

中村合同特許法律事務所

Providing Top-level Services
and Developing Trustworthy
Client Relationships

NAKAMURA & PARTNERS

事業に資する特許戦略 (分割戦略+α)

(2022年11月9日)

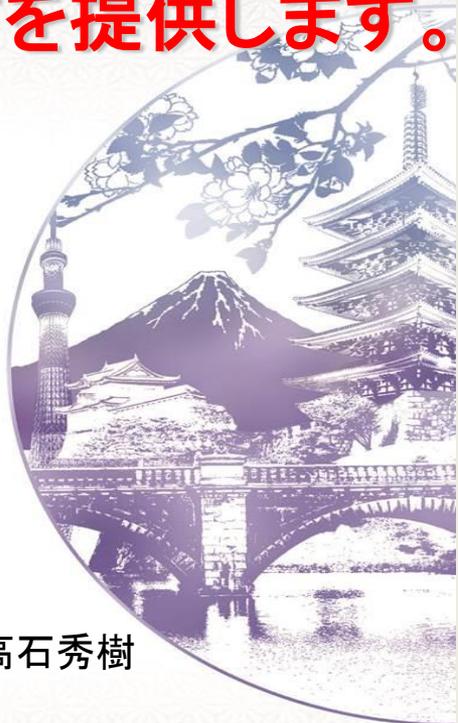
中村合同特許法律事務所

法律セクション

弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士 高石 秀樹

TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
中村合同特許法律事務所
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

自己紹介～特許裁判例を全件確認した上で、係争／予防／出願戦略に反映して、裁判所代理＋法的助言を提供します。



中村合同特許法律事務所

弁護士・弁理士・米国California州弁護士・米国Patent Agent試験合格、高石秀樹

Tel : 03-3211-3437 (直通)、E-mail : h_takaishi@nakapat.gr.jp

個人HP : <https://www.takaishihideki.com>

 [Twitter@CAL000000](https://twitter.com/CAL000000)

 <https://www.facebook.com/hideki.takaishi.5>



<https://ameblo.jp/hideki-takaishi>

 [YouTube https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDblAGhozkrfeXTg](https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDblAGhozkrfeXTg)

TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

目次

1. **新規事項追加の判断基準(一般論)と分割出願戦略が成功した事例紹介**
2. **親子孫(三世代)分割出願の留意点**
3. **進歩性を確保する㊦テクニック**
(※サポート要件も満たすように!!)
4. **裁判例に学ぶ、“使えるクレーム文言”**



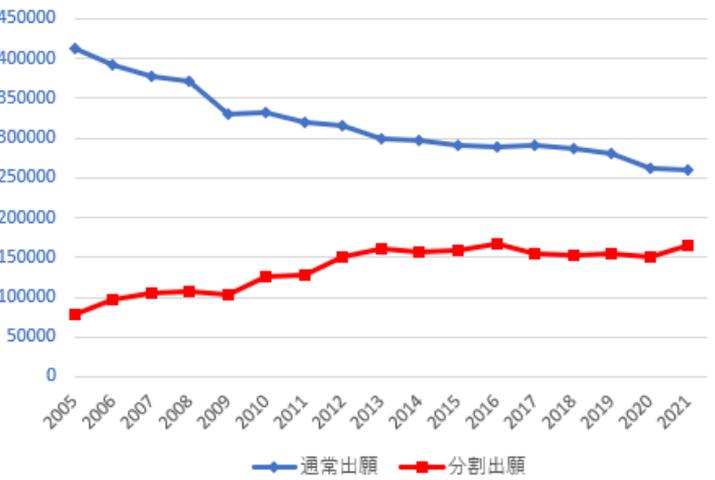
特許権＝特許を受けた発明を独占的に実施できる権利

特許要件～新規性/進歩性、サポート要件、明確性、etc.

Q1: 独占できる期間は、最初の出願から最大何年？ (医薬以外)

Q2: 独占実施できる特許発明として権利化可能な範囲は？

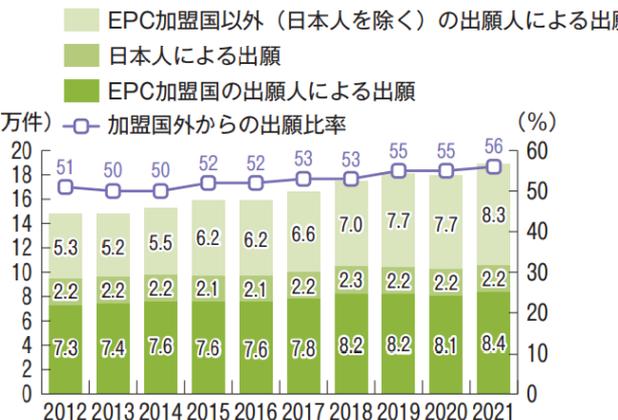
1. 出願統計(分割出願、諸外国移行) 競合他社の実施品を見た後に、別の発明を権利化する余地(『オプション権』)を確保する出願戦略(★) ~<統計>分割出願、日本企業の米欧中韓出願



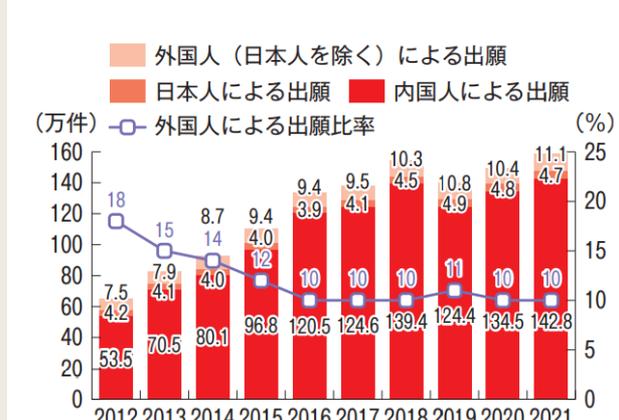
Patent Applications (出願総数) は utility (RCE 含む), design, plant and reissue patent applications を含む

表1 APPLICATIONS (米国出願数)	Patent Applications, U.S. Origin 米国起源	Patent Applications, Foreign Origin 外国起源 (日本起源)	Patent Applications, All Origin Total 出願総数 (Utility 特許数)	Patent Applications, Foreign Origin Percent Share 外国起源	Design Patent Applications 意匠
2021年	N/A	N/A	650,654 (593,294)	N/A	54,201
2020年	302,251	355,031 (104,971)	653,311 (603,764)	54.3%	46,105
2019年	316,076	350,759 (89,858)	666,843 (619,017)	52.5%	45,571
2018年	310,416	335,118 (87,872)	647,572 (599,174)	52.0%	46,360
2017年	316,718	332,522 (89,364)	650,350 (604,298)	51.1%	43,932

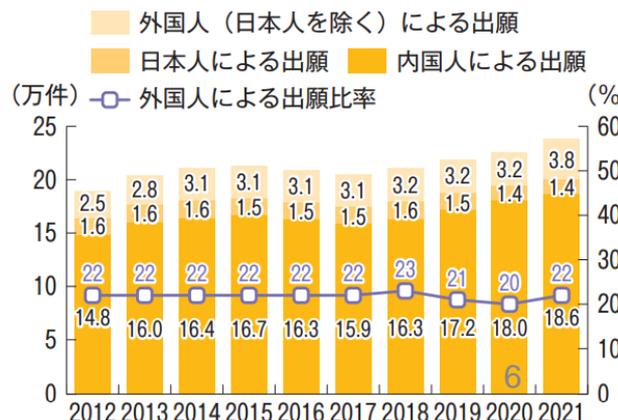
1-1-19図 【EPOにおける特許出願構造】



1-1-20図 【CNIPAにおける特許出願構造】



1-1-21図 【KIPOにおける特許出願構造】



特許「出願」戦略の全体像



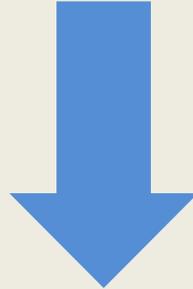
①特許「出願」の価値を「オプション権」と捉えた最大化戦略

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル
【特許(・意匠)】



特許「出願」価値の最大化戦略《完全版》
(当初明細書の工夫、多様なクレーム文言)

特許「出願」価値の最大化戦略(5分短縮版)
(1)「当初明細書」の工夫
(2)「多様なクレーム文言」の活用
【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁理士
米国PA試験合格 高石秀樹



