠として用いる場合は、本件判決の規範からみて必ずしも動機付けは必要がないといえる。相手方の主張を理解するために、また、自らが適切な主張を行うために、周知技術及び設計事項の位置づけを意識することが肝要である。

### (4) 検討事項4 (課題の共通性について)

「要旨認定」の場面において、限定解釈がされる場合があり、その場合、本願発明の課題が考慮要素の一つとなり得る。本願発明と主引用発明との「対比」の場面では、両者の

課題が大きく異なると、主引用発明から出発して到達する発明の構成は、請求項に係る発明の構成と相違する部分が出てくるといえる。「容易想到の論理付け」で設計変更等を検討する場面では、対象となる構成が本願発明の課題解決原理に寄与するか否かが、設計変更か否かに影響を与えるといえる。「効果の参酌」の場面では、異なる課題からみて異質な効果が考慮されることもあり得る。

以上のように、進歩性を検討するうえで「課題」はさまざまな場面で用いられていることが理解できる。総合考慮という枠組みの中において、技術的思想である発明の課題に関する主張は、進歩性を判断するにあたり、大きな影響を与えるであろう。しかしながら、本件において、本願発明の課題と主引用発明の課題とが異なるとの主張が排斥されたように、ただ課題の違いを主張するだけでは不十分であり、課題の違いがどこに起因するのか、どこに影響するのかを分析した上で、主張を行うことが肝要であろう。

進歩性判断の考え方は事例に応じて個別具体的に検討する必要がある、全ての事案に当て嵌まる一般化は困難であるが、上記検討は進歩性を考える際の着眼点として参考になるものが大いに含まれていると思われる。

## 事例研究2 事例2(特許化学1)

## 先願明細書に記載されているに等しい事項、実質同一について

審判番号	無効2013-800022号(特許5072123号)(不成立) (平成25年12月11日:請求不成立審決(一次審決) → 審決取消) (平成28年12月27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26年11月26日 平成26年(行ケ)第10097号(審決取消)
発明の名称	扁平形非水電解質二次電池
主な争点	特許法29条の2(拡大先願)

## 1. 事件の概要

本件は、放電容量を大きくするために、負極板と正極板とをセパレータを介して正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面を少なくとも5面とするように積層し、正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積が、電極ガスキットの開口面積よりも大きく設定した扁平形非水電解質二次電池において、正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層の対向面数が5面以上、という数値により特定された本件発明が、甲第1号証(先願明細書等、以下「甲1」という。)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)であるか否か(拡大先願)が争点となった。

一次審決では、甲1には、積層極板群について、セパレータを介して正負極の対向面が「3面」であることが見て取れるものの、これを「少なくとも5面」とすることについては見て取ることはできず、甲1に記載されたものとはいえないとした。

これに対し、判決は、甲1において、正極板と負極板との対向面の面数について具体的に明記されているのは、3面の場合のみであるが、もとより、甲1発明は対向面の面数を

3面に限定する発明ではなく、正極板と負極板とを積層することにより、正極板と負極板との積層数が多くなればなるほど、正極板と負極板との対向面積がこれに比例して単純に大きくなることも明らかであるから、甲1には、正極板と負極板との対向面を3面とすることだけではなく、2面や4面以上とすることも記載されているに等しく、したがって、甲1には少なくとも5面であることも記載されていると認められ、正極板と負極板との積層数をどの程度とするかは、単なる設計的事項に過ぎないといえるとして審決を取り消した。

## 2. 検討事項

研究対象事例及び関連事例1及び2<sup>(1)</sup>も併せ、次の点について検討を行った。

## (1) 検討事項1(拡大先願において、実質的に相違点がないと判断される場合における「先願明細書等に記載されているに等しい事項」とはどのようなものか。)

ア 判決の最終結論は、全ての参加者において妥当としながらも、対向面数に関し、記載されている(ないしは、記載されているに

(1) 関連事例1：知財高判平成30年5月30日(平成29年(行ケ)第10167号、「積層フィルム」事件)。  
関連事例2：知財高判平成25年9月19日(平成24年(行ケ)第10387号、「安定化された臭化アルカン溶媒」事件)。

等しい [以下、同様] との判断には違和感を唱えた参加者が多かった。本件発明における対向面数は、課題解決に直接関係のある事項であり、このような特定事項を先願明細書等に記載されているとすることは抵抗があるとの意見が見られた。判決は、本件発明と先願明細書等に記載された発明との課題及び課題解決方法の共通性をもって、記載されているとの判断を導き出しているが、判決後半で設計的事項や顕著な効果等の用語が使用されているところから、実質的には微差の判断がなされているのではないかと意見もみられた。

イ 先願明細書等に物性パラメータに関する事項が記載されている場合において、追加実験等のデータ提出により、記載されているに等しい事項の立証可能性について議論した。関連事例1については、比粘度及び粘度平均分子量の2つの物性パラメータが不明であるが、拡大先願の判断においても追加実験データにおけるアプローチが有効であることを期待する意見があった。

ウ 記載されているに等しい事項の認定に際し、予測どおりの結果であることが影響するかどうかについては、予測どおりの結果しかもたらさないことで記載されているに等しい事項の範囲を広く解釈できるとする意見と、予測どおりの結果か否かを判断根拠の入るべきでないとする意見とで参加者間で幅のある内容となった。

(2) 検討事項2 (拡大先願において、相違点であっても、「実質同一(本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)）」とはどのようなものか。)

ア 課題解決のための具体化手段における微差の判断における「新たな効果」は、進歩性の判断における「顕著な効果」や「有利な効果」までを要求するものでなく、効果の程度が向上すれば足りる程度のものでよい、との点で全参加者の意見が合致した。

イ 関連事例1及び2では、それぞれ、機械強度と成形性、金属腐食開始時間等について、ある程度の効果の向上は見られるものであったため、これが微差であるか否かの判断ラインをどのように設定するか難しい。新たな効果については、硬直的に定義されるものではなく、先願明細書等の記載、技術常識、本件明細書の記載等を総合的に考慮して判断されるとの結論に至った。

ウ 最後に、新規性回避のために汎用される「除くクレーム」補正の拡大先願への適用について議論をした。拡大先願への対応として、パラメータや数値限定を「点」で「除くクレーム」補正をしても、その除いた「点」によって、「新たな効果」を奏するものではないから、拡大先願を判断する場合において、微差と判断されてしかるべきであり、また、そのように判断してほしい、との意見が出された。

## 事例研究2 事例3 (特許化学2)

## 医薬用途発明の訂正の要件(新規事項)と実施可能要件及びサポート要件との関係性

審判番号	無効2017-800003(特許3693258号) (令和2年7月14日:一部請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和4年3月7日 令和2年(行ケ)第10135号(請求棄却)
発明の名称	イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤
主な争点	特許法126条5項(訂正の要件:新規事項の追加)、同法36条4項1号(実施可能要件)、同条6項1号(サポート要件)

## 1. 事件の概要

本件は、特許権者である原告が、特許無効審判事件において本件発明に係る特許を無効とするとの審決を受けたことから、特許無効審判請求人を相手として、その取消しを求めた事案である。

審決は、訂正前の特許請求の範囲における「痛みの処置における鎮痛剤」を、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤」とする訂正について、新規事項の追加に当たるとして訂正を認めず、訂正前の特許請求の範囲に記載された「痛みの処置における鎮痛剤」に係る医薬用途発明について、実施可能要件及びサポート要件を充足しないと判断した。

判決は、訂正の要件につき、「本件発明2は、公知の物質である本件化合物2について鎮痛剤としての医薬用途を見出したとするいわゆる医薬用途発明」であるところ「「痛みの処置における鎮痛剤」が医薬用途発明たり得るためには、当該鎮痛剤が当該痛みの処置において有効であることが当然に求められる」のであるから、鎮痛剤としての用途を具体的に特定することを求める「本件訂正が新規事項の追加に当たらないというためには、本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛

剤として「効果を奏すること」が、当業者によって、本件出願日当時の技術常識も考慮して、本件明細書(本件訂正前の特許請求の範囲を含む。以下同じ。)又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として存在しなければならないことになる。」としたうえで「本件訂正が願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるということとはできない。」として認容せず、訂正前の特許請求の範囲に記載された発明について特許法36条の記載要件を満たさないとして請求を棄却した。

## 2. 検討事項

医薬用途発明における「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは何かについて、そして、本件判決において、当該事項の認定に基づきされた訂正要件の判断と記載要件の判断との整合性について、以下のとおり検討した。

## (1) 検討事項1(訂正の要件(新規事項の追加)とサポート要件の関係性)

「ソルダージェスト」事件大合議判決を含む、過去の裁判例の判決について確認した結果、訂正の要件(新規事項の追加)に係る「当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を

総合することにより導かれる技術的事項」とは「明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するもの」であり、その認定は、サポート要件の判断における、「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であって」との判断と整合する。そして、「実質的に開示」されているか否かについては、サポート要件の判断における「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」として判断すべき領域として棲み分けられていると解された。

## (2) 検討事項 2 (技術的思想としての医薬用途発明に求められる明細書又は図面の開示とは何か)

本件の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面には、式1のうち特定の置換基を選択した本件化合物2の鎮痛剤としての医薬用途への適用について、疼痛性障害として「神経障害」及び「線維筋痛症」が、痛みとして「痛覚過敏」及び「接触異痛」が、それぞれ選択肢として挙げられるものの、これらを組み合わせた概念である「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」の処置における鎮痛剤については、文言上、直接的な記載がない。技術的思想としての開示の有無を検討するにあたり、出願時の技術常識、及び実施可能要件の判断における以下の基本的な考え方について、いまいちど

確認した。

- ・ 医薬用途発明における、物質名、化学構造等が示されることのみによっては、その有用性を予測することは困難であることに基づく実施可能要件の判断

## (3) 検討事項 3 (本件における訂正の要件 (新規事項の追加)、実施可能要件及びサポート要件の判断とこれら判断の関係性)

本件訂正による発明の技術的思想が、公知の物質を新たな用途に適用した医薬用途発明であることにある以上、「明細書又は図面に記載した事項」も、当該技術的思想としての開示が求められると解される。そして、「医薬用途発明においては、一般に、物質名、化学構造等が示されることのみによっては、その有用性を予測することは困難」であることは、適用条文にかかわらず共通する前提事実であるところ、本件判決では、医薬用途発明について、技術的思想の開示として、有効成分を特定の用途に適用した場合に有用であること、すなわち「効果を奏すること」が求められたものと考えられる。このことは、実施可能要件やサポート要件の判断の前提としての「明細書又は図面に記載された事項」の認定と整合的であり、本件では、共通する認定事実のもと、特許の適切な保護及び活用の観点から、特許法の条文の文言に即し、クレーム解釈、特許要件の判断、記載要件の判断の全体で整合的に判断されたものと考えられるとの意見で一致した。

## 事例研究2 事例4 (特許電気)

## ビジネス関連発明における進歩性の考え方について

審判番号	不服2021-000170(特願2016-148644)(不成立) (令和4年3月24日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和4年12月21日 令和4年(行ケ)第10039号(請求棄却)
発明の名称	予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

## 1. 事件の概要

本件発明は、予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置に関する発明である。

原告は、審決の取消事由として、独立特許要件違反の判断の誤り、具体的には、相違点3の容易想到性についての判断誤り、引用文献2記載技術の構成の誤りなどを主張したものの、原告の主張は認められなかった。

## 2. 検討事項

まず、本判決が、両当事者が主張していない「本来的な要請」を認定したことの是非を検討した上で、ビジネス特許及びソフトウェア関連発明における動機付けに関して検討を行い、これらを踏まえて、ビジネス特許及びソフトウェア関連発明において課題や効果をどのように明細書に記載すべきか検討を行った。

そして、最後に、本判決を踏まえて、進歩性判断のあり方につき検討した。

## (1) 検討事項1 (本判決が「本来的な要請」を認定したことの是非)

本判決は、特段証拠を示すことなく施設の予約に関する「本来的な要請」を認定しているところ、参加者の意見としては、結論としては妥当であるという意見でまとまった。

その上で、そもそも、本件において「本来

的な要請」を認定する必要があったのか、具体的には、引用文献1の記載からタイムアウト処理を認定することができたのではないかという観点で検討を行った結果、引用文献1の記載からタイムアウト処理を認定しようとする、説明が技巧的になってしまうことから、「本来的な要請」を認定して動機付けを判断した本判決の論理は理解しやすいものであるとの総意を得た。

## (2) 検討事項2 (ビジネス特許及びソフトウェア関連発明における動機付け)

ビジネス特許及びソフトウェア関連発明の場合、引用文献に課題等の動機付けの考慮要素が明示されていなくても動機付けを認めてもよいかについて議論を行った。

この点につき、ソフトウェアに関しては、明細書に課題や作用効果をあまり具体的に書かないこともあるところ、引用文献に課題等が記載されているか否かを重視してしまうと、課題等の記載がないことを理由に動機付けが否定され、簡単な技術でも特許化されてしまうおそれがあるため、ソフトウェア関連発明の場合、本判決のように本来的な要請や技術常識を認定して動機付けを肯定してもよいのではないかという意見等があった。

### (3) 検討事項3 (進歩性の判断において、ビジネス的な側面と技術的な側面を分けて考えるべきか)

ビジネス特許の効果に関して、技術的な効果のほか、ビジネス的な効果をどの程度参酌するか検討を行ったところ、ビジネス的な側面と技術的な側面の切り分けが難しい等の理由から、あくまでも特許であるため、ビジネス的な課題及び効果のみならず、これを実現する技術的手段による効果を参酌し、進歩性を判断すべきとの結論に至った。

### (4) 検討事項4 (明細書に課題及び効果をどのように記載するか)

ビジネス特許及びソフトウェア関連発明において課題及び効果をどのように明細書に記載すべきか検討を行ったところ、事例4本編に列挙したとおりの意見があった。

### (5) 検討事項5 (進歩性判断における「予測可能性」と「健全な不確実性」)

最後に、進歩性判断のあり方について議論を行ったところ、以下の点で、参加者の意見はおおむね一致した。

- 品質管理等により、審理における進歩性判断に係る「予測可能性」が高められたことは悪いことではないものの、文献に記載がないことのみをもって技術常識等の認定

に消極的になってしまうケースや、課題等の動機付けの考慮要素が明示的に記載されていないことを過度に重視して動機付けを否定してしまうケースは望ましいとはいえない。

- このようなケースにおいては、本判決に見られるように、出願時の技術水準を踏まえ、技術常識や課題等の動機付けの考慮要素を認定するなどして動機付けを肯定することに消極的になるべきではない。
- 審査・審判の目的は、特許法の下で社会的に適切な発明に権利を付与することにある。それは原理的にある程度の不確実性を含むものであり、審査・審判・裁判と議論を積み重ねることでより妥当な結論が得られるものである。審理においてはその不確実性が「健全な不確実性」となるよう、その判断と根拠を明確に審決等に記載することが重要ではないか。
- 本判決を見ても、審決と判決とでは結論において一致していても、その判断ロジックは異なるものである。審判と裁判では当事者の主張が異なることもあり、両者のロジックが一致することが必ずしも健全とはいえない。ある程度の揺らぎ(健全な不確実性)があって、初めて健全な落としどころが見つかる場合もある。

## 事例研究2 事例5 (意匠)

意匠法5条2号の判断手法(本件意匠と商標の態様の対比、  
商標の著名性及び物品分野の関連性の検討)について

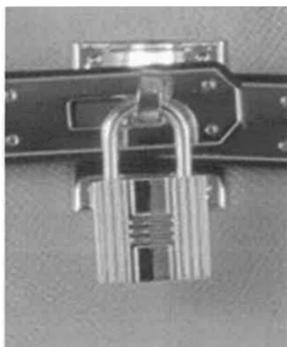
審判番号	無効2023-880003(意匠1606558号)(成立) (令和5年9月4日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和6年2月19日 令和5年(行ケ)第10113号(請求棄却)
意匠に係る 物品	かばん
主な争点	意匠法5条2号(他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠)

## 1. 本件意匠

本件意匠は、意匠に係る物品を「かばん」とし、全体の構成は、上部が開口した有底略箱状の本体に、前後一对の把手を取り付けて、背面から正面にかけてベルトを設け、ベルトを留めるための南京錠を付けたものである。

本件南京錠の態様は、丸棒体が略逆U字に曲がった引っ掛け部を除いた全体がやや薄い略直方体状であって、正面には、略H形の凹凸模様が形成されているものである。

本件意匠の【正面図】

本件南京錠(判決別紙<sup>(1)</sup>)

H商標2



## 2. 検討事項

## (1) 検討事項1(判決の判示事項の検討)

以下のア～エの判示について、参加者からはいずれも概ね妥当との意見が示された。

ア 本件南京錠は本件意匠の要部でないとの原告主張の排斥。

イ 添付図面等の南京錠又は南京錠の正面の態様を削除する補正は、意匠の要旨を変更するものであり認められない。

ウ 審査段階で意匠法5条2号の拒絶理由が指摘されず、手続補正等の機会が与えられなかったとしても、法5条2号に当たるか否

(1) 本件意匠正面中央上部の本件南京錠を拡大した画像。判決の別紙「本件南京錠及びH商標2」において示されたが、意匠公報には掲載されていない。

かの実体判断を左右しない。

エ 原告は本件南京錠を付したかばんを販売していないから、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれはないとの原告主張の排斥。

## (2) 検討事項2 (審決の説示事項の検討)

無効理由1～3の説示事項を検討した。無効理由3では、本件意匠が「H商標2」との関係において意匠法5条2号に該当すると判断された。この点に関して、本件意匠と商標の形態の類似性についての説示は、概ね妥当とする意見が多く示された。商標の周知・著名性については、判断手法は妥当である、判断根拠も十分示されているとの意見が複数示される一方で、著名性を認めるためにはより詳しい証拠が必要ではないかとの意見もみられた。また、混同を生ずるおそれがあるとの判断は概ね妥当とする意見が多く示された。

その他、本件意匠と請求人の業務に係る物品分野の関連性、本件南京錠がかばん全体と比較して小さな比率である点、かばんにおける取り付け位置等についても、検討した。

## (3) 検討事項3 (商標の著名性、物品分野の関連性等について)

### ア 商標の著名性について

多くの参加者から、他人の業務に係る商標の著名性は、混同のおそれの有無の判断に大きく影響し、また、著名性が高いほど、同一又は類似の商標が付された意匠について混同のおそれが生じやすくなると考えられるとの

意見が示された。

参加者からは、他人の業務に係る商標の著名性を認定する手法として、例えば、生産数・販売数、使用期間及び使用地域、広告宣伝の方法・期間・地域及び規模、商標の認識度を調査したアンケート等を総合的に考慮して認定することが提案された。さらに、登録商標であっても、審査段階で一定の著名性が立証される立体商標は著名性を認定しやすいが、図形商標は、通常は審査段階でその著名性を求められていないはずであり、形状や模様そのものの著名性は評価が難しいとの意見もみられた。なお、意匠法と商標法における著名性の水準の差異の有無に関しては、意見が分かれた。

### イ 物品分野の関連性について

多くの参加者から、他人の業務に係る商標の指定商品と本件意匠の物品分野の関連性は、混同のおそれの有無の判断に大きく影響し、基本的には両者の関連性が高いほど、混同のおそれが生じやすくなるとの意見が示された。

また、両者が異なる分野であるとしても、物品の部分や部品等であるとの理由により、意匠に係る物品と商標の指定商品の分野が異なる場合でも混同のおそれが生じる場合もあり得るとの意見や、その他、物品分野の関連性を認定する手法について、物品分野や性質による両者の関連性の強さ、それによる需要者の認識などにより総合的に考慮して認定することになると考えるといった意見が示された。

## 事例研究2 事例6 (商標)

ありふれた氏と慣用的名称とを結合してなる商標の  
商標法3条1項4号該当性

審判番号	不服2022-010063(商願2020-117387)(不成立) (令和5年2月21日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和5年9月7日 令和5年(行ケ)第10031号(請求棄却)
本願商標	池上製麺所(標準文字) 指定役務: 第43類「飲食物の提供」
主な争点	商標法3条1項4号(ありふれた氏又は名称のみを表示する商標)

## 1. 事件の概要

本件は、上記本願商標について商標法3条1項4号に該当するとした審決が、判決において支持された事件である。

## 2. 検討事項

## (1) 検討事項1(「ありふれた名称」について)

ア 本件判決において、本願商標が、「ありふれた氏」と「麺類を提供する飲食店を示すものとして慣用的に用いられている名称」の組み合わせであることを理由として「ありふれた名称」である旨判示された意義等が議論された。

イ この点、商標の構成を「氏」と付加的な部分とに切り分けて検討する判断枠組みの当否について、条文の文言を重視して構成全体の一体的把握を堅持し、あくまで構成の全体が当該構成のままありふれた存在としてあるのか否かを検討すべきであったとする見解と、切り分けて分析すること自体は否定しない見解とに分かれた。

後者の見解は、「氏」とその余の部分の双方がありふれている(ないしは識別力を欠く)ことを重視しつつ、そのようなもの同士の組み合わせがありふれていることをもって「ありふれた名称」であると把握し、4号該当性

を肯定する。

これらに対し、本件判決の判断枠組みは4号の「氏」とは異質なものを同号の「ありふれた名称」に該当すると認定している点で技巧的であるとして疑問を投げかけつつも、6号該当の商標に法3条2項を適用する余地がないことの不都合を回避するため、同枠組みを結論において肯定するとする見解もみられた。

## (2) 検討事項2(「ありふれた氏」について)

ア 「ありふれた氏」該当性の判断において、その氏に当たる語が多義的であることの影響が論じられたところ、語句が氏としてありふれていることとその語句が多義的であることは両立することであるとして、多義性の影響を否定する本件判決の判旨に基本的に同調する見解が多数であった。しかしながら、氏以外の語義の方が知れ渡っており、語句が通常はそちらの語義の方で認識されている等の事情がある場合、「ありふれた氏」該当性の判断に影響し得るとする見解が、判旨への賛否を問わず多数を占めた。

イ 「ありふれた氏」該当性の判断において、当該氏を有する者の人数をどう考慮し得るかという点については、具体的な人数で線引きすることは難しいとしつつも、判断の客観性

を確保する観点から、具体的な数値的基準を置くことの合理性も認める見解が多数であった。

ウ そして、商標を構成する語に当たる氏を有する者の人数が多くなるとも「ありふれた氏」といい得る場合として、①歴史上の人物や架空の人物の氏の場合、②氏が地域的に偏在している場合、が挙げられ、それぞれにつき、「ありふれた」の意義についての解釈上の立場の相違を反映した分岐がみられた。

すなわち、まず、「ありふれた」を需要者の認識の問題として捉える立場からは、①については、氏として多く用いられていなくても全国的に知られている氏であれば該当し得るとされ、②については、全国的には馴染みが薄い氏は非該当の方向に傾き得るとされた。一方、「ありふれた」を客観的な実在の問題として捉える立場からは、①についてはありふれた実在の氏と同等の扱いをする合理的な理由がないとされ、②については、当該氏が偏在する地域においては「ありふれた氏」として理解される場合もあり得るとされた。

### (3) 検討事項3 (適用条文について)

「ありふれた氏」と慣用的に用いられる業種名等との組み合わせからなる結合商標に対する適用条文について、登録拒絶に当たっては6号を適用すべきであるとした裁判例(「田中箸店」事件)の存在も踏まえ、4号と6号との棲み分け等が議論された。

ア この点、審査基準との整合性を重視す

る立場からは、本件判決においても本願商標は4号該当とすべきであったとする見解が示された一方、4号該当性判断における商標の構成全体の一体的把握の堅持を重視する立場からは、上記「田中箸店」判決の判示が妥当であるとされた。

イ また、4号該当性・6号該当性のいずれもが検討対象になり得ることを前提に、該当性判断の厳格性に格差を設けることを提唱する見解も示された。

(ア) この点、6号該当の商標に3条2項を適用する余地がないと解されることの不都合を重視する立場からは、4号該当性を比較的広く認める一方、4号該当性を認める余地がない商標については6号該当性を厳格に判断すべきとする見解が示された。

(イ) 一方、6号該当性判断においても実質的に3条2項の適用があるのに近い運用がなされている実情があるとの理解を前提とする立場からは、①「ありふれた氏」については、出願人において選択の余地が乏しいこと等に鑑み、4号該当性を広く認めるべきであり、②「ありふれた名称」(本見解においては、特に本件判決におけるような「ありふれた氏」と慣用的に用いられる業種名等とが結合してなるもの)については、選択の余地が広範であることを考慮して、その広範さに相応する選択の自由を認め、4号該当と認める範囲を厳格に絞るべきであるとする見解が示された。



# 本編

---



## 研究結果詳細

---

- 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してください。
- テーマ1～6の「関連する審判決の概要」において、【新規性○】は新規性があると判断された審判決、【新規性×】は新規性がないと判断された審判決、【進歩性○】は進歩性があると判断された審判決、【進歩性×】は進歩性がないと判断された審判決、を、それぞれ意味します。
- 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ありません。

## 事例研究 1 テーマ 1 (特許機械)

### 公然実施発明と進歩性の判断

<b>論 点</b>	<p>論点 1 : 公然実施発明の認定方法について</p> <p>論点 2 : 公然実施発明に基づく進歩性判断を行う際に、公然実施発明に内在する課題や技術的意義をどのように認定するべきか</p>
<b>主 なる 参考審判決</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 参考判決① : 知財高判令和 4 年 8 月 2 3 日 (令和 3 年 (行ケ) 第 1 0 1 3 7 号、「作業機」事件) (無効 2 0 1 8 - 8 0 0 0 3 9)</li> <li>• 参考判決② : 知財高判令和元年 1 2 月 1 8 日 (平成 3 1 年 (行ケ) 第 1 0 0 2 2 号、「光学情報読取装置」事件) (無効 2 0 1 7 - 8 0 0 1 0 3)</li> <li>• 参考判決③ : 知財高判平成 2 7 年 6 月 2 4 日 (平成 2 6 年 (行ケ) 第 1 0 2 3 0 号、「プロジェクトナットの供給方法とその装置」事件) (無効 2 0 1 3 - 8 0 0 1 4 5)</li> <li>• 参考判決④ : 知財高判平成 2 3 年 7 月 2 7 日 (平成 2 2 年 (行ケ) 第 1 0 4 0 0 号、「手押し台車のハンドル取付部構造」事件) (無効 2 0 1 0 - 8 0 0 0 0 2)</li> <li>• 参考判決⑤ : 知財高判令和 5 年 2 月 7 日 (令和 4 年 (行ケ) 第 1 0 0 3 7 号、「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」事件) (無効 2 0 2 0 - 8 0 0 1 0 3)</li> </ul>

### 1. 関連する審判決の概要

#### (1) 参考判決① : 知財高判令和 4 年 8 月 2 3 日 (令和 3 年 (行ケ) 第 1 0 1 3 7 号、「作業機」事件)【新規性○・進歩性○】

本件発明は、「エプロンを跳ね上げるのに要する力」が「エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少」する作業機の発明である。

原告は、本件発明は、本件特許の出願前に第三者の展示会において展示された作業機 (検甲 1 作業機) に係る発明と同一であると主張した。検甲 1 作業機のエプロンを跳ね上げるのに要する力の減少に対する認識について、原告からは、検甲 1 作業機のエプロンを跳ね上げるのに要する力 (アシスト操作力) を実際に測定し、エプロンを跳ね上げるのに要する力が、エプロン角度の増加に伴って、一般的な作業者が感じる程度に徐々に減少する結果を示すグラフ (甲 1 0 3)、本件展示会の見学者が作成した証明書 (甲 1 0 4)、

原告従業員が作成した陳述書 (甲 1 0 5)、検甲 1 の動作を撮影した動画 (甲 1 0 6) などが証拠として提出された。

判決は、「法 2 9 条 1 項 1 号の「公然知られた」とは、秘密保持契約等のない状態で不特定多数の者が知り、又は知り得る状態にあることをいい、同項 2 号の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい、物の発明の場合には、対象製品が不特定多数の者に販売され、かつ、当業者がその製品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん、外部からは認識できなくても、当業者がその製品を通常の方法で分解、分析する等によって発明の内容を知り得る場合を含むというべきである。そして、発明の内容を知り得るといえるためには、当業者が発明の技術的思想の内容を認識することが可能であるばかりでなく、その認識できた技術的思想を再現できることを要するというべきであ

る。」と判示した。

さらに判決は、「[「エプロンを跳ね上げるのに要する力」が「エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少」するとの構成を有しているか否かは、外観のみから認識できる性質のものではなく、上記展示会において展示された検甲1作業機の外観のみから、検甲1作業機が、エプロンを跳ね上げるのに要する力が徐々に減少する構成を有しているとはできない」と認定した上で、①甲103は、本件訴訟が提起された後に測定された結果を示すものであり、約6年半前の本件展示会における検甲1の状態を示すものとは認められない、②甲104及び甲105からは、アシスト機構によって均平板を持ち上げるのに要する力が軽くなるようにされていたことは窺われるものの、「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少する」ということを体験できたことが記載されていると認めることはできない、③甲103の測定結果は、甲106に撮影された作業機の挙動とは整合しないものと認められ、その測定結果に信用性があるとは認められないと判断し、本件発明の新規性を肯定した。

また、判決は、「検甲1発明において、アシスト機構が付されていることから、エプロンを跳ね上げるのに要する力を軽減するという課題が周知であったといえるとしても、エプロンを跳ね上げるのに要する力を、軽減された一定のものとするのか変化させるのか、変化させるとしてどのように変化させるのかについては、様々な選択肢があり得るところであって、その中で、「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少」するという相違点1に係る本件発明の構成を採用することに関しては、これを示唆する証拠があったとは認められないし、当業者にとって

自明であったともいえない。」と判断し、本件発明の進歩性を肯定した。

## (2) 参考判決②：知財高判令和元年12月18日(平成31年(行ケ)第10022号、**「光学情報読取装置」事件【進歩性×】**)

本件発明は、2次元コード等の読み取り対象に光を照射し、その反射光から読み取り対象の画像を読み取る光学情報読取装置の発明である。

原告は、本件特許出願前に日本国内において販売されていたIT4400(主引用発明)は現存せず、近時米国で入手されたにすぎない甲3製品及び甲45製品から、IT4400発明の構成を具体的に認定することはできないと主張した。

判決は、「設計開発従事者の陳述によれば、公知センサを備え、さらに光学系として3枚のレンズからなる結像レンズ及びこれらのレンズの間の絞りを備えるという特徴を有するIT4400が、本件特許の出願前に日本国内において販売され、公然実施されていたこと、そして、その製品は、上記特徴において、甲3製品及び甲45製品と共通すること、以上の事実を認めることができる。」「ニュースリリース(甲58の2)、使用説明書(甲58の3・4)、雑誌の広告(甲58の5)、製品のパンフレット(甲58の6)、レンズ構成PCB図面(甲58の10)といった、当時作成された書類等との内容と合致することによって支えられているし、他方で、上記陳述の信用性を疑わせるような具体的事実があるものでもない。」として、甲3製品及び甲45製品と同様の特徴を持つ製品IT4400が本件特許の出願前に日本国内において公然実施されていたと認定した。

さらに判決は、ビデオカメラ装置の中心部と周辺部とにおける光の入射角の相違による周辺部の光量不足という課題が存在し、その

課題を解決するために、複数のレンズで構成される結合レンズに対し、絞りを被写体側に配置して中心部と周辺部との入射角の差を小さくすることにより、周辺部の光量不足を緩和することは、当業者の周知技術であったと認められるとした上で、周辺部の光量不足は、ビデオカメラ装置である場合に特有のものではなく、同様の光学系及び映像方式を採用したコードリーダである I T 4 4 0 0 においても生じ得る事象であることは、当業者が普通に認識することができたと認定し、技術分野と課題が共通することから、公然実施された I T 4 4 0 0 に上記周知技術を組み合わせる本件発明の構成のようにすることは、当業者が容易に想到することができたと判断して、本件発明の進歩性を否定した。

**(3) 参考判決③：知財高判平成 27 年 6 月 24 日(平成 26 年(行ケ)第 10230 号、「プロジェクトナットの供給方法とその装置」事件)【新規性○・進歩性○】**

本件発明は、プロジェクトナットの供給方法及びその装置の発明であり、供給ロッドのガイドロッドをプロジェクトナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてナット供給を行うものである。

本件特許の出願当時の公然実施品である平成 5 年製ナットフィーダ(主引用発明)と平成 25 年付けの事実実験公正証書に示されたナットフィーダ(本件ナットフィーダ)との同一性に関し、審決は、①「スピンドルを固定しているロックナットは締付方向の傷痕のみで、取り外す方向の傷痕は発生していないと判断できる」とする A 教授の所見(甲 35)、②本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの本体先端付近の裏側面に平面状の擦過痕が存在し、上記スピンドルは少なくとも数年間使用されたことが推認されること、③B の当事者尋問に矛盾するような陳述はみられない

ことから、平成 5 年製ナットフィーダのスピンドルと本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの同一性を肯定した。

判決は、平成 5 年製ナットフィーダについては、その構造や構成を直接認定する根拠となるような図面等の証拠は存在しないから、間接事実に基づいて、現存する本件ナットフィーダと平成 5 年製が同一かどうかを判断しなければならないことを前提として、平成 5 年製ナットフィーダは、その使用が停止されてから、平成 25 年 1 月にその形状等の確認が行われる(甲 1 の 1)まで、約 15 年間も使用されないまま放置されていた上、その部品の一部が実際に紛失するなどしてしまっているのであるから、平成 5 年製ナットフィーダが、その同一性を完全に保持したまま保管されていたと認定することができないことは明らかであり、他の部品も、失われるなどした一般的可能性があることは否定できないと判断した。さらに、①A 教授の見解を前提としても、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルを固定するロックナットについて、一度締め付けられた後取り外されたことがないことが示されるにすぎないのであって、スピンドルがロックナットと共に交換されていれば、審決の判断が成り立たなくなる、②本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの本体先端付近の裏側面に平面状の擦過痕が存在していることから、当該スピンドルがナットフィーダにおいて繰り返し使用されたことが認定できるにとどまり、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルが購入当初から本件ナットフィーダ送給装置に取り付けられていたことが裏付けられるものではない、③本件ナットフィーダのメンテナンスの記録等、B の陳述ないし供述を裏付ける客観的証拠の提出がないこと、使用時には存在していたヒンジカバー、キックバネ及びチューブがなくなっている理由について、B の認識と被告 C

取締役の認識に食い違いが見られること、使用当時は動いていたシリンダーが破損していることなどに照らせば、平成5年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとが同一であることを認めるに足りる証拠はないとして、本件発明の新規性・進歩性を肯定した。

**(4) 参考判決④：知財高判平成23年7月27日(平成22年(行ケ)第10400号、「手押し台車のハンドル取付部構造」事件)【新規性×・進歩性×】**

本件発明は、手押し台車のハンドル取付部構造の発明である。原告は、引用発明の認定の証拠として提出された図面間に整合性がないから、これらの図面の記載内容を真実ということはできないと主張した。

判決は、各図面相互の相違は本件各発明の構成とは関連性がない部分に関するものであり、図番には「設変番号-1」「設変番号-2」と記載されていることに照らせば、各図面が金型製作用図面として提供された後、協議の結果、設計変更が行われ、完成品の図面となったとする被告の説明に不自然、不合理な点はなく、上記各図面が虚偽のものであると認めることはできないと判断した。

さらに判決は、金型製作用図面に明記されていない構成について、「部材を接合した結果、通常は湾曲しない」ことが技術常識であり、また、係止板の重合部分以外に溶接の指示がない以上、他の部分は折り曲げによって製造されることを指示していると理解でき、1枚の部材を折り曲げるほうが、組立の容易性や溶接部の強度保持の観点から利点があり、別部材を接合して組み立てるのは、不自然な構造であるといえることから、ブラケットに相当する引用発明のハンドル折畳金具は、1枚の金属板に、底板部、軸受板部及び係止板部が連続して形成されていると推認して、本件

特許の新規性・進歩性を否定した。

**(5) 参考判決⑤：知財高判令和5年2月7日(令和4年(行ケ)第10037号、「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」事件)【進歩性×】**

本件発明は、送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させる空気排出口調整機構の発明であり、空気流通路内を流通する空気を外部に排出する空気排出口の開度を調整するための空気排出口調整機構に特徴を有するものである。

公然実施品であるカタログ(甲2)に掲載された空調服では、「2本の紐(1、2)を結ぶことによって、空気排出量を調節することができる、首回りの空気排出スペースを調整する手段」を備えるものであるのに対し、本件発明が「第一調整ベルト」及び「第二調整ベルト」を備える点において相違することについては争いがなかった。

また、副引用発明である甲30に記載された介護用パンツの発明は、後当て部の両端部に長尺の「帯紐」が2つ設けられているところ、これらの「帯紐」は、個人差のある腰回りの大きさに応じて介護用パンツの装着が可能となるようにするとその効果を得る目的で、それらの装着長さを調整するように設けられたものである。

判決は、空調服と介護用パンツは、その形状や使用目的を異にするものではあるが、いずれも身体の一部を包んで身体に装着する「被服」であるという点では関連性を有するものであり、空調服も被服である以上、空調服に係る当業者は、被服に係る各種の先行技術を参酌するのが通常であるといえるから、技術分野の関連性につき、「空調服の空気排出口」という細部にわたってまで一致しなければ両者の関連性が薄いと解するのは、狭きに失するものとして相当ではないと判断した。

さらに判決は、本件出願日当時、被服の技術分野においては、2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の課題が存在すると認定した上で、本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、空気排出スペースの大きさを調整するための手段である「紐1」及び「紐2」を結んでつないで長さを調整することが手間で容易でないとの課題を認識し、当該課題を解決するため、同じ被服の技術分野に属する副引用発明を採用する動機付けがあるとして、本件発明の進歩性を否定した。

## 2. 論点及び検討結果

特許出願の審査段階においては、新規性・進歩性等の要件判断に際して、特許公開公報や学術論文等が引用されることがほとんどであるが、特許無効審判や特許異議の申立ての段階においては、公然実施発明に基づいて新規性・進歩性に関して主張されるケースが少なくない。

一般的に、発明が公然実施されていた事実の調査は、その性質上、特許文献等の調査よりも困難な場合が多いと考えられる。例えば、公然実施品の機能や動作については外観から把握し難い場合が多く、また、公然実施品に

発明の課題が明示されていることは稀である。

そこで、特に公然実施発明を扱う経験が少ない実務者に対して、適切な主張や判断の一助となることを期待して、新規性・進歩性の判断に関連して、公然実施発明を引用発明として用いる場合の証拠評価の在り方や、公然実施発明に内在する課題や技術的意義の認定手法、組み合わせの動機付けや阻害要因の判断について意見を交換し、検討を行った。その結果を以下に示す。

### (1) 論点1 (公然実施発明の認定方法について)

公然実施発明を認定するための立証は、上述の調査の困難性もあり、一般的に文献公知発明(法29条1項3号に該当する発明をいう。以下同様。)の場合よりも困難であると思われるが、ここでは、参考判決を題材にして具体的な留意点等を整理するとともに、公然実施発明を根拠とする場合の利点について検討した。

表1は参考判決等において公然実施発明の認定に使用された主な証拠を示す。なお、表中の「対象」欄は、立証の対象とする事実の種類をいい、「判決」欄の「①～⑤」は「参考判決①～⑤」のことを示す。また、表中水色のセルは、裁判所が公然実施発明と認めたものを表す。

証拠	対象	概要	判決
展示物	機能	外観のみから認識できる性質のものではない。	①
類似製品	内部構造	陳述書により、発明の特徴において構成が共通することを認めた。	②
現存装置	構造	平成5年製ナットフィーダが、その同一性を完全に保持したまま保管されていたと認定することができないのは明らか。同一であることを認めるに足りる証拠はない。	③
実験/ 測定	機能	実験結果は本件展示会における状態を示すものと認められない。測定結果が他証拠（動画による証拠）と整合しない。	①
	内部構造	実験公正証書、設計開発従事者の陳述も併せ、実験を行った製品は公然実施品と共通すると認める。	②
	構造	事実実験公正証書に示された装置は、部品交換の可能性がある、公然実施品と同一とはいえない。	③
	物性	当業者が通常の方法で分解、分析することによって知ることができる場合も公然実施となると解するのが相当。	※1
写真/ 動画	機能	(動画)展示会における状態を示すものとは認められない。	①
	内部構造	(分解写真) 設計開発従事者の陳述も併せ、公然実施品と共通すると認める。	②
設計図	内部構造	レンズ構成PCB図面の内容は、陳述内容と整合している。	②
	構造	各図面相互に相違が生じた理由について、被告の説明に不自然、不合理な点はない。また、図面に明記されていない構成については技術常識により認定。	④
カタログ	内部構造	広告、パンフレットの内容は、陳述内容と整合している。	②
	構造	(公然実施発明であることに争いなし)	⑤
説明書	内部構造	使用説明書の内容は、陳述内容と整合している。	②
	機能	(公然実施発明であることに争いなし)	⑤
証人	構造	陳述ないし供述を裏付ける客観的証拠の提出はなく、上記陳述ないし供述のみをもって直ちに、同一であることを認定できない。	③
陳述書	機能	発明の構成を体験できたことが記載されていると認められない。	①
	内部構造	当時作成された他証拠と合致することによって支えられているし、信用性を疑わせるような具体的事実があるものでもない。	②

(表1：参考判決における証拠)

※1 東京地判令和3年10月29日(平成31年(ワ)第7038号、同第9618号「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」事件)。

## ア 新規性判断における公然実施発明

公然実施発明を根拠に新規性を否定する、又は、それに対して反論する場合の実務上の難しさについて、以下の観点から意見が寄せられた。

## (ア) 発明の認定

参考判決①では、外観のみから把握できない機構の作用、動作を原告が立証できなかったものであるが、このように、実務上、特に、実際の物品が手元がない、あるいは、展示・貸渡しのみで処分権限が第三者に移っていないなどの事情により、第三者が解析等を自由

にできない場合には、外観から把握し難い機能や動作、内在的な特性を公然実施品で認定することに困難を感じるとの意見が多数あった。

#### (イ) 入手困難性

機械の場合、価格が高額である等の理由により公然実施品の入手が現実的ではないことも多い。その場合、物品そのもの以外の間接的な証拠(カタログや動画など)から発明を認定しなければならず、特許請求の範囲の全ての発明特定事項について立証することが困難な場合があるとの意見があった。また、公然実施日から年月を経ていると、自社製品と比較して、他社製品の場合は、入手が難しいとの意見があった。

#### (ウ) 同一性の証明

参考判決②で立証を要したように、公然実施品そのものではないが、同じ部品を使用している製品を証拠としようとする、公然実施品との同一性が問題となる。また、参考判決③で争点となったように、製品自体の経時変化や消耗品の交換についても、注意を払う必要がある。

自社製品の場合、図面や仕様書を参照して、公然実施品と代替品との一致点および相違点を正確に把握できるが、他社製品の場合、同一性を立証する資料を集めるのが難しいこと

があるとのコメントがあった。

#### (エ) 公然性の立証

特に他社製品の場合の公然実施日の特定等の公然性も争点になり得る。

一般に、NDA (秘密保持契約) を負わない第三者に販売された場合は、通常の方法で分解し、解析して発明を知ることができるか否かで公然性が判断されている<sup>(1)</sup>。

公然性に関しては、NDAの有無、また、その及び範囲についても論点が示された。具体的には、包括的なNDAがあるときに、個別製品のどの部分までにNDAが及びのか等の懸念に対して、裁判で扱った経験が少なく<sup>(2)</sup>、予測がしづらいことが困難な点として挙げられた。

さらには、業界の常識からするとNDAがあると想定される場合に、訴えられた権利者が公然実施されたことを否定したくても、権利が及び部品等はNDAの対象外と言われてしまうと権利者側が覆す手段がなかなかない、との困難性も意見としてあげられた。

#### イ 「再現可能」 であること

前提として、一般に「発明」が完成したといえるために「反復可能性」が必要であることが、判例によって示されている<sup>(3)</sup>。同判例は公然実施「発明」ではなく、そもそも特許要件としての「発明」であるか否かが問題と

(1) 例えば、公然実施の主張が認められなかった事件として、東京地判平成17年2月10日(平成15年(ワ)第19324号、「ブラニユート顆粒」事件)、大阪地判平成21年11月12日(平成20年(ワ)第4754号、「X線異物検査装置」事件)、東京地判平成17年6月17日(平成16年(ワ)第4339号、「低周波治療器」事件)。認められた事件として、知財高判平成28年1月14日(平成27年(行ケ)第10069号、「棒状ライト」事件)、東京高判平成16年12月24日(平成15年(行ケ)第252号、「側溝蓋及び側溝構造」事件)。

(2) 秘密保持契約、守秘義務に関する事件には、例えば、知財高判令和6年3月27日(令和5年(行ケ)第10034号、「立毛シートの製造方法」事件：公然実施と認めた)、知財高判平成24年7月11日(平成23年(行ケ)第10271号、「光源装置およびこの光源装置を用いた照明装置」事件：公然実施を認めず)、知財高判平成24年1月27日(平成21年(行ケ)第10284号、「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物」事件：公然実施を認めず)、東京地判平成26年3月27日(平成24年(ワ)第11800号、「ポリイミドフィルム」事件：公然実施と認めた)がある。

(3) 最判平成12年2月29日(平成10年(行ツ)第19号、「桃の新品種黄桃の育種増殖法」事件)

なった事案であるが、同じ「発明」という法律文言が使われている以上、公然実施「発明」についても同様であると考えられている。(もっとも、先使用「発明」と公然実施「発明」とが同じ概念であるかは異論も有り得るところであり、絶対的な意見の一致をみているとまでは言い難い。)

そして、参考判決①では、「公然実施」について、「発明の内容を知り得るといえるためには、当業者が発明の技術的思想の内容を認識することが可能であるばかりでなく、その認識できた技術的思想を再現できることを要するというべきである」(判決文41頁)と判示されている。この点に関して、一般に、公然実施発明から認識できる技術的思想が再現可能であることを立証するのにどのような証拠が適切か、また、参考判決①を題材に、『エプロンを跳ね上げるのに要する力』が『エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少』するとの構成を立証するためには、他にどのような証拠が考えられるかを議論した。

#### (ア)「展示品」と「譲渡品」の違いについて

参考判決①は、展示された作業機によって公然実施を主張した事件であるが、前提として、物の発明の場合に、外部からは認識できなくても、その製品を通常の方法で分解、分析する等によって知り得る内容まで公然実施として扱うのは、あくまで守秘義務のない者に所有権が移転した場合に限られ、展示品は自由に分解、分析することはできず、譲渡品と同様に扱うことはできないから、一般的に展示品の方が譲渡品よりも「再現可能」であることの立証が難しいとの意見で一致した。このことから、展示品における公然実施を主張する際にはより慎重にすべきと考えられる。(この点については、「貸渡し」でも自由に分解・分析できないから「展示」と同様の議論

となるといえる。)

参考判決①においても、公然実施品が自由に分解・分析・試験できる譲渡品であれば、外観から認識できる構造のみならず、内部構造であるガススプリングの特性や、機能で特定する構成要件Gも、譲渡品から認定できただろうが、展示品の場合には、跳ね上げるのに要する力が「所定角度範囲内において徐々に減少する」というのは見ても分からず、当業者の認識ができなかったのであろうとの指摘がなされた。

#### (イ)「再現可能」であることの証明の程度

「再現可能」というためには、機能的に表現された発明の構成について、公然実施品においてその機能を有していることが認識できれば良いのか、あるいは機能を実現しているメカニズムまで把握できる必要があるか、という点について、参加者で議論がなされた。

特許請求の範囲に記載された「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少する」という構成については、例えばパンフレット等にそのような記載があれば、公然実施発明の構成として認定することが可能であるが、参考判決①は外観から上記効果を奏功するための構成が理解できない事案に関するものなので、機能の記載に加えて、アシスト機構で採用される「ガススプリング」の特性(ストローク長とガス反力の関係等)について具体的な開示及びこのような構成を通じて上記の機能を有しているところまでの記載がないと公然実施発明として認めるには厳しいとの意見も出された。また、参考判決①では特許発明の構成からみて、ガススプリングの特性の部分などの作用効果が生じるメカニズムまで開示されていないと公然実施されたとは言えず、周知技術から考えて具体的な構成が認定できるのであればいいが、そうでなけれ

ば展示品を見ただけで反復継続(再現)はできないから、客観的な技術水準との関係次第で変わり得るとの意見があった。また、機能を実現する具体的手段が当業者に理解できない状態にもかかわらず公然実施を認めることは産業の発達に何も寄与しないため、少なくとも当業者がメカニズムまで把握できる程度の状態で展示されたものを公然実施と認めるというのが合理的だという意見もあった。

権利範囲と公然実施が認められる範囲のバランスについても意見が交わされた。機能で特定した場合に具体的な構造まで証拠が必要となると、構造で特定した場合と比較して、無効となるリスクはそれほど変わらないが、権利範囲としては機能で特定した方が広くなるように思われ、権利範囲との関係でバランスを欠くのではないかと、との意見に対して、機能的クレームについては、侵害訴訟においては、構造で特定した場合よりも結果的に限定されることが多いと思われることから、そこまでバランスは悪くないとの意見もなされた。

その他、判決がこのような「認識できた技術的思想を再現できる」とは、公然実施発明の成立の問題と捉えられるところ、反復継続(再現可能)であることを出願当時に認識できていなければならないとの意見もあった。これに関して、文献公知発明の場合は、実施例に記載された中の一つの数値があれば、その数値に関する発明が完成されているものとして認められ、再現可能性は通常要求されないが、公然実施発明では、測定された一つの数値だけが示されていた場合、権利範囲に示されていた構成が、出願当時に再現可能性があるものと認識ができていた、との立証が必要となる点で異なるのではとの意見が示された。

#### (ウ) 参考判決①の事件について

参考判決①の事件で、「エプロンを跳ね上げるのに要する力」が「エプロン角度が増加

する所定角度範囲内において徐々に減少」するとの構成について、仮にどのような証拠があれば、公然実施品が当該構成を備えることを立証できたかについて、以下のとおり意見が寄せられた。

- 公然実施品の体験により当該機能を体感できたとされる見学者のコメントによる立証が考えられる。当該コメントを証拠として提出できれば、「当業者が発明の技術的思想の内容を認識することが可能」といえる。一方、「再現可能」というためには、「当該機能を実現する構造を当業者が再現すること」を示す別の証拠が必要ではないか。
- 公然実施品から実測データを示す証拠が考えられる。参考判決①においては、展示品そのものを入手し、実測データを取得することが必要であったのでは。展示品と異なる同じ製品からの実測データを証拠として示す場合、展示品との同一性の立証が問題となる。
- 展示会において、ガススプリングの特性とその作用について、来場者が、説明者から説明を受けることが可能であったことを示す証拠が考えられる。「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少する」という機能は、ガススプリングの特性によるものであるためである。
- このような特徴に言及したチラシの頒布やパネルの展示があったことを示すか、展示会のスタッフからこのような特徴の紹介があったことを示す雑誌やネットニュース、ブログ等の記事を示す必要がある。
- 実際に触った人がいて、それを体感できたことを立証できれば公然実施になる。

#### ウ 間接的な証拠の利用

参考判決で挙げられている証拠を題材に、それぞれの証拠を用いて公然実施発明を認定

する際の留意点について、それぞれ以下のような意見があった。ここで、「間接的な証拠」とは、補助的に用いる証拠のことである。

#### (ア) 証拠全般

例えば、公然と知られる場所に置いてあっても、特定の構成が隠れていて容易に認識できない場合において、本件発明の構成を有していることを当時から認識できていたとの立証は難しいように、立証したい事項が公然実施品によって立証できているか、その同一性に関して留意すべきとの意見が多数あった。

また、公然実施を立証する証拠に関して、一つ一つは公然実施性を立証するのに十分ではない場合であっても、複数の証拠を利用し合理的な説明を行うことにより、公然実施性を認められる可能性は十分考えられるとの意見があった。

参考判決③では、長期保存されていた同一製品を公然実施の証拠として提示したものの、部品が交換可能であることを理由に同一性が認められず、公然実施発明に基づいて新規性が否定されなかった。このケースにおいては、総合的に見て証拠の整合性が十分といえなかったのではないかと指摘があり、公然実施発明の主張において間接的な証拠が重要であることを示すものといえる。

また、特にパラメータなどの構成について、経年劣化した結果権利範囲に入ったのではないと思われることもあるが、同一性を立証できなくても、経時変化の方向性を示すことで、当時の構成の推認ができることもある。

これらに関して、厳密な同一性の立証は困難であるが、裁判においては一定程度合理的な立証ができれば、同一性が認定されることが多いとの指摘もみられた。

#### (イ) 別製品

参考判決②では、公然実施品と同一視できる別製品から、構成を認定している。別の製品からの認定に関する留意点として、以下が挙げられた。

- ロットごとのバラツキを考慮しているか。
- 商品番号が同一であることを理由として、同一の特性といえるものを分析の対象としているか、そもそもその商品番号の製品であることが外観から明らかな製品であるか。
- 製造番号が同一であれば、同一性の担保は充分ではないか。ただし、年月の経過により製品が激しく劣化し、構造が異なっている場合は難しいかもしれない。一方、形名・品名・モデル等が同じでも、製造番号が異なれば、仕様が異なっている場合がある。このような場合には、製造メーカーが保有している図面、仕様書、サービス資料等により、公然実施品との同一性を立証する必要がある。
- 製造番号については、同じ会社内でも、部署ごとに異なるルールで番号を付けていることがあり、同じ製品に全く異なる番号が付いていることがある。番号の付け方のルールが文書化されていない場合は立証が難しい。番号の付け方のルールが社内で文書化されていれば、その文書を証拠として出すことが有効といえる。
- 参考判決②の他にも出願日(優先日)後の実施品に基づいて公然実施発明を認定した裁判例はある<sup>(4)</sup>。

#### (ウ) 実験公正証書

参考判決①②③では出願後の実験結果を証拠としているが、出願後であることは問題ないとの意見で一致した。留意点としては、以

(4) 知財高判平成31年3月13日(平成30年(行ケ)第10076号、「豆乳発酵飲料」事件)、東京高判平成12年6月29日(平成9年(行ケ)第141号、「食品保存剤」事件)

下が挙げられた。

- 公然実施品と、実験に使用する製品が同一ではない場合がほとんどであり、両者の相違点をはっきりさせて、その相違点が実験結果に影響を及ぼさないことを説明する必要がある。
- 実験条件の設定が合理的といえるか、特に分析対象としている製品が公然実施品と同等といえるかに留意する必要がある。
- 対象となる特性パラメータがその実験で特定できているか。実験自体の信頼性も問われる。本件明細書に記載された実験条件とその実験条件が同じかどうか、が重要であるが、実際には全く同じにはできず、違って結果に影響がないことを述べる必要がある。大企業にしかできない実験条件が明細書に書いてあるような場合、その装置を持っていない小さい会社には再現が困難で、簡略的に実験したとしても実験条件が不十分と扱われてしまうおそれもある。
- 出願時に公然実施発明について同じ実験を行ったのであれば、同等の結果が得られたであろうことを示すことができる条件で行う必要がある。
- 現実に特許出願前に公然実施品の実験等がなされていなくても、特許出願前に当該公然実施品が譲渡等されていれば、自由に分解・実験等され得るから、権利者側の立場では留意すべきである。

### (工) 金型図面等の図面

参考判決④では、金型図面から公然実施発明の認定を行ったが、図面に関しては、以下の留意点が挙げられた。

- 設計変更によって内容が随時変わっていくので、公然実施された製品が製造された直前と直後の設計変更の履歴を確認することが必要。
- 事後的に作成されたものではないことや、

実際に当該図面を用いて製品が製造されたことを立証する必要がある。

- 公然実施品との対応を確認するために、製造メーカーが保有している資料が必要。通常、展示品および量産品の仕様は、製造メーカーが資料として持っている。そのような仕様書を製造メーカーが提供してくれるのであれば、同一性の担保は可能と考える。しかし、特に製造メーカーが当事者(相手方)である場合に、そのような資料を確保することは困難である。
- タイムスタンプが打刻されていない場合は日付の立証が困難。
- 参考判決④では、図面に直接文字で記載していない事項であっても、技術常識から判断して、裁判所が部品の形状を認定している。したがって、図面のみで十分な証拠といえない場合であっても、間接的な証拠を利用して合理的な説明をすることで有力な証拠とすることができる。

### (オ) カタログ・取扱説明書

留意点として以下が挙げられた。

- カタログの日付、カタログ記載の物が販売された事実、同一性が立証できるか。
- カタログだけでは必要な構成を特定することが難しいので、公然実施品とセットで主張するなどの工夫が必要である。
- カタログに日付が打刻されている場合、配布の時期のずれがあることから、その日に公知になったといえなくても、例えばその日付が本件特許の出願日の4か月前であれば、4か月間頒布しないということは通常考えられないことから証拠として有効といえる。仮に、出願時には未だ頒布されていなかったと反論するのであれば、その場合、「未だ頒布されていなかった」ことを示す具体的な証拠が必要になる。
- 取扱説明書においては、いつ印刷の発注を

かけ、いつ納品されたかの日付が分かっても、いつ新しい説明書に切り替わったのかの記録がなければ、改訂後の説明書が頒布された時期を立証することは難しい場合もあると思われる。

#### (カ) 人証(証人尋問)

参考判決③では、装置の保管状況等、様々な間接事実から証言に対して疑義を主張されている。人証に関しては以下の意見があった。

- 出願当時の認識は実験以外の方法で立証しなければならず、その方法の一つとして証人尋問が有効な証拠として考えられる。証人尋問において証拠の同一性を主張した場合、それに対して相手方は具体的な矛盾や事実と反する点を反論する必要がある。証言どおりでない“可能性”があるという形式的な反論のみでは、裁判所では証言を覆すことはできない。
- 証言と他の客観的証拠とが整合性をもつことで証明力を強めるといえるが、証言だけでも、専門家の意見書などの合理的な反論がなければ、事案次第で十分に認められる場合もあるとの指摘もあった。

#### エ 文献公知発明との比較

公然実施品を入手することができれば、発明特定事項の認定は、公然実施品の方が刊行物等よりも認定しやすいという意見で一致した。

具体的には、図面から見ておそらく同一と思われる構成や、技術的に当然備えると思われるが細かすぎる構成、測定すれば範囲内であろうと予測されるが使用する文献等においては着目されていない物性などは、文献公知発明を引用する場合、使用する文献等に明確な記載がない場合も多く、新規性欠如の証拠

として使用できないことがよくあるが、これに対して、公然実施発明を引用する場合は、公然実施発明の認定に必要な部分を全て証拠として提出できるので、新規性欠如の引用発明として使いやすいことが挙げられた。また、文献公知発明の場合、クレームの文言と表現が異なる記載をどう認定するかという問題があるが、公然実施発明の場合はクレームの文言に合わせた認定ができる点がメリットと考えられる。

また、特許出願前の権利者の公然実施品が最も特許発明と近くなる場合では、公然実施品が有力な証拠になり得る。ただし、相違点が残るのであれば、公然実施発明に基づいて進歩性を否定すること以外の無効理由についても考えたい、との意見もあった。

#### オ 複数品からの認定

異なる数値を備えた複数の公然実施品から、数値的に幅をもった一つの公然実施発明を認定することができるか否かについて、参加者から以下論点が示された。

いくつかの公然実施品、例えば、同じ製品である5個の公然実施品から得られるそれぞれ異なる5つの測定結果から、一つの公然実施発明として当該測定結果を示すパラメータを範囲で認定できるのか。

この問題について、公然実施ではそのような裁判例はまだないが、先使用権に係る実施品のパラメータに関し、2つの試料のそれぞれにおける多数点の測定結果から「同一の範囲」といえる数値範囲を認定した事件<sup>(5)</sup>もあるところ、公然実施発明と先使用権に係る実施品(発明)の認定において、それぞれ発明の概念は同じとして、先使用発明の「同一の範囲」に係る規範を公然実施発明にも当てはめて解釈できるのか、公然実施発明においても

(5) 知財高判令和6年4月25日(令和3年(ネ)第10086号、「ランプ及び照明装置」事件)

認定できるとして、複数の測定結果のうち、上限となる点と下限となる点で数値範囲を認定できるのか、さらにそこから外れて広く認定できるのかは、興味深い論点である。

これに対して、公然実施の製品における製造のバラツキといえる範囲であれば製品の範囲として認めてよいと考えられることから、製造上許容されるバラツキの範囲を技術常識や設計思想を精査して個別に妥当な範囲を決めていくのが、公然実施の元々の趣旨から考えると理にかなうのではないかとの意見、また、化学分野の場合は別の議論があるかもしれないが、機械分野であれば誤差、公差の範囲で奏する効果は連続的であり、認められやすいように思うとの意見が示された。

#### カ 論点 1 のまとめ

- 公然実施発明は、その特性を理解することにより有力な証拠として利用することができる。特に、引用文献において文章に明記されにくい事項(技術的に当然と考えられ、あえて文章に記載していない構成や寸法等)について立証しやすく、新規性を否定するのに有利な面がある。
- 公然実施発明の証拠については、公然実施品そのものの入手、機能などの外観から把握できない発明特定事項の立証に実務上の難しさがあるといえる。中でも、展示品等の自由に分析や分解ができないものを公然実施発明として認定する場合には、立証が難しい要素(外観以外の内部構造、制御、特性等)について、別の証拠が必要となる。また、仮に同じ型式の製品を入手できたとしても、公然実施品との同一性を立証することが必要となる。
- また、公然実施日の特定やNDA(秘密保持契約)の有無の判断といった公然性の立証にも十分に注意を払う必要がある。
- 間接的な証拠を用いて公然実施発明を立証

しようとする場合に、その証拠としては、金型図面、カタログ等、様々な証拠によることができる。ただし、それら証拠が表す事項を、公然実施がなされた当時において対象となる公然実施品が備えていたとする同一性が問題となる。

- 証拠と公然実施品との同一性、公然性については出願後に行った実験により立証できる可能性がある。また、公然実施品の同一性については、裁判においては、証拠に基づく主張が合理的といえるか否かで個別具体的に判断される傾向があることに鑑み、入手可能であり提出できる証拠から合理的な論理を組み立て、主張することが肝要ではないかと思われる。
- 公然実施を立証する証拠に関して、一つ一つは公然実施性を立証するのに十分ではない場合であっても、複数の証拠を利用し合理的な説明を行うことにより、公然実施性を認められる可能性は十分考えられるといえる。

#### (2) 論点 2 (公然実施発明に基づく進歩性判断を行う際に、公然実施発明に内在する課題や技術的意義をどのように認定すべきか)

論点 1 では、新規性判断における、公然実施発明の認定手法に関して検討し、文献公知発明の場合と異なる困難性や留意点があるものの、公然実施発明による新規性否定には利点もあることが示された。引き続いて、公然実施発明により進歩性を否定する場合には、留意点や利点がどのようになるのか、検討を進めた。

なお表 2 は参考判決で示された進歩性否定の動機付け及び判断を整理したものである。

	動機付け	裁判所の判断
参考判決②	技術分野の共通性	「原告は、ビデオカメラ装置とコードリーダーとは技術分野が異なり、・・・適用することができるような幅広い周知技術でないと主張する。しかしながら、コードリーダーである IT 4400 は、・・・周知技術に係るビデオカメラ装置と共通する光学系及び撮像方式を採用していることからみても、ビデオカメラ装置と全く異なる技術分野に属するということではない」
	課題の共通性 「中心部と周辺部における光の入射角の相違による周辺部の光量不足が、集光レンズを採用しないものより大きくなるという課題」	「甲 12、甲 13 及び甲 15 の上記各記載によれば、本件特許の出願当時、・・・周辺部の光量不足が、集光レンズを採用しないものより大きくなるという課題が存在」し、「用途がカメラ装置である場合に特有なものではなく、同様の光学系及び撮像方式を採用したコードリーダーである IT 4400 においても生じ得る事象であることは、当業者が普通に認識することができたものというべきである」
参考判決⑤	技術分野の関連性	「空調服と介護用パンツは、その形状や使用目的を異にするものではあるが、いずれも身体の一部を包んで身体に装着する「被服」であるという点・・・では、関連性を有するものである」
	課題の共通性 「2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の課題」	公知文献の記載（と本件明細書の記載）によると、本件出願当時の「被服の技術分野においては、・・・手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の課題が存在したものと認められる」、本件公然実施発明の構成自体からみて、「本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、上記の課題を認識するものと認めるのが相当である」

(表 2：参考判決における進歩性判断)

ア 進歩性の判断における公然実施発明

実務上は、公然実施発明の課題を認定することの難しさ、公然実施発明から特許発明に至るまでの論理構築の難しさについて多くの意見が寄せられた。

- 具体的には、以下のとおりである。
- 公然実施発明はそれ自体販売されるレベルで完成していると当業者が認識するから、その構成を部分的に変更するためのハードルは高く、容易に想到できたことの論理付けを示すための間接証拠の収集が難しい。
- 記載を根拠にできる文献公知発明と異なり、公然実施品そのものから組み合わせの動機付けの有無の認定ができないため、常に、間接証拠を利用しなければならない。
- 多くの場合、公然実施発明自体からは課題

を抽出できず、周知かつ自明の課題も含めて、外部から課題を持って来ることは難しい。そのため、新規性を否定できない場合、進歩性を否定する論理構築(証拠収集)が困難に思われることがある。

- 公然実施発明は課題等の記載がないため、説得力のある論理を構成するための最初の足がかりを見いだし難いことがあり、その場合、論理構成が迷走しやすい。

イ 内在する課題について

上記アでは、公然実施発明においては、概ね課題を認定することに困難性があるとの意見であったが、参考判決②⑤では、副引例の組み合わせの動機付けとして課題の共通性を挙げている。進歩性を否定する際の発明を組

