

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



2018・7・10



暑中御見舞

平成30年盛夏

解説

明細書の記載 (サポート要件)
知的財産高等裁判所 平成29年 (行ケ)
第10129号 特許取消決定取消請求事件
判決言渡 平成30年5月24日

第1 事案の概要

原告は、特許出願(特願2015-43376号 発明の名称: 米糖化物並びに米油及び/又はイノシトールを含有する食品)について特許第5813262号として特許権の設定登録を受けた(本件特許)。本件特許に特許異議申立があり、特許庁は、異議2016-700420号事件として審理した。同審理で取消理由(決定の予告)が通知され、意見書の提出及び訂正の請求がされた(本件訂正請求)。特許庁は、本件訂正請求を認めた上、「特許第5813262号の請求項1~4に係る特許を取り消す。」との異議決定(特許取消決定)を行った。原告が異議決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。本判決では特許取消決定が取り消された。ここでは、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明に関する部分のみを紹介する。

異議決定(特許取消決定)の理由は、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ものでない、すなわち、「本件明細書の記載からは、γ-オリザノールを1~5質量%含有する米油全てについて、それぞれライスミルクへの含有量が0.5~5質量%の全範囲にわたって、本件発明1の課題を解決できることまでは認識できず、本件発明は、特許法36条6項1号の要件(サポート要件)を満たしておらず、本件発明にかかる特許は、特許法113条4号により取り消されるべき」というものである。

本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は次の通り。

<請求項1>

米糖化物、及びγ-オリザノールを1~5質量%含有する米油を含有するライスミルクであって、当該米油を0.5~5質量%含有するライスミルク。

原告が主張した取消事由の要点は、判断手法の誤り(取消事由1)、課題の認定の誤り(取消事由2)、課題を解決できると認識できる範囲の判断の誤り(取消事由3)である。

第2 判決

- 1 特許庁が異議2016-700420号事件について平成29年5月8日にした決定を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

第3 理由

(1) 課題の認定について

特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、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、発明の詳細な説明の記載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と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べきものである。

また、発明の詳細な説明は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が義務付けられているものである(特許法施行規則24条の2)。

以上を踏まえれば、サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題についても、原則として、技術常識を参酌しつつ、発明の詳細な説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。

発明が解決しようとする課題は、一般的には、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては、技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではないと考えられる。

しかしながら、記載要件の適否は、特許請求の範囲と発

明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。

したがって、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない(換言すれば、サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分なものであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目で、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でない、相当でもない。出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。)

これを本件発明に関していえば、異議決定も一旦は発明の詳細な説明の記載から、その課題を「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」と認定したように、発明の詳細な説明から課題が明確に把握できるのであるから、あえて、「出願時の技術水準」に基づいて、課題を認定し直す(更に限定する)必要性は全くない。

したがって、異議決定が課題を「実施例1-1のライスミルクに比べてコク(ミルク感)、甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提供すること」と認定し直したことは、発明の詳細な説明から発明の課題が明確に読み取れるにもかかわらず、その記載を離れて(解決すべき水準を上げて)課題を再設定するものであり、相当でない。

(2) 課題を解決できると認識できる範囲について

試験例1における実施例1-2のライスミルクについて図1に示された結果は、コク(ミルク感)、甘味、美味しさといった人間の感覚である食味に関する官能試験において、無作為に選出された30名のパネラーにより、基準となるライスミルクを設定して比較を行い、統計評価を行って有意差があることを確認しているのだから、評価基準を明確化し主観を排した客観的な評価結果であると認められる。

そして、発明の詳細な説明には、本件発明1においては、課題を解決するための手段として、米糖化物並びに米油及び/又はイノシトールを含有する米糖化物調製食品とすることが記載されており、実際に図1の結果に示されたとおり、本件発明1のライスミルクに該当する実施例1-2のライスミルクが、コク(ミルク感)、甘味、美味しさの全ての点で、上記解決手段を有していない基準ライスミルク1より優れているということは、少なくとも、実施例1-2の具体的なライスミルクに関しては、上記解決手段により課題が解決されていることを裏付けられるものであるといえる。

以上によれば、本件発明は、いずれも、発明の詳細な説明の記載から、「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供する」という課題を解決することができることと認識可能な範囲のものであるといえる。

以上のとおり、異議決定は、サポート要件の判断の前提となる課題の認定自体を誤り、その結果、本件発明が発明の詳細な説明の記載から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についての判断をも誤って、サポート要件違反を理由とする特許取消しの判断を導いたものである。