＜実務における裁判例等の活用＞

【知財全般】

裁判例(等)研究の重要性と活用



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁理士
米国PA試験合格 高石秀樹

＜特許裁判実務と特許出願実務＞

知財業界のプロフェッショナルに迫る



高石秀樹
弁護士

HIDEKI
TAKAISHI



TOKYO-JAPAN 7
NAKAMURA & PARTNERS
中村合同特許法律事務所
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

interviewer



②裁判例に基づく、具体的な実務方針

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル
【特許】



特許出願戦略

(1) 当初明細書の最重要ポイント
(2) クレーム文言の工夫<12選>

【特許】

特許出願戦略

(1) 当初明細書の最重要ポイント
(2) クレーム文言の工夫<10選>



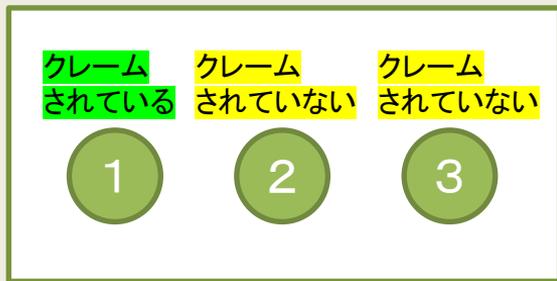
【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁理士
米国PA試験合格 高石秀樹

(2時間ロングバージョン)

(20分ショートバージョン)



★当初明細書に「ネタ」を埋め込んでおいて、特許出願後に 補正・訂正・分割出願で取り出して特許化できる



発明①だけが特許となるが、...



発明②③を分割出願して、別に特許化できる!!

(⇒発明②③についても特許化できる

「オプション権」を持っていると同じである!!)

当初明細書(出願時に提出する明細書は
実質的な内容を追加・変更できない。)に、
①②③の発明が具体的に記載されているが、
①の発明だけがクレームされていた場合

※ライバル企業は、発明①のみならず、発明②③についても、
特許化できる以上実施を控えておこうと考える。

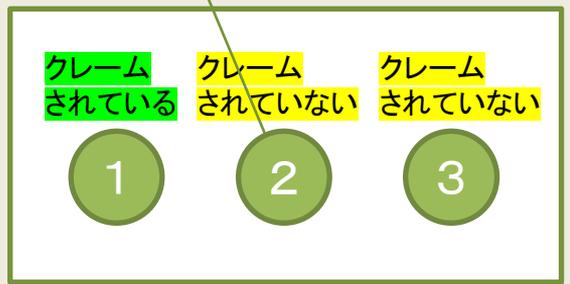
⇒特許権の価値は、発明に係る事業の独占であるから、
ライバル企業が発明②③の実施も控えるから、(係属中は、)

②③の排他権も確保していると同じ効果がある!!

⇒特許査定後に分割出願しないと、「オプション権」は消滅する。

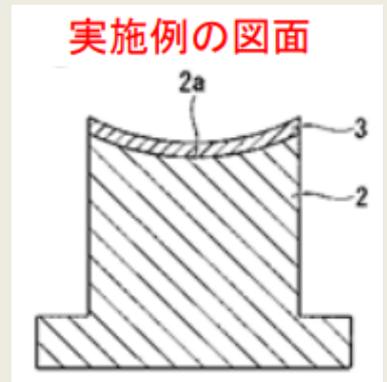
★出願後に広く、(多様なクレーム文言で)取り出せるように、「発明の課題」の記載及び位置に留意して「ネタ」を埋め込む

分割出願、補正、訂正で取り出すとき、明細書に記入された具体的な事項②を、抽象化(上位概念化)してクレームアップできるか？



当初明細書(出願時に提出する明細書は実質的な内容を追加・変更できない。)に、
 ①②③の発明が具体的に記載されているが、
 ①の発明だけがクレームされていた場合

⇒明細書中の図面は成形面が凹面状であった場合、「凹面状の成形面」というクレーム文言を、「凹面状の成形面」と抽象化して、成形面が凹面状、凸面状、平面状、何れも含むように補正できるか？



⇒成形面の形状が、**本願発明の課題と直接関係なければOK。**
 ⇒課題と直接関係あるならば×。

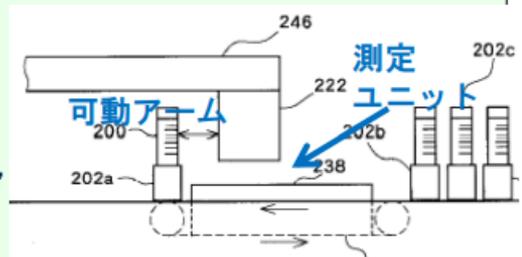
(ex.成形面に水を貯留することが発明の課題なら×)
 ⇒同じ実施例でも、発明の課題により柔軟性が変わる!!



知財高判平成26年(行ケ)第10087号「ラック搬送装置」事件<設楽>

※補正〇: (測定ユニットを)「懸下」⇒「保持」(上位概念化)

(判旨抜粋)
 「本件明細書の記載を見た当業者であれば、
 可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは
 本件発明における本質的な事項ではなく、測定ユニットは、
 その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持
 されていれば十分であると理解するものであり、そして、
 本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば、可動アームに測定ユニットを
 取り付ける態様を、『懸下』以外の『埋設』等の態様とすることについても、本件明細書から
 自明のものであったと認められる。・・・」



さらに、測定ユニットの『懸下』と『埋設』に関して、その作用効果において具体的な差異が生じるとしても、そのことは、本件明細書に記載された本件発明7の前記技術的意義とは直接関係のないことであり、また、本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば、本件訂正発明2が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。」

(考察) 補正・分割事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合には、明細書中に明示的な記載がなくても補正・分割が認められ易いという裁判所の判断傾向を示した典型例である。

特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」

⇒分割出願戦略

高橋正典の法廷に関する、判例の傾向と特許庁審査基準等の対比

特許(特許)

新規事項の追加に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

平成28年度特許委員会 新規事項の追加検討チーム

桑城 伸吾, 高石 秀樹, 鈴木 信彦, 萩原 敦, 岡田 恭伸, 福井 敏夫

要約

本報は、平成28年度特許委員会において、新規事項の追加について、前記の審決取消判決に係る裁判例を体系的に分析し、特許庁の審査基準等と対比、考察した結果を報告するものである。

特許委員会では、これまで、2008年以降の審決・記載要件が争点となった審決取消判決を体系的に分析して、近年の裁判所の判断傾向を見出した。平成28年度特許委員会では、これまでに出した裁判例の傾向を踏まえて、平成27年10月1日付け改訂の特許庁実用新案審査基準、特許庁実用新案審査ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審決取消判決を体系的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

本報は、その成果として、「新規事項の追加」に関して、審査基準等の理解を助けるために有益な情報、事例等を報告する。

なお、本報は、日本弁理士会正副会長へ提出した各審判に基づくものであり、報告内容の全文は委員向け電子フォーラムで閲覧していただく。委員向け電子フォーラムを閲覧していただく。

特許委員会各審判掲載URL (電子フォーラム)
https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=102&sortOrder=0&view_id=13053

- 目次
- 1. 背景
- 2. はじめに
- 3. 審査基準及び審査ハンドブック、裁判例との対比
- 4. 特許法における各条項における「発明の課題」の位置付け(一般的な検討方針)
- 5. まとめ

1. 背景

特許委員会は、これまでの活動において、2008年以降の審決の審決・記載要件が争点となった審決取消判決を体系的に分析して、近年の裁判所の判断傾向を見出した。

平成28年度は、これまでに出した裁判例の傾向を踏まえて、平成27年10月1日付け改訂の特許・実用新案審査基準、特許・実用新案審査ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審決取消判決を体系的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

本報では、その成果として、「新規事項追加」に関して、審査基準等の理解を助けるために有益な情報、事例等を報告する。

2. はじめに

2.1. 審査基準改訂及び審査ハンドブック新設、検討対象

平成27年に改訂された審査基準及び新設された審査ハンドブック(以下、「審査基準」等という)は、これまでに審議された裁判例を反映しており、実務上有用である。

特に、その位置付け上やむを得ないところであるが、審査基準等は、すべての裁判例を統一に説明するものではなく、一定の審査の基準を示すとともに、個事例を想定した事例を提供するに留まるものである。

それ故に、裁判例の中には必ずしも審査基準等と整合的に理解し難いものもあり、また、審査基準等と整

平成29年(行ケ)10089、10090【医療用軟質容器】事件<高部>

★構成要件の削除と新規事項追加～発明の課題との関係で、本質的(必要不可欠な要素)でなければ、発明特定事項の削除OK!!

