

# 知的かけはし

弁護士法人 クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士西脇 怜史

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 1-39-5 水天宮北辰ビル9階

TEL 代表 03-6821-9510

法務部 03-6821-9520

商標部 03-6821-9540

FAX 共通 03-6821-9550



2024・7・10



## 暑中御見舞

令和六年盛夏

解説

進歩性の判断(主引用発明との間の相違点の認定)  
知的財産高等裁判所  
令和5年(行ケ)第10002号 審決取消請求事件  
令和6年4月25日判決言渡

第1 事案の概要

被告は、発明の名称を「光源ユニット及び照明器具」とする特許第5492344号(本件特許)の特許権者である。原告が本件特許に対して特許無効審判を請求したところ(無効2021-800099号)、被告は、本件特許の特許請求の範囲を訂正する訂正請求(本件訂正)を行った。特許庁は、本件訂正を認めた上、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)を下し、原告が本件審決の取消しを求める本件訴訟に臨んだ。

知財高裁は、原告が主張した取消事由8(甲3に記載された第1の実施形態に係る発明を主引用発明とし、周知慣用技術を適用する本件発明1の進歩性の判断の誤り)は理由があるとして本件審決を取り消した。

ここでは、本件判決の取消事由8は理由があるとした部分のみを紹介する。

<本件発明1>

本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明1)は次の通りである。

「複数のLEDが実装されたLED基板と、前記LED基板が取り付けられる取付部材と、拡散性を有し且つ前記LED基板を覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを備えた光源ユニットであって、前記カバー部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部と、前記一対の突壁部の各々に対して前記一対の突壁部が並ぶ方向における前記突壁部よりも外側に延出する一対の延出部とを有し、

長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた収容凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面部と、前記収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接続されている一対の側面部とを有し、

前記取付部材は、前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取り付けるための部材であり、

前記カバー部材は、前記収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態で、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記一対の延出部の各々が前記収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なっていることを特徴とする光源ユニット。」

<本件審決が認定した相違点>

本件審決が認定した本件発明1と、甲3(特開2005-19299号公報)の第1の実施形態に係る発明(甲3-1発明)の相違点は以下の通りである。

(相違点1-1-3(1))

LED基板を器具本体に取り付けるための部材について、本件発明1では、これが「取付部材」であるのに対して、甲3-1発明では、これが「蓋部3」であって、絶縁板13は基板10をこの蓋部3に取り付ける部材である点。

(相違点2-1-3(1))

カバー部材に関して、本件発明1では、「拡散性を有」するのに対して、甲3-1発明では、「アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできて」いるものの、拡散性を有するか否かは不明である点。

第2 判決

- 1 特許庁が無効2021-800099号事件について令和4年12月6日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

第3 理由

取消事由8について

甲3-1発明について

甲3の実施形態1に基づく発明として、本件審決が認定した甲3-1発明である

「LED2が5~10cm間隔で取り付けられた基板10と、上部にLED2を下部に電気部品11を配設した前記基板10を配設した絶縁板13と、

アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできており且つ基板10を覆うようにして絶縁板13に取り付けられる蓋部3と、を備えたLED2を含むユニットであって、

前記蓋部3は、前記絶縁板13に取り付けられる一対の突壁部と前記一対の突壁部の各々に対して前記一対の突壁部が並ぶ方向における前記突壁部よりも外側に延出する一対の延出部とを有し、

断面がコ字状で長尺な取付ベース1の一面に設けられた凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面部と、前記凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接続されている一対の側面部とを有し、

前記絶縁板13は、前記5~10cm間隔のLED2が前記凹部の外側を向くように、前記基板10を配設して前記蓋部3の内部に嵌合する部材であり、前記蓋部3が前記取付ベース1に嵌合し、

前記蓋部3は、前記凹部にLED2を含むユニットを収容した状態では、上下方向において、蓋部3の一対の延出部の各々が前記凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なっている、

LED2を含むユニット。」

が認められる。

本件発明1と甲3-1発明との対比について

(ア) 本件審決は、相違点1-1-3(1)として、「LED基板を器具本体に取り付けるための部材について、本件発明1では、これが「取付部材」であるのに対して、甲3-1発明では、これが「蓋部3」であって、絶縁板13は基板10をこの蓋部3に取り付ける部材である点。」を認定しているところ、原告はこの相違点の認定を争っていることから、以下検討する。

(イ) 相違点1-1-3(1)について

本件審決は、本件発明1と甲3-1発明との対比において「後の「絶縁板13」と前者の「取付部材」とは「部材」において共通する。」としながらも(本件審決83頁末から2行目~未行)、相違点1-1-3(1)の判断において「甲3-1発明では、「絶縁板13」は、基板10を蓋部3に取り付けるためのものであって、器具本体に取り付けるための部材(取り付ける機能を有する部材)は「蓋部3」である。」(同86頁4~7行目)と認定・判断しており、本件発明1では、「器具本体」と「取付部材」との間に取り付けに資する構造が介在することが排除されていることを前提としている。

しかしながら、本件発明1の要旨認定のとおり、「器具本体」と「取付部材」との間に取り付けに資する構造が介在することを含まないものであってこれが排除されていると解することはできない。

以上を前提とすると、本件発明1は、甲3-1発明のように「絶縁板13」と「取付ベース1」との間に「蓋部3」が介在する取付構造を排除するものではない、甲3-1発明の「絶縁板13」には、LED2を配設した基板10が配設されているのであるから、「絶縁板13」が存在しなければ、LED2は「取付ベース1」に配設することができないことに照らしても、「絶縁板13」は、「LED基板を器具本体に取り付けるための部材」に相当するものと認められる。

そうすると、本件発明1と甲3-1発明と対比において、相違点1-1-3(1)は、相違点とはいえない。

(ウ) 相違点2-1-3(1)について

次に、カバー部材に関して、本件発明1では、「拡散性を有」するのに対して、甲3-1発明では、「アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできて」いるものの、拡散性を有するか否かは不明であるとの相違点2-1-3(1)についてみると、LED照明器具のカバー部材が拡散性を備えることは周知技術であり(甲1[0032]、甲2[0022]、甲6)、甲3-1発明において、適宜採用して相違点2-1-3(1)に係る本件発明1の構成とすることは、当業者が容易になし得ることである。

(エ) 小括

そうすると、本件発明1は、甲3-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件審決は、進歩性の判断において、結論に影響を及ぼす誤りがあったものといえる。

したがって、本件審決は、進歩性の判断に誤りがあるから、原告主張の取消事由8は理由がある。

第4 考察

進歩性の判断は、審査を受けている発明と主引用発明との間の一致点、相違点を認定した後、相違点に関して、副引用例を適用する等によって、本件発明に容易に想到できたとする論理付けを行えるか否かを判断するものである。

主引用例記載の発明と審査を受けている発明と間の一致点、相違点の認定は進歩性判断の出発点であり、ここで間違えると結論に大きな影響が生じる。

特許庁審決が相違点であると認定し、この相違点に関して容易想到とは言えないので進歩性欠如とすることはできないとした判断が、そもそもの相違点の認定に間違いがあるとして取り消された。

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

## 特許権侵害訴訟の統計 判決・和解の内容など

■知的財産高等裁判所■

知的財産高等裁判所は、「特許権の侵害に関する訴訟における統計（東京地裁・大阪地裁、平成26年～令和5年）」を公表した。

平成26～令和5年に判決又は和解などにより終局したケース（807件）をみると、566件（約70%）が判決で終局し、241件（約30%）が和解により終局している。

このうち、「判決」の内容をみると、「認容判決」が30%、「棄却」が64%。この他に、債務不存在確認訴訟の判決（21件）や却下（15件）がある。認容判決とは、原告の請求を正当と認める判決で、原告にとっての勝訴判決となる。

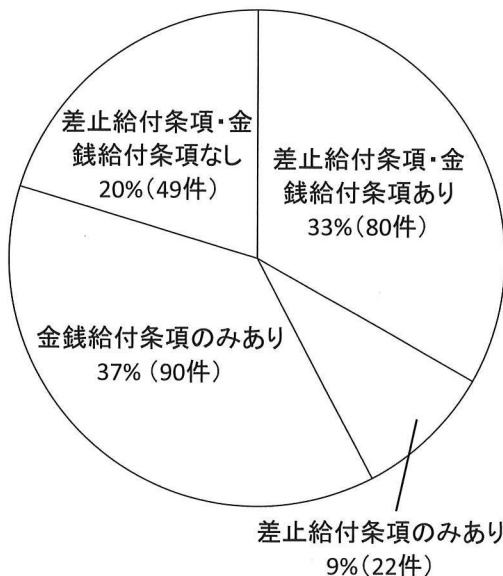
和解の内容（差止給付条項・金銭給付条項の有無）では、①「差止給付条項・金銭給付条項あり」（80件、33%）、②「差止給付条項のみあり」（22件、9%）、③「金銭給付条項のみあり」（90件、37%）、④「差止給付条項・金銭給付条項なし」（49件、20%）だった。

「①差止給付条項・金銭給付条項あり、②差止給付条項のみあり、③金銭給付条項のみあり」については、特許権者の訴えが、何らかの形で認められたものである。したがって、和解内容のうち、約80%は、実質的に「勝訴的和解」といえる。

「認容判決（勝訴判決）」と「勝訴的和解」を合計すると、終局したケース807件の中の45%が実質的な原告（特許権者）勝訴といえる。このほか、1億円以上の認容判決が39件、1億円以上の支払和解が31件となっている。

・「特許権の侵害に関する訴訟における統計（東京地裁・大阪地裁、平成26年～令和5年）」  
[https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2024/j\\_sintoukeiH26\\_R5.pdf](https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2024/j_sintoukeiH26_R5.pdf)

### ●和解の内容(差止給付条項・金銭給付条項の有無)●



出典：知的財産高等裁判所「特許権の侵害に関する訴訟における統計（東京地裁・大阪地裁、平成26年～令和5年）」

## iPS特許の使用めぐり 研究者と理研が和解

iPS細胞（人工多能性幹細胞）から網膜の組織を作る技術の特許をめぐり、技術を開発した研究者が、特許権を保有する企業に対して特許技術を利用できるように経済産業相に裁定を求めていた問題で、研究者側は、企業との間で和解が成立し、一部の治療について特許が利用できるようになったと発表した。

理化学研究所の元研究者の高橋政代氏は、視界がゆがんだり、視力が低下する目の難病「加齢黄斑変性」の治療を目指して、iPS細胞から網膜の組織を作る技術を開発し、2014年に世界で初めて患者に移植する手術を行った。

高橋氏が開発した技術の特許権は、理化学

研究所や東京のベンチャー企業などが持っているが、当初の予定どおり治験が始まらなかったため、独自に治験を進めようと、自らベンチャー企業を立ち上げて特許の利用を認めるよう求めたものの、企業側との交渉が進まなかったという。

高橋氏は発明者ではあるが、特許権を持っていないため、2021年、「公共の利益」を理由に、自らが代表を務めるベンチャー企業「ビジョンケア」（神戸市）も特許が使えるよう、国に裁定を請求した。裁定とは、特許法に基づき、本来は国が保護すべき財産権である特許を、特許権者とは別の第三者が使うことを国が認める制度である。

今回の和解合意を受け、高橋氏は「公共性の高い特許発明は、よりよく活用できる者による実施が認められなければならないという主張の正当性が実を結んだ」などとコメントしている。

# 審 決 紹 介

本願商標「起業支援士」は、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例（不服2023-9407、令和6年5月7日審決）

## 1 手続の経緯

本願は、令和4年5月17日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

- 令和4年10月13日付け：拒絶理由通知書
- 令和4年11月28日：意見書の提出
- 令和4年12月7日付け：拒絶理由通知書
- 令和5年1月19日：意見書の提出
- 令和5年1月20日：出願人名義変更届の提出
- 令和5年3月2日付け：拒絶査定
- 令和5年6月7日：審判請求書の提出

## 2 本願商標

本願商標は、「起業支援士」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲1（※記載省略）のとりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。

## 3 原査定拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「起業支援士」を標準文字で表してなるところ、構成中「起業」の文字は「新しく事業を起こすこと。」の意味、「支援」の文字は「ささげ助けること。援助すること。」の意味、「士」の文字は「一定の資格・役割を持った者」の意味を有する語であり、全体として、「新しく事業を起こす者への援助に関する資格を有する者」程の意味合いを容易に理解させる。また、国や地方公共団体等においては、起業（創業）支援に関する事業が広く行われ、それら支援にあたって税理士、公認会計士、中小企業診断士等の公的資格を有する者がその担い手となっている実情があることから、上記に類する起業支援に係る新たな国家資格等を表すものとして、誤信するおそれがある。そのため、国家資格等と誤信させる文字からなる本願商標を一人である出願人が自己の商標として採択・使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、社会公共の利益に反する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

## 4 当審の判断

(1) 商標法第4条第1項第1号該当性について  
本願商標は、「起業支援士」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者」（出典：「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店）の意味を有する語であって、末尾に「士」の文字を有する語においては、一定の国家資格あるいは民間資格をもった者又はそれらの資格自体を表すものとして理解される場合もあるといえるものであり、また、原審説示のとおり、中小企業診断士、税理士及び公認会計士等という国家資格が存在することは認められる。

しかしながら、当審において、職権により調査したところ、「起業支援士」の文字が中小企業診断士やその他の国家資格を想起させ、国家資格であるかのごとく、誤信させるような事情は見いだせず、また、「起業支援士」と同一又は類似する名称の国家資格が存在する事実や、本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実は見いだせなかった。

そうすると、「起業支援士」の文字からなる本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者が、本願商標を国家資格を表す名称の一つであるかのように誤認を生ずるおそれがあるということではできず、また、本願商標が社会公共の利益に反するものと認めるところではない。

したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということではできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するもの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「家具350」は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例（不服2023-12638、令和6年5月7日審決）

## 1 手続の経緯

本願は、令和4年11月1日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

- 令和4年12月23日付け：拒絶理由通知書
- 令和5年1月31日：意見書の提出
- 令和5年4月28日付け：拒絶査定
- 令和5年7月27日：審判請求書の提出

## 2 本願商標

本願商標は、「家具350」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する別掲（※記載省略）のとりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。

## 3 原査定拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「家具350」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「家具」の文字は「家に備えつけ、日常使用する道具類。たんす・机・いすなど。」を意味する語であり、指定役務中の「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係においては、家具の小売等役務の取扱商品又はその総称を表す語として普通に用いられている語である。そして、「350」は、数字であって、商取引においては、取扱商品の個数や値段、品番等を表すものとして普通に用いられる数字であり、これのみでは、ありふれた標準章といわざるを得ない。そうすると、本願商標は、上記役務との関係においては、その取扱商品又はその総称と、ありふれた標準章とを単に併記したにすぎないから、自他役務の識別力を有しないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

## 4 当審の判断

本願商標は、「家具350」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく表され、視覚上一体的に看取できる。

そして、本願商標の構成中、「家具」の文字は「日常の衣食住のための道具類。たんす・机・いすなど。」（出典：「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店）の意味を有する語であるが、その語尾に「350」の数字を結合しても、成語となるものではなく、その構成のまとまりのよさに鑑みれば、むしろ、構成文字全体をして一種の造語を表してなると理解できる。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務と関連する業界において、「家具350」又はそれに類する文字が、役務の質、宣伝広告等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を自他役務の識別標識として認識することができないとみるべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、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ない商標ではない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6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。

# 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139(1964)年	商標登録第 660102号～第 663478号
〃 49(1974)年	商標登録第1098011号～第1101694号
〃 59(1984)年	商標登録第1733444号～第1738593号
平成6(1994)年	商標登録第2700601号～第2702298号
平成6(1994)年	商標登録第3011818号～第3018193号
平成16(2004)年	商標登録第4821689号～第4829377号
平成26(2014)年	商標登録第5722712号～第5730403号

各年の12月1日～12月31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っており、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、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ならない特許庁審査官による審査を受けることができます。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。

令和3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
令和6年4月分	22,124	13,646
前 年 比	100%	100%

詳しくは特許庁HP⇒資料・統計⇒統計資料⇒特許出願等統計速報でご確認下さい。