み合わせる動機付けや阻害要因の有無の認定について、公然実施発明を引用する場合特有の留意点として、以下の観点から意見が寄せられた。

#### (ア) 組み合わせの動機付け

- 公然実施発明に内在する課題の設定における自由度が大きい。参考判決⑤では、空調服に介護用パンツの一部構成を組み合わせることの動機付けが認められている。空調服特有の課題からは介護用パンツを組み合わせるのは難しいように思われるかもしれないが、一般的な課題を設定することもでき、公然実施発明であっても工夫次第で利用しやすくなるのではないかと。
- 文献公知発明の場合であっても、主引例の課題は解決済みで、主引例に書いていない課題を外から持って来ることも多いように思う。組み合わせの動機付けという点では文献公知発明と公然実施発明に大きな違いはないのではないかと印象。

#### (イ) 阻害要因

文献公知発明の場合は主引例に記載されている課題等に基づいて阻害要因が主張されることが多いが、公然実施発明では、そもそも課題等の記載があるわけではないため直接的に課題を認定することができないことがあり、その場合、阻害要因を主張することは難しいといえる。

#### (ウ) 課題の種類

- 課題には、これまでの技術開発の延長線上で製品の効果や性能の程度を高めようとするものと、技術的なアプローチをまったく変えようとするものがある。アプローチをまったく変えることは難易度が高いと思われる一方で、その製品の効果や性能をもっと高めようとするのは当業者であれば通

常考慮することであり、公然実施発明においても、このような課題設定は容易といえる。公然実施品についてみると、製品レベルで完成しているため、技術的なアプローチをまったく変えるような課題設定については、せっかく完成している製品をまた実験・試作し直すことになり、転換がより難しいのではないかと意見があった。

- 公然実施発明には課題が示されていないことが普通なので、周知技術等から課題を認定することになる。

#### (エ) その他

- 相違点が減るのなら公然実施発明を使うが、変わらないなら認定に労力がかからない文献公知発明を使う。
- 公然実施発明の場合、公然性と構成の認定が難しい。他方、阻害要因を主張されにくいため、公然性と構成の認定をすることができれば、公然実施発明は扱いやすくなる。

#### ウ 課題の立証

参考判決②⑤に関しては、課題の共通性が認められているが、公然実施発明に内在する「課題」が認識可能であると言うために、どのような証拠が必要であるのか、また、提出する証拠として留意すべき点は何か議論した。

その結果、同一又は近接技術分野で多数の公知文献の提出により、説得力が増す方向に働くとの意見が多数であった。一方で、文献の数が少ないからといって、周知の課題として一概に認められないとは言えず、文献の数が少なくても、合理的な説明により、相手の立証と比較して説得力があれば認められ得るとの指摘があった。

また、例えば、同一の技術分野について課題を明示する証拠が一つしか無い場合において、周辺技術における証拠を多数提示することで、同一技術分野における証拠がないこと

を強調することとなり、かえって不利な状況になることはないのか、という疑問に対して、当該同一の技術分野の証拠についての的確な反論も反証もないのであれば、他の技術分野についての証拠を併せて出したことによって証拠の評価がマイナスになることはないとの意見、また、その場合、同一分野の証拠を中核となるものとして明確に主張することが必要との意見があった。

他、機械分野では、例えば軽量化など、世の中に既に存在する抽象的な決まった課題から開発をしていることが多く、課題が同一という主張がしやすいとの指摘もあった。

## エ その他の証拠方法について

公然実施品の課題の認定に利用可能な証拠には、他にどのようなものが考えられるか、可能性があると思われる証拠について検討した。

### (ア) 本件特許の明細書に記載されている従来技術

本件特許の明細書には、必ずしも当業者の一般的な認識が記載されている訳ではないため、課題が記載されていたとしても、他の当業者がそのような認識を持っていたとは限らず、むしろその課題を見いだしたことが発明ともいえるので、原則としてはその記載を公然実施発明の課題の認定には利用できず、認められないとの意見が多数であった。

その課題が広く知られている等の記載があれば、課題が「周知かつ自明」であることの証拠として使える可能性があるとの意見もあったが、そうした審決はことごとく覆されている、との指摘もあった。本件明細書に記載されている従来の課題が公然実施発明の課

題であると論理付けるのは相当難しく、証拠として採用できないというよりは、その課題が公然実施発明の課題であると認められるだけの理論付けがないから、認定できないという判断になることが多いのではないかと、との指摘もなされた。

### (イ) インターネットにおける類似商品の購入者レビュー

一般消費者によるレビューは、技術的に公然実施発明と同一の構成に起因する課題であることを詳細に把握できるものではなく、当業者であればその課題を解決しようと試みるものとして認識できたものではないことが多いから、信用性は低く有効な証拠にはならないことが多い、との意見が多数であった。逆に言うと、公知の事実であるから、信用性の問題がクリアできるようなレビューであれば、場合によって参酌され得るとの意見もあった<sup>(6)</sup>。

また、匿名によるコメントは、当業者における認識と必ずしも一致しないから、証拠として採用されにくいという意見もあった。

### (ウ) 生成AIより得られた回答

- 同じ生成AIに同じ学習データで同じプロンプトを与えても、同じ回答をする保証がないため、出願後に生成AIが公然実施発明の特定の課題を回答したとしても、その事から出願前にも同じ回答をしていたと推定することはできない、との意見があった。そうであれば、生成AIによる回答が出願前に生成および公開されている場合、公然実施発明の課題の認定に利用できる可能性があるのではないかと。
- 証拠としての利用は困難かもしれないが、

(6) 東京地判平成27年10月29日(平成27(ワ)第1025号、「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」事件)には消費者の評価を当業者が認識していたことが示されている。

回答から別の情報源(文献公知発明など)を辿るなど、検索手段等として間接的に利用する余地はあるだろう。

### オ 文献公知発明との比較

論点1で検討した利点に加え、公然実施の立証がきちんとできるのであれば、上記イ(イ)のとおり阻害要因をそれほど考慮しなくてよく、文献公知発明のように肝心な部分が記載されていないということもないので、主引例としても副引例としても使いやすいつの意見があった。

また、同じ発明に関する文献公知発明と公然実施発明の両方がある場合、進歩性の判断における動機付けの際、課題に関する間接証拠が必要な点に留意すれば、課題の認定に自由度があることから、公然実施発明の方が利用しやすいケースがあり得るとの見解も示された。

### カ 論点2のまとめ

- 公然実施発明から進歩性を否定する場合、論点1で挙げられた発明の認定に加え、課題の認定を行う必要があるが、通常課題は

明示されていないため、課題を立証するための証拠収集を行う必要がある。

- 進歩性否定の動機付けとしては、まず、公然実施発明における周知かつ自明の課題を認定することが考えられる。そして、公然実施発明に周知かつ自明の課題があるというには、同一又は近接分野で多数の公知文献を提示すれば説得力を増すことができるが、文献の数が少なくても、合理的な説明を尽くすことにより公然実施発明の証拠としての有用性が高まると思われる。
- 公然実施発明において、課題が示されていないことから認定の手間がかかるが、課題が示されていないことにより課題の設定に自由度を有している。

また、文献公知発明の場合のように引用文献中の記載に反するという阻害要因は主張されないことから、進歩性を否定するのに有利な面もある。文献公知発明に比べ、時期や内容について、立証を積み重ねていく必要があり、また、論理付け、特に課題の設定には困難も伴うが、そこが解決できるのであれば、進歩性を否定する証拠として十分に有用である。

以上



## 事例研究1 テーマ2 (特許化学1)

### パラメータ・数値限定発明の進歩性の判断(特許法29条2項)

論 点	<p>論点1：引用文献に明示されていない数値範囲を容易想到と判断できるのは、どのような場合か</p> <p>論点2：本件発明と主引用発明とで技術分野や発明が解決しようとする課題が一致していないことは、どのように考慮されるべきか</p>
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>参考判決①：知財高判令和3年2月8日(令和2年(行ケ)第10001号、「(メタ)アクリル酸エステル共重合体」事件)(異議2019-700313)</li> <li>参考判決②：知財高判令和2年6月3日(令和元年(行ケ)第10096号、「樹脂組成物、及びこれを用いたポリイミド樹脂膜、ディスプレイ基板とその製造方法」事件)(異議2018-700095)</li> <li>参考判決③：知財高判平成29年12月26日(平成29年(行ケ)第10029号、「エチレン-酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群及びその用途」事件)(無効2016-800013)</li> <li>参考判決④：知財高判平成30年5月15日(平成29年(行ケ)第10096号、「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」事件)(無効2014-800157)</li> <li>参考判決⑤：知財高判平成24年4月11日(平成23年(行ケ)第10186号、「硬質塩化ビニル系樹脂管」事件)(無効2010-800143)</li> </ul>

### 1. 関連する審判決の概要

#### (1) 参考判決①：知財高判令和3年2月8日(令和2年(行ケ)第10001号、「(メタ)アクリル酸エステル共重合体」事件)【進歩性〇】

パラメータ数値限定を満たすことの技術的意味、用途と動機付けについて言及された事例。

##### 【請求項1】(本件発明)

(メタ)アクリル酸エステル共重合体であって、  
 (A-a) (メタ)アクリル酸エステル、  
 (A-b)カルボキシル基および炭素-炭素二重結合を有する重合性化合物、  
 (A-c)グリシジル基および炭素-炭素二重結合を有する重合性化合物、及び

##### (A-d)水酸基含有(メタ)アクリル酸エステル

を構成モノマーとして含み、

(メタ)アクリル酸エステル共重合体(A)を構成するモノマーの全量を100質量%としたとき、上記(A-b)の配合量b(質量%)と上記(A-c)の配合量c(質量%)とが、下記式：

$$10 \leq b + 40c \leq 26 \quad (\text{但し、} 4 \leq b \leq 14, 0.05 \leq c \leq 0.45)$$

を満たし、

化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用であることを特徴とする、(メタ)アクリル酸エステル共重合体。

**相違点1** : 引用例1 発明(甲7)は、(A-d)水酸基含有(メタ)アクリル酸エステルを含まない点 ⇒進歩性○

**相違点2** : 引用例1 発明(甲7)は、 $c = 0.5$ 、 $b + 40c = 26.8$ である点 ⇒進歩性○

本件、特許庁(被告)は、甲7(引用例1)には第3成分のグリシジル基、水酸基、アミド基、N-メチロールアミド基が記載され、グリシジル基と水酸基の組合せを具体的な技術思想として抽出でき、粘着剤の技術分野において、 $10 \leq b + 40c \leq 26$ の関係を満足しながら  $c \leq 0.45$  とすることは当業者が普通に行っている事項である(周知技術文献:乙6~乙8)と主張した(判決17、18頁)。

しかし、判決において、裁判所は、本件発明(化粧シートの粘着剤層)と引用例1 発明(可塑化ポリ塩化ビニルシート用接着剤)では「技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではな」く「もともと引用例1 発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏し」く、「引用例1 発明の実施例から」みて「架橋性官能基であるエポキシ基、水酸基…」は「粘着力や凝集力の点で等価であるとはいえず」、 「本件発明における数値範囲内に調整することを」「当業者が容易に想到し得たということとはできない」とした(判決35~43頁)。

**(2) 参考判決② : 知財高判令和2年6月3日(令和元年(行ケ)第10096号、「樹脂組成物、及びこれを用いたポリイミド樹脂膜、ディスプレイ基板とその製造方法」事件)【(本件発明1 [取消事由1-2]) 進歩性×、(本件発明2 [取消事由2-2]) 進歩性○】**

同一の数値範囲であっても、その効果及び

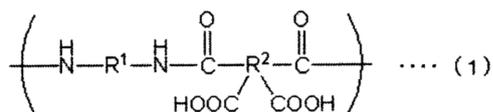
動機付けにより、進歩性の判断の違いが示された事例。

#### 【請求項1】(本件発明1)

(a)一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸と、(b)3-ウレイドプロピルトリエトキシシラン、ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -アミノプロピルトリエトキシシラン、 $\gamma$ -アミノプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -アミノプロピルトリプロポキシシラン、 $\gamma$ -アミノプロピルトリブトキシシラン、 $\gamma$ -アミノエチルトリエトキシシラン、 $\gamma$ -アミノエチルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -アミノエチルトリプロポキシシラン、 $\gamma$ -アミノエチルトリブトキシシラン、 $\gamma$ -アミノブチルトリエトキシシラン、 $\gamma$ -アミノブチルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -アミノブチルトリプロポキシシラン、及び $\gamma$ -アミノブチルトリブトキシシランからなる群から選択される1以上のアルコキシシラン化合物(「16種類」のアルコキシシラン化合物)と、(c)有機溶剤と、を含有し、前記(b)成分の含有量が前記(a)成分に対して0.2~2質量%である樹脂組成物であって、

前記樹脂組成物をシリコン基板又はガラス基板に塗布、加熱し、1~50 $\mu$ mの膜厚を有するポリイミド樹脂膜を形成する工程と、前記ポリイミド樹脂膜上に半導体素子を形成する工程と、前記半導体素子が形成されたポリイミド樹脂膜を支持体から剥離する工程とを含む、ディスプレイ基板の製造方法に用いられる、樹脂組成物。

【化 1 1】



(一般式(1)中、R<sup>1</sup>は芳香族環を有する2価の有機基を示し、R<sup>2</sup>は芳香族環を有する4価の有機基を示す。)

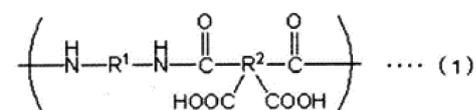
※記載中の(「16種類」のアルコキシシラン化合物)は、説明のために付加。

【請求項 2】(本件発明 2)

(a)一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸と、(b)3-ウレイドプロピルトリエトキシシラン、ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン及びフェニルトリメトキシシランからなる群から選択される1以上のアルコキシシラン化合物(「4種類」のアルコキシシラン化合物)と、(c)有機溶剤と、を含有し、前記(b)成分の含有量が前記(a)成分に対して0.2~2質量%である樹脂組成物であって、

前記樹脂組成物をシリコン基板又はガラス基板に塗布、加熱し、1~50 μmの膜厚を有するポリイミド樹脂膜を形成する工程と、前記ポリイミド樹脂膜上に半導体素子を形成する工程と、前記半導体素子が形成されたポリイミド樹脂膜を支持体から剥離する工程とを含む、ディスプレイ基板の製造方法に用いられる、樹脂組成物。

【化 1】



(一般式(1)中、R<sup>1</sup>は芳香族環を有する2価の有機基を示し、R<sup>2</sup>は芳香族環

を有する4価の有機基を示す。)

※記載中の(「4種類」のアルコキシシラン化合物)は、説明のために付加。

**相違点 1 : (b)「16種類」のアルコキシシラン化合物、(b)成分の含有量が前記(a)成分に対して0.2~2質量% ⇒ 進歩性×**

**相違点 3 : (b)「4種類」のアルコキシシラン化合物、(b)成分の含有量が前記(a)成分に対して0.2~2質量% ⇒ 進歩性○**

本件、特許庁(被告)は、相違点1について、甲1【0019】に基づき0.2~2質量%とすることは当業者が適宜なし得、相違点3について、これらは汎用のシランカップリング剤であって他のアルコキシシランに比して特有の効果はないとした(判決13、14、20頁)。

裁判所は、相違点1は、「耐熱性と機械特性を有しているポリイミド樹脂膜がキャリア基板に十分な密着性を付与し、」[これと相反する傾向を示す]「剥離性を十分に得させるために」[多少の試行錯誤を要するとしても]「0.2~2質量%の添加量を見いだすことは」[容易になしえたことである](判決130頁)としたが、相違点3は、「甲1には」[本件発明2記載のアルコキシシラン化合物]の記載がなく、4種の化合物が記載された「甲22」は「ポリイミドへの添加について」言及がなく、「甲2~6」は本件発明2のように「支持体と十分な密着性を有し、かつ、物理的な方法で綺麗に剥離するというものではない」から動機付けがあるとは認められない(判決146~146頁)と判示した。

**(3) 参考判決③：知財高判平成29年12月26日(平成29年(行ケ)第10029号、「エチレン-酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群及びその用途」事件)【進歩性×】**

先に、委任省令違反・サポート要件の判断において、パラメータ発明における発明の課題と効果を検証したうえで、進歩性がないと判断された事例。

**【請求項1】(本件発明1)**

32メッシュ(目開き500 $\mu$ )篩を通過する微粉の含有量が0.1重量%以下であることを特徴とするエチレン-酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群。

**相違点1**：甲1発明は、149メッシュ(目開き100 $\mu$ )篩を通過する微粉の含有量が0.008重量%未満である点 ⇒進歩性×

本件、特許庁は、「本件発明の課題は、」「EVOH層の界面での乱れに起因するゲルの抑制」という「新たな課題」であるのに対し、「甲1発明の課題は、」「従前の課題であるロングラン性や外観性が低下すること」であるから「32メッシュ」「を選択する動機付けがあるとはいえない」(判決12頁)として、特許無効審判請求を不成立とした。

しかし、判決において、裁判所は、本件発明における「EVOH層の界面での乱れに起因するゲル」は「ロングラン成形により発生するゲル」という従来課題と「区別できるかどうか明らかでなく、「本願出願時の技術常識を考慮しても」この「課題は理解できない」から委任省令違反、サポート要件違反であるとし(判決74、75頁)、「甲1発明の課題は、ペレット群における微粉を所定値以

下に保つことにより、EVOHペレットをフィルムに成形する際に、膜厚の変化等の影響をなくし、厚みの均一性に優れた成形物を得ること」であり、「甲3には、粒子サイズが500 $\mu$ m以下の粒子の断片である微粉を、500 $\mu$ mのシブ(篩)を用いて分離することが記載されている」から「甲1発明における」「篩を、32メッシュの篩にすることは動機付けがある」(判決89、90頁)と判示した。

**(4) 参考判決④：知財高判平成30年5月15日(平成29年(行ケ)第10096号、「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」事件)【進歩性×】**

相互に関連して変動し得る2つ以上のパラメータのうち、その1つを変更することが容易になし得るかどうかが、本件優先日当時の技術常識を照らし合わせて判断が示された事例。

**【請求項1】(本件訂正発明1)**

Co若しくはFe又は双方を主成分とする材料の強磁性材の中に酸化物、窒化物、炭化物、珪化物から選択した1成分以上の材料からなる非磁性材の粒子が分散した材料からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、**前記非磁性材は6mol%以上含有され、前記材料の研磨面で観察される組織の非磁性材の全粒子は、非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径2 $\mu$ mの全ての仮想円よりも小さいか(形状1)、又は該仮想円と、強磁性材と非磁性材の界面との間で、少なくとも2点以上の接点又は交点を有する形状及び寸法の粒子(形状2)**とからなり、研磨面で観察される非磁性材の粒子が存在しない領域の最大径が40 $\mu$ m以下であり、直径10 $\mu$ m以上40 $\mu$ m以下の非磁性材の粒子が存在しない領域

の個数が1000個/mm<sup>2</sup>以下であることを特徴とする焼結体からなる**非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット**。

※記載中の(形状1)及び(形状2)は、説明のために付加。

相違点：甲1発明は、SiO<sub>2</sub>粒子(非磁性材)の含有量が3.2mol%である点 ⇒進歩性×

本件、特許庁は、無効審決において、甲1には、セラミック相(非磁性材)の量を6mol%以上とする記載も示唆もなく、仮に、甲1の各実施例のターゲット組成を変更すれば、セラミック相の分散状態が変化し、形状条件(形状2)を満たすかどうか不明と判断した。

しかし、判決において、裁判所は、「本件特許の優先日当時」、「非磁性材を6mol%以上含有するスパッタリングターゲットは技術常識であった」と認定し、「甲1発明」において「酸化物の含有量を増加させる動機付けがあったというべき」であり、「被告(特許権者)も、非磁性材の含有量を6mol%以上と特定することで何らかの作用効果を狙ったものではないと主張しているうえ、証拠に照らしても、6mol%という境界値に技術的意義があることは何らうかがわれない」とした。また、甲1には「非磁性材」「の含有量が」「2倍以上変化しても、ターゲットの断面組織写真が甲1の図1と同様のものになることが示され」ており、「十分な混合条件の確保等によってナノスケールの微細な分散状態が得られることも、本件特許の優先日当時の技術常識であった」から、「本件組織が維持されるかどうか不明であることが、直ちに」「阻害要因になるとはいえない」(判決66頁)と判示した。

(5) 参考判決⑤：知財高判平成24年4月11日(平成23年(行ケ)第10186号、「硬質塩化ビニル系樹脂管」事件)【進歩性×

真偽不明なパラメータについて、本願出願時に既に存在した(であろう)事情を勘案し判断が示された事例。

#### 【請求項1】(本件発明)

顔料として有機系黒色顔料が添加された硬質塩化ビニル系樹脂管であって、3500kcal/m<sup>2</sup>・日以上の日射量が存在する環境下に20日間静置された後の、下記式(1)から算出される周方向応力 $\sigma$ の最大値と最小値の差 $\Delta\sigma$ が2.94MPa以下であることを特徴とする硬質塩化ビニル系樹脂管。

$$\sigma = [E / (1 - R^2)] \cdot t / 2 \cdot (1 / r_1 - 1 / r_0) \quad (1)$$

E：引張弾性率 R：ポアソン比 t：肉厚 r<sub>0</sub>：切開前内半径 r<sub>1</sub>：切開後内半径

相違点3：変形が防止されるために成形品が有する物性の特定方法に関し、本件発明は $\Delta\sigma$ を特定するのに対し、甲4発明ではシート状物の外観が白化する迄の日数である点(甲4の $\Delta\sigma$ は不明ながら、赤外線透過性顔料を使用している) ⇒進歩性×

特許庁は無効審決で、周方向応力の最大値( $\sigma_{max}$ )を残留応力の評価に用いることは周知技術であるが、いずれの証拠にも、日光等が照射された場合に生じる、応力緩和に基づく管の湾曲量の定量化のために「周方向応力の最大値と最小値の差 $\Delta\sigma$ 」を考慮することが示唆されているとは認められず、容易想

到性はないと判断した。

裁判所は、「式(1)は」「日光等が照射された場合に生じた応力緩和に基づく管の湾曲量を客観的に特定し」「有機系黒色顔料が添加された硬質塩化ビニル樹脂管のうち許容できるものを $\sigma$ の値で特定したもの」であり、補強事実として、「本件出願前において、公用物件1」及び「公用物件2」「は相違点である構成Bの $\Delta\sigma$ の値を満たすものであったと推認するのが相当」として、「少なくともカーボンプラックを黒色顔料として添加した硬質塩化ビニル樹脂管で本件発明の構成Bを満たすものが本件出願時に存在したことは推認することができる」とした。そして、「赤外線透過性に優れる有機顔料を含有するものである甲4発明から容易に想起される」「夏期高温時の環境下に20日間以上放置された後の、変形が防止される、硬質塩化ビニル系樹脂からなる管」「が構成B」「を含むものであることは、当業者にとって明らかであり、「本願出願日当時そのような構成が公用になっていた上」、この「数値限定は許容できる湾曲度を $\sigma$ の値で特定しただけのことであり、そこに格別の意義があるとの説明がない以上、その構成をもって新規性及び進歩性を判断するのは」相当でない(判決42～46頁)と判示した。

## 2. 論点及び検討結果

### (1) パラメータ・数値限定発明について

本稿は、主に化学分野におけるパラメータ・数値限定発明に関する審判決例を紹介し、

パラメータ・数値限定に係る相違点に対する進歩性判断において検討、衡量される要素事項について議論し、進歩性判断の予見性に関する検討結果を示す。

本稿作成にあたり、パラメータ・数値限定発明に関する議論では、「数値限定発明」については審査基準において定義されるとおりの「請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載を有する発明」を検討対象とし、「パラメータ発明」については、主に次の特徴を有するものを検討対象とした<sup>(1)</sup>。

#### 『出願人独自タイプ』

出願人が独自に設定した数式等により規定されるパラメータ限定を含むもの

#### 『寄せ集めタイプ』

公知の物性を複数集めることにより全体として複雑なパラメータ限定となったもの

このようなパラメータ・数値限定発明について、審査・審理のしるし過程及び特許権成立後における実務上の課題として、参加者が認識する課題は次のとおりであった。

- 新規性の判断について(パラメータ・数値範囲同一の蓋然性判断における技術的根拠の程度、数値換算不能の場合及び測定条件が異なる場合における反論)
- 進歩性の判断について(動機付けの判断、課題の新規性、効果の参酌)
- パブリックドメイン問題(当たり前の数値すぎて文献が発見できない場合等も含

(1) パラメータ発明(パラメータ特許)については「特殊パラメータ」の表現が実務上用いられることがあるが、統一的な定義はないとされている。そこで、本報告では、パラメータに特殊性が認められる要因の観点から、主には『出願人独自タイプ』及び『寄せ集めタイプ』の2類型に着目して、検討を行った。なお、「特殊パラメータ」と評価できる要因には、当該パラメータが当業者の間で慣用されていないこと、出願時点で公知か否かが不明の測定条件や測定装置を用いてパラメータを設定していること等、他にも種々のものがあり、各事案に則した個別具体的な課題への対応が求められる場合も想定される。

参考：特許第2委員会第3小委員会、「特殊パラメータ特許の記載要件に関する研究」、知財管理、2020年、Vol. 70 No. 11、Pages 1560-1571

む。以下では、「当たり前の数値問題」と記載している。）

これら複数課題のうち、本稿では進歩性の判断に論点を絞り、検討を行った。

議論に先立ち、進歩性の判断において当該パラメータ・数値限定が記載(ないし示唆、推察等)される引用文献等の証拠の位置付けを、次のように整理した。

<数値限定に関する引用文献等の証拠の位置付け>

	引用文献等の証拠の位置付け		
	A. 主引用発明	B. 副引用発明	C. 技術常識
(1) 数値範囲の記載あり 完全一致	1. A. (1) (新規性欠如)	1. B. (1) 動機付けとなる事 情が存在するか否か (→一般的な進歩性 の判断と同様)	1. C. (1) 周知技術・慣用技術に該当す る場合、認定した事項に応じて、 動機付けとなる事 情が存在する か否か 例：参考判決④
(2) 数値範囲の記載あり 完全一致でない	1. A. (2) 数値範囲の最 適化ないしは好 適化と判断でき るか否か 例：参考判決② (取消事由1－ 2：本件発明1)	1. B. (2) 阻害要因、「容易 の容易」等に該当す ることなく、主引用 発明に適用すること の動機付けが認めら れ、容易想到と判断 できるか否か 例：参考判決①	1. C. (2) 周知技術・慣用技術と認定し た事項に応じて、動機付けとな る事 情が存在する か否か 例：参考判決③※業界連盟の試 験基準・規格を参照した判断
(3) 数値範囲につい て 明示の記載なし	1. A. (3) →1. C. (3) へ	1. B. (3)	1. C. (3) 証拠から認定した技術常識を 有する当業者であれば、 ・主引用発明に内在する数値範 囲(→新規性欠如)、 または ・主引用発明において選択する ことが容易想到である数値範 囲 であることを立証できているか 否か 例：参考判決②(取消事由2－ 2：本件発明2)※ただし、数 値範囲ではなく、添加剤につい ての判断

<パラメータに関する引用文献等の証拠の位置付け>

	引用文献等の証拠の位置付け		
	A. 主引用発明	B. 副引用発明	C. 技術常識
(1) 同一のパラメータについて記載あり	2. A. (1) (パラメータにおける数値範囲も同一であれば、新規性欠如)	2. B. (1) (パラメータにおける数値範囲も同一であれば、一般的な進歩性の判断と同様)	2. C. (1) 引用発明の認定で参照することや、 容易想到性の判断に用いること、が妥当か否か 例： ・本件発明が属する標準規格で使われているパラメータ ・本件発明と共通の技術上の理論に係るパラメータ
(2) 同一のパラメータを換算可能	2. A. (2) 主引用文献の記載のみに基づいて、表現形式の相違と認定することが妥当か否か	2. B. (2) 副引用文献の記載のみに基づいて、表現形式の相違と認定することが妥当か否か	2. C. (2) 技術常識と認定した換算式等を用いれば、表現形式の相違に過ぎないことを立証できるか否か 例：参考判決⑤※ただし、技術常識や換算式ではなく、公用物件を用いた再現実験の結果等からの推認に基づく判断
(3) 同一のパラメータについて明示の記載なし	2. A. (3) →2. C. (3) へ	2. B. (3)	2. C. (3) 証拠から認定した技術常識を有する当業者であれば、 ・当然に着目するパラメータである、 または ・技術常識と認識する「内在する特性」を表現したに過ぎないパラメータであることを立証できているか否か

(2) 論点1 (引用文献に明示されていない数値範囲を容易想到と判断できるのは、どのような場合か)

ア 参考判決について

本件発明と主引用発明との相違点がパラメータ・数値限定における数値範囲に係るものであって、当該相違点が主引用文献・副引用文献・技術常識から容易想到であると判断

されるにはどのような要件が検討されるべきか、参考判決①～⑤について、それぞれ議論した結果を以下に示す。

・参考判決①について

相違点に係るパラメータ・数値限定が副引用文献から容易想到であるかどうか問われた事例(類型1. B. (2))

アクリルポリマーを構成するモノマーとして各成分は極めて一般的なものであり、またその数値範囲についても先行技術文献(副引用文献)に広い範囲で開示されているにもかかわらず、主引用発明の内容に基づいて含有量の数値範囲を本件発明の数値範囲内とする動機付けの有無が個別具体的に判断されている判決に支持・共感するとの意見が多く見られ、かつ、本件発明はクレームに用途が含まれていた点で動機付けの判断が進歩性肯定に傾倒しやすかったのではないかと、との意見も出された。一方で、粘着・接着剤組成物の本技術分野においては、使用用途が異なっても、所望とする性質を付与するためにはある程度の組成や配合に共通性があるとの技術背景を踏まえると、さらに微細に個々の副引用文献の粘着・接着剤の使用用途を見て、副引用文献とは課題が一致しないから動機付けがないとする判断はやや厳しかったのではないかと、とする意見もみられた。進歩性の判断において、技術分野の共通性及び課題の一致の程度をどのレベルまで要求するかが重要な論点となり得ることについては、各参加者ともに見解が一致した。

#### • 参考判決②について

相違点に係るパラメータ・数値限定が主引用発明から(取消理由1-2)、また技術常識から(取消理由2-2)容易想到であるかどうか問われた事例(類型1. A.(2)及び類型1. C.(3))

主引用文献に記載されているアルコキシランを構成とする本件発明1に対して進歩性なし、数値範囲の臨界的意義が実施例で示されている本件発明2に対して進歩性ありとした判断の結果については全参加者が支持するとの意見であった。しかしながら、判決は本件発明と主引用発明との課題の一致/不一致に基づいて数値範囲の容易想到性を判断して

おり、審査基準との判断手法の違いを感じる、違和感がある等の意見も出された。また、本件発明1は、密着性及び剥離性が実証されていない範囲を含むため、サポート要件違反でもあったのではないかとする意見、さらに派生し、実施例のある領域とない領域とで進歩性の判断が異なった結果になるのか、についても意見が出された。事例にもよるが、本件明細書に開示された実施例の記載が本件発明の有利な効果の参酌と裏付けに対し肯定的に作用することには各参加者ともに異論はないところ、特に、本件発明の有利な効果が引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合は、実施例記載が進歩性の肯定に強く作用するように見受けられるとする意見があった。一方で、進歩性判断における本件発明の効果参酌において、本件明細書の実施例記載の影響力を過大評価することには違和感がある、との意見もあった。

#### • 参考判決③について

相違点に係るパラメータ・数値限定が技術常識から容易想到であるかどうか問われた事例(類型1. C.(2))

本件発明のパラメータの技術的意義について、単に微粉量を規定したに過ぎないとし、このような発明に対し、業界規格資料等を用いて適切な技術常識を認定した点において全参加者が支持・共感するとの意見であった。審決に対し、界面の乱れに起因するゲルという本件発明の課題に対しては、従来知られる課題と区別できないとする判断があり得たのではないかと、との意見もみられた。パラメータの技術的意義と課題の新規性についての判断が交叉する事例であり、この2つの要素が判断の過程で近接した位置にあることがうかがえる事例であるといえる。

#### ・参考判決④について

相違点に係るパラメータ・数値限定が技術常識を勘案して容易想到であるかどうかが問われた事例(類型 1. C. (1))

相互に関連して変動し得る 2 つ以上のパラメータ・数値限定のうち、相違点に係るパラメータを変更した場合、他方のパラメータがパラメータ・数値限定の数値範囲内であるかどうか、本件優先日当時の技術常識を照らし合わせて判断が示された事例である。進歩性の判断において、非磁性材の含有量として 6 mol % 以上という数値範囲の技術思想のみに着目するのではなく、ナノスケールの微細な分散状態とすることの技術的困難性についても、本件優先日当時の技術常識を踏まえて十分に検討がなされている点に支持・共感を覚えるとの意見が上がった。その一方で、非磁性材の含有量を 2 倍以上変化させてもターゲットの断面組織は変化しないとの認定には違和感があるとの意見も出された。また、本件特許と主引用発明とは、実施例ベースで比較すると、原料磁粉の製法及び粒径が異なるものであり、原料磁粉の製法及び粒径の違いはターゲット断面の分散性状に大いに影響を及ぼし得るが、本事例では議論されていない点が気になる、との意見もあった。2 つの互いに影響を及ぼし合うパラメータ・数値限定の場合だけでなく、測定条件等が異なり換算不能なパラメータ・数値限定の場合においても同様の論点が浮上するが、優先日当時の技術常識、及び、技術の実態に即した判断が求められるとの認識については各参加者の意見は一致した。

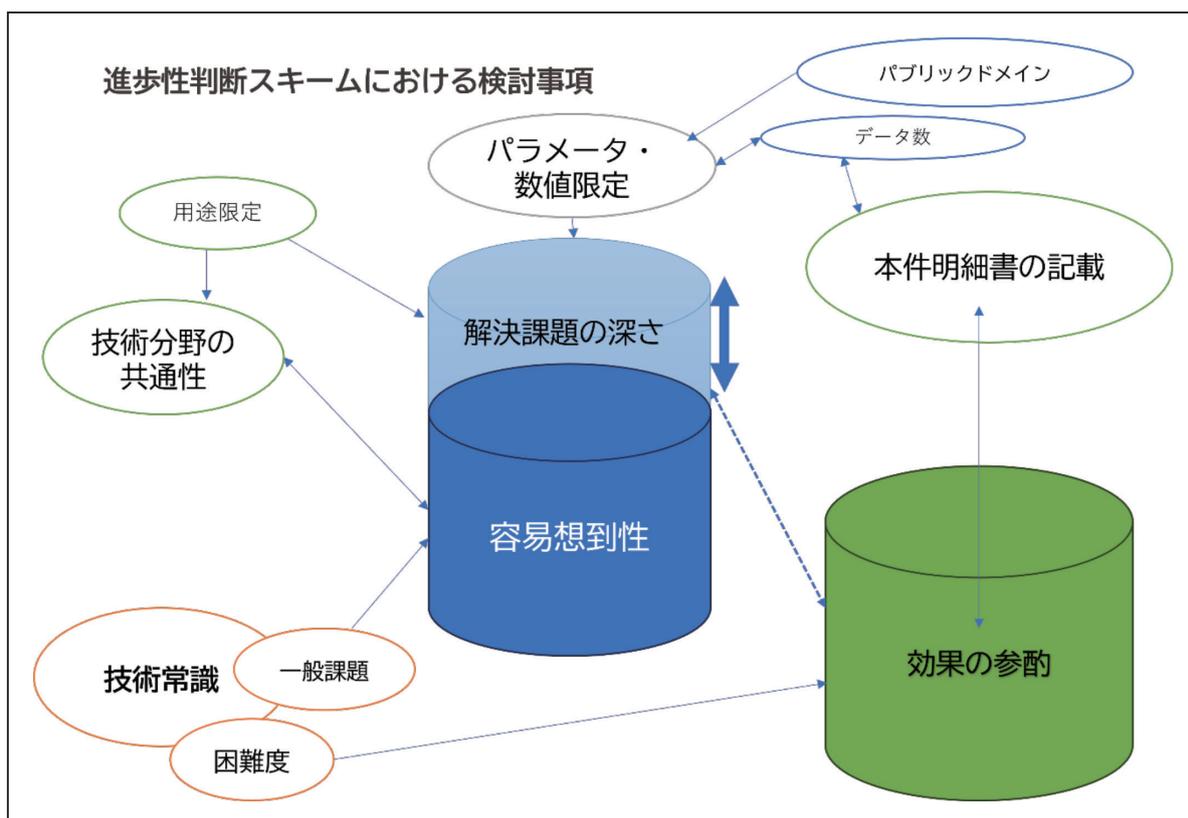
#### ・参考判決⑤について

相違点に係るパラメータ・数値限定が技術常識と認定した換算式等を用い、表現形式上の違いに過ぎないものであると判断された事例(類型 2. C. (2))

本議論の場において全参加者が強い懸念を示した、いわゆる「当たり前の数値」問題(パブリックドメイン)についての判断事例であり、全参加者が判決の結論に対し強い支持を示した。本事例においては判断の過程において公用物件を利用していることから、審査・審理過程で同様の判断手法を採ることは必ずしも叶わないが、各参加者の意見は、パブリックドメインを排除するために公用物件を採用した点において、判決を強く支持するものであった。他方、結論については強く支持しつつも、本判決中における本件発明のパラメータ・数値限定に対し、「数値限定は許容できる湾曲度を  $\sigma$  の値で特定しただけ」であり「そこに格別の意義があるとの説明がない以上、その構成をもって」「進歩性の判断をするのは」相当でないと判断した点については、出願人側の立場からすると、許容数値範囲を特定することも技術的思想であるから、発明特定事項として扱われていないようで若干の違和感もある、との意見も出された。

参考判決①～⑤に基づく議論を踏まえ、進歩性の判断において検討される要素を下図のとおり分解し、論点 1 を次の要素イ、ウに分けて議論した。

- イ. パラメータ・数値限定発明における数値範囲の容易想到性(下図 青ブロック)
- ウ. パラメータ・数値限定発明における効果の参酌(下図 緑ブロック)



### イ パラメータ・数値限定発明における数値範囲の容易想到性について

主引用文献・副引用文献・周知技術に基づき、当該パラメータ・数値限定が容易想到であると判断されるか否かについては、

- 本件発明について検討されるべき事項として、パラメータ・数値限定の技術的意義、課題の新規性、効果の参酌
- 引用発明に対して検討されるべき事項として、主引用発明と副引用発明との技術分野の共通性及び課題の共通性、本件発明と主引用発明との課題の共通性
- 当該技術分野に関して検討されるべき事項として、出願時の技術常識、技術的困難性、パブリックドメイン(前出の「当たり前の数値問題」を含む。)

が挙げられており、これらの要素が相互に関連するものであるとの認識で参加者の見解は一致した。

参加者からは、「パラメータが変動するこ

とで、そのパラメータで発現する効果(特性・物性)がどのくらい変動するのか」「ということが考慮されるべき」であると考えている、「出願時の技術常識が考慮されているケースも多く」あるのではないかと、との意見が提出されており、パラメータの技術的意義は、本件明細書の記載(実験例)と出願時の技術常識の両者併せて把握されるものであるとの認識が示されている。

また、他の参加者による「普段殆ど着目しない数値」であるが「測定すると当たり前に入る数値範囲であると言える場合には」「設計変更と言える可能性があると思う」との発言には、出願時の技術常識や技術的困難性を踏まえた容易想到性のハードルの高さが設定されるものとの認識が示されている。

さらに、別の参加者による「本件発明の数値範囲と主/副引用発明の数値範囲との遠近感、及び、数値範囲を選択する目的の異同(そもそも技術的意義があるか)を把握すること

が必要と考えられ]るとの発言には、本件発明と主/副引用発明との遠近感という概念を挙げ、容易想到性のハードルの高さが、技術的な遠近感とパラメータ・数値限定の技術的意義との比較衡量により決定されることが示されている。

容易想到性の判断における上記各要素の検討順序や優先度に関しては、参加者で明確に一致した見解はないが、パラメータ・数値限定の技術的意義、を中心に見据えた発言が多かった。

パラメータ・数値限定の技術的意義に関しては、検討対象としたパラメータの中でも特に『出願人独自タイプ』の場合には、本件明細書の発明の詳細な説明において、技術的意義について、課題・効果に対する貢献が論理的に説明されているか、あるいは、論理的な説明が困難な場合は実験的・経験的に課題・効果に対する貢献が十分なデータに基づいて示されているかについての検討が進歩性判断において必要であるとの意見があった。

また、技術的意義に関連し、パラメータ・数値限定がパブリックドメインを含む可能性がある場合、先行技術文献等の記載を参酌し、データ提出や技術的説明を求め、パラメータ・数値限定がパブリックドメインを含まないことも明確化させることが必要である、との意見があった。

これらの意見から、容易想到性の判断を実務者にとって納得感が高いものとするには、本件発明のパラメータ・数値限定で表現される技術的思想を正確に把握し、これに対して引用発明/副引用発明ないしは周知技術に基づき容易想到性のハードルを越えるものであるかどうかの判断を、各判断要素の検討を織り込みながら総合的になされることが肝要といえる。

## ウ パラメータ・数値限定発明における効果の参酌について

容易想到性の判断と並び、進歩性の判断においては、本件発明の効果の参酌も判断要素である。特に、化学系、かつ、パラメータ・数値限定発明は、構成から直ちに効果が予測できない技術分野の特性上、効果の参酌は進歩性の判断に大いに影響を及ぼす。

審査基準には、数値限定発明に対し「実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮といえる」が「効果が」「(i)有利な効果、(ii)異質な効果、又は、同質であるが顕著な効果(iii)出願時の技術水準から当業者が予測できなかったものでない効果」「の全てを満たす場合は、」「進歩性を有していると判断する」と規定されている。

以上を踏まえ、化学系案件におけるパラメータ・数値限定発明における、(i)有利な効果、(ii)異質な効果、又は、同質であるが顕著な効果、(iii)出願時の技術水準から当業者が予測できなかったものでない効果、の参酌について、議論の結果を示す。

### ・臨界的意義について

パラメータ・数値限定の数値範囲に臨界的意義があり、且つ、その効果が引用発明及び公知技術文献に対し、効果がある(有利な効果があり、かつ、異質である、又は、同質であるが顕著である)ことが示されていれば進歩性を認めることは妥当である。

### ・実施例の記載について

異質な効果、又は、同質であるが顕著な効果があれば、進歩性肯定の方向で参酌されるべきである。化学分野の場合、それが実施例を通じて実証されていることが好ましい。ただし、出願人・特許権者の立場からは実施例が必須であるとまでは言いたくない一方で、

第三者の立場からすると、実施例で実証されていない効果まで有利な効果として参酌してほしくないという視点にもなり、実施例から読み取ることのできる効果の範囲をどのように把握するか、そのバランスが大切である。

・独立要件説と二次的考慮説(容易想到性と効果の参酌との関係性)について

パラメータ・数値限定発明における数値範囲構成の容易想到性と効果の参酌とは、密接に繋がっていることが多く、有利な効果が予測できれば、数値範囲の構成が容易想到となりやすく、有利な効果が予測できなければ、数値範囲の構成も容易想到とはなりにくくなる。

**(3) 論点2 (本件発明と主引用発明とで技術分野や発明が解決しようとする課題が一致していないことは、どのように考慮されるべきか)**

上記(2)イ、ウ、の検討のとおり、パラメータ・数値限定発明の進歩性判断における容易想到性及び効果の参酌では、パラメータ・数値限定の技術的意義、及び、解決課題とその効果が、密接に繋がって把握される。これは、先の参加者発言が端的に示す「パラメータが変動することで、そのパラメータで発現する効果(特性・物性)がどのくらい変動するのか」であり、そして、「それはなんのために設定されるパラメータであるのか」という視点である。

論点2では、パラメータ・数値限定の解決課題に着目し、ア 本件発明と主引用発明との技術分野や課題の共通性について、イ 本件発明と主引用発明の課題の認定について、議論した結果を以下に記す。

**ア 本件発明と主引用発明との技術分野や課題の共通性について**

本件発明と主引用発明の技術分野や課題の共通性については、特に課題の共通性に関し、

- 本件発明と主引用発明の課題の不一致を動機付け(ができないことの)根拠にすべきでない、審査基準においても本件発明と主引用発明の課題の一致を動機付けの条件にはしておらず、課題の不一致は有利な効果の参酌として捉えられるべきものであるとの反対意見、
- 他の要件も参照した上で課題の不一致により動機付けなしとする判断に賛成意見、
- 本件発明が解決しようとした課題を的確に把握した上で、当該課題との関係で、解決課題の設定が容易であったか、及び、解決課題のために当該構成を採用することが容易であったかを総合的に判断するため、課題が非容易想到であることをもって進歩性を肯定しているのではなく、あくまでも、構成の非容易想到性を結論とする際の判断に、課題の一致不一致を入れている、とする中間の意見、の3通りの意見があった。

今回の議論では、参加者間の最終的な結論は、進歩性判断におけるパラメータ・数値限定の技術的意義や有利な効果の参酌の過程で、本件発明と主引用発明の課題の一致・不一致が総合的に影響を及ぼすことは否定できないとの認識に至った。

また、参加者からは、近時の裁判例においては、発明の課題が比較的重視されている印象があるとのコメントもあった。

**イ 本件発明と主引用発明の課題の認定について**

前記アの議論を受け、本件発明と主引用発明の課題の認定がどのように行われるべきかどうか議論した。参加者からの意見は以下のとおりである。

- 課題の認定は、審査では本件明細書の【発明が解決しようとする課題】欄に記載された事項を基に行われているが、裁判では明細書全体を通して認定されているケースがある。明細書全体を通して認定されるケースがあってもよいが、【発明が解決しようとする課題】欄に記載された事項から大きく外れて認定することは、出願人、特許権者、第三者のいずれに対しても好ましくないと考えている。
- 本件明細書作成の場面において、発明者が考えている課題は、従来技術全般を前提としているわけではなく、発明者が知り得る

範囲内での技術常識と、出願前の調査で挙げられた文献に対する貢献や効果を勘案し、特許出願する発明の課題として設定しているのが実情である。このため、課題の認定は本件明細書や主引用発明の明細書の【発明が解決しようとする課題】欄に記載された事項から認定するのが実態にも合致すると考えている。

- 極めて技術常識に過ぎない課題の場合は、当業者において自明の課題であることを示すために、業界団体の技術誌や規格等が有効である。

以上

## 事例研究1 テーマ3 (特許化学2)

### 出願後に提出された実験結果等の参酌(進歩性)

論 点	進歩性判断において、出願後に提出された実験結果等の参酌が認められるのはどのような場合か
	論点1：どのような場合に出願後に提出された実験結果等が参酌され得るのか
	論点2：本件発明の効果の非予測性と顕著性を検討する上で、本件発明の効果と比較すべき対象が何であるか
	論点3：いわゆる用法・用量により特定される医薬用途発明について、予測できない顕著な効果があるというためには、どのような明細書の記載が必要か
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>参考判決①<sup>(1)</sup>：知財高判令和3年8月31日(令和2年(行ケ)第10004号、「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」事件)(無効2018-800076)</li> <li>参考判決②：知財高判平成22年7月15日(平成21年(行ケ)第10238号、「日焼け止め剤組成物」事件)(不服2007-005283)</li> <li>参考判決③：知財高判平成24年5月28日(平成22年(行ケ)第10203号、「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法および組成物」事件)(不服2006-007782)</li> <li>参考判決④：知財高判平成25年3月18日(平成24年(行ケ)第10252号、「耐熱性リボヌクレアーゼH」事件)(不服2009-017666)</li> <li>参考判決⑤：知財高判平成25年10月10日(平成25年(行ケ)第10014号、「eMIPを有効成分とするガン治療剤」事件)(不服2010-008649)</li> </ul>

(1) 同参考判決には、令和2年(行ケ)第10038号、令和2年(行ケ)第10056号、令和2年(行ケ)第10069号、令和2年(行ケ)第10071号、令和2年(行ケ)第10132号、令和2年(行ケ)第10069号、及び令和2年(行ケ)第10115号、という一連の7つの関連判決がある。

## 1. 判決の概要

### (1) 参考判決①：知財高判令和3年8月31日(令和2年(行ケ)第10004号、「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」事件)【進歩性×<sup>(2)</sup>】

#### ア 本件発明

##### (ア) 請求項1

1回当たり200単位のヒトPTH(1-34)又はその塩が週1回投与されることを特徴とする、ヒトPTH(1-34)又はその塩を有効成分として含有する、骨粗鬆症治療剤ないし予防剤であって、下記(1)～(4)の全ての条件を満たす骨粗鬆症患者を対象とする、骨折抑制のための骨粗鬆症治療剤ないし予防剤；

- (1) 年齢が65歳以上である
- (2) 既存の骨折がある
- (3) 骨密度が若年成人平均値の80%未満である、および／または、骨萎縮度が萎縮度1度以上である
- (4) クレアチニンクリアランスが50以上80未満ml/minである腎機能障害を有する。

#### イ 判決における判断

##### (ア) 構成の容易想到性について

判決は、本件4条件<sup>(3)</sup>の技術的意義について、「本件条件(4)が、骨粗鬆症の患者群の一部を構成する、本件3条件の全てを満たす患者群を取り出して、当該患者群に対する安全性を確認したにすぎないものである以上、本件3条件と本件条件(4)とはその目的を異

にする独立の条件であると理解できる。」としたうえで、本件基準日における骨粗鬆症に関する技術常識、及び、骨粗鬆症と腎機能障害との関係に関する技術常識をふまえ、甲7発明に接した当業者が、投与対象患者を、本件3条件を全て満たす患者と特定すること、及び、本件条件(4)を満たす者とするは、当業者にとって格別の困難を要するとはいえないとした。

##### (イ) 効果について

##### a 発明の効果の非予測性及び顕著性の判断方法

判決では、以下のとおり、判示された(下線は、参加者が付した。)

「発明の効果が予測できない顕著なものであるかについては、当該発明の特許要件判断の基準日当時、当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することのできなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することのできた範囲の効果を超越する顕著なものであるか否かという観点から検討する必要がある(最高裁判所平成30年(行ヒ)第69号令和元年8月27日第三小法廷判決・集民262号51頁参照)。もともと、当該発明の構成のみから予測できない顕著な効果が認められるか否かを判断することは困難であるから、当該発明の構成に近い構成を有するものとして選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌することは許されると解される。」

##### b 原告が主張する当業者が予測をすることができなかった顕著な効果①～③

判決は、原告が主張する、当業者が予測を

(2) 【進歩性×】：出願後に提出された実験結果等が参酌されず(又は仮に参酌された上で)、進歩性が否定された判決。【進歩性○】：出願後に提出された実験結果等が参酌され、進歩性が肯定された判決。

(3) 本件発明で特定される(1)～(4)の全ての条件を「本件4条件」といい、このうち、(1)～(3)の条件を「本件3条件」という。

することができなかつた顕著な効果として、下記①～③を挙げ、それぞれ排斥した。

効果①：本件3条件を全て満たす患者に対する顕著な骨折抑制効果

効果②：本件条件(4)を満たす患者に対する副作用発現率と血清カルシウムに関する安全性が腎機能が正常である患者と同等であるという効果

効果③：BMD増加率が低くてもより低い骨折相対リスクが得られるとの効果

以下、出願後に提出された実験結果等の参酌についての判断が示された、効果①についてcに示す。

#### c 効果①について(本件3条件を全て満たす患者に対する顕著な骨折抑制効果)

判決は、本件明細書の記載から、高リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果が、低リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高いということを理解することができず、また、これを推認することもできない以上、効果①は対外的に開示されていないものであるから、上記各実験成績証明書を採用して、効果①を認めることは相当ではないとした。

「前記(2)イ及び同(3)アのとおり、骨粗鬆症は、骨強度の低下を特徴とし、…骨粗鬆症の治療の目的は骨折を予防することであり、…「骨強度」は骨密度と骨質の2つの要因からなり、骨密度は骨強度のほぼ70%を説明するとの技術常識があったから、当業者は、骨密度の増加は、骨折の予防に寄与すると理解するところ、甲7文献には、…と骨密度の増加が骨折予防に寄与することが記載され、その上で、48週で骨密度を8.1%増大させたことが開示されている…。そうすると、甲7発明の骨粗鬆症治療剤が骨折を抑制する効果を奏していることは、当業者において容易に理解できる。

効果①の骨折抑制効果とは、単なる骨折発

生率の低減ではなく、プラセボの骨折発生率と対比した場合の骨折発生率の低下割合を指すものであるが、本件明細書の記載からでは、本件3条件を全て満たす患者と定義付けられる高リスク患者に対する骨折抑制効果が、本件3条件の全部又は一部を欠く者と定義付けられる低リスク患者に対する骨折抑制効果よりも高いということを理解することはできない。

すなわち、効果①を確認するためには、高リスク患者に対する骨折抑制効果と低リスク患者に対する骨折抑制効果とを対比する必要があるが…本件明細書には、実施例1において、高リスク患者では、100単位週1回投与群における新規椎体骨折及び椎体以外の部位の骨折発生率は、いずれも実質的なプラセボである5単位週1回投与群における発生率に対して有意差が認められるが、低リスク患者では、100単位週1回投与群における新規椎体骨折及び椎体以外の部位の骨折の発生率は、いずれも、5単位週1回投与群における発生率に対して有意差が認められなかったと記載されているのにとどまる…このように、低リスク患者において、…有意差がなかったとの結論が、上記のような少ない症例数を基に導かれたことからすると、高リスク患者における骨折発生の抑制の程度を低リスク患者における骨折発生の抑制の程度と比較して、前者が後者よりも優れていると結論付けることはできない。

したがって、実施例1をみても、高リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果が、低リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高いということを理解することはできず、さらに、本件明細書のその他の部分をみても、高リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果が、低リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高いということを理解することはできず、ましてや、200単位週1回投与群

に関し、高リスク患者における骨折発生抑制が、低リスク患者における骨折発生抑制よりも優れていると結論付けることはできない。以上によれば、効果①は、本件明細書の記載に基づかないものというべきである。

原告は、効果①を明らかにするものとして、甲56証明書<sup>(4)</sup>及び甲57証明書を提出する。

しかしながら、本件明細書の記載から、高リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果が、低リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高いということを理解することができず、また、これを推認することもできない以上、効果①は対外的に開示されていないものであるから、上記各実験成績証明書を採用して、効果①を認めることは相当ではない。

仮に、上記各実験成績証明書を参酌するにしても、…(高リスク患者)のグループと、…(低リスク患者)のグループのうちごく一部のグループとを比較しているものにすぎないから、本件3条件の効果が明らかになっているとはいえない。また、甲56証明書には、…「非3条件充足患者においてもPTH投与群ではコントロール群よりも骨折の発生が抑制されたが、3条件充足患者においては、PTH投与群ではコントロール群よりも骨折の発生が『有意に』抑制された。」旨が、甲57証明書には、「非4条件充足患者においてもPTH投与群では、コントロール群よりも骨折の発生は抑制されたが、4条件充足患者においてはPTH投与群ではコントロール群よりも骨折の発生が『有意に』抑制された。」旨が記載されているだけである。すなわち、本件3条件を満たさない患者については、PTH投与群においてコントロール群よりも骨折発生が抑制されたものの有意差がなかったことが理解できるのみであり、それら有意差がなかったとの結論も症例数が少ないことに

よるものと推認されることからすると、本件3条件の全てを満たす患者の骨折発生の抑制の程度が本件3条件を満たさない患者に対する骨折発生の抑制の程度より優れていると結論付けることはできない。そうすると、上記各実験成績証明書をみても、本件3条件を全て満たす患者に対するPTHの骨折抑制効果が、本件3条件を満たさない患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高いということを理解することはできない。…いずれにしても効果①を認めることはできないから、その他の点について判断するまでもなく、効果①を予測することのできない顕著な効果という余地はない。」

(2) 参考判決②：知財高判平成22年7月15日(平成21年(行ケ)第10238号、「日焼け止め剤組成物」事件)【進歩性〇】

ア 本件発明

(ア) 請求項1

日焼け止め剤としての使用に好適な組成物であって：

a) 安全で且つ有効な量の、UVAを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種；

b) 安全で且つ有効な量の安定剤であって、次式、

【化1】 <構造図省略>

を有し、式中、R1及びR1'は独立にパラ位又はメタ位にあり、独立に水素原子、又は直鎖もしくは分枝鎖のC1～C8のアルキル基、R2は直鎖又は分枝鎖のC2～C12のアルキル基；及びR3は水素原子又はCN基である前記安定剤；

c) 0.1～4重量%の、2-フェニル

(4) 甲56は、審判段階の乙18に相当する。甲57は、審判段階の乙60に相当する。

ーベンズイミダゾールー5ースルホン酸であるUVB日焼け止め剤活性種；及び  
d)皮膚への適用に好適なキャリア；  
を含み、前記UVAを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種に対する前記安定剤のモル比が0.8未満で、前記組成物がベンジリデンカンファー誘導体を実質的に含まない前記組成物。

## イ 判決における判断

### (ア) 構成の容易想到性

審決における、構成の容易想到性については争われず、効果の非予測性及び顕著性について争われた。

### (イ) 効果について

#### a 出願の後に補充した実験結果等の参酌について

判決は、先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権(独占権)を付与するという特許制度の趣旨から、「本願当初明細書において明らかにしていなかった「発明の効果」について、進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、特段の事情のない限りは、許されないというべきである。」としつつ、「出願に係る発明が進歩性を有するか否かは、解決課題及び解決手段が提示されているかという観点から、出願に係る発明が、公知技術を基礎として、容易に到達することができない技術内容を含んだ発明であるか否かによって判断されるところ、上記の解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、「発明の効果」がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる。」とし、「当初明細書に、「発明の効果」に関し、何らの記載がない場合は

さておき、当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである。」とした。また、本件明細書の記載からは、どの程度のSPF値やPPD値を有するかについて推測し得ないとの被告主張については、「効果が定性的に記載されている場合や、数値が明示的に記載されていない場合、発明の効果が記載されていると推測できないこととなり」、「このような結果は、出願人が出願時には将来にどのような引用発明と比較検討されるのを知り得ないこと、審判体等がどのような理由を述べるか知り得ないこと等に照らすならば、出願人に過度な負担を強いることになり、実験結果に基づく客観的な検証の機会を失わせ、前記公平の理念にもとることとなり、採用の限りでない。」として排斥した。

#### b 効果の非予測性及び顕著性についての判断

判決は、「本願当初明細書に接した当業者は、「UV-Bフィルター」として「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を選択した本願発明の効果について、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性を、より一層向上させる効果を有する発明であると認識することが自然であるといえる。」としたうえで、「本願当初明細書には、「UV-Bフィルター」として「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」と特定したことによる本願発明の効果に関する記載がされていると理解できるから」、「本願発明の効果の内容について、審判手続において原告から提出された、審判請求理由補充書における

本件【参考資料1】<sup>(5)</sup>実験の結果を参酌することが許される場合であると判断すべきであり、「同実験結果を参酌すれば、引用発明に比較して当業者が予測し得ない格別予想外の顕著な効果を奏するものであって、引用発明から容易に発明をすることができなかつたといふべきである」とした。

**(3) 参考判決③：知財高判平成24年5月28日(平成22年(行ケ)第10203号、「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法および組成物」事件)【進歩性○】**

ア 本件発明  
(ア) 請求項1

細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結されたH19調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する、腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクターであつて、前記腫瘍細胞が膀胱癌細胞または膀胱癌である、前記ベクター。

**イ 判決における判断**

**(ア) 構成の容易想到性について**

判決は、「本件優先日当時、当業者にとって、相違点(i)、(ii)に係る構成に想到することが容易であるといひ得るかは疑問である。」<sup>(6)</sup>とした。

**(イ) 効果について**

判決は、「本願明細書の段落【0078】には、具体的に数値等を盛り込んで作用効果が記載されているわけではないが、上記①、②<sup>(7)</sup>は上記段落中の本願発明1の作用効果の記載の範囲内のものであることが明らかであり、甲第10号証の実験結果を本願明細書中の実験結果を補充するものとして参酌しても、先願主義との関係で第三者との間の公平を害することにはならないといふべきである。そうすると、本願発明1には、引用例1、3ないし6からは当業者が予測し得ない格別有利な効果があるといひ得るから、前記(1)の結論にもかんがみれば、本件優先日当時、当業者において容易に本願発明1を発明できたものであるとはいはず、本願発明1は進歩性を欠くものではない。」とした。

**(4) 参考判決④：知財高判平成25年3月18日(平成24年(行ケ)第10252号、「耐熱性リボヌクレアーゼH」事件)【進歩性×】**

ア 本件発明  
(ア) 請求項1

下記の群より選択され、かつ、耐熱性リボヌクレアーゼH活性を有することを特徴とするポリペプチド：  
(a) 配列表の配列番号47に示されるアミノ酸配列を有するポリペプチド；  
(c) 配列表の配列番号46に示される塩基配列を有する核酸にコードされるポリ

(5) 審判請求理由を補正する手続補正書に【参考資料1】として記載された実施例1及び比較例1～4の実験結果

(6) 具体的には、甲号証の記載から「本件優先日当時、外来の遺伝子を導入して腫瘍(癌)を傷害するのは、プロモーターの活性が不十分であるなどの理由のため困難であるというのが当業者一般の認識であつた」上、「引用例3にH19遺伝子の発現の状況が記載されているとしても、この記載に基づく発明ないし技術的事項を単純に引用発明1に適用して、腫瘍(癌)の傷害という所望の結果を当業者が得られるかについては、本件優先日当時には未だ未解明の部分が多かつたといふべき」と判示した。

(7) 甲第10号証に記載された、H19遺伝子調節配列を用いたベクターの効果

ペプチド。

## イ 判決における判断

### (ア) 構成の容易想到性について

審決における、構成の容易想到性については争われず、引用発明の認定の誤り、及び顕著な効果(その1及びその2)の看過について争われた。

### (イ) 効果について

判決は、審判段階で提出された実験データ(甲9)に係る顕著な効果(その2)について、まず、「所望の活性を有するかどうかを確認する目的で酵素反応を行う場合、十分に高い活性が得られる最適又は最適に近い条件を用いることが当該技術分野における常法である」との原告の主張に対し、本件明細書の種々の実施例において「本願補正発明を含む上記7種類のRNase Hは、それぞれ由来が異なり、クラスもⅡ又はⅢと異なるから、イオン要求性等の性質も異なると考えられるにもかかわらず、一律に4 mMマグネシウム濃度条件下でRNase H活性が確認されている。」「本願補正発明の酵素が4 mMマグネシウム濃度条件下において最大又は最大に近いRNase H活性を有するか否かを、本願明細書の記載から推認することはできない」として排斥し、4 mM等の低いマグネシウム濃度条件下において十分に高い活性を示すとの顕著な効果(その2)は認められないとした。

上記実験データ(甲9)を参酌すべきとの原告主張についても、「4 mM等の従来のRNase Hと比べて非常に低いマグネシウム濃度条件下において十分に高いRNase H活性を示すという効果が本願明細書に開示されているとはいえないから、その効果について示す上記実験データは本願明細書の記載から当業者が推認できる範囲を超えるものであ

て、参酌することはできないというべきである。」として排斥した。

## (5) 参考判決⑤：知財高判平成25年10月10日(平成25年(行ケ)第10014号、「eMIPを有効成分とするガン治療剤」事件)【進歩性×】

### ア 本件発明

#### (ア) 請求項

#### 【請求項1】

放射線照射によりガン局所に炎症を生起させた状態でeMIPを投与することを特徴とするeMIPを有効成分とするガン治療剤。

#### 【請求項2】

アブスコパル効果を生起させる放射線照射により炎症を生起させた状態でeMIPを投与することを特徴とするeMIPを有効成分とするガン治療剤。

## イ 判決における判断

### (ア) 構成の容易想到性について

判決は、「樹状細胞以外の免疫細胞の増加を妨げる事情があるとは認められないから、Flt3-LとeMIPの作用の相違は、引用発明のFlt3-LをeMIPに置換することを阻害するともいえない。むしろ、…樹状細胞のみに作用する増殖因子であるFlt3-Lよりも、CCR1やCCR5を発現する免疫系細胞に広く作用し、増殖ないし活性化させるeMIPの方が、免疫作用増強の観点から有利なものとして、当業者が容易に置換し得るものである」として、構成を容易想到とした。

### (イ) 効果について

判決は、腫瘍抑制効果が抗原非特異的であ

る点については、「本願明細書には、実施例において、ルイス肺ガン細胞3LLを左右の側腹部皮下移植後、ガン組織に対して電子線照射を行っているだけで、3LLとは抗原性の異なるガンを用いた実験結果は記載されていないし、抗腫瘍免疫応答の活性化が照射部分だけではなく全身に起こることが記載されているだけで、ガン抑制効果の抗原特異性に着目した記載もない。」とし、「上述のとおりの本願明細書の記載からは、本願発明のガン抑制効果が抗原非特異的なものであると推認することはできないから、本願発明の進歩性の判断において、意見書(甲7)に添付した参考資料1に記載された実験データ及び答弁書(甲22<sup>(8)</sup>)に添付した実験報告書に記載されたデータを参酌することはできない。」とした。

また、判決は、「eMIPと放射線照射の組合せによる効果」に係る原告主張について、(引用文献1の)「これらの記載によれば、引用文献1の著者は、Flt3-Lが放射線照射による腫瘍抑制効果を増強しなかったという図2 primaryの結果は、予想外のものであり、その原因は、用いたガンモデルにおける腫瘍サイズが、Flt3-Lが樹状細胞数を増やして免疫力を増強する能力を上回ったことにあるのではないかと推測していることが理解できるのであって、Flt3-Lが放射線照射による腫瘍抑制効果を増強しないと結論を導いているとは認められない。」こと、「一方、引用文献2及び3には、eMIPが、樹状細胞の血中レベルを上昇させ免疫力を増強させることでガンの免疫治療に使用できることが記載されているので、引用発明において、免疫力増強によるガン抑制作用が限定的であるFlt3-Lに代えて、eMIPを採用することで、放射線照射のガン抑制効果を免疫力増強により高め