※補正事項: 指を挿入するための「貫通路」を削除した。

(判旨抜粋)「...課題解決手段として採用された開閉操作部の作用機能に関する本件当初明細書等の記載によれば、当業者は、開閉操作部は片方の端部のみが開放されていれば、本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解できる。さらに、本件当初明細書等に記載された貫通路は、右側「または」左側から指が「挿入」される旨説明されるにとどまり...、右側及び左側から指が挿入される必要があることや、挿入された指が他端から突出する必要があることを説明する記載はない。...

このように、本件当初明細書等の記載から、当業者は、開閉操作部の片方の端部のみが開放されている構成を容易に認識でき、このような構成でも、本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解でき、さらに、開閉操作部の双方の端部が開放された構成に限定されていないことも理解できる。したがって、本件当初明細書等において、開閉操作部について貫通路と表現され、開閉操作部が貫通している実施例しか記載されていないとしても、当業者であれば、本件当初明細書等の記載から、片方の端部が閉じられた開閉操作部を有する医療用軟質容器の構成も認識できるというべきである。」

＝平成26年(行ケ)第10087号【ラック搬送装置】事件<設樂>

＝審査基準の附属書A「新規事項を追加する補正に関する事例集」・事例7

https://www.jpo.go.jp/.../handbook_.../document/index/app_a7.pdf

平成29年(行ケ)10099【・・・トランジスタ】事件<森>

*「36条適合のための訂正」と新規事項追加～明細書中に記載がない数値でも、実施可能な範囲に限定するときは新規事項追加でない。

第一次判決・平成27年(行ケ)10176<清水>は、4つの書証から、本件出願当時、当業者が「mが5以上の薄膜の作成は極めて困難と認識していた」と認定・判断した。

⇒差戻後・訂正請求して、「InMO3(ZnO)m」の「m」を、「1～49」⇒「1～4」と減縮した。

(本件判決)「(2)ア 原告は、本件明細書には、本件化合物のアモルファス薄膜を透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層として用いることが、**当業者が実施可能な程度にすら記載**されておらず、このことが本件明細書から自明であるとはいえない、と主張する。しかし、**上記主張が認められるかどうかにかかわらず、前記(1)のとおり、本件訂正により、新規事項を導入するものとはいえない...**。」

「原告は、本件化合物のアモルファス薄膜についてmの値を5未満とした、新たな数値範囲の境界値が本件明細書に記載されていない、と主張する。しかし、...本件発明は、本件化合物を活性層として用いた透明薄膜電界効果型トランジスタの発明である。**...本件訂正によって記載された『m=5未満』という数値は、実施可能な範囲に数値を限定したにすぎず、それを超える技術的意義(臨界的意義など)があるとは認められないから、上記値の意義について本件明細書に記載されていないからといって、新規事項を導入するものということとはできない。」**



東京地判平成29年(ワ)

第36506号<佐藤裁判長>

「LINEふるふる裁判」の 対象特許 (JP6206897)

(68ページの明細書)

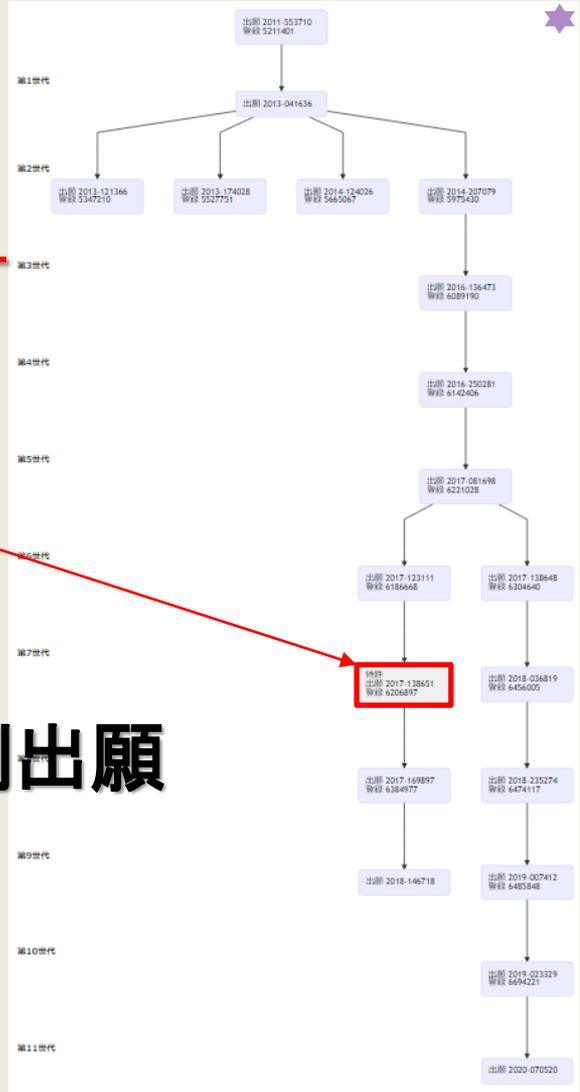
警告状送付⇒非充足反論⇒分割出願

分割特許で訴訟提起⇒非充足⇒更に分割出願

⇒第7世代特許で侵害成立

特許権者:

株式会社フューチャーアイ



知財高判令和2年(ネ)

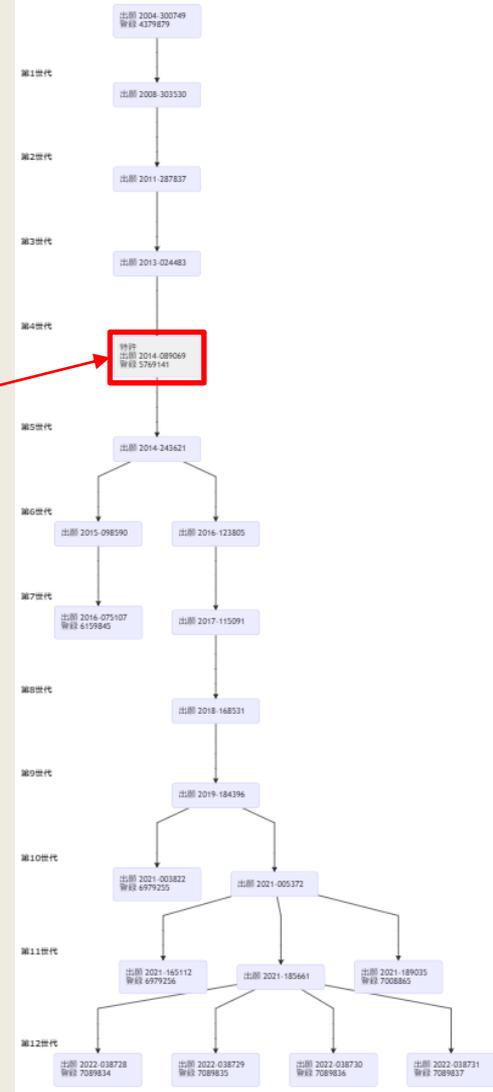
第10042号<本多裁判長>

「車両誘導システム」事件の

対象特許(JP5769141)

18ページの明細書で分割出願20個
⇒第4世代特許で侵害成立

特許権者:
有限会社PXZ

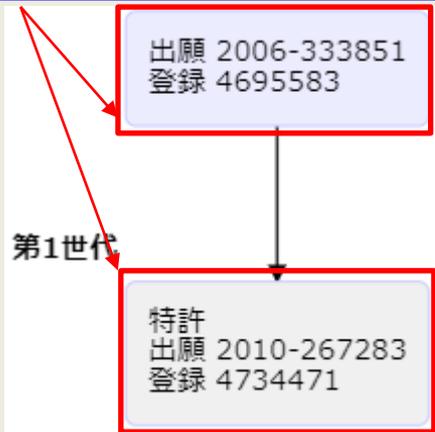


ドワンゴ v. 米国FC2の対象特許

(2件目、東京地判令和元年(ネ)25152<國分>)

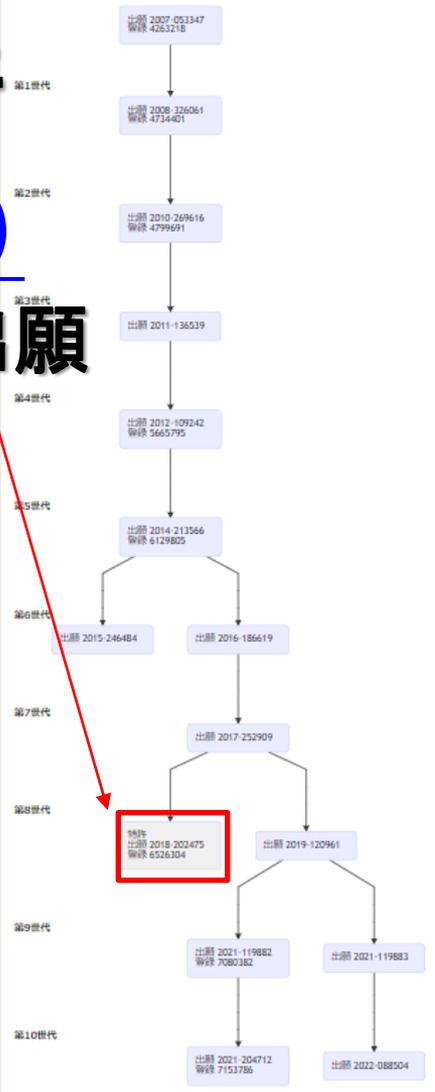
⇒ 1件目の非充足を見て、別ツリーから分割出願
⇒ 充足 (システム特許の外国サーバ問題で知財高裁係属中)