したがって、その旨を指摘する取消事由2及び取消事由3は理由がある。

第4 考察

特許請求の範囲の記載要件(特許法第36条第6項)の一つであるサポート要件「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」(第6項1号)は拒絶・異議・無効の理由になっている。本判決はサポート要件(特許法第36条第6項第1号)に関するものである。

実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。

以上

新規性喪失の例外規定 適用についての留意事項

■6か月から1年に延長■

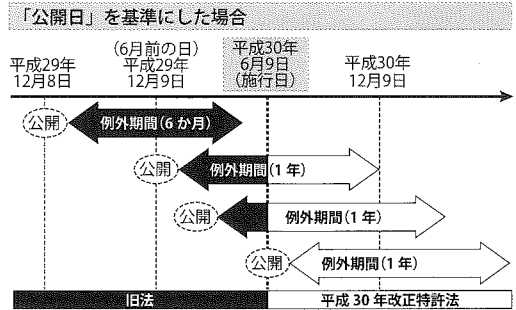
不正競争防止法等の一部を改正する法律案が可決・成立し、平成30年5月30日に公布された。そして、改正特許法においては30条（新規性喪失の例外規定）の規定が、平成30年6月9日に施行された。

本改正により、特許法、実用新案法、意匠法での新規性喪失の例外期間（グレースペリオド）が6か月から1年に延長された。

改正法は、平成29年12月9日以降に公表された発明に対して、平成30年6月9日以降に出願する場合に適用される。

したがって、平成30年6月9日以降に出願すれば、当該特許出願日から遡って1年の期間の公表発明にまで適用されるわけではないので留意する必要がある。

新規性喪失の例外とは、出願人が発明の内容を出願前に公開してしまう行為（展示会やインターネットでの公開、刊行物への論文発表等）により公知になった場合に、公知になった日から6か月以内であれば、必要な手続きを取ることで、その行為によっては新規性、進歩性を否定されないという制度。法改正により出願人の意に反して公知となった場合や、研究者が出願



※公開日: 発明が公開された日
※例外期間: 特許出願がこの期間内であれば、第30条第1項又は第3項の適用を受けることができる。

前に学会発表等を行った場合の救済措置が拡充されることになった。

この制度は特許出願前に公知となってしまった発明について、例外的に救済するものなので、その点は注意が必要だ。

【外国への特許出願には例外適用されない】

また、新規性喪失の例外規定については、各国ごとに取り扱いが相違している。例えば、日本では新規性喪失の例外が認められて特許取得できたが、中国では、日本での新規性喪失行為によって既に新規性を失った発明であるとして拒絶され、特許が認められない。

このため、海外でも販売等を行う製品であるものについては、原則通り、世の中の人に知られてしまう前に日本で特許出願を行うという注意が必要だ。

商標登録出願の 分割要件を強化

■改正商標法■

改正商標法が平成30年6月9日に施行され、商標登録出願の分割要件が強化された。

商標の分割出願とは、一つの出願の指定商品群を分けて複数の出願に分割できる制度。分割した出願（子出願）の出願日は元の出願（親出願）と同じ日として扱われる。

本改正により、もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割出願の出願日は、もとの出願の出願日には遡及しないこととなった。

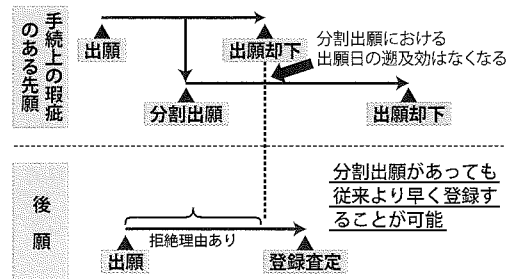
これまででは、商標登録出願の分割を行う場合、新たな出願（子出願）の出願日がもとの出願（親出願）の日には遡及するという効果が生じ、出願人は親出願の日から先願の地位を確保できたが、分割出願をしようとする者が、親出願の出願手数料の納付義務を果たしていない場合にもこれ

を認めることは適切ではないと判断された。

最近、一部の出願人から他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われており、しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵ある出願となっていることが問題となっていた。

このため改正法では、親出願の出願手数料を納付したものに限り、分割出願について、出願日の遡及という効果を与えることとした。これにより、分割出願があっても、後に出された出願を従来より早く登録することが可能となる。

●平成30年6月9日以降に分割出願が行われる場合●



審 決 紹 介

本願商標（別掲）は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しない、と判断された事例（不服2017-8824号、平成30年4月4日審決、審決公報第221号）