ることができるであろうことは、当業者が予測し得る範囲のことである。」などとして排斥した。

## 2. 論点及び検討結果

進歩性の判断における、出願後に提出された実験結果等(以下、「事後的データ」ともいう。)の参酌については、著名判決として、本研究会においても参考判決②として取り上げた「日焼け止め剤組成物」事件が知られており、また、「特許・実用新案審査基準 第三部第2章第2節 進歩性 3.2.1(2)意見書等で主張された効果の参酌」に、「(i)その効果が明細書に記載されている場合」又は「(ii)その効果は明細書に明記されていないが、明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できる場合」には、「審査官は、意見書等において主張、立証(例えば、実験結果の提示)がなされた、引用発明と比較した有利な効果を参酌する。」「しかし、審査官は、意見書等で主張、立証がなされた効果が明細書に記載されておらず、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない場合は、その効果を参酌すべきでない。」と記載されるとおり、明細書又は図面の記載から当業者が推論できる限りにおいて許容されることで、そのプラクティスは一定程度定着している。

欧州でも近時、欧州特許EP2484209(害虫を防除するための殺虫剤組成物)を対象とした審判事件において、技術審判部から付託された質問を受けた拡大審判部により、審決G2/21が公表され、進歩性を検討する際、出願日後に提出された証拠に関して、①後出しされたという理由のみで無視することはできないこと、②技術常識を念頭において、当初の出願に基づき、当業者が技術的教示に包

(8) 甲22は、原告がPCT/JP2005/023844の国際段階で提出した答弁書に相当する。

含され、同一の当初開示された発明によって具体化されるものとして当該効果を導き出せる場合、進歩性に関する技術的效果に依拠することができる、という判断が示された<sup>(9)</sup>。

このような中、我が国において、令和3年8月から令和4年6月にかけて、いわゆる用法・用量により特定される医薬用途発明の進歩性の判断を争点とする、本研究会での参考判決①「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」事件を含む8つの判決が言い渡され、進歩性の判断において、出願後に提出された実験結果等の参酌についても判示された。

本研究会では、出願後に提出された実験結果等の参酌について、当初明細書又は図面の記載から把握される本件発明の技術的意義の観点からも光をあて、出願後に提出された実験結果等により立証しようとする内容が、明細書又は図面の記載から当業者が推論できるとするためには、当初明細書又は図面にどのような記載がされていることが必要かについて、参考判決①及び②を中心としつつ、各参考判決を対比・検討した。

### (1) 論点1(どのような場合に出願後に提出された実験結果等が参酌され得るのか)

#### ア 本件明細書又図面(以下、本件明細書等)の記載

進歩性の判断において、出願後に提出された実験結果等を参酌できるか否かの判断は、その実験結果等により立証しようとする内容が、本件明細書等の記載から推論できることが要されるため、議論の前提として、各参考審判決(①の関連判決を含む)に係る本件明細書について、実験結果等が参酌されうるか否かを検討する際に、根拠とされるべきと参加者が考える記載箇所を検討した。

参加者からは、概ね、実施例の記載のみならず、本件発明がどのような背景技術の下、どのような課題を有し、どのような解決手段で解決しようとするものであるのかについて、明細書等に開示されている部分についても、以下のとおり、根拠となる記載箇所として挙げられた。

#### (ア) 参考判決①

本件発明の課題とその解決手段につき、「本発明の課題は、安全性が高くかつ効能・効果の面で優れたPTHによる骨粗鬆症治療ないし予防方法を提供することである。さらに、本発明の課題は、安全性の高いPTHによる骨折抑制ないし予防方法を提供することである。」(【0012】)、「前記課題を解決するために、…PTHの投与量・投与間隔を限定することにより、効能・効果及び安全性の両面で優れた骨粗鬆治療ないし予防方法となることを見出した。また、PTHの投与量・投与間隔を特定することにより、安全性の高い骨折抑制／予防方法となることを見出した。さらに、それらの方法において、高リスク患者に対して特に効果を奏することも見出した。」(【0013】)と記載されている。

また、「本発明においては、下記(1)～(3)の全ての条件を満たす骨粗鬆症患者(ないし対象者)を「高リスク患者」として定義する。(1)年齢が65歳以上である(2)既存骨折がある(3)骨密度が若年成人平均値の80%未満である、および／または、骨萎縮度が萎縮度1度以上である。」(【0068】)と説明された上で、実施例において、原発性骨粗鬆症の患者に対する各種臨床データが開示され、「高リスク者においては、100単位投与群の骨密度は投与開始時に比較し有意に高い骨密度

(9) JETROデュッセルドルフ事務所「欧州特許庁(EPO)審判部、出願日後に提出された証拠に関する拡大審判部審決を公表」2023年3月23日  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_lpnews/europe/2023/20230323.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/europe/2023/20230323.pdf)

の増加が認められ、5単位投与群と比較しても有意に高い値を示した( $p < 0.05$ )。一方低リスク者においては、投与開始時との比較および群間での比較において有意差は認められなかった( $p > 0.05$ )。】(【0083】)等と記載されている。

#### (イ) 参考判決②

本件発明の課題とその解決手段について、「本発明の組成物は、UV Aを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種、すでに定義された安定剤、UV B日焼け止め剤活性種、及びキャリアを含み、…本組成物が優れた安定性(特に光安定性)、有効性、及び紫外線防止効果(UV A及びUV Bのいずれの防止作用を含めて)を、安全で、経済的で、美容的にも魅力のある(特に皮膚における透明性が高く、過度の皮膚刺激性がない)方法で提供することが見出されている。」(【0011】)と記載されている。

また、「UV B日焼け止め剤活性種」について、「好ましいUV B日焼け止め剤活性種は、2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸、TEAサリチレート、オクチルジメチルPABA、酸化亜鉛、二酸化チタン、及びそれらの混合物から成る群から選択される。好ましい有機性日焼け止め剤活性種は2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸である。」(【0025】)と記載されている。

実施例においては、当該「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を使用した処方例及び調製方法に関する記載がある。

#### (ウ) 参考判決③

本件発明の課題とその解決手段について、「本発明は、腫瘍細胞において異種遺伝子の選択的発現を誘導する方法および組成物に関

する。本発明は特に、異種遺伝子の腫瘍特異的発現をもたらす異種遺伝子と機能的に連結された調節転写配列を含むポリヌクレオチドに関する。…」(【0012】)と記載されている。

実験やその結果について、「結果は、ヒトH19プロモータ領域が、多様な膀胱ガン由来の細胞株内で作動的に連鎖された非相同性リポータ遺伝子の発現を導くということを立証している。いくつかの膀胱ガン由来の細胞株においては、H19エンハンサは、H19の制御下でリポータ遺伝子の発現をさらに増大させることができる。」(【0069】)、「9.例：膀胱ガン腫のマウスモデルにおいて非相同性遺伝子を発現するためにH19調節配列を使用した遺伝子療法…さらに、対照及び実験群の間で、腫瘍のサイズ、数及び壊死を比較する。シュドモナス毒素の発現は、マウスの実験群からの膀胱腫瘍内のH19の発現と同時局在化することがわかる。さらに、マウスの実験群内の膀胱腫瘍は、マウスの対照群内の膀胱腫瘍に比べてサイズ及び壊死が減少している。」(【0078】)等の記載がある。

#### (エ) 参考判決④

本件発明の課題とその解決手段について、「本発明の目的は、遺伝子工学において利用価値の高いRNase H活性を有するポリペプチド、該ポリペプチドをコードする遺伝子ならびに該ポリペプチドの遺伝子工学的製造方法を提供することにある。」(【0011】)、「本発明者らは、上記の事情を鑑み、耐熱性RNase Hを得るために鋭意研究及び探索を行った結果、高いRNase H活性を有する耐熱性RNase Hポリペプチドを見出した。」(【0012】)と記載されている。

実施例では、「バチルスカルドテナックス由来のRNase H」、「ピロコッカスフリオサスのRNase H I I」、「サーモトガマリティマRNase H I I」、「ピロコッカスホ

リコシイのRNaseHII]、[アルカエオグロバスフルギダスのRNaseHII]、[サーモコッカスリトラリスRNaseHII]、[サーモコッカスセラールRNaseHII]について、遺伝子クローニング、遺伝子発現、酵素活性の測定等の実験結果が示されている。

#### (オ) 参考判決⑤<sup>(10)</sup>

本件発明の課題とその解決手段について、「本発明は、免疫増強剤に関わり、例えば、ガン治療、ガン転移予防或いは花粉症等の免疫異常疾患の治療に役立つ免疫増強剤に関わる。」(【0001】)と「本発明は、生体が本来的に有する免疫力を高めることにより従来の治療方法よりも副作用が少ない、しかもより効果的な治療方法を提供することを目的とする。」(【0010】)と記載されている。

本件発明で特定されるeMIPについては、「MIP-1 $\alpha$ は、未熟樹状細胞において発現しているケモカインレセプターであるCCR1、CCR5に対するリガンドとして知られている。…MIP-1 $\alpha$ については、MIP-1 $\alpha$ の26番目のAspをAlaに置換し、アミノ末端がSerより始まる69アミノ酸よりなるMIP-1 $\alpha$ 変異体(以下、eMIPと言う)が知られている。このMIP-1 $\alpha$ 変異体は著しく改善された抗凝集能を有すると共に野生型と同等の活性を有することが見出され、癌化学療法副作用である血中の顆粒球減少症の改善について検討されている」(【0006】～【0007】)と記載されている。

そして、実施例では、ルイス肺ガン細胞3LLを移植してなるガンモデルマウスを用いてeMIPのガン抑制効果を示した各種の

実験結果が開示されている。

#### イ 本件発明の技術的意義

「技術的意義」との用語は、「特許・実用新案審査基準」ではその言及がないものの、判決等で、進歩性の判断に限らず、さまざまな場面において、その判断の前提として用いられている。先の審判実務者研究でも、例えば、審判実務者研究会報告書2021(本編)の頁43に、「(本願明細書において、一見すると本願発明の効果と認定できるように見えても、その課題や背景の記載、解決手段の記載との関係に留意して慎重に発明特定事項の技術的意義を検討し、効果を認定する必要性のあることを示す事例であるともいえる。)」などとされている。

参考判決①では、「第4 当裁判所の判断 2(2)相違点1の容易想到性について ア 本件4条件の技術的意義」として、本件発明で特定される(1)～(4)の4条件について、明細書の関連箇所を摘示した上で、(1)～(3)の3条件は、「骨折の危険性の高まった骨粗鬆症において、骨折の危険因子を多く持つ骨粗鬆症患者に対して治療剤ないし予防剤を投与することが望ましいとの認識の下、当該危険因子を多く持つ骨粗鬆症患者を特定する条件として設定されたものというべきである」が、(4)の条件は、「腎障害を有する骨粗鬆症患者に対しても有効かつ安全な薬剤を提供することは重要であるとの認識の下、腎機能障害が軽度又は中等度であっても腎機能正常者と安全性が同等であるとの知見を踏まえ、軽度又は中等度の腎機能障害を持つ患者の中から軽度腎機能障害を有する患者を取り出し、当該患者を投与対象とできることとして設定されたものであると認められ」、した

(10)便宜的に平成19年9月11日付けの手續補正書(【発明の詳細な説明】全文の補正)における段落番号で摘記した。

がって、(1)～(3)の3条件と(4)の条件とは「その目的を異にする独立の条件である」としたうえで、それぞれ独立に、構成の容易想到性が判断され、効果についても、(1)～(3)の3条件を全て満たす患者に対する骨折抑制効果である効果①と、(4)の条件を満たす患者に対する副作用発現率と血清カルシウムに関する安全性が、腎機能が正常である患者と同等であるという効果である効果②についても、それぞれ独立に判断され、原告の、本件4条件が有機的に結合した一体のものである旨の主張については排斥された。この点、本研究会でも、本件4条件が有機的に結合した一体のものが、そもそも、当初明細書に記載されているとはいえないのではないか、との意見が挙げられた。

このように、参考判決①における進歩性の判断において、本件発明(又はその構成)の技術的意義について、第一に述べられているところ、本研究会で取り上げる他の参考判決についても、各本件発明の技術的意義が、明細書等にどのようなものとして把握されるように記載されているか、検討・議論した。

その結果、上記アで参加者により挙げられた本件明細書等の記載箇所は、いずれも、本件発明が、背景技術の下、解決しようとする課題及び解決手段が示されている部分であり、これらの記載から、本件発明の技術的意義が把握されるとの意見で一致した。

とりわけ、事後的データの参酌が認められた参考判決②では、「解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、「発明の効果」

がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる」としたうえで、上記アの記載箇所が示され、続けて、「以上の記載に照らせば、本願当初明細書に接した当業者は、「UV-Bフィルター」として「2-フェニルベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を選択した本願発明の効果について、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性を、より一層向上させる効果を有する発明であると認識するのが自然であるといえる。」とされているところ、この点が、本件発明の技術的意義と捉えることができることを確認した。

#### ウ 「明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できる場合」とはどのような場合か

進歩性の判断において、出願後に提出された実験結果等が参酌され得るか否かについては、参考判決②、④において、その規範が示されている<sup>(11)</sup>とおり、当初明細書等に、当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載があるか、あるいはこれを推論できる記載があるか、これらの記載がある場合には、当初明細書の記載の範囲を超えないかによって決せられる。

参考判決②には、「解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、「発明の効果」がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる」こと、また、「本願当初明細書に、効果が定性的に記載されている場合や、数値が明示的に記載されていない場合、発明の効果が記載されていると推測できない

(11)参考判決②では、「進歩性の判断において、「発明の効果」を出願の後に補充した実験結果等を考慮することが許されないのは、上記の特許制度の趣旨、出願人と第三者との公平等の要請に基づくものであるから、当初明細書に、「発明の効果」に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである。」と、参考判決④では、「当初明細書に、「発明の効果」に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、公平の観点に立って判断すべきである。」と判示された。

こととなり、後に提出した実験結果を参酌することができない」こととなれば、「出願人が出願当時には将来にどのような引用発明と比較検討されるのかを知り得ないこと、審判体等がどのような理由を述べるか知り得ないこと等に照らすならば、出願人に過度な負担を強いることになり、実験結果に基づく客観的な検証の機会を失わせ、前記公平の理念にもとる」ことが、判示されている。

以上を踏まえた上で、各事例について議論した。

#### (ア) 参考判決①

判決が、「効果①を確認するためには、高リスク患者に対する骨折抑制効果と低リスク患者に対する骨折抑制効果とを対比する必要があるが…本件明細書には、実施例1において、高リスク患者では、100単位週1回投与群における新規椎体骨折及び椎体以外の部位の骨折発生率は、いずれも実質的なプラセボである5単位週1回投与群における発生率に対して有意差が認められるが、低リスク患者では、100単位週1回投与群における新規椎体骨折及び椎体以外の部位の骨折の発生率は、いずれも、5単位週1回投与群における発生率に対して有意差が認められなかったと記載されているのにとどまる…このように、低リスク患者において、…有意差がなかったとの結論が、上記のような少ない症例数を基に導かれたことからすると、高リスク患者における骨折発生の抑制の程度を低リスク患者における骨折発生の抑制の程度と比較して、前者が後者よりも優れていると結論付けることはできない。」としている点について、このことは、事実上、低リスク患者においては、プラセボとの比較において有意差がなかったことを、当初明細書に十分な症例数でもって提示することを求めるものであるが、本件明

細書には、症例数が少ないにせよ、実験データが示されているのであるから、単に定性的な効果が記載されているにすぎない事例とは異なり、事後的データの参酌が認められなかったことは、先願主義のもと出願を急ぐ出願人にとって酷であるという意見が多数挙がった。

一方で、本件発明は、用法又は用量に特徴を有する医薬用途発明であって、公知の有効成分を、新たな用途である「特定の用法又は用量で特定の患者群に適用」した点に、いわば技術的意義を有する発明であるにもかかわらず、本件明細書には、上記(1)アで摘示したとおり、「高リスク患者に対して特に効果を奏することも見出した。」(【0013】)との記載がある他、実施例でも、「高リスク者においては、…有意に高い骨密度の増加が認められ、…一方低リスク者においては、…有意差は認められなかった」(【0083】)との記載があるにとどまり、本件発明において特定された用法・用量で特定の患者群である高リスク患者群に投与した場合に、低リスク患者に投与した場合と比較して、当業者に予想し難い顕著な効果が奏される点について、明細書等に文言上の記載はなく、定量的であるか、定性的であるかによらず、十分な開示がなかったのであるから、新規事項の追加となることなく、当業者に予測し難い顕著な効果を主張することは、本件の当初明細書の記載からは難しかったのではないかと、この意見も出された。

くわえて、事後的データの参酌は、参考判決②に判示されるとおり、「出願人が出願当時には将来にどのような引用発明と比較検討されるのかを知り得ないこと」に照らし許容されるものであることを考慮すれば、本件発明において特定される投与量・投与間隔で、骨粗鬆症患者に適用することはすでに、従来

技術として本件特許明細書に記載されるように<sup>(12)</sup>知られていたところ、骨粗鬆症患者のうち、特に本件3要件の全てを満たす高リスク患者に適用することにより、本件3要件のいずれかあるいは全てを満たさない低リスク患者と比較して有利な効果を奏する点に技術的意義を有する発明であるのであれば、なおのこと、出願当初から、進歩性の判断において比較検討される引用発明を念頭においた課題や解決手段を記載しておくことが、可能であったともいえる。この点を含め、いわゆる用法・用量で特定される医薬用途発明であることがその判断に影響を与えた可能性を指摘する意見が挙げられたところ、下記(3)論点3において、その詳細を記載する。

#### (イ) 参考判決②

当初明細書等に、実験結果は何ら示されていないが、実施例の記載から、その組成については把握できる組成物について、事後的データの参酌が認められた点について、明細書等にはUVB日焼け止め活性種として「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を用いた場合に奏される効果が相乗的なものであり、他のUVB日焼け止め活性種を用いた場合と比較して優れた効果であることが全く記載されていないから、出願後に提出された実験結果を参酌することは妥当ではないように思われるという意見が一部あった。

これに対し、本件発明は、「優れた安定性(特に光安定性)、有効性、及び紫外線防止効果(UVA及びUVB)を、安全で、経済的で、美容的にも魅力のある方法で提供すること」を解決課題とし、明細書等の記載から、「[UV

-Bフィルター]として「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を選択した本願発明の効果について、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性を、より一層向上させる効果を有する発明」が把握できるところ、この点に、いわば技術的意義を有するものといえるのであるから、「解決課題及び解決手段と不即不離の関係」にある発明の効果に関し、「UVB日焼け止め剤活性種」として「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を選択した態様について、出願後に提出された実験結果を参酌することは、納得できるとの意見が出された。

#### (ウ) 参考判決③

事後的データにより立証しようとする効果の根拠となり得ると考えられる当初明細書等の記載のうち、段落【0077】～【0078】が、現在形で記載されており、いわゆるペーパーイグザンプルであるから、この点をどう評価するかという問題があるとの意見があった。

他方で、出願当初明細書等に、「本発明は特に、異種遺伝子の腫瘍特異的発現をもたらす異種遺伝子と機能的に連結された調節転写配列を含むポリヌクレオチドに関する。さらに詳しくは、この調節転写配列は、H19のような癌細胞で特異的に発現されるゲノムインプリンティングされた遺伝子およびIGF-2P3、P4に由来するものであり…調節配列は、多数の異なる癌細胞タイプにおける遺伝子発現を指示するものである。そのような方法および組成物は、広範にわたる多様な癌および過剰増殖症状の治療に有用で

(12)本件特許明細書の【0004】において、「特許文献1は、骨粗鬆症患者に対して1週間に1回の頻度で26週間の投与期間にわたり1回の投与あたり100又は200単位のPTHを皮下投与することにより、当該骨粗鬆症患者の海面骨の骨密度を増加させかつ皮質骨の骨密度を減少させない骨粗鬆症の治療方法を開示している。」と記載されている他、判決における甲7は、本件特許明細書の【0011】に記載の【非特許文献34】に相当。

ある。」との記載があるとおり、本件発明の技術的意義は、「H19調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する、腫瘍細胞において異種配列を発現させるベクターを、特に膀胱腫瘍の治療に用いる点」にあると捉えられるところ、この点を、引用発明との対比において、明らかにする事後的データであるから、事後的データが参酌されたことには納得感があるとの意見があった。

### (工) 参考判決④、⑤

事後的データにより立証しようとする効果について、当初明細書において根拠となる記載は存在せず、事後的データが参酌されなかった点に異論はない、という見解で一致した。

### エ 小括

どのような場合に、「明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できる場合」であるとして、出願後に提出された実験結果等が参酌され得るのかは、「発明の効果」がどのようなものであるかと不即不離の関係にある「解決課題及び解決手段」がどのように当初明細書に記載されており、これらから把握される本件発明の技術的意義がどのようなものであるかと関係し得る。

なお、解決課題及び解決手段がサポート要件の議題での論点になり得るとしても、本研究会では、日本の実務に鑑み、進歩性の議論の範囲で解決課題及び解決手段を扱うことを確認した。

## (2) 論点2 (本件発明の効果の非予測性と顕著性を検討する上で、本件発明の効果と比較すべき対象が何であるか)

上記(1)では、論点1(どのような場合に出願後に提出された実験結果等が参酌され得るのか)に関する検討・議論を行った。進歩性の判断における出願後に提出された実験結果等は、「出願人が出願当時には将来にどのような引用発明と比較検討されるのかを知り得ないこと」に照らし、参酌され得るところ、後述の論点3(いわゆる用法・用量により特定される医薬用途発明について、予測できない顕著な効果があるというためには、どのような明細書の記載が必要か)を検討・議論するに先立ち、論点2を確認した。

### ア 各参考判決における本件発明の効果の比較対象

発明の効果を判断する際の比較対象については、過去の審判実務者研究会において、最高裁判所平成30年(行ヒ)第69号でこの点に関する判示があったこと、従来1)主引用発明比較説、2)対象発明比較説、3)技術水準比較説が知られていたこと<sup>(13)</sup>を前提に議論が行われ、その結果が報告書にまとめられている<sup>(14)</sup>。

上記1.(1)イ(イ)aに記載したとおり、参考判決①では、同最判を引用する形で「もっとも、当該発明の構成のみから予測できない顕著な効果が認められるか否かを判断することは困難であるから、当該発明の構成に近い構成を有するものとして選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌することは許されると

(13)大寄麻代「最高裁重要判例解説 化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し当該特許発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断に違法があるとされた事例」Law and Technology, 87号, p.106-113(2020.4)(解説2「予測できない顕著な効果の判断方法についての裁判例・学説等」)

(14)審判実務者研究会報告書2021(事例3(特許化学2)), p.37-39

解される。」と判示された。

参考判決②～⑤は、同最判や参考判決①より前になされたものであるが、参考判決①を含めて、前記各説を踏まえた場合、「予測できない顕著な効果」の比較対象は何かについて、判決の関連箇所と照らしながら検討・議論を行った。

#### (ア) 参考判決①

効果①について、「甲7発明の骨粗鬆症治療剤が骨折を抑制する効果を奏していることは、当業者において容易に理解できる。」「効果①を確認するためには、高リスク患者に対する骨折抑制効果と低リスク患者に対する骨折抑制効果とを対比する必要がある」、効果②について、「甲7発明と用量・用法・有効成分等が同じである本件発明の構成から当業者が予測し得る範囲内のものというべきである。」とされている。したがって、対象発明比較説が採用された上で、発明の構成が奏するものとしての効果を、当該発明の構成に近い構成を有するものとして選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌して判断されていることを、参加者間で確認した。

#### (イ) 参考判決②

結論部分で「以上のとおり、本件においては、本件【参考資料1】実験の結果を参酌することが許される場合であり、同実験結果(本件追加比較実験の結果を含む。)によれば、本願発明が引用発明に比較して当業者が予測し得ない格別予想外の顕著な効果を奏するものであると認めることができ…」と判示されており、この文言からみて主引用発明比較説を採用しているのではないかと、という意見があった一方で、結論に至る部分で「本件【参考資料1】実験の結果(別紙「本件【参考資料1】実験の結果」)によれば、…①本願発明

(実施例1)のSPF値は…従来品(比較例1～4)と比較すると、…②本願発明は従来品に対して、…」「他方、本件訴訟係属中に原告が実施した本件追加比較実験の結果によれば、…日焼け止め剤活性種として2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸のみを含む比較例5及び6では、…」と述べているところ、主引用発明だけではなく技術水準とも比較しているのであるから、技術水準対象説であるという意見や、本件発明の構成が奏するものとして、日焼け止め剤活性種として2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸のみを含む比較例5及び6や、従来品により奏される効果、すなわち、当該発明の構成に近い構成を有するものとして選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌して、効果の非予測性及び顕著性を認定しているのであるから、対象発明比較説が採用されている、といった意見が挙がった。

#### (ウ) 参考判決③

「本願発明1には、引用例1、3ないし6からは当業者が予測し得ない格別有利な効果があるといえるから、前記(1)の結論にもかんがみれば、本件優先日当時、当業者において容易に本願発明1を発明できたものであるとはいえず、本願発明1は進歩性を欠くものではない。」と判示されており、「引用例1、3ないし6からは当業者が予測し得ない格別有利な効果」とは、引用例1に記載された発明に係る構成に、引用例3ないし6に記載の構成を採用したことにより奏される効果と比較した効果であるから、当該発明の構成に近い構成を有するものとして選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌して、対象発明比較説が採用されているものと理解できる、との見解で一致した。

**(工) 参考判決④**

「…以上のとおり、本願明細書の記載から、本願補正発明が、一方の鎖にRNAを1つ含む2本鎖DNAのうちRNAを含む鎖を切断するという基質切断特異性を有していることが推認されるとはいえない。」「…本願補正発明の酵素が4 mMマグネシウム濃度条件下において最大又は最大に近いRNase活性を有するか否かを、本願明細書の記載から推認することはできないから、4 mM等の低いマグネシウム濃度条件下において十分に高い活性を示すという効果が、本願補正発明のポリペプチドにおける格別顕著な作用効果であるとは認められない。」と判示されており、原告の主張する本件発明の構成により奏される効果それ自体が、本願明細書の記載から認められないとされていることから、具体的な比較はなされていない、という意見が多数であった。

**(オ) 参考判決⑤**

「腫瘍抑制効果が抗原非特異的であること」という効果については、「…上述のとおりの本願明細書の記載からは、本願発明のガン抑制効果が抗原非特異的なものであると推認することはできない…」とし、「eMIPが放射線照射の腫瘍抑制作用を増強すること」という効果については、「これらの記載によれば、引用文献1の著者は、…Flt3-Lが放射線照射による腫瘍抑制効果を増強しないと結論を導いているとは認められない。」「一方、引用文献2及び3には、eMIPが、樹状細胞の血中レベルを上昇させ免疫力を増強させることでガンの免疫治療に使用できることが記載されているので、引用発明において、免疫力増強によるガン抑制作用が限定的である

Flt3-Lに代えて、eMIPを採用することで、放射線照射のガン抑制効果を免疫力増強により高めることができるであろうことは、当業者が予測し得る範囲のことであるとされている。後者の判断においては、対象発明比較説が採用されていることで、見解が一致した。

**イ 小括**

上記アの冒頭で示した最判での判示は、効果について「当業者が予測することができなかったものか否か」(非予測性)と「予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであるか否か」(顕著性)との双方の観点から検討すべきとしたものといえ、その判断手法として学説や裁判例で多数を占める対象発明比較説によるべきとの考え方を前提としたものと解される<sup>(15)</sup>。参考判決①では、その判断方法として、前示のとおり、「もっとも、当該発明の構成のみから予測できない顕著な効果が認められるか否かを判断することは困難であるから、当該発明の構成に近い構成を有するものとして選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌することは許されると解される。」とされた。本研究会でも、上記アで検討したとおり、同最判以前の参考判決においても、対象発明比較説が採用されている傾向にあることがあらためて確認された。

くわえて、こうした判示について、対象発明比較説に基づく効果の判断では、特許要件判断の基準日当時における公知技術(具体的には、主引用例、副引用例、周知技術又は技術常識などの複数の証拠)を参酌して認定できる、すなわち一つの証拠に縛られるわけではなく、複数の証拠から論理的に予測できるか

(15)大寄麻代「最高裁重要判例解説 化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し当該特許発明の効果予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断に違法があるとされた事例」Law and Technology, 87号, p.106-113(2020.4)(解説3「本判決の考え方」)

どうか判断される、ものと理解できる、との意見があった。

### (3) 論点3 (用法・用量により特定される医薬用途発明について、予測できない顕著な効果があるというためには、どのような明細書の記載が必要か)

論点1及び2の検討結果を踏まえ、進歩性の判断において、出願後に提出された実験結果等の参酌が認められなかった参考判決①と、その参酌が認められた通常の用途発明に係る参考判決②等の判決とを比較し、事後的データの採否が異なった分水嶺はどこにあるのかについて議論した。

論点1では、(1)で述べたとおり、明細書及び図面から把握される技術的意義との関係が、また、論点2では、(2)で述べたとおり、対象発明比較説に立ちつつ、引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌する場合に、どの程度近接した引用発明が存在するかが、考慮要素となりそうである。

これらの観点からみて、参考判決①については、用法・用量で特定される医薬用途発明であることが、事後的データを参酌しなかった判断に影響を与えた可能性を指摘する意見が挙げられたことから、参考判決①及びこれに関連する一連の7つの判決という限られた例ではあるが、出願後に実験結果等を提出して予測できない顕著な効果を主張するための当初明細書等の記載について、以下のとおり検討・議論した。

#### ア いわゆる用法・用量により特定される医薬用途発明と本件明細書から把握される技術的意義との関係

「用途発明」は、「ある物の未知の属性を発見し、この属性により、その物が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

く発明」等と定義される(特許・実用新案審査基準)。そして、「医薬用途発明」の場合、「新たな用途」とは、特定の疾病への適用と、用法又は用量が特定された特定の疾病への適用を意味するとされている(特許・実用新案審査ハンドブック)。

したがって、いわゆる用法・用量により特定される医薬用途発明とは、あくまで「医薬用途発明」であり、従来公知の有効成分を「特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するという医薬用途」に適用する点に、いわば技術的意義を有する発明である。

参考判決①では、本件特許明細書に、背景技術として、「骨粗鬆症は、骨強度の低下を特徴とし、骨折のリスクが増大している疾患であり、治療剤の1つとしてPTH製剤が知られている(【0002】)」、「従来技術として、1週間に1回の頻度で26週間の投与期間にわたり、1回の投与当たり「100又は200単位」のPTHを皮下投与する骨粗鬆症の治療方法があるが、この方法が、骨強度を増大させること又は骨折のリスクを軽減させることが可能な治療方法であるか否かについては明示されていない(【0004】、【0005】)。」旨、解決課題が、「本件発明の課題は、安全性が高くかつ効能・効果の面で優れたPTHによる骨粗鬆症治療ないし予防方法を提供すること、さらに、安全性の高いPTHによる骨折抑制ないし予防方法を提供することである(【0012】)。」旨、解決手段として「前記課題を解決するため、PTHの投与量・投与間隔を限定すること、具体的には1回当たり「100ないし200単位」のPTHを週1回投与することにより、効能・効果及び安全性の両面で優れた骨粗鬆治療ないし予防方法となること並びに安全性の高い骨折抑制又は予防方法となることを見出され、それらの方法において、骨折の高リスク者に対して特に効果を奏することが見出さ

れた(【0013】、【0015】、【0018】、【0034】、【0035】)。」旨記載されていると摘示されたうえで、本件発明で特定される(1)～(3)の条件を「骨折の危険性の高まった骨粗鬆症において、骨折の危険因子を多く持つ骨粗鬆症患者に対して治療剤ないし予防剤を投与することが望ましいとの認識の下、当該危険因子を多く持つ骨粗鬆症患者を特定する条件」であるとし、「本件明細書の記載からでは、本件3条件を全て満たす患者と定義付けられる高リスク患者に対する骨折抑制効果が、本件3条件の全部又は一部を欠く者と定義付けられる低リスク患者に対する骨折抑制効果よりも高いということを理解することはできない。」と判示されている。

このように、いわゆる用法・用量により特定される医薬用途発明では、参考判決①の事例でも、「従来技術として、1週間に1回の頻度で26週間の投与期間にわたり、1回の投与当たり「100又は200単位」のPTHを皮下投与する骨粗鬆症の治療方法があるが、この方法が、骨強度を増大させること又は骨折のリスクを軽減させることが可能な治療方法であるか否かについては明示されていない(【0004】、【0005】)。」と発明の詳細な説明に記載されるように、従来技術として、同一の有効成分を、同一の用法・用量で、同一の疾患の患者に適用する例が既に知られているなど、本件発明に近接した引用発明が想定されるところ、本件発明の構成が奏するものとして、予測できない顕著な効果を、後に、出願後に提出した実験結果等をもって主張するためには、当初明細書等に、近接した引用発明を念頭におき、本件発明の技術的意義に関連する点について、すなわち、特定の投与量・投与間隔で、特定の患者群に適用したことが、「新たな用途」への適用であることについて、これを基礎づける記載が明細書等に開示されていることが必要であると解

される。

## イ 予測できない顕著な効果を主張するために必要となる明細書等の記載

### (ア) 構成の容易想到性と効果の非予測性及び顕著性のバランス

特許・実用新案審査ハンドブックの「附属書B 第3章 医薬発明」には、「特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するという医薬用途に特徴を有する医薬」について、「特定の疾病に対して、薬効増大、副作用低減、服薬コンプライアンスの向上といった当業者によく知られた課題を解決するために、用法又は用量を好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮である。したがって、請求項に係る医薬発明と引用発明とにおいて、適用する疾病が相違しないものの用法又は用量が異なり、その点で請求項に係る医薬発明の新規性が認められるとしても、引用発明と比較した有利な効果が当業者の予測し得る範囲内である場合は、通常、その進歩性は否定される(事例5)。しかし、引用発明と比較した有利な効果が、出願時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである等、他に進歩性の存在を推認できる事情がある場合は、請求項に係る医薬発明の進歩性は肯定される(事例3、4)。(2.3.2(4))と記載されている。

かかる記載からすると、用法・用量で特定される医薬用途発明につき、進歩性の存在を推認するにあたっては、効果の非予測性及び顕著性の重みが大きいものと解される。

### (イ) 医薬分野における明細書作成の特殊性

医薬分野特有の事情として、後に延長登録出願を行う可能性や、特許法とは別の、薬機法上の規制の問題が存在する。そして、他の技術分野と異なり、医薬用途発明については、臨床試験による実験データの取得は、特許出

願の明細書を作成することのみを目的として行われるものではなく、むしろ、薬機法上の規制をクリアするために行われる。薬機法上の臨床試験を行うには、試験デザインが策定されるが、これが公開されることも求められている。

参加者からは、出願人側の立場からの意見として、出願書類の作成の際には、試験デザインに沿って実施される臨床試験の中間データを、薬機法とは切り離して特許出願用に加工することになるが、クライアントからの要請として、特許法上とは異なる事由から、出願書類に記載して欲しくない事項等の制約が多いことから、本研究会において議論に挙げられた様な、背景技術、解決課題、解決するための手段を、ストーリーをもって記載し、技術的意義を意識した明細書を作成することは困難との意見が挙げられた。

くわえて、試験デザインでの比較対象と、特許法上の進歩性に関する効果を主張するために求められる比較対象では、前者においては、本願発明と有効成分が異なる既存の治療薬・治療方法に対する優位性が求められる場面があり得るところ、本研究会で取り上げた事例のように、本願発明と有効成分を同じくする近接した引用発明が存在する場合には、前者と後者とで比較対象はそれぞれ異なり得る。特許出願の当初明細書では、前者のデータを基に効果を記載せざるを得ないという事情や、用法・用量で特定された医薬用途発明では、通常の医薬用途発明とは異なり、動物実験のデータではなくヒトの臨床データが必要となる。出願時に十分な症例数を備えたデータを揃えることは難しいという事情の説明があった。

他方で、臨床試験結果は、かなりの確からしさを有することから、臨床試験をベースに明細書に記載すること、すなわち、試験デザインの策定に係る技術思想に基づき、臨床試

験の中間データで示される薬理効果が揃った段階で出願することは可能であることから、規制の制約はあっても、技術的意義を意識した明細書を記載することも可能であるとする意見が出された。

#### (ウ) 医薬用途発明における明細書の記載

有効成分を特定の疾病に適用する、通常の医薬用途発明についてみると、出願時に、「将来にどのような引用発明と比較検討されるのかを知り得ないこと、審判体等がどのような理由を述べるか知り得ないこと等に照らし」、当初明細書には、広がりをもって、段階的に記載しておくことで、明細書から推論できる範囲であるとして、出願後に提出した実験結果等が参酌されるケースは多く見受けられる。

特に、バイオ医薬の分野では、標的分子と疾患の関係は、科学的根拠に基づき、相当に予測可能な程度に技術進展を遂げており、明細書の開示内容から合理的に推論できる範囲は広がっている、という意見が挙げられた。

#### (エ) 用法・用量で特定された医薬用途発明における明細書の記載

前示のとおり、参考判決①では、「本件4条件の技術的意義」につき、(1)～(3)の3条件と(4)の条件とは「その目的を異にする独立の条件である」としたうえで、それぞれ独立に容易想到性及び効果について検討され、前者に係る効果については、「本件明細書の記載から、高リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果が、低リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高いということを理解することができず、また、これを推認することもできない以上、効果①は対外的に開示されていないものであるから、上記各実験成績証明書を採用して、効果①を認めることは相当ではない。」と判示された(下線は、参加者による)。

この点、上記(イ)のとおり医薬分野特有の事情があるにしても、用法・用量で特定された医薬用途発明として出願するからには、有効成分と用途との関係は既に知られているところ、近接した引用発明が存在することを念頭におき、効果の非予測性及び顕著性について、将来的に、どのように主張するかを想定したうえで、これを可能とするような広がりをもった開示内容が求められることを教えてくれる判決である、という意見が挙げられた。具体的には、「高リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果が、低リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高いという理解をすることができない」と判断された点につき、本件発明で特定される高リスク患者群への骨折抑制効果が、低リスク患者群への適用との比較において高いことを主張することが想定されるのであれば、当初明細書から、そのような記載をしておくべきであるし、そのような記載が当初明細書に存在しない以上、事後的データをもって、低リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高いということを主張することは、当初明細書の「記載の範囲を超え」るものになってしまう。

#### (オ) 小括

参考判決①は、事後的データの参酌の採否という側面のみからみると、他の参考判決に

比べて厳しくみえる部分があるものの、本件発明は、同一の有効成分を、同一の用法・用量で、骨粗鬆症患者に適用することについては従来技術として知られていた中、骨粗鬆症患者のうち本件3要件を備える高リスク患者に適用したことを新たな用途とする医薬用途発明であることからすれば、事後的データをもって主張しようとする効果と、不即不離の関係にあるところの、解決課題や解決手段が、当初明細書に明示されていなかった点や、効果に関する当事者の主張が、近接した引用発明や従来技術を踏まえれば予測可能であったこと等を踏まえ、総合的に判断された事案と考えられる。

したがって、参考判決②等で判示された事後的データの扱いに関する考え方に変更はないと考えられる。

そして、用法・用量で特定された医薬用途発明として出願するからには、有効成分と用途との関係は既に知られているところ、近接した引用発明が存在することを念頭におき、効果の非予測性及び顕著性について、将来的に、どのように主張するかを想定したうえで、これを可能とするよう、背景技術の下、どのような解決すべき課題があり、これをどのような手段で解決するのか、その技術思想としての開示内容が求められる。

以上



## 事例研究1 テーマ4 (特許電気)

### 発明該当性(人間の精神活動、人為的な取決め)

<p>論 点</p>	<p>論点1：近時の裁判例を踏まえ、人間の精神活動、人為的取決めに関わる発明について、発明該当性が肯定され得る特許請求の範囲の記載ぶり及び関連する要素はどのようなものか</p> <p>論点2：近時の裁判例にみる判断手法と特許・実用新案審査基準の規定との対応をどのように整理できるか</p>
<p>主  な 参考審判決</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 参考判決①：知財高判令和5年11月22日(令和5年(行ケ)第10059号、「患者保有分項目を設けた処方箋と患者保有の医薬品を含めた投与日数算定の一方式」事件)(不服2022-021414)</li> <li>• 参考判決②：知財高判令和3年12月20日(令和3年(行ケ)第10052号、「カット手法を分析する方法」事件)(不服2020-012930)</li> <li>• 参考判決③：知財高判令和2年6月18日(令和元年(行ケ)第10110号、「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」事件)(不服2019-001157)</li> <li>• 参考判決④：知財高判平成30年10月17日(平成29年(行ケ)第10232号、「ステーキの提供システム」事件)(異議2016-701090)</li> <li>• 参考判決⑤：知財高判平成28年2月24日(平成27年(行ケ)第10130号、「省エネ行動シート」事件)(不服2014-018064)</li> </ul>

### 1. 関連する審判決の概要

#### (1) 参考判決①：知財高判令和5年9月13日(令和5年(行ケ)第10059号、「患者保有分項目を設けた処方箋と患者保有の医薬品を含めた投与日数算定の一方式」事件)

〔…第2 事案の概要…

#### 2 特許請求の範囲の記載

##### …【請求項1】

再診時、医薬品を処方、処方箋作成時、処方箋には、以前の受診予約日前受診・処方により患者の手元に残った医薬品(以下、患者保有の医薬品と記載する。)のうち、今回処方した期間で服用できずに残る医薬品で、0日分も含めた患者保有分(以下、患者保有分と記載する。)項目を設け、前回、処方した医薬品で分量・用法・用量(投与日数を除く)も同

じ場合、今回の投与日数の算定は、

二つのパターン

パターン1

前回、処方した医薬品が受診予約日の前日で残数が発生しない場合

パターン2

前回、処方した医薬品が受診予約日の前日まで患者保有分が残っている場合

に区分し、…

投与日数に患者保有分項目を設けた処方箋と患者保有の医薬品を含めた医薬品投与日数算定を特徴とする方法

…第4 当裁判所の判断…

2 取消事由1(本願の発明該当性に関する判断の誤り)について

(1) 特許法上の「発明」の意義

…特許請求の範囲(請求項)に記載された

「特許を受けようとする発明」が特許法2条1項にいう「発明」に該当するか否かは、それが、特許請求の範囲の記載や願書に添付した明細書の記載及び図面に開示された「特許を受けようとする発明」が前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべきものである。

## (2) 本願発明の技術的意義について

### …ア 技術的課題

…本願発明は…医師が処方箋を作成する際に、継続した治療において、前回処方された医薬品と今回処方される医薬品とが、同じ医薬品であり、同じ分量・用法・用量であるときには、重複しない投与日数算定(既に患者が保有している薬に相当する数を除いた投与期間の算定)を可能とすることを課題とするものである。…

### イ 課題を解決するための手段

本願発明は、前記課題を解決する手段として、前回の処方箋により処方された医薬品及び患者が服用中の医薬品と、今回処方される医薬品とが同じ医薬品であり、同じ分量・用法・用量であるときには、処方箋内の医薬品投与日数に患者保有分の日数・期間の項を設け、連続する医薬品の投与日数算定時に、前回の処方箋の受診予約日の前日に処方した医薬品が全て服用できるのか、服用できずに患者保有として残るのか、受信日が受診予約日なのか前なのか、及び今回の処方における受診予約日が患者保有分発生の前、同日、後なのかに応じて、医薬品の投与日数を算定する…

### ウ 効果

連続して服用する医薬品は、受診の時期及び患者保有の医薬品を含めて算定するので医薬品の投与日数は重複せず、治療を継続して

いる間連続して投与、服用がある医薬品は、投与日数と服用日数が同じになる。…

### (3) 検討

…本願発明のうち、「処方箋」の記載事項は、医師法施行規則21条で規定されているから、「分量、用法、用量」の記載は法令に基づく規定、すなわち人為的な取決めと解され、したがって、「分量、用法、用量」として記載される「投与日数」も人為的な取決めであり、本願発明において、処方箋に「投与日数」として「患者保有分」の項目を設けることもまた、処方箋に医師が記載する事項を定めた人為的な取決めすぎず、自然法則を利用したものであるとはいえない。

また、本願発明は、患者が保有している医薬品に相当する分を除いた投与期間を算定する方法として、パターン1及びパターン2に分け、さらにパターン1についてイ、 $\square a \cdot b \cdot c$ 、パターン2についてイ  $a \cdot b \cdot c$ 、 $\square a \cdot b \cdot c$ にそれぞれ分けて、算定方法を具体化しているが、いずれの算定方法も、医師が患者に対して医薬品を処方し、投与する際の投与期間の算定の方法を定めた人為的な取決めであって、自然法則を利用したものであるとはいえない。

以上によれば、本願発明は、全体として人為的な取決めであって、自然法則を利用したものとはいえないから、特許法2条1項にいう「発明」には該当しない。

### (4) 原告の主張について

ア…電子処方箋の時代を想定して、本願発明の算定方法をPC用プログラムにして医師のパソコンに取り込んで医薬品及び受診予約日を入力すれば自動で処方箋が完成するとの点については、そもそも本願明細書等には「処方箋」が「電子処方箋」であることについての記載も示唆も一切ないし、「PC用プログラム」に関する記載も示唆も一切ないから、「電子処方箋」及び「PC用プログラム」に

関する原告の主張は本願発明と関係がないというべきである。…」

(2) 参考判決②：知財高判令和3年12月20日(令和3年(行ケ)第10052号、「カット手法を分析する方法」事件)

〔…第2 事案の概要…

2 特許請求の範囲の記載

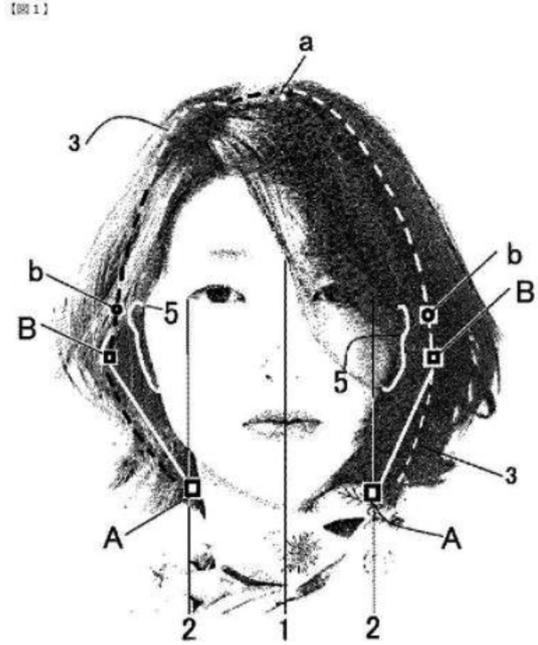
…【請求項1】

分析対象者の写真、画像、イラストまたはデッサンから、正面、側面および背面から見た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを推定する第1のステップ、次いで、分析対象セクションを複数のセクションの中から選択する第2のステップ、次いで、第2のステップで選択したセクションに対して、第1のステップで推定した自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルに基づき

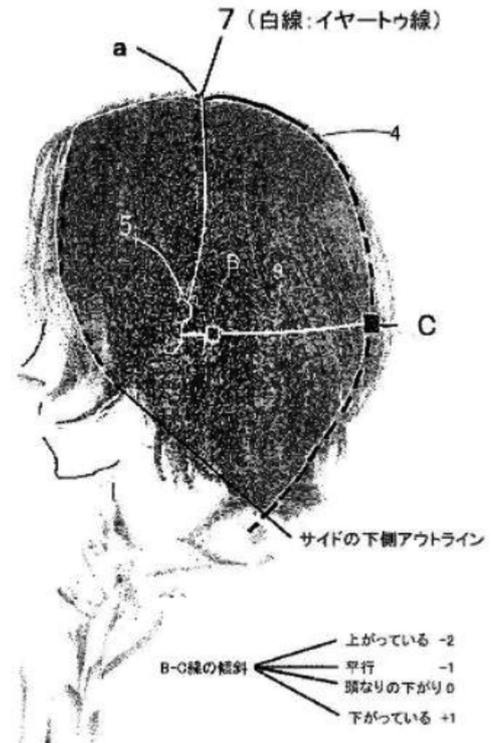
- A アウトラインの形成または表情分析
  - B カットライン分析
  - C ボリューム位置またはボリュームライン分析
  - D シルエット形状または表情分析
  - E 5 パート(分け目)の位置または有無分析
  - F セクションの幅または形状分析
  - G フェイスラインとセクション間の継がり方またはセクション間の継がり方分析
- の中から、前記選択されたセクションに適した少なくとも1つの分析項目の分析を行い、分析結果を得る第3のステップ、

次いで、前記分析結果から、前記カット手法に関する情報を導出する第4のステップによる、前記選択されたセクションに対して採用されているカット手法分析方法。

【図1】



【図2】



…第4 当裁判所の判断…

2 特許法2条1項の「発明」の意義について

(注：「発明」の意義について、他の裁判例と同様の判断基準を示した上で)

…したがって、請求項に記載された特許を受けようとする発明に何らかの技術的手段が提示されているとしても、その技術的意義に照らして全体として考察した結果、その課題解決に当たって、専ら、人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体に向けられ、「自然法則を利用した」ものといえない場合には、同法2条1項の「発明」に該当するとはいえない。…

### 3 本願補正発明の「発明該当性」について (1) 本願補正発明におけるカット手法分析方法における「分析者」について

…本願補正発明は、こうした第1のステップないし第4のステップを順次経ることにより、特定のセクションに採用されているカット手法を分析する方法であり、本願補正発明の発明特定事項には、分析の主体が特定されていないことから、人がこうした分析を行うことは排除されていない。

#### (2) 「第1のステップ」について

ア…第1のステップを人が行うことは排除されておらず、また、分析者が分析対象者の「写真、画像、イラストまたはデッサンから、正面、側面および背面から見た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイル」を具体的な技術的手段を用いて「推定する」ことを特定するものではない。

…本願補正発明には、人である分析者が、分析対象者の正面、側面及び背面の写真を見て、分析者の毛髪の知識や経験を踏まえて、自然乾燥ヘアスタイルを分析者の頭の中で推定することを発明特定事項に含むものであり、こうした推定を含む第1のステップは、仮に、分析者の頭の中で行う分析の過程で利用する毛髪の知識や経験に自然法則が含まれているとしても、分析者の頭の中で完結するステップである以上、分析者の精神的活動そのものであって、自然法則を利用したものであるとはいえない。…

#### (3) 第2のステップないし第4のステップについて

ア(ア)…第2のステップは、第1のステップで行われた自然乾燥ヘアスタイルに基づいて分析が行われるものであるところ、第1のステップが人である分析者が分析対象者の正面、側面及び背面の写真を見て、分析者の毛髪の知識や経験を踏まえて、自然乾燥ヘアスタイルを分析者の頭の中で推定することを発明特定事項に含むことは前記のとおりであるから、第2のステップも、分析者である人の頭の中で、分析する頭部の領域を選択することを含むことになり、こうした選択は、人の精神活動そのものであって、自然法則を利用したものであるとはいえない。

(イ)…第3のステップは、こうしたステップ(注：第1のステップ及び第2のステップ)を前提として、人である分析者が、頭の中で、毛髪の知識や経験を踏まえて、第2のステップで選択したセクションに適した分析項目の中から分析者が推定した分析対象者の自然乾燥ヘアスタイルを分類することを含むものであるから、第3のステップも人の精神活動そのものであって、自然法則を利用したものであるとはいえない。

(ウ)…第1のステップないし第3のステップが、分析者である人の頭の中で自然乾燥ヘアスタイルを推定し、分析の対象となる頭部の領域を選択し、セクションに適した分類項目の中から分析者が推定した分析対象者の自然乾燥ヘアスタイルを分類することを人の頭の中で行うことを含むものである以上、こうしたステップを前提として、人である分析者が、その推定した自然乾燥ヘアスタイルの分析項目による分類に対応するカット手法に関する知識を利用してカット手法の分析を行うことは、分析者である人の精神活動そのものであって、自然法則を利用したものであるとはいえない。

(4) 小括

以上によれば、本願補正発明の第1のステップないし第4のステップは、全体として考察すると、分析者が、頭髮の知識等を利用して自然乾燥ヘアスタイルを推定し(第1のステップ)、分析の対象となる頭部の領域を選択し(第2のステップ)、セクションに適した分類項目の中から分析者が推定した分析対象者のヘアスタイルを分類し(第3のステップ)、この分類に対応するカット手法の分析を導出する(第4のステップ)ことを、頭の中ですべて行うことが含まれるものである以上、仮に、分析者が頭の中で行う分析の過程で利用する頭髮の知識や経験に自然法則が含まれているとしても、専ら人の精神的活動によって前記1(1)で認定した課題の解決することを発明特定事項に含むものであって、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとはいえないから、特許法2条1項に規定する「発明」に該当するものとはいえない。

**(3) 参考判決③：知財高判令和2年6月18日(令和元年(行ケ)第10110号、「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」事件)**

[…第2 事案の概要…

2 特許請求の範囲の記載

…【請求項1】

電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1の振込信号を送信すること、

前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること

前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落信号を送信することを含む、電子記録債権の決済方法。

…第4 当裁判所の判断

1 取消事由1(発明該当性の判断の誤り)について…

(2) 特許法の「発明」の意義

(注：「発明」の意義について、他の裁判例と同様の判断基準を示した。)…

(3) 本願発明の発明該当性について

…ア…

(ウ)…本願発明は、電子記録債権を用いた決済方法において、電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むとともに、割引料相当料を債務者の口座から引き落とすことを、課題を解決するための技術的手段の構成とし、これにより、割引料負担を債務者に求めるという下請法の運用基準の改訂に対応し、割引料を負担する主体を債務者とする<sup>こと</sup>で、割引困難な債権の発生を効果的に抑制することができるという効果を奏するものであるから、本願発明の技術的意義は、電子記録債権の割引における割引料を債務者負担としたことに尽きるというべきである。

イ 前記アで認定した技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義を総合して検討すれば、本願発明の技術的意義は、電子記録債権を用いた決済に関して、電子記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担としたことにあるといえるから、本願発明の本質は、専ら取引決済についての人為的な取り決めそのものに向けられたものであると認められる。

したがって、本願発明は、その本質が専ら人為的な取り決めそのものに向けられているものであり、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則を利用するものではないから、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しない。…

ウ これに対し原告は、…④本願発明を「コンピュータソフトウェア関連発明」であるとみても、「第1の引落信号」及び「第2の引

落信号」を区別して送信する構成は、コンピュータ同士の間で行われる必然的な技術的事項を越えた技術的特徴であるから、自然法則を利用した技術的思想の創作である旨主張する。…

…上記④の点については、請求項1には、3つの信号を送信することが記載されるにとどまり、ソフトウェアによる情報処理が記載されているものではない。したがって、本願発明は、コンピュータソフトウェアを利用するものという観点からも、自然法則を利用した技術的思想の創作であるとはいえない。」

**(4) 参考判決④：知財高判平成30年10月17日(平成29年(行ケ)第10232号、「ステーキの提供システム」事件)**

〔…第2 事案の概要…

2 本件特許発明の要旨

…(1)本件特許発明1…

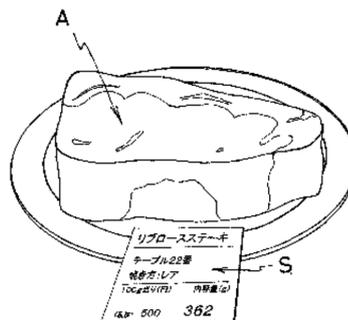
**【請求項1】**

- A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、
- B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、
- C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、
- D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え
- E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、
- F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量

とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、

G ステーキの提供システム。

【図3】



…第5 当裁判所の判断…

2 取消事由1 (本件特許発明1の発明該当性判断の誤り)について

(1) 本件特許発明1の技術的意義ア…

(ア) 技術的課題

…本件特許発明1は、上記問題の解決を課題として、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することを目的とする(【0003】)。

(イ) 課題を解決するための技術的手段の構成

本件特許発明1は、前記(ア)の課題を解決するための技術的手段として、その特許請求の範囲(請求項1)記載の構成を採用した(【0004】、【0013】)。…

(ウ) 構成から導かれる効果…

c …本件特許発明1は、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することができる(【0005】【0016】)。…

オ …本件特許発明1は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順(本件ステーキ提供方法)を要素として含むものの、これにとどまるものではなく、札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(装置)からなる本件計量機等に係る構成を採用し、他のお客様の肉との混同が生じる

ことを防止することにより、本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避免的に生じる要請を満たして、「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という本件特許発明1の課題を解決するものであると理解することができる。

## (2) 本件特許発明1の発明該当性

…本件特許発明1の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(本件計量機等)を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するといえることができる。

したがって、本件特許発明1は、特許法2条1項所定の「発明」に該当するといえることができる。」

## (5) 参考判決⑤：知財高判平成28年2月24日(平成27年(行ケ)第10130号、「省エネ行動シート」事件)

〔…第2 事案の概要…

### 2 特許請求の範囲の記載…

【請求項3】建物内の場所名と、軸方向の長さでその場所での単位時間当たりの電力消費量とを表した第三場所軸と、／時刻を目盛に入れた時間を表す第三時間軸と、／取るべき省エネ行動を第三場所軸と直交する第三時間軸によって特定される一定領域に示すための第三省エネ行動配置領域と、／からなり、／第三省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第三場所軸方向の軸方向の長さ、省エネ行動の継続時間を第三時間軸の軸方向の長さとする第三省エネ行動識別領域を設けることで、該当する第三省エネ行動識別領域に示される省エ

ネ行動を取ることで節約できる概略電力量(省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量と省エネ行動の継続時間との積算値である面積によって把握可能な電力量)を示すことを特徴とする省エネ行動シート。

…第4 当裁判所の判断…

### 2 取消事由1(発明該当性の判断の誤り)について

#### (1) 特許法2条1項所定の「発明」の意義について

(注：「発明」の意義について、他の裁判例と同様の判断基準を示した上で)…その技術的意義に照らし、全体として考察した結果、その課題解決に当たって、専ら、人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体に向けられ、自然法則を利用したものといえない場合には、特許法2条1項所定の「発明」に該当するとはいえない。…

#### (2) 本願発明の技術的意義について

…本願発明の技術的意義は、「省エネ行動シート」という媒体に表示された、文字として認識される「第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動」と、面積として認識される「省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量」を利用者である人に提示することによって、当該人が、取るべき省エネ行動と節約できる概略電力量等を把握するという、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるといえることができる。

なお、本願発明においては、上記のとおり、媒体として「省エネ行動シート」を構成として含むものであるが、本願明細書の【0065】には、「以上の省エネ行動シート作成装置により出力された省エネ行動シートのデータは、プリンタ装置に対してデータ出力して印刷された状態で取り出すことも可能であるし、ディスプレイ装置に対してデータ出力して画面上に表示させることも可能である。また、記録媒体に記録したり、通信装置

を利用してネットワーク上の他の装置にデータ送信したりすることも可能である。」と記載されているように、「省エネ行動シート」という媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないから、本願発明の技術的意義は、「省エネ行動シート」という「媒体」自体に向けられたものとはいえない。

### (3) 本願発明の発明該当性について

…本願発明の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等に基づいて検討した本願発明の技術的意義に照らすと、本願発明は、その本質が専ら人の精神活動そのものに向けられているものであり、自然法則、あるいは、これを利用するものとはいえないから、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」には該当しないというべきである。…

### (4) 原告の主張について

ア 原告は、自然法則の利用があるかどうかは、発明の作用、効果ではなく、特許請求の範囲の請求項に記載された構成要件自体(発明特定事項)が自然法則に従う要素であるか否かによって判断すべきであり、本願発明においては、シートは典型的には紙であり、領域や領域名は典型的にはインクによって構成されており、請求項には、紙とインクという自然物によって線画を所定位置に配置するという工夫のみが記載され、本願発明の構成要件のいずれにも精神活動等である構成要件は含まれていないから、本願発明が自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しないということはできない旨主張する。

…特許請求の範囲の【請求項3】には、本願発明が、紙やインクによって構成されることは特定されていないから、原告の上記主張は、特許請求の範囲の記載に基づくものということとはできない。また、本願明細書を参酌しても、「省エネ行動シート」は、プリンタ装置で印刷される態様だけではなく、少なく

とも、ディスプレイ装置の画面上に表示される態様も記載されているように、本願発明は、「省エネ行動シート」という媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないから、本願発明の技術的意義が、「省エネ行動シート」という媒体自体に向けられたものではなく、専ら人の精神活動そのものに向けられたものである…。」

## 2. 論点及び検討結果

### (1) 本稿の目的

本稿は、主に電気分野における発明該当性に関する裁判例を検討し、特に、人間の精神活動、人為的取決めに関わる発明につき、発明該当性の判断要素を抽出し、特許請求の範囲及び明細書等の作成にあたっての留意点を明らかにするとともに、近年の裁判例の判断手法と審査基準の規定の異同を検討することで、審査、審判及び裁判実務に携わる上での一助となることを目的とするものである。

論点1では、まず、参考判決①ないし⑤の判示事項から発明該当性の判断要素を抽出し、これを踏まえて、特許請求の範囲及び明細書等をドラフトする上で注意すべき点を検討した後、裁判(及び審査・審判)において発明該当性に関してどのような主張をすべきかを検討した。また、発明該当性が問題となる際に同時に生じうる拒絶理由を検討した後、各参考判決における「全体として」という判断基準の具体的内容を検討した。

論点2では、参考判決における発明該当性の判断手法と審査基準の規定に違いがあるか、また、実務に影響する相違点があるかを検討した。

(2) 論点1 (近時の裁判例を踏まえ、人間の精神活動、人為的取決めに関わる発明について、発明該当性が肯定され得る特許請求の範囲の記載ぶり及び関連する要素はどのようなものか。)

ア 参考判決①ないし⑤から抽出できる発明該当性の判断要素

(ア) 参考判決①(発明該当性：否定)

参考判決①では、技術的課題、課題解決のための技術的手段の構成及び効果を、前記1.(1)のとおり認定し、発明該当性の判断要素は、前記1.(1)において下線を付した部分のとおりであった。この点に関して、参加者から、以下の意見があった。

- 純粋な人間の精神活動や人為的取決めをそのまま特許請求の範囲に記載してしまうと、発明該当性が当然の如く否定されてしまうのではないか。

(イ) 参考判決②(発明該当性：否定)

参考判決②では、本願補正発明のカット手法の分析が第1ステップないし第4ステップを経て行われるところ、ステップごとに分析の主体の特定及び具体的な技術的手段が用いられているかを検討し、全体として考察して、前記1.(2)において下線を付した部分のとおり、各ステップにおいて、全て人が分析者となることを排除されておらず、人の精神活動そのものを含むものであることを理由として、発明該当性が否定されている。また、第1のステップにおいては、自然乾燥ヘアスタイルの推定のための具体的な技術的手段が特定されていないことにも言及されている。

この点に関して、参加者から、以下の意見があった。

- 参考判決①と同様、純粋な人間の精神活動や人為的取決めをそのまま特許請求の範囲に記載してしまうと、発明該当性が当然の如く否定されてしまうのではないか。

- 数式を用いて処理する等の具体的な技術的手段による推定を特定できれば、頭の中の推定を除外することができ、発明該当性が肯定される可能性があったのではないか。
- コンピュータを使っていて一見技術的に見える発明であっても、各ステップの中に一部でも人の精神活動が含まれている場合は、全体として人の精神活動と認定される可能性があるのではないか。

(ウ) 参考判決③(発明該当性：否定)

参考判決③は、技術的課題、課題解決のための技術的手段の構成及び効果を、前記1.(3)のとおり認定し、発明該当性の判断要素は、前記1.(3)において下線を付した部分のとおりであった。

原告の本願発明の各処理過程における信号の送受信は自然法則を利用している旨の主張に対しては、本願発明の意義に照らして「原告のいう「信号」と「送信」は、それ自体については何ら技術的工夫が加えられることなく、通常の用法に基づいて、上記の意義を実現するための単なる手段として用いられているのに過ぎ」ず、「このような場合には、「信号」や「送信」という一見技術的手段に見えるものが構成に含まれているとしても、本願発明は、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しない」と判示し、これを排斥した。また、原告の本願発明をコンピュータソフトウェア関連発明であるとみて、第1の引落信号と第2の引落信号を区別して送信する構成はコンピュータ同士の間で行われる必然的な技術的事項を越えた技術的特徴であり自然法則を利用している旨の主張に対しては、「請求項1には、3つの信号を送信することが記載されるにとどまり、ソフトウェアによる情報処理が記載されているものではない」と、自然法則を利用したものではないとして、これを排斥した。

この点に関しては、参加者から、以下の意見があった。

- クレームのカテゴリーを「決済方法」や「サーバー」とするよりも、システムのクレームとして装置同士の信号の送受信について具体的に記載した方が、発明該当性の観点からはよかったのではないか。
- 発明該当性についての判示ではあるが、その背景には、コンピュータを用いた発明にはなっているもののその範囲が広すぎたことがあるのではないか。

#### (エ) 参考判決④(発明該当性：肯定)

参考判決④は、技術的課題、課題解決のための技術的手段の構成及び効果を前記1.(4)のとおり認定し、これらには技術的意義があるとした上で、全体として、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するとして、発明該当性を肯定した。この点に関して、参加者から、以下の意見があった。

- 本願発明の手段として特定されている「物」がそれぞれ持っている情報を結合することで、他のお客様の肉との混合を防止する効果が得られ、本願発明の技術的意義が認められたのではないか。

#### (オ) 参考判決⑤(発明該当性：否定)

参考判決⑤は、技術的課題、課題解決のための技術的手段の構成及び効果を前記1.(5)のとおり認定し、発明該当性の判断要素は、前記1.(5)において下線を付した部分のとおりであった。この点に関して、参加者から、以下の意見があった。

- 請求項3の記載は、あくまで第三場所軸、第三時間軸、第三省エネ行動配置領域の作用効果を述べているに過ぎず、このような記載から本願発明の技術的意義が専ら人の精神活動そのものに向けられたものであると認定した点については疑問が残るものの、

一方で、本願発明は、「省エネ行動シート」という媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないという裁判所の認定は妥当であるため、特許請求の範囲において、省エネ行動シートは紙媒体またはディスプレイ装置に表示されるものであるという限定をするか、「省エネ行動シート作成方法」のような製造方法として規定してもよかったかもしれない。

- デジタルペーパーや静的インターフェイスといった物の発明として規定し、課題解決のメカニズムを記述するなどすれば、発明該当性が肯定された可能性もあるのではないか。

#### (カ) 各参考判決から抽出できる要素

参考判決①及び②によると、人間の精神活動や人為的取決めそのものを特許請求の範囲に記載してしまうと、発明該当性が否定されてしまうことがわかる。

次に、参考判決③及び⑤によると、人間の精神活動や人為的取決めそのものを特許請求の範囲に記載したものではなく(技術的手段が形式的には記載されたものであっても)、本願発明の技術的意義が「人が取るべき省エネ行動と節約できる概略電力量等を把握する」という人間の精神活動や「下請法の運用基準の改訂に対応し電子記録債権の割引における割引料を債務者負担とした」という人為的取決めそのものに向けられた場合でも、発明該当性が否定されてしまうことがわかる。

この点について、判決における原告の主張を排斥した部分を見ると、上記のような理由で発明該当性が否定されることを避けるためには、本願発明の媒体や技術的手段を特許請求の範囲において特定することや、ソフトウェアを用いた発明である場合には、単に信号の発信のみを記載するのではなく具体的な情報処理を記載することが有効となり得ると

考えられる。

また、参考判決④のように、本願発明の手段として特定されている物がそれぞれ有している情報を結合することで、効果との関係で技術的意義が認められた事例も参考となり得る。

## イ 特許請求の範囲及び明細書等をドラフトする上で注意すべき点

### (ア) コンピュータソフトウェア関連発明であるか否かで違いはあるか

コンピュータソフトウェア関連発明として規定した場合、コンピュータソフトウェア関連発明ではない場合に比べて、事実上、発明該当性が肯定される場合が多いと考えられるため、コンピュータソフトウェア関連発明として規定できるのであれば、最低限、特許請求の範囲に記載した方がよいと考えられる。

もっとも、単に特許請求の範囲にコンピュータを利用すると記載するだけでは不十分であり、コンピュータソフトウェア関連発明であるか否かにかかわらず、参考判決④に判示されているように、ソフトウェアなり物なりに係る発明特定事項が、発明の効果との関係で技術的意義を有する旨記載することが重要である。

### (イ) コンピュータソフトウェア関連発明の場合

コンピュータソフトウェア関連発明の場合、明細書における発明の課題や効果を人間の精神活動や人為的な取決め以外に向けたものとする記載を意識しつつ、課題を解決するための手段として用いる装置(サーバー、端末等)や、装置同士の通信や信号処理の具体的な動作を特許請求の範囲に盛り込むことが重要である。この点については、課題解決メカニズムが情報の演算に現れることが多いため、コンピュータによる情報処理(演算)方法が特定

されていないと、人間の精神活動や人為的な取決めと解されてしまう可能性がある。

また、従来行われていた人為的な取決めに関するものであっても、これに対して何か新しい課題を設定し、その課題を解決するための技術的手段を特許請求の範囲で規定すれば発明たりうるし、人為的な取決めこそが実際の発明内容であるとしても、それをソフトやコンピュータシステムを利用して行う場合には、如何に効率的に処理するのか、といった技術的な課題を解決するという観点から「発明」として理解しうることが多いと考えられる。もっとも、このような発明において、ビジネスを行ううえで不可欠な要素を特許請求の範囲に記載するだけの発明では、それに独占権を付与することは不当に広い範囲に独占権を与えることになってしまうという弊害も予想されるところであるから、そのような観点から、實際上、課題解決との関係で必要な範囲に特許請求の範囲が十分に限定されていることを、通常の発明における判断よりも厳しく判断されることはあり得る。

### (ウ) コンピュータソフトウェア関連発明ではない場合

コンピュータソフトウェア関連発明ではない場合、何かしらの技術的な手段(ハードウェア)を構成要件として特許請求の範囲に記載することは必須であり、それが発明の課題解決に寄与していることが明細書から読み取れるような記載にすべきであって、構成から得られる作用機序を、人の判断を介在させない(仮に人が動作をする場合でも、機械的に一義的に動きを誘導する)ように記載することが、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当する、すなわち、発明該当性を肯定し得る要素となると考えられる。この点については、クレームに発明の本質となる構成を単に羅列するのではなく、各構成

が互いに連携することによって発明の課題を解決するという点を意識的に記載するべきである。特に、発明の本質となる構成の連携についての裏付けが重要であると考えられるため、明細書の記載においては、各構成毎に他の構成との関係についてなるべく細かく記載しておくことが重要であると考えられる。

### (エ) システムに関する発明について

参考判決④において問題となった「ステーキの提供システム」という発明につき意見交換をする中で、コンピュータを使用しないシステムを物の発明として扱うべきか否かという議論があった。

この点については、システムという語を辞書的な意味から紐解いていくと、コンピュータを使用した場合に限らず、複数の物を組み合わせ合わせた組合せ体であってもシステムたり得るため、上記「ステーキの提供システム」も物の発明として扱うことができるという意見があった。なお、かかる意見は、審査基準の「[方式] 又は [システム] (例：電話方式) は、[物] のカテゴリーを意味する用語として扱う。」との記載とも整合する。

また、「システム」という物の発明で規定することに換えて、方法の発明として規定した場合、実施行為の概念が変わってしまい、その方法における1つ1つのステップの行為主体が当該特許と侵害が疑われるサービス等との間で異なるなどの要因で実施行為に該当しないケースがあり得、権利行使がしづらいため、物の発明として規定した方が有利であるとの意見があった。

また、特許請求の範囲の末尾の記載において物の発明とされていれば、その内容が方法の発明であったとしても、物の発明として扱われるのかという議論もあったところ、特許請求の範囲の末尾に物の発明と記載されていれば物の発明として扱うものの、場合によ

ては、記載要件違反等の拒絶理由によって対処することで、妥当な結論に落ち着くのではないかという結論に至った。

### ウ 裁判(及び審査・審判)において発明該当性が問題となった際、出願人・権利者としてどのような主張をすべきか

特許請求の範囲及び明細書等のドラフトの時点で前記の事項に留意することはもちろんのこと、コンピュータソフトウェア関連発明であるか否かにかかわらず、発明が利用する技術的性質を軸として、発明の技術的意義を主張することが有効である。具体的には、発明の技術的意義が人為的な取決めや人間の精神活動のみに向けられているのではないこと、課題や効果を奏する技術的手段の構成が特許請求の範囲に具体的に記載されていることを主張すべきであり、仮に、発明の目的が人為的な取決めや人間の精神活動に向けられているとしても、新たな課題を設定し、その課題を解決するための技術的手段の具体的構成が特許請求の範囲及び明細書等に記載されていることを主張すべきである。

また、コンピュータソフトウェア関連発明の場合は、発明における情報処理が具体的なものであり、その情報処理によってどのような効果が得られ、課題解決に至っているのかを主張すべきである。

これに対し、コンピュータソフトウェア関連発明ではない場合は、参考判決④のように、具体的なハードウェアが、発明の課題を解決して効果を奏する技術的手段として機能するという点において技術的意義を有することを主張すべきである。

### エ 発明該当性と他の拒絶理由の関係

(ア) 人間の精神活動、人為的取り決めに関わる発明について、発明該当性が問題となる場合に、同時に生じる可能性が高い

他の拒絶理由(サポート要件、明確性要件等)にはどのようなものがあり、その背景にはどのような事情が考えられるか。

#### a 新規性、進歩性

参考判決③のように、従来より知られた人為的取決めそのものを、単にコンピュータを使用することにより、コンピュータソフトウェア関連発明と規定した場合、公然知られた発明(特許法29条1項1号)、公然実施された発明(特許法29条1項2号)として新規性が否定される可能性があり、仮に新規性が否定されないとしても、進歩性が否定される可能性がある。

#### b サポート要件、明確性要件、実施可能要件

明確性要件は、出願当時における当業者の技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきものであるところ、参考判決①及び⑤のように、処方箋や省エネ行動シートの媒体等の特定がなされていない場合、明確性要件も問題となり得る。また、コンピュータソフトウェア関連発明の場合であっても、方法の発明や情報処理システムの発明として規定されているものの、各処理が人によって行われるのか、コンピュータによって行われるのか、その主体が明らかではない場合も明確性要件が問題となり得る。

その他の記載要件に関しては、コンピュータソフトウェア関連発明の場合において、明細書におけるコンピュータを用いた具体的な技術的解決手段が十分に開示されていない場合は、明細書において開示された内容が特許請求の範囲の記載をサポートできていないということになり、サポート要件の問題が生じる。また、その開示内容を見ても当業者が実施できないということであれば、実施可能要件の問題も生じる。

(イ) それらの拒絶理由を解消するためには、実務上、どのような点に留意すればよいか。

#### a 新規性、進歩性

新規性や進歩性の問題が生じるのは、従来より知られた人為的取決めそのものをコンピュータを利用することでコンピュータソフトウェア関連発明としてしまったことに原因があるため、人為的取決め以外の処理を行う技術的手段を特許請求の範囲に加えることで、これらの拒絶理由が解消され得る。

また、コンピュータソフトウェア関連発明の形式にすることを前提に、特許請求の範囲において、例えば、課題との関係において、必要な構成を十分に特定する特定事項を記載することも有効である。

#### b サポート要件、明確性要件、実施可能要件

前記のとおり、記載要件違反の問題が生じる原因は、特許請求の範囲及び明細書等の記載において、発明の対象となる物の媒体が特定されていない点やコンピュータやハードウェアを利用することにより、具体的にどのような技術的手段により、どのようなメカニズムで課題が解決でき、効果を奏するのか十分に記載されていないことにあるため、これらの点を具体的に記載することで、記載要件違反の問題が解消され得る。

### オ 「全体として」の具体的内容

#### (ア) 各参考判決における「全体として」の具体的内容

前提として、発明該当性の判断基準を確認すると、前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、「全体として」、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべきとされている。

各参考判決から抽出できる要素は前記ア

(カ)のとおりであるところ、参加者からは、人間の精神活動や人為的取決めそのものが特許請求の範囲に記載されていた点が重視された参考判決①及び②のカテゴリーと、技術的意義の検討にあたり、それが人為的取決めや人間の精神活動そのものに向けられたものであるか否かを重視した参考判決③～⑤のカテゴリーに分けられるのではないかという意見が多かった。

なお、参考判決②については、第1ステップないし第4ステップからなるカット手法分析方法のステップごとに判断された点に特徴があるものの、これは、審決がそのような流れで判断したがために判決においてもそのような判断になったのではないかという意見もあった。

以上見てきたとおり、参考判決①ないし⑤はいずれも「全体として」という判断基準を使用しているものの、(i)人為的取決めや人間の精神活動そのものが特許請求の範囲に記載されているか、(ii)当該発明に規定されたシステム(コンピュータを使用したものに限らず、参考判決④のようなケースも含む。)という課題解決のための技術的手段が特定されているか、(iii)発明の技術的意義が人為的取決めや人間の精神活動そのものに向けられているかなど、当該発明の特許請求の範囲及び明細書等の記載の内容に応じて着目している点が異なっている。したがって、参考判決①ないし⑤を前提に「全体として」という判断基準を具体化するならば、上記の(i)ないし(iii)の要素が「全体として」の具体的内容であると考えられる。

(イ) 実務者としての観点から「全体として」の内容はどのようなものであるべきか

この点について、参加者からは、以下のとおり意見が寄せられた。

・「全体として」という文言が使われている

点は各裁判例で共通するものの、事案によって重視される点異なるため、どのようにクレームドラフティングすれば発明該当性が認められるのかわかりづらい。そのため、発明の種類(例えば、物なのか方法なのか、コンピュータソフトウェア関連発明かどうか、など)ごとに「全体として」で重要視されるポイントを分けて提示するなどすれば、実務での混乱は減らせるのではないか。

- 出願人としては、結論にばらつきの少ない手法で判断されることが望ましく、その観点でいえば、参考判決①及び②のように、特許請求の範囲の構成要件に沿った判断であれば、ばらつきは少ないのではないか。また、技術的意義を考慮するにあたって、自然法則を利用しているクレームの部分が発明の課題・効果にどう寄与しているかといったように、クレームに記載された技術的手段を重視した判断が明確で望ましい。
- 「全体として」との規範自体が評価的であることはやむを得ない。実務者にとっては、代表的な具体的内容がより類型化されることが望ましいか。
- 多くの事案においては、発明の構成要素それぞれについての自然法則の利用有無は異なるものと思われる。そのような場合に「全体として」の規範が意味を持ち、この規範による判断において、いずれの構成要素を重視するかの指標が「発明の技術的意義」であると考えられる。このような理解が適切であるとすれば、現状の判断枠組みについて、実務者として違和感はない。

(3) 論点2(参考判決の判断手法と特許・実用新案審査基準の規定との対応をどのように整理できるか。実務に影響する相違点はあるか。)

審査基準には、参考判決で採用されている

判断手法とは異なり、技術的意義を参酌する旨の記載がないものの、どちらの判断手法によっても発明該当性に関する結論は変わらないと考えられる。

もっとも、その判断過程については、審査基準では特許請求の範囲の記載を重視した判断が行われ、裁判では特許請求の範囲の記載はもちろん、明細書も参酌して技術的意義等を検討した上で判断されている。

上記の違いが生じる理由としては、審査の実務上、明確な基準に基づいて判断を下すことが求められていることから、審査基準においては特許請求の範囲の記載が重視されているのではないかという意見や、確かに審査基準には技術的意義を参酌する旨の記載はないが、「どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断される」と説明されており、実際のところ、審査官も明細書に記載された技

術的意義を踏まえて審査をしているのではないかとの意見があった。

また、発明該当性の判断については、裁判所よりも特許庁の方が厳しいのではないかという意見があり、その一例として、審査ハンドブック附属書B第1章の事例において、サポート要件違反や明確性要件違反とされ得るものが、発明該当性なしの事例とされている点が指摘された。

この点については、ハンドブックの事例は他の拒絶理由の存在を妨げないことや、技術を専門にしている特許庁において発明該当性があると判断された特許について、裁判所がこれを否定するのはハードルが高いが、特許庁が発明該当性を否定した特許について、裁判所が発明該当性を認めることはあり得るのではないかとの意見もあった。

以上



## 事例研究1 テーマ5 (意匠)

### 意匠の類否判断(判断主体)

論 点	論点1：類否判断における判断主体は、どのような要因により決定すべきか
	論点2：類否判断に際し、判断主体の特性に関して留意すべきことは何か
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>参考判決①：知財高判令和5年6月12日(令和5年(行ケ)第10008号「瓦」事件)(無効2021-880006)</li> <li>参考判決②：知財高判令和5年12月21日(令和5年(行ケ)第10066号「瓦」事件)(無効2022-880001)</li> <li>参考判決③：東京高判平成15年6月30日(平成14年(行ケ)第626号「配線用保護カバー」事件)(不服2001-003328)</li> <li>参考判決④：知財高判平成18年1月18日(平成17年(行ケ)第10643号「建築用壁板材」事件)(不服2004-012949)</li> <li>参考判決⑤：知財高判平成18年7月13日(平成18年(行ケ)第10023号「横葺屋根板材」事件)(不服2004-002760)</li> <li>参考判決⑥：知財高判平成24年11月26日(平成24年(行ケ)第10105号～10110号「人工歯」事件)(不服2011-003122、003123、003125～003127、003129)</li> </ul>

### 1. 関連する審判決の概要

#### (1) 参考判決①：知財高判令和5年6月12日(令和5年(行ケ)第10008号「瓦」事件)

本事案は、意匠に係る物品を「瓦」とする本件意匠の意匠法3条1項3号(新規性要件)該当性等が争われた審決取消訴訟である。

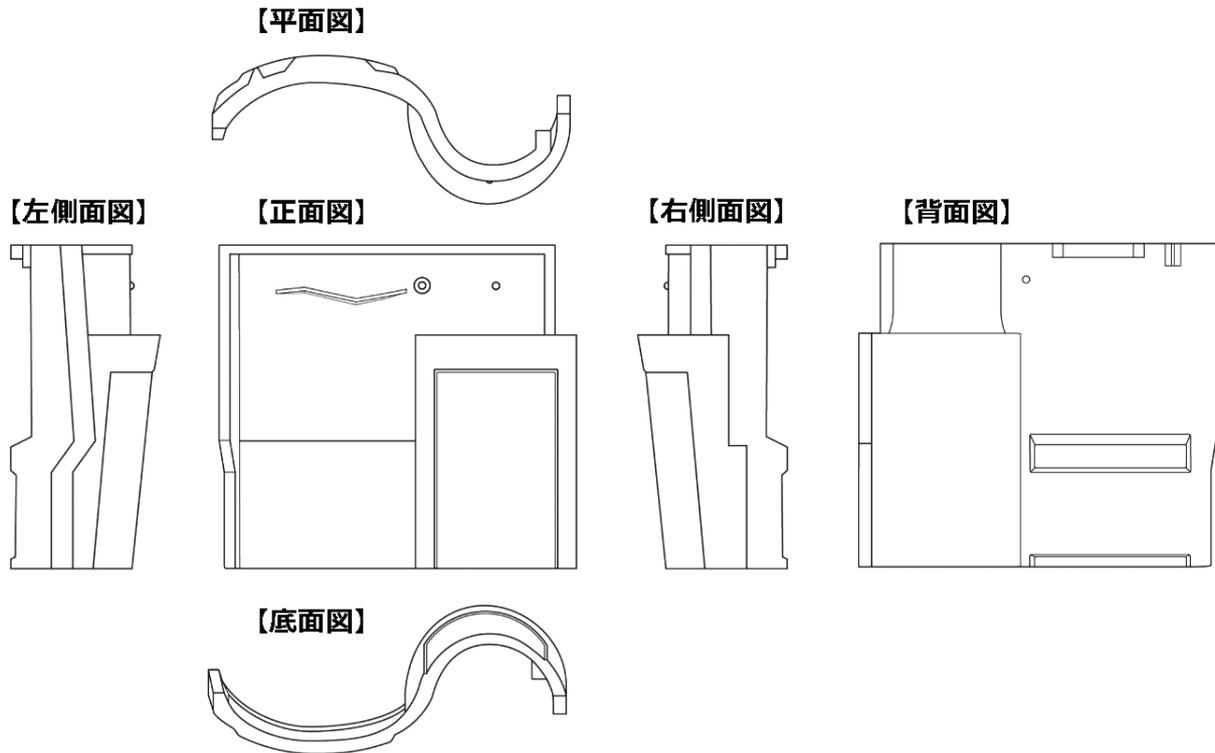
審決は、意匠に係る物品が「瓦」である本件意匠の需要者は、瓦を用いて屋根工事を行う建設業者等や屋根工事の施主であるから、その類否判断においては、正面から見た形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)のみならず、全方向から見た瓦の各部の形状等を評価すべきであるとし、本件意匠と本件模様瓦の意匠は類似しないと判断した。

これに対し、判決は、意匠に係る物品が「瓦」である本件意匠の類否判断においては、これを施工する建築業者等もその需要者ではあるものの、これを注文し、その所有者等となる

屋根工事の施主も重要な需要者であり、建築業者等であっても、最終的には施工後に施主から見た美観の観点を重視するというべきであるから、施工後に施主が重視する美観の観点からも行うべきであるとした上で、本件意匠と引用意匠との具体的構成態様のうち、最も異なると言える本件意匠の男瓦に形成されたコ字状のラインの模様が僅かに隆起する部分について、隆起の程度にまで需要者の注意がいくものとは認め難く、施主及び建築業者等の需要者の観点からみた場合、本件意匠と本件模様瓦の意匠は類似し、よって本件意匠は出願前に公然知られた意匠と類似し、本件意匠は意匠登録を受けることができないものであると判断した。

## 【参考判決① 図面】

(本件意匠)



(2) 参考判決②：知財高判令和5年12月  
21日(令和5年(行ケ)第10066号  
「瓦」事件)

本事案は、上述参考判決①と同じく意匠に係る物品を「瓦」とする本件意匠と引用意匠との類否について争われた審決取消訴訟である。なお、引用意匠は、参考判決①で無効と判示された意匠登録第1663938号である。

判決は、需要者の重視する美観という観点からすれば、本件意匠に係る物品である「瓦」の中心的な需要者は瓦屋根の建築物の施主であり、そうした需要者の求める美観は、施工後の外観に係るものであるから、建築業者、販売業者等の需要者も、最終的には施工後の外観を最も重視するものと考えられるが、葺いた後に看取できない構成態様が意匠の類否判断に及ぼす影響は、相対的に小さいものに

とどまるとする。その上で、男瓦に付された本件コの字模様は、葺いた後に沖縄赤瓦風の外観を創出するものであり、看者の美感に強く訴求するとともに、公知意匠には見られない引用意匠の新規な創作部分であるから、本件登録意匠と引用意匠において、看者の注意を最も強く引く形態(要部)は、両者に共通する本件コの字模様であり、その共通性こそ、類否判断に最も強い影響を及ぼすものというべきであるのに対し、本件登録意匠と引用意匠の構成態様の相違点は、些末な違いにすぎない部分であるから、両意匠の共通部分が両意匠の類否判断に及ぼす影響は極めて大きく、他方、両者の相違点の中には、類否判断に一定程度的影響を及ぼす点はあるものの、その影響は相対的に小さいと判断せざるを得ず、全体として評価すれば、本件登録意匠は引用意匠に類似すると判断した。

【参考判決② 図面】  
(本件意匠)



(白色部分が「本件コの字模様」)

(3) 参考判決③：東京高判平成15年6月  
30日(平成14年(行ケ)第626号「配  
線用保護カバー」事件)

本事案は、意匠に係る物品を「配線用保護  
カバー」とする出願意匠と引用意匠との類否  
について争われた審決取消訴訟である。

判決では、配線用保護カバーという本件物  
品の性質について、第一次的には、最終需要  
者から電線等の配線工事の依頼を受けた配線  
業者が本件物品の販売業者からこれを選択、  
購入して、これを用いて配線工事を行うと  
いった実情からすれば、配線業者は、ベー  
スとカバーが嵌合する前の形状と嵌合後の端  
面の形状とに注意を払い、さらに本件物品を上

記構造物に取り付けた場合の外観に注意を払  
うものと認めるのが相当であり、認定された  
各意匠の共通点は、主として本件物品の性質、  
機能に由来するものであって、本件物品の需  
要者である配線業者がその点のみから各種の  
本件物品のうちから一定のものを選択するこ  
うことは考えにくく、一方で相違点に係る  
形態、色彩から、異なった美観を看取り、こ  
れらを考慮要素として上記選択を行うものと  
認められるから、本願意匠と引用意匠との混  
同を生じるおそれがあるということはできず、  
両意匠が類似の意匠ということとはできないと  
判断した。

<図面省略>

(4) 参考判決④：知財高判平成18年1月18日(平成17年(行ケ)第10643号「建築用壁板材」事件)

本事案は、意匠に係る物品を「建築用壁板材」とする出願意匠と引用意匠との類否について争われた審決取消訴訟である。

原告は、本願意匠の類否判断における需要者とは、施工業者や設計業者であり、建築物の購入者ではないとした上で、需要者が強く目を引かれ、注意して購入を決定する部分は、上下端係合片に係る形状であって、建築用壁板材に係る意匠の類否判断に当たっては、この点を要部として判断すべきものであると主張した。それに対し、判決は、「本願意匠に係る建築用壁板材の需要者は、一般的には施工業者や設計業者であろうことは容易に推測されるが、一方で、建築物の購入者ないし注文者が、建築物の外観に大きな影響を及ぼす壁板材の正面形状に大きな関心を有することも容易に推測される(から)…建築物の購入者ないし注文者を全く無視することは相当でないというべきである。…また、施工業者や設計業者が、設計及び施工の観点から、上下端係合片に係る形状に関心を持つであろうことも推測されるが、意匠としての評価は、必ずしも意匠に係る物品についての設計・施工上の関心と一致するものではない。」として、原告の主張を排斥し、本願意匠及び引用意匠の類否判断において、両意匠の差異点は、いずれも微弱なものであり、形態全体として見た場合、両意匠の類否判断に与える影響は小さいものであって、共通点を凌駕して、類否判断を左右するほどのものではなく、全体として類似するとした審決を維持した。

<図面省略>

(5) 参考判決⑤：知財高判平成18年7月13日(平成18年(行ケ)第10023号「横葺屋根板材」事件)

本事案は、意匠に係る物品を「横葺屋根板材」とする出願意匠と引用意匠との類否について争われた審決取消訴訟である。

意匠に係る物品を「横葺屋根板材」とする本願意匠について、原告は、需要者は一般消費者ではなく屋根業界を含む建築業界の専門家であり、このような専門家の観点からすれば、当該製品の機能を左右する前後係合部の係合形態に強く注目するから、前後係合部における両意匠の差異は顕著であり、決して微弱なものではない旨を主張した。それに対し、判決は「意匠法3条1項3号に係る意匠の類否判断の主体は、一般需要者すなわち取引者・需要者であって、建築業界(屋根業界)の専門家に限られるものではない。また、原告主張のとおり、屋根業界を含む建築業界の専門家であっても、最終的な消費者の美感を無視することはないのであって、そのような専門家の視点によっても、意匠全体の支配的な部分を占めており、しかも、全体としてまとまった意匠を形成し、看者に視覚を通じて一つの美感を与えている基本的構成態様を軽視することはできないものというべきであり、一般消費者であれば見逃すような細部の差異についてもより正確かつ子細に観察するといふところに違いがあるにすぎないのであって、専門家が看者であるからといって、直ちに、前後係合部における両意匠の差異が顕著なものとなるということとはできない。…本願意匠と引用意匠は総合的に観察すると、一般需要者である取引者・需要者において混同が生ずるおそれがあるといえるほどに似ているものであって、看者に対して異なる美感を与えるものではなく、全体として類似する」と、判断した。

<図面省略>

**(6) 参考判決⑥：知財高判平成24年11月26日(平成24年(行ケ)第10105号～10110号「人工歯」事件)**

本事案は、意匠に係る物品を「人工歯」とする出願意匠と引用意匠との類否について争われた審決取消訴訟である。

人工歯の需要者は歯科技工士、歯科医であるところ、人工歯の需要者は、天然歯の形状を出発点として、咬合やそしゃくの機能に合致するか否かの観点を第一次的に念頭に置き、製造業者や販売業者から供給される人工歯を観察するが、第二次的には施術の容易性や義歯床への接合具合、審美性の観点、そして意匠上の観点ではないが材質も考慮に入れながら、供給される人工歯を観察するものであり、以上の観点からすれば、天然歯の持つ形態に由来する基本的特徴部分は、人工歯に係る意匠の類否判断において、共通点としての位置付けは小さい一方で、各本願意匠と各引用意匠の相違点から生じる印象は、基本的構成態様を含む、各意匠の共通点から生じる印象に埋没せず、各意匠は類似しないと判断した。  
 <図面省略>

## 2. 論点及び検討結果

### (1) 論点1 (類否判断における判断主体は、どのような要因により決定すべきか)

意匠の類否判断の判断主体は、意匠法24条2項(登録意匠の範囲等)において「需要者」と規定されている。実務上、需要者とは取引者を含むものと解されている。このことは、意匠法3条1項3号(新規性)の類否判断の場合も同様である。そして、具体的にどのような需要者を判断主体とするかは個別の事案によって異なる。

そこで、法3条1項3号における意匠の類否判断では、その判断主体をどのような要因により決定すべきか、以下のア～カの検討事項の議論を通じて検討を行った。

### ア 瓦事件における類否判断の判断主体について

2つの瓦事件(参考判決①及び②)では、類否判断の判断主体について、瓦屋根を施工する建築業者等も需要者であるとしつつも、建築物の屋根工事等を注文し、その所有者となる施主が、その中心的な需要者である旨判示されている。

両判決において判断主体がこのように認定された背景には、どのような要因が働いているものと考えられるか検討した。

その結果、「物品(瓦)が、施工後に視認できる外部的形態の美感が重視される物品であること」が要因である点については参加者全員の意見が一致した。

これに加えて、「施主は瓦が施工される建築工事等を注文した者であること」、「施主は瓦の選定の決定権を持つ者であること」が要因であるとする意見が多数示された。これに近い観点として、「施主は瓦が施工された建築物等を所有する者であること」、「施主は瓦の購入又は施工の費用を支払う者であること」が要因であるとする意見も複数見られた。

あわせて、2つの瓦事件の判断主体の認定及びその理由について、判決は妥当であるかについても検討したところ、妥当であるとする意見が多数派であった。一方で、施主が中心的な需要者であるとの判示について、以下のような意見も示された。

- 瓦は施工後の安定性や安全性が求められる物品であるため、その点の判断を行う建築業者の観点も重要。判決は妥当ではない。
- 結論に異論はないが、「施主も重要な需要者」とする点や「施工後の状態」を重視する点について、裁判所がどのように判断したかが判決に記載されることが望ましい。

## イ 参考判決③～⑥における類否判断の判断主体について

その他の参考判決(参考判決③～⑥)における判断主体の認定について、参考判決①及び②とはどのように異なっているか検討した。

参加者からは、参考判決(参考判決③～⑥)のうち、参考判決③(「配線用保護カバー」事件)及び参考判決⑥(「人工歯」事件)は、「専門家」を判断主体として認定し、類否判断を行っており、瓦事件とは判断主体の認定が異なるとの意見が多数を占めた。

次に、参考判決③、⑥において、なぜ判断主体の認定が瓦事件と異なるか検討を行ったところ、③、⑥では、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様から、専門家を需要者と捉えていると考えられ、物品の形状等について、③では、配線用保護カバーは外部形態の美感が重視されない点、外部形態の要素よりも機能的な要素が勝っているとみなされた点が要因と考えられ、また、⑥では、人工歯は天然歯の形態がベースとなっているため、歯の全体形状ではなく、施術や接合に関する形状が重視された点が要因と考えられるとの意見が示された。

また、判断主体の行動について、③では、配線用保護カバーという物品の性質上、通常は施主が配線用保護カバーを直接的に選択や施工をすることがなく、一般需要者(施主)は、専門家(配線業者)に選択・購入の検討の大部分を委ねるといった要因が働いていると考えられ、⑥では、「人工歯」という物品の性質上、実質的に患者は人工歯の選択や施術に関与しないため、一般需要者(患者)は、専門家(歯科技工士、歯科医師)に物品の選択・購入時の検討の大部分を委ねるといった要因が働いていると考えられるとの意見が示された。

また、参考判決例③、⑥について、判断主体の認定及びその理由について、判決は妥当であるとする意見が多数派であった。

その他の観点からの意見として、以下のようない指摘がなされた。

- 審美的な目的で施術される人工歯の場合、患者が判断主体となることもあるのではないか。
- 医療機器の分野では患者と医療関係者の両者を判断主体と認定した裁判例もある(平成28年(行ケ)第10121号「吸入器」事件)。一般需要者と専門家の両者が判断主体となり得る場合に、どちらか一者を主とするのか、両者ともを判断主体とするのか、同種の物品分野の事案であっても判断が分かれていることがある。

## ウ 一般的に、判断主体の認定についてどのような背景要因が働くか

今回の参考判決に限らず一般的に見た場合、判断主体の認定にはどのような背景要因が働くと考えられるか、以下の(ア)及び(イ)の場合について検討した。

- (ア) 一般需要者(最終消費者)のみが判断主体となる場合(例として、乗用自動車、腕時計、衣類等)
- (イ) 一般需要者の他に、施工業者や歯科技工士等の「専門家」が需要者となり得る場合(瓦、配線用保護カバー、建築用壁板材、横葺屋根板材、人工歯等)

その結果、参加者からは、判断主体の認定には、対象となる意匠に係る物品の性質、用途、使用態様が考慮され、物品の形状等について、物品の外観が最終消費者の購買を左右する場合は(ア)となり、物品の外観よりも物品の機能に由来する形状が購買を左右する場合は(イ)となるとの意見があった。

また、判断主体の行動について、最終消費者のみによって商品の選択が行われる場合は(ア)となり、商品の選択や施工にあたって最終消費者以外の人に関わる場合、専門知識を

要する場合については(イ)となるのではないかと、との考え方も示された。

その他の観点からの意見として、以下のような指摘がなされた。

- 全体意匠と部分意匠では、判断主体の認定に差が生じるのではないかと。例えば、瓦等の全体意匠では施主(最終消費者)が重視されるが、「瓦」の設置・取り付け時に重視される部分(嵌合部分や係合片)に関する部分意匠の場合は、施主ではなく施工業者などの専門家と認定されることが考えられる。
- 1つの物品の中でも、物品の部位により用途・機能が分かれている場合があり、当該部分について、一般需要者が重視する部分であるか、専門家が重視する部分であるか、また、その比重によって、判断主体が変化して然るべきではないかと。
- 装飾的な外観を有するか否かにもよるのではないかと。すなわち、参考判決①、②は外側の面に模様が付された瓦であるため、外観の見栄えを重視する施主が判断主体とされたが、模様が付いていない意匠だった場合、専門業者が判断主体になるのではないかと。
- 物品によっては一般需要者の中でも更に判断主体を細かく分けることができる場合があると考えられる。例えば、家庭用消費財において、家族全員が利用するものだが、主な購入者である母親層から高く評価されるパッケージをデザインする実態がある。こうした場合は、「一般需要者」をより細分化し、母親層の視点を考慮した類否判断が行われると、より実情に合致するのではないかと。
- ある製品に関わる者は創作者から最終消費者までの間で複数存在するが、例えば創作者は、最終需要者の好みを意識して創作するであろうし、それ以外の者であっても最終需要者(エンドユーザー)の視点を持つ傾

向にあるのではないかと。その意味で、最終需要者の視点は重要であって、例えば、本件瓦であれば、創作者や施工業者であっても、施工後の状態や、市役所を利用する市民の視点を意識する実態があるのではないかと。

さらに、(イ)の一般需要者と専門家の両方が判断主体となり得る場合に、どちらを主とするのかの選定についての検討も行った。その結果、基本的には最終消費者である一般需要者とするが、施工や治療といった要素が関係する場合は、専門家の視点を比重を上げるべきではないかととの意見が示された。

また、部分意匠の場合は、①部分意匠の意匠登録を受けようとする部分の範囲を踏まえて検討すること、②先行意匠との対比では、先行意匠と比べて新規な特徴部分がどこかを踏まえて検討することが必要ではないかととの指摘もあった。

## エ 「需要者」の範疇について

意匠の創作から製品の製造、流通、販売等の過程において、以下の①～⑥のような関係者が想定される中から、「需要者」に該当する者について検討を行った。

- ①設計者、デザイナー
- ②製造者
- ③取引者、運搬者
- ④施工者
- ⑤購入者、使用者(一般需要者)
- ⑥メンテナンス、点検・修理等を行う者

工業所有権法逐条解説、意匠審査基準等の記述、審決例や裁判例を参照すると、「需要者」の範疇に入るのは③～⑤であると考えられ、この点については大半の参加者の同意が得られた。その他、⑥について、対象物品がメンテナンスパーツである場合、またはメンテナンス時に重要となる部位の部分意匠である場

合は、⑥が判断主体になることもあると考えられるとの意見が示された。(例として、点検口、修理器具、メンテナンス管理用画像、修理補修に使用される建材等。)

#### オ 判断主体の説示がなされない事案について

審査、審判及び審決取消訴訟において、判断主体の説示が特段なされない事案もある。次の(ア)～(エ)を例示しつつ、この要因についてどのように考えるか検討した。

- (ア) 意匠に係る物品からその需要者が自明であり敢えて明示する必要がない。
- (イ) あらゆる人に広く需要のある物品であるため、特定の需要者を想定し得ない。
- (ウ) 一般需要者と専門家の両方を需要者と想定可能だが、どちらを主としても結論が変わらない。
- (エ) 単に当事者間で争点にされていない。

その結果、これらすべての要因が働いていると考えられるが、判断主体によっては類否判断が変わる場合であって、当事者がその点を争っている場合は、説示は必要と考えられるとの意見が示された。その他の観点として、平成18年法改正により法24条2項の規定が追加される前の事件については、説示されない裁判例も多かったのではないかとの意見も出た。

また、判断主体の説示がないことで何らかの問題が起こりえるか、また、全ての事案において判断主体を明示すべきかについては、以下のような理由から明示を望む意見が複数示された。

- 審査官、審判官、裁判官あるいは当事者が需要者は自明であると考えているとしても、意匠は判決が少なく、異なる分野・業界の者が判決を参考にすることが多いため、判断主体が記載されていると当該分野に詳しくない者にも分かりやすい。

- 審判段階で判断主体の記載がないことで、類否判断について出願人側の疑義が生じ、事案が審決取消訴訟まで進み、決着までに時間がかかることがあり得る。

一方で、過去の裁判例を調査すると、判断主体や判断主体が類否判断に与える影響が説示されている例は少ない。また、事件の当事者が判断主体を争点として取り上げていない場合や、判断主体の厳密な検討が類否判断に影響を及ぼさない場合などを含め、すべての審判・裁判において記載することには現実的に難しいとの点も意見として示された。

この点から、実務上は、審判や裁判の当事者が一般需要者または専門家のいずれが主たる判断主体であるか軽重をつけつつ主張・立証することで、審決や判決において説示されやすくなる可能性があるといえる。

#### カ 論点1に関するその他の意見

- 意匠の類否判断の判断主体に関する基本的な点の確認として、最判昭和49年3月19日(昭和45年(行ツ)第45号「可撓性伸縮ホース」事件)において、「同条一項三号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている」として「一般需要者」の語が用いられている。平成18年法改正により法24条2項に「需要者」と規定され、工業所有権法逐条解説では「取引者及び需要者を意味する」と解説されており、また、意匠審査基準では「類否判断の判断主体は、需要者(取引者を含む)である。」と記載されている。そうすると、最高裁判例から意匠法改正及び意匠審査基準の改訂にかけて判断主体の範囲が拡大しているように見えるが、類否判断を柔軟に行ない適切な結論を導けるよう、判断

主体の範囲が変移したという理解でよいだろうか。

- 最高裁判例の後、最終需要者以外の需要者や取引者も「一般需要者」に含めて判断した判決が複数存在した結果、最高裁判決の「一般需要者」は、最終需要者以外の需要者や取引者も含んだ概念として解釈するようになったと思われる。それに沿って、平成18年法改正時には条文に「需要者」と規定し、さらに意匠審査基準では「需要者(取引者を含む)」として取引者も含めたものと記載することになった経緯と理解している。
- 最高裁の「一般需要者」という文言からは、一見すると裁判所が混同説<sup>(1)</sup>を採用しているように思えてしまうが、「可撓性ホース」最高裁判決の調査官解説では、「判例で類否判断の人的基準を「一般需要者」としているからといって、意匠の類否を物品混同説によるものとするのは判決の真意ではないだろう<sup>(2)</sup>」との趣旨の記載があることからわかるように、「一般需要者」という言葉だけが1人歩きをする懸念が示されている。そこで、法改正において条文に「需要者」と規定し、さらにそこには取引者も含まれるという解釈を示すことによって、判断主体の考え方を示した意図と感じた。

## (2) 論点2 (類否判断に際し、判断主体の特性に関して留意すべきことは何か)

法3条1項3号における意匠の類否判断を行うに際して、判断主体の特性が類否判断にどのように影響するか等について、以下のA～Cの検討事項の議論を通じて検討を行った。

### A 瓦事件で施主を重要な需要者と認定したことが、類否判断にどのように影響を及ぼしたか

2つの瓦事件判決(参考判決①及び②)では、施主を重要な需要者と認定し、これを踏まえ、施工後に外部的に表れる形態の共通点を重視して、類似するとの判断を示している。次の2つの見解を例に、類否判断にどのような影響を及ぼしたものと考えられるか、検討した。

- (ア) 施主が重要な需要者であると認定したことが、類否判断を決定づけた。
- (イ) 需要者の認定が類否判断に一定の影響を与えたが、意匠的特徴がコの字模様を集約されると判断できるような他の理由も影響した。

参加者からは、主に(ア)が影響したものと考えられ、特に参考判決②に関して、施工時に重要になる形状部分が複数個所において相違していたにも関わらず、その点があまり考慮されていなかったため、施主が判断主体である点が大きく寄与していると考えられるとの意見があった。

しかし、必ずしも(イ)が否定されるものではなく、コの字模様が新規で珍しかった点も影響しており、「コの字模様」がありふれたものであれば、他の外観上の相違点にも着目する必要があり、判決の判断に影響を与えたものと考えられるとの意見も示された。

その他、参考判決①では、屋根全体との対比で相違点の影響を考えているが、原則として、物品同士で比較をするべきではないかとの見解もあった。

また、判決の類否判断の理由は妥当か、施主等が需要者と認定できる類似の事案に応用

(1) 意匠の類否判断について、一般需要者が混同するおそれがあるか否かを判断基準とすべきとする説。高田忠『意匠』(昭和44年、株式会社有斐閣、149ページ)ほか参照。

(2) 佐藤繁「同一又は類似の物品の意匠と意匠法三条二項の適用」『最高裁判所判例解説 昭和四十九年度 民事編』(昭和52年、財団法人法曹会、325-326ページ)

可能かについては、妥当、応用可能とする意見が多数であった。一方で、以下の意見もあった。

- 一概に応用可能とは言えない。建設関連に限定しても、製品の選定について、施主が主体な場合と、施工業者が主体な場合があるため。
- 参考判決①によれば、原告設計事務所は石垣市に被告瓦メーカーらの瓦を使用することを報告した後、施工時には別メーカーの瓦となっているが、この変更の際の瓦の選定に石垣市が関与しているとは考えにくく、需要者(施主)の意見は反映されていないのではないかと、妥当ではない。
- 応用可能と考えるが、瓦のような物品の場合に、施主を重要な需要者と認定することには一定のリスクがあると考え。施工後に外側から見えない部分が重要なケースもあり、その場合は専門家を判断主体とする方が適切。

#### イ 参考判決③～⑥において、判断主体は類否判断にどのように影響を及ぼしたか

その他の参考判決(参考判決③～⑥)における判断主体の認定を踏まえた類否判断について、参考判決①及び②とはどのように異なるか。また、その背景には、どのような要因が働いていると考えられるかについて検討した。

- 参加者からは主に意見の意見が示された。
- ③、⑥では、最終的な消費者ではなく専門家を需要者と認定し、非類似と判断されている。その要因として、意匠に係る物品(配線用保護カバー、人工歯)の性質、用途、使用態様から、専門家が施工・治療を行う際に着目する形状を重視していると考えられる。
  - ③、⑥について、判断主体を専門家としたため、両意匠の(僅かな)相違点から異なる美感が看取されるとの判断になっており、

専門家が細部観察をするという要因が働いていると思われる。

- ③は、配線業者が、配線カバーの外観のみではなく機能面を含めて判断している点が異なっている。

また、判決の類否判断の理由は妥当か、需要者の認定を同様に認定できる類似の事案に応用可能かについても検討したところ、妥当、応用可能とする意見が多数であった。

#### ウ 一般的に、判断主体の認定によって、類否判断にどのような影響が及ぶか

今回の参考判決に限らず一般的に見た場合、判断主体の認定によって、類否判断にどのような影響が及ぶと考えられるか、次の2つの見解を例に検討した。

- (ア) 一般需要者は全体の構成を重視する傾向がある。
- (イ) 専門家の需要者は細部観察になる傾向がある。

その結果、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様によるが、(ア)、(イ)のような傾向はあると考えられ、とくに、一般需要者では、一見して容易に目につく部分を重視する傾向があり、全体の構成だけでなく、購買を決定する際のポイントとなる部分(デザイン選択時に重視する部分)の形状を重視する傾向があるとの意見が示された。反対に、専門家では、細部観察になる傾向があるが、全体を細部観察しているというよりも、機能と関係がある部分、機能上の重要な部分、改良部分等を細部観察していると考えられるとの意見があった。

その他の観点からの意見として、以下のようない指摘がなされた。

- (ア)または(イ)のように断定できない点もあるように思われる。最近はインターネット上での情報開示が進んでおり、一般需要

者であっても、専門的知識を取得しやすくなっている。また、企業側からも動画等で製品情報(専門的な内容も含まれる)が積極的に配信されている。この意味で、一般需要者と専門家の知識レベル差は、従前より小さくなっている。製品分野にもよるかもしれないが、判断主体が一般需要者であっても専門家であっても、さほど大きな差がなくなっている可能性があり、どちらが判断主体であっても、類否判断への影響は少ないのではないかと。また、時代によってもこの見方が変わることがあり得る。

- 一般需要者と専門家ではそれぞれが持つ知識のレベルが異なるとすると、意匠の各所の形状が「ありふれているかどうか」という情報にも影響を受けるのではないかと。つまり、専門家の方が公知意匠の情報を豊富に持っていることから、それ以外の新規な部分はより絞り込まれる可能性があり、新規な部分に着目した類否判断が行われる傾向があるのではないかと。
- その製品デザインがいかに新規で斬新であるかも影響すると考える。例えば、羽根のない扇風機のような新規で斬新な製品は、専門家であっても全体構成が重視されると考えられ、通常羽根のある扇風機においては、一般消費者も全体形状よりも羽周りの形状など、細かい形状を詳しく観察して類否判断がなされる印象。
- 例えば、スマートフォンのボタン形状や筐体の微細な形状の違いや、腕時計のボディの凹凸形状等のように、通常、判断主体は一般需要者とされる物品分野だが、意匠の着目すべき点は細部形状である関係性の場合では、一般需要者であっても、形状の細部に着目すべき場合はあり得る。対象となる物品の性質や当該分野の公知意匠から、需要者がどこに着目するか検討し、類否判断を行うことになると思われる。

## エ 技術的関心を引く形状等をどのように捉えるべきか

専門家を需要者として認定する場合においては、専門家が、設置や加工調整のしやすさ等に大きな関心を有することを考慮した類否判断がなされる傾向があるが、そうした技術的観点から来る関心は、美感を問題とする意匠の類否判断に直接関係がないとも考えられる。どのように捉えるべきか、次の3つの見解を例に検討した。

- (ア) 機能美という言葉もあるように、技術的に関心を引く形状等も意匠の構成要素として重視すべきである。
- (イ) 意匠はあくまで美感を起こさせる形状等に限定して捉えるべきであって、技術的関心があることのみによって重視すべきでない。
- (ウ) 技術的関心を引く形状等は、少なくとも需要者が関心をもって観察する部分であり、そこに視覚的に判別可能な特徴があり、それ以外の部分に美感を左右する構成要素がない限り、重視すべきである。

その結果、参加者の意見は主に(ア)と(ウ)に分かれることになった。

### (ア) の観点到賛成する意見

- 意匠が工業デザインを守るものである以上、一定程度の技術的な形状等については、意匠の構成要素として重視されるべきである。
- 機能に関わる部分であっても美感が生じないわけではないので、技術的観点から来る関心であっても、意匠の類否判断に直接関係がないとはいえない。
- 特許権の取得が難しい場合等において、特許の補完として意匠を使用している実態からも、機能による形状等は無視すべきではない。
- 一般的に公知な形状であっても、ある物品に適用すると新たな機能上の美感を発揮す

る場合もある。

#### (ウ) の観点に賛成する意見

- (ウ)の観点を少し修正し、技術的に関心を引く形状等は、需要者である専門家が関心をもって観察する部分であり、そこに視覚的に判別可能な特徴があれば、類否判断を行う際に考慮すべきと考える。
- 技術的関心を引く部分について需要者が関心を持って観察するなら、それ以外の部分に美感を左右する構成要素があったとしても、重視すべきではないか。
- ただし、「部分意匠」の場合は、必ずしも需要者が関心を持って観察するとはいえない部分を意匠登録を受けようとする部分とする可能性がある。  
その他、以下の指摘がなされた。
- (イ)は「美感」を狭くとらえすぎているように思える。このような立場をとると、機能部品を出願・登録するメリットがない。
- 機能に基づく形状を考慮するという考え方は、日本の特許庁独特の観点であると感じる。外国出願の場合だと、機能に基づく形状には一切着目しない。むしろ機能の観点について願書に記載すると、それだけで拒絶理由となる場合もある。

#### オ 審決取消訴訟(法3条1項3号)と侵害訴訟(法24条)での差異について

審査、審判及び審決取消訴訟における判断主体の設定と、侵害訴訟での判断主体の認定に何らかの違いや傾向があると考えられるか。また違いがある場合、どのような背景・理由によるものと考えられるか。これらの点について検討した。

参加者の意見は以下の通りであった。

- 判断主体について、侵害訴訟の場合は、当事者の主張に依存するのに対して、審査・審判(及びそれに依拠した審決取消訴訟)で

は、特許庁のプラクティスに従う傾向があるように思われる。

- 根本的な考え方は同じであると思うが、侵害訴訟の方がより具体的な侵害事案において判断されるため、意匠そのものによる要因だけでなく、事件の背景、原告被告の状況、原告被告の温度感等により、原告被告の主張の内容に変化が生じ、その結果、認定に違いは発生するのではないか。
- 審査、審判及び審決取消訴訟においては、客観的に意匠同士の類否を判断しようとするためか需要者と取引者を判断主体とするが、侵害訴訟では最終消費者が出所混同を起こすかどうかを主眼とするので最終消費者の主観に寄り添うため、需要者を判断主体としているように思う。
- 審査、審判及び審決取消訴訟では、出願意匠が登録要件を備えるかが争点となるところ、侵害訴訟では意匠権侵害の成否が争点となり、より当該物品の実情に合った判断主体を認定する必要があるため、判断主体の認定に違いが生じると思われる。
- 審査審判における新規性判断の場面では、需要者と取引者に大きく軽重を付けることなく判断されているように感じる。特許庁では機能部品、機能的部分の部分意匠も多く扱うため、取引者の視点に立つことに対し違和感、抵抗がないのではないか。また、審査審判の段階では、具体的な取引実情が分からないことも多いため、需要者と取引者に軽重を付けずに扱っているのではないかと。さらに、審査審判では、6面図や斜視図等の図面に基づいて意匠の認定を行う際に、瓦の背面を無視するといった極端な実務は取りにくいのではないか。
- 審査官は、多くの公知資料や意匠公報、特許公報等を参酌し審査を行うので、当該物品分野について詳細な情報がインプットされるはずであり、そうすると、審査業務を

重ねることで、審査審判は一般需要者よりも専門家寄りの視点、つまり意匠の細部に視点を置く傾向があるのではないか。一般に外観重視とされる物品分野では、一般需要者の視点に立ち戻ることを意識して類否判断を行う局面があってもいいのではないか。

## カ 論点2に関するその他の意見

### (ア) 類否判断について

参考判決②「瓦」は、本件登録意匠が、白色の塗り分け模様によるコの字模様であるのに対し、引用意匠が、色彩を特定しない線図面により、小さな段差で形成したコの字模様であるという相違にかかわらず、両意匠は類似すると判断された。判決の類否判断は妥当か、検討した。

参加者からは以下の意見が示された。

- 引用意匠の図面は段差によりコの字部が表されているだけだが、判決において、公知意匠の琉球瓦では赤白の塗り分けがなされているから、引用意匠の図面のコの字部も当然本件登録意匠と同じく白色であるとして判断されている。このような類推をした上での対比は、特許庁の審査・審判の実務では行わない印象。
- 本件登録意匠は色彩によるコの字部の赤色と白色の塗り分けであり、他方、引用意匠は図面であって、コの字部は段差があり塗り分けはされていないと双方を認定した上で、段差の有無が両意匠の類否判断に与える影響、色彩による塗り分けの有無が両意匠の類否判断に与える影響を判断することが妥当だったのではないか。
- 近い距離から観察した場合、段差の有無はある程度目につく。公知意匠を参酌し、段差がある意匠が存在し、本件意匠の段差の程度も同様であれば、段差部の相違は低く評価するのが妥当ではないか。

### (イ) 色彩有無の相違がある意匠の類否判断時に考慮すべき点

色彩の有無の相違がある意匠の類否判断について、どのような事項を考慮すべきか、検討した。

- 一般的に、意匠の特徴部が形状にあるならば、色彩の相違は影響が類否判断に与える影響は少なく、壁紙や平面的な意匠等のように色彩に特徴がある意匠であれば、色彩の相違が類否判断に与える影響は大きくなると考える。色彩の有無によって、看者に与える印象が異なるか否かを考慮すべき。
- 色彩だけ変えた模倣品が非類似と判断されてしまうことになるため、形状の特徴を優先して類否判断をすることが適切と考える。

### (ウ) その他の意見

- 意匠の類否判断においては、実務上、出願前の公知意匠が参酌されるが、判断主体が変わることによって公知意匠の射程が変化するという考え方が成り立ちうるか。例えば、取引者(専門業者)であれば、特許公報や意匠公報、その他の雑誌、パンフレット類に掲載された出願前の「瓦」の意匠情報に多くアクセスできるが、最終需要者(施主)は、通常アクセスしない/できないという差が生じる。しかし、もしこうした点の考慮が求められるとすると、類否判断は難解でわかりにくいものになってしまうとも思う。
- 参考判決①②瓦事件では、裁判所は裏面の形状を重視していない。出願人の立場では、裏面であっても取り付けの容易性等を視野に入れて形状を創作しており、これが間接的な価値になるとしても、通常、最終需要者が選択購入の検討を行う際、表面と比較して、裏面の形状を子細に観察しないことは首肯できる。一方、特許庁の実務では、

裏面の形状も意匠法上の保護に値するとい  
う価値観から、裏面の目立ちにくい部位で  
あっても、その美感を重視して判断する傾  
向があると思われる。参考判決①②では、

この点が一因となり、特許庁と裁判所で判  
断が分かれたのではないか。

以上

## 事例研究1 テーマ6 (商標)

### 商標法4条1項11号 結合商標の類否判断

論 点	論点1：分離観察可能な場合における要部抽出について
	論点2：各構成部分の一が要部とならない場合について
	論点3：要部抽出において影響する要素について
	論点4：既登録商標に別の文字等を追加した構成からなる商標について
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>参考判決①：知財高判令和5年11月30日(令和5年(行ケ)第10063号、「遊\VENTURE」事件)(不服2022-008509)</li> <li>参考判決②：知財高判令和3年2月22日(令和2年(行ケ)第10088号、「ホームズくん」事件)(不服2020-001579)</li> <li>参考判決③：知財高判令和3年2月22日(令和2年(行ケ)第10104号、「旬 JAPAN\SHUN」事件)(不服2019-016373)</li> <li>参考判決④：知財高判令和元年9月12日(平成31年(行ケ)第10020号、「SIGNATURE」事件)(不服2018-002007)</li> <li>参考判決⑤：知財高判平成28年1月28日(平成27年(行ケ)第10171号、「エリエール\i:n a\イーナ」事件)(不服2014-22457)</li> </ul>

#### 1. 関連する審判決の概要

(1) 参考判決①：知財高判令和5年11月30日(令和5年(行ケ)第10063号、「遊\VENTURE」事件)

本願商標	類否	引用商標
VENTURE (標準文字)  第25類 被服等	非類似	 第25類 被服

ア 結合商標における類否判断について、「商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、①その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、②それ以外の部分から出所識別

標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などを除き、許され

ないというべきである。なお、上記③で例示する場合においては、分離された各構成部分の全てが当然に要部(分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分)となるものではないことに留意が必要である。」として、判断基準を示した。

イ 本願商標について、「[ベンチャー]の称呼及び[冒険]の観念を生じるものである。」と判断した。

ウ 引用商標について、「中央上部に筆文字風の書体による「遊」の漢字を大きく配し、底辺部にゴシック体風の書体による「VENTURE」の欧文字を配した構成からなる結合商標である。」と判断した。

引用商標の外観については、「中央上部の「遊」の文字は、「VENTURE」を構成する各文字よりも縦横とも約5倍の大きさで、面積にして約25倍相当となる。「遊」の文字と「VENTURE」文字部分(7文字分)全体の面積を比較しても、前者が後者の約3.5倍ということになり、「遊」の文字部分が「VENTURE」の文字部分に対して圧倒的な存在感を示している。」「[遊]の文字の書体は、勢いのある行書の筆文字風であり、「遊」の語義と相まって、看者に躍動感と趣味感を印象づける書体であるのに対し、「VENTURE」は、太目の文字をわずかに右に傾けたゴシック体風の書体という以上の特徴はみられない。」と判断した。

さらに、「[遊]の文字部分は、中央上部に配置され、これが商標の全体構成の中心部分をなすとの位置づけを否応なくアピールするのに対し、「VENTURE」の文字部分は、底辺部で「遊」を支える台座のような印象を与える外観となっている。」と判断した。

次に、引用商標の称呼及び観念について、「[VENTURE]の文字部分からは「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を生じ、「遊」の文字部分からは、「ゆう」又は「あそ」(び、ぶ)

の称呼を生じ、「あちこち出歩いてあそぶ」等の観念を生じる。全体として観察した場合、一応は「ユウベンチャー」又は「アソベンチャー」の称呼を生ずるといえるが、一義的に明確とはいえず、一連一体の文字商標としての読み方は定まらない(よく分からない)という印象を取引者、需要者に与えることも否定できない。また、「遊」の部分から生ずる観念(あちこち出歩いてあそぶ)と「VENTURE」の部分から生ずる観念(冒険)とを統合する単一の観念を見出すことは困難であり、造語としての「ユウベンチャー」又は「アソベンチャー」から特定の観念が生ずるとも認められない。」と判断した。

エ 引用商標における分離観察の可否及び要部認定について、「[遊]の文字部分と「VENTURE」の文字部分からなる結合商標であり、原則として全体観察をすべきことは前述のとおりであるが、上記各構成部分を比較すると、文字の大きさの違いからくる「遊」の文字部分の圧倒的な存在感に加え、書体の違いからくる訴求力の差、全体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素を指摘することができ、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出せない等の事情を総合すると、引用商標に接した取引者、需要者は、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分を分離して理解・把握し、中心的な構成要素として強い存在感と訴求力を発揮する「遊」の文字部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理解することもあり得ると解される。

他方、「VENTURE」の文字部分は、商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄であり、従たる構成部分という印象を拭えず、これに接した取引者、需要者が、「VENTURE」の文字部分に着目し、これを引用商標の略称等として認識するということは、常

識的に考え難い。したがって、「VENTURE」の文字部分を引用商標の要部と認定することはできないというべきである。

本件審決の判断中、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との分離観察が可能という点は正当であるが、「VENTUR

E」の文字部分を要部と認めた部分は是認できない。」と判断した。

結論として、本願商標と引用商標の類否について、「遊」の部分を要部として類否判断をした場合に、本願商標との類似性が認められないことは言うまでもない。」と判断した。

(2) 参考判決②:知財高判令和3年2月22日(令和2年(行ケ)第10088号、「ホームズくん」事件)

本願商標	類否	引用商標
ホームズくん  第35類及び第41類の役務等	類似	 第35類及び第41類の役務

ア 複数の構成部分を組み合わせた結合商標の類否判断について、リラ宝塚判決などを引用して、「①商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合においては、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは、原則として許されないが、その場合であっても、②商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じない場合などには、商標の構成部分の一部だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるものと解される。」と判断基準を示した。

イ 本願商標について、「前半の「ホームズ」は、それ自体としてみると、家を表す英語の単語「home」の複数形等を示すものとも受け取れ、そのような用語例も多数みられるところであるが、その一方で、Aの推理小説

シリーズの主人公である私立探偵(シャーロック・ホームズ)の名としても著名である。そして、後半の「くん」が、名に続けて付加されたときには、親しみや軽い敬意を表す「くん(君)」を平仮名表記したものと理解されることを併せ考えると、この両者を合わせた「ホームズくん」は、家に関連する語ではなく、個人名「ホームズ」に親しみを込めて「君」を付した語であると理解するのが自然である。そうすると、本願商標は、全体として、著名な名探偵「ホームズ」に親しみを込めて言及した語であると認識されるとみるのが相当である。」とし、「本願商標からは、「ホームズくん」の称呼を生ずるほか、近しい存在の名探偵ホームズといった観念を生じるものと理解すべきである。」と認定した。

ウ 引用商標1の分離観察の可否について、「「ホームズ君」部分、「耐震フォーラム」部分及び引用図形部分の構成、文字と図形との違いに加え、色彩においても大きく異なっていることを理由として外観上密接不可分な関係にない」と判断し、「ホームズ君」部分と「耐

震フォーラム」部分についても、「改行により二列になっていて一体性に乏しい上、前者は文字が青であるのに対し、後者は、青の背景に白抜きで文字が表されている点でも異なり、更に文字の大きさも異なるため、外観上密接不可分な関係にあるとはいえない」と判断した。

また、「ホームズ君」部分、「耐震フォーラム」部分、引用図形部分の三者が、称呼、観念において密接不可分の関係性を有していると認めるだけの根拠がないことを理由として密接不可分の関係性を否定し、引用商標1の各部分の分離観察を認めた。

「ホームズ君」と「耐震フォーラム」のどちらが要部かという点について、「ホームズ君」の文字は、それ自体が商品・役務の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといえること、引用商標1の他の部分に比べると小さいとはいえ、出所識別標識としての機能を果たし得ないほどに他の部分

に埋没してしまっているとはいえないこと等を理由として、「ホームズ君」部分を、引用商標1の要部として抽出することは可能と判断した。

他方「耐震フォーラム」部分を構成する「耐震」及び「フォーラム」はいずれも普通名詞であること、これらを結合した「耐震フォーラム」の語は出所識別標識としての称呼・観念を生じさせるとはいえないと判断した。

また、引用図形部分は、「ホームズ君」部分を補完するものにすぎないことを理由として、独立して出所識別機能を果たすとまで見ることはできないと判断した。

エ 引用商標1の「ホームズ君」部分を要部として抽出すべきとし、類否判断について、本願商標と引用商標1から抽出された「ホームズ君」部分とは、外観上の微差を除いては、外観・称呼・観念において同一であり、指定役務も同一又は類似であるから、互いに類似すると判断した。

(3) 参考判決③：知財高判令和3年2月22日(令和2年(行ケ)第10104号、「旬 JAPAN\SHUN」事件)

本願商標	類否	引用商標
 <p data-bbox="331 1543 542 1576">第21類の商品</p>	<p data-bbox="764 1357 829 1391">類似</p>	 <p data-bbox="962 1666 1342 1700">第35類の役務(小売等役務)</p>

ア 本願商標における漢字部分と欧文字部分との分離観察の可否について、「両部分の文字の大きさや色彩、文字種、構成等は、明らかに異なるといえる」と判断し、両部分は、「ほぼ同じ高さで横一列に配置されてはいるものの、重なり合うことなく配置されて」お

り、「それぞれが独立したものであるとの印象を与え、視覚上分離して認識されるものといえる。」と判断した。

外観について、「本願欧文字部分は、本願商標のうち2分の1程度の幅を占めており、 viewerの目を引きやすいとはいえるものの、他

方で、本願漢字部分は、その色彩や大きさからすれば、相応に目立つ態様で表示されているといえるから、本願商標に接した者は、本願欧文字部分のみならず、本願漢字部分にも注意を引かれるものといえる。」と判断した。

称呼及び観念について、「本願漢字部分は、「シュン」との称呼が生じるとともに、日常用語として「魚介・野菜・果物などがよくとれて味の最もよい時」等を意味する「旬」の観念が生じるものといえる」と判断した。他方で、本願欧文字部分において、「[JAPAN]」の文字からは、「ジャパン」との称呼が生じるとともに、「日本」の観念が生じるが、「SHUN」の文字は、「シュン」との称呼が生じ得るとはいえるものの、特定の観念は生じないといふべきである。そうすると、本願欧文字部分からは、特定の観念が生じるものではないといふべきである。」と判断した。

結論として「本願漢字部分及び本願欧文字部分は、それぞれが独立したものであるとの印象を与え、視覚上分離して認識されるものといえる上、称呼又は観念上の関連性があるものとはいえない。」とし、「本願漢字部分は、相応に目立つ態様で表示されているといえることからすれば、本件においては、本願商標から本願漢字部分を抽出し、同部分のみを他人の商標と比較して類否を判断することが許されるといふべきである。」と判断した。

イ 引用商標についての分離観察の可否について、引用商標における各図形は、「いずれも特に看者の注意を引くようなものではなく、背景図形以上の意味合いを有するものではないといふべきである。」と判断した。

引用商標の「旬」の文字は、他の文字と「比べて非常に大きく描かれており、看者の注意を強く引くものであるといえる上、各文字は、重なることなく、それぞれ異なる図形上に配置されている。」ことからすると「各文字は、それぞれが独立したものであるとの印象を与

え、視覚上分離して認識されるものといえる。」と認定した。

称呼及び観念について、「[旬]」の文字からは、「シュン」との称呼及び日常用語としての「旬」の観念が生じるものといえる。」と判断し、他方で、「[市場365]」の文字からは、「シジョウサンロクゴ」、「シジョウサンビャクロクジュウゴ」、「イチバサンロクゴ」又は「イチバサンビャクロクジュウゴ」の称呼が生じるものの、特定の観念は生じないといふべきである。また、「SYUNRAKUZEN」の文字からは、いわゆるローマ字読みによって「シュンラクゼン」との称呼が生じるものの、特定の観念は生じないといふべきである。」と判断した。

以上より、「引用商標の各文字は、称呼及び観念のいずれの面からみても共通するところはなく、統一性のある称呼又は観念によって結び付けられているものではないといふべきである」とした上で、「各文字を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。」と判断した。そして、「[旬]」の文字が看者の注意を引くものであるといえることからすれば、本件においては、引用商標から「旬」の文字部分を抽出し、同部分のみを他人の商標と比較して類否を判断することが許されるといふべきである。」と判断した。

両商標の要部の類否について、本願漢字部分及び引用商標の「旬」は、外観が異なるものといえるものの、その程度は軽微であり、「旬」の文字が平易な漢字であるということも併せ考慮すると、外観上、相紛らわしいものといふべきであり、いずれも「シュン」との称呼及び「旬」の観念が生じるから、それぞれの外観、称呼及び観念等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、誤認混同のおそれがある程度に類似するものであるといふべきである。」と判