(1件目、平成30年(ネ)10077<本多>)



⇒ 控訴審で逆転充足
(プログラム特許で、
外国サーバ問題クリア)

特許権者:
株式会社ドワンゴ



ドワンゴ v. 米国FC2控訴審判決 (1件目、平成30年(ネ)10077<本多>)

⇒ 国外のサーバーから国内の視聴者に「動画へのコメント表示用プログラム」を配信していた被告(米国FC2)は、「実質的かつ全体的にみて、配信は日本国内で行われたものと評価」した
(※知財高裁判決が、FC2のプログラム配信について評価した事実)

- ① 日本国内の利用者がアクセスすることによって開始・完結し、日本国内と国外の部分を区別することが難しい。
- ② 日本国内の利用者が制御している。
- ③ 日本国内の利用者に向けられたものである。
- ④ 得られる効果が日本国内であらわれる。

令和1年 (ワ) 第25152号 <國分>	コメント配信システム (ドワンゴv.FC2) (2件目) *システムの発明の「生産」に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要である。	…物の発明の「実施」としての「生産」(特許法2条3項1号)とは、発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解される。また、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する属地主義の原則(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照)からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに限定されると解するのが相当である。したがって、上記の「生産」に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要である。…「サーバ」は…目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。この点からしても、…ユーザ端末のみが日本に存在することをもって、「生産」の対象となる被告システム1の構成要素の大部分が日本国内に存在するものと認めることはできない…。… 被告サービスにおいては、日本語が使用可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考えられ、…日本法人である被告HP Sが、被告FC2の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサービスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、…米国法人である被告FC2が本件特許権の侵害の責任を回避するために動画配信サーバ及びコメント配信サーバを日本国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論として著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められない。… …被告システムは本件発明の技術的範囲に属すると認められるものの、…本件特許が登録された令和元年5月17日以降において被告らによる被告システムの日本国内における生産は認められず、被告らが本件発明を日本国内において実施したとは認められないから、被告らによる本件特許権の侵害の事実を認めることはできない。	★
-----------------------------	---	--	---

令和2年(ネ)10059

【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件<本多裁判長>

⇒1件目の非充足を見て、別ツリーから分割出願。⇒104条推定で特許権者勝訴。

平成31年(ネ)10015

【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件<大鷹裁判長>

⇒一審、控訴審ともに文言非充足

特許権者:
大塚製薬株式会社

第1世代

出願 2009-519326
登録 5355395

出願 2013-108439

出願 2016-156372

第3世代

特許
出願 2017-125880
登録 6275313

出願 2018-147514

第4世代

出願 2021-036323
登録 6892972

出願 2021-036325
登録 6900587

出願 2021-068838
登録 7009043

第5世代

出願 2021-200477
登録 7009044

出願 2021-200478
登録 7019279

出願 2021-204682

出願 2021-204683
登録 7038888

出願 2021-204684
登録 7038889

出願 2021-204685

第6世代

出願 2022-035132
登録 7087217

第7世代

出願 2022-092101
登録 7121872

第1世代

出願 2007-549133
登録 5030790

第2世代

出願 2012-082486
登録 5535263

第3世代

出願 2012-149675
登録 5697633

出願 2014-030933
登録 5734477

特許
出願 2014-083507
登録 5946489

令和2年(ネ)10059【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件<本多>

★特許法104条により生産方法が推定された事例。

※特許法104条(生産方法の推定)～「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が**特許出願前**に日本国内において**公然知られた物でない**ときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する」

①「**特許出願**」日～優先権主張の基礎出願に開示あり。⇒優先権主張日。(一審を逆転した)

②「**公然知られた物**」＝「その物が特許法104条の『公然知られた』物に当たるといえるには、基準時において、少なくとも当業者が**その物を製造する手がかりが得られる程度に知られた事実**が存すること...。」

平成31年(ネ)第10015号<大鷹>	エクオール含有大豆胚軸発酵物 *限定解釈⇒非充足 ★原審<平成29(ワ)35663>も同旨 *R2(行ケ)10150 ⇒新規性/進歩性、分割要件○	【(訂正前)請求項1】 オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物。 …本件明細書には、「大豆胚軸抽出物」に関し、「…大豆胚軸抽出物は、それ自体コストが高いという欠点がある。また、大豆胚軸抽出物は、エクオールの製造原料とする場合には、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素の添加が必要になるという問題点がある。このような理由から、大豆胚軸抽出物は、エクオールを工業的に製造する上で、原料として使用できないのが現状である。」(【0007】)、「大豆胚軸」に関し、「大豆胚軸自体については、特有の苦味があるため、それ自体をそのまま利用することは敬遠される傾向があり、大豆の胚軸の多くは廃棄されているのが現状である。また、大豆胚軸には、大豆の子葉部分と同様に、アレルゲン物質が含まれているため、大豆アレルギーを持つ人にとって、大豆胚軸を摂取乃至投与することができなかった。」(【0008】)、「本発明の大豆胚軸発酵物は、大豆の食品加工時に廃棄されていた大豆胚軸を原料としており、資源の有効利用という点でも産業上の利用価値が高い。」(【0014】)との記載があり、本件明細書では、「大豆胚軸発酵物」の発酵原料としての「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」自体とを明確に区別している。そして、これらの記載から、コストが高く、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大豆胚軸抽出物」は、エクオールを工業的に製造する上で問題があり、「本発明」の「大豆胚軸抽出物」の発酵原料に適していないことを理解できる。 …本件明細書では、「大豆胚軸発酵物」の発酵原料として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」とを明確に区別した上で、コストが高く、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大豆胚軸抽出物」は、発酵原料に適さないことの開示があることに照らすと、かかる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物は、本件発明1の「大豆胚軸発酵物」に該当しないものと解するのが相当である…。	負不○
---------------------	---	--	-----

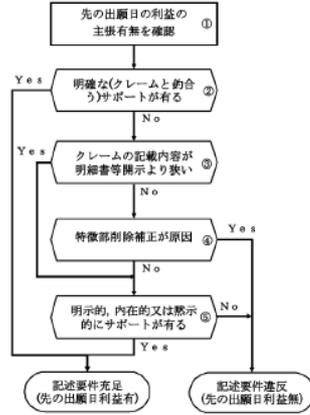
諸外国における「新規事項追加」の実務～日本の審査基準/裁判例、米国MPEP、欧州審査ガイドライン、中国審査指南＋最高人民法院解釈

論点	日本+基礎出願時の留意点	米国	欧州 (EPO) <長谷川寛ドイツ弁理士の資料を参照した>	ドイツ <同左>	中国
新規事項追加 (補正等一般)	<p>新たな技術的事項を導入しないこと</p> <p>2つの実施例の良いとこ取り、2つの群の要素の良いとこ取りで Cherry Picking × とした裁判例はある。～欧州より柔軟</p> <p>平成 25 年 (行ケ) 10346<五井></p> <p>平成 28 年 (行ケ) 10257<森></p> <p>令和 1 年 (ワ) 30991<田中></p> <p>=控訴審令和 3 年 (ホ) 10043<菅野></p> <p>欧州・中国向け、基礎出願から注意 (一義的明確)</p> <p>INCORPORATION BY REFERENCE は、米国移行、翻訳コスト低減のためにも、日本基礎出願から記入しておく。</p> <p>★各国、図面からの読み取りは厳しい、⇒図面から読み取れる、測れる事項も、文字で記載しておく。(実施例のデータから読み取れる内容も同様。)</p> <p><動画></p>	<p>・クレームの補正～記載要件 (112 条) の問題</p> <p>・明細書の補正～新規事項の問題 (131 条(a))</p> <p>文言通りの記載は要求されないが、新たにクレームに追加された限定事項は、明示的(express)、暗示的(implicit)、または内在的(inherent)な開示を通じて明細書にサポートされなければならない(MPEP 2163)。</p> <p>・暗示的 → 当業者が導き出せることが合理的に予測される推定事項</p> <p>・内在的 → 物のある特徴が明細書等に明記されていなくても、その特徴がその物に必然的に存在する場合は、その特徴についての内在的な開示が存在する <具体例></p> <p>(1)明細書で十分にサポートされている記載の上位概念化は認められる(例:「液体に不活性の空気や他の気体」を「液体に不活性な媒体」とする補正は認められる(MPEP2163.05))</p> <p>(2)ある文言を、意味の同じ他の文言に言い換えること。</p> <p>例えば、従来慣用されていた文言が、学会などの指定により他の文言に代わったので、そのような文言に補正することは認められる(MPEP2163.07)</p> <p>もう1つの文書に記載される何らかの情報を繰り返す代わり、明細書の本文において当該文書へ言及することにより、出願はもう1つの文書又はその一部の内容を組み込むよう努めることができる。組み込まれる情報は、まるで当該出願において繰り返されるかのように出願時の出願の一部となり、出願時の出願本文の一部として取り扱わねばならない。参照によって組み込まれた特定された材料を実際の本文と置き換えることは新規事項とはならない。</p> <p>INCORPORATION BY REFERENCE (MPEP 2103.07(B))</p> <p>他の出願内容を援用することができる、補正により組み込むことができる。</p> <p>1. 冒頭の記載 CROSS REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS “this application claims priority to Japanese Patent Application ***** filed on *****, the entire contents of which are incorporated by reference herein.”</p> <p>2. 明細書中の記載 those described in US Pat. No. *****, which is incorporated by reference, may be added to *****.</p> <p>★米国移行、翻訳コスト低減～日本出願時に入れる</p>	<p>一義的明確</p> <p>Cherry Picking (Combination of features pertaining to separate embodiments) ×</p> <p>出願当初のクレーム: A および B を有する組成物</p> <p>明細書: 実施形態 1: A+B+C を有する組成物 実施形態 2: A+B+D を有する組成物</p> <p>補正後のクレーム: A、B、C および D を有する組成物。</p> <p>※マルチマルチクレーム(ライク)を基礎出願に記載すべき!!</p> <p>★当初明細書中に「実施形態 A の●は、実施形態 B でも使用できる」と記載して、実施形態間の直接的な関連性を高めるべき。<参考資料①> <参考資料②></p> <p>Singling Out ×</p> <p>出願当初のクレーム: a1、a2、a3 または a4 である A と b1、b2、b3 または b4 である B とを有する組成物</p> <p>明細書: 本発明の組成物は好ましくは a1 と b4 とを有する。</p> <p>補正後のクレーム: a2 と b1 とを有する組成物</p> <p>T151107</p> <p>出願当初のクレーム: 数値限定無し</p> <p>明細書: ①乳酸に対するクエン酸の重量比は、0.5 : 4 から 4 : 0.5 であってよく、好ましくは 0.75 : 2.5 から 2.5 : 0.75 で、特に 1 : 2 から 2 : 1 である。②アルカリ性カルシウム源に対するクエン酸及び酸の重量比は、1 : 1 から 10 : 1 であってよく、好ましくは 2 : 1 から 7.5 : 1 であり、特に 2.5 : 1 から 5 : 1 である</p> <p>補正後のクレーム: ①乳酸に対するクエン酸の重量比は、1 : 2 ~ 2 : 1 であり、②アルカリ性カルシウム源に対するクエン酸及び乳酸の重量比は 1 : 1 ~ 5 : 1</p> <p>⇒新規事項追加 (①は特に良い数値を、②は広く抽出した)</p> <p>★図面に基づく補正は厳しい。</p> <p>「一般的に EPC123 条 (2) の内容を鑑みると、出願当初の図面は、出願人または特許権者がクレーム補正を作成するための構成要件のストックとみなすことはできない。」(T112005 抜粋)</p>  <p>★部分優先</p> <p>包括的な「又は」クレームにおける択一の事項が、択一的事項として明確に規定されている必要はない。請求の範囲における保護対象の分離は、人為的に(たとえば「金属」を、「銅」又は「銅を除く金属」に分割することによって)実行可能と考えられる。(AIPPI Vol67, No.8 2022,p758)</p>	<p>EPO より柔軟</p> <p>一義的明確 最高人民法院 2011.11.25 (知行字 53)</p> <p>(i) 出願当初のクレームの開示範囲を超えてはならない(33 条)。</p> <p>・出願当初の明細書及びクレームの文字での記載</p> <p>・出願当初の明細書及びクレームの記載内容及び添付図面から直接かつ疑いなしに確定できる内容 (審査指南 第二部第八章 5.2.1.1)</p> <p>(a) 認められない補正(審査指南 第二部第八章 5.2.1.3)</p> <p>①独立請求項の中の技術的特徴を自発的に削除することで、クレームを拡大した。</p> <p>②独立クレームの中の技術的特徴を自発的に変更することで、クレームの拡大をもたらした。</p> <p>③明細書だけに記載され、当初クレームとの単一性を具備しない技術的内容を自発的に補正後のクレームにした。</p> <p>④新しい独立クレームを自発的に追加し、その独立クレームで限定した発明は当初クレームに示されていない。</p> <p>⑤新しい従属クレームを自発的に追加し、その従属クレームで限定した発明は当初クレームで示されていない。</p> <p>(ii) 拒絶理由との関係</p> <p>原則は、拒絶理由で指摘された欠陥に対する補正のみが認められる。</p> <p>但し、その他の補正であっても、新たな調査が生じなければ、認められる可能性はある。</p> <p>(iv) 従属クレームの追加</p> <p>自発的な従属クレームの追加は制限されているが、審査官によっては認められる場合がある。</p> <p>最高人民法院の判断(2011.11.25(2010)知行字 53)</p> <p>■当初明細書等に記載された内容とは、</p> <p>(i)当初明細書、図面及び請求項に、文字または図形で明示的に記載された内容</p> <p>(ii)当業者が、当初明細書、図面及び請求項を総括して直接的明確に導かれる内容</p> <p>■導かれる内容は、当業者にとって自明なものである、当初明細書等に記載された内容と認定すべきである。補正により新たな技術的内容を導入してはならない、当初記載の範囲内を超えていないと認めべきである。</p>	

諸外国における「新規事項追加」の実務～日本の審査基準/裁判例、米国MPEP、欧州審査ガイドライン、中国審査指南＋最高人民法院解釈

論点	日本+基礎出願時の留意点	米国	欧州 (EPO) <長谷川寛ドイン弁理士の資料を参照した>#1	ドイツ <同左>	中国
新規事項追加 (数値限定)	<p>(新規事項追加でない～付属書事例30) 補正前クレーム 200～10000 発明の詳細な説明 「200～10000 好ましくは 500～6000」 補正後クレーム「200～6000」OK</p> <p>(新規事項追加でない～事例31) 補正前クレーム 9～11 発明の詳細な説明中の実施例が、 「11, 10, 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5」 補正後クレーム「9.5～11」「7.5～11」OK</p> <p>欧州・中国向け、基礎出願から注意 欧州向け注意、中国も留意 (逆?)</p>		<p>数値範囲を上限と下限に分けて明細書中に記載しない T 1107/06 「5～20、好ましくは10～15」 ⇒10～20、5～15と補正OK</p> <p>「下限5、好ましくは10、上限20、好ましくは15」 ⇒10～20、5～15と補正不可</p> <p>中国は、欧州と逆という意見有り。 ⇒両方記載しておくか…? ⇒どちらでも補正OKとなるように基礎出願明細書に書く!!</p> <p>T1067/97 出願当初クレーム: 現像補充液の SiO₂/M₂O 比が0.6～1.5であることを特徴とする…印刷処理方法。 明細書: …本発明の特に好ましい態様においては、現像液として SiO₂/M₂O モル比が1.0～1.5で、SiO₂ 濃度が1～4 w%のアルカリ金属珪酸塩水溶液が用いられる。 補正後のクレーム: 現像補充液の SiO₂/M₂O 比が1～1.5であることを特徴とする…印刷処理方法。 ⇒新規事項追加 (明細書から、SiO₂/M₂O モル比のみを抽出し、SiO₂ 濃度を捨象できなかった事例)</p>	<p>BGH X ZB 11/90 Chrom-Nädel Legierung 関値によって定められた総じられた範囲は、関値の内にある全てのバリエーション、中間値およびそれらによって導き出される部分範囲を開示する。 ⇒新規性は厳しい。</p>	<p>数値範囲の技術特徴が含まれる請求項における、数値範囲に対する補正は、補正後の数値範囲の開始値及び終了値が元明細書及び/又は権利要求書において明確に記載されていると共に、補正後の数値範囲が元の数値範囲以内であることを前提とした場合に限って、許されるものとなる。例えば、発明専利の明細書又は権利要求書に、20℃～90℃の範囲以内の特定値で40℃、60℃、80℃も記載されていた場合には、出願人が請求項における当該温度範囲を60℃～80℃若しくは60℃～90℃に補正することが許される。 (審査指南第8章 5.2.2.1) 知財情報 台一国際特許法律事務所 (taie.com.tw) ★実施例のみならず、好ましい数値範囲が明細書に記載されている必要あり!! (2015 JEGPE 事例 1,2) #1 <2015 JEGPE 事例 5> 明細書「実施例1では、食用油が該えさの総重量の0.5%を占め、実施例2では、食用油が該えさの総重量の0.8%または0.1%である。」 <補正前クレーム>「0.5%～1%」 <補正後クレーム>「0.1%～0.8%」 [PO] 許される…0.1%～0.8%の…音及があった [SIPO] 許されない…補正後の数値範囲 0.1%～0.8%は原請求項に記載された範囲である 0.5%～1%を超えて拡張している。エンドポイントの0.1%と0.8%は原明細書に記載されている。しかし、0.1%～0.5%の範囲は原文書には記載されていない。0.1%～0.5%の範囲が原開示から直接的かつ明瞭に得られなかった場合、補正は許されない。</p>
補正の時期的 形式的制限、 シフト補正、 自由な補正に 向けた戦略	<p>欧州・中国向け、移行時に注意 明細書中に発明を細切れに (段階的に) 文字で記載する。</p>		<p>欧州移行時にクレーム数を多くして、かつ、マルチマルチクレームにする。</p> <p>クレームライクでもOK。</p>	<p>シフト補正 ⇒規定なし</p>	<p>自発補正: 国内移行時 OR 3 か月以内</p> <p>※拒絶理由応答時の補正は、非常に厳しい。 ⇒拒絶理由通知書で指摘された不備の補正のみ (審査官の裁量で補正が受理されることもある!)</p> <p>★無効宣告請求された場合、無効理由を回避するための訂正は可能であるが、①クレームの削除、②クレームの併合、③技術法案の削除のみ。 ⇒補正後の化合物は発明の核心であるとして、復審委員会が訂正を認めた事例もある!! ぶりずむ No.155.indb (chosakai.or.jp)</p>

諸外国における「新規事項追加」の実務～日本の審査基準/裁判例/米国MPEP、欧州審査ガイドライン、中国審査指南＋最高人民法院解釈

論点	日本+基礎出願時の留意点	米国	欧州 (EPO) <長谷川寛ドイツ弁理士の資料を参照した>D	ドイツ <同左>	中国
<p>新規事項追加 独立クレーム から特徴を削除 する補正</p> <p><動画></p> <p>★各国とも、構成が課題解決に不可欠と判断されると削除不可 → 課題を要する</p> <p>欧州向け、基礎出願から注意</p>	<p>★課題解決に不可欠な特徴削除は不可</p> <p>平成18年(特)10077「インクタンク」 平成21年(特)10049「細断機」 平成26年(行ク)10070「レンズ駆動装置」</p> <p>★各国とも、構成が課題解決に不可欠と判断されると削除不可 → 課題を要する</p> <p>欧州向け、基礎出願から注意</p>	<p>★課題解決に不可欠な特徴削除は不可</p> <p>Fisher-Price v. Safeway 1st, Inc. [2004.8.16 CAFC]</p> <p>当初クレームでは「シート後面に固定する」という限定があったが、審査段階で削除された。 ⇒CAFCは、「シート後面に固定する」ことは本件発明の本質的な要件ではなく、当事者が発明を認識できないとの立証が無いとして、記載要件○とした。(知財管理 Vol.56 No.8 2006)</p> <p>Written Description Training Material: (WDTMD) 2008 (知財管理 Vol.60 No.6 2010)</p>  <p>図1 記述要件の判断フロー</p> <p>⇒米国でも、特徴部削除補正によりクレームの記載内容が明細書例題時より広くなると、記載要件違反</p>	<p>独立クレームの特徴は最小限に ⇒欧州移行時に広い請求項を立てるべき!! GL H-V,3.1</p> <p>(PCT出願時の)独立クレームから特徴を削除するには…</p> <p>T331/87 クレームの特徴が、</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 必須な特徴として説明されていないこと (ii) 課題解決に不可欠ではないこと、および (iii) 削除に伴い他の技術的特徴を修正する必要があることを条件としてその特徴の置換または削除が許される。(※基礎出願は優先権の問題となる。) <p>欧州特許庁では分割出願の内容が親出願の内容を超えるか否かの判断は、補正と同じ基準が採用される (GL C-IX, 1.4)</p> <p>T32/82 クレームは発明の全ての必須の特徴 (Essential features) を明確に定義しなければならない。</p> <p>GL F-IV, 4.5.2 必須の特徴の定義 独立クレームは明細書に発明を実施するための必要と明確に説明された全ての特徴を含まなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メインクレームに記載する特徴は最低限に。後から特徴を削除するのは極めて困難。 ・発明の課題ではメインクレームによってのみ解決される課題を述べる。余計な課題を書いてしまうと必須でない構成も必須の構成とみなされる場合がある。 ・課題を解決する手段では本当に必須の特徴のみを列挙。 ・必須でない特徴には「本発明の●●はさらに○○を有していてもよい」といった記載で必須の要件でないことを明確にする。 ・発明の効果の説明ではメインクレームによってのみ達成される効果を述べる。余計な効果を書いてしまうと必須でない構成も必須の構成とみなされる場合がある。 	<p>(Ni 38/00) クレームにおける重要でない特徴を無視しても、出願当初の開示内容を不当に拡大することにはならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中国では、クレームで発明を特定する際に、必要な技術的事項をすべて記載しなければならない。例えば、クレームに記載された構成が動作するための機構を特定しなければならない。これが中国で限定を促される要因の一つである。 	<p>実施細則第20条第2項 独立クレームは発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的課題を解決する必要な技術的特徴を記載しなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中国では、クレームで発明を特定する際に、必要な技術的事項をすべて記載しなければならない。例えば、クレームに記載された構成が動作するための機構を特定しなければならない。これが中国で限定を促される要因の一つである。
<p>新規事項追加 (実施例等の 中間一般化)</p>	<p>※課題と直接関係なければ中位概念化(実施例を上位概念化した減縮補正) OK</p> <p>平成26年(行ク)10087「ラック搬送装置」 平成29年(行ク)10089「医療用軟質容器」 平成31年(行ク)10046「防振動装置の取付機構」</p> <p>欧州は、課題と直接関係なくても厳しい 欧州・米国・中国向け基礎出願から注意</p>	<p>※米国では、図面は全てのクレームに記載の特徴を示さなければならない。クレームに記載されている発明の構成等は、全て図面に記載する必要がある。家形例をクレームする場合でも、図面を準備する。</p> <p>※補正の柔軟性確保 <参考資料></p> <p>方法クレームは図面もフローチャートも必須でない</p>	<p>GL H-V, 3.2.1 中間一般化 特徴が特定の実施形態から抽出されて、クレームに追加されるときは以下の要件を満たさなければならない: その特徴は、その実施の形態の他の特徴と関連していないこと、(全体的な開示が、特徴の一般化された分離およびクレームへの導入を正当化すること)</p>	<p>最高人民法院 2011.12.26 (知行字第53号) 「記憶装置」の追加が新規事項追加としたが、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 当初明細書、図面及び請求項が文言または図形で明確に開示した内容 2) 当事者が当初明細書、図面及び請求項を総合して、直接的、明確的に導き出せる内容は OK とした点で、従前よりは柔軟になった。 	

東京地判令和1年(ワ)30991【...組成物】事件<田中>

【請求項1】「**HFO-1234yf**と、ゼロ重量パーセントを超え1重量パーセント未満の、**HFO-1243zf**および**HFC-245cb**と、を含む、熱伝達組成物、冷媒、エアゾル噴霧剤、または発泡剤に用いられる組成物。」

(判旨抜粋)「当初明細書においては、**HFO-1234yf**、**HFO-1243zf**、**HFC-245cb**は、それぞれ個別に記載されているが、特定の3種類の化合物の組合せとして記載されているものではなく、当該特定の3種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載されているものでもない。また、**表6**(実施例16)については、8種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが、そのうちの『**245cb**』と『**1234yf**』に着目する理由は、当初明細書には記載されていない。」

※明細書中で、2つの段落に独立に記載した事項を併せた追加を新規事項追加とした裁判例

①知財高判平成25年(行ケ)第10346号【水晶発振器の製造方法】事件～「上記【0041】と【0043】の各記載に係る構成の態様は、それぞれ独立したものであるから、そこに記載されているのは、各々独立した技術的事項である...」

②知財高判平成28年(行ケ)第10257号【携帯情報通信装置】事件～「段落【0143】には、段落【0117】、【0118】に記載されているような、ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記載はない...」

Cf.引用文献に要素A及びBが個別に記載されていても、当然には、A+Bの引用発明は認定されない(Cf.平成28年(行ケ)10182【ピリミジン誘導体】)。

<長谷川寛ドイツ弁理士の講演資料参照>EPO審決(T1511/07)

Cherry Picking (Combination of features pertaining to separate embodiments) ×

出願当初のクレーム: AおよびBを有する組成物、 補正後のクレーム: A、B、CおよびDを有する組成物。

明細書: 実施形態1: A+B+Cを有する組成物、 実施形態2: A+B+Dを有する組成物

Singling Out ×

出願当初のクレーム: a1、a2、a3またはa4であるAと、 b1、b2、b3またはb4であるBとを有する組成物

明細書: 本発明の組成物は好ましくはa1とb4とを有する。 補正後のクレーム: a2とb1とを有する組成物

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル【特許】
新規事項追加と、
本件発明の課題
00:00 / 16:23
(分割出願⇒拡張戦略)

目次

1. 新規事項追加の判断基準（一般論）と分割出願戦略が成功した事例紹介
2. 親子孫（三世代）分割出願の留意点
3. 進歩性を確保する㊦テクニック
（※サポート要件も満たすように!!）
4. 裁判例に学ぶ、“使えるクレーム文言”



分割出願は、親出願と同じクレーム文言で分割出願した後、
自発補正で拡張したり、拒絶理由に応じて減縮したりする。

Q3: 補正後の子出願が新規事項追加⇒採るべき対応は？

Q4: 明細書及び図面の追加は、新規事項追加とならない？

⑤H28(行ケ)10263「分割出願が適法であるための実体的要件としては、①もとの出願の明細書又は図面に二以上の発明が包含されていたこと、②新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書又は図面に記載された発明の一部であること、③新たな出願に係る発明は、もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であることを要する。本件出願は、第1出願から数えて5世代目になる分割出願であるため、本件出願が第1出願の出願時にしたものとみなされるには、本件出願、第4出願、第3出願及び第2出願が、それぞれ、もとの出願との関係で、上記①ないし③の分割の要件を満たし、かつ、本件発明が第1出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内のものであること、という要件を満たさなければならない。」＝①大高H14(ネ)2776、②東高H15(行ケ)65

※子出願時は適法でも、子を出願後に補正すると、補正の遡及効により、子出願が分割要件違反となる!!

①大阪高判平成14年(ネ)第2776号<若林>

②東京高判平成15年(行ケ)第65号<篠原>

↳孫出願日が、子出願日までしか遡及しない!!

※補正後が新規事項追加であると、分割要件違反

③平成16年(行ケ)第14649号<設楽>

遡及効あり

分割要件＝補正要件

⑧東京地判平成15年(ワ)第9215号<三村>

※補正により分割要件違反(要旨変更)が治癒されると、分割要件違反を免れる ④東京高判昭和50年(行ケ)第75号



【訂正によって請求項の全部が削除されたことにより、本件実用新案登録は、初めから存在しなかったものとみなされる】

⑥平成13年(行ケ)421<山下>

※子を取り下げられても、孫の出願日は親の出願日に遡及する。⑦平成27年(ワ)8517【畦塗り機事件】<嶋末>

⇒同事案は、取下げ前も、分割要件違反は無かった。

(※特許法39条5項以外、出願取下げに遡及効なし。平成1年第123号)

分割出願が新規事項追加のまま拒絶・無効確定すると、孫の出願日が親出願日に遡及しない。⇒拒絶で終わるにしても、新規事項追加を解消する補正を試みるべき!!

令和元年(行ケ)23164【画像形成装置】事件<田中裁判長>

※子出願が分割要件違反⇒孫出願の出願日は、子出願の現実の出願日までしか遡及しない。(親出願日まで遡及しない。) =大阪高判H14(ネ)2776、東京高判H15(行ケ)65同旨

※明細書の追加記載が新規事項追加～【人工乳首事件】(平成14年(行ケ)539)以来!?

「本件出願2が分割出願された時点における**本件出願1の明細書等...**と、本件出願2の明細書等(本件出願2分割時明細書...)とを比較すると、本件出願2分割時明細書は、例えば、指定キープ指示部によって、電源OFF後も加工条件をキープし、次回以降最初に表示される画面に表示することに関する記載が**追加されている点(段落【0100】)**、倍率を指示する「一つ上」や「一つ下」の表示によって、使用頻度の高い加工条件である倍率の設定数を減らし、メニューの設定数を減らすことに関する記載が**追加されている点(段落【0105】)**、登録されたメニューを変更不可にロックする手段を設けることによって、安易なメニュー変更による誤指示を防止することに関する記載が**追加されている点(段落【0145】)**、図7ないし図15及びこれに関連する記載が**追加されている点(段落【0041】...)**で、本件出願1査定時明細書の記載と相違しており、本件出願2分割時明細書は、本件出願1査定時明細書には存在しない記載事項を含むものであるから、本件出願1査定時明細書に記載された事項の範囲内であるとはいえない...。そうすると、本件出願2は、...②の分割要件を満たさない...」⇒親出願日後、子出願日前の引用発明に基づき進歩性欠如

*優先権主張時は「部分優先」が有り得るが、分割出願時の明細書追記は百害利無(原明細書等に開示があれば追記不要、開示がなければ新規事項追加となる。)

<p>① 大阪高裁 平成 14 年 (ネ) 第2776号 <若林></p>	<p>コンクリート埋設物 (未来工業 v. 日動電工)</p> <p>*子出願が手続補正の 遡及効により、分割 要件違反となった ⇒孫出願の出願日は 親出願まで遡及しない</p> <p>*子出願の無効が確定 したことは、孫出願の 出願日が親出願まで 遡及するか否かとは 無関係である</p> <p>*東高出5(行ケ)65 同旨</p> <p>(子出願の出願日が 旧特許法 40 条により 「手続補正書を提出 した時にした」と擬制 されたが、この点は 孫出願が親出願まで 遡及するか否かとは 無関係である。)</p>	<p>子出願の分割出願についてみると、子出願の…補正は、親出願の出願当初明細書又は図面に記載されておらず、子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されていない事項を含み、上記補正後の子出願の明細書は、親出願の出願当初明細書又は図面の範囲内でない事項を含むものであるから、子出願は、親出願から特許法 4 4 条 1 項に基づき適法に分割されたものといえないことになる。そして、子出願は、その後、特許登録され、本件無効審決を経て確定し、もはや、手続補正や訂正審判により…手続補正書による内容を是正する余地はなく、上記補正後の内容で確定したから、子出願は、親出願から特許法 4 4 条 1 項に基づき適法に分割されたものとはいえず、親出願の時に出願したとみなされることはない。そして、親出願の時に出願したとみなされないことから、…子出願の出願日は…補正書を提出した日…とみなされることになる。…この点に関し、原告は、子出願が特許法 4 4 条により適法に分割された分割出願であり、…手続補正書による補正により、特許法 4 0 条に基づき、出願日が…繰り下がったに過ぎず、子出願の分割自体が不適法、無効となるものでない旨主張するが、…そもそも子出願の分割は分割要件を具備しておらず不適法であることは明らかであって、原告の上記主張は採用することはできない。…</p> <p>本件出願 1 (孫出願) は、子出願を親出願とする分割出願としては、その他の分割の要件も満たしているといえるから適法といえる。しかしながら、親出願との関係では、…子出願が親出願から適法に分割されたものとはいえない以上、本件出願 1 (孫出願) も親出願の時に出願したとみなされることではなく、子出願の時に出願したとみなされることとなり、子出願の出願日とみなされる…日に出願したとみなされることになる。…</p> <p>孫出願の出願日の遡及の利益の享受は、あくまで子出願の出願日の利益の享受であって、子出願が分割要件を満たして分割が適法に行われることを前提とするものであり、孫出願の出願日が子出願と無関係に本来の分割可能な時期から離れて無限定に親出願のときまで遡及するものではない。そして、特許法は…補正がその手続の初めに遡って効力を有することを認めており、特許に関する手続はこのような補正の遡及効を前提に運用されている。現に分割出願においても、出願の分割時には原出願に係る発明と分割出願に係る発明が同一であったが、その後原出願の明細書又は図面が補正され両者の発明が同一でなくなった場合は、分割出願は適法なものとして、他方、出願の分割時には原出願に係る発明と分割出願に係る発明が同一ではなかったが、その後原出願の明細書又は図面が補正され両者の発明が同一となった場合は、分割出願は適法でないものとして、しかも、このような補正の遡及効により分割不適法の事態などが生じる場合でも、補正を行った者はさらにこれを修正する補正を行うことにより不適法理由の解消を行うことなどが可能である。これらの点を考慮すると、親出願、子出願、孫出願と順次分割がされた場合において、子出願から孫出願への分割が分割要件に欠けるところがなかったとしても、子出願についての補正の有無、内容いかんにより、子出願の親出願からの分割がその要件を具備するか否かの帰趨が変動し、そのために、子出願の出願日が変動し、さらに孫出願の出願日が変動するような事態が生じることもやむを得ない…。</p>	<p>負 不 ★ ★ ★ ★ ★ ★</p>
<p>② 東京高裁 平成 15 年 (行ケ) 第65号 <篠原></p>	<p>コンクリート埋設物 (未来工業 v. 日動電工)</p> <p>*子出願が手続補正の 遡及効により、分割 要件違反となった ⇒孫出願の出願日は 親出願まで遡及しない</p> <p>*大高出4(ネ)276 同旨</p>	<p>…本件において、本件特許出願(孫出願)は、親出願からの分割出願である子出願を更に分割出願したものであるから、孫出願(本件特許出願)及び子出願の各分割出願がそれぞれ特許法旧44条1項の分割要件を満たし、かつ、本件発明1,2が親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、本件発明1,2の出願日は、親出願の出願日まで遡及することになる。しかしながら、子出願に係る発明は、平成5年10月29日付け手続補正書(甲17)により補正され、親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなり、いったん特許権の設定登録がされた後、当該補正がされた発明のまま、その無効審決が確定し、子出願に係る特許権は、初めから存在しなかったものとみなされた。したがって、当該補正がされた発明はもはや訂正される余地はなく、子出願に係る発明は、親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなったから、子出願が分割の実体的要件を満たさないことは明らかである。そうすると、孫出願の分割の適否を検討するまでもなく、孫出願である本件特許出願の出願日が親出願の出願日まで遡及する余地はない…。</p>	<p>負 不 ★ ★ ★ ★ ★ ★</p>

