

# 知的かけはし

クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士 西脇 怜史

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-16  
東京建物八重洲ビル2階

TEL 03(5255)5671(代)

FAX 03(5255)5675



2017・7・10

## 暑中御見舞



平成29年盛夏

解説

選択発明の新規性判断  
知的財産高等裁判所 平成28年(行ケ)  
第10037号 審決取消請求事件  
平成29年6月14日判決言渡

第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」とする特許出願をし(特願2012-517019号)、特許権の設定登録を受けた(特許第5196073号(本件特許))。被告は、特許庁に対し、本件特許について無効審判請求をした(無効2014-800103号事件)。原告は、本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした(本件訂正)。特許庁は、本件訂正を認めた上、「特許第5196073号の請求項1ないし17に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(本件審決)をした。原告が本件訴訟を提起したものである。

第2 判決

- 1 特許庁が無効2014-800103号事件について平成27年12月28日した審決のうち、「特許第5196073号の請求項1ないし17に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
- 2 訴訟費用は、被告の負担とする。

第3 理由

本件審決の判断構造と原告の主張の理解

本件審決が認定した本件発明と引用発明(国際公開第2010/084823号)に記載された発明(甲1発明A又はB)は、いずれも多数の選択肢からなる化合物に係る発明であるところ、本件審決は、両発明の間に一応の相違点を認めながら、いずれの相違点も実質的な相違点ではないとして、本件発明と甲1発明が実質的に同一であると認定判断し、その結果、本件発明には新規性が認められないとの結論を採用した。

その理由とするところは、本件発明1に関していえば、相違点に係る構成はいずれも単なる選択を行ったにすぎず、相違点に係る化合物の選択使用に格別の技術的意義が存するものとはいえない(相違点1ないし3)、あるいは、引用発明(甲1発明A)が相違点に係る構成態様を包含していることは明らかであり、かつ、その構成態様を選択しない点に格別な技術的意義が存するものとは認められない(相違点4)というものである。

要するに、本件審決は、引用発明である甲1発明と本件発明との間に包含関係(甲1発明を本件発明の上位概念として位置付けるもの)を認めた上、甲1発明において相違点に係る構成を選択したことと格別の技術的意義が存するかどうかを問題にしており、その結果、本件発明が甲1発明と実質的に同一であるとして新規性を認めなかったのであるから、本件審決がいわゆる選択発明の判断枠組みに従って本件発明の特許性(新規性)の判断を行っていることは明らかである。

これに対し、原告は、取消事由として、引用発明認定の誤り(取消事由A)や一致点認定の誤り(取消事由1)を主張するものの、本件審決が認定した各相違点(相違点1ないし4)それ自体は争わずに、本件審決には、「特許発明と刊行物に記載された発明との相違点に選択による格別な技術的意義がなければ、当該相違点は実質的な相違点ではない」との前提自体に誤りがあり(取消事由2)、また、仮にその前提に従ったとしても、相違点1ないし4には格別な技術的意義が認められるから、特許性の有無に関する相違点の評価を誤った違法があると主張している(取消事由3)。

特許性の有無について

特許に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときは、当該発明は、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないものと解するのが相当である。

ここで、本件発明1が甲1発明Aの下位概念として包含される関係にあることは前記のとおりであるから、本件発明1は、

甲1に具体的に開示されておらず、かつ、甲1に記載された発明すなわち甲1発明Aと比較して顕著な特有の効果奏する場合を除き、特許性を有しないというべきである。

そして、甲1に本件発明1に該当する態様が具体的に開示されているとまでは認められない(被告もこの点は特に争うものではない。)から、本件発明1に特許性が認められるのは、甲1発明Aと比較して顕著な特有の効果奏する場合(本件審決がいう「格別な技術的意義」が存するものと認められる場合)に限られるというべきである。

本件審決は、

- ① 甲1発明Aの「第三成分」として、甲1の「式(3-3-1)」及び「式(3-4-1)」で表される重合性化合物を選択すること、
  - ② 甲1発明Aの「第一成分」として、甲1の「式(1-3-1)」及び「式(1-6-1)」で表される化合物を選択すること、
  - ③ 甲1発明Aの「第二成分」として、甲1の「式(2-1-1)」で表される化合物を選択すること、
  - ④ 甲1発明Aにおいて、「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」態様を選択すること、
- の各技術的意義について、上記①の選択と、同②及び③の選択と、同④の選択とをそれぞれ別個に検討した上、それぞれについて、格別な技術的意義が存するものとは認められないとして、相違点1ないし4を実質的な相違点であるとはいえないと判断し、本件発明1の特許性(新規性)を否定したものと見える。

本件発明1は、甲1発明Aにおいて、3種類の化合物に係る前記①ないし③の選択及び「塩素原子で置換された液晶化合物」の有無に係る前記④の選択がなされたものというべきであるところ、証拠(甲42)及び弁論の全趣旨によれば、液晶組成物について、いくつかの分子を混ぜ合わせる(ブレンド技術)により、1種類の分子では出せないような特性を生み出すことができることは、本件優先日の時点で当業者の技術常識であったと認められるから、前記①ないし④の選択についても、選択された化合物を混合することが予定されている以上、本件発明の目的との関係において、相互に関連するものと認めるのが相当である。

そして、本件発明1は、これらの選択を併せて行うこと、すなわち、これらの選択を組み合わせることによって、広い温度範囲において析出することなく、高速応答に対応した低い粘度であり、焼き付き等の表示不良を生じない重合性化合物含有液晶組成物を提供するという本件発明の課題を解決するものであり、正にこの点において技術的意義があるとするとするものであるから、本件発明1の特許性を判断するに当たっても、本件発明1の技術的意義、すなわち、甲1発明Aにおいて、前記①ないし④の選択を併せて行った際に奏される効果等から判断される技術的意義を具体的に検討する必要があるというべきである。

ところが、本件審決は、前記のとおり、前記①の選択と、同②及び③の選択と、同④の選択とをそれぞれ別個に検討しているのみであり、これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していない。このような個別な検討を行うのみでは、本件発明1の技術的意義を正しく検討したとはいえず、かかる検討結果に基づいて本件発明1の特許性を判断することはできないというべきである。

以上のとおり、本件審決は、必要な検討を欠いたまま本件発明1の特許性を否定しているものであるから、上記の個別な検討の当否について判断するまでもなく、審理不尽の誹りを免れないのであって、本件発明1の特許性の判断において結論に影響を及ぼすおそれのある重大な誤りを含むものというべきである。したがって、本件発明1の特許性に関する本件審決の判断は妥当でない。

以上の次第であるから、取消事由3は理由があるというべきであり、その余の取消事由について判断するまでもなく、本件審決(ただし、本件訂正を認めた部分を除く。)は全部取り消すのが相当である。

第4 考察

本件発明と引用発明はいずれも多数の選択肢からなる化合物に係る発明である。本件判決ではこのような場合における新規性判断が行われている。

実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。

以上

# 中小企業の特許出願件数が5年連続増加

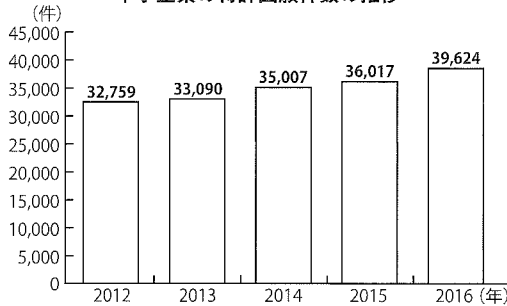
## ■特許行政年次報告2017年版■

中小企業の特許出願件数が5年連続で増加していることが、特許庁がまとめた「特許行政年次報告2017年版」で明らかになった。報告書によると、2016年の中小企業による出願件数は3万9,624件（2015年：3万6,017件）となり、2006年の3万9,748件に次いで10年ぶりの高水準となった。

特許出願件数に占める中小企業の割合は15.2%（同：13.9%）となり、4年連続で過去最高を更新した。

中小企業による海外への特許出願件数も増加傾向にあり、海外出願率は15.6%となったが、大企業の34.2%に比べて低い状況が続いている。ただ、特許庁を受理官庁とし、中小企業が特許協力条約に基づく国際特許出願（PCT出願）した件数は、前年比5.8%増の3,908件と過去最高となった。

中小企業の特許出願件数の推移



■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

# 第三者による商標の大量出願 審査開始までの運用を一部変更

## ■特許庁■

特許庁は、当事者とは関係のない第三者から「出願手数料の支払いがない商標登録出願」（瑕疵のある出願）が大量になされている問題を受け、ホームページ上で改めて審査の流れを説明した。

第三者に商標を出願された当事者に対し「先に瑕疵がある出願を他人がしていても、その却下を待つ必要はなく出願できる」と注意を促している。また、後から出願しやすいように、審査・登録時の運用の一部も見直した。

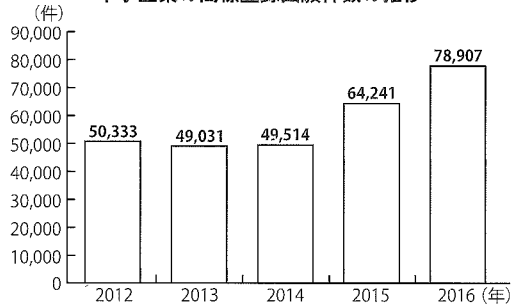
商標登録は基本的に先願主義だが、特許庁では、もともと瑕疵のある出願の却下を待つことなく、後願の審査を開始していた。このような手続上の瑕疵のある出願については、出願の日から概ね4か月から6か月で出願を却下している。

ただ、瑕疵のある出願が却下されるまでの間、後願側に「拒絶理由」（先願があるため手続きを

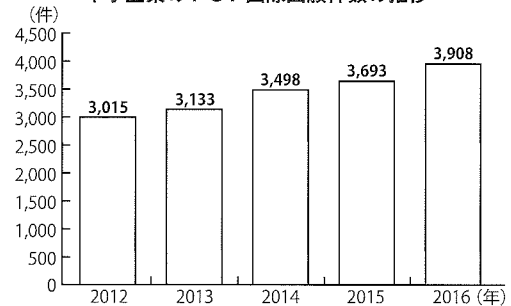
商標については、16年の中小企業による出願が7万8,907件（同：6万4,241件）となり、過去最高を更新。出願件数に占める中小企業の割合は約59%と前年から5ポイント増えた。

中小企業の特許出願件数の増加について特許庁は、「大企業のグローバル展開の進展などサプライチェーンの構造が転換し、自社製品の開発により、下請けからの脱却を目指したり、海外展開を志向するなど知的財産を経営戦略としてとらえる必要性に迫られている中小企業が増えてきた」と分析している。

中小企業の商標登録出願件数の推移



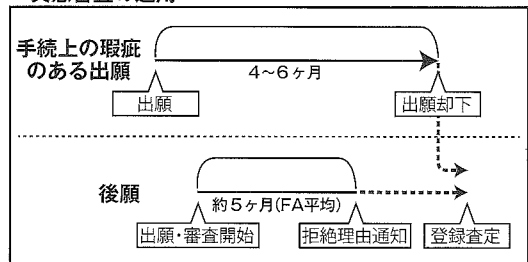
中小企業の PCT 国際出願件数の推移



進められない旨）を通知する場合があった。この通知に「先願が瑕疵ある出願であること」は盛り込まれていなかったが、今後は、この運用を変更し、拒絶理由を通知する際は、「先願は瑕疵のある出願であり、却下確認後に登録査定を行う」旨を明示するようにした。

特許庁は「商標登録出願を行おうとする際に、先に手続上の瑕疵のある出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録出願について、先願となる商標登録出願が却下されるのを待つ必要はありません」と注意を呼びかけている。

## ■手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の実態審査の運用



# 審 決 紹 介

本願商標(別掲)は、商標法第4条第1項第15号に該当する、と判断された事例(不服2016-017029、平成29年2月14日審決、審決公報第208号)

## 1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第35類「電気通信機械器具の販売契約の代理・取次ぎ・媒介、電気通信機械器具及びその部品の販売に関する情報の提供、電気通信機械器具の販売に関する事務の代理又は代行」及び第37類「携帯電話の修理及び点検、電気通信機械器具の保守」を指定役務として、平成27年12月2日に登録出願されたものである。

本願商標(別掲)



## 2 原査定を拒絶の理由

原査定においては、本願商標はその構成中に「iPhone」の文字を有してなるところ、当該文字は、アメリカ合衆国カリフォルニア州クパチーノ所在のアップルインコーポレイテッド(Apple Inc.) (以下「アップル社」という。)が、本願商標の登録出願前から商品「スマートフォン」等に使用して著名な商標「iPhone」(以下「引用商標」という。)と同一のものであり、これをその指定役務に使用するとき、その役務があたかも前記会社又は同会社と組織的若しくは経済的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

## 3 当審の判断

### (1) 引用商標の著名性

引用商標は、アップル社が製造販売するスマートフォンの名称であって、本願商標の出願前から現在に至るまで、日本国内に広く使用され、需要者、取引者の間でも広く認識され、非常に著名な商標となっていることは、当庁に顕著な事実であり、このことは請求人も認めるところである。

### (2) 本願商標について

本願商標は、上部に図案化してなる「ifc」の文字を顕著に表し、その下部に「iPhone Fix Center」の文字を表してなるところ、上部の文字部分と下部の文字部分は、その文字の大きさの著しい相違、図案化の有無などから、構成上、視覚的に分離して認識されるものである。

本願商標下部の「iPhone Fix Center」の文字部分のうち、前半の「iPhone」の文字部分は、アップル社の著名な引用商標と同一の文字よりなるものであって、需要者、取引者の目を特に引く部分であるから、当該文字部分の自己役務識別機能が高いと認められる。これに対し、本願商標下部の後半の「Fix Center」の文字部分は、「修理センター」程の意味合いを容易に認識させるものであって、本願商標の指定役務との関係では、役務の提供の場所を表示するにすぎない。

そうすると、本願商標下部の文字部分は、これに接する需要者、取引者に、「アップル社製のスマートフォンである『iPhone』の修理センター」との意味合いを理解させるから、アップル社とは資本上又は経済上の関連性があることを強く示唆するものといえる。

(3) 本願商標の指定役務と引用商標の使用に係る商品「スマートフォン」との関連性

スマートフォン又は携帯電話の取引においては、販売に際して通信契約を伴うことが多いため、販売契約や販売促進活動は、製造業者に加えて、通信事業者を通じてもなされていること、また、その製品の修理保守なども製造業者によるものに加え、それら通信事業者を通じて受け付けられていることは、一般需要者にも広く認知されている(当庁に顕著な事実)。

本願商標の指定役務は、いずれもスマートフォンの販売や修理保守と関連する役務であるため、引用商標の商品「スマートフォン」とは、需要者、取引者も共通にし、非常に密接な関連を有する関係にあるといえる。

### (4) 本願商標の商標法第4条第1項第15号該当性

上記のとおり、本願商標は、その構成中に、アップル社が商品「スマートフォン」に使用して非常に著名な引用商標と同一の文字を有することに加え、本願商標の指定役務と商品「スマートフォン」とは、取引上密接に関連し、需要者、取引者も共通にすることから、本願商標に接する需要者、取引者は、アップル社又は同社と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同するおそれがあるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

### (5) 請求人の主張

請求人は、アップル社製の商品「スマートフォン」に対応したカバーやケース、充電器などは、そのほとんどがアップル社以外の製造、販売に係るものであり、その宣伝広告においては、アップル社製の商品「スマートフォン」専用であることを表示するために、「iPhone」の文字が必ず使用されているのが実情であるから、本願商標の構成中「iPhone Fix Center」の文字も、「アップル社のiPhoneに特化した修理サービス」であることを認識させる役務の内容表示にすぎないため、アップル社又は同社の関連会社の業務であると誤認混同するおそれは低い旨主張する。

しかし、商標法第4条第1項第15号は、その規定から明らかとなり、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあれば適用を免れず、実際に混同を生じていることまでは要しないところ、本願商標の構成中「iPhone Fix Center」の文字は、上記(2)のとおり、これに接する需要者、取引者に、「アップル社製のスマートフォンである『iPhone』の修理センター」との意味合いを理解させるから、それ自体、アップル社とは資本上又は経済上の関連性があることを強く示唆するものであるし、また、当該iPhoneの修理サービスがアップル社とは何ら関係のない者によってのみ提供されていると認めるに足りる証拠はないのであるから、上記(4)のとおり、混同を生ずるおそれがあることは否定できない。

# お し ら せ

## ●商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期間に入る商標権

(おおよその範囲となります。詳しくは特許庁HPでご確認下さい。)

昭和32年	商標登録第 510661号～第 511767号
42年	商標登録第 763509号～第 765790号
52年	商標登録第 1313303号～第 1317595号
62年	商標登録第 2004802号～第 2010659号
平成9年	商標登録第 2723706号～第 2723881号
平成9年	商標登録第 3363817号～第 3368080号
平成9年	商標登録第 4087572号～第 4098719号
平成19年	商標登録第 5095993号～第 5102544号

各年の12月1日～12月末日までに設定登録された商標権

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間満了日までとなり、存続期間は通常設定登録の日から10年間となります。更新登録申請について疑問点などがございましたら、お知らせ下さい。

(明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい)

## ●特許出願の審査請求期限について

特許出願は出願手続と別個に、審査請求手続を行わなければ特許庁審査官による審査を受けることができません。審査請求可能な期間は出願日から3年です。この期間に審査請求されなかった特許出願は取り下げたものとみなされます。

平成26年8月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なものは7月中旬に審査請求されるようお勧めします。

審査請求の際には特許庁へ審査請求料(特許印紙)を納付します。ご不明の点がございましたらばお問合せください。

## ●特許、商標の出願状況(推定)

	特 許	商 標
29年4月分	22,537	18,265
前 年 比	95%	151%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoukei/syutugan\\_toukei\\_sokuho.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoukei/syutugan_toukei_sokuho.htm)