断した。

(4) 参考判決④：知財高判令和元年9月12日(平成31年(行ケ)第10020号、「SIGNATURE」事件)

本願商標	類否	引用商標
 <p data-bbox="301 902 572 936">第34類 たばこ等</p>	<p data-bbox="762 450 829 483">類似</p>	<p data-bbox="991 450 1321 539">SIGNATURE (標準文字)</p> <p data-bbox="1035 613 1273 647">第34類 たばこ</p>

本願商標の分離観察の可否について、「①本願商標の外観上、「SIGNATURE」の文字は、本願図柄部分と一体のものとは認識できず、また、相応に目立つ態様で表示されていること、②日本における「NO. 555 STATE EXPRESS」又は「555」のブランドが知られている程度は相当に低いこと、③本願商標の「SIGNATURE」は、「署名、サイン」という意味に理解されるか又は意味を理解できないものであって、「SIGNATURE」が「シグネチャーブランド」、「特徴的な銘柄」、「代表的な銘柄」の意味で理解されるとは認められないこと、④たばこのパッケージに表示される第2表示は、必ずしも、商品の性質等を示す説明的な記載となるとは限らないこと、⑤引用商標の商標権者の引用商標の使用状況を考慮し得るとしても、引用商標の商標権者は、

「Signature」の文字をたばこのパッケージにおいて、出所識別標識として表示していることを総合考慮すると、本願商標に接した者は、通常、「SIGNATURE」の文字を本願図柄部分とは独立して認識するものということができるから、同文字を本願図柄部分から分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認めることはできないというべきである。」と判断し、「本願商標と引用商標との類否を検討するに当たっては、「SIGNATURE」の部分抽出して、この部分と引用商標との類否を検討」すべきとし、結論として、「本願商標の「SIGNATURE」の部分と引用商標とは、称呼、外観及び觀念のいずれにおいても、共通するから、本願商標は、引用商標と類似する。」と判断した。

(5) 参考判決⑤:知財高判平成28年1月28日(平成27年(行ケ)第10171号、「エリエール\i:na\イーナ」事件)

本願商標	類否	引用商標
 <p>第16類 ティッシュペーパー等</p>	非類似	 <p>第35類 紙類の小売等役務等</p>

ア 本願商標の構成部分の一部を抽出して類否判断することの可否について、まず、本願商標の外観の構成からすると、「下段部分の「i:na」及び「イーナ」の文字は、後者が前者の読みを表すものであることが明らかであり、また、後者が前者に近接して小さく表記されていることから、下段部分全体がひとまとまりの構成として認識されるものといえる。他方、上段部分の「エリエール」と下段部分の「i:na」及び「イーナ」とは、やや間隔を置いて上下二段に分けて表記されている上、文字の種類、大きさ及び太さがいずれも異なっていることから、両者は、外観上明瞭に区別して認識されるものといえる。そして、本願商標の構成中、下段部分の「i:na」は、上段部分の「エリエール」に比して、文字が大きく、かつ、太く表記されていることから、視覚上強い印象を与えるものと認められる。」と判断した。

次に、本願商標から生じる観念について、上段部分を構成する「エリエール」は、製紙メーカーである原告の製造及び販売に係る商品のブランド名を表す商標として、我が国の一般消費者に広く知られていたものであることは争いがないため、原告の周知商標としての「エリエール」の観念が生じるものといえる、とした。他方、本願商標の下段部分からは、特定の観念が生じないというべきである、とした。このため、「本願商標の上段部分と

下段部分とは、観念の点においても特段の結びつきがあるものではなく、明瞭に区別して認識されるものといえる。」と判断した。

さらに、本願商標に係る取引の実情は、商品の製造、販売を行う企業においては、個々の商品について、ブランド名を表す商標等に付加して、当該個別の商品を識別するための標章(ペットマーク)を使用することが一般的に行われていること、原告においても複数の商品について「エリエール」の商標に個々の商品のペットマークを付加した標章などを使用し、これらの商品の広告においては、「エリエール」の文字部分を付加することなく、単体で用いられた例があり、また、本願商標についても、「トイレットティッシュ」の商品の広告において、「エリエール」の文字部分を付加することなく、「i:na」の文字の下に「イーナ」及び「Toilet Tissues」の文字が小さく表された標章を使用した例があることが認められる、とした。

本願商標の外観構成や取引の実情より「本願商標の指定商品に使用された本願商標に接した取引者、需要者においては、本願商標の構成中、上段部分の「エリエール」については、原告の周知商標である「エリエール」がブランド名として表記されたものであると認識した上で、下段部分の「i:na」及びその読みを表す「イーナ」については、当該個別の商品を表すペットマークとして表記され

たものと認識するのが通常であると考えられる。」と判断した。

結論として、「本願商標から下段部分を要部として取り出し、これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものといえ、本願商標の構成中、「i : n a」の欧文字及び「イーナ」の片仮名からなる下段部分を要部として抽出し、これと引用商標とを対比して商標の類否を判断した本件審決に誤りはない、と判断した。

イ 本願商標と引用商標の類否について、まず、本願商標の「i : n a」と引用商標の「e - n á」を対比すると、いずれも欧文字3字と1つの記号(「:」又は「-」)からなり、後半の2文字が「n a」である点において共通するが、冒頭の1文字及び記号はいずれも異なる。特に、引用商標においては、冒頭の「e」の文字が他の文字よりも大きく表記され、最も看者の注意を惹きやすい文字といえるところ、これと本願商標の冒頭の「i」の文字とは、その外観が明らかに異なる。

また、本願商標の「i : n a」の欧文字は、全体として整然とした印象を受けるのに対し、引用商標の「e - n á」の欧文字は、全体としてやや雑然とした印象を受けるものといえる。

以上のとおり、本願商標の下段部分と引用商標は、外観において明らかに相違し、その相違の程度は顕著であるものと認められる。

次に、本願商標の下段部分と引用商標は、「イーナ」の称呼を共通にするものである、と判断した。

そして、本願商標の下段部分も引用商標も共に特定の観念が生じないため、観念において比較することはできない、と判断した。

取引の実情について、本願商標の指定商品に係る取引又は引用商標の指定役務に係る取引において、「本件審決当時、商標の称呼のみによって取引が行われる実情があることを

うかがわせる証拠はないこと」、「小売店舗において、展示販売され、商品に付された商標の外観を確認し得る態様で販売されることが通常であると考えられるところであり」、「また、インターネット販売においても、商品名、商品の画像等から、商品に付された商標の外観を確認し得るのが通常であるといえる。」と認定した。

以上の点を総合考慮すると、「本願商標及び引用商標が本願商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用されたとしても、取引者、需要者において、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものといえないから、本願商標と引用商標とは全体として類似しているものと認めることはできない」と判断した。

## 2. 論点及び検討結果

### (1) 論点1 (分離観察可能な場合における要部抽出について)

本トピックではまず、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められない場合(以下「分離観察可能な場合」という。)において、各構成部分の自他商品又は役務の識別力の有無(強弱)に差がない場合には、原則として、それぞれが分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分(以下「要部」という。)となるかという観点からの議論が行われた。

ア この点、原則としてそれぞれが要部となるという立場からは、概ね以下の見解が示された。

- 分離された各構成のうちに要部とならないものがあるとの解釈を原則とした場合に、他人の登録商標の横取りのな後願の登録を許すことになりかねず、商標権の効力を弱めることになるおそれがある。

• 最判昭和38年12月5日(昭和37年(オ)第953号、「リラ宝塚」事件)において、構成部分「寶塚」のみが類否判断の対象にされたのは、同構成部分に係る先行商標が検出されたという事情の故であって、他の構成部分「リラタカラヅカ」及び「LYRATAKARAZUKA」の分離抽出までも否定する趣旨ではないと解し、その上で、同判決にいう「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合」においては、各構成部分のそれぞれが分離抽出されることが原則であると解する。この見解は、参考判決①が要部観察の許容される場合のひとつとして判示した「商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合」との要件を、リラ宝塚判決のいう上記の場合を更に具体的に例示したものと解し、また、同参考判決の「分離された各構成部分の全てが当然に要部となるものではないことに留意が必要である。」とのなお書きについては、例外的に各構成部分のそれぞれが要部とならない場合もあり得ることを付言するものと解するものである。

イ 一方、直ちに各構成部分が要部とはならないとする立場、ないしは各構成部分が要部となる場合を限定する立場からは、概ね以下の見解が示された。限定する立場は、主に各構成部分の識別力の有無ないし差に着目するものが多数であった。

• 分離観察可能な場合において、それぞれの部分に識別力があり、需要者はそれぞれの部分から出所を判断しているといえるので

あれば、それぞれを分離・抽出して類否判断を行うことが許されるものと考えられる。一方、識別力の有無に差がないとしても、それぞれの部分のみから出所識別標識としての称呼、観念等が生じない場合は、分離・抽出はできないものと思われる。

- 各構成部分の自他商品又は役務の識別力の有無(強弱)に差がなく、両構成部分の識別力が「どちらも強い」場合(例えば、各構成部分が個別に商標登録されている場合や、ブランド名とブランドロゴからなる場合、社名と商品名からなる場合など)、この結合商標に触れた需要者がそれぞれの構成部分を分離抽出して把握・識別することがあり得る。一方で、識別力が弱い単語等のみから構成される結合商標の場合、それぞれの構成部分が分離・抽出されるとなると違和感がある場合もある。
- 各構成部分が要部となり得ると理論的には考えられるが、実際にはそのような裁判例は見当たらない。「各構成部分の自他商品又は役務の識別力の有無(強弱)に差がない」ことは、つつみのおひなっこや事件判決にいう、一部分が「強く支配的な印象を与えるものと認められる場合」や「それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合」ではないことを意味し、したがって分離観察不可能とする方向に働く。そうすると、むしろ、外観上分離観察される各部の一部のみを要部と認定することが通例と思われる。
- また、分離観察され得る構成を有する商標「A+B」からその一部「A」を抽出し、他の商標「A'」と対比したとしても、最判昭和43年2月27日(昭和39年(行ツ)第110号、「冰山」事件)の趣旨に従えば、「[A]と[A']の称呼は類似するが「A+B」の外観・観念も合わせて考えると結局は非類似」という判断がなされ得

る(例として東京高判平成7年3月29日(平成6年(行ケ)第150号、「G i b e l t y」事件))。

ウ 上記に対し、識別力とは異なる観点から限定することがあるとする見解も、概ね以下のようにみられた。いずれも裁判例に依拠したものである。

- 上記「リラ宝塚」判決は、各構成文字の識別力の有無(強弱)の差ではなく、構成要素の外観を根拠として、各構成部分の一部を分離抽出して、その類否を判断することについて肯定するものといえる。
- 参考判決①は、「商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合」との要件を設け、結合商標の分離観察を認める範囲を広げつつ、一定の制限を設けているといえる。

## (2) 論点2 (各構成部分の一が要部とならない場合について)

次に、論点1に続く問題として、分離観察可能であって各構成部分の一が要部とならない場合として、当該各構成部分の一が自他商品又は役務の識別力が無い(弱い)場合以外にどのような場合が考えられるかという観点からの議論が行われた。

ア この点、要部であることと識別力があることを同視する見解がある一方、識別力とは必ずしも同一ではない観点から構成部分の一が要部と認定される場合があるとする見解もみられた。後者の観点としては、外観を重視するものと、それ以外の要素を重視するものがあつたと整理することが可能と思われる。

イ 外観を重視する見解としては概ね以下のものがみられた。

- 「リラ宝塚」判決の判旨からみて、商標全体の構成態様からして、構成部分の一の外観(各構成部分の配置、文字の大きさ・デザイン、配色)が独立して見る者の注意を惹くように構成されていない場合、その構成部分是要部にならないと解される。逆に、同じ大きさの文字や、比較的近接して配置されている文字、あるいは文字と図形であっても、その書体、装飾性や配色によって、独立して見る者の注意を引くように構成されていると判断される場合には、その構成部分是要部と認定され得る。
- 各構成部分について明らかな差異がある場合、構成部分の一が要部とならないことがあると考えられる。この点、参考判決①では、(a)文字部分の大小、(b)訴求力(書体の差異から来るもの等)、(c)配置上の位置関係からくる主従関係性などの要素を総合的に判断し、構成部分の一について要部と認められないとした。
- 逆に、外観上の一体性がある場合は、外観を一体的に観察すべきことになり、それゆえ一部分を要部として抽出することが許されなくなることがあると考えられる(識別力の評価ないし比較からすれば分離観察可能とも思われる商標であっても、外観の一体性のゆえに分離観察が許されなくなる場合であるといえることができる。)
- 他、具体的な例として、デザイン性が高い、ないしは目立つ態様の図形の下部部分に、比較的小さな文字で記載されている部分等は要部とはならないと考えられる。

ウ 一方、外観以外の要素を重視する見解としては、概ね以下のように、識別力や観念上の一体性を重視するものがみられた。

- 各構成部分の自他商品又は役務の識別機能

は十分に発揮するものであるものの、構成部分の一の識別力が、他の構成部分のそれと比較して相対的に弱いことが取引の実情から認められる場合、かかる構成部分是要部にならないと解される。例えば、ファミリーネームやペットネームとして採択されている商標が、複数併記されて使用される場合、あるいは、これらの商標と社名商標(ハウスマーク)とが共に使用される場合において、需要者・取引者が、ペットネームのみ、あるいはファミリーネームのみによって簡略に称呼、観念されている実情がある場合がこれに当たると考えられる。このような場合には、たとえいずれの構成部分も自他商品・役務の識別機能を十分に発揮するとしても、一方の構成部分の当該機能が他方のそれに比して相対的に弱いと判断されれば、その結果、当該一方の構成部分が捨象されて把握される場合があると考えられるからである。

- 観念上の一体性がある場合、すなわち、意味合いとして一体のものとして理解される場合(結合された場合に別異の意味合いを生じる場合など)や、文法上の一体性がある場合がこれに当たり、外観上の一体性がある場合(上記イ)と同様に捉えることが可能と考えられる。
- 構成部分が周知・著名商標に該当する商標や世の中で広く認識されている商標と、識別力がある単語等から構成されている場合。

エ その他、総合判断的といえる見解も以下のようにみられた。

- 一般的に取引者、需要者が、その商標について外観、称呼、観念などの側面を個別に認識することは考えにくく、総合判断の結果として各構成部分の一が要部とならない場合があると判断することに妥当性がある。
- 要部の認定を識別力の問題と捉える立場か

らも、たとえば、対象部分の内容や商標全体の構成等を踏まえて、出所識別機能を有していないといえれば、分離観察が可能である。

### (3) 論点3 (要部抽出において影響する要素について)

続いて、商標全体の構成態様や、要部以外の構成要素が、要部抽出においてどのように影響するかという観点からの議論が行われた。

ア この点、挙げられた見解としては、論点2で挙げられたもの(例えば、参考判決①に示された各要素)のほか、以下のものがあった。論点2と同様、外観上の要素を重視するものと、外観のみを重視するものでないものに大別される。

なお、論点3に関しては、既登録商標に別の文字等を追加したケースに特に着目して論じる見解が多く見られた。これらの見解については後記(4)論点4の項に記す。

イ 外観上の要素を重視する見解としては、概ね以下のものがみられた。

- 外観等は、他の構成部分よりも、ある特定の構成部分に対して強く印象を持つような場合は、需要者がその強い印象をもつ部分に基づいて識別・判断するため、要部抽出においてある程度影響する。
- 「リラ宝塚」判決並びに参考判決①及び③の判旨に照らしても、商標全体の構成態様からして、外観において文字の大小、書体の相違等により独立して見る者の注意を引くように構成されている構成要素は、要部として抽出され得ることになる。
- また、参考判決⑤は、商品が陳列される売場、商品が掲載されるウェブサイト为例に挙げ、指定商品の販売形態からしてもっぱら商品に付された商標の外観を確認し得る

のが通常であるとし、これを取引の実情として捉えた結果、商標の類否判断に当たり外観の顕著な相違を重視している(ただし、参考判決⑤のかかる観点指摘した論者は、もっぱら外観のみを重視する類否判断の手法についてはこれを採用すべき根拠が未だ十分に議論されているとはいえないとし、採用には慎重であるべきとする。)

- 商標の構成中の各要素に大小・書体の差異がある場合において、構成の一が極端に小さく書されることで、それが付記的な要素であると解するのが妥当であるといえる場合(例えばキャラクター図形の近くにそのキャラクター名を表す文字が小さく書されているなど)には、必ずしも小さく書かれた文字部分の分離抽出が妥当するとは限らない点に留意すべきである。

ウ 外観のみを重視するものではない見解としては、概ね以下のものがみられた。

- 要部以外の外観が目立たない形になっている、追加された文字の識別力がないなどの場合は、要部の印象が強まるため、要部として一部を抽出することを是認しやすくなるものと考えられる。(他方、他の構成要素と要部の扱いが異ならないということであれば、分離観察を否定する方向に傾くものと思われる。)
- 各部の大小関係や目立つ書体などは考慮される場合もあるが、決め手にすべきではなく、要部認定の本質的な問題は、品質等表示(指定商品・役務との関係で、商品・役務そのもの又はその品質等を記述若しくは示唆する要素)であるか否かであるべきである。(知財高判令和5年2月22日(令和4年(行ケ)第10093号、「ハートデンキサポート」事件)、同平成31年3月12日(平成30年(行ケ)第10121号、「キリンコーン」事件)、同令和5年1月

17日(令和4年(行ケ)第10087号、「EMPIRE STAKE HOUSE」事件)等参照。)

- 参考判決⑤は、二段に書かれてなる商標の下段部分がいわゆるペットネームとして認識されると認定し、さらに、文字の大きさと太さにより視覚上強い印象を与えているといった外観を要部抽出の根拠の一つとしているものの、これに加え、自他商品の識別機能を十分に発揮するペットネームが単体で使用される例があるといった取引の実情も踏まえ、ペットネーム部分が要部として抽出される旨判断したものと理解される。

#### (4) 論点4 (既登録商標に別の文字等を追加した構成からなる商標について)

続いて、既登録商標に識別力の有無(強弱)に差がない別の文字等を追加した構成からなる商標に絞って、要部抽出のあり方、全体観察により既登録商標とは非類似と判断することの得失について、既登録商標の商標権者の利益や、新たに商標を選択する者の利益との関係から議論が行われた。

ア まず、既登録商標に別の文字等を追加した構成からなる商標における要部抽出のあり方として、以下の見解が示された。

- 既登録商標に別の文字等を追加した場合において、既登録商標の部分が要部になるかはケースバイケースであるが、既登録商標の周知性や、意味、用法に関する取引の実情が影響すると考えられる。ただ、「既登録商標に、自他商品又は役務の識別力の有無(強弱)に差がない別の文字等を追加した構成からなる商標」という状況はそもそもあまり存在せず、実際には、品質等表示を付加した(したがって、識別力に差がある)事例が多いのではないかと。
- 取引の実情を踏まえた比較の結果、二つの

構成部分のうち一方の識別機能が相対的に強いと認められる場合においては、当該一方のみが取引者・需要者間において簡略に称呼され、他方が捨象されて観念されるという場合もあり得るところであり、そのような場合は、識別機能が相対的に強い方の構成部分が要部として抽出され得る。この点は参考判決②及び④の判旨からもうかがわれるところである。

- 文字からなる既存の登録商標に別異の文字を付加してなる本願商標「A+B」については、仮に付加された文字「B」に強い識別力があつたとしても、もとより既存の登録商標(引用商標)「A」にも識別力があるがゆえに登録されているのであるから、付加された部分「B」のみならず当該既存の登録商標に相当する部分「A」についても、原則として(例えば、互いに視覚上分離し得る態様でない場合等を除き)、それぞれ分離抽出されて類否判断の対象となると考えるべきである。
- 本願商標が「A」で引用商標が「A'+B」の場合(参考判決①②)、引用商標の出願人は「A'+B」の組み合わせにおいて識別力があると考えて出願したのであるから、「A」の登録を阻止する効力を原則として認めるべきではない。
- 一方、本願商標が「A+B」で引用商標が「A'」の場合(参考判決④⑤、知財高判令和5年12月4日(令和5年(行ケ)第10067号、「5252by0!0i」事件))の場合は、既存商標に要素を付け加えたというものであるため、類似性を認める方向で考えるべき場合が多いと考えられる(もっとも、当該既存商標が周知でない場合には「原則として」類似性を認めるべきとまではいえない。)

イ 全体観察により既登録商標とは非類似

と判断することの得失に関する見解としては、まず以下のものが挙げられる。

- 全体観察によってのみ類否判断を行うと、要部となる構成部分を同一とする商標の併存登録を認めるおそれがあるから、各構成部分の自他商品・役務の識別機能を、取引の実情を踏まえて比較し、さらに外観をも考慮しながら、分離観察の可否、各構成部分の要部抽出の可否について慎重に検討することが必要である。
- 全体観察により非類似と判断することが妥当か否かは、既登録商標がどのようなものかによっても変わると思われ、例えば、既登録商標が造語であるか既成語であるかにより異なると思われる。追加した部分に識別力がないなどの理由から、既登録商標の部分を分離して類否判断をできるのであれば、既登録商標の商標権者の利益も踏まえ、既登録商標と分離した部分を比較して類否を判断すべきである。他方、そうではなく、全体観察をする必要があり、かつ、商標の構成等からして、全体として、出所の誤認混同のおそれがないということであれば、非類似と判断されてもやむを得ないと考えられる。
- 既登録商標と、追加する文字等の識別力が共に弱い場合は、別の意味合いを持つ造語になることがあり、また一般的に取引者、需要者は全体を一体不可分のものとして認識、記憶される可能性があるから、周知・著名商標でない限りは非類似として登録を認めてもよいのではないかと(なお、東京高判平成13年1月18日(平成12年(行ケ)第301号、「ロマンティック北街道」事件)は、いわゆるウィークマークを「自己の商標として選択した者は、その語が他の者の商標の一部として上記のように使用されることを、甘受しなければならないもの」というべきである。)旨判断している。)

他方、共に識別力が強い語の結合商標である場合は、そもそも分離観察される可能性が高く、非類似と判断される可能性は低いと考えられる。

ウ また、全体観察の得失に関する見解として、特に先願・後願に係る立場の相違を反映したといえるものとしては、以下のものがみられた。

- 後願の出願人とすれば、全体観察を経て非類似と判断された方が、商標選択の自由度が広がる。一方、既登録商標の商標権者の立場からすると、当該既登録商標に別の文字等を追加してなる後願の商標は、全体観察を経て容易に登録され得ることとなる。過度に容易である場合は、第三者による悪意の出願・使用等を防ぐために、関連する複数の商標について出願を行って商標登録を受ける必要に迫られることになるであろう。
- 既登録商標に何らかし別異の要素を加えることで容易に非類似とされてしまう類否判断の運用は、新たに商標を選択する者の利益の下に、既登録商標に係る商標権者の利益を損ねているといえるのではないかと。別異の要素を付加することで容易に非類似となるのであれば、商標権者は無数のバリ

エーションについて防御的な商標登録出願を積極的に行うことを強いられ、不使用商標の増加・蓄積につながるほか、自己の商標権の権利範囲を狭めるおそれのある他人の商標登録出願のモニタリング、異議申立も積極的に行うことを強いられることになる。商標の枯渇(商標の選択肢が減少すること)への懸念があるかもしれないが、「社会通念上同一」の範囲を厳格に解釈することや、不使用取消審判の活用を促進することで、商標選択の自由の保障は図れるのではないかと。

- 新たに商標を選択する者の利益は、要するに、既登録商標と同一又は類似する商標にこれらと異なる語を組み合わせる商標を選択する必要性ということであるから、既登録商標が造語なのか否か、商品・役務自体又はその品質等を記述する言葉なのか否かを考慮することになる。既登録商標が造語であるか、少なくとも商品・役務自体又はその品質等を記述若しくは示唆する言葉ではない場合、あるいは既登録商標が周知商標である場合は、既登録商標を組み合わせる商標を選択する正当な利益を見いだし難いから、通常、上記の必要性は認められないと考えられる。

以上

## 事例研究2 事例1 (特許機械)

### 本願発明・引用発明の認定、設計的事項等の考え方について

審判番号	不服2020-012722(特願2019-525638)(不成立) (令和3年9月10日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和5年1月18日 令和4年(行ケ)第10007号(請求棄却)
発明の名称	熱搬送システム
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

### 1. 事件の概要

本件では、発明の名称を「熱搬送システム」とする発明についての拒絶査定不服審判に関し、進歩性の有無が争われた。

審決は、周知事項を踏まえると、本願発明と引用発明との相違点に係る本願発明の構成を引用発明に採用することは当業者が容易に想到し得たことであると判断し、本願発明の進歩性を否定した。

原告は、審決の取消事由として、(i)引用発明、並びに一致点及び相違点の認定の誤り、(ii)周知技術の認定の誤り、(iii)進歩性の判断の誤りを主張したものの、原告の主張はいずれも認められず、審決が維持された。

### 2. 検討事項の概要

本件では、進歩性判断において参考となる種々の規範が示されている。そこで、各規範についての考え方、及び当てはめることが可能な範囲について、進歩性判断の手法に沿って検討を行った。

#### (1) 検討事項1

本願発明の要旨認定について

#### (2) 検討事項2

引用発明の認定について

#### (3) 検討事項3

動機付けについて

#### (4) 検討事項4

課題の共通性について

### 3. 本願発明の概要

#### (1) 請求項の記載

##### 【請求項1】

冷媒を昇圧する冷媒昇圧機と、  
前記冷媒と室外空気とを熱交換させる室外空気熱交換器と、  
前記冷媒と熱搬送媒体とを熱交換させる媒体熱交換器と、  
前記室外空気熱交換器を前記冷媒の放熱器として機能させ、かつ、前記媒体熱交換器を前記冷媒の蒸発器として機能させる冷媒放熱状態と、前記室外空気熱交換器を前記冷媒の蒸発器として機能させ、かつ、前記媒体熱交換器を前記冷媒の放熱器として機能させる冷媒蒸発状態と、を切り換える冷媒流路切換機と、  
を有しており、前記冷媒としてHFC-32からなる流体が封入された冷媒回路と、  
前記熱搬送媒体を昇圧する媒体昇圧機と、  
前記媒体熱交換器と、  
前記媒体熱交換器を前記熱搬送媒体の放熱器として機能させる第1媒体放熱状態と、前記媒体熱交換器を前記熱搬送媒体の蒸発器として機能させる第1媒体蒸発状態と、を切り換える第1媒体流路切換機と、  
前記熱搬送媒体と室内空気とを熱交換させる複数の室内空気熱交換器と、  
を有しており、前記熱搬送媒体として二酸化炭素が封入された媒体回路と、

を備えた、  
熱搬送システム。

## (2) 課題

### 【0005】

本発明の課題は、冷媒が循環する冷媒回路と水(熱搬送媒体)が循環する水回路(媒体回路)とを有しており、熱搬送媒体と室内空気とを熱交換させて室内の空調を行うチラーシステム(熱搬送システム)において、媒体回路を構成する配管を小径化するとともに、環境負荷の低減及び安全性の向上を図ることにある。

## (3) 効果

### 【0008】

・・・熱搬送媒体として二酸化炭素を使用しているため、熱搬送媒体として水を使用する場合に比べて、媒体回路を構成する配管を小径化することができる。これにより、媒体回路を構成する配管を室内側(ここでは、室内空気熱交換器)まで設置する際に、その設置スペースを小さくすることができ、配管施工やメンテナンスも省力化することができる。また、媒体回路に封入される熱搬送媒体の量

を少なくすることができる。

### 【0009】

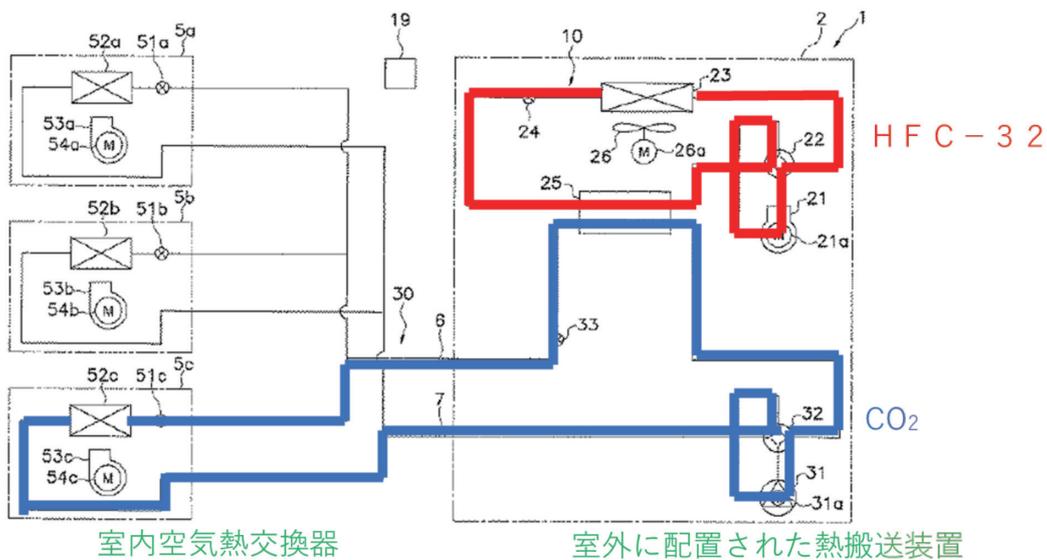
・・・冷媒回路を構成する配管を室内側まで設置する必要がないため、仮に冷媒回路から冷媒が漏洩しても、冷媒が室内に漏洩するおそれをなくすることができる。しかも、ここでは、上記のように、媒体回路を構成する配管が室内側まで設置されるが、媒体回路から熱搬送媒体が漏洩しても、室内には不燃性の二酸化炭素が漏洩するだけであるため、着火事故を起こすおそれをなくすることができる。

### 【0010】

・・・冷媒として使用されるHFC-32・・・系冷媒、及び、熱搬送媒体として使用される二酸化炭素はいずれも、オゾン層破壊係数がゼロで、かつ、温暖化係数が小さい流体であるため、環境負荷低減の要求を満たすことができる。

## (4) 【図1】

なお、図中の着色された文字及び線は、理解を容易とするため、本稿で追加したものであり、赤線は冷媒HFC-32が封入された冷媒回路を、青線は二酸化炭素が封入された媒体回路の一部を示す。



## 4. 審決の概要

### (1) 引用文献記載の発明等

#### ア 主引用発明(引用文献 1)

審決で認定した主引用発明は以下のとおりである。

「1次側冷凍サイクル10と、2次側冷凍サイクル20とを備えた2元冷凍サイクル装置1であって、

2元冷凍サイクル装置1は、1次側冷凍サイクル10の冷媒(1次側冷媒)と2次側冷凍サイクル20の冷媒(2次側冷媒)とが熱交換できるように形成された中間熱交換器300とを備え、

1次側冷凍サイクル10は、第1圧縮機100と、この第1圧縮機100の吐出口に連結された第1四方弁150と、この第1四方弁150に連結された室外熱交換器160と、この室外熱交換器160に連結された第1膨張機構170と、この第1膨張機構170に連結され、中間熱交換器300に組み込まれた第1中間熱交換器300Aと、この第1中間熱交換器300Aに第1四方弁150を介して連結されたアキュムレータ180とを順次備え、このアキュムレータ

180は圧縮機100の吸入口へと連結され、2次側冷凍サイクル20は、第2圧縮機200と、この第2圧縮機200の吐出口から連結された第2四方弁250と、この第2四方弁250に連結され、中間熱交換器300に組み込まれた第2中間熱交換器300Bと、この第2中間熱交換器300Bに連結された第2膨張機構260と、この第2膨張機構260に連結された室内熱交換器270と、この室内熱交換器270に第2四方弁250を介して連結されたアキュムレータ280とを順次備え、このアキュムレータ280は圧縮機200の吸入口へと連結され、

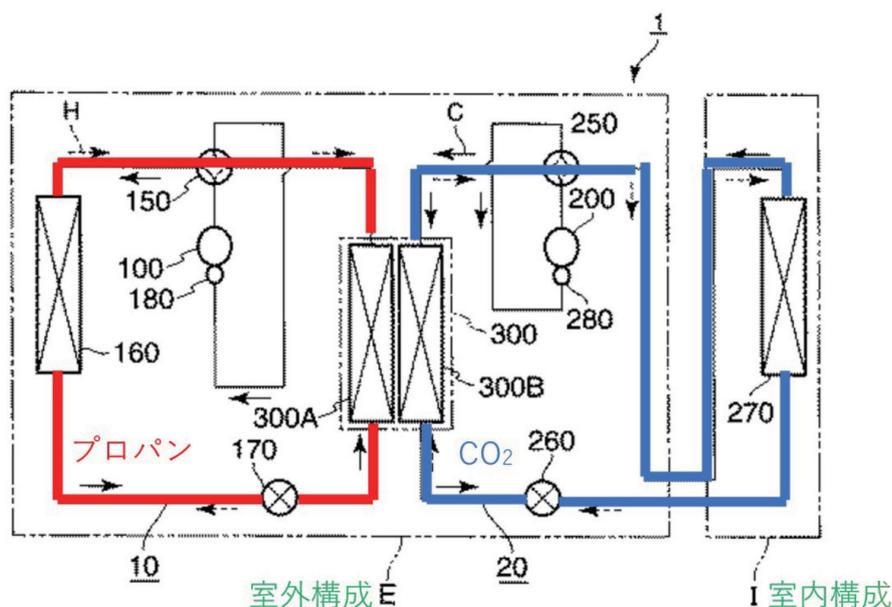
中間熱交換器300は、第1中間熱交換器300Aと第2中間熱交換器300Bとを備えており、1次側冷媒と2次側冷媒とを熱交換可能に構成され、

2元冷凍サイクル装置1の冷房運転時は、1次側冷媒は室外熱交換器160で凝縮され、第1中間熱交換器300Aで蒸発し、2次側冷媒は第2中間熱交換器300Bにおいて放熱し冷熱を得て、室内熱交換器270によって室内の熱を吸収し室内空気を冷却し、

冷凍サイクル 1 の暖房運転時は、1 次側冷媒は、第 1 中間熱交換器 300A で凝縮され、室外熱交換器 160 で蒸発し、2 次側冷媒は室内熱交換器 270 において放熱し室内空気を暖め、第 2 中間熱交換器 300B によって蒸発し、  
2 元冷凍サイクル装置 1 は、1 次側冷凍サイクル 10 に使用する 1 次側冷媒を HC 系冷媒であるプロパンを用い、2 次側冷凍サイクル 20 に使用する 2 次側冷媒に二酸化炭素冷媒

を用いたものである、  
2 元冷凍サイクル装置 1。]

参考までに引用文献 1 の【図 1】を示す。  
なお、図中の着色された文字及び線は、理解を容易とするため、本稿で追加したものであり、赤線は冷媒にプロパンが使用される 1 次側冷凍サイクルを、青線は冷媒に二酸化炭素冷媒が使用される 2 次側冷凍サイクルを示す。



イ 周知技術

(ア) 周知事項 1

審決は、引 2 事項、引 1 1 事項に基づき、本願優先日前に周知の事項として、次の周知事項 1 を認定した。

「1 次側(高温側)の冷媒回路の蒸発器と 2 次側(低温側)の冷媒回路の放熱器とをカスケード接続する二元冷凍装置において、前記 1 次側(高温側)の冷媒回路内には冷媒として R 3 2 を用い、前記 2 次側(低温側)の冷媒回路には冷媒として二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)を用いること」

(イ) 周知事項 2

審決は、引 3 事項等に基づき、本願優先日

前に周知の事項として、次の周知事項 2 を認定した。

「利用側圧縮機を備える利用側回路に複数の利用ユニットを設けること」

(2) 本願発明と引用発明との相違点

ア 相違点 1

冷媒として流体が封入された冷媒回路について、本願発明は、「HFC-32 からなる流体が封入され」ているのに対して、引用発明は、「HC 系冷媒であるプロパン」が流体として用いられている点。

イ 相違点 2

熱搬送媒体と室内空気とを熱交換させる室

内空気熱交換器について、本願発明は、「複数の室内空気熱交換器」としているのに対して、引用発明は、室内熱交換器 270 が複数設けられているとは特定されていない点。

### (3) 審決の判断

#### ア 相違点 1

引 10 事項及び上記周知事項 1 を踏まえると、・・・ 1 次側冷媒に R 3 2 を用い、2 次側冷媒に CO<sub>2</sub> を用いること自体は、普通に採用される冷媒の組み合わせであることが認められる。

さらに、引 11 事項に示すとおり、1 次側冷媒回路に用いられる冷媒として、プロパンと R 3 2 とは併記して例示される冷媒でもある。

以上を踏まえると、引用発明において、冷媒回路において用いる冷媒として、HC 系冷媒であるプロパンに代えて、R 3 2 とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

#### イ 相違点 2

引用発明における利用ユニットに相当する室内熱交換器の数は、利用側の部屋の数や、利用形態に応じて適宜決め得ることであるから、引用発明において、相違点 2 に係る本願発明の構成を採用することは、当業者が容易に想到し得たことである。

## 5. 判決の概要

### (1) 取消事由 1 : 引用発明、並びに一致点及び相違点の認定の誤り

#### ア 本願発明の要旨認定について

原告らは、本願発明は、1 台の室外機に複数台の室内機が接続され、室内機は個別に冷暖房ができる、規模の大きい建物(ビル)に設置されるマルチパッケージ型空気調和機(以下「ビル用マルチ」という。)であり、本願発明の「媒体昇圧機」は、ペア機である引用発

明の「第 2 圧縮機」とは異なる、と審決の要旨認定の誤りを主張した。これに対して、判決では、「特許請求の範囲の記載の意味内容が、明細書又は図面において、通常の意味内容とは異なるものとして定義又は説明」がない場合は、「発明の要旨認定は、特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきであり、発明が属する技術分野における優先日前の技術常識を考慮した通常の意味内容により特許請求の範囲の記載を解釈するのが相当である」と示したうえで、「本願の特許請求の範囲の請求項 1 には、冷媒量や室の規模等の特定はないから、本願発明は、冷媒量が特に多い「ビル用」のマルチエアコンに特定されているとは認められず、一般家庭でも使用される規模のマルチエアコンをも包含していると解さざるを得ない。そうすると、本願発明は、通常の意味内容により特許請求の範囲の記載を解釈するならば、複数の室内熱交換器を有する冷暖房が切替可能なマルチエアコンの発明であると認められるものの、冷媒量が特に多い「ビル用」のマルチエアコン(ビル用マルチ)に特定されているとは認められない。」とした。

#### イ 引用発明の認定の誤りについて

##### (ア) 2 シリンダ形回転式圧縮機を備える点について

引用発明が、圧縮運転と非圧縮運転とを切替可能に構成した、インバータ駆動される 2 シリンダ形回転式圧縮機を必須の構成要素とする発明であることを捨象し、抽象化、上位概念化して、圧縮機全般を前提としているかのように認定した点で、審決の引用発明の認定に誤りがある、との原告らによる主張に対して、判決では、「本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように、本願発明に示された技術的思想と対比する上で必要な限度で」「示された技術的思想を表す構成を認定することは許される」と示したうえ

で、「本願発明における「媒体昇圧機」は、具体的な構造や駆動手段等を特定することなく、熱搬送媒体を昇圧することのできる装置という技術的思想を示すものであると認められ、技術的観点からしても、その技術的思想の内容及び範囲を把握することは可能である。そして、引用文献 1 に、圧縮運転と非圧縮運転とを切替可能に構成した、インバータ駆動される 2 シリンダ形回転式圧縮機を備える発明が記載されているとしても、そこには、上記のような技術的思想を表す構成が示されていると認められるから、同じ技術的思想を示すものとして、引用発明の 2 次側冷凍サイクル 20 の圧縮機を単に「圧縮機 200」と認定することは、引用文献 1 の記載に基づいて、本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように引用発明の認定を行ったといえることができる。」とした。

#### (イ) ペア機である点について

原告らによる、引用文献 1 には、ペア機を前提にした発明が開示されており、本件審決は、引用発明の認定に当たってこの点を看過した点で誤っていると主張に対し、判決では、「特許請求の範囲や発明の詳細な説明の記載に照らすと、上記課題を解決する手段との関係において、室内熱交換器 270 の数量等の具体的な構成は、課題の解決に必須のものではなく、任意付加的なものであって、引用文献 1 に記載された発明は、ペア機に特定されるものではないものと認められる。そうすると、引用文献 1 の記載に基づいて、本件審決が引用発明の認定において、室内熱交換器の数量等を記載せずに、単に「室内熱交換器 270」と認定したことに誤りはないといえるべきである。」とした。

## (2) 取消事由 2 : 周知技術の認定の誤り

### ア 周知事項 1 について

原告らによる、審決の周知事項の認定に対する「本願発明に接した後で、複数列举の冷媒から、本願発明と同じ構成を選択しており、このような判断は、引用発明の認定に容易想到性の判断を持ち込むもので許されない旨、本件審決の認定は、周知事項の認定の段階で想定・推論し、さらに、本願発明と引用発明との相違点について論理付けができるかどうかの判断をしているから、いわゆる容易の容易であって許されない」との主張に対して、判決では「化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、当業者は、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該刊行物の記載から当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできない」とある一方で、「一般式のような形式ではなく、1 次側冷媒が具体的に列举されている場合には、複数列举されている 1 次側冷媒のそれぞれと二酸化炭素との組み合わせが、並列的に、現実に記載されているものと認められる」と示したうえで、「引用文献 2 と引用文献 11 には、複数列举されている 1 次側冷媒のそれぞれと二酸化炭素との組み合わせが、現実に記載されているものと認められ、複数列举されている 1 次側冷媒の一つである R 32 と二酸化炭素の組み合わせは、現実に記載されている組み合わせのうちの一つである。そして、引用発明の認定は、本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように行うものであり、相違点 1 において、1 次側冷媒について、本願発明が R 32 であるのに対して引用発明がプロパンであることが示されていることからすれば、相違点 1 に関係する冷媒の組み合わせとしては、1 次側冷媒が R 32 である組み合わせを選択することは当然に行われるべ

きことである。そこにおいて、相違点 1 に関係する冷媒の組み合わせを選択して示すという精神作用が働いているとしても、それは、引用文献の記載のうち相違点に関連する組み合わせを、「R 3 2」という本願発明の構成要件中の具体的な用語と同一の用語を探すことにより選択しているというにとどまり、それをもって、引用文献の記載と離れた推定、推論、想定が行われていると認めることはできないし、容易想到性に関する判断が行われているとはいえない。」とした。

## イ 周知事項 2 について

原告らによる、「引用文献 3 記載の発明は、三次回路方式の空調装置に関するものであることなどから、本願発明と技術的思想を異にするものであり、本件審決は、引用文献 3 の記載を単なる空気調和装置として上位概念化した上で認定するもので誤りである」との主張に対し、判決では、「本件審決が認定した相違点 2 は、利用側空調機の数相違であるところ、利用側回路が、熱源側の熱を、熱交換器を介して利用側に直接伝えるか、搬送側回路を一つ追加して当該搬送側回路を介して伝えるかは、相違点 2 の判断に直接の関連性はないから、本件審決の周知事項 2 の認定は、相違点 2 に係る事項の判断に必要な事項が過不足なく認定されているといえる。」とした。

## (3) 取消事由 3 : 進歩性判断の誤り

ア 主引用発明に周知技術を適用する動機付けの有無について

### (ア) 動機付けの要否について

原告らによる、「周知事項を根拠に設計事項であるとする場合でも、周知事項であるという理由だけで、容易想到であることの論理付けができるか否かの検討(その周知事項の適用に動機付けがあるか、阻害要因がないか

等の検討)を省略してはならないところ、本件審決は、これらの判断をしていないから、その判断は失当である」との主張に対し、判決では、「主引用発明に、その課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項を採用することによって本願発明に至る場合は、そのような設計変更や設計的事項の採用は、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないから、それについて特段の動機付けがなくても本願発明の容易想到性が認められるというべきである。」と示したうえで、「引用発明に相違点 1 及び 2 に係る本願発明の構成を適用することは、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないから、設計事項ということが出来るものであり、その適用について特段の動機付けのあることが示されなくても容易想到性は認められる。」とした。

## (イ) 本願発明と引用発明との課題の共通性について

原告らによる、本願発明は、多数の作用効果を有機的に組み合わせた統合システムの発明であるのに対し、引用発明は、圧縮機の吸込容積を可変とするものにすぎず、その具体的な課題や作用・機能は全く異なっており、この観点からも、引用発明に他の技術を組み合わせることで本願発明を想到するための動機付けはないとの主張に対し、判決では、「主引用例の選択の場面では、そもそも請求項に係る発明と主引用発明との間で、解決すべき課題が大きく異なるものでない限り、具体的な課題が共通している必要はないというべきである。」と示したうえで、「本願発明の課題は、「冷媒が循環する冷媒回路と水(熱搬送媒体)が循環する水回路(媒体回路)とを有しており、熱搬送媒体と室内空気とを熱交換させて室内の空調を行うチラーシステム(熱搬送システム)において、媒体循環を構成する配管を小径化するとともに、環境負荷の低減及び安全性の

向上を図ること」(段落【0005】)であって、格別新規でもなく、いわば自明の課題というべきものであり、二酸化炭素を熱搬送媒体として採用した引用発明においては解決されているといえるものである。」とした。

## 6. 検討事項及び検討結果

### (1) 検討事項 1 (本願発明の要旨認定について)

ア 関連する最高裁判決及び審査基準の記載  
発明の要旨認定に関しては、リパーゼ最高裁判決(最判平成3年3月8日(昭和62(行ツ)第3号))においては「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。」と判示されている。

また、特許庁の特許・実用新案審査基準(以下「審査基準」という。)には、請求項に係る発明の認定に関して、以下のように記載されている<sup>(1)</sup>。

「審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。この認定において、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する。」

#### イ 判決内容についての検討

判決では、「特許請求の範囲の記載の意味内容が、明細書又は図面において、通常の意味内容とは異なるものとして定義又は説明」がない場合は、「発明の要旨認定は、特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきであり、発明が属する技術分野における優先日前の技術常識を考慮した通常の意味内容により特許請求の範囲の記載を解釈するのが相当である」と示したうえで、通常の意味内容により特許請求の範囲の記載を解釈して、本願発明

が、「冷媒量が特に多い「ビル用」のマルチエアコン(ビル用マルチ)に特定されているとは認められ」ないと判示している(判決41頁)。

当該規範は、上記最高裁判決及び審査基準とも整合的であり、実務上一般的に認識されているものである。

これについて、発明の要旨認定が、本願発明の特許請求の範囲に記載された構成に基づいて適切に行われているとして、本判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。

また、本件では、仮にビル用マルチに用途が特定されたとしても、「ビル用マルチ」であることに技術的意義があり、用途限定によって進歩性が認められた権利付与後に争う場合であればともかく、通常は「ビル用マルチに適している」程度にしか捉えられることはなく、進歩性判断の結論に影響しないのではないかと、との意見も寄せられた。

#### ウ さらに検討事項

本件事例を踏まえた上で、進歩性判断における本件の要旨認定、特に限定解釈について、本件事例に捉われず、どのように考えるべきか議論した。

限定解釈を主張するケースとしては、出願人や特許権者が引用発明との対比において、特許発明における技術的な特徴を明確にすることで進歩性を有することを主張する場合が考えられる。しかし権利範囲として明細書の記載に基づく限定的な解釈を主張したいのであれば、補正又は訂正により発明特定事項の限定が可能であり、限定解釈に基づく主張を行う機会を有していること、他方、第三者の立場で考えると、侵害か否かを検討する際にクレームのみならず明細書も常に監視しなければならないとの負担等を考慮すれば、発明

(1) 第三部 第2章 第3節 新規性・進歩性の審査の進め方 2.

の要旨認定において必要以上の限定解釈はなされるべきではなく、原則は特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきであるとの意見で一致した。この点は、リパーゼ最高裁判決も述べているところであり、近時でも、例えば知財高判令和 5 年 1 0 月 3 日(令和 5 年(行ケ)第 1 0 0 2 3 号、「高速ドローン等航空機」事件)は、「実施例がそのような構成を有するとしても、特許請求の範囲に当該構成を加える訂正(減縮)をしたわけでもないのに、『内接』という文言自体をそのような限定的な意味で解釈することは許されない。」と判示して、進歩性を否定している。(例外的な裁判例も存在する<sup>(2)</sup>。)

この点、実務者間において違和感なく判断が行われているといえる。

ただし、請求項の明確性に問題がある場合など、実務上限定解釈される場合はある。例えば、クレーム文言自体から一義的に解釈が導かれない場合に、これを解釈するために、発明の詳細な説明及び図面を考慮できることは妥当と考える。一方で、被疑侵害物品との充足・非充足を導くための裁判所での認定(侵害訴訟における発明の技術的範囲の確定)と審査・審判時における特許庁での認定(発明の要旨認定)が必ずしも一致しないこともあるため、実務者にとり、認定されると思われる請求項の解釈を考慮して、その全てに対して主張を行うことは工数・費用等がかかり苦慮する、との声もあった。

## (2) 検討事項 2 (引用発明の認定について)

### ア 判決内容(対比する上で必要な限度)についての検討

判決では、「本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように、本願発明に示された技術的思想と対比する上で必要な限度で」「示された技術的思想を表す構成を認定することは許される」と示したうえで、「同じ技術的思想を示すものとして、引用発明の 2 次側冷凍サイクル 2 0 の圧縮機を単に「圧縮機 2 0 0」と認定することは、引用文献 1 の記載に基づいて、本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように引用発明の認定を行ったといえることができる。」(判決 4 7 頁)と判示している。

引用発明を認定する際、上位概念化を行うことが許容されることについて、同様な考え方は、近時の判決でしばしば示されている<sup>(3)</sup>のものであり、本願発明との比較を意識したうえで引用発明の認定を行うことは実務上行われていることから、研究会においても、判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。

また、引用文献 1 に記載された発明の認定については、「このような特許請求の範囲や発明の詳細な説明の記載に照らすと、上記課題を解決する手段との関係において、室内熱交換器 2 7 0 の数量等の具体的な構成は、課題の解決に必須なものではなく、任意付加的なものであって、引用文献 1 に記載された発明は、ペア機に特定されるものではないものと認められる。」(判決 4 9 頁)と示されており、引用発明の構成の認定において「課題の解決に必須なもの」か否かの観点から、「引用文献 1 の記載に基づいて、本件審決が引用発明

(2) 例えば、知財高判令和 3 年 5 月 3 1 日(令和 2 年(行ケ)第 1 0 0 9 2 号、「マイクロニードルパッチとその梱包体」事件)、知財高判平成 2 2 年 1 月 1 4 日(平成 2 0 年(行ケ)第 1 0 2 3 5 号、「ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンの共沸混合物様組成物」事件)等

(3) 知財高判平成 3 0 年 1 0 月 1 1 日(平成 2 9 年(行ケ)第 1 0 1 6 0 号、「光安定性の向上した組成物」事件)、知財高判令和 2 年 9 月 1 0 日(令和元年(行ケ)第 1 0 0 9 1 号、「走行練習用自転車」事件)等

の認定において、室内熱交換器の数量等を記載せずに、単に「室内熱交換器270」と認定したことに誤りはないというべきである。」としている。

引用発明の認定は、本願発明との対比のために行うものであるため、必要以上に引用発明の構成を限定して認定することで対比・判断が複雑になることは適切といえず、上位概念化の際に課題の解決に必須であるか否かをひとつの指標として考慮することは理解しやすく、判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。

## イ さらなる検討事項

引用発明の認定について、課題の解決に必須なものではない構成は認定しなくてもよいことが判示されているが、具体的な認定において明細書等の記載をどこまで抽出し認定することができるのかについての判断は必ずしも明確ではない。したがって、認定する側にとって都合のよい認定を行うことがないよう留意する必要がある。

引用発明の認定において、上位概念化・抽象化の限界がどこにあるのかは常に問題になり得るとの意見をふまえ、進歩性判断の引用発明の認定の場面における、上位概念化、抽象化が可能な場合について整理を試みた。

### (ア) 上位概念化・抽象化(構成の捨象を含む)が可能な場合

引用文献に開示される内容のうち、構成を捨象して抽象化することがどの程度まで可能であるのか、については、以下のような意見があがった。

- 引用文献に開示される目的・課題に必須なもの捨象だけでなく、目的・課題に沿わない抽象化もできないのではないか。
- 引用発明を認定する際には、ひとまとまりの技術的思想である必要があり、さらに、

引用文献に開示される内容において、必須の構成、必須とまではいえなくても引用文献に開示される課題と直接的な関係がある構成、及び、前提となっている構成は、捨象して認定することはできないのではないか。

- 引用発明の課題とは直接関係なくとも、当業者であれば構造として必須と考えられ、変えないような構成については捨象できないのではないか。
- 引用文献に記載される課題に必ずしも捕らわれる必要はなく、技術常識などから、技術的思想と理解できる構成に捨象することは許されるのではないか。
- 捨象される部分が、引用文献の開示内容においてどのような位置づけになるのかという点が重要で、抽象化の際には、捨象される部分が引用発明の技術的意義からみて重要ではないことが説明できればよいのではないか。
- 特定の構成を上位概念で表す上位概念化がどの程度まで可能であるか、については、引用文献に記載されているとおりの具体的な構成や実施例レベルの下位概念で認定すべきではないか。
- 引用文献の明細書及び図面等にどこまで記載されているかを認定するときの考え方として、新規事項追加の判断の考え方を参考にできるのではないか。新規事項追加に当たらない程度であれば、引用文献の明細書に記載されていると同然といえるから、引用発明の認定の場面における上位概念化も認められてよいと思う。この点について、本判決の「課題を解決する手段との関係において、室内熱交換器270の数量等の具体的な構成は、課題の解決に必須のものではなく、任意付加的なものであって、引用文献1に記載された発明は、ペア機に特定されるものではない」という判示は、新規

事項追加の判断時の規範と同じであり、本判決もそのような考え方を採っている。

このように新規事項追加の判断の考え方を参考にするならば、該当の審査基準<sup>(4)</sup>と同様に、引用文献に記載されているとおりの具体的な構成を上位概念化する場合だけでなく、削除又は変更する場合にも同様に考えることができるであろう。

これらをふまえると、引用文献には、当業者が技術常識等に基づいて認識できる種々の発明が記載されているところ、引用発明の認定においては一定程度の自由度があるといえる。一方で、本願発明に示された技術的思想との対比を意識しつつ、技術常識や引用発明に開示されている目的・課題から離れての恣意的な構成の捨象とならないよう留意し、引用発明の認定を行うよう検討すべきであろう。

### (イ) 主引用発明の選択

上記(ア)における、引用文献の目的・課題からみて必須の構成は捨象できない、という意見からみて、主引用発明として、本願発明と課題が近いものを選択すると、本願発明と対比する上で必要な構成が近接しやすいであろう。このような主引用発明の選択は、「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」と記載されている審査基準<sup>(5)</sup>とも整合的である。

他社の特許に異議申立・無効審判請求を行う際、引用発明の選定においてどのような発明を重視するのかについて議論したところ、本願発明と課題の共通性がある引用発明が挙げられる一方で、主引用発明に副引用発明を

組み合わせるための動機付けを主張しやすい(相互で課題が共通する)発明を引用発明として選定した方がよい、との意見もあった。また、抽象化した発明としての構成が本願発明と近いものの、実施例としては本願発明の明細書と大きく異なる引用文献の引用発明は、相違点が少なくなるとはいえ、進歩性を否定する論理構成が構築しづらく、訂正された場合に対応が困難となる場合もあるため、それほど重視しない、との意見もあった。

### ウ 判決内容(複数の選択肢からの抽出)についての検討

判決では「化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、当業者は、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該刊行物の記載から当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできない」とある一方で、「一般式のような形式ではなく、1次側冷媒が具体的に列挙されている場合には、複数列挙されている1次側冷媒のそれぞれと二酸化炭素との組み合わせが、並列的に、現実に記載されているものと認められる」と判示し(判決52頁)、「もっとも、1次側冷媒として列挙されたものの中に、2次側冷媒の二酸化炭素と組み合わせることが技術的にできないようなものがある場合には、そのようなものは、2次側冷媒の二酸化炭素との組み合わせとして抽出することはできないが」と留保をつけた上で、1次側冷媒としてのR32と2次側冷媒としてのCO<sub>2</sub>を組み合わせることは、技術的に採用し得ないものとは認められない旨を述べ、「本件審決が、引2事項及び引11事項から周知事項1を導き出

(4) 第IV部 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項) 3.3.1(1)

(5) 第III部 第2章 第2節 進歩性 3.3(2)

したことは、各刊行物の記載に基づいて、客観的かつ具体的に、そこに記載された技術的事項を認定したものと認められ、誤りがあるとは認められない。」とした。

「化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、当業者は、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該刊行物の記載から当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできない」との規範は、近時の大合議事件の判決(ピリミジン誘導体事件)で示されている<sup>(6)</sup>ものであり、一般式ではなく具体的な選択肢が示されている本件は、ピリミジン誘導体事件の射程外であるところ、研究会においても、結論を含め、本件判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。ただし、実務において「並列的に、現実に記載されている」といえるか否かの判断は難しい、との見解が示された。

## エ さらになる検討事項

上記ウの議論をふまえ、複数の選択肢から抽出したものが、引用文献に記載されている、又は、記載されているに等しいといえる場合についてさらに議論を進めた。

判決にいう「並列的に、現実に記載されている」場合に関して、具体的にどのような場合であるかについて、以下のような考えが示された。

- 当業者の技術常識として、代表的な選択肢が限られていて、複数の選択肢の組み合わせについても、その組み合わせによる作用効果を当業者が予測できる程度のものである場合は、特定の選択肢の抽出は可能である。

- 選択肢に記載されているとしても、技術的に選択できないものは引用発明として成立しているとは言えず、認定できない点に留意すべきである。
- 本件程度の数であれば、「並列的に、現実に記載されている」といえ、一方で、数が膨大であれば、特定の選択肢を抽出することはできないといえるのは理解できるが、境目がどこかは判然としない。
- 技術水準を考慮すれば、引用文献中の一般式の記載からそこに含まれる一つを抽出することが認められる場合もあるだろう。
- 化学分野において問題となることが多いと思われるが、機械分野においても材料に関連する技術で問題となり得る。
- 選択肢を考慮するケースとして、煩雑でありながらも全ての組み合わせを書き下したものと、複数の要素をそれぞれ選択肢として記載したものの取り扱いに関して問題がある。特に化学分野の場合、例えば、2つの要素の組み合わせとして、合計6通りある場合、実質的な開示内容には差がないのに、要素の組をそれぞれ個別に6つ列挙して書き下せば、記載されていると認められ、各要素を選択肢として表すと、チェリーピッキング(有利な事例だけを取り上げる)として扱われるように思うことがある。しかし、列挙されていれば記載されているとする判断は、妥当性はさておき、予見可能性があり分かりやすいと思える。

## (3) 検討事項3 (動機付けについて)

### ア 判決内容についての検討

判決では、「主引用発明に、その課題を解決するための技術の具体的な適用に伴う設計変更や設計的事項を採用することによって本願

(6) 知財高判平成30年4月13日判決(平成28年(行ケ)第10182号、同第10184号「ピリミジン誘導体」事件)

発明に至る場合は、そのような設計変更や設計的事項の採用は、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないから、それについて特段の動機付けがなくても本願発明の容易想到性が認められるというべきである。」と判示し(判決67頁)、「引用発明に相違点1及び2に係る本願発明の構成を適用することは、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないから、設計事項といえることができるものであり、その適用について特段の動機付けのあることが示されなくても容易想到性は認められる。」とした。

相違点1及び2に関して、文献に提示されたものからの選択、及び装置を設置場所に適用するに際しての任意付加的な事項であったことから、設計変更や設計的事項の採用として、特段の動機付けがなくても容易性を認めた判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。一方で、設計的事項自体の判断については予見可能性が必ずしも高くはない、との懸念も示された。

## イ 周知技術と設計的事項の位置づけ

進歩性判断における、周知技術及び設計的事項と動機付けとの関係について議論するにあたり、その前提として、「周知技術」と「設計的事項」について、日常業務において、あまり区別していない、証拠となる文献の有るものが周知技術であり、無いものが設計的事項である、動機付けが要求されるものが周知技術であり、動機付けが不要なものが設計的事項である、というように、実務において種々の捉え方があることがわかった。また、用語の使い分けについて、「周知技術」は組み合わせの対象であり、組み合わせの動機付けが必要なものであるのに対して、「設計的事項

又は設計変更」は組み合わせの対象ではなく論理付けのためのロジックの名称であるとの意見がなされた。

これらの意見を踏まえ、「周知技術」と「設計的事項」について、改めて審査基準上の扱いを確認すると、以下のようなものである。

### (ア) 周知技術

「審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討(その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討)を省略してはならない。」<sup>(7)</sup>

「審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は慣用技術を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す。このことは、周知技術又は慣用技術が引用発明として用いられるのか、設計変更等の根拠として用いられるのか、又は当業者の知識若しくは能力の認定の基礎として用いられるのかにかかわらない。」<sup>(8)</sup>

そうすると、周知技術が使われる場面として、少なくとも、引用発明として用いる、設計変更等の根拠として用いる、及び、当業者の知識若しくは能力の認定の基礎として用いることが想定されていることがわかる。

### (イ) 設計的事項

「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素

#### (1) 設計変更等

請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の(i)から(iv)までのいずれ

(7) 第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性 3.3(3)

(8) 第Ⅲ部 第2章 第3節 新規性・進歩性の審査の進め方 5.3(3)

か(以下この章において「設計変更等」という。)により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。・・・

- (i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択
- (ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化
- (iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換
- (iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用

これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである。]<sup>(9)</sup>

「当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等(3.1.2(1)参照)は、副引用発明を主引用発明に適用する際にも考慮される。よって、主引用発明に副引用発明を適用する際に、設計変更等を行いつつ、その適用をしたとすれば、請求項に係る発明に到達する場合も含まれる。]<sup>(10)</sup>

そうすると、設計的事項の採用は、進歩性を否定する論理付けのうち、副引用発明を適用する動機付け以外の要素であって、設計変更等の一例であると整理されている。また、主引用発明に副引用発明を適用する際に、設計変更等を行いつつ、その適用をするとの場面でも考慮されるものである。

#### (ウ) 周知技術及び設計的事項と動機付けとの関係

したがって、周知技術を副引用発明として用いる場合は、適用(組み合わせ)の対象であ

り、当然動機付けが必要となる一方で、周知技術を設計変更等の根拠として用いる場合は、本件判決の規範からみて必ずしも動機付けは必要がないといえる。

本判決においても、原告らの「周知技術という理由だけで、容易想到であることの論理付けができるか否かの検討・・・を省略してはならない」との主張に対して、「主引用発明に、その課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項採用することによって本願発明に至る場合は、そのような設計変更や設計的事項採用は、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないから、それについての特段の動機付けがなくても本願発明の容易想到性が認められる」と判示されたように、相手方の主張を理解するために、また、自らが適切な主張を行うために、周知技術及び設計事項の位置づけを意識することが肝要である。

#### ウ 「公知技術を適用するための動機付け」と「周知技術を適用するための動機付け」の違い

周知技術を主引用発明に適用する際に動機付けが必要となると、周知技術を副引用発明として用いる場合と、1つの文献等による公知技術を副引用発明とする場合とどのような違いがあるのかについて検討した。

周知技術として立証することに公知技術の場合と異なる意義をもたせるために、周知技術を適用する場合には動機付けは一旦は推認されるのではないかと、周知技術の適用の動機付けは、公知技術の適用時よりも緩く認められるべきではないかと、との意見がみられた。これに対して、周知技術は、部分的な構成の認定ができることや特定の技術分野に限らな

(9) 第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性 3.1.2

(10) 第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性 3.1.1(注1)

い幅広く知られたものが対象となりやすいつとから、動機付けあるいは阻害要因の検討において特定の技術分野に厳格に拘束されることなく利用できる点で、公知技術との違いがあるとの意見もなされた。

また、公知技術を副引用発明として適用する際は、その副引用発明の課題解決に必須の捨象できない事項が組み合わせの阻害要因となることがあるのに対して、周知技術は技術的思想の上位概念による認定ができ、出願時の技術水準を包含することから、容易想到の結論になりやすい(逆に、公知技術とすれば利用可能な文献中の示唆などの要素が、包括的な周知技術とすると埋もれてしまう可能性もある)のでは、との違いも示された。

## エ 設計変更や設計的事項の採用というための証拠又は説明

設計変更や設計的事項の採用が理由とされた場合には、どのような証拠や説明があれば納得感が高まるのか、挙げられた意見は以下のとおりである。

- 設計変更等で進歩性を否定する際には、従来の判決を見ると、本件発明の技術的意義・課題解決と関係ない、微差である、という言い回しが多く、本願発明の課題解決原理との関係で寄与がない構成が設計変更等の対象になると考える。そのため、設計変更等で容易想到と認められるには、相違点に係る発明特定事項が本願発明の課題解決原理に寄与していないことを示すのがよい。
  - 相違点に係る発明特定事項が、権利付与に値しない(技術上の意義がない)ことを示すのがよい。
  - 引用発明において置換・変更が通常行われていたとの技術水準を引用文献等で示すのがよい。
- また、設計変更等は、当業者からみて当た

り前というようなものを、具体的な証拠やロジックを用いることなく権利化を阻止できるという機能を有していると理解しており、具体的な証拠や理由付けを要求することが果たして妥当なのか疑問との意見もある一方で、裁判所での判断を見据えるとやはり裏付けがあった方が好ましいとの見解も示された。その他、特許庁からの通知において証拠なく設計的事項と言われるのはやむを得ないと考えており、必要であれば、技術水準をより把握する出願人、請求人が反論すればよいと思う。ただし、そのためには、反論の機会が確保されることが重要であるとの意見もあがった。

## (4) 検討事項 4 (本願発明の課題について)

### ア 判決内容

判決では、「主引用例の選択の場面では、そもそも請求項に係る発明と主引用発明との間で、解決すべき課題が大きく異なるものでない限り、具体的な課題が共通している必要はないというべき」と判示されている(判決 68～69頁)。

### イ 関連する審査基準の記載

「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(注1)が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。

請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。そのような場合は、審査官は、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付け(例えば、主引用発明に副引用発明を適用するに当たり十分に動機付けとなる事情が存在するのか否かの検討)が要求されることに留意する。

(注1) 自明な課題や当業者が容易に着想し得る課題を含む。…

また、請求項に係る発明の解決すべき課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものである場合は、請求項に係る発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異なることが通常である。したがって、請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。』<sup>(11)</sup>

「審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。』<sup>(12)</sup>

#### ウ 本願発明の課題が進歩性判断に与える影響

当該判決における規範は、従前より裁判例で示されているものであり、請求項に係る発明と主引用発明との間で解決すべき課題が大きく異なる場合、一見論理付けができないことを示しているようにも解せるが、一方で、審査基準には、上記イのとおり、本願発明と課題が大きく異なる主引用発明は、論理付けが困難になりやすいとされているものの、直ちに不適とはされていない。

ここで、進歩性における本願発明の課題、主引用発明の課題について、以下のような意見が出された。

- 主引用発明と副引用発明の課題が共通していれば、進歩性の判断を行うにあたり、必ずしも本願発明の課題は考慮しなくてもよいのではないかと。
- 引用発明の組み合わせでたどり着いた発明と本願発明との間に、一見して小さな構成の違いしか無いが、大きい効果があるとい

う場合には、進歩性の判断において本願発明の課題も考慮されるべきだと思ふ。

- 本願発明のユニークな課題を思いついて本願発明に至ることは容易ではないという判決が出されており、本願発明の課題と主引用発明の課題が違ふと、主引用発明から本願発明の課題を想到して、それを解決して本願発明には至らないとする考え方もある。
- 課題の共通性については、実際に本願発明と主引用発明との間でも考慮されているし、本願発明と副引用発明との間で考慮されているパターンもある。進歩性判断の総合考慮の中では確実に影響していると思ふ。
- 今回の判決では、主引用発明と副引用発明の課題が共通していても、本願発明との課題と大きく異なるとした場合に動機付けが否定されることもあるのではないかと思ふが、どのような場合を想定しているのか気になる。

このように本願発明の課題は進歩性の判断において大きな影響があるといえる。そこで、本願発明の課題は、進歩性判断の各段階においてどのように考慮されるのかについて、これまでの議論もふまえ、改めて以下のように整理した。

- 上記「(1)検討事項1」で検討したように、「要旨認定」の場面において限定解釈がされる場合がある。その場合、本願発明の課題が考慮要素の一つとなり得る。
- 上記「(2)検討事項2」で検討したように、主引用発明の認定において課題からみて必須の構成は捨象できないと考えられる。その場合、本願発明と主引用発明との「対比」の場面では、本願発明と主引用発明とで課題が近いと、構成の近接具合に影響するこ

(11) 第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性 3.3(2)

(12) 第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性 3.1.1(2)

とがあり得るし、課題が大きく異なると、主引用発明から出発して到達する発明の構成は、請求項に係る発明の構成と相違する部分が出てくるといえる。

- 上記「(3)検討事項3」で検討したように、「容易想到の論理付け」で設計変更等を検討する場面では、対象となる構成が本願発明の課題解決原理に寄与するか否かが、設計変更か否かに影響を与えるといえる。
- また、「効果の参酌」の場面では、引用発明の組み合わせでたどり着いた発明と本願発明との間に、異なる課題からみて異質な効果が考慮されることもあり得る。

以上のように、進歩性を検討するうえで「課題」は様々な場面で用いられていることが理解できる。

本願発明の課題と主引用発明の課題の違いから、容易想到ではない、との結論が導かれた判決<sup>(13)</sup>もあり、総合考慮という枠組みの

中において、技術的思想である発明の課題に関する主張は、進歩性を判断するにあたり、大きな影響を与えるであろう。しかしながら、本件において、本願発明の課題と主引用発明との課題が異なるとの主張が排斥されたように、ただ本願発明と主引用発明との課題の違いを主張するだけでは不十分であり、課題の違いがどこに起因するのか、どこに影響するのかを分析した上で、主張を行うことが肝要であろう。

### (5) まとめ

上記のとおり、本件事例を基に、進歩性判断における各段階の考え方に対して様々検討を行った。考え方は事例に応じて個別具体的に検討する必要があるが、全ての事案に当てはまる一般化は困難であるが、上記検討は進歩性を考える際の着眼点として参考になるものが大いに含まれていると思われる。

以上

(13) 例えば、知財高判平成21年1月28日(平成20(行ケ)第10096号「回路用接続部材」事件)、知財高判平成28年11月16日(平成28年(行ケ)第10079号「タイヤ」事件)



## 事例研究 2 事例 2 (特許化学1)

### 先願明細書に記載されているに等しい事項、実質同一について

審判番号	無効2013-800022号(特許5072123号)(不成立) (平成25年12月11日:請求不成立審決(一次審決) → 審決取消) (平成28年12月27日:請求不成立審決(二次審決) <sup>(1)</sup> → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成26年11月26日 平成26年(行ケ)第10097号(審決取消)
発明の名称	扁平形非水電解質二次電池
主な争点	特許法29条の2(拡大先願)

#### 1. 事件の概要

本件は、放電容量を大きくするために、負極板と正極板とをセパレータを介して正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面を少なくとも5面とするように積層し、正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積が、電極ガスキットの開口面積よりも大きく設定した扁平形非水電解質二次電池において、正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層の対向面数が5面以上、という数値により特定された構成について、甲第1号証(先願明細書等、以下、「甲1」という。)に記載された発明(以下、「甲1発明」という。)であるか否か(拡大先願)が争点となったものである。

一次審決(以下、「審決」という。)では、甲1には、積層極板群について、セパレータを介して正負極の対向面が「3面」であることが見て取れるものの、セパレータを介して正負極の対向面を「少なくとも5面」とすることや、正負極の対峙面積すなわち反応面積である、積層極板群内の正極板の正極材料と負極板の負極材料の対向面積が、電氣的絶縁をとる樹脂性ガスキットの開口面積より大きいことについては見て取ることはできず、甲1

に記載されたものとはいえないとした。

これに対し、判決は、甲1において、正極板と負極板との対向面の面数について具体的に明記されているのは、3面の場合のみであるが、もとより、甲1発明は対向面の面数を3面に限定する発明ではなく、正極板と負極板とを積層することにより、正極板と負極板との積層数が多くなればなるほど、正極板と負極板との対向面積がこれに比例して単純に大きくなることも明らかであるから、甲1には、正極板と負極板との対向面を3面とすることだけではなく、2面や4面以上とすることも記載されているに等しく、したがって、甲1には少なくとも5面であることも記載されていると認められ、正極板と負極板との積層数をどの程度とするかは、単なる設計的事項に過ぎないといえるとして審決を取り消した。

#### 2. 検討事項の概要

拡大先願(特許法第29条の2)について、特許・実用新案審査基準(第Ⅲ部第3章拡大先願3.2)には、次のとおりの規定がある。

##### 3.2 本願の請求項に係る発明と引用

(1) 原告は、二次審決における訂正の適否の判断に誤りがあるとして再び出訴(平成29年(行ケ)第10092号)しているが、本報告では取り上げない。

### 発明とが同一か否かの判断

審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比した結果、以下の(i)又は(ii)の場合は、両者をこの章でいう「同一」と判断する。

(i) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合

(ii) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合

ここでの実質同一とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合をいう。

上記基準を踏まえ、以下の観点について検討をした。

#### (1) 検討事項 1

拡大先願において、実質的に相違点がないと判断される場合における「**先願明細書等に記載されているに等しい事項**」とはどのようなものか。

#### (2) 検討事項 2

拡大先願において、相違点であっても、「**実質同一(本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)**」とはどのようなものか。

### 3. 本件発明の概要

#### (1) 特許請求の範囲

##### 【請求項 1】

負極端子を兼ねる金属製の負極ケースと正極端子を兼ねる金属製の正極ケースとが絶縁ガasketを介して嵌合され、さらに前記正極ケースまたは負極ケースが加締め加工によ

り加締められた封口構造を有し、その内部に、少なくとも、正極板と負極板とがセパレータを介し多層積層されて対向配置している電極群を含む発電要素と、非水電解質とを内包した扁平形非水電解質二次電池において、

前記正極板は、導電性を有する正極構成材の表面に、正極作用物質を含有する作用物質含有層を有しており、

前記負極板は、導電性を有する負極構成材の表面に、負極作用物質を含有する作用物質含有層を有しており、

前記電極群は、前記正極板、前記負極板および前記セパレータが電池の扁平面に平行に積層されており、かつ前記セパレータを介して対向している前記正極板の作用物質含有層と前記負極板の作用物質含有層との対向面が少なくとも5面であり、

前記電極群内の正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積が、前記絶縁ガasketの開口面積よりも大きいことを特徴とする扁平形非水電解質二次電池。

#### (2) 本件明細書の発明の詳細な説明における主な記載

##### ア 発明が解決しようとする課題

##### 【0009】

小型の扁平形非水電解質二次電池の重負荷放電特性を如何にして従来にないレベルまで引き上げるかが本発明の課題であり、重負荷放電特性が格段に優れた扁平形非水電解質二次電池を提供することが本発明の目的である。

##### イ 課題を解決するための手段

##### 【0010】

本発明者らは前述の扁平形非水電解質二次電池の重負荷放電特性の向上に関し鋭意研究を重ねた結果、従来の扁平形非水電解質二次電池に比べて電極面積を格段に大きくすることで重負荷放電特性が飛躍的に向上すること

を見出した。

【0011】

すなわち、負極端子を兼ねる金属製の負極ケースと正極端子を兼ねる金属製の正極ケースとが絶縁ガasketを介し嵌合され、さらに前記正極ケースまたは負極ケースが加締め加工により加締められた封口構造を有し、その内部に、少なくとも、正極板と負極板とがセパレータを介して対向配置している電極群を含む発電要素と、非水電解質とを内包した扁平形非水電解質二次電池において、前記電極群内の正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積(以下、「正負極の対向面積」や、単に「対向面積」と省略する場合がある。)を、前記絶縁ガasketの開口面積よりも大きくすることで、重負荷放電特性が著しく優れた扁平形非水電解質二次電池を提供できることを見出した。

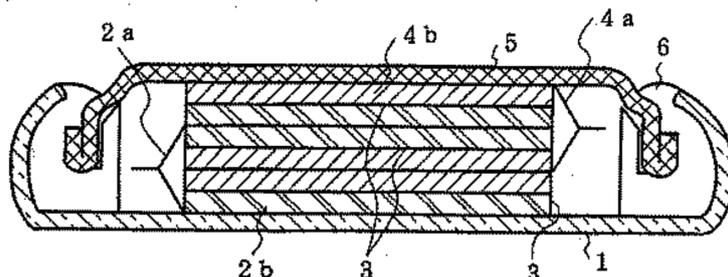
…

【0014】

以下、如何にして本発明者らが本発明の扁平形非水電解質二次電池を実現したかを説明する。まず、正負極の対向面積がガasketの開口面積より大きな電極を扁平形非水電解

質二次電池内に収納する形態については種々の形態が考えられるが、その中で扁平形電池の扁平面に対して平行に正負極対向部を持つように電極を積層した電極群として収納することが好ましいことが分かった。なぜなら、優れた重負荷放電特性を得るためには、電極面積を極力大きくとることと、部品点数を極力減らし、小さな電池内のスペースを有効に活用し、電極群と放電に必要な量の非水電解質を電池内に収納する必要があり、上記のような扁平面に対して平行に正負極対向部を持つように電極を積層した電極群とするような収納方法、例えば正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層とがセパレータを介し対向している正負極対向面を少なくとも3面有する電極群とするような収納方法とすることでこれらを実現できることが分かった。また、この収納方法によると電極を除く電池の組立方法が従来のタブレット状電極を用いた扁平形電池の製造方法に近く、従来の生産設備の一部流用が可能である上、生産性やコストといった実用面においても優れており量産する上でも好ましい。

【図1】



ウ 実施の形態

【0026】

(実施例1)

実施例1の電池の製造方法を図1の断面図を参照して説明する。

…

【0031】

…この電池のセパレータを介した正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面の面数は計3面であり、正極板の作

用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積の総和は5.1 cm<sup>2</sup>である。

【0032】

(実施例2)

…対向面の面数は計5面…対向面積の総和は8.5 cm<sup>2</sup>である。

【0033】

(実施例3)

…対向面の面数は計7面…対向面積の総和は11.8 cm<sup>2</sup>である。

【0034】

(実施例4)

…対向面の面数は計9面…対向面積の総和は15.2 cm<sup>2</sup>である。

…

【0039】

以上の通り作製した本実施例および比較例の電池について、4.2 V、3 mAの定電流定電圧で48 h初充電を実施した。その後、30 mAの定電流で3.0 Vまで放電を実施し重負荷放電容量を求めた。その結果を表1に示す。

【0040】

【表1】

	電極群	作用物質含有層厚さ (mm)	正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面		重負荷放電容量 (mAh)
			対向面数 (面)	対向面積の総和 (cm <sup>2</sup> )	
比較例1	タブレット電極	1.15	1	2.8	6.4
比較例2	塗工電極	1.24	1	1.7	2.4
実施例1	塗工電極	0.39	3	5.1	22.8
実施例2	塗工電極	0.22	5	8.5	52.7
実施例3	塗工電極	0.15	7	11.8	53.7
実施例4	塗工電極	0.11	9	15.2	52.5

エ 発明の効果

【0015】

本発明によれば、扁平形電池の持つ電池サイズが小さく、かつ生産性に優れるという利点を維持したまま、重負荷放電時の放電容量が従来の電池に対し格段に大きくすることができるので、工業的価値の優れた扁平形非水電解質二次電池を提供することができる。

4. 審決の概要

結論：無効理由1 (拡大先願：特許法第29条の2)は理由がない。

本件発明1と甲1発明とは、以下の点において相違する。

相違点：本件発明1は、正極板と負極板とがセパレータを介し多層積層されて対向配置されている電極群を含む発電要素について、セパレータを介して対向している正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面が少なくとも5面であり、前記電極群内の正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積が、絶縁ガasketの開口面積よりも大きいのに対し、甲1発明は、積層極板群について、セパレータを介し

て対向している正極板の正極材料と負極板の負極材料との対向面の面数が不明であり、また、前記積層極板群内の正極板の正極材料と負極板の負極材料の対向面積が、電氣的絶縁をとる樹脂製ガスケットの開口面積より大きいかについても不明である点。

本件発明 1 は、本件明細書の発明の詳細な説明によれば、従来の扁平形非水電解質二次電池は、大電流で放電した場合の特性(重負荷放電特性)に対しては遙かに不十分であり、満足できるレベルではなかった点を解決すべき課題とするものであって、かかる課題に対し、扁平形非水電解質二次電池内に電極を多層配置すること、特に、セパレータを介して対向している電極群内の正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層の対向面を少なくとも 5 面とし、かかる対向面の面積を、絶縁ガスケットの開口面積よりも大きくすることで、重負荷放電特性が著しく優れた扁平形非水電解質二次電池を提供できることを見出したものであり、これに対し、甲 1 には、甲 1 発明における解決すべき課題は、扁平形コイン電池においては、正負極の対峙面積すなわち反応面積が小さすぎることによって極めて小さな電流しか取り出せないことであったことが記載され、甲 1 の図 6 には、積層極板群について、セパレータを介して「3 面」であるものが見て取れるものの、「少なくとも 5 面」とすることや、前記積層極板群内の正極板の正極材料と負極板の負極材料の対向面積が、電氣的絶縁をとる樹脂性ガスケットの開口面積より大きいことについては見て取ることはできず、甲 1 に記載されたものとはいえない。

仮に、甲 1 発明における解決すべき課題を考慮し、図 6 に図示される 3 面を併せ見た際には、正極板と負極板とが対向する面の総面積が、電氣的絶縁をとる樹脂性ガスケットの

開口面積よりも大きいことが推認できたとしても、甲 1 に記載される対向面の面数はせいぜい 3 面にとどまるものである。

そして、本件発明 1 に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、表 1 として、電極群について、対向面数(面)と対向面積の総和( $\text{cm}^2$ )、及び、重負荷放電容量( $\text{mAh}$ )の関係が具体的に実施例として示され、かかる実施例の記載によれば、対向面数を 5 面以上とすることにより、重負荷放電容量の増大という顕著な効果が認められるから、かかる点からも、本件発明 1 が、甲 1 発明と同一ではないことは明らかである。

## 5. 判決の概要

### (1) 原告が主張する審決取消事由

無効理由 1 : 拡大先願における相違点の認定・発明の同一性判断の誤り

本件明細書の【0014】、実施例等から、正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層とがセパレータを介して対向している正負極対向面を少なくとも 3 面にしたことによって、本件明細書に明記された本件発明の作用効果を奏することが可能となり、従来技術の課題を解決することができたといえる。

これに対し、本件明細書の【表 1】には、対向面を 3 面とした実施例 1 の重負荷放電容量は、比較例 1 の従来技術のタブレット電極(対向面は 1 面)の 3.5 倍、対向面が 1 面の比較例 2 の 9.5 倍の性能の向上が得られていることが記載されているものの、対向面を 5 面、7 面、9 面とさらに増加させても、性能の向上は得られていない。

本件発明の顕著な作用効果は、対向面数を 1 面から 3 面にすることにより得られているとみるべきであり、対向面を 3 面から 5 面にしたことにより性能が向上しているとしても、それは、対向面を 3 面にした場合に確認された作用効果の延長線上の効果を確認するととも

に、それを超えて対向面数を増加させても重負荷放電容量の飛躍的向上が見込めないという最適化条件を明らかにしたにすぎない。

原告が平成25年2月1日～6日にかけて行った実験によれば、結局、正極・負極の対向面積などの条件が変われば、その効果は対向面数に関わりなく変動する。

そうすると、単に対向面を5面以上と限定しただけでは、対向面が3面の場合とは異なる作用効果を奏するとはいえない。対向面を5面としたことに、格別の技術的意義は認められず、対向面を5面とすることは、当業者であれば、性能の向上を図るために適宜設計することが可能な設計事項の範囲内のもの、すなわち、課題解決のための具体化手段の一つにすぎない。

## (2) 裁判所の判断要旨

### ア 甲1の記載事項について

甲1には、次の記載がある。

#### (ア) 特許請求の範囲

【請求項7】金属製の正極ケースと負極ケースを、これらの電氣的絶縁をとる樹脂製ガasketを介してかしめて封口する扁平形電池であって、内部にリチウム塩を溶解した有機電解液と、リチウムを吸蔵・放出可能な正極材料を金属集電体上に配した正極板とリチウムを吸蔵・放出できる負極活物質を含む負極板とをセパレーターを介して積層してなる積層電極を有する扁平形非水電解液電池。】

#### (イ) 発明の属する技術分野

「本発明は、扁平形非水電解液電池の構成およびその製造法に関するものである(【0001】)。」

#### (ウ) 従来の技術

「近年、AV機器、パソコン等のコードレス化、ポータブル化に伴いその駆動用電源で

ある電池に対し、小型、軽量、高エネルギー密度化の要望が強まっている。特にリチウム二次電池は高エネルギー密度を有する電池であり次世代の主力電池として期待され、その潜在的市場規模も大きい。また形状としては通信機の薄型化、あるいは、スペースの有効利用の観点からも角薄型の要望が高まっている(【0002】)。」

「従来角薄型リチウムイオン電池は、…金属板をしぼり加工などで有底の角薄形電池ケースを作成し、その中に渦巻き状の極板群及び電解液を注入した後、開口部を塞ぐ封口板をレーザー溶接で封口する方法が一般的である(【0003】)。」

#### (エ) 発明が解決しようとする課題

「電池の角薄型が進み通信機用途では現在5mm程度のものに移行しつつあり、将来さらなる薄型化が要望されている。…電池の薄型化に伴い当然封口板も薄くなり端子取り出しスペースが窮屈になる(【0005】)。」

「従って樹脂を絶縁層にして端子を兼ねたリベットでかしめる方式では非常に小さい部品となり耐漏液性の信頼性が極めて低くなるといった課題がある。また、封口板と外装ケースをレーザー溶接し封口する工程においても溶接スペースに余裕がなく高精度のレーザー溶接技術が必要となり生産性は低下する。量産化に際しては少しのレーザー軌道のズレや、ランプの消耗によるレーザー出力変動で不良率を著しく増加させるといった課題がある(【0006】)。」

「一方、…扁平形コイン電池では正負極の対峙面積すなわち反応面積が小さすぎることや、活物質層の厚みが0.2から1.7mmと厚いこと等の要因で極めて小さな電流しか取り出せないといった課題がある(【0007】)。」

「本発明はこのような課題を解決し、扁平

形電池で、かつ十分な電流を取り出せ、さらに極めて生産性の良い電池構成及びその製造法を提供するものである(【0008】)。

(オ) 課題を解決するための手段

「金属箔にリチウムを吸蔵・放出可能な正極材料を含む合剤ペーストを塗工した薄い正極板と、同様に金属箔にリチウムを吸蔵・放出できる負極材料を含む合剤ペーストを塗工した薄い負極板を、ポリエチレンなどの樹脂からなる微多孔膜であるセパレーターを介して渦巻き状に巻回し極板群を構成する(【0009】)。」

「この極板群をプレスなどで断面が長円形になるように扁平状に成形する。このことにより、扁平形の極板群で、かつ、薄型極板を使用するので正負極の対向面積(反応面積)が大きく、従来の粉体合剤をプレスしペレット状に成形したものに比較し大きな電流を取り出す事ができる(【0010】)。」

「あるいは、エキスパンドメタルの薄板にリチウムを吸蔵・放出可能な正極材料の合剤あるいは負極材料の合剤を塗り込み圧延して

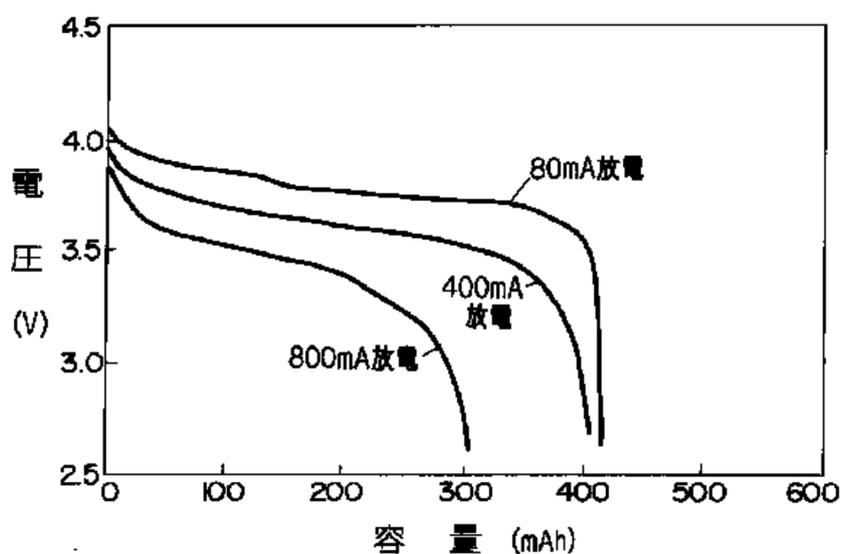
作成した薄型極板を短冊状に切断し、これらを樹脂製のセパレータを介して積層して、さらに熱を加え加圧接合し一体化した極板群とする事でも上述の場合とほぼ同様な効果を得ることができる(【0011】)。」

(カ) 発明の実施の形態

「図3にこの電池を4.1Vの定電圧充電(最大電流500mA)を2時間行い、80mA,400mA及び800mAの3種類の定電流で放電した結果を示した。図より400mAの電流値でも電池容量が約400mAhの放電容量があり、セルラーフォンなどの用途に十分使用可能であることがわかる(【0019】)。」

「このようにして作成した扁平形電池は容量は300mAhと実施例1に比較し低下したが、1時間率放電電流(1C)は十分に取り出し可能であった。以上のことより、本実施例で示したような構成の電池を作成することで、扁平形電池で、かつ十分な電流を取り出せ、さらに極めて生産性の良い電池を提供する事が可能となる(【0038】)。」

【図3】



### (キ) 発明の効果

「…本発明によれば、5 mm以下の様な非常に薄い扁平形電池であっても、十分な電流を取り出せ、さらに従来の一一般的な角薄型リチウム二次電池のようにレーザー溶接などの高度な要素技術を必要としないため、極めて生産性の良い電池を提供する事が可能となる(【0042】)。」

### イ 相違点の認定について

審決の認定する相違点は、要するに、本件発明と甲1発明とは、①対向面の面数と②対向面の対向面積とガスケットの開口面積の大小関係という量的な点において相違する、というものである。

### ウ 本件発明と甲1発明の課題及び課題解決方法について

本件発明と甲1発明とは、いずれも、扁平形非水電解質二次電池において、電極群として、正極構成材の表面に作用物質含有層を有する正極板と、負極構成材の表面に作用物質含有層を有する負極板とが、セパレータを介し多層積層されたものを用いて、正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積の総和を大きくし、重負荷放電時の放電容量を大きくすることができるものであり、その課題と課題解決方法において共通するものである。

### エ 対向面の面数について

甲1において、正極板と負極板との対向面の面数について具体的に明記されているのは、3面の場合のみであるが、もとより、甲1発明は対向面の面数を3面に限定する発明ではないところ、甲1発明は、正極板と負極板とを積層することにより、正極板と負極板との対向面積を大きくしようとするものであり、また、正極板と負極板との積層数が多くなれば

なるほど、正極板と負極板との対向面積がこれに比例して単純に大きくなることも明らかである。それであれば、甲1には、正極板と負極板との対向面を3面とすることだけではなく、複数のもの、すなわち、2面や4面以上とすることも記載されているに等しいといえることができる。したがって、甲1には、セパレータを介して対向している前記正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面が少なくとも5面であることも記載されていると認められ、正極板と負極板との積層数をどの程度とするかは、要求される重負荷放電時の放電容量のレベルに応じて決定される、単なる設計的事項にすぎないといえる。

そして、本件明細書の【表1】には、対向面の面数を1、3、5、7及び9面とした扁平形非水電解質二次電池(比較例2、実施例1～4)の重負荷放電容量が、それぞれ、2.4mAh、22.8mAh、52.7mAh、53.7mAh、52.5mAhであることが示されている。この【表1】によれば、上記対向面の面数が1面から5面まで増加するにつれて、重負荷放電容量が上昇しているが、このことは、対向面の面数が多くなればなるほど、正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積の総和が大きくなることからすれば、当業者にとって、予測どおりの結果といえる。そして、対向面積の総和に対する重負荷放電容量の増加割合は、1面から3面にした場合が6.0…、3面から5面にした場合が約8.8…、5面から7面にした場合が0.3…であり、7面から9面にした場合はマイナスであり、3面から5面にした場合の増加割合が1面から3面にした場合のものに比してやや高いとはいえるものの、単純な比例関係を越えるものではなく、その増加割合が顕著なものとはいえない。一方で、対向面が5面を超えても重負荷放電容

量に大きな変化が見られず、場合によって低減化することは、予測外のこともいえるが、本件発明は、重負荷放電時の放電容量を大きくすることを技術課題とする発明であって、対向面の面数の下限値を特定したものであり、上限値を特定したものではないから、対向面数の増加に比例して放電容量が増加しないことをもって、本件発明における新たな効果ということとはできない。

### オ 対向面積について

従来の扁平形非水電解質二次電池においては、正極と負極の対向面積は、通常、絶縁ガasketの開口面積よりやや小さいものであるから、甲1発明において、対向面が5面のものの対向面積が、ガasketの開口面積よりも大きいことは明らかである。

### カ 顕著な効果について

被告は、対向面を5面としたことによって更に顕著な効果を奏するので、対向面を5面とすることには臨界的意義がある旨主張するが、対向面が1面から5面にかけて増加するに連れて、重負荷放電容量が増加していることは、予測どおりの結果であって、発明の実質的同一性を否定するような臨界的意義を認めることは困難というべきである。対向面の面数を増加させれば重負荷放電容量が増加することにより、直ちに臨界的意義があることにはならず、その増加が他の範囲に比して別発明と評価できるような顕著なものであることを要するのである。

## 6. 関連事例について

本研究では、化学分野における拡大先願の判断事例として、次の事件を関連事例として参照し、検討を行った。

### • 関連事例1

知財高判平成30年5月30日(平成29年(行ケ)第10167号、「積層フィルム」事件)

### • 関連事例2

知財高判平成25年9月19日(平成24年(行ケ)第10387号、「安定化された臭化アルカン溶媒」事件)

### (1) 関連事例1

ア 本件特許及び本件発明(以下、「本件発明7」という。)について

特許第5771021号「積層フィルム」  
【請求項7】

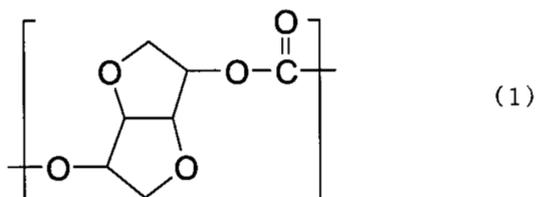
植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層(A)の少なくとも一方の面に、熱可塑性樹脂材料の層(B)および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって、

植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が下記式(1)で表されるジオール残基を含んでなり、全ジオール残基中式(1)で表されるジオール残基が15～100モル%を占め、

樹脂0.7gを塩化メチレン100mlに溶解した溶液の20℃における比粘度が0.14～0.50のポリカーボネートであり、熱可塑性樹脂材料が粘度平均分子量で表して13,000～40,000のポリカーボネート樹脂であり、

印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン樹脂、ビニル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、ポリビニルアセタール系樹脂、ポリエステルポリウレタン系樹脂、セルロースエステル系樹脂、アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり、印刷層は片面に印刷に積層されており、印刷層の厚みが0.01～100μ

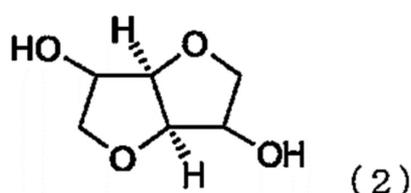
mである多層フィルム。]



イ 先願明細書等に記載された発明(以下、「甲1-1発明」という。)

「ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位を含む脂肪族ポリカーボネート樹脂の層(A層)の少なくとも一方の面に、芳香族ポリカーボネート樹脂の層(B層)と、印刷層とを積層してなる積層体であって、

前記脂肪族ポリカーボネート樹脂のジヒドロキシ化合物の主成分は、一般式(2)で表され、生物起源物質に由来するエーテルジオールであり、このジヒドロキシ化合物に由来する構造単位の含有割合として、好ましくは35モル%以上、90モル%以下であり、



前記芳香族ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量は、力学特性と成形加工性のバランスから、通常、8,000以上、30,000以下、好ましくは10,000以上、25,000以下の範囲であり、

前記印刷層に用いられる印刷用インクは、アクリル系樹脂やウレタン系樹脂を含んでいる、積層体からなるフィルム。]

ウ 相違点

本件発明7と甲1-1発明との相違点は次のとおりである。

[相違点1] (比粘度)

植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料について、本件発明7が「全ジオール残基中式(1)で表されるジオール残基が15~100モル%を占め、樹脂0.7gを塩化メチレン100mlに溶解した溶液の20℃における比粘度が0.14~0.50のポリカーボネート」であるのに対し、甲1発明は「ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位の含有割合として、好ましくは35モル%以上、90モル%以下」のポリカーボネートであるものの、比粘度については特定されていない点。

[相違点2] (粘度平均分子量)

熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂について、本件発明7が「粘度平均分子量で表して13,000~40,000のポリカーボネート樹脂」であるのに対し、甲1発明は粘度平均分子量が「8,000以上、30,000以下、好ましくは10,000以上、25,000以下の範囲」の芳香族ポリカーボネート樹脂である点。

[相違点3] (印刷層の厚み)

印刷層について、本件発明7が「印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン樹脂、ビニル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、ポリビニルアセタール系樹脂、ポリエステルポリウレタン系樹脂、セルロースエステル系樹脂、アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり」、「印刷層の厚みが0.01~100μm」であるのに対し、甲1発明は、印刷層に用いられる印刷用インクは、アクリル系樹脂やウレタン系樹脂を含むものの、印刷層の厚みについては特定されていない点。

## エ 裁判所の判断(拡大先願)

### (ア) 特許法第29条の2における同一発明の判断方法について

特許法第29条の2が設けられた趣旨については、次のとおりであると認められる。

先願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明は、出願公開等により一般にその内容が公表される場所、先願が出願公開等される前に出願された後願につき、更に出願公開等をして、先願と同一の発明であれば、新しい技術を公開することにはならない。

特許制度は、新しい技術の公表の代償として当該技術を発明として保護しようとするものであるから、先願と同一の発明を後願として出願しても、新しい技術を公表することにならないから、特許を得ることができないとしたものである。

そうすると、特許法第29条の2における「発明」が「同一であるとき」の判断にあたっては、後願に係る発明が、先願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断されるべきである。そして、明細書は、当該発明に関する全ての技術を網羅してこれを説明しているものではなく、出願当初の当業者の技術常識を前提とした上で作成されるのが通常であるから、上記の「同一であるとき」の判断にあたって、当業者の有する技術常識を証拠により認定し、これを参酌することができるというべきである。

(原告は)特許法第29条の2は、後願の審査の便宜のために設けられた旨主張するとともに、ソルダーレジスト大合議判決を挙げて、…特許法第29条の2の「明細書、特許請求の範囲」「又は図面」「と同一であるとき」の解釈において、後願発明の発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書又は図面

の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内といえるのは、(特許法第17条の2第3項における)、当該発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書等の記載から自明な事項である場合と解すべきである旨主張する…確かに…後願の審査の便宜も、その趣旨の一つであるといえることができるが、同条が設けられた趣旨はそれに限らないものであって…その結果、同条が規定する「同一であるとき」の範囲と特許法第17条の2第3項が規定する補正が有される範囲とが異なることとなったとしても、それぞれの規定の趣旨に従って解釈した結果であって、それにより不都合な点が生ずるとも認められない。

そうすると、特許法第29条の2が規定する先願による後願排除の要件を判断するにあたって、特許法第17条の2第3項が規定する補正が許される要件と同じ解釈をとるべき理由は乏しい。

### (イ) 本件異議決定における特許法第29条の2の同一発明に関する判断方法について

(原告は)特許法第29条の2における発明の同一性につき、先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されていないものが新たな効果を奏するかによって判断するべきではないと主張するが、先願発明と後願発明との間に形式的な差異があっても、その差が単なる表現上のものであったり、設計上の微差であるなど、後願の発明が先願の発明とは異なる新しい技術に係るものということできない場合には、特許法第29条の2の「同一であるとき」の要件を充足すると認められるのであって、その判断にあたっては、発明の効果も考慮することができるものと考えられる。

**(ウ) 相違点についての判断****[相違点 1] (比粘度) について**

証拠及び弁論の全趣旨によると、高分子の「比粘度」とは、高分子が純溶媒中で純溶媒に比してどれだけ粘度を増加させているかを示す増加率をいい、高分子の分子量の推定に用いることができる事、単位濃度当たりの粘度増加率である「還元粘度」とは、互いに換算することができることが認められる。以上によると樹脂材料をフィルム等に成形するに当たって、所期の機械強度と成形性を得るために、分子量に関連する物性である「比粘度(還元粘度)」が好適な値(範囲)である高分子材料を用いることは、本件出願当時の技術常識であったものと認められる。そして、本件発明7において特定される比粘度「0.14～0.50」という値は、植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の比粘度として知られているものであり、これを上記範囲とすることによって、上記の認定したものとは異なる新たな効果を奏することを認めるに足りる証拠はない。

**[相違点 2] (粘度平均分子量) について**

本件発明7及び甲1-1発明において、熱可塑性樹脂のポリカーボネート樹脂層の粘度平均分子量について、範囲を特定することの技術的な意味は、いずれも強度及び成形性という点で共通しており、本件発明7における粘度平均分子量の範囲の上限及び下限は、先願発明のそれと相違するものの、その範囲の多くの部分において重複しているといえる。そして、本件発明7において粘度平均分子量を特定することによる効果が、強度及び成形性の両立であって、これを特定の値にすることによる強度及び成形性の効果は…当業者が予測可能なものであると考えられる。また、本件明細書の記載中には、粘度平均分子量の上限及び下限を本件発明7に係る値とするこ

とで、上記の認定したものとは異なる新たな効果を奏することを認めるに足りる記載はなく、他にこれを認めるに足りる証拠もない。

**[相違点 3] 印刷層について**

甲1発明における印刷層は、印刷層を設けるか否か、印刷の方法、インクなど、当業者が適宜選択し得るものであって、加飾層として設けられているものと認められる。

また、本件明細書の【0101】には、「加飾層として印刷層を形成した場合、加飾層の厚みの範囲は、本発明の効果を阻害しない限り限定されないが、成形性の観点から0.01～100μmが好ましい。」と記載されているのであって、印刷層の厚さの上限及び下限を本件発明7に係る値とすることが成形性の観点から好ましい旨記載されているにとどまっておき、印刷層の厚さの上限及び下限を本件発明7に係る値とすることによって他に新たな効果を奏することを認めるに足りる記載はなく、他にこれを認めるに足りる証拠もない。

以上によると、本件発明7と甲1-1発明との相違点1～3は、いずれも、求められる成形性や機械強度を満たす積層フィルムを得るための具体化手段における微差に過ぎないものであり、他の新たな効果を奏するとは認められないから、本件発明7と甲1-1発明とは、実質的に同一である。

**(2) 関連事例 2****ア 本件特許及び本件発明(以下、「本件発明1」という。)について**

特許第4082734号「安定化された臭化アルカン溶媒」

**【請求項1】**

安定化された溶媒組成物であって、臭化n-プロピルを少なくとも90重量%含有する

溶媒部分と、ニトロアルカン、1,2-ブチレンオキサイドおよび1,3-ジオキソランを含んでいて1,4-ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む溶媒組成物。]

#### イ 先願明細書等に記載された発明(以下、「拡大先願発明1」という。)

「1-ブロモプロパン100重量部、ニトロメタン0.1~1重量部及び1,2-ブチレンオキサイド0.1~1重量部を含有することを特徴とする安定化された1-ブロモプロパン組成物であって、使用することが可能な安定剤として、1,4-ジオキサン、1,3-ジオキソラン…から選ばれる安定剤を含む組成物。]

#### ウ 相違点

本件発明1と拡大先願発明1との相違点(以下、「相違点(i)」という。)は次のとおりである。

##### 相違点(i)

「安定剤系部分」として、本件発明1が「1,3-ジオキソランを含んでいて1,4-ジオキサンを含まない」のに対し、拡大先願発明1が「1,4-ジオキサン、1,3-ジオキソラン…から選ばれる安定剤を含むことが可能である」点

#### エ 裁判所の判断(拡大先願)

##### (ア) 相違点(i)について

甲1(先願明細書等)の段落【0013】に「ニトロメタンが金属との接触による分解反応を抑え、1,2-ブチレンオキサイド…が臭化水素ガスを補足し安定化するものと考えられる。従って、1-ブロモプロパンに本発明の2成分の安定剤を組み合わせることによってはじめてアルミニウムは勿論のこと亜鉛、鉄、銅等の金属に対して安定化効果が現れ、蒸気洗浄のように高温で長時間繰り返

し使用される条件下で特に有効な安定性を保つ。」と記載され、続いて段落【0015】に「本発明で提案する安定剤を他の種々の安定剤と併用することも可能である。例えば、…1,3-ジオキソラン、…チオシアン酸メチル、…から選ばれる安定剤と共に用いられる。」と記載されている点、そして、安定剤としてニトロメタン及び1,2-ブチレンオキサイドを使用する実施例19、並びに、ニトロメタン及び1,2-ブチレンオキサイドにチオシアン酸メチルを併用する実施例37、38がある点を根拠に、安定剤としてニトロメタン及び1,2-ブチレンオキサイドの他に1,3-ジオキソランを加えた1-ブロモプロパン組成物が先願明細書に記載されていたといえるし、例示部分から1つの成分のみを選択し、1,3-ジオキソランを単独で添加するものも拡大先願発明の一実施形態であると認定しており、この認定は甲1(先願明細書等)の各記載から是認することができる。

##### (イ) 甲1の比較例41について

甲1(先願明細書等)比較例41には次の事項が記載されている。

##### 【0033】実施例19

100mlのガラス製三角フラスコに、1-ブロモプロパン100重量部に対し、ニトロメタンを0.5重量部、1,2-ブチレンオキサイドを0.5重量部添加した1-ブロモプロパン組成物50mlを入れ、この中に表面を良く研磨して十分洗浄乾燥した金属試験片(寸法:13mm×65mm×3mm)1枚を気液両相にまたがるように位置させる。この三角フラスコの上部に還流冷却器を取り付けて湯浴上で沸騰温度まで加熱し、還流しながら試験片を気液両相に接触させる。140時間加熱還流後、室温まで冷却して試験片を取り出し、その腐食状況および液相の着色度を観察し、さらに発生した酸分(臭化水素)を滴

定により定量した。1-ブロモプロパン 試験結果を表4に示す。  
100重量部に対する安定剤の組成を表3に、

【0034】

【表3】

試験番号	安定剤組成 (重量部) <sup>1)</sup>									
	ニトロメタン	1,2-ブチレンオキサイド	トリメトキシメタン	ニトロエタン	1,4-ジオキサン	1,2-ジメトキシエタン	2-メトキシエタノール	トリエタノールアミン	N,N-ジイソプロピルエチルアミン	チオシアノン酸メチル
比較例41	0.2	0.5	-	-	3	-	-	-	-	-

【0035】

【表4】

試験番号	アルミニウム			亜鉛			鉄			銅		
	試験後の状態		H B r									
	試験片	試験液	濃度 (ppm)									
比較例41	○	○	30	×	○	10	△	△	10	△	△	10

上記のように、甲1 (先願明細書等)には、比較例41として、1-ブロモプロパン100重量部に対し、ニトロメタンを0.2重量部、1,2-ブチレンオキサイドを0.5重量部及び1,4-ジオキサンを3重量部添加した1-ブロモプロパン組成物について、アルミニウム、亜鉛、鉄又は銅の金属片を気液両相にまたがるように浸漬させ、140時間加熱環流した試験の結果、「ある金属については不十分な安定化効果を示した。」ことが記載されている。

しかし、…この比較例41は、甲1の優先権主張の基礎出願の明細書(甲2)には記載されておらず、比較例41として記載された技術内容は、甲1の優先権主張日における技術常識とは直ちにいうことはできない。…甲1に記載の比較例41を拡大先願発明1の認定において参酌するのは不適切(以下略)。

(ウ) 原告提出の2012年4月4日付け実験成績証明書3(甲71)について

原告は実験成績証明書3を提出し、安定剤としてニトロエタン0.5重量%及び1,2-ブチレンオキサイド0.5重量%に、イソプロパノールを0~1.0重量%配合し、これに臭化n-プロピル(1-ブロモプロパン)を加えて100重量%とした洗浄液を使用してアルミニウム合金を蒸気洗浄した試験の結果、「イソプロパノールは、ニトロアルカン及び1,2-ブチレンオキサイドを含む臭化n-プロピル系組成物によるアルミニウム合金の腐食の抑制に寄与しない。」と述べ(筆者注:イソプロパノールは甲1の段落【0015】において、1,3-ジオキソラン等と同列に記載されている併用可能な安定剤の1つ)、イソプロパノールをニトロメタン及び1,2-ブチレンオキサイドと併用した場合、安定化効果が損なわれ、拡大先願発明1が目的とする安定化効果が達成されないと主張する。

しかし、甲71に記載の実験は平成24年

に行われた実験であって、この結果は、先願明細書の優先権主張日における技術常識ということではできないので、甲71の記載を拡大先願発明1の認定において参酌することは不適切である。

### (エ) 甲1の段落【0015】に記載された安定剤からの選択について

原告は、…甲1には、段落【0015】にニトロメタン及び1,2-ブチレンオキサイドと併用可能な安定剤が多数記載されているものの、この中から1,3-ジオキソランのみを選択し1,4-ジオキサンを選択しないことは、何ら具体的には記載されていないので、審決が本件発明1の安定剤の組合せが甲1に開示されていると判断したのは、誤りであると主張する…が、拡大先願発明1が複数の技術的要素の組合せによって構成される発明であるといっても、…拡大先願発明1の認定で組み合わせることを考慮する技術的要素の数は、…1-ブロモプロパン組成物と段落【0015】に記載された併用可能な安定剤のわずか2種である。

### (オ) 「1,4-ジオキサンを含まない」という技術思想について

本件明細書には、本件発明が「1,4-ジオキサンを含まない」点について、「今日の健康および環境に関する懸念から、現在では、古い従来技術の溶媒系に含まれる成分の必ずしも全部が容認され得る候補品であるとは見なされない。例えば、昔から使用されている非常に一般的な安定剤成分である1,4-ジオキサンは、健康の懸念から、現在は好ましいものではない。」(2頁48行～3頁1行)と説明されている。

他方、平成4年12月21日付け官報公示である「1,4-ジオキサンによる健康障害を防止するための指針について」(甲11)に

は、「指針は、1,4-ジオキサンによる労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置に関する留意事項について定めたものである。…」と記載されており、甲1の優先権主張日において、1,4-ジオキサンを含有するものを取り扱う業務では、1,4-ジオキサンのがん原性に基づく労働者の健康障害を防止する特別な措置が必要とされていたことは、当業者であれば知っておかなければならない事項ということができ…当業者であれば、そこに併用可能な安定剤として例示された1,4-ジオキサンについては、健康障害の観点から1-ブロモプロパン組成物の安定剤として使用できないということを直ちに想起するものである。したがって、甲1に1,3-ジオキソランを含み1,4-ジオキサンを含まない態様が開示されているとした審決の判断が、段落【0015】に記載された物質の中から自己に都合のよいものだけを選択して組み合わせるものとするとはできない。

### (カ) 本件発明1の効果について

原告は、2012年5月30日付け実験成績証明書3(甲50)を提示し、本件発明1は甲1で実施例として示された組成物と比較して優れた安定化効果を有するので、本件発明1の優れた安定化効果を認めなかった審決の判断は誤りであると主張する。…当裁判所としてその内容を検討するに、そこには、…ブランクのアルミニウム合金試験片腐食開始時間が52分であるのに対し、ブランクにチオシアン酸メチル0.01重量部が添加された組成を有する洗浄液…が55分、…ブランクに1,3-ジオキソラン0.01重量部が配合された組成を有する洗浄液…が68分であることが示されているところ、…併用する安定剤が1,3-ジオキソランであっても、チオシアン酸メチルであっても、…組成物の安定

化効果が大きく異なるものでもない。したがって、甲50の実験結果に基づいて、本件発明1が、甲1で実施例として示された組成物と比較して、当業者の予測できない格別顕著な安定化効果を有するということはできない。…以上のとおりであるから、本件発明1が、先願明細書に実施例として記載されている、併用可能な安定剤を含まないものやチオシアン酸メチルを含むものと比べて顕著な効果を奏するものではないとした審決の判断に誤りはない。

## 7. 検討事項及び検討結果

### (1) 研究対象事例及び関連事例について

#### ア 研究対象事例について

研究対象事例では、本件発明と先願発明の課題の共通性及び課題解決方法の共通性を基礎として、両者共に「正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積の総和を大きくし、重負荷放電時の放電容量を大きく」するものであるから、先願明細書等に具体的に明記されている対向面の面数は3面の場合のみであるとしても、「2面や4面以上とすることも記載されているに等しく」、「少なくとも5面とすることも記載されている」としつつ、「正極板と負極板との積層数(筆者注：これは対向面数そのものではないものの、対向面数 $= 2 \times (\text{積層数}) + 1$ であるから、ほぼ対向面数に直結する)をどの程度とするかは、要求される重負荷放電時の放電容量のレベルに応じて決定される、単なる設計的事項である」としている。

結論においては、全ての参加者において判決が妥当であるとの認識が示されたが、「少なくとも5面とすることも記載されている(に等しい)」との判断を示している点については、違和感があるとの印象を受けた参加者もいた。仮に、この先願明細書(今回の場合、甲1)に基づく先願が、審査過程で特許請求

の範囲を「少なくとも5面」と補正をすることは、特許法第17条の2第3項(新規事項追加)により許容されないだろう、そうすると、先願明細書等に「少なくとも5面」が「記載されていた」とはいえず、「記載されているに等しい」ともいえないのではないか、そうすると「少なくとも5面」の判断は進歩性の領域に踏み入れているのではないかという意見である。特許法第29条の2の拡大先願における先願明細書等に記載された発明の認定と、特許法第17条の2第3項の新規事項との関係については、関連事例1においても、同様の主張が原告により提出されるところであり、これについての裁判所判断が示されているので、後にまた詳述することとする。

本研究事例の判決にて検討されている「新たな効果」については、審決が本件明細書の実施例から「重負荷放電容量の増大という顕著な効果が認められる」とした判断を覆し、判決が「重負荷放電容量」の「上昇」は「対向面積の総和」から「予測どおりの結果」で「顕著なものとはいえない」とした点は妥当であるとの意見が多かった。ただし、理論的には対向面積の総和が重負荷放電容量に寄与することは、先願明細書に記載され当業者においては十分に認識されるところであったとしても、扁平形二次電池のような設計上空間に制限のある小型電池において、電極群を多層積層して対向面数を上げることが技術的に難しかったという事情がどの程度考慮されたのだろうか、との意見も出された。

#### イ 関連事例1について

関連事例1の拡大先願の判断においては、相違点が3つ(も)あり、そのうち2つは物性値パラメータに関するものである。本研究会では本年度第1テーマでパラメータ発明における進歩性を取り扱い、日頃からパラメータ発明を取り扱っている参加者が多いことも

あって、「特許法第29条の2の適用範囲は今までに思っていた以上に広いのかもしれない」という率直な感想が参加者から寄せられ、全参加者がこの判決の結論は妥当であるとの認識を示した。

相違点1、2の物性値パラメータに関しては、比粘度・粘度平均分子量等の数値限定について引例に開示がなくとも、その材料が有する通常の数値範囲内であり、新たな効果がない場合は微差であるとの判断を大いに支持する意見が多く、また、相違点1の比粘度と相違点2の粘度平均分子量は相互に関連する物性値であることを踏まえた判断を評価するとの意見も出された。

本関連事例1の検討過程において、前掲の特許法第29条の2の先願明細書に記載された発明の認定と、特許法第17条の2第3項の新規事項の判断との関係について、判決で示された判断と学説とで一部一致しない部分があるのではないかとの問題提起が参加者から提出されたので、その議論の概要をここで紹介する。

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版]<sup>(2)</sup>には、特許法第29条の2(拡大先願)の規定を採用した趣旨について、「先願が出願公開等される前に出願された後願であってもその内容が先願と同一内容の発明である以上、更に出願公開等をして、新しい技術を何ら公開するものではなく、「このような発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない」とする公開代償の観点と、「審査請求制度を採用したことに伴うものであって「補正により請求の範囲を増減変更できる範囲の最大限である出願当初の明細書等に記載された範囲全部

に先願の地位を認めておけば先願の処理を待つことなく後願を処理できる」とする先後願確定の観点の2つが併記されている。実務上は、拡大先願の地位(範囲)を、先願明細書等に基づいて特許請求の範囲を補正することができる範囲、と想定していることも多く、関連事例1の原告主張もこれに沿ったものであろう。また、未公開先願に遭遇する機会が、どの立場の者であっても、そもそも少ないという事情もある。特許法第29条の2の拡大先願における先願明細書等に記載された発明の認定と、特許法第17条の2第3項の新規事項とされる範囲は、互いに別の規定であって、両者が必然的に一致するものではないことを参加者間で再認識するに至った。

#### ウ 関連事例2について

関連事例2については、判決の結論については概ね妥当であるとの認識を示す参加者が多数であったが、甲1(先願明細書)の優先基礎出願に記載されていなかった比較例41を優先日後であるから参酌しないとして判断の基礎に組み入れなかった点と、原告より追加提出された実験成績証明書3において示されている本件発明の効果を新たな効果としなかった点で、判決には違和感があるとの意見が参加者に多くみられた。第1テーマでパラメータ発明を取り扱ってきた本研究会の参加者は、拒絶理由解消のために本件出願に係る追加実験を提出することで効果の顕著性を主張したり、無効・異議事件においてトレース実験の結果を提出して本件特許の無効・取消理由を主張する事案を取り扱う機会が多いことも影響しているかと思われるが、真正に行われた実験結果であれば優先日後であっても、拡大先願の判断の際にも一定程度参酌がされ

(2) <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu22/tokkyo.pdf>

ることが望ましいのではないかとの意見が出された。併せて、裁判所や特許庁に対し、新規性や進歩性の場合と同様に、拡大先願の場合においても、追加実験成績証明書等を採用し、出願人や特許権者に議論や反論を促してほしいとの要望も参加者より出された。

## (2) 検討事項 1 について

拡大先願において、実質的に相違点がないと判断される場合における「先願明細書等に記載されているに等しい事項」とはどのようなものか。

### ア 記載されているに等しい事項の範囲

本研究対象事例において「4面以上」や「少なくとも5面」が「記載されている事項」ないしは「記載されているに等しい事項」とする判断には違和感を唱えた参加者が多い。

本研究事例において、本件発明における対向面数は、課題解決に直接関係がある構成であって、課題解決に直接関係がなく任意に変更できる構成ではない。本件発明における「少なくとも5面」も、先願明細書等に記載されている「3面」も課題解決に直結する特定事項であるところ、そのような特定事項について、対向面数として、先願明細書等に4面以上や少なくとも5面も記載されている、ないしは、記載されているに等しい、とすることには抵抗があるとの意見が見られる。

「記載されているに等しい事項」は前掲の新規事項追加との関係で、先願の当初明細書等の記載から自明な事項であって、補正をしても新規事項追加に該当しない範囲が先願明細書において「記載されているに等しい事項」の範囲の程度である、との感覚が参加者から提出された。

また、本研究対象事例では、本件発明と先願明細書等に記載された発明との課題及び課題解決方法の共通性を以て、対向面数が少な

くとも5面であることが記載されている、ないしは、記載されているに等しいとの判断を導き出しているが、本判決後半では、設計的事項や顕著な効果等の用語が使用されており、記載されているに等しい、と判示しながらも、対向面数が少なくとも5面であることが先願明細書等に明示的には記載はされていないため、実質的には微差の判断がなされているのではないかとの意見も出された。

### イ 記載されているに等しい事項と物性パラメータ

今回の研究対象事例及び関連事例では直接問題視されていないが、第1テーマのパラメータ発明に関する検討を踏まえ、先願明細書等に記載された発明における認定においても、追試実験等のデータ提出により、物性パラメータを「記載されているに等しい事項」と認定する可能性もあるのではないかとの意見が提出された。なお、関連事例1では、先願明細書記載の発明における比粘度（[相違点1]）と粘度平均分子量（[相違点2]）の2つの物性パラメータが不明なものであったが、判決はこれら物性パラメータに係る[相違点1]及び[相違点2]をいずれも微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）としており、原告による追加実験等による反論等はなかったため、拡大先願における認定においても追加実験データにおけるアプローチが有効であることを期待する意見が出された。

### ウ 記載されているに等しい事項と予測どおりの効果との関係性

記載されているに等しい事項の認定に際し、記載されているに等しいとされた構成が予測どおりの結果であることが影響するかどうか、すなわち、予測どおりの結果でしかないことが暗に必要かどうか、という観点についても

意見が提出され、これについては意見が分かれている。予測どおりの結果であるかどうかは、微差の判断における「新たな効果」を奏するものではないとの判断の根拠とすることは妥当であるが、予測どおりの結果であるかどうかを、先願明細書等に「記載されているに等しい事項」の判断根拠とすることは同意できないとする反対意見、予測どおりの結果の質次第ではあるが、関連事例1、2のように予測どおりの結果しかもたらさないものは記載されているに等しい事項と判断されても致し方ないとする概ね賛成意見、先願明細書に記載されている事項及び記載されているに等しい事項の検討において、作用効果を踏まえて判断されることは自然であるから、予測どおりの結果であるからその特定事項は記載されているに等しい事項であると判断することに違和感はないとの意見があり、それぞれ「記載されているに等しい事項」をどこまで広げて捉えてよいかについては参加者間で幅のある結果となった。

### (3) 検討事項2について

拡大先願において、相違点であっても、「実質同一(本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの))」とはどのようなものか。

ア 課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)の程度について

拡大先願の判断は、先願が公知となる前に出願された後願を排除するものであって、「微差」の判断は、「周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの」であるかどうかを判断し、

このとき、「進歩性」で要求されるものよりも低いものに抑えるべきであるとの意見で全参加者が一致した。

### イ 新たな効果を奏するものではないものについて

前掲の(1)ウ 関連事例2についての箇所でも言及したが、関連事例2では、相違点(i)は先願明細書等に開示のある任意成分の添加であるため、この任意成分の添加は「周知技術、慣用技術の付加」といえるが、原告の提出した実験成績証明書及び先願明細書等の比較例4を参酌し、相違点(i)に係る任意成分の添加は「新たな効果を奏するもの」であり微差ではないという判断をしてもよかつたのではないかという意見が多かつた。

関連事例1の[相違点2]、[相違点3]のように数値範囲が完全に包含しており同様の効果しか期待できないものであれば実質同一、数値が包含されていない部分があったとしても同様の効果でしかなければ実質同一としてよいが、数値が包含されるものの効果が異なる場合には、出願人あるいは特許権者側としてはこれを実質同一と判断されると納得できない、との意見が提出された。

また、参加者からは、本件発明の効果と先願明細書に記載された発明の効果とが、異なる効果である場合は、新たな効果として認めやすいこと、新たな効果は、先願明細書に記載された発明の効果と周知(慣用)技術がもたらす効果の総和以上の効果をもたらす必要があるのではないかと、との意見が出された。

「新たな効果」とは、進歩性判断における「顕著な効果」や「有利な効果」までを要求するものではなく、効果の程度が向上すれば足りる程度のものであり、進歩性判断における効果よりも低いレベルのものであってよい、という点では全参加者で意見が一致する。とはいえ、関連事例1や関連事例2をみると、そ

れぞれ、機械強度と成形性、金属腐食開始時間等について、ある程度の効果の向上は見られるものであるため、これが微差に過ぎないものであるのか否かの新たな効果の判断ラインをどのように設定するかは難しい。新たな効果については、硬直的に定義されるものではなく、先願明細書等の記載、技術常識、本件明細書の記載等を総合的に考慮して判断されるものであるとの意見が出され、これについては他の参加者も賛同している。

#### ウ 微差の判断と「除くクレーム」補正

最後に、新規性回避のために汎用される「除くクレーム」補正と拡大先願における微差の判断との関係について意見を求めたところ、「除くクレーム」補正がされた場合において、除かれた部分と除かれずに残っている部分とで、拡大先願の判断においての、新たな効果を奏するものであるか否かまで考慮されているのかどうか疑問ではないだろうか、という率直な意見が提出された。

参加者からは、新規性回避や拡大先願対応のみならず進歩性への対応として、主引用発明の必須の構成要件を「除くクレーム」補正をすることにより、主引用発明の適格性が失われるか、阻害要因があるとして拒絶理由が解消されやすい傾向にあり、このため、分野によっては、「除くクレーム」補正が多く利用されるとの認識が示された。

しかしながら、特に、パラメータ発明や数値限定発明においては、パラメータや数値限定を「点」で「除くクレーム」補正をしても、

その除いた「点」によって、新たな効果を奏するものではないから、特に、拡大先願を判断する場合においては、微差と判断されてしかるべきではないか、ぜひそのように判断してほしい、との意見が出された。また、微差の判断に関し、先願発明と偶然に重複している数値範囲を避けるための「除くクレーム」補正である場合と、先願発明と「除くクレーム」補正後の本件発明とが技術的思想の観点からはほぼ同一と認定できる場合とを区別して取り扱うべきではないか、との意見もみられた。

なお、拡大先願における「除くクレーム」を議論するなかで、進歩性を判断する場合についても意見交換が行われたところ、「除くクレーム」補正により主引用発明の適格性が失われるか否かは、主引用発明の課題の本質を考慮しつつ、阻害要因の有無などを慎重に判断するべきであるとの意見があった。

「除くクレーム」補正については、安易に多用されることに違和感を示す意見が少なくなく、「除くクレーム」補正により、本件発明が後知恵的に創作されている場合もあるのではないかと、との指摘が参加者から提出され、そのあるべき態様については、参加者間で意見の一致をみるには至らなかった。

当該「除くクレーム」補正については、「除く」という形式にとらわれすぎることなく、適切な判断を導き出すための手法や留意点について、引き続き議論の必要があるものと考えられる。

以上

## 事例研究2 事例3 (特許化学2)

### 医薬用途発明の訂正の要件(新規事項)と実施可能要件及びサポート要件との関係性

審判番号	無効2017-800003(特許3693258号) (令和2年7月14日:一部請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和4年3月7日 令和2年(行ケ)第10135号(請求棄却)
発明の名称	イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤
主な争点	特許法126条5項(訂正の要件:新規事項の追加)、同法36条4項1号(実施可能要件)、同条6項1号(サポート要件)

#### 1. 事実の概要

(1) 本件は、発明の名称を「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする特許の特許権者である原告が、特許無効審判事件において本件発明に係る特許を無効とするとの審決を受けたことから、特許無効審判請求人を相手として、その取消しを求めた事案である。

(2) 審決は、訂正前の特許請求の範囲における「痛みの処置における鎮痛剤」を、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤」とする訂正(訂正事項2-2に係る本件訂正)について、新規事項の追加に当たるとして訂正を認めず、訂正前の特許請求の範囲に記載された「痛みの処置における鎮痛剤」に係る医薬用途発明(本件各発明)につき、「炎症性疼痛」及び「術後疼痛」以外の本件明細書に記載されている各痛みの処置への適用については、本件明細書の発明の詳細な説明及び技術常識からこれらの各痛みにおける鎮痛効果を有することを認識することはできないから、実施可能要件及びサポート要件を充足しないと判断した。

判決は、訂正の要件につき、「本件発明2は、公知の物質である本件化合物2について鎮痛剤としての医薬用途を見出したとするいわゆ

る医薬用途発明であるところ、訂正事項2-2に係る本件訂正は、…鎮痛剤としての用途を具体的に特定することを求めるものである。そして、「痛みの処置における鎮痛剤」が医薬用途発明たり得るためには、当該鎮痛剤が当該痛みの処置において有効であることが当然に求められるのであるから、訂正事項2-2に係る本件訂正が新規事項の追加に当たらないというためには、本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として「効果を奏すること」が、当業者によって、本件出願日当時の技術常識も考慮して、本件明細書(本件訂正前の特許請求の範囲を含む。以下同じ。)又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として存在しなければならないことになる。」としたうえで「訂正事項2-2に係る本件訂正が願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるということとはできない。」、実施可能要件につき、「本件明細書の発明の詳細な説明に、本件化合物が「痛みの処置における鎮痛剤」の用途に使用できることにつき、薬理データ又はこれと同視し得る程度の事項が記載され、本件出願日当時の当業者において、本件化合物が当該用途の医薬として使用できることを理解できたと認めるに足りる的確な

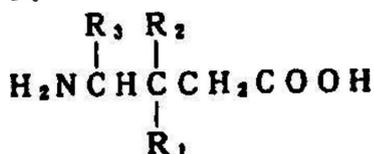
証拠はない。」、サポート要件につき、「本件各発明は、本件化合物を「痛みの処置における鎮痛剤」として提供することを課題とするものであると認められる。本件各発明は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により当業者が上記課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえず、かつ、当業者が本件出願日当時の技術常識に照らし上記課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。」として請求を棄却した。

## 2. 本件発明と本件訂正

### (1) 本件発明

#### 【請求項1】

式I



(式中、R<sub>1</sub>は炭素原子1～6個の直鎖状または分枝状アルキルであり、R<sub>2</sub>は水素またはメチルであり、R<sub>3</sub>は水素、メチルまたはカルボキシルである)の化合物またはその医薬的に許容される塩、ジアステレオマー、もしくはエナンチオマーを含有する痛みの処置における鎮痛剤。

#### 【請求項2】

化合物が、式IにおいてR<sub>3</sub>およびR<sub>2</sub>はいずれも水素であり、R<sub>1</sub>は-(CH<sub>2</sub>)<sub>0-2-i</sub>C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>である化合物の(R)、(S)、または(R、S)異性体である請求項1記載の鎮痛剤。

#### 【請求項3】

化合物が、(S)-3-(アミノメチル)-5-メチルヘキサン酸または3-アミノメチル-5-メチルヘキサン酸である請求項1記載の鎮痛剤。

#### 【請求項4】

痛みが炎症性疼痛、神経障害による痛み、癌

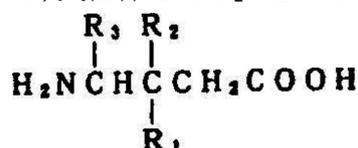
による痛み、術後疼痛、幻想肢痛、火傷痛、痛風の痛み、骨関節炎の痛み、三叉神経痛の痛み、急性ヘルペスおよびヘルペス後の痛み、カウザルギーの痛み、特発性の痛み、または線維筋痛症である請求項1記載の鎮痛剤。

### (2) 本件訂正

#### ア 訂正事項1 略

#### イ 訂正事項2

訂正前の特許請求の範囲の請求項2に「化合物が、式IにおいてR<sub>3</sub>およびR<sub>2</sub>はいずれも水素であり、R<sub>1</sub>は-(CH<sub>2</sub>)<sub>0-2-i</sub>C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>である化合物の(R)、(S)、または(R、S)異性体である」とあるのを、「式I