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成からなり、第24類「布巾、布団カバー、かや、敷布、布団側、まくらカバー、毛布、ベッドカバー、織物製椅子カバー、織物製壁掛け、カーテン、テーブル掛け、どん帳、布製身の回り品、タオル、手ぬぐい、ハンカチ、ふくさ、ふろしき、織物製テーブルナプキン、ふきん、シャワーカーテン」を指定商品として、平成28年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由（要点）

原査定は、「本願商標は、『京金彩』の文字を筆文字風に横書きしてなること、その構成中の『京』の文字部分は、例えば、『京菓子』が『京都で作られる菓子』を、『京細工』が『京都産の細工物』を意味する等、『京〇〇』と称して、『京都で作られたもの、京都で産出されたもの』を意味するものとして使用されており、『金彩』の文字部分は、『金箔または金箔でいること。また、その物』の語義を有し、古くから使われている語であることからすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する者は、『京でつくられた金箔または金箔でいるどころか』程度の意味合いをもって、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、京都で作られたもの以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16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

本願商標は、別掲のとおり、『京金彩』の文字を筆文字風に横書きしてなるものであること、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の『京』及び『金彩』の各文字が、それぞれ「みやこ」「東京」の略、『京都』の略及び『金箔または金箔でいること。また、そうしたもの』(株式会社三省堂『大辞林第三版』参照)の意味を有する語であるもの、本願の指定商品との関係において、上記のとおり、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得る構成からなる本願商標の文字全体から、直ちに特定の意味合いが想起され、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、『京金彩』の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして一般に広く使用されていると認めるに足る事実も見いだせない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質を表示するものと認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1

別掲（本願商標）
京金彩

項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。その他、本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。

本願商標「うーじ青汁」は、商標法第3条第1項第3号には該当しない、と判断された事例（不服2017-18266号、平成30年4月9日審決、審決公報第221号）

1 本願商標

本願商標は、「うーじ青汁」の文字を標準文字で表しており、第3類「つけまつ毛用接着剤、口臭用消臭剤、動物用防臭剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料、薫料」及び第5類「薬剤、サプリメント、食餌療法用飲料、食餌療法用食品、乳幼児用飲料、乳幼児用食品、栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く）」を指定商品として、平成28年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由（要点）

原査定は、「本願商標の構成中の『うーじ』の文字は『(沖繩で) さとうきび』を指す言葉(語)として広く一般に知られる『ウージ』に通じるものであり、また、同『青汁』の文字は『緑色の汁。緑色の生野菜をしぼった汁』を意味する語であるから、これらが結び付いた本願商標からは、全体として『さとうきびを原料とした青汁』ほどの意味合いが容易に認識される。そして、本願商標の指定商品中には、健康や栄養補助等に関係する食品が含まれ、該食品分野においては、様々な緑葉野菜を使った各種青汁が原料成分として使用されていることは一般によく知られるところであるから、上記意味合いを認識させる本願商標をその指定商品中の『サプリメント、食餌療法用飲料、食餌療法用食品、乳幼児用飲料、乳幼児用食品』(第5類)に使用しても、それが『さとうきび由来の青汁を原料とする商品』であることを認識させるにとどまり、その商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3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

本願商標は、上記1のとおり、「うーじ青汁」の文字を標準文字で表してなるものである。

ところで、本願商標の構成中、「青汁」の文字は、一般に親しまれた語であるとしても、「うーじ」の文字は、当審において職権をもって調査するも、特定の意味合いで一般に親しまれた語であるというべき事実は発見できなかったことからすれば、それらを結合した本願商標全体から、商品の具体的な品質等を表示するものと理解されるとはいえない。

また、同じく職権をもって調査するも、本願の指定商品中の『サプリメント、食餌療法用飲料、食餌療法用食品、乳幼児用飲料、乳幼児用食品』を取り扱う業界において、「うーじ青汁」の文字が、原審示すの意味合いのほか、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということではできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。

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33年	商標登録第530814号～第531780号
43年	商標登録第798927号～第802699号
53年	商標登録第1362625号～第1368300号
63年	商標登録第2098709号～第2104295号
平成10年	商標登録第2724226号～第2724252号
平成10年	商標登録第3370847号～第3371008号
平成10年	商標登録第4215903号～第4226024号
平成20年	商標登録第5184918号～第5193388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年間ごとになります。更新登録申請について疑問点などがございましたらば、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27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
H30年3月分	40,241	18,383
前 年 比	97%	95%
H30年4月分	22,515	17,288
前 年 比	99%	94%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryu/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm