

# 審判実務者

# 研究会

# 報告書

## 2024

[要約編]

令和7年3月  
特許庁 審判部



特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE



審判制度ロゴマーク

# 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23日(令和3年(行ケ)第10137号、「作業機」事件)(無効2018-800039)</li> <li>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)(無効2017-800103)</li> <li>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、「プロジェクトンナットの供給方法とその装置」事件)(無効2013-800145)</li> <li>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)(無効2010-800002)</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)(無効2020-800103)</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 1 1 月 2 2 日(令和 5 年(行ケ)第 1 0 0 5 9 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 2 0 2 2 - 0 2 1 4 1 4)</li> <li>• 参考判決② : 知財高判令和 3 年 1 2 月 2 0 日(令和 3 年(行ケ)第 1 0 0 5 2 号、「カット手法を分析する方法」事件)(不服 2 0 2 0 - 0 1 2 9 3 0)</li> <li>• 参考判決③ : 知財高判令和 2 年 6 月 1 8 日(令和元年(行ケ)第 1 0 1 1 0 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 2 0 1 9 - 0 0 1 1 5 7)</li> <li>• 参考判決④ : 知財高判平成 3 0 年 1 0 月 1 7 日(平成 2 9 年(行ケ)第 1 0 2 3 2 号、「ステーキの提供システム」事件)(異議 2 0 1 6 - 7 0 1 0 9 0)</li> <li>• 参考判決⑤ : 知財高判平成 2 8 年 2 月 2 4 日(平成 2 7 年(行ケ)第 1 0 1 3 0 号、「省エネ行動シート」事件)(不服 2 0 1 4 - 0 1 8 0 6 4)</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:na\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が、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に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

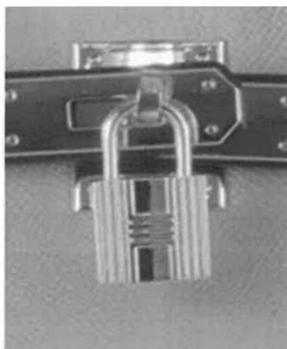
審判番号	無効2023-880003(意匠1606558号)(成立) (令和5年9月4日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和6年2月19日 令和5年(行ケ)第10113号(請求棄却)
意匠に係る 物品	かばん
主な争点	意匠法5条2号(他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠)

## 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。



**『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