(式中、R<sub>3</sub>およびR<sub>2</sub>はいずれも水素であり、R<sub>1</sub>は-(CH<sub>2</sub>)<sub>0-2-i</sub>C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>である)の化合物の(R)、(S)、または(R、S)異性体を含有する、」(訂正事項2-1)に、

また、訂正前の特許請求の範囲の請求項2に「請求項1記載の」とあるのを、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における」(訂正事項2-2)に訂正する。

#### ウ 訂正事項3 略

#### エ 訂正事項4 略

## 3. 検討事項及び検討結果

本件は、医薬用途発明における訂正の要件(新規事項の追加)、実施可能要件及びサポート要件の充足性が争われた事案である。

「用途発明」は、「ある物の未知の属性を発見し、この属性により、その物が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発明」と定義される(特許・実用新案審査

基準<sup>(1)</sup>。そして、「医薬用途発明」の場合、「新たな用途」とは、特定の疾病への適用と、用法又は用量が特定された特定の疾病への適用を意味するとされている(特許・実用新案審査ハンドブック)。

判決では、原告の「新規事項の追加に当たるか否かの判断においては、訂正事項が当業者によって明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であるか否かが検討されれば足りることから、本件審決の判断には誤りがある」との主張を、本件発明2の内容及び訂正事項2-2の内容(「本件発明2が、公知の物質である本件化合物2について鎮痛剤としての医薬用途を見出したとするいわゆる医薬用途発明」であり、訂正事項2-2に係る本件訂正が、「鎮痛剤としての用途を具体的に特定することを求めるもの」であること)に照らせば、「本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置に「効果を奏すること」が本件明細書又は図面の記載から導かれなければ、訂正事項2-2につき、これが当業者によって本件明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であるとはいえない。」として排斥した。

そこで、本研究会では、医薬用途発明における「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは何かについて、そして、本件判決において、当該事項の認定に基づきされた訂正の要件の判断と記載要件の判断との整合性について、以下の論点で検討した。

### (1) 検討事項1 (訂正の要件(新規事項の追加)とサポート要件の関係性)

#### ア 訂正の要件(新規事項の追加)の判断基準

本件の争点が、訂正事項2-2に係る本件訂正についての新規事項の追加の有無を起点としているところ、まず、新規事項の追加の判断基準が示された知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)10563号、「ソルダーレジスト」事件)大合議判決について、下記判示を確認するとともに、本研究会で医薬用途発明につき「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは何かを検討する前提として、「明細書又は図面に記載された事項は、通常、当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものである」ことに留意すべきとの認識を共有した。

同判決では、「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。…もっとも、明細書又は図面に記載された事項は、通常、当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから、例えば、特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合に

(1) 用途発明について判示した裁判例として、例えば、知財高判平成23年3月23日(平成22年(行ケ)第10256号、「スーパーオキサイドアニオン分解剤」事件)、知財高判令和4年12月13日(令和3年(行ケ)第10066号、「エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤」事件)とがある。

において、付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり、実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。」と判示されている。

そして、同判示を踏まえ、特許・実用新案審査基準においても、「新規事項の判断に係る基本的な考え方」として、「審査官は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。」と記載されている。

### イ サポート要件の判断との関係性

本件における、原告の「新規事項の追加に当たるか否かの判断においては、訂正事項が当業者によって明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であるか否かが検討されれば足りる」との主張は、訂正の要件における新規事項の追加の有無についての判断は、訂正事項が、明細書又は図面に形式的に記載されていれば足り、「実質的に開示されているか否かは、特許法36条の記載要件に関する事項である」との趣旨と解される。研究会においても、判決で「本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置に「効果を奏すること」が本件明細書又は図面の記載から導かれなければ、訂正事項2-2につき、これが当業者によって本件明細書又は図面の

全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であるとはいえない。」とされた点につき、「効果を奏すること」とは特許法36条の記載要件で判断される事項なのではないかとの意見が多数出された。そこで、新規事項の追加に当たらないとして訂正を認容したうえで、訂正後の特許請求の範囲の記載がサポート要件を充足しないと判断された、以下の裁判例を検討した。

### (ア) 知財高判平成29年1月31日(平成27年(行ケ)第10201号、「容器詰飲料」事件)

同判決は、特許請求の範囲の訂正を認めた上で、訂正後の特許請求の範囲の記載がサポート要件を充足しないと判断された事例である。

判決では、「・・・このような記載によれば、本件発明が飲料に配合されているイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化に着目されてなされたものであり、その色調変化を抑制することが課題であることは明らかであり、訂正前明細書の「本発明の課題は、イソクエルシトリン及びその糖付加物を含有する容器詰飲料の色調変化抑制方法を提供することにある。」(【0007】)、及び、「本発明者は、イソクエルシトリン及びその糖付加物とともにアルコール類をそれぞれ特定量含有せしめ、更にpHを特定範囲内に調整することで、長期間にわたって保存しても色調が変化し難く、外観が保持される飲料が得られることを見出した。」(【0008】)との記載は、いずれも、当該飲料に含まれるイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより、容器詰飲料の色調変化を抑制することを意味するものであると認められる。」として、訂正前明細書に記載された課題と解決手段から本件発明の技術的思想を認定し、その上で、「したがって、訂正事項D<sup>4</sup>により、「イソク

エルシトリン及びその糖付加物を含有する容器詰飲料」における色調変化を抑制する対象となる成分を「イソクエルシトリン及びその糖付加物」に限定する訂正をすることは、当業者によって訂正前明細書の記載により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、訂正前明細書に記載した事項の範囲内においてするものである。」と判示した。

そして、訂正の要件に関する原告の主張に対して「訂正事項D<sup>4</sup>による訂正が、訂正前明細書の記載により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、訂正前明細書に記載した事項の範囲内においてするものであることは、前記(3)のとおりである。訂正前明細書における実施例として、「イソクエルシトリン及びその糖付加物」の「色調変化抑制方法」が実質的に開示されているか否かは、特許法36条の記載要件に関する事項であって、訂正事項D<sup>4</sup>が新規事項追加に当たるか否かの判断を左右するものではない。」と排斥し、サポート要件に関しては、「…当該容器詰飲料の色調変化を抑制する方法を提供するという課題を解決できるものと、当業者が認識することができるとはいえない。」と判示した。

(イ) 知財高判平成25年4月11日(平成24年(行ケ)第10299号、「液体調味料の製造方法」事件)

同判決も、上記(ア)と同様、特許請求の範囲の訂正を認めた上で、訂正後の特許請求の範囲の記載がサポート要件を充足しないと判断された事例である。

判決では、訂正の要件及びサポート要件の判断に先立ち、「(3) 本件発明の技術的思想について」として、「以上によれば、本件発明は、醤油を含む液体調味料(【0011】)に、ACE阻害ペプチド又はクロロゲン酸類

を有効成分とするコーヒー豆抽出物等の血圧降下作用を有する物質(【0013】【0014】【0017】)を多量に配合すると、血圧降下には有利に働くものの、風味に変化が生じ、その結果、液体調味料の継続摂取が困難になる(【0003】【0006】)という課題(より具体的には、血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合に、風味変化を改善するという課題)を解決するため、液体調味料の加熱処理を行う前に血圧降下作用を有する物質であるACE阻害ペプチド(本件発明1～5、9)又はコーヒー豆抽出物(本件発明1～9)を混合し、次いで加熱処理を行うか、あるいはこれらの物質を混合しながら液体調味料を加熱処理するなどの手段を採用することで(【0008】【0009】【0035】【0036】【0038】)、これにより、血圧降下作用を有する物質を日常的に摂取する食品である液体調味料に配合した場合の風味変化を改善し、風味の一体感付与を図り、メニューによる風味の振れが少なくして継続的な摂取が容易な、血圧降下作用等の薬理作用を高いレベルで発揮する液体調味料(本件発明9)及びその簡単な製造方法(本件発明1～8)を実現するという作用効果を有するものである(【0007】～【0010】)といえる。」として、訂正前明細書に記載された課題と解決手段から本件発明の技術的思想を認定し、その上で、訂正の要件については、「明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるといえる」と判示した。

サポート要件については、「…したがって、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるということが出来る。」としつつ、「以上によれば、本件明細書の発明の詳細な説明に、…が示されているとしても、これらは、…という本件発明の

解決すべき課題を解決できることを示したことはならない。」と判示した。

(ウ) 知財高判平成29年6月8日(平成28年(行ケ)第10147号、「トマト含有飲料」事件)

同判決も、上記(ア)、(イ)と同様、特許請求の範囲の訂正を認めた上で、訂正後の特許請求の範囲の記載がサポート要件を充足しないと判断された事例である。

訂正の要件に関する原告の「本件訂正後の糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量の数値範囲の組合せが、本件発明の効果を奏さないことが本件明細書の記載から明らかである」という主張に対し、「しかし、原告が主張する上記事項は、特許請求の範囲の記載要件(特許法36条6項)において問題とされるべきものであって、前記(2)の判断を左右するものではない。」と判示した。

ウ 小括

技術分野によらず、訂正の要件(新規事項の追加)の判断における「明細書又は図面に記載した事項」とは、上記アに示した大合議判決で判示されるとおり、「当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものである」り、「当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」である。

そして、この技術的事項についての認定は、サポート要件の判断における、「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であって」

との判断と整合する。「実質的に開示」されているか否かの判断は、サポート要件の判断における、「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」として判断すべき領域として棲み分けられていると解される<sup>(2)</sup>。

(2) 検討事項2 (技術的思想としての医薬用途発明に求められる明細書又は図面の開示とは何か)

本件では、本件訂正の訂正事項2-2に係る、本件化合物2の「神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤」としての医薬用途への適用について、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に、直接的な記載はないところ、本件化合物2の当該医薬用途への適用に係る技術的事項が、「明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するもの」として、「当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」として記載されているかどうか争われた。

上記(1)において検討したとおり、複数の判決中で、訂正の要件(新規事項の追加)の判断とサポート要件の判断とは、それぞれの条文の趣旨に則した棲み分けが見受けられる中で、本件では、「訂正事項2-2に係る本件訂正が新規事項の追加に当たらないというためには、本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として「効果を奏すること」が、当業者によって、本件出願日当時の技術

(2) 「特許請求の範囲の記載がサポート要件(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6項1号)を満たすか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であって、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくても当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当である(知財高裁平成17年(行ケ)第10042号同年11月11日判決)。」

常識も考慮して、本件明細書(本件訂正前の特許請求の範囲を含む。以下同じ。)又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として存在しなければならない」と判示された。

一般に、「効果を奏すること」とは、進歩性に係る特許要件の判断や特許法36条の記載要件の判断で考慮される要素であるところ、本判決の上記判示について考察するための前提として、本件が、「技術的思想」としての医薬用途発明である点を念頭におき、以下の点を検討した。

#### ア 本件の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面における記載

本件訂正の訂正事項2-2に係る「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤」という医薬用途への適用について、本件明細書中の関連する記載箇所を各参加者で検討し、下記(ア)～(オ)の記載があることを確認した。

そして、特許請求の範囲の記載及び下記(ア)～(オ)の記載には、鎮痛剤としての医薬用途について、疼痛性障害として「神経障害」及び「線維筋痛症」が、痛みとして「痛覚過敏」及び「接触異痛」が、それぞれ選択肢として挙げられるものの、これらを組み合わせた概念である「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」の処置における鎮痛剤については、文言上、直接的な記載がない点を確認した。

(ア)「本発明は、以下の式1の化合物の、痛みの処置とくに慢性の疼痛性障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定されるものではないが炎症性疼痛、術後疼痛、転移癌に伴う骨関節炎の痛み、三叉神経痛、急性疱疹性および治療後神経痛、糖尿病性神経障害、カウザルギー、上腕神経

叢捻除、後頭部神経痛、反射交感神経ジストロフィー、線維筋痛症、痛風、幻想肢痛、火傷痛ならびに他の形態の神経痛、神経障害および特発性疼痛症候群が包含される。

化合物は式1(略)

(式中、 $R_1$ は炭素原子1～6個の直鎖状または分枝状アルキル、フェニルまたは炭素原子3～6個のシクロアルキルであり、 $R_2$ は水素またはメチルであり、 $R_3$ は水素、メチルまたはカルボキシルである)

の化合物またはその医薬的に許容される塩である。

式1の化合物のジアステレオマーおよびエナンチオマーも本発明に包含される。

本発明の好ましい化合物は式1において、 $R_3$ および $R_2$ は水素であり、 $R_1$ は $-(CH_2)_{0-2}-iC_4H_9$ の化合物の(R)、(S)、または(R,S)異性体である。

本発明のさらに好ましい化合物は(S)-3-(アミノメチル)-5-メチルヘキサン酸および3-アミノメチル-5-メチルヘキサン酸である。](2頁14～33行)

(イ)「本発明は、上記式1の化合物の上に掲げた痛みの処置における鎮痛剤としての使用方法である。痛みにはとくに炎症性疼痛、神経障害の痛み、癌の痛み、術後疼痛、および原因不明の痛みである特発性疼痛たとえば幻想肢痛が包含される。神経障害性の痛みは末梢知覚神経の傷害または感染によって起こる。これには以下に限定されるものではないが、末梢神経の外傷、ヘルペスウイルス感染、糖尿病、カウザルギー、神経叢捻除、神経腫、四肢切断、および血管炎からの痛みが包含される。神経障害性の痛みはまた、慢性アルコール症、ヒト免疫不全ウイルス感染、甲状腺機能低下症、尿毒症またはビタミン欠乏からの神経障害によっても起こる。神経障害性の痛みには、神経傷害によって起こる痛みに限ら

ず、たとえば糖尿病による痛みも包含される。】(3頁45行～4頁3行)

(ウ) 本件発明の式Iに包含されるC1-1008及び3-アミノメチル-5-メチル-ヘキサン酸(判決における「本件化合物2」)について、ホルマリン試験、カラゲニン試験、及び術後疼痛試験によって、「痛覚過敏」及び「接触異痛」の痛みへの効果を評価したことが記載されている(5頁47行～8頁23行)。

(エ) 「Bennett G.J.のアッセイはヒトに認められるのと類似の疼痛感覚の障害を生じるラットにおける末梢性単発神経障害の動物モデルを提供する(Pain, 1988; 33: 87-107)。

Kim S.H.らのアッセイは、ラットにおける分節脊椎神経の結紮によって生じる末梢神経障害の一つの実験モデルを提供する(Pain, 1990; 50: 355-363)。術後疼痛のラットモデルも術後疼痛のラットモデルも報告されている(Brennanら, 1996)。それには、後肢足蹠面の皮膚、筋膜および筋肉の切開が包含される。これは数日間続く再現可能かつ定量可能な機械的痛覚過敏の誘発を招く。このモデルはヒトの術後疼痛状態にある種の類似性を示す。】(6頁33行～39行)

(オ) 「熱痛覚過敏の評価 熱痛覚過敏はラット足蹠試験(Ugo Basile, Italy)を用い、Hargreavesらの方法(1988)の改良法に従い評価した。・・・接触異痛の評価 接触異痛はシーメンス・ワインシュタイン・フォン・フライの毛(Stoelting, Illinois, USA)を用いて測定した。】(7頁7行～7頁28行)

## イ 痛みの分野における本件出願日当時の技術常識

アのとおり、本件明細書、特許請求の範囲又は図面には、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」の処置における鎮痛剤については、本件文言上、直接的な記載はないところ、択一的に記載された選択肢から、特定の選択肢に係る技術的思想を抽出できるかについては、本件出願日当時の当業者の技術常識にもよるところ、以下の点を確認した。

(ア) 慢性疼痛とも呼ばれる病的な痛みは、侵害受容性疼痛(痛覚レセプターへの病的刺激量の増大による過剰な侵害刺激の受容を伴う痛み)、神経障害性疼痛(神経を病変によって刺激する神経自体の障害を原因とする疼痛)、心因性疼痛等に分類されるところ、これらは、極めて多彩な特徴を持ち、その基礎となる病態生理にも著しい差異があり、その発生機序も異なることが、本件出願日当時の技術常識であったこと。

(イ) 本件出願日当時、痛覚過敏や接触異痛の痛みがその原因にかかわらず共通して抹消や中枢の神経細胞の感作によって引き起こされる神経の機能異常により生じるということが当業者の技術常識であると認めるに足る証拠は存在しなかったこと。

(ウ) 本件出願日当時、ホルマリン試験の後期相が専ら中枢性感作を反映したものであることや、ホルマリン試験が痛覚過敏及び接触異痛の痛みに対する薬剤の効果を確認するための試験であることが当業者の技術常識であったと認めるに足る証拠は存在しなかったこと。

## ウ 医薬用途発明について実施可能要件を充足するために求められる明細書又は図面の記載

一般に、医薬用途発明における実施可能要件の判断では「医薬用途発明においては、一般に、物質名、化学構造等が示されることのみによっては、その有用性を予測することは困難であり、発明の詳細な説明に、医薬の有効量、投与方法等が記載されていても、それだけでは、当業者において当該医薬が実際にその用途において使用できるかを予測することは困難であるから、当業者が過度の試行錯誤を要することなく当該発明に係る物を使用することができる程度の記載があるというためには、明細書において、当該物質が当該用途に使用できることにつき薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項を記載し、出願時の技術常識に照らして、当該物質が当該用途の医薬として使用できることを当業者が理解できるようにする必要があると解するのが相当である。」とされており、本判決でも、実施可能要件の判断において、そのように判示されている。

## エ 小括

本件訂正の訂正事項2-2に係る「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤」という医薬用途への本件化合物2の適用につき、本件の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面には、文言上直接的な記載はない。

また、明細書の発明の詳細な説明には、痛みの原因として、神経障害又は線維筋痛症を、痛みの種類として、痛覚過敏又は接触異痛の痛みを、それぞれ積極的に選択すべき事情は示されておらず、かえって、出願時の技術常識として、慢性疼痛とも呼ばれる病的な痛みは、侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛、心因性疼痛等に分類され、これらは、極めて多彩

な特徴を持ち、その基礎となる病態生理にも著しい差異があり、その発生機序も異なるものと認識されており、痛覚過敏や接触異痛の痛みがその原因にかかわらず共通して抹消や中枢の神経細胞の感作によって引き起こされる神経の機能異常により生じるということが当業者の技術常識であったなどとはいえないという事情があった。

医薬用途発明について、一般に、物質名、化学構造等が示されることのみによっては、その有用性を予測することは困難であるから、実施可能要件を充足するためには、明細書において、当該物質が当該用途に使用できることにつき薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項を記載し、出願時の技術常識に照らして、当該物質が当該用途の医薬として使用できることを当業者が理解できるようにする必要があるとされている。

## (3) 検討事項3 (本件における訂正の要件 (新規事項の追加)、実施可能要件及びサポート要件の判断とこれら判断の関係性)

### ア 本件における新規事項の判断について

判決では、まず、「痛みの処置における鎮痛剤」が医薬用途発明たり得るためには、当該鎮痛剤が当該痛みの処置において有効であることが当然に求められるのであるから、訂正事項2-2に係る本件訂正が新規事項の追加に当たらないというためには、本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として「効果を奏すること」が、当業者によって、本件出願日当時の技術常識も考慮して、本件明細書(本件訂正前の特許請求の範囲を含む。以下同じ。)又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として存在しなければならないこととなる。」と判示されている。

その上で、「ア 本件化合物2が「神経障害

又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」の処置において効果を奏することにつき本件明細書又は図面に明示の記載があるかについて、「本件明細書及び図面には、本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置において効果を奏する旨の記載がないから、本件明細書及び図面には、その旨の明示の記載がないと認めるのが相当である。」、「イ 本件化合物2が「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」の処置において効果を奏することが本件明細書又は図面に記載されているに等しいと本件出願日当時の当業者が理解したといえるかについて」、原告が主張する、本件出願日当時の技術常識の存在を否定するとともに、「本件化合物2が「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」の処置に効果を奏することが本件明細書又は図面に記載されているに等しいと理解したといえるものと認めるに足りる確な証拠はない。」とされた。

本件判決における上記判断構造は、前記(1)アで検討したとおり、「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるところ、本件の技術的思想が、公知の成分を新たな医薬用途に適用した医薬用途発明であることを踏まえると、医薬用途発明においては、前記(2)ウで検討したとおり、明細書の記載要件としても、明細書において、当該物質が当該用途に使用できることにつき薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項を記載し、出願時の技術常識に照らして、当該物質が当該用途の医薬として使用できることを当業者が理解できるようにする必要があるとされているように、医薬用途発明の構成要件である医薬用途と薬効はいわば表裏一体の関係にあるのだから、明

細書又は図面に、医薬用途発明に係る技術的思想としての開示があるというために、本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として「効果を奏すること」が求められることは首肯できるとの意見があった。

とりわけ、本件においては、前記(2)アで確認したとおり、式1のうち特定の置換基を選択した本件化合物2の鎮痛剤としての医薬用途について、明細書及び特許請求の範囲又は図面に、疼痛性障害として「神経障害」及び「線維筋痛症」が、痛みとして「痛覚過敏」及び「接触異痛」が、それぞれ選択肢として挙げられるものの、これらを組み合わせた概念である「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」の処置における鎮痛剤については、文言上、直接的な記載がない。そして、技術的思想として、本件化合物2の当該特定の痛みの処置のための鎮痛剤に係る医薬用途への適用を抽出しようとしても、前記(2)イで確認したとおりの出願時の技術常識を考慮すれば、医薬等、物の構造に基づく効果の予測の困難な技術分野では、通常、他に優先して選択すべき事情もなく、択一的に記載された選択肢から、特定の選択肢の組み合わせに係る具体的な技術的思想を抽出することはなされないこととのバランスを考えると、特定の選択肢の組み合わせである、本件化合物2を「神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛み」の処置のための鎮痛剤としての医薬用途に適用することを、具体的な技術的思想として抽出することは、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情のない以上、そもそも難しいのではないかとの意見があった。

他方、明細書中の薬理データ等の開示は、あくまで記載要件の判断で求められる事項であり、仮に医薬用途発明に係る新規事項の判

断において、訂正等で追加された医薬用途に対して、当該医薬用途に対応する具体的な薬理データ等が明細書で開示されていることが逐一求められるなど、本判決における判示が一般化して解されると、他の案件における補正の要件(具体的な薬理データ等が開示されていない、明細書に記載の医薬用途に特定する補正の可否など)や分割の要件の判断にも関わってくる可能性があり(一般に、分割の要件の充足性は新規事項の追加の判断基準と同じとされている。<sup>(3)</sup>)、出願書類を作成する立場に立つと影響が大きい、という懸念が参加者から示された。この点については、本件は、あくまで、薬理データ等が示されていない特定の具体的な医薬用途に限定する訂正をし、これを新たな医薬用途への適用であるとして医薬用途発明に係る特許を維持しようとするものについて、明細書又は図面に「効果を奏すること」の開示がないことから、訂正の要件(新規事項の追加)を認めなかった審決に違法がないとされたものであるところ、判決において、「当業者によって、本件出願日当時の技術常識も考慮して、本件明細書(本件訂正前の特許請求の範囲を含む。以下同じ。)又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として存在する」とするために「効果を奏すること」が求められたこと、の射程は狭いとの見解で一致した。

#### イ 本件における訂正の要件(新規事項の追加)の判断、実施可能要件及びサポート要件の判断について

上記(1)イ(ア)～(ウ)の裁判例のとおり、特許請求の範囲の訂正を認めた上でサポート

要件違反と判断される事例が複数存在し、これらの中には、実質的に開示されているか否かは、特許法36条の記載要件に関する事項であって、訂正事項が新規事項追加に当たるか否かの判断を左右するものではないと判示されている例があるように、訂正の要件の判断と特許法36条の記載要件の判断の棲み分けは興味深い。

本件を含むいずれの判決においても、「明細書又は図面に記載した事項」の認定については各要件で一致させつつ、特許の適切な保護及び活用の観点から、特許法の条文の文言に即し、クレーム解釈、進歩性の判断、記載要件の判断の全体でバランスが取られているものと考えられる。

訂正の要件と実施可能要件及びサポート要件の相互関係についてみると、本件判決では、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤」とする訂正を新規事項の追加であるとして認容せず、訂正前の「痛みの処理における鎮痛剤」に係る本件発明については、「本件化合物がホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛試験において引き起こされた各痛みの処置において効果を奏した旨の記載があるからといって、そのことをもって、当業者において、本件化合物が原因を異にするあらゆる「痛み」の処置においても効果を奏すると理解したとは到底いえない。」として実施可能要件を満たさないと判示され、さらに、「本件各発明は、本件化合物を「痛みの処置における鎮痛剤」として提供することを課題とするものである」とした上で、実施可能要件に係る判断において説示したところに照らし、

(3) 特許実用新案審査基準第Ⅵ部 第1章 第1節 特許出願の分割の要件 3.2 「分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること(要件2)」において、「審査官は、分割出願の明細書等が「原出願の出願当初の明細書等」に対する 補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正が「原出願の出願当初の明細書等」との関係において、新規事項を追加する補正であるか否かで判断する(注)。」と記載されている。

「本件各発明は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により当業者が上記課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえず、かつ、当業者が本件出願日当時の技術常識に照らし上記課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。」と判示された。

上記実施可能要件の判断については、本件訂正が新規事項の追加であるとして認められない以上、訂正前の本件発明は、原因を異にするあらゆる「痛み」の処置における鎮痛剤としての医薬用途を含むことになり、これらのあらゆる「痛み」の処置に対して本件化合物が有効であることは、薬理データまたはこれと同視する記載が本件明細書又は図面にされているとはいえないのであるから、実施可能要件を満たさないという判断がなされたものであり、訂正の要件の判断でされた「明細書又は図面に記載した事項」の認定と整合的であり、上記(1)アで確認した同要件の判断基準に沿った当然の結論といえるとの意見で一致した。

また、サポート要件の判断については、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、「特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であること」、「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」、また、その記載や示唆がなくても当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」を検討して判断される所、本件判決では、解決課題が「本件化合物を「痛みの処置における鎮痛剤」として提供すること」としたうえで、当該課題を解決できると当業者が認識できる範囲を超える旨の判断がされており、訂正の要件の判断でされた「明細書又は図面に記載した事項」の認定と整合的であるとの

意見で一致した。

なお、判決では「特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であること」についての判断は示されていないが、訂正前の特許請求の範囲に記載された発明については、発明の詳細な説明に記載された発明であることを前提としたものと解される。この点について、あくまで仮にはあるが、本件訂正に係る「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置のための鎮痛剤」に係る発明のサポート要件の充足性について考察したところ、「明細書又は図面に記載した事項」の認定から、新規事項の追加と判断される医薬用途に係る発明である以上、「特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明」でないとしてサポート要件を充足しないと考えられるとの意見で一致した。

## ウ 小括

訂正事項2-2に係る本件訂正は、鎮痛剤としての用途を「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置」に具体的に特定することを求めるものであり、本件訂正による発明の技術的思想が、既知の成分を「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」という新たな用途に適用した医薬用途発明であることにある以上、「明細書又は図面に記載した事項」も、当該技術的思想としての開示が求められると解される。そして、「医薬用途発明においては、一般に、物質名、化学構造等が示されることのみによっては、その有用性を予測することは困難」であることは、適用条文にかかわらず共通する前提事実であるところ、本件判決では、医薬用途発明について、技術的思想の開示として、有効成分を特定の用途に適用した場合に有用であること、すなわち「効果を奏すること」が求められたものと考えられる。

このことは、実施可能要件やサポート要件の判断の前提としての「明細書又は図面に記載された事項」の認定と整合的であり、本件では、共通する認定事実のもと、訂正の要件を他の要件と独立して考察するというのではな

く、特許の適切な保護及び活用の観点から、特許法の条文の文言に即し、クレーム解釈、特許要件の判断、記載要件の判断の全体で整合的に判断されたものと考えられるとの意見で一致した。

以上



## 事例研究2 事例4 (特許電気)

### ビジネス関連発明における進歩性の考え方について

審判番号	不服2021-000170(特願2016-148644)(不成立) (令和4年3月24日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和4年12月21日 令和4年(行ケ)第10039号(請求棄却)
発明の名称	予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

#### 1. 事件の概要

本件発明は、予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置に関する発明である。

審決は、本件発明は、当業者が引用発明及び引用文献2記載技術に基づいて容易に想到することができたとして、本件発明は特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した。

これに対し、原告は、審決の取消事由として、独立特許要件違反の判断の誤り、具体的には、相違点3の容易想到性についての判断誤り、引用文献2記載技術の構成の誤りなどを主張したものの、原告の主張は認められなかった。

#### 2. 検討事項の概要

第2テーマでは、本判決が両当事者の主張していない「本来的な要請」を認定して動機付けの判断をしたことの是非を検討した上で、ビジネス特許及びコンピュータソフトウェア関連発明における動機付けの考え方や進歩性判断のあり方について検討を行った。

以降は、「3.」～「5.」で事件内容について紹介した上で、「6.」に以下の検討事項1～5の結果を記載する。

##### (1) 検討事項1

本判決が「本来的な要請」を認定したことの是非

##### (2) 検討事項2

ビジネス特許及びソフトウェア関連発明における動機付け

##### (3) 検討事項3

進歩性の判断において、ビジネス的な側面と技術的な側面を分けて考えるべきか

##### (4) 検討事項4

明細書に課題及び効果をどのように記載するか

##### (5) 検討事項5

進歩性判断における「予測可能性」と「健全な不確実性<sup>(1)</sup>」

#### 3. 本件発明及び引用発明の概要

##### (1) 本件発明

###### ア 発明の認定

本件特許の補正後の請求項1の記載は以下のとおりである(以下、「本件発明」という。)  
「一又は複数のプロセッサが、予約対象となる第1施設と一又は複数の予約

(1) 本稿(後記6.(5))で提案する概念(造語)である。

内容とを含む初期予約条件の入力をユーザー端末から受け付け、

前記第 1 施設に対応する施設端末に前記予約内容を通知し、

前記施設端末からの返信を受け付けた場合に予約を成立させ又は返信内容を前記ユーザー端末に通知し、

前記予約内容が前記施設端末に通知された後、前記施設端末からの返信を有効に受け付ける期間として予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に、前記施設端末からの返信受付を終了して、前記初期予約条件に基づいて前記第 1 施設を除く一又は複数の第 2 施設を抽出し、

前記抽出された一又は複数の前記第 2 施設の情報を前記ユーザー端末に通知する、

予約支援方法。]

## イ 課題

### 【0004】

ところで、この種のシステムでは、特定の施設への予約要求をユーザー端末から受け付けた後、その特定の施設からの返信に応じて予約を成立させる予約手法が採用されることがある。このような予約手法では、施設からの返信が遅ければユーザーの待ち時間が長くなるため、施設からの返信は迅速に行われることが望ましい。

### 【0005】

本発明の目的は、ユーザーの要求に対する施設側の早期の返信を促すことが可能な予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置を提供することにある。

## ウ 課題解決手段

### 【0006】

本発明に係る予約支援方法では、予約対象となる第 1 施設と一又は複数の予約内容とを含む初期予約条件の入力がユーザー端末から

受け付けられる。前記第 1 施設に対応する施設端末に前記予約内容が通知される。前記施設端末からの返信を受け付けた場合に予約を成立させ又は返信内容が前記ユーザー端末に通知される。前記予約内容が前記施設端末に通知された後、予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に、前記施設端末からの返信受付が終了し、前記初期予約条件に基づいて前記第 1 施設を除く一又は複数の第 2 施設が抽出される。前記抽出された一又は複数の前記第 2 施設の情報が前記ユーザー端末に通知される。

### 【0007】

本発明に係る予約支援プログラムは、一又は複数のプロセッサに、予約対象となる第 1 施設と一又は複数の予約内容とを含む初期予約条件の入力をユーザー端末から受け付け、前記第 1 施設に対応する施設端末に前記予約内容を通知し、前記施設端末からの返信を受け付けた場合に予約を成立させ又は返信内容を前記ユーザー端末に通知し、前記予約内容が前記施設端末に通知された後、予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に、前記施設端末からの返信受付を終了して、前記初期予約条件に基づいて前記第 1 施設を除く一又は複数の第 2 施設を抽出し、前記抽出された一又は複数の前記第 2 施設の情報を前記ユーザー端末に通知する各ステップを実行させるためのプログラムである。

### 【0008】

本発明に係る予約支援装置は、受付処理部と、第 1 通知処理部と、予約処理部と、抽出処理部と、第 2 通知処理部とを備える。前記受付処理部は、予約対象となる第 1 施設と一又は複数の予約内容とを含む初期予約条件の入力をユーザー端末から受け付ける。前記第 1 通知処理部は、前記第 1 施設に対応する施設端末に前記予約内容を通知する。前記予約処理部は、前記施設端末からの返信を受け付

けた場合に予約を成立させ又は返信内容を前記ユーザー端末に通知し、前記予約内容が前記施設端末に通知された後、予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に、前記施設端末からの返信受付を終了する。前記抽出処理部は、前記予約内容が前記施設端末に通知された後、予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に、前記初期予約条件に基づいて前記第1施設を除く一又は複数の第2施設を抽出す

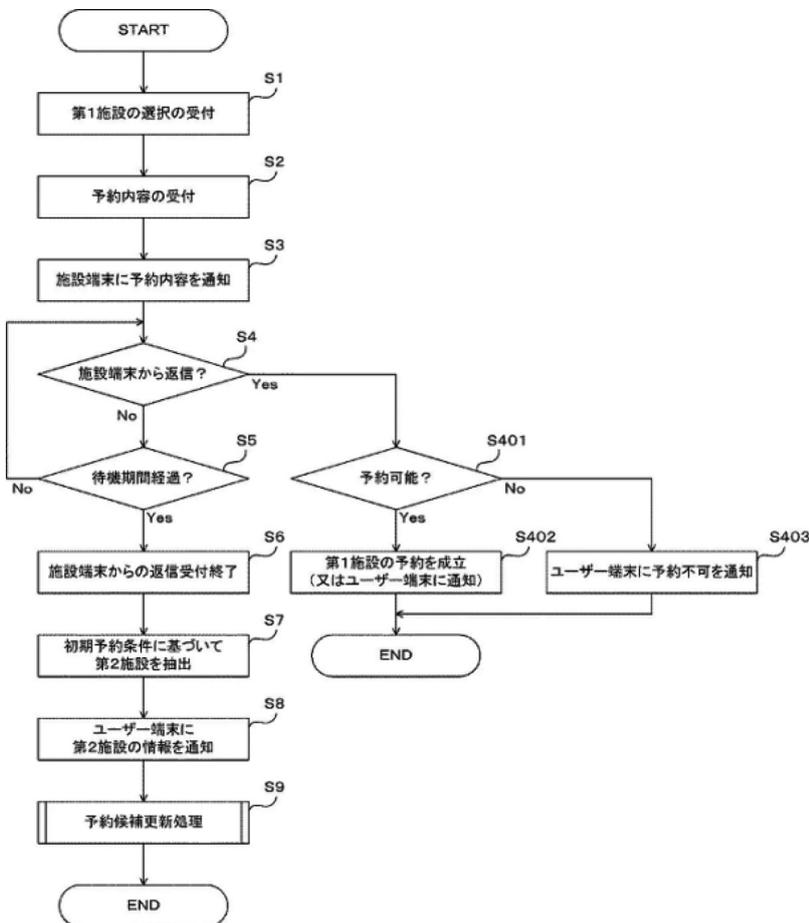
る。前記第2通知処理部は、前記抽出された一又は複数の前記第2施設の情報を前記ユーザー端末に通知する。

## エ 発明の効果

### 【0009】

本発明によれば、ユーザーの要求に対する施設側の早期の返信を促すことが可能な予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置が提供される。

【図 1】



## (2) 引用発明

### ア 引用発明の認定

審決は、甲1には以下のとおりの引用発明が記載されていると認定し、判決もその認定を踏襲した。

「ユーザー端末10と、地図情報サーバ20と、各施設に設けられる施設予約情報サーバ30

とがネットワーク100を介して相互に接続されている施設予約システムにおける地図情報サーバ20による施設予約の方法であって、ユーザー端末10からのホームページに対するアクセスに回答して、ユーザー端末10に地図情報を含む検索画面情報を送信するものであって、当該検索画面情報は、ユーザが利用

したい施設名、住所、あるいは地域名等を入力する各種の検索画面をユーザ端末10に表示するためのものであり、

利用者が、ユーザ端末10の検索画面上で、宿泊したい施設名を検索条件として直接入力するか、目的地周辺の宿泊施設を探したい場合は目的地の住所や地域を検索条件として入力することにより、ユーザ端末10の画面上で指定する施設の検索を実行すると、地図情報データベース21から検索条件に該当する施設周辺の地図を検索し、地図画面情報をユーザ端末10に送信し、

ユーザ端末10において、検索条件に該当する施設を示すマークと、当該施設の最寄りの交通手段を同時に表示された地図が表示された画面において、地図上にある「施設」ボタン、あるいは地図上の施設のマークの利用者によるクリックを受け、施設情報データベース22から該当施設の、施設名や住所、周辺の地図、部屋の空き状況、宿泊料金、サービス内容等の施設情報を検索し、ユーザ端末10に送信し、

ユーザ端末10の入力フォーマットにおいて入力された、施設予約に必要な情報、例えば氏名、住所、電話番号、宿泊人数、宿泊日、到着時間等の情報含む予約要求情報を受信すると、利用者を識別するための利用者識別情報と予約内容を含む予約情報を生成して、施設予約情報サーバ30に送信し、施設予約情報サーバ30から、当該予約情報に基づく、自動的、あるいは宿泊施設の予約担当者により判断される予約登録可否(OKかNG)の予約結果情報を受信し、当該予約登録可否の結果を電子メール等によりユーザ端末10に通知し、

受信した予約結果情報の予約登録可否の結果がNGであった場合、施設情報データベース22から予約要求情報の条件に該当するもの、あるいはそれに関連するものを自動的に

再検索し、別候補の地図情報や施設情報をユーザ端末10に送信し、

ユーザ端末10から、利用者により選択され、作成された別候補の再度予約要求情報を受信することができる、

方法。]

## イ 課題

### 【0003】

従来の予約方法は、利用者がサーチエンジンなどを利用して各施設が独自に提供するホームページを検索する必要があった。例えば、宿泊施設の予約を入れる場合、目的地に最寄りの宿泊施設を検索し、そのホームページをたどることになる。しかしながら、施設の種類、地図、施設までの交通手段などの情報は、各施設のホームページの内容に限定されてしまい、また各ホームページの内容によって表現がまちまちであることが多く、どの施設が自分の目的に合っているのか判断に困ることがあった。また、利用者の希望する施設の予約がとれなかった場合、利用者は改めて別の施設の再検索からやり直す必要があり、面倒な作業を強いられていた。

### 【0004】

本発明は上記課題を解決すべくなされたものであり、希望する施設の検索から予約申し込みまでを同じホームページ上で容易に行うことができ、また予約がNGであった場合でも別候補の施設の検索・予約を容易に行うことができる施設予約システム及び方法を提供することを目的とする。

## ウ 課題解決手段

### 【0005】

上記課題を解決すべく、本発明の施設予約システムは、ネットワークを介して利用者の希望する施設の予約処理を行う施設予約システムであって、前記利用者が希望する施設の

予約を行う利用者端末と、前記利用者から希望する施設の検索要求があった場合に、当該検索要求に合致する施設の検索を行い、当該検索された施設周辺の地図情報及び施設情報を前記利用者端末に送信する検索手段と、前記利用者から希望する施設の予約要求があった場合に、当該予約要求のあった施設の予約処理を行い、当該予約処理の予約結果情報を前記検索手段に送信する予約処理手段と、を備えることを特徴とする。

**【0006】**

このように本発明の施設予約システムは、検索手段が各施設の地図情報・施設情報を一元管理しているので、利用者は各施設の比較検討を容易に行うことができ、また自分の目的に最も合致した施設を好適に予約することができる。

**【0007】**

また本発明の施設予約システムは、前記予約結果情報に含まれる予約処理の結果が不可であった場合に、前記検索手段が前記検索要求に該当する別候補を再検索し、前記予約結果情報と共に当該別候補の施設周辺の地図情報及び施設情報を前記利用者端末に送信することを特徴とする。

**【0008】**

このようにシステムを構成することにより、利用者の検索要求に近い別候補を自動的に更に検索することができるので、従来のように利用者自身が再度各施設のホームページ等を検索する必要がなくなる。

**【0009】**

また本発明の施設予約システムは、前記検索手段が、施設周辺の地図情報を格納する手段と、施設に関する施設情報を格納する手段と、を備えることを特徴とする。

**【0010】**

また本発明の施設予約システムは、前記地図情報が、前記施設に最寄りの交通手段に関

する情報を少なくとも含むことを特徴とする。

**【0011】**

このように、地図には施設に最寄りの交通手段が表示されるので、利用者は自分の目的に合致した施設を選択することができる。

**【0012】**

また本発明の施設予約システムは、前記施設情報が、当該施設の施設名、住所、連絡先、利用価格を少なくとも含むことを特徴とする。

**【0013】**

また本発明の施設予約システムは、前記予約処理手段が、予約要求される前記各施設に設けられていることが好ましい。

**【0014】**

本発明の施設予約方法は、ネットワークを介して利用者の希望する施設の予約処理を行う施設予約方法であって、前記利用者の希望する施設に関する条件の入力を促すステップと、前記条件に合致する施設の検索を行うステップと、前記条件に合致する施設を含む地図情報を前記利用者に提供し、当該地図上で利用者の希望する施設の選択を促すステップと、前記選択に係る施設の予約処理を行い、その結果を前記利用者に通知する

ステップと、を含むことを特徴とする。

**【0015】**

このように構成することによって、利用者は施設を地図上で視覚的に認識することができるので、希望の施設を簡単に予約することができる。また、利用者は各施設の比較検討を容易に行うことができる。

**【0016】**

また本発明の施設予約方法は更に、前記予約処理の結果が不可である場合に、前記条件に合致する施設の再検索を行って別候補の施設を含む地図情報を前記利用者に提供し、当該地図上で利用者の希望する施設の選択を促すステップを含むことを特徴とする。

エ 発明の効果

【0035】

上述したように、本発明の施設予約システムによれば、以下の効果を奏する。第1に、利用者は視覚的に施設の検索を行うことができる点である。その理由は、利用者の希望する施設を地図上に表示することにより、利用者の目的地に最寄りの施設もしくは交通の便がよい施設を選択することができる。また、地図をベースに施設を選択することができるので、住所のみの案内に比べて交通手段を明確に把握することができる。

【0036】

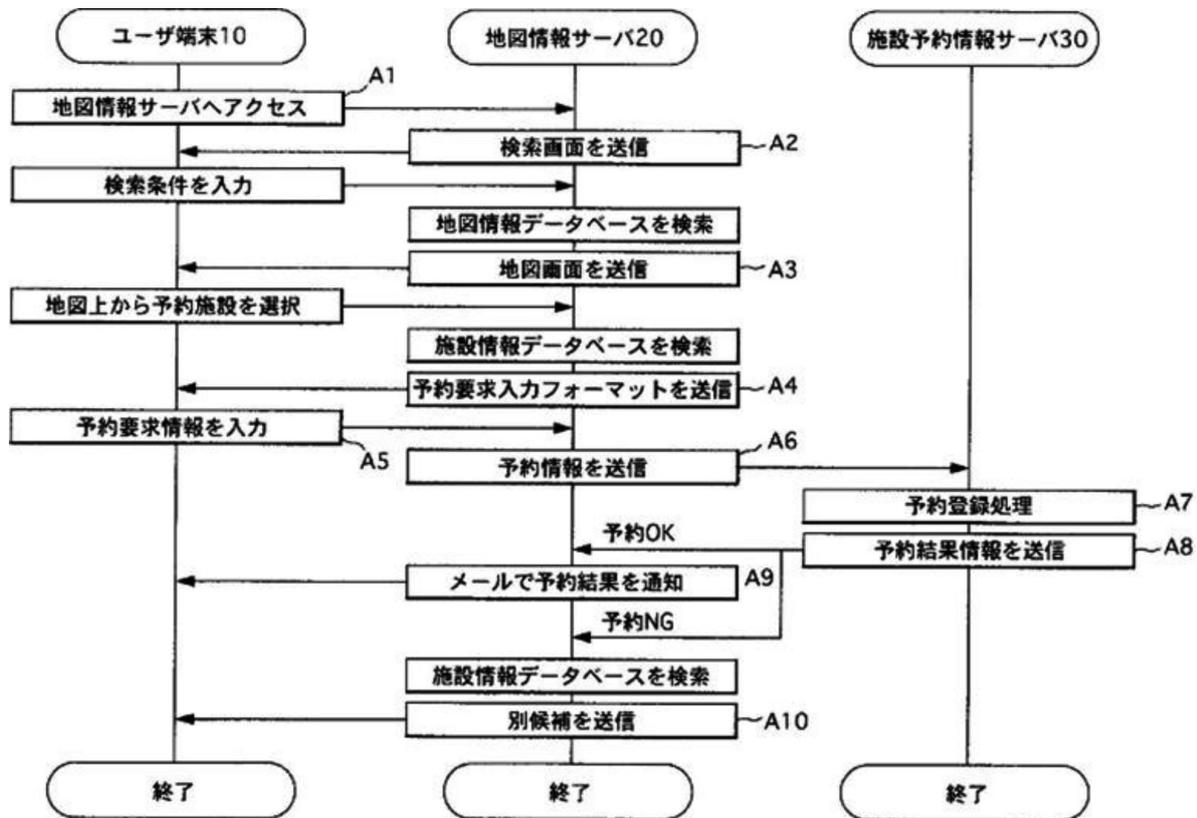
第2の効果は、地図情報サーバにアクセス可能であれば、いつでもどこでも予約を取ることができる点である。その理由は、インター

ネット上のサーバに地図情報が格納されているため、利用者自身が地図ソフト等を別途用意する必要がなく、モバイル端末もしくはiモード等の携帯電話でも該当ホームページにアクセス可能となるからである。

【0037】

第3の効果として、予約要求の結果がNGであった場合でも、自動で別候補を検索して提供できる点である。その理由は、地図情報サーバ上で地図情報及び施設情報を一元管理することにより、利用者の検索条件に近い別候補を検索することができるからである。更に、情報の一元管理により、施設同士の対比を容易に行うことができるので、利用者は自分の選択基準に合致した施設を選択可能である。

【図2】



(3) 引用文献2記載技術

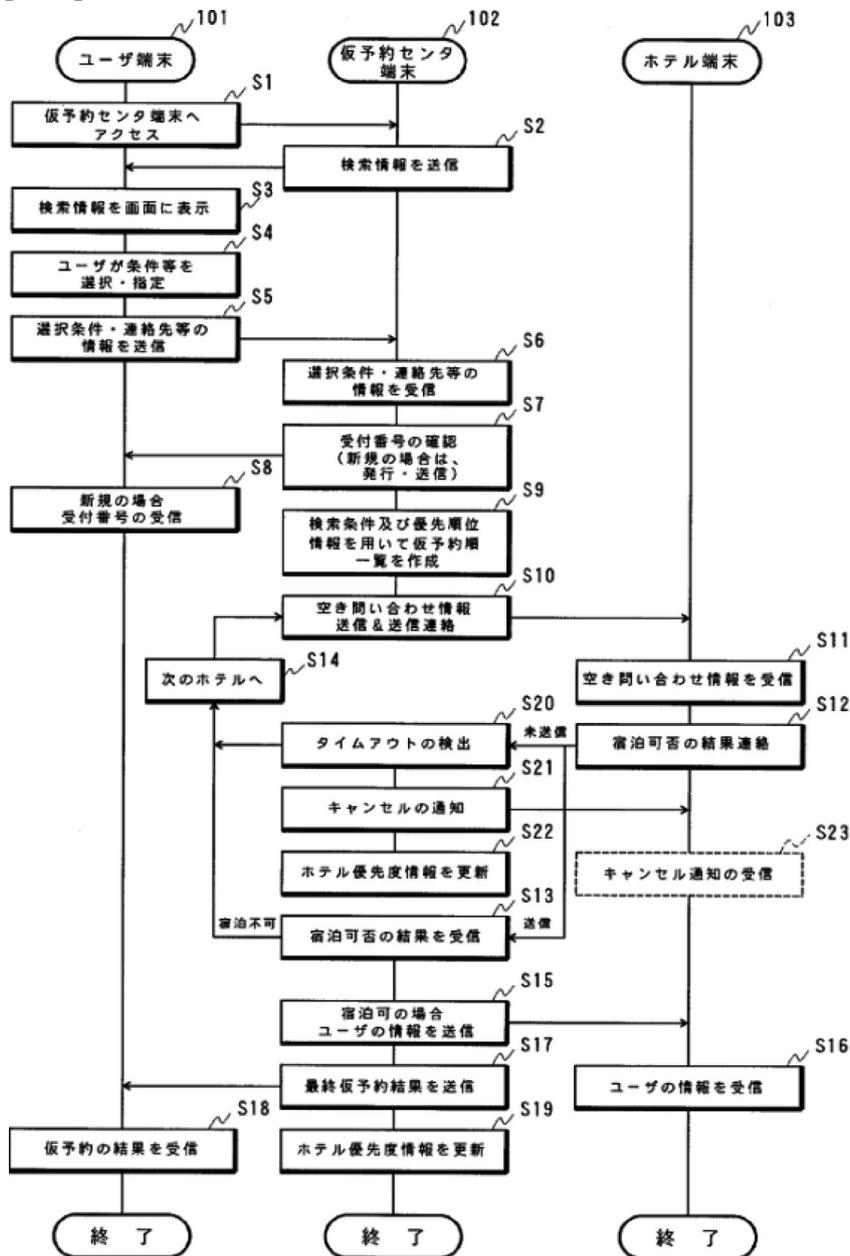
審決は、甲2には以下のとおりの引用文献

2記載技術が記載されていると認定し、判決もその認定を踏襲した。

「宿泊施設の仮予約において、仮予約センタ端末102は、ホテル端末103に対して空き問い合わせ情報を送信し、ホテル端末103は、仮予約センタ端末102からの空き問い合わせ情報を受信すると、宿泊可否の結果を一定時間内に仮予約センタ端末102へ連絡し、仮予約センタ端末102は、宿泊可否の結果を受信し、宿泊が不可ならば、次のホテル端末に対して空き問い合わせ情報の送信を行い、宿泊の許可がもらえた場合は、

ホテル端末103にホテル側で必要とするユーザ(仮予約成立者)の連絡先等を含んだユーザ情報を通知して仮予約を行い、仮予約センタ端末102は、ホテル端末103が宿泊可否の通知を一定時間経過(タイムアウト)しても行わなかった場合、ホテル端末103に対して、キャンセルの通知を送信し、次のホテルへ空き問い合わせ情報を送信する技術。」

【図3】



#### (4) 本件発明と引用発明の相違点

##### ア 相違点 1

本願補正発明では、ユーザー端末から第 1 施設と一又は複数の予約内容とを含む初期予約条件の入力を受け付けるのに対し、引用発明では、第 1 施設と一又は複数の予約内容の入力を受け付けるものの、これらを初期予約条件と称していない点。

##### イ 相違点 2

予約内容の通知先であって、返信の送信元でもある、第 1 施設に対応する情報処理装置が、本願補正発明では施設端末であるのに対し、引用発明では施設予約情報サーバである点。

##### ウ 相違点 3

予約内容に基づいて第 1 施設を除く一又は複数の第 2 施設を抽出し、前記抽出された一又は複数の前記第 2 施設の情報を前記ユーザー端末に通知する処理を、本願補正発明では、予約内容が施設端末に通知された後、前記施設端末からの返信を有効に受け付ける期間として予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に行い、併せて、施設端末からの返信受付を終了するのに対し、引用発明では、予約結果情報の予約登録可否の結果が NG であった場合に行う点。

#### 4. 審決の概要(進歩性判断)

##### (1) 相違点 1

引用発明においても、ユーザー端末から第 1 施設と一又は複数の予約内容を受け付け、予約結果情報の予約登録可否の結果が NG であった場合、同じ予約内容で別候補を再検索するから、予約内容を初期予約条件と称することは、当業者が適宜なし得たことである。

##### (2) 相違点 2

甲 1 (引用文献 1) の段落【0022】において「施設予約情報サーバ 30 は、ワークステーションサーバ等の情報処理装置であり、各施設に設けられる。」と記載されていることから、引用発明の施設予約情報サーバに代えて、情報処理装置の一種である施設端末を用いる構成とすることは、当業者であれば適宜なし得たことである。

##### (3) 相違点 3

予約結果情報が長時間送信されてこない場合に、第 1 施設の予約はできておらず、さらには第 2 施設の予約もできずに予約枠が埋まってしまうという引用発明のリスクを勘案して、施設端から予約結果情報が送信されてこない場合であっても予約の処理を進めるために、引用発明に引用文献 2 記載技術を適用し、予約内容が施設端末に通知された後、前記施設端末からの返信を有効に受け付ける期間として予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合にも、予約が NG の場合と同様に、次の施設に問い合わせるために、初期予約条件に基づいて第 1 施設を除く一又は複数の第 2 施設を抽出し、前記抽出された一又は複数の前記第 2 施設の情報を前記ユーザー端末に通知するようにすること、及び、次の施設の予約のための処理を開始することから、第 1 施設に対応する施設端末にキャンセルの通知をする等の返信受付を終了することは当業者が容易になし得たことである。

#### 5. 本判決の概要(進歩性判断)

原告は、相違点 1 及び 2 に係る各構成について容易想到性があるとの審決の判断につき争わなかったため、審決取消訴訟では相違点 3 のみが争点となった。相違点 3 に係る判断は以下のとおりである。

まず、施設の予約に関して、「利用日又は利用日時を指定して行うものであり、予定される利用日又は利用日時よりも前に予約を完了するという本来的な要請がある」とした上で、引用発明の構成では、予定される利用日又は利用日時よりも前に、利用者の希望する条件に合致した施設を予約するという本来的な要請を満たすことができないおそれがあると認定した。

次に、引用文献 2 記載技術につき、予定される利用日又は利用時間よりも前に、タイムアウト処理をして、次の施設に問合せをすることで、最初に問合せをした施設からの回答を待っていたために、予定される利用日又は利用日時よりも前に、利用者の希望する条件に合致した施設を予約するという本来的な要請を満たすことができなくなるという事態を回避するのに、一定の効果があると認定した。

以上を踏まえて、引用発明と引用文献 2 記載技術の技術分野の共通性及び第 1 施設から予約不可の返信を受けた場合の次の施設の抽出方法の共通性も加味した上で、引用発明では上記本来的な要請を満たすことができないおそれがあるところ、これを満たすために引用発明に引用文献 2 記載技術のタイムアウト処理を適用する動機付けがあるとして、容易想到性を認めた。

## 6. 検討事項及び検討結果

第 2 テーマでは、まず、本判決が、両当事者が主張していない「本来的な要請」を認定したことの是非を検討した上で、ビジネス特許及びソフトウェア関連発明における動機付けに関して、その課題や効果につきビジネス的な側面と技術的な側面を切り分けて考えるべきか等の観点から検討を行い、これらを踏まえて、ビジネス特許及びソフトウェア関連発明において課題や効果をどのように明細書に記載すべきか検討を行った。

そして、最後に、本判決を踏まえて、進歩性判断における「予測可能性」と「健全な不確実性」につき検討した。

### (1) 検討事項 1 (本判決が「本来的な要請」を認定したことの是非)

#### ア 本判決について

本判決は、特段証拠を示すことなく施設の予約に関する「本来的な要請」を認定しているところ、参加者の意見としては、結論としては妥当であるという意見でまとまった。

その上で、そもそも、本件において上記「本来的な要請」を認定する必要があったのか、具体的には、引用文献 1 の以下の記載からタイムアウト処理を認定することができたのではないかという観点で検討を行った。

「【0030】施設予約情報サーバ 30 は予約情報を受信すると、当該予約情報に基づいて予約登録処理を行う(ステップ A 7)。施設予約情報サーバ 30 は自動的に、あるいは宿泊施設の予約担当者が予約登録の可否を判断して、予約が OK か NG か否かの予約結果情報を地図情報サーバ 20 に送信する(ステップ A 8)。」

この点については、上記記載のみではタイムアウト処理を認定するのは難しく、別途証拠をもって、このようなケースでタイムアウト処理を行うことが技術常識又は周知技術であることを認定する必要があるのではないかという意見があった。

また、仮に、上記記載からタイムアウト処理を認定できたとしても、タイムアウト処理の後にどのような処理の流れになるのかについては、第 2 施設の予約以外にも別の飲食店の候補をリストアップするなどの様々なパターンが想定できるため、第 2 施設の予約に関してさらに動機付けが必要になるのではな

いかとの意見もあった。

参加者の検討結果としては、上記のとおり、引用文献1の上記記載からタイムアウト処理を認定しようとする、説明が技巧的になってしまうことからすれば、「本来的な要請」を認定して動機付けを判断した本判決の論理は理解しやすいものであるとの総意を得た。

もっとも、本判決の結論を出願人の立場で見ると、証拠がないにもかかわらず「本来的な要請」を認定され進歩性が否定されているため、判断の予測が難しく厳しいと感じるとの意見もあった。

## イ 審決について

### (ア) 審決の認定の是非

次に、審決に視点を移し、審決が、特段証拠を示すことなく、第1施設の予約結果情報が送信されてくるのを単に待ち続けることは、第2施設の予約ができなくなるリスクがあると認定した点につき、その理由付けが十分なものであったか検討を行った。

この点につき、参加者の意見としては、証拠を示すことなく論理の積み上げだけで上記リスクを認定しているものの、結論の妥当性があり、理由付けについても丁寧に説明されていて妥当であるとの意見で一致した。

この検討結果に関して、特許庁参加者からは、審判官は証拠を重視する一方で論理の積み上げによる認定には積極的でない傾向にあると思われるが、このレベルで論理を積み上げて認定すればユーザーの納得感が得られるという点は参考になるとの意見があった。外部参加者からは、当業者からすれば当たり前の技術常識やその技術が内在する課題及びリスクにつき、明細書や引用文献に記載がないということのみをもって認定を避けるのではなく、柔軟に認定してほしいとの意見があった。

その他にも以下の意見があった。

- 審決は、引用文献1から上記リスクを認定しているが、同じ技術分野である引用文献2から技術常識等を認定した方がシンプルで説得力のある審決になったのではないか。
- 施設予約に関するニーズというビジネス的な側面から議論を出発するのではなく、技術的な側面から、このようなシステムではタイムアウト処理をするのが通常という論理構成にした方が、特許庁側としても妥当な判断をしやすかったのではないか。

以上の意見を踏まえ、確かに、裁判では、本判決のような「本来的な要請」を認定する方向性も適切であるが、審決では、技術論として、精緻な論理展開が求められているものの、過度に証拠の記載そのものを重視することは好ましくなく、技術常識を踏まえた上での柔軟な証拠の認定が必要であるとの結論に至った。

### (イ) 引用文献2を主引例としなかった理由

引用文献2の方が本件発明との相違点が少なく審決が書きやすかったのではないかとこの意見もあったところ、この点については、審査段階において引用文献1が主引例、引用文献2が副引例とされており、あえて主引例と副引例を入れ替えずとも拒絶査定を維持できるとの考えから引用文献1を主引例として扱ったのではないかとこの意見があった。

### (2) 検討事項2(ビジネス特許及びソフトウェア関連発明における動機付け)

ビジネス特許及びソフトウェア関連発明の場合、引用文献に課題等の動機付けの考慮要素が明示されていなくても動機付けを認めてもよいかについて議論を行った。

前提として、現在の特許庁においては、動機付けを判断する際に、引用文献に課題等の動機付けの考慮要素が記載されているかを重視する傾向にあるため、それらの記載がなけ

れば動機付けが否定され進歩性が認められやすい印象を持っているという認識が参加者の間で共有された。

この点につき、ソフトウェアに関しては、現物を見ればある程度作用効果がわかる機械分野の構造物とは異なるため、明細書に課題や作用効果をあまり具体的に書かないことあるところ、引用文献に課題等が記載されているか否かを重視してしまうと、課題等の記載がないことを理由に動機付けが否定され、簡単な技術でも特許化されてしまうおそれがあるため、ソフトウェア関連発明の場合、本判決のように本来的な要請や技術常識を認定して動機付けを肯定してもよいのではないかという意見があった。

また、企業の立場からは、ソフトウェアに関して、一つ一つは既存のものの組み合わせのように見えたとしても、この分野でこのソフトウェアを使うこと自体が新しい場合もあり、日々、企業の開発の中でそのような技術が生まれているため、それを全て既存のものの組み合わせでしかないと判断されて特許化されないとすると、開発する企業側としては厳しいとの意見があった。それに対し、仮に、そのような理由付けで拒絶理由通知が来た場合、単純に組み合わせただけでは本願発明記載の効果は生まれずとして後知恵であるとの反論や阻害要因が発生する要素を見つけて反論するほか、顧客の嬉しさ、わかりやすさ、見栄えなどの技術的ではないものの顧客の満足度を高めるビジネス上の効果を主張することが考えられるとの意見があったが、基本的には技術的観点での効果を主張するのが適切ではないかとの意見もあった。

関連して、特にユーザーインターフェイスの分野ではユーザ体験の観点での効果の主張が重要となってくる場合があるとの指摘があった。

なお、動機付けの考慮要素のうち技術分野

の関連性に関しては、ソフトウェアは様々な分野で幅広く使用されているため、この点については広く見てもよいのではないかとの意見があった。

### (3) 検討事項3 (進歩性の判断において、ビジネス的な側面と技術的な側面を分けて考えるべきか)

前記のソフトウェア関連発明において進歩性を認めてもらうためにビジネス的な効果を主張するという点に関連して、ビジネス特許の効果に関して、技術的な効果のほか、ビジネス的な効果をどの程度参酌するか検討を行った。検討するにあたり、前提として、あくまで特許である以上、ビジネス的な効果のみを参酌するのではなく、技術的な効果も併せて参酌すべきとの共通認識が確認された。

その上で、本判決に関しては、本件発明と引用文献はビジネス的に近いものであったものの、仮に、本件発明と引用文献が全く違うビジネスに関するものであった場合、引用文献の参酌の仕方は変わり、引用例を単純に組み合わせるだけでは相違点に係るビジネスモデルには至らないという議論が可能になるのではないか、このように考えると、ビジネス的な効果と技術的な効果を別々に評価するのではなく、必然的に総合的に判断することになるのではないかとの意見があった。

この意見を受けて、本件発明と引用文献が全く違うビジネスに関するものである場合、例えば、情報の内容や伝達方法が変わる、データベースの具体的構成が異なるなど、ビジネスが違えば必然的に技術的手段にも差異が出る場合が多くなることから、実際には、相違点も自ずと生じる場合が多いのではないかとの意見もあった。

この点に関連して、第1テーマで取り扱った参考判決③(知財高判令和2年6月18日(令和元年(行ケ)第10110号、「電子記録

債権の決済方法、および債権管理サーバ」事件))を取り上げ、この事案では送信する信号に技術的特徴がなかったところ、これを発明該当性ではなく進歩性で判断した場合、動機付けをどのように判断すべきかが話題に上がった。これについては、送る情報がビジネス的に見て当たり前ということであれば、動機付けが認められる一方で、その情報を送ること自体は当たり前ではなく新規な特定のビジネスの目的で送信するというのであれば、そのビジネスのために情報を送るという課題や効果を踏まえた議論ができるのではないかという意見があった。

また、本判決における利用者が意図していない施設が仮予約されてしまうという原告の主張に関して、もう少し表現を変えれば有効な主張になったのではないか、例えば、利用者の意図の中には、検索条件にはない店内の内装などの希望に関する要素も含まれており、第2施設が必ずしも利用者の意図に合致しないことがあり得るため、動機付けが否定されるべき、または、阻害要因があるという主張をしてもよかったのではないかという意見があった。

以上を踏まえ、進歩性の判断において、ビジネス的な側面と技術的な側面を分けて考えるべきか、それとも渾然一体と考えるべきかという議論を行ったところ、以下の意見があった。

- そもそも、ビジネス的な側面と技術的な側面を切り分けて考えることが難しい。
- EPOのようにビジネス的な課題及び効果は考慮せず、技術的な課題及び効果のみを発明の構成要素として認定するプラクティスもあり得るものの、そこまではせず、ビジネス的な課題及び効果も考慮する現在の日本のプラクティスのままでよい。

これを踏まえ、あくまでも特許法上の発明に関するものであるから、ビジネス的な課題

及び効果だけではなく、これを実現する技術的手段を併せて参酌して進歩性判断がなされるべきとの結論に至った。

#### (4) 検討事項 4 (明細書に課題及び効果をどのように記載するか)

以上の検討を踏まえて、ビジネス特許及びソフトウェア関連発明において課題及び効果をどのように明細書に記載すべきか検討を行ったところ、以下の意見があった。

- 明細書の課題欄はできるだけ抽象的に記載するか書かずに、明細書本文において記載するのが有効となるケースがある。その際、ソフトウェア関連発明の場合、情報処理のシステムの流れ全体に対して課題を書いてしまうと課題解決の具体的なメカニズムがわからないため、どの処理によって、どの課題が解決されるのかという対応関係を意識することで、裁判になっても対応可能ではないかと考える。
- 他方で、課題、効果及び技術的手段の個別の対応関係を具体的に書きすぎてしまうと、特許の権利範囲に広がりを持たせられないこともある。つまり、その課題や効果が明細書の別の記載とも対応していたとしても、その旨主張しづらくなることもある。例えば、明細書において実施例と効果を交互に書いた場合、実施例に対応する効果が明確に特定されてしまうため、特許の権利範囲に幅を持たせるのが難しい。そのように考えると、明細書の課題欄にもある程度具体的に記載しておくオーソドックスな書き方で書いた方が、発明全体の趣旨がわかりやすくなり、また、特許の権利範囲に幅を持たせることができるのではないか。
- 特許侵害訴訟を提起し均等論が問題となり得る場合を想定するのであれば、課題欄でも「この発明の本質はこの点にある」ということを書いた方がよいのではないか。そ

の方が、特許請求の範囲の記載が甘かった場合でも、均等論で勝負することができるということもあるのではないかと考えている。

- 分割出願の問題も見据えて考える必要がある。例えば、課題欄に具体的に課題を書きすぎると、分割したいときに新規事項の追加にあたるとしてばっさり切られてしまうことがある。ただ、課題と効果の記載を明細書に散らばらせると、どの構成によりどの効果を奏するのかといった対応関係がわからないという問題がある。なので、一つ本命の構成、課題及び作用効果のパッケージを組んでおいて、あとは細かい実施形態で記載するという方式を採用するケースがある。訴訟はさておき、分割出願の観点でいうとこれがよいのではないかと考えている。
- 場合によるが、効果の記載は効果の欄では具体的に書かず、実施例の記載で具体的な効果を書くことがある。
- 大事な特許は分割出願することを前提に考える。競合他社が製品開発する可能性のある部分も記載しておいて、後で他社製品が販売されたときに、その製品を自社特許の射程内に収められるように分割出願できるように考えて明細書を作成している。その観点でいうと、一つ一つ実施例と効果の対応関係を書いてしまうと、分割しようとしても新規事項追加などの分割要件を充足しない可能性が出てきてしまい、他社製品を自社特許の射程内に収めることができないおそれがあるため、難しい問題である。

#### (5) 検討事項 5 (進歩性判断における「予測可能性」と「健全な不確実性」)

これまで、本判決を議論の主発点として、ビジネス特許及びソフトウェア関連発明における動機付けに関して検討してきたが、最後に、進歩性判断のあり方について議論を行っ

た。

この点について、前記のとおり審査官及び審判官は技術常識や動機付けの考慮要素を認定する際に、引用文献の具体的な記載の有無を重視しているところ、近年は公開される国内文献が少なくなっている関係で技術常識や動機付けの考慮要素の認定の基礎となる文献が少なくなっている。また、審査・審判の品質管理の観点からも判断の統一が求められており、客観的な証拠の有無は品質管理における重要な判断項目となっている。これらの背景から保守的な進歩性の判断、つまり、当業者にとって当たり前と思われる技術であっても、単に文献に記載がないという理由から進歩性を認める判断がなされる傾向が指摘されることもあり、これが特許査定率の増加に繋がっているのではないかと、との意見もある。その意味で進歩性判断における引用文献に基づく「予測可能性」は高められたといえるが、果たしてこの特許査定率が高い現状をよしとすべきかとの意見があった。

これに関して、特許出願にあたり他社の特許を調査していると、当業者にとっては当たり前ではあるものの、当たり前であるが故に文献に記載されておらず特許化されている例があるため、審査官や審判官において、文献に記載されていないとしても技術常識等を踏まえて判断してほしいと思うことがあるとの意見があった。

また、審査等において、拒絶理由の中で予想外の引用例が持ち出されることもあることから、予測可能性については全て引用例が見つかるか次第ではないかと考えているところ、この点に関しては、代理人としては予測可能性があった方がよいが、個人的には予想外であっても審査官や審判官が進歩性等を否定した理由をしっかりと記載してくれるのであればよいのではないかと、との意見があった。

予測可能性については、従来にないビジネ

スや新しい課題について、特許請求の範囲を広く記載した場合であっても、特許化しやすいという意味で、現状は予測可能性が程度高いと考えられる。一方、既に競合がいる場合で細かい部分、隙間部分の技術の特許化しようとする場合は、先行技術がある領域のため、審査官、審判官及び裁判官によって進歩性判断の結論が変わりうる可能性が少なくないという意味では、予測可能性は必ずしも高くないのではないかという意見があった。

以上の議論を踏まえて、以下の点で、参加者の意見はおおむね一致した。

- 品質管理等により、審理における進歩性判断に係る「予測可能性」が高められたことは悪いことではないものの、文献に直接的に記載がないことのみをもって技術常識等の認定に消極的になってしまうケースや、課題等の動機付けの考慮要素が明示的に記載されていないことを過度に重視して動機付けを否定してしまうケースは望ましいとはいえない。
- 本判決に見られるように、そのようなケースでは、出願時の技術水準を踏まえ、技術

常識や課題等の動機付けの考慮要素を認定するなどして動機付けを肯定することに消極的になるべきではない。

- 審査・審判の目的は、特許法の下で社会的に適切な発明に権利を付与することにある。それは原理的にある程度の不確実性を含むものであり、審査・審判・裁判と議論を積み重ねることでより妥当な結論が得られるものである。いわば、そこに「健全な不確実性」が存在する。審理においてはその不確実性が客観的に見て健全なものとなるよう、その判断と根拠を明確に審決等に記載することが重要ではないか。
- 本判決を見ても、審決と判決とでは結論において一致していても、その判断ロジックは異なるものである。審判と裁判では当事者の主張が異なる場合もあり、証拠が同一の場合であっても両者のロジックが一致することが必ずしも健全とはいえない。審判と裁判におけるある程度の判断の揺らぎ(健全な不確実性)があって、初めて健全な落としどころが見つかる場合もある。

以上

## 事例研究2 事例5 (意匠)

### 意匠法5条2号の判断手法(本件意匠と商標の態様の対比、 商標の著名性及び物品分野の関連性の検討)について

審判番号	無効2023-880003(意匠1606558号)(成立) (令和5年9月4日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和6年2月19日 令和5年(行ケ)第10113号(請求棄却)
意匠に係る 物品	かばん
主な争点	意匠法5条2号(他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠)

#### 1. 事件の概要

本件は、意匠に係る物品を「かばん」とする登録意匠(以下、「本件意匠」という)の無効審判事件及び審決取消請求事件に関するものである。

審決は、無効理由3(意匠法5条2号に該当)に示された商標(H商標2)との関係において、本件意匠は他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であり、意匠法5条2号に規定する意匠に該当するとして、登録を無効と判断した(請求成立審決)。

これに対して、審決取消訴訟が提起され、判決は、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)。

#### 2. 検討事項の概要

- (1) 検討事項1: 判決の判示事項の検討
- (2) 検討事項2: 審決の説示事項の検討(特に無効理由1~3について)
- (3) 検討事項3: 商標の著名性、物品分野の関連性等について

#### 3. 審決の概要

以下、無効理由1~6のうち意匠法5条2号に係る無効理由1~3についての審決の判断を示す。

#### (1) 本件意匠の概要

本件意匠は、意匠に係る物品を「かばん」とし、全体の構成は、上部が開いた有底略箱状の本体に、前後一對の把手を取り付けて、背面から正面にかけてベルトを設け、ベルトを留めるための南京錠を付けたものである。

南京錠の態様は、丸棒体が略逆U字に曲がった引っ掛け部を除いた全体がやや薄い略直方体状であって、正面には、略H形の凹凸模様が形成されているものである。

#### (2) 無効理由1~3において意匠法5条2号該当の根拠とされた商標の形態又は図形

ア 【無効理由1】「バーキン商標」(商標登録第5438059号)

商標権者がエルメス・アンテルナショナル(本件審判事件の請求人)である立体商標の登録商標であって、指定商品は第18類「ハンドバッグ」である。

本件意匠

【前方斜視図】



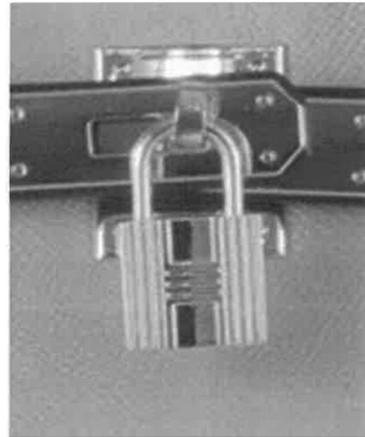
【正面図】



【背面図】



本件南京錠 (判決別紙<sup>(1)</sup>)



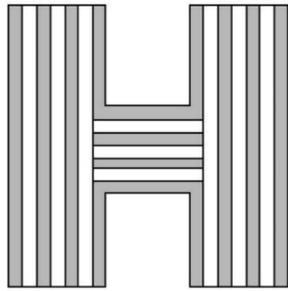
バーキン商標



(1) 本件意匠正面中央上部の本件南京錠を拡大した画像。判決の別紙「本件南京錠及びH商標2」において示されたが、意匠公報には掲載されていない。

イ 【無効理由2】「H商標1」(商標登録第4672965号)

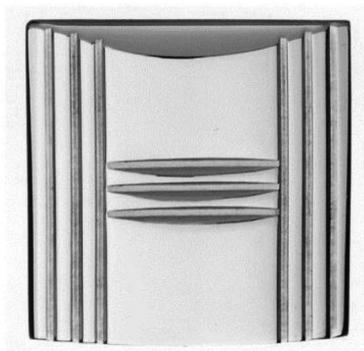
商標権者がエルメス・アンテルナショナル(本件審判事件の請求人)である登録商標であって、指定商品を第14類及び第18類とするものである。指定商品の中に、「かばん金具」を含む第18類が含まれている。



H商標1

ウ 【無効理由3】「H商標2」(商標登録第5864813号)

商標権者がエルメス・アンテルナショナル(本件審判事件の請求人)である登録商標であって、指定商品を第6類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第26類とするものである。指定商品の中に、「かばん用の金属製留具」を含む第18類が含まれている。



H商標2

(3) 審決の判断

ア 意匠法5条2号「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠」についての判断基準について

意匠法5条は、工業上の利用可能性、新規性、及び創作非容易性等の登録要件等を満たす意匠であっても、公の秩序、善良の風俗を害するおそれがある意匠や、産業の発展を阻害するおそれがある意匠については、公益的な理由から、意匠登録を受けることができないことを規定したものである。この意匠法5条の趣旨からすれば、出願された意匠が出所の混同を生じる場合は、当該出願を拒絶すべきであり、同法同条2号はそれを規定した条文であると解される。

そして、同法同条同号の「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠」には、例えば、外観形態に、需要者に対して他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある形態が表されている意匠や、外観形態の一部に、需要者に対して他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠が含まれると解される。

したがって、本件意匠の場合は、その形態に着目して、他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれがあるか否かを判断する。

イ 無効理由1(「バーキン商標」に基づく意匠法5条2号該当性)について

(ア) 本件意匠の形態とバーキン商標の形態の対比

- a 本件意匠の形態と、バーキン商標(蓋を本体内部に差し込んだ態様を含む)の形態を対比すると、主として以下の点が相違する。

(相違点1)

本件意匠では、本体側面の上部に現れているベルトの直下から下端付近までの側面表面に90個の略コーン形状の小突起が格子状

(上下10段、左右9列)に並んで形成されているが、バーキン商標にはそのような小突起は形成されていない。

(相違点2)

本件意匠には、固定具の棒状体のリングに南京錠が掛けられており、その南京錠の正面には、略H形の凹凸模様が表されているが、バーキン商標には南京錠は掛けられていない。

(相違点3)

本件意匠では、本体側面、把手及びベルトが黒色であり、本体正面、本体背面及び本体底面が薄灰色である。これに対して、バーキン商標では、それらは全て単一色である。

b そして、これらの相違点は、いずれも大きな相違であって、本体側面のベルトの直下から下端付近までの大きな範囲に90個の小突起がある本件意匠は、小突起がないバーキン商標に比べて構成要素が多く、需要者はバーキン商標の特徴のみを感得するとはいい難い。また、本件意匠に見られる南京錠の存在や、本体側面、把手及びベルトが濃い色彩で色分けされている特徴も、そのような特徴のないバーキン商標に比べてより複雑であるというべきであり、本件意匠がバーキン商標の特徴のみを感得するとはいい難い。

よって、本件意匠の形態は、バーキン商標とは大きく異なるというべきである。

(イ) バーキン商標の著名性とエルメス・アントルナショナルの業務について

バーキン商標は請求人の出所を表示する形態として著名であり、請求人は、ハンドバッグ等を製造販売する企業であり、日本においても、「大手百貨店の主要店には比較的多く出店していることから、ハンドバッグ等に業務として関わっている。

(ウ) 物品分野の関連性について

本件意匠の意匠に係る物品「かばん」の分野と、請求人の業務に係る物品分野の関連性

は非常に高いといえる。

(エ) 混同を生ずるおそれについて

本件意匠の形態は、バーキン商標に比べて要素が多く複雑であって、バーキン商標の特徴をそのまま備えているということはできず、バーキン商標とは大きく異なるというべきであるから、本件意匠が請求人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがあるとはいえず、意匠法5条2号に規定する意匠に該当しない。したがって、請求人が主張する無効理由1には、理由がない。

ウ 無効理由2(「H商標1」に基づく意匠法5条2号該当性)について

(ア) 本件意匠の南京錠正面の態様とH商標1の態様の対比

a 本件意匠の南京錠正面の態様と、H商標1の態様を対比すると、主として以下の点が相違する。

(相違点1)

全体が、略正形状(本件意匠)であるか、略H形(H商標1)であるかで相違する。

(相違点2)

本件意匠では、左端の縦溝の外側と右端の縦溝の外側に若干の余地部があり、倒コ字状の溝の内側に一回り小さい倒コ字状の凸条が形成されて、その凸条の内側が浅い凹部になっているが、H商標1では、左端と右端に灰色の縦溝が配され、略H形の切り欠きの縁に倒コ字状の灰色の縞が配されている。

(相違点3)

縦溝の左側群の幅：中央(2本の横溝)の幅：右側群の幅の比が、約1：1.5：1(本件意匠)であるか、約1.2：1：1.2(H商標1)であるかで相違する。

b 相違点1及び相違点2については、本件意匠の溝の左側群、中央及び右側群に着目すると、これらが組み合わさって略H形を呈しており、また、H商標1にお

ける灰色の縞と白色の縞が繰り返されるパターンは、縦溝と横溝が繰り返し表されている本件意匠と同様の視覚的印象を与えているので、これらの共通点を压する大きな相違であるとはいえない。相違点3は、左側群、中央及び右側群が略H形を成す共通点をもたらす共通した印象を左右するほどの相違ではない。そうすると、本件意匠の南京錠正面の態様は、H商標1の態様の特徴を備えているといえることができる。

#### (イ) H商標1の著名性とエルメス・アンテルナショナルの業務について

請求人が提出した甲号証には、H商標1のように灰色の縞と白色の縞から構成された金具が取り付けられたかばんの例は掲載されておらず、全体が略H形である金具も、甲第53号証3頁左に掲載されたものがあるのみである。請求人の主張及び立証の限りでは、H商標1が請求人の出所を表示する標章として著名であるとはいえず、請求人はハンドバッグ等に業務として関わっているものの、H商標1は請求人の出所を表示する標章として著名であるとはいえず。

#### (ウ) 物品分野の関連性について

請求人はハンドバッグ等を製造販売する企業であるから、本件意匠の意匠に係る物品「かばん」の分野と、請求人の業務に係る物品分野の関連性は非常に高いといえる。

#### (エ) 混同を生ずるおそれについて

H商標1は請求人の出所を表示する標章として著名であるとはいえず、本件意匠が、請求人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがあるとはいえず、意匠法5条2号に規定する意匠に該当しない。したがって、請求人が主張する無効理由2には、理由がない。

#### エ 無効理由3 (「H商標2」に基づく意匠法5条2号該当性)について

##### (ア) 本件意匠の南京錠正面の態様とH商標2の態様の対比

- a 本件登録意匠の南京錠正面の態様と、H商標2の態様を対比すると、主として以下の点が相違する。

##### (相違点1)

中央の横溝(又は横溝様筋)が、4本(本件意匠)であるか、3本(H商標2)であるかで相違する。

##### (相違点2)

H商標2には図形最上部及び横溝下端の4つの面取り様部が表されているが、本件意匠には面取りは形成されていない。

##### (相違点3)

左側群の幅：中央の幅：右側群の幅の比が、約1：1.5：1(本件意匠)であるか、約1.1：2.2：1(H商標2)であるかで相違する。

- b しかし、相違点1について、横溝が4本か3本かの相違は、1～2本と5本以上との相違の場合とは異なり、それほど目立つ相違ではなく、両者を全体として比較した際に大きな相違であるとはいえない。

相違点2については、H商標2に表された面取り様部の面積が小さく、特徴のある視覚的印象を与えるほどのものではないので、両者を全体として比較した際に大きな相違であるとはいえない。

相違点3は、左側群、中央及び右側群が略H形を成す共通点をもたらす共通した印象を左右するほどの相違ではない。

そうすると、本件意匠の南京錠正面の態様は、H商標2の態様の特徴を備えているといえることができる。

### (イ) H商標2の著名性とエルメス・アンテルナショナルの業務について

H商標2は請求人の出所を表示する標章として著名であり、請求人は、そのH商標2を使用したカデナ(南京錠に相当)を含むハンドバッグ等に業務として関わっている。

### (ウ) 物品分野の関連性について

H商標2の指定商品の中には「かばん用の金属製留具」を含む第18類が含まれており、本件意匠に設けられている南京錠は、この「かばん用の金属製留具」に相当する。そして、請求人はハンドバッグ等を製造販売する企業であるから、本件意匠の意匠に係る物品「かばん」の分野と、請求人の業務に係る物品分野の関連性は非常に高いといえる。

### (エ) 混同を生ずるおそれについて

以上のとおり、H商標2は請求人の出所を表示する標章として著名であり、請求人は、そのH商標2を使用したカデナを含むハンドバッグ等に業務として関わっており、本件意匠の意匠に係る物品「かばん」の分野と、請求人の業務に係る物品分野の関連性は非常に高く、本件意匠の南京錠正面の態様は、H商標2の態様の特徴を備えているので、そのような南京錠を有する本件意匠は、請求人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。

したがって、本件意匠は、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であると認められ、意匠法5条2号に規定する意匠に該当する。

### オ 被請求人の主張について

(ア) 本件意匠の意匠に係る物品は「かばん」であるから、意匠の要旨はかばんの全体的な外観であり、付属品にすぎない金属製留具はかばんの意匠の要部ではないとの主張について

意匠法5条2号の「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠」には、外観形態の一部に、需要者に対して他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠が含まれると解されるから、金属製留具(南京錠)正面の態様が本件意匠の要部であるか否かにかかわらず、上述のとおり、本件意匠は同法5条2号に規定する意匠に該当すると判断され得る。

(イ) 本件意匠登録に係るかばんとH商標が付された請求人のかばんとは価格帯が異なるため、需要者が混同するおそれはないとの主張について

価格帯の違いは、「混同を生ずるおそれ」の判断に影響を及ぼすとは言えない。また、本件請求人の商標権に基づく損害賠償請求の控訴事件である知財高判令和2年12月17日 令和2年(ネ)第10040号事件(甲第61号証)の判示<sup>(2)</sup>からしても、被請求人の主張は採用できない。

## 4. 判決の概要

### (1) 主な争点及び結論

本件意匠は、H商標2との関係において意匠法5条2号に該当する(無効理由3に対応)。

(2) バッグの取引実情に照らして、控訴人商品等の形状は被控訴人商標と誤認混同を生ずるおそれがあり、類似する旨を判示した。

「価格、品質、商品名及びロゴによって被控訴人商品と控訴人商品等が明確に区別されるとはいい難く、被控訴人商品の中古品が市場において活発に取引されていることからすると、被控訴人商品と控訴人商品等の混同の可能性が具体的に存在すると認められる。そうすると、前記a、bのとおり、控訴人商品等(控訴人商品及びパークンタイプのバッグ)は被控訴人商標と外観上類似するから、価格、品質、商品名及びロゴに相違があることを考慮しても、被控訴人商標を付した被控訴人商品と控訴人商品等は具体的な取引において誤認混同のおそれがあるものと認められる。したがって、取引の実情に照らして、控訴人商品等の形状は被控訴人商標と誤認混同を生ずるおそれがあり、類似するものと認められる。」

## (2) 当事者の主張

### ア 原告(請求人)の主張

(ア) 本件意匠の意匠に係る物品は「かばん」であるから、意匠の要旨はかばんの全体的な外観であり、付属品にすぎない本件南京錠はかばんの意匠に影響を与えない。

よって、本件意匠から本件南京錠を削除しても、本件意匠の要旨を変更するもの、すなわち願書に添付した図面等から直接導き出される具体的な意匠の内容を変更するものとはならない。

(イ) 本件意匠の審査段階では意匠法5条2号の拒絶理由を指摘されておらず、そのため、手続補正及び意見書提出の機会を与えられていない。

(ウ) 原告は、正面が無地の南京錠を付した本件意匠の実施品を販売しており、H商標2と混同を生じるような行為をしていないから、他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれはない。本件審決は、意匠法5条2号該当性の判断にあたり、このような取引の実情を考慮していない。

### イ 被告(被請求人)の主張

本件意匠がH商標2との関係で意匠法5条2号に該当するとした本件審決の判断に誤りはない。

## (3) 裁判所の判断

ア 本件南京錠は本件意匠の要旨ではなく、意匠の要部を構成しない旨の原告の主張について

本件意匠は、本件南京錠を付したものであるから登録されているのであるから、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれ(意匠法5条2号)があるか否かについて、登録された意匠の形状等のうち、特に他人の周知・著名な商標に類似する部分が問題となることは当然であり、この点は、意匠同士の類否(同法

3条1項3号)等の判断に当たって考慮される意匠の「要部」であるか否かとは別問題であるから、原告の主張は失当である。

なお、本件において、添付図面等の南京錠又は南京錠の正面の態様を削除する補正をすることは、添付図面等の要旨を変更するものに当たる。

### イ 審査段階で意匠法5条2号の拒絶理由を指摘されていない旨の原告の主張について

上記事情は、本件意匠が同号に当たるか否かの実体判断を左右するものでなく、無効審判手続の違法を根拠づけるものでもない。

### ウ 原告は、正面が無地の南京錠を付したかばんを販売している一方で、本件南京錠を付したかばんを販売していないという主張について

仮に上記事実が認められるとしても、本件意匠が被告の業務に係る物品であるハンドバッグ等と混同を生ずる意匠であるかの判断において考慮すべき取引の実情に当たるものではない。

## エ 結論

原告の主張する取消事由には理由がない。

## 5. 検討事項及び検討結果

### (1) 検討事項1(判決の判示事項の検討)

判決の判示は妥当であるか、以下の各判示内容に関して検討した。その結果、以下のア～エの判示内容について、参加者からはいずれも概ね妥当との意見が示された。その主な理由はそれぞれ以下のとおり。

ア 本件南京錠は意匠の要部でないとの原告の主張に対し、意匠法5条2号に該当するか否かとは別問題であるとした点

「要部」は意匠の類否判断において検討すべき概念である。他方、意匠法5条2号は出所表示機能との関係で混同を生ずるおそれがあるかどうかをみる規定であって、意匠の類否とは別問題である。

イ 本件意匠から南京錠又は南京錠の正面の態様を削除する補正が認められるべきとの原告の主張に対し、これを削除する補正は要旨変更にあたるとした点

上記の補正は意匠の要旨を変更するものであり認められない。また、そもそも意匠では登録後の削除補正は認められず、手続き上どのように補正するつもりだったのか疑問である。

(仮に審査段階又は審判段階において、南京錠又は南京錠の正面の態様を削除する補正が行われた場合、意匠の要旨を変更する補正であったかについても議論したところ、参加者の多くは意匠の要旨を変更する補正であるとする意見であった。)

ウ 審査段階で意匠法5条2号の拒絶理由が指摘されず、手続補正等の機会が与えられなかったことが不当であるとの原告の主張に対し、そのような事情は、意匠法5条2号に当たるか否かの実体判断を左右しないとした点

権利の瑕疵を正すために無効審判制度があるのであり、審査段階で拒絶理由が指摘されていなかったことは理由にならない。仮にこの理由を採用すると、無効審判制度の趣旨に反することになる。

エ 原告は本件南京錠を付したかばんを販売していないから、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれはないとの主張に対し、本件意匠が他人の業務に係る物品と混同を生ずる意匠であるかの判断において考慮すべき取引の実情に当たるものではないとした点

無効審判は、実際の商品の販売状況ではなく、登録意匠について判断を行うものである。侵害訴訟では取引の実情が争点となるものの、本件のように登録意匠の無効を争う場合に考慮される必要はない。

## (2) 検討事項2 (審決の説示事項の検討(特に無効理由1～3について))

審決の説示事項について、意匠法5条2号該当性に係る無効理由1～3を中心として、以下のア～エについて議論した。なお、意匠法5条2号の規定の性質上、検討に際しては商標法域との対比に基づく意見も示された。

### ア 無効理由1の説示事項について

無効理由1では、本件意匠が、「バーキン商標」との関係において、意匠法5条2号に該当しないと判断された。この結論及び判断手法が妥当か検討したところ、参加者からは以下の(ア)～(オ)の観点について、それぞれ以下のような意見が示された。

#### (ア) 本件意匠と商標の形態の類似性

本件意匠とバーキン意匠の形態が大きく異なるとの判断は概ね妥当とする意見が多く示された。

一方で、以下のような意見も示された。

- 「相違点3」として色彩の色分けを「大きな相違」と認定しているが、本件意匠の本体側面、把手及びベルトとその他の部分で色彩を色分けした態様も、バーキン商標のように全体を単一色とした態様も、かばんの分野ではよく見られるものであり、この

点が大きな相違とまでいえるか疑問である。

- 新規性を争った無効理由4では、蓋部の有無(相違点2)とベルト周辺(相違点4)が類否判断に及ぼす影響は大きいとされ、意匠法5条2号の判断においてもこの点が大きく影響するものと予想したが、無効理由1ではこの点には言及せず、請求人が示した「蓋を本体内部に差し込んだ態様」を含むものとして判断したことを意外に感じた。
- 「バーキン商標と同じ形状で色分けのみした場合」や、「バーキン商標の形状にスタッズのみ追加した場合」に、意匠法5条2号に該当し得ると考えるならば、本件の相違点の評価が妥当なものなのか気になった。

#### (イ) 商標の周知・著名性

判断手法は妥当であり、判断根拠も十分示されている。バーキン商標は立体商標であり、審査時に相当の周知・著名性の立証がなされているものと考えられる。

#### (ウ) 本件意匠と請求人の業務に係る物品分野の関連性

バーキン商標は「かばん」であり、本件意匠の意匠に係る物品も「かばん」であり、関連性があるため、妥当と考える。

#### (エ) 混同を生ずるおそれの有無

混同を生ずるおそれはないとの判断は概ね妥当とする意見が多かった。

一方で、以下のような意見も示された。

- 上記(イ)、(ウ)の要件を満たしている中、(ア)を満たしていないことで混同が生じないとした判断は、やや形態の対比に重きを置いた判断といえるのではないか。
- 立体商標の類否判断のように、看者がこれを観察する場合に主として視認するであろう一又は二以上の特定の方向(所定方向)を想定して、形態の対比を行う方法もあり得たのではないか。本件で参照されている令

和2年の判決<sup>(3)</sup>では、かばんの正面を主として認定しており、側面は鑑みていない。同様に正面方向からの観察に重きが置かれた場合、側面方向からの観察を正面からの観察と同等に扱った本件審決とは違う結論もあり得たのではないか。

- 例えば、取引実態上、インターネット販売サイトにおいては画面上でしか商品を確認できないため、側面はよく見えず正面に注目することが多いことも考えられる。
- 意匠審査官、審判官は意匠の認定の基本的な方法として、意匠の形態を六面から認定しようとする。したがって、特定の方向から考える立体商標と、意匠法5条2号の判断における意匠の形態の対比では、前提となる形態の認定方法が異なることはあり得る。

#### (オ) その他の観点に関する意見

仮に本件意匠が立体商標として出願された場合、商標法4条1項15号に該当する可能性があると考えられる。(商標法4条1項15号は商標の類似を要件とせず、出所混同を要件とするため。)

#### イ 無効理由2の説示事項について

無効理由2では、本件意匠が、「H商標1」との関係において、意匠法5条2号に該当しないと判断された。この結論、判断手法は妥当か検討したところ、参加者からは以下の(ア)～(オ)の観点について、それぞれ以下のような意見が示された。

#### (ア) 本件意匠と商標の形態の類似性

本件意匠とH商標1は、形態が異なるとの判断は概ね妥当とする意見が多く示された。

一方で、以下のような意見も示された。

- 本件意匠の南京錠は立体物であるにもかかわらず、南京錠正面部の形状のみに着目し

(3) 令和2年(ネ)第10040号事件(甲第61号証)

て、H商標1との類似性が判断されている。南京錠の正面以外を捨象する点に関する言及があってもよかったのではないか。

- 態様を対比した小括における「本件登録意匠の南京錠正面の態様は、H商標1の態様の特徴を備えている」との記載は、結論が曖昧と感じた。

#### (イ) 商標の周知・著名性

H商標1が請求人の出所を表示する標章として著名であるとはいいい難いとの説示は妥当である。かばんで使用されている実績の有無を検討した上で「H商標1のように灰色の縞と白色の縞から構成された金具の例は掲載されておらず、全体が略H形である金具の例も掲載されていない」と判断したものであり、納得感がある。

#### (ウ) 本件意匠と請求人の業務に係る物品分野の関連性

関連するとの説示は妥当と考えるとの意見が多数であった。

#### (エ) 混同を生ずるおそれの有無

参加者全員が、混同を生ずるおそれはないとの判断は妥当であるとの意見であった。

#### (オ) その他の観点に関する意見

仮に本件意匠が立体商標として出願された場合であっても、H商標1は周知・著名ではないため商標法4条1項15号に該当しないのではないかと考える。

### ウ 無効理由3の説示事項について

無効理由3では、本件意匠が、「H商標2」との関係において、意匠法5条2号に該当すると判断された。この結論、判断手法は妥当か検討したところ、参加者からは以下の(ア)～(オ)の観点について、それぞれ以下のような意見が示された。

#### (ア) 本件意匠と商標の形態の類似性

本件意匠とH商標2は、類似性がある(本件登録意匠の南京錠正面の態様は、H商標2

の態様の特徴を備えている)との説示は概ね妥当とする意見が多く示された。

一方で、以下のような意見も示された。

- H商標2の図形について「溝様」「面取り様」のように立体形状として認定がなされているが、商品についての前知識がない状態でこの図形を見た場合、単なるグレーの濃淡と把握する可能性もあり得る。図形商標を形態認定する際、実際の商品の態様もある程度参酌されているのか疑問に思った。
- 上部の面取り部の相違はもう少し大きく評価されるべきではないか。

#### (イ) 商標の周知・著名性

判断手法は妥当である。「H商標2は、当該カデナの本体に表示されている標章であり、「カデナは請求人のブランド「HERMES」の「シンボリックなアイテム」と評価されている」と判断根拠も十分示されているとの意見が複数示された。

一方で、以下のような意見もあった。

- 立体商標に比べて、この程度の証拠で「著名」と判断されるのかと感じた。著名ではあるが、判断根拠が具体的に示されていない。
- 意匠法5条2号は「混同のおそれ」を要件としており、本件の説示は「H商標2」の著名性が高く評価されたことがポイントではないか。すると、その著名性を認めるためにはより詳しい証拠が必要ではなかったか。

#### (ウ) 本件意匠と請求人の業務に係る物品分野の関連性

H商標2の指定商品には「かばん用の金属製留具」が含まれており、本件意匠の意匠に係る物品も「かばん」でありその南京錠部分であって関連性があるため、妥当とする意見が多数示された。

**(工) 混同を生ずるおそれの有無**

混同を生ずるおそれがあるとの判断は概ね妥当とする意見が多く示された。

**(オ) 南京錠の大きさがかばん全体と比較して**

小さな比率であるにもかかわらず意匠法5条2号に該当すると判断した点

- 全体から見て識別できる大きさであれば妥当。
- 南京錠とかばんの大小関係については、具体的な取引の状況に照らして、かばんの大きさに比して小さい南京錠であっても出所表示機能を有するといえるかどうか、という観点から検討すればよい。
- 商標がタグ等に小さく付されていても商標の使用と考えられるように、出所を識別できるかどうかについて、形状の大小は問題とならないと考える。小さくても需要者が気付く部分に付されていれば、需要者が出所を混同し得る。
- 本件南京錠は、市場取引においても、商標的機能を発揮しているため妥当。本件については、商標権者と同じ取り付け位置であるため、より注目されやすい部分であった。
- 原則、今回の様な小さな比率の形状を根拠に意匠法5条2号該当と判断すべきでない。しかし、「ハンドバッグ」の分野では、本件南京錠は小さくても使用時に着目される部分であるため、意匠法5条2号適用と判断した審決は妥当と考える。

**(カ) かばんにおける取り付け位置、その他の検討**

- 側面側や平面側であれば、需要者の目に入りやすく、意匠法5条2号適用とはならなかったかもしれない。需要者の目への入りやすさにより判断してもよいのではないかと。
- 出所識別標識とならない場所、例えば、かばんの内側等の需要者が気づかない位置であれば意匠法5条2号適用と言えなかったのではないかと。

- ①通常の注意力で、マーク部分を他の部分から独立して認識できるか、②マーク部分は市場において商標的機能を果たしているか、に基づき判断できるのではないかと。
- 商慣習上一般的な付し方でない場合は、適用されないと考える。また、商標が全体の模様の一部としてなじんでおり、単体で認識できない状態であれば、サイズに関係なく適用されないと考える。

**エ 検討事項2に関するその他の意見**

- 意匠法5条2号は、意匠の美感ではなく、意匠が有し得る出所表示機能に焦点を絞った規定と考えられる。このため、意匠法5条2号により、他人の業務に係る物品等と混同を生ずるおそれがあるかどうかを判断する際には、商標法4条1項15号の場合と同様、外観、称呼、観念の共通性と、具体的な取引状況を検討して判断する必要があったように思う。
- 本件ほどの著名性はない(が、一部の需要者層にはよく知られている)他人のマークを含む意匠出願について、審査段階で意匠法5条2号を適切に判断するのは難しいだろう。審査品質を追求すると審査効率に影響が生じかねない。よって、意匠法5条2号の審査は過度に厳格化せず、無効審判に委ねる部分があってもよいのではないかと。
- 混同の有無が生じるか否かを検討するに際して、需要者は誰か(判断主体)という観点が議論されていないのが気になった。需要者を、専門的な視点を有する取引業者とするのか、それとも一般消費者とするのかで、混同の有無は変わり得るのではないかと。

**(3) 検討事項3(商標の著名性、物品分野の関連性等について)**

判決及び審決の無効理由1～3の判断を俯瞰して、以下のア～ウについて議論した。な

お、意匠法5条2号の規定の性質上、検討に際しては商標法域の対比に基づく意見も示された。

## ア 商標の著名性について

他人の業務に係る商標の著名性の程度によって、混同のおそれの有無の判断にどのような影響があると考えられるか、また、著名性はどのような手法により認定するのが望ましいか検討した。商標法における著名性、意匠法における著名性には求められる水準に差があるか、といった点からの検討も行った。

その結果、多くの参加者から、他人の業務に係る商標の著名性は、混同のおそれの有無の判断に大きく影響し、また、著名性が高いほど、同一又は類似の商標が付された意匠について混同のおそれが生じやすくなると考えられるとの意見が示された。

著名性を認定する手法については、以下のような意見が示された。

- 他人の業務に係る商標の著名性は、下記を総合的に考慮して認定するのが望ましい。
  - ① 物品の形状に関する商標に限定。(文字商標を除き、図形商標や立体商標は含まれる。未登録商標も可。)
  - ② 生産数及び販売数。使用期間及び使用地域。
  - ③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模。
  - ④ 第三者による当該商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況。
  - ⑤ 商品の性質その他の取引の実情。
  - ⑥ 商標の認識度を調査したアンケート結果
- 商標法や不正競争防止法に「著名」は定義されていないと理解しており、「著名」は全国的に著名な商標であること、「周知」はその県と隣接県の県民等、複数の都道府県で知られている商標であるといった理解

をしている。「著名性」の認定は商標では過去数年間の売上高、広告宣伝の規模、需要者のアンケート調査等により、最後は審査官、審判官、裁判官により判断されていると思われる。よって、当事者から提出された証拠により、審査官、審判官、裁判官が考量し判断するものと理解している。

- 「バーキン商標」のように立体商標の登録商標を有しているかはひとつの指標になる。立体商標は審査段階で一定の著名性が立証されており、その指定商品(=意匠に係る物品)においては「著名」と認定して問題ないと考えられるため。他方で、形状や模様そのものの著名性は評価が難しい。「H商標1」や「H商標2」のような図形商標は、通常は、審査段階でその著名性を求められていないはずであり、その著名性を慎重に認定する必要があると考える。

加えて、意匠法と商標法における著名性の水準の差異の有無に関しては、以下のように意見が分かれた。

- 意匠法と商標法において求められる著名性の水準に差はないと考える。意匠法での混同は、意匠の特定部分が識別標識として機能するために起こるものであり、識別標識を対象とする商標法と相違がないと考える。
- 意匠法と商標法において求められる著名性の水準に差があると考え。意匠法では形状自体の著名性が求められ、商標法では商標の著名性の他に出願人(商標権者)自体の著名性も一定程度考慮されているとの印象。

## イ 物品分野の関連性について

他人の業務に係る商標の指定商品と本件意匠の物品分野の関連性の程度によって、混同のおそれの有無の判断にどのような影響があると考えられるか、また、物品分野の関連性はどのような手法により認定するのが望まし

いか、検討した。

その結果、多くの参加者から、物品分野の関連性は混同のおそれの有無の判断に大きく影響し、基本的には両者の関連性が高いほど、混同のおそれが生じやすくなるとの意見が示された。また、次のような意見も示された。

- 両者が異なる分野であるとしても、物品の部分(例えば、H商標2)や部品等であるとの理由により、意匠に係る物品と商標の指定商品の分野が異なる場合でも、混同のおそれが生じる場合もあり得る。
- 他人の業務との混同のおそれが争点となる場合、一般に当事者同士は同じ業界であることが多く、関連性の高低はその他の検討事項に比べて争いになることは少ないとの印象を持った。

物品分野の関連性を認定する手法については、以下のような意見が示された。

- 物品分野や性質による両者の関連性の強さ、それによる需要者の認識などにより総合的に考慮して認定することになると考える。
- 以下の項目等を考慮して関連性の高低を決めることが望ましい。
  - ① 意匠に係る物品の物品分野(部分又は部品を含む)と商標の指定商品との関連
  - ② 意匠に係る物品の製造販売実態と商標の指定商品との関連
  - ③ 関係会社を含む企業の事業分野
- 商標登録が実際には使用されていないことや、逆に、特定の商品に標章を使用しているにもかかわらず商標登録を受けていない事案もあるため、市場における実施態様も踏まえ、具体的な取引の状況に照らして判断することが必要である。例えば、本事件では、仮にH商標2の指定商品に「かばん用の金属製留具」を含む第18類が含まれていなかったとしても、市場での実態に鑑み、混同のおそれがあると認定し得ると考えられる。

- ただし、商標の指定商品のなかでも、当該商標がその指定商品Aの分野において著名である一方で、指定商品Bの分野においては著名でない場合等があり、審査においてこのような市場の実態の判断まで求めるのは負担が大きいと考える。

#### ウ 検討事項3に関するその他意見、検討事項1～3以外の全体を通じた意見

- 考える契機が少ないテーマだったが、意匠法5条2号は、意匠法と商標法の狭間にある条文であると改めて感じた。
- 意匠法5条2号は、意匠法の論点にもかかわらず、かなり商標的な観点での検討が要されると感じた。意匠法では、意匠の新規性、創作非容易性の判断が主たる要件であるが、意匠法5条2号は他人の業務と混同するかが要件となっているため、消費者(需要者)が意匠の形状等を混同するかどうか、当該形状等が著名といえるかの検討が重視されている。レアケースの論点であり、この点、いわゆる意匠の感覚を持って読むと違和感を覚える。
- 意匠法で問題となる「混同」は「主に物品(の形状)に関する混同」で、商標法で問題となる「混同」は「主に出所に関する混同」であると理解し、両者の差に留意する必要があると感じた。
- 仮に本件かばんの形状等を意匠出願し権利化したいのであれば、南京錠を除いた出願をする、または、本件意匠の他に、南京錠を除いた意匠を関連意匠として出願するといった方法が取り得たのではないか。
- 意匠法5条2号の意匠審査基準では、審査官は、「他人の周知・著名な商標や、これとまぎらわしい標章を表した意匠」を「混同を生じるおそれがある意匠と判断」している。この「商標」、「標章」は、限定列举又は例示列举のいずれに該当するの

か疑問に感じた。商標や標章は付されていないが、他人の周知・著名な形状が含まれた意匠である場合、本条に該当する可能性があるのか。すなわち、限定列举であれば商標と標章のみが意匠法5条2号該当だが、例示列举だとすれば他人の周知・著名な形状も意匠法5条2号に該当しうる。条文上は「商標」、「標章」に限定する文言がないため、後者の可能性があるのではないか。

- 本件は商標を元に混同のおそれの有無が判断されたが、仮に物品分野が異なる場合(例

えば、酒瓶に指定商品自動車の自動車メーカーの商標を刻印)であっても、商標が極めて著名あるいは権利者が多角的に事業を行っている、経済的または組織的に関連がある等の理由により、混同のおそれがあると判断され意匠法5条2号に該当することもあるのか、すなわち、他人の商標権の範囲にしばられず適用される可能性もあるのか、判断が難しいと感じた。

以上

## 事例研究2 事例6 (商標)

ありふれた氏と慣用的名称とを結合してなる商標の  
商標法3条1項4号該当性

審判番号	不服2022-010063(商願2020-117387)(不成立) (令和5年2月21日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和5年9月7日 令和5年(行ケ)第10031号(請求棄却)
本願商標	池上製麺所(標準文字) 指定役務: 第43類「飲食物の提供」
主な争点	商標法3条1項4号(ありふれた氏又は名称のみを表示する商標)

## 1. 事件の概要

本件は、上記本願商標について商標法3条1項4号に該当するとした審決が、判決において支持された事件である。

## 2. 検討事項の概要

- (1) 検討事項1 「ありふれた名称」について
- (2) 検討事項2 「ありふれた氏」について
- (3) 検討事項3 適用条文について

## 3. 審決の概要

## (1) 本願商標

本願商標は、「池上製麺所」の文字を標準文字で表してなり、指定役務については、第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。

## (2) 原査定の拒絶の理由

本願商標の構成中の「池上」はありふれた氏であり、また、「製麺所」の文字は、「麺類を製造する所」を意味する語であって、業種名として一般的に採択・使用されているものである。そうすると、本願商標は全体として、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法3条1項4号

に該当する。

なお、出願人は、仮に本願商標が法3条1項4号に該当するとしても、長年の使用の結果、同条2項の要件を具備すると主張するが、提出された資料からは、本願商標は、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができるに至ったものとは認められない。

## (3) 当審の判断

## ア 商標法3条1項4号該当性について

本願商標は、「池上製麺所」の文字を標準文字で表してなるものであるから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。

そして、本願商標の構成中、「池上」の文字は、日本人の姓氏の一つであり、我が国において同種の氏が多数存在する名字として紹介されていることを踏まえると、「池上」はありふれた氏といえるものである。

また、本願商標の構成中、「製麺所」の文字は、「麺類を主とする飲食物の提供」を行う業界において、自己の業態を示すために、その名称(商号)の一部に普通に使用されているものといえる。

さらに、ありふれた氏と「製麺所」の文字を組み合わせた名称が、「麺類を主とする飲

食物の提供」を行う者に採択されている実情もどうかえる。

以上を踏まえると、本願商標は、ありふれた氏である「池上」の文字と業種名として普通に使用されている「製麺所」の文字とを結合したものであって、これに接する需要者は、その構成文字全体として、ありふれた名称を表示したものと理解するものであり、かつ、標準文字で表されたものであるから、本願商標は、ありふれた名称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うのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。

## イ 請求人の主張について

(ア) 請求人は、「池上」の文字が我が国における姓氏の一つとして用いられているものであっても、当該文字は、姓氏を表すものと即座に認識されるものとはいいきれず、その他の意味でも理解され得る多義的なものである旨主張する。

しかしながら、請求人の挙げる辞書上の意味や地名が、広く一般に知られているとはいえないことに加え、上記のとおり、「池上」を氏とする者は、全国に多数存在していることを踏まえると、「池上」はありふれた氏といえるものである。

(イ) 請求人は、「製麺所」の文字から直接的に想起される意味合いは「麺類を製造する所」であって、第30類に属する商品などを取り扱う業種が連想されるとしても、本願の指定役務である第43類「飲食物の提供」を行う業種は連想されず、また「製麺所」の語が、「飲食物の提供」が行われる場所を意味する旨の記載は辞書等には存在しない旨を述べるとともに、「〇〇製麺所」の名称の下、飲食物の提供が行われている取引の実情は極めて僅かに存在するのみであるから、証拠調

べ通知で引用された情報が存在するとしても、「製麺所」の文字が、本願の指定役務を取り扱う分野において業種名として一般的に採択・使用されているものといえない旨主張する。

しかしながら、「製麺所」の文字は、「麺類を主とする飲食物の提供」を行う業界において、自己の業態を示すために、その名称(商号)の一部に普通に使用されているものといえることから、当該取引の実情を考慮すると、たとえ辞書等の「製麺所」の項目において、「飲食物の提供」が行われる場所を意味する旨の記載が存在しないとしても、「麺類を主とする飲食物の提供」を行う業界において、「製麺所」の文字は業種名として普通に使用されているものというべきである。

## ウ 商標法3条2項に規定する要件を具備するか否かについて

請求人は、1957年(昭和32年)から、本願商標を、請求人の運営する讃岐うどん店の店名として使用していること、請求人店舗がテレビ番組、新聞記事及びウェブサイト記事において複数紹介されたことは認められる。

しかしながら、請求人が本願商標を「うどんの提供」に使用しているとしても、その使用地域は香川県高松市に限られるのであって、請求人による広告宣伝は自身のウェブサイトによるもののみであり、また、テレビ番組、新聞記事やウェブサイト記事において紹介されたとしても、テレビ番組においては、他の飲食店等と共に紹介されているものが多く、本願商標が視聴者(需要者)の印象に残る放送形態であるとはいえない。また、新聞記事やウェブサイト記事においては、一部のうどん愛好家の間では、請求人店舗はよく知られたものとなっていることは認められるものの、本願の指定役務である「飲食物の提供」に係る取引者、需要者には、広く一般消費者も含

まれるのであるから、請求人店舗が、一部のうどん愛好家にとどまらず、本願の指定役務の需要者である一般消費者の間でも広く認識されているとまではいうことはできない。加えて、請求人店舗を取り上げたテレビ番組や新聞記事、ウェブサイト記事は、2016年以前のものが多いことに照らすと、これらの報道が需要者の認識に与える広告宣伝効果は、現在では限定的といわざるを得ない。

以上によれば、本願商標は、その指定役務である「飲食物の提供」に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。

## 4. 判決の概要

### (1) 主な争点

原告は、本件審決の商標法3条1項4号該当性に係る判断には以下のとおり誤りがあるから、本件審決は取り消されるべきである旨主張した。

#### ア 「池上」の文字について

我が国において「池上」を姓氏とする者がある程度存在するものの、その数は約4万4100人にすぎず、「多数存在する名字」ではないから、「池上」はありふれた氏といえる」との審決の認定は妥当でない。

そして、「池上」の文字が「池の水面」等を意味する語として辞書に記載され、また、「東京都大田区に位置する地名」を表すものとしても用いられている実情があることを踏まえると、本願商標の構成中「池上」の文字は、姓氏を表すものと即座に認識されるものとはいえず、その他の意味でも理解され得る多義的なものである。

#### イ 「製麺所」の文字について

本願商標の構成中「製麺所」の文字は、その構成文字から「麺類を製造する所」ほどの意味合いが理解されるものであって、一定程度の大きさ・規模で麺類を製造する工場又は場所を想起させるものである。そうすると、「製麺所」の文字からは、第30類に属する商品(例えば、うどんの麺やラーメンの麺)などを取り扱う業種が連想されるとしても、本願商標の指定役務である第43類「飲食物の提供」を行う業種が連想されるものではない。そうすると、「製麺所」の文字は、本願商標の指定役務を取り扱う分野において、業種名として普通に採択・使用されているものとはいえない。

本件審決は、「製麺所」の文字について、「[麺類を主とする飲食物の提供]を行う業界において、自己の業態を示すために、その名称(商号)の一部に普通に使用されているものといえる」と認定をしたが、本件審決は25の例示をしたにすぎない。うどん店及びラーメン店の数は、令和2年時点で、うどん店は1万7862軒、ラーメン店は2万4257軒であった。また、原告の所在地である香川県におけるうどん店の数をみると、平成12年10月時点で約700軒、平成28年時点で544軒であった。

これらの店舗数に対し、飲食店における「製麺所」の使用例は僅か15店舗にすぎず、うどん店の全国店舗数の0.03%であり、香川県においても「〇〇製麺所」の名称の使用例は約2%にすぎない。このように、全国に存在するうどん店及びラーメン店の総数、並びに香川県内のうどん店の店舗数に対し、極めて少ない「〇〇製麺所」の使用例しか存在しないのであるから、本件審決の認定は相当でない。

## ウ 本願商標について

本願商標は、複数の意味合いで理解され得る「池上」の文字と、本願商標の指定役務を取り扱う分野において、業種名として普通に採択・使用されているものでない「製麺所」の文字とを結合して一連一体に表したものであり、全体として、特定の観念を生じない造語として理解されるもので、本願商標の指定役務との関係で十分に自他役務識別機能を発揮する。

過去の審決をみると、商標法3条1項4号にいう「ありふれた名称」について、当該名称全体として多数存在するものをいうと解すべきであるとして、「渡邊財団」、「有沢製作所」、「藤本製菓」、「藤本医薬販売」について、いずれも同号に該当しない旨の判断がされているところ、「池上製麺所」なる名称の組織等は原告以外に存在しないし、「池上製麺所」なる名称の組織等が多数存在するものでもないから、「池上製麺所」は、同号の「ありふれた名称」に当たらない。

また、原告が運営する「池上製麺所」(原告店舗)は、創業以来、多くのテレビ番組、新聞記事やウェブサイト記事において紹介されたり、「食べログ」のサイトに同「池上製麺所」についての写真や口コミが多数投稿されたりするなどしていることからして、本願商標が、多くの需要者に認識されていることが把握できる上、インターネットで「池上製麺所」の文字を検索しても、原告が使用する商標に関する情報以外の情報はヒットしないことから、本願商標は、「ありふれた名称」に該当するものではなく、指定役務との関係において自他識別機能を発揮するものである。

## (2) 裁判所の判断

ア 商標法3条1項柱書及び同項4号によると、「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商

標」は、商標登録を受けることができないものとされている。これは、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、多くの場合、自他商品・役務識別力を欠くと考えられることから、このような標章のみからなる商標については、登録を許さないとしたものと解される。

そして、ありふれた氏に業種名や会社の種別、屋号に慣用的に用いられる文字等を結合し、普通に用いられる方法で表示したものは、当該ありふれた氏を称する者等が取引をするに際して、商標として使用することを欲するものと考えられ、同様に特定人による独占的使用になじまず、かつ、その表示だけでは自他識別力を欠くものというべきであるから、特段の事情のない限り、「ありふれた名称」に当たると解するのが相当である。

イ 本願商標は、「池上」の文字と「製麺所」の文字からなる結合商標である。

### (ア) 「池上」について

「池上」は、我が国において氏として約4万4100人に用いられている文字であり、商標法3条1項4号所定の「ありふれた氏」に当たる。原告は、「池上」は様々な意味を有する語であり、姓氏を表すと即座に認識されないから「ありふれた氏」に当たらないと主張するが、「池上」が我が国において4万人以上の者に用いられている氏であることが認められる以上、「池上」の文字が姓氏以外の意味を有することがあるからといって、それが「ありふれた氏」に該当しなくなるわけではない。

### (イ) 「製麺所」について

各事実に照らすと、「製麺所」の名称は、もともとは、麺工場などの麺類を製造する所

を指していたものであるが、製麺所において飲食物であるうどん等を提供するという業態が一般化するなどし、さらには、少なくとも本件審決時まで、全国的に、「○○製麺所」という名称のうどんやラーメン等の麺類を提供する飲食店が少なくない数において存在するに至っているということができる。このような実態に照らすと、本件審決時においては、本願商標の指定役務である「飲食物の提供」の取引者、需要者は、「製麺所」の名称について、麺類を製造する所を意味するものと認識、理解するのみならず、麺類を提供する飲食店を指す店名の一部として慣用的に用いられているものと認識、理解すると認めるのが相当である。

#### (ウ) 本願商標について

本願商標は、ありふれた氏である「池上」と、麺類を提供する飲食店を表すものとして慣用的に用いられている「製麺所」を組み合わせた「池上製麺所」を標準文字で表したものであり、「池上」氏又は「池上」の名を有する法人等が運営する麺類を提供する飲食店というほどの意味を有する「池上製麺所」というありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認められるから、商標法3条1項4号に該当するというべきである。

原告は、過去の審決において示されたように、名称全体として多数存在するものでなければ「ありふれた名称」に当たらないと主張するが、商標法3条1項4号の文言上、「ありふれた名称」であると認めるために当該名称が現に多数存在することは要件とはされておらず、ありふれた氏である「池上」と、麺類を提供する飲食店を表すものとして慣用的に用いられている「製麺所」とを結合し、普通に用いられる方法で表示した本願商標は、本件全証拠によっても、我が国における飲食

店の取引者、需要者が、特定人の運営する飲食店(原告店舗)を意味するものであることを認識することができるほどの自他識別力を有するに至ったことを認めるに足りない。したがって、本願商標は、特定人の独占にはなじまず、自他識別力を欠くものとして、同条1項4号の「ありふれた名称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」と認めるほかはない。

## 5. 検討事項及び検討結果

### (1) 検討事項1(「ありふれた名称」について)

本件判決において、本願商標が、「ありふれた氏」と「麺類を提供する飲食店を示すものとして慣用的に用いられている名称」の組み合わせであることを理由として「ありふれた名称」である旨判示された点に関し、その意義等が議論された。

ア 「ありふれた氏」と「業種を示すものとして慣用的に用いられている名称」の組み合わせをもって「ありふれた名称」であるとした判断枠組み自体についての評価としては、まず、商標の構成を「氏」と付加的な部分とに切り分けて検討する判断枠組みの当否について見解が分かれた。

(ア) 構成全体の一体的把握を堅持すべきとする立場からは、4号の文言を解釈上読み替えるに等しく、そのような解釈を採るのであればそれを可能とする根拠についてより丁寧な論証が伴うことが望ましかったとする見解が示された。この見解からは、本件においては、あくまで構成の全体である「池上製麺所」がこの構成のままありふれた存在としてあるのか否かを検討すべきであったことになり、ありふれていないとすれば6号該当性を検討すべきであったとする。この見解は、他の要素が付加されている時点で、「ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章の

みからなる」と言い得るのか等を述べ、条文の文言を重視すべきであるとする。

なお、本件判決の判断枠組みに対しては、同種の組み合わせが見つからなかったため登録査定を受けている例(例えば、本件原告が引用した登録例)があることも考えると、判断基準として曖昧ではないかとの指摘も見られた。

(イ)一方、本件判決の上記判断枠組みに違和感はないとする見解も示されたところ、これらの見解は、商標の構成を「氏」とその余の部分とに区別して分析すること自体は否定しない立場といえる。

この立場からは、商標を構成する氏がありふれており、業種名の部分も慣用的に用いられていることが、構成全体としても「ありふれた名称」であるとの評価につながる旨の見解、また、ありふれた氏に慣用的に付される表現を結合してなる商標には識別力があるとはいい難く、原則として「ありふれた名称」に当たるといふべきである旨の見解が示された。

これらの見解は、「氏」とその余の部分の双方がありふれていること(氏以外の部分については識別力を欠く付加的な表現であるという場合を含む)を重視しつつ、そのようなもの同士の組み合わせがありふれていることをもって「ありふれた名称」であると把握し、4号該当性を肯定する立場からのものと捉え得る。

なお、この点については、「ありふれた程度」の積上げないしは総合評価によって4号該当性を肯定するとの考え方も想定し得るところであるが、これに関しては、氏とその余の部分のそれぞれについて、仮に結論としては「ありふれた」氏であり、また「慣用的に用いられている」業種名である、あるいは特定の役務を「連想することは容易である」用語であるとしても、相対的にありふれた程度が高く

ない、又は業種名として一般的と言えるか微妙なのであれば、その組み合わせが自動的に「ありふれた」名称に該当するわけではないという議論も可能である旨の見解が示された。4号該当性判断の緩みに対する歯止めとして、氏の部分とその余の部分のそれぞれが、構成全体に対する4号該当性を肯定する結論を支える程度に十分ありふれていることを要請する見解と捉えることができる。

また、この点に関し、「氏」とその余の部分の双方がありふれているものの典型として、ありふれた氏を商号中に含む会社の登記上の実情からすれば、そのような商号を有する会社の数は意外に多くはないように見受けられた、との意見もなされた。

イ 前項に挙げた各見解がある中、本件判決の判断枠組みは技巧的であるものの結論としては妥当であるとする見解も示された。

(ア)この見解は、4号の「名称」が「氏」と並列に列挙されたものとして「氏」との等質性を持つのが本来であるとの理解を前提に、「ありふれた名称」該当性判断においては、商標の構成が全体としてそのような「名称」の体を成していることが本来の前提とされるべきところ、それとは異質なものが「ありふれた名称」に該当すると認定されていることが技巧的であるとして疑問を投げかける点で、上記アに挙げた見解のうち本件判決の判断枠組みに反対するものと軌を一にするものと捉えられる。

その上でなお、この見解が判旨をその結論において妥当とする基礎には、4号該当とせず6号該当としてしまうと、かかる商標には3条2項を適用する余地がなくなって不当な結論を招きかねないという、後述の検討事項3につながる問題意識がある。この見解は、このような4号と6号の条文上の扱いの差を重視し、そこから来る不当な結果を可及的に

避けるため、本件判決の枠組みを結論において肯定するほか、4号と6号とで該当性判断の厳格性に格差を設けることを提唱する(検討事項3において後述)。

(イ)この見解に対置される見解としては、6号該当性判断においても商標の使用による識別力の獲得が評価されており、実質的に3条2項の適用があるのに近い運用がなされている実情があるとの理解を前提に、4号・6号該当性判断の厳格性の格差について異なった結論を導くものがみられた(こちらも検討事項3において後述)。

## (2) 検討事項2(「ありふれた氏」について)

ア 本件判決においては、「ありふれた氏」該当性の判断において、その氏に当たる語が多義的であることの影響を否定したと解される判示がなされている。この点を受けて、上記判断において氏に当たる語が多義的である場合、その点をどう評価すべきかが論じられた。

(ア)この点、語句が氏としてありふれていることとその語句が多義的であることは両立することであるとして、基本的に判旨に同調する見解が多数であった。

(イ)しかしながら、氏以外の語義の方が知れ渡っており、語句が通常はそちらの語義の方で認識されている等の事情がある場合、「ありふれた氏」該当性の判断に影響し得るとする見解が支配的であり、判旨に同調する見解を採る立場であってもこの点を留保する論者が多数であった。なお、この点に関し、そもそも氏というものの自体が一般に土地や職能の特徴を表す語に起源を有するものであり、その意味で、氏というものは本来的に多義的である旨の指摘もみられた。

イ 次に、「ありふれた氏」該当性の判断において、商標を構成する語に当たる氏を有

する者の人数はどのように考慮し得るかが議論された。

(ア)この点、具体的な人数で線引きすることは難しいものの、「ありふれた」に該当するか否かについて何らかの判断を求められる上は、判断の客観性を確保する観点から、具体的な数値的基準を置くことの合理性も認めるとの趣旨の見解が多数であった。また、規定中の「ありふれた」の文言を重視する観点から、誰にとっても周りに何人もいる、といえる程度の状況にあることを必要とする趣旨であるとの指摘もみられた。

(イ)なお、「ありふれた」の文言に関しては、これが、当該氏を有する者の客観的な実在の程度を指すのか、あるいは当該氏の需要者の認識の程度を指すのか、という点で論者の理解の分かれるところがあり、これが後述の論点(商標を構成する語に当たる氏を有する者の人数が多くなるとも「ありふれた氏」といえる場合としてどのようなものが考えられるか)に影響を及ぼしている。

ウ そして、商標を構成する語に当たる氏を有する者の人数が多くなるとも「ありふれた氏」といえる場合としてどのようなものが考えられるかが論じられた。

(ア)この点、「ありふれた」の文言を客観的な実在の問題と解するか、あるいは需要者の認識の問題と解するかにより、結論の分かれるところがあったといえる。

すなわち、客観的な実在を重視する立場からは、当該氏を有する者の人数が多くない場合は「ありふれた氏」に当たる場合を想定し難いとの見解が導かれ、一方で、需要者の認識を重視する立場からは、具体的な人数は問題ではなく、全国的に「氏」と認識・理解されていれば足りるとの見解が導かれた。

(イ)歴史上の人物や架空の人物の氏については、上記の解釈上の立場の相違を反映した

分岐が更に現れた。

すなわち、まず、需要者の認識を重視する立場からは、氏として多く用いられていない場合であっても、全国的に知られている氏であれば該当し得るとの見解が示された。

これに対し、客観的な実在を重視する立場からは、たとえノンフィクションの著作物内で頻繁に用いられる登場人物の氏をあたかもありふれているかのように感じる場合があるとしても、当該氏を用いる者が多数実在するのではないとすれば、独占適応性ないし公益性の見地からしても、ありふれた実在の氏と同等の扱いをする合理的な理由がない、とする見解が示された。

そして、上記双方の立場を反映した見解としては、例えば、国内で著名な歴史上の人物の氏は人数が少なくとも「ありふれた氏」に含まれる、という解釈があり得るとしつつ、これを他の種類の氏(例えば、現存する有名人の氏、歴史上の外国人の氏、フィクションの登場人物の氏、等)に拡張して検討した場合、「ありふれた」の文言が氏の客観的な実在を含意する余地があることを考えると、需要者の認識が顕著であるというだけで「ありふれた氏」に該当すると解するのは文言から離れた解釈となって無理があるようにも感じられる旨の見解がみられた。

(ウ)また、氏が地域的に偏在している場合の考え方についても、上記の解釈上の立場の相違を反映した分岐がみられた。

すなわち、まず、需要者の認識を重視する立場からは、当該氏を有する者が一部の地域に密集していて全国的には馴染みが薄いような場合には、需要者が「ありふれた氏」と認識しないことも考えられ、該当性の判断については否定的な方向に傾くことがあり得る、との指摘がなされた。

これに対し、客観的な実在を重視しつつ、4号の趣旨として独占適応性ないし公益性の観

点が含まれることも重視する立場からは、当該氏を有する者が一部地域に偏在して数多く居住している場合は、全国的にみれば大人数ではないとしても、偏在する地域においては「ありふれた氏」として理解される場合もあり得るとした上で、公益性の観点も考慮すれば、かかる氏は「ありふれた氏」といい得る場合がある旨の見解が示された。

### (3) 検討事項3 (適用条文について)

ありふれた氏と慣用的に用いられる業種名等との組み合わせからなる結合商標に対する適用条文について、本件判決とは異なり、登録拒絶にあたっては6号を適用すべきであるとした裁判例が存在する(知財高判令和6年3月11日、「田中箸店」)。これも踏まえ、4号と6号との棲み分け等をどのように考えるべきかが議論された。

ア この点まず、「田中箸店」判決の判示に対しては、以下の見解が示された。

(ア)審査基準との整合性を重視する立場からは、4号該当とすべきであったとする見解が示された。

(イ)一方、このような結合商標における4号該当性判断においては商標の構成全体の一体的把握を堅持し、あくまで当該結合商標が全体としてありふれているか否かを検討すべきとする立場からは、上記「田中箸店」判決の判示が妥当であるとする見解が示された。

また、商標の構成を「氏」とその余の部分とに区別して分析すること自体を否定しない立場からも、「氏」とその余の部分の双方がありふれているにもかかわらずその組み合わせがありふれていないといえる事情がある場合は、4号ではなく6号該当性を検討すべきことになる旨の見解が示された。

イ 上記に対し、4号・6号該当性のいずれもが検討対象になり得ることを前提に、該

当性判断の厳格性に格差を設けることを提唱する見解も示された。

(ア)この点まず、本件(「池上製麺所」)判決の判断枠組みは技巧的であるとしつつ結論において肯定する立場は、4号該当性が認められるものに4号を適用せず6号のみを適用してしまうと、かかる商標には3条2項を適用する余地がなくなって不当な結論を招きかねず、その意味で4号該当性を認める範囲を拡張することには合理性がある、との理解に基づき、4号該当性についてはこれを比較的広く認めることとする一方、4号該当性を認める余地がなく6号の適用を検討することになった場合は、6号該当性を判断することとし、この判断は厳格に行うべきである旨の見解を示す。

(イ)一方、6号該当性判断においても商標の使用による識別力の獲得が評価されており、実質的に3条2項の適用があるのに近い運用がなされている実情があるとの理解を前提とする立場からは、4号・6号該当性判断の差別化のあり方について異なった見解が示された。その概略を記すと、まず、①「ありふれ

た氏」については、出願人において選択の余地が乏しいこと等に鑑み、独占適応性ないしは公益性の見地から、4号該当性を広く認めるよう判断するべきであり、この点は当該氏が多義語である場合や装飾化が施されている場合であっても同様であるとする。これに対し、②「ありふれた名称」(本見解においては、本件判決におけるような、「ありふれた氏と慣用的に用いられる業種名等とが結合してなるもの」を意味する。なお、このような構成をとるものを含め、そもそも「ありふれた名称」とは何かという一般論について一定の見解を得るには至らなかった。)については、組み合わせが多岐に及び、選択の余地が広範であることを考慮して、その広範さに相応する選択の自由を認め(すなわち、4号該当と認める範囲を厳格に絞る)、例えば上記「ありふれた氏と慣用的に用いられる業種名等とが結合」してなる構成をとる「ありふれた名称」にあつては、その構成中に含まれるありふれた氏の部分が多義的である場合には4号非該当とし、広く6号該当性を検討することが妥当であるとする見解が示された。

以上

**『審判実務者研究会報告書2024』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3613

E-mail : PA6B00@jpo.go.jp