<p>③ 平成16年 (ワ) 第14649号 <設樂></p>	<p>電話の通話制御システム *分割要件を補正後のクレームで判断した事例～補正要件と同じ論理及び結論 =東高平成15年(行ケ)65 Cf. H28(行ケ)10114</p>	<p>…本件出願2第1補正及び第2補正は、顧客が預託金を支払う前に、特殊な交換部のメモリー手段に予め預託金額及び特殊コードを記憶させるという実施例の記載を追加し、「…」という本件出願当初明細書には記載されていない新たな作用効果を奏する発明を追加的に記載したものである。したがって、本件出願2第1補正及び第2補正は、本件出願当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内において、本件分割出願における当初明細書の特許請求の範囲を増加し減少し又は変更した補正であるとは認められないから、本件分割出願は旧特許法44条1項の分割出願の要件を満たさないものであり、平成9年5月7日に提出されたものとみなされる。そして、本件出願2第1補正及び第2補正は、本件分割出願の当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものと認めることもできないため、特許法17条の2第3項に反する…。</p>	<p>負 不 ★ ★ ★</p>
<p>④ 東京高裁 昭和50年 (行ケ) 第75号</p>	<p>*補正により分割要件違反が治癒される (参考) 東京高裁平成15年(行ケ)65「コンクリート埋設物事件」 ⇒子出願から分割した孫出願の出願日は、子出願が補正により分割要件を満たさなくなったときは、親出願日まで遡及しない ⇒子出願の出願日は、手続補正書の提出日!!</p>	<p>本件特許出願は、その当初の明細書及び図面による限り、原特許出願との関係では、前記技術的事項に関する分割の要件を具備していないから、適法な分割出願であるということとはできず、したがって、出願日の遡及は認められず、現実の出願日である昭和三十九年四月二三日に出願したものと見て、取り扱われることとなる。</p> <p>もつとも、本件特許出願に関し、その後の補正によって、右分割の要件が満たされるに至ったときには、これにより改めて出願日の遡及が認められることとなる場合があるので、本件補正がこの場合に当たるかどうかについて検討する。しかして、本件補正が、本件特許出願（分割出願であつて、新たな出願である。）それ自体との関係で、明細書又は図面の要旨を変更するものである場合には、その補正は許されず、本件補正によつて、本件特許出願が前記分割の要件を満たしたことになるのはもとより、それが原特許出願の当初の明細書又は図面に記載されていた事項の範囲のものであると否とに拘らず、旧法の下において採用することができないのであり、新法の下でも却下されなければならない。</p> <p>本件補正は…本件特許出願の当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものでないことが認められる（なお、前掲各証拠によれば、右の点は、原特許出願の当初の明細書又は図面にも、記載されていないことが認められる。）。したがって本件補正によつて、本件特許出願が前記分割の要件を満たすに至つたとすることはできない。</p>	<p>負 有 ★</p>
<p>⑤ 平成28年 (行ケ) 第10263号 <高部></p>	<p>配線ボックス (未来工業 v. 日動電工) *曾孫特許の分割要件 *大高H14(ネ)2776 同旨 *東高H15(行ケ)65 同旨 *H28(行ケ)10278 同旨</p>	<p>分割出願が適法であるための実体的要件としては、①もとの出願の明細書又は図面に二以上の発明が包含されていたこと、②新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書又は図面に記載された発明の一部であること、③新たな出願に係る発明は、もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であることを要する。本件出願は、第1出願から数えて5世代目になる分割出願であるため、本件出願が第1出願の出願時にしたものとみなされるには、本件出願、第4出願、第3出願及び第2出願が、それぞれ、もとの出願との関係で、上記①ないし③の分割の要件を満たし、かつ、本件発明が第1出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内のものであること、という要件を満たさなければならない。</p>	<p>負 有 ★ ★ ★</p>

<p>⑥ 平成13年 (行ケ) 第421号</p>	<p>側溝構造 *請求項の全部が訂正で 削除⇒訴えの利益なし</p>	<p>本件訂正によって請求項の全部が削除されたことにより、本件実用新案登録は、初めから存在しなかったものとみなされるのであるから(実用新案法14条の2第3項)、原告は、本件実用新案登録を無効とした審決を取り消すことによって、再度、審判手続における判断を求める法律上の利益を失ったことは、明らかである。</p>	<p>★ ★ ★</p>
<p>⑦ 平成27年 (ワ) 第8517号 <嶋末></p>	<p>畦塗り機 *原出願⇒第1世代⇒ 第2世代⇒第3世代 という経緯における 第3世代の特許。 *第2世代の出願は、 取り下げられていたが 第1世代、原出願に 出願日遡及できるかは 争われなかった *東高H5(行ケ)6、大高 H14(ネ)2776～子出願が 無効であること自体は 関係ないとした</p>	<p>【被告の主張】請求項1における「前記連結片は、前記隣接する整畦板のうち、回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され、回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との構成(本件補正によって付加された構成)、及び「境界部分に沿って設けられた連結片」という構成は、いずれも、本件特許の原出願(特願2014-78397号)の分割(本件特許の出願)直前の明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、これらを併せて「原出願分割時明細書等」という。)に記載された事項の範囲内のものではない…。そうすると、本件特許に係る出願(特願2014-78397号の分割)は、適法な分割出願(特許法44条1項1号)ではなく、その出願日は原出願日に遡及しない。その結果、本件各発明は、本件特許の原出願(特願2014-78397号)に係る公開特許公報(平成26年7月10日に頒布された特開2014-128287号公報〔乙15〕)により新規性又は進歩性(特許法29条1項3号又は2項)を欠くこととなる。…</p> <p>【当裁判所の判断】原出願分割時明細書等における記載中、「前記連結片は、前記隣接する整畦板のうち、回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され、回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との構成に関係する…記載は、当初明細書等の…記載と同じであることが推認できるから…同構成は、原出願分割時明細書等の上記記載から自明な事項であるというべきである。また、「境界部分に沿って設けられた連結片」との構成についても、原出願分割時明細書…の記載から自明な事項であると認められる。…以上によれば、本件各発明についての特許は、適法な分割出願に係るものでないとは認められない…。</p>	<p>勝 有 ★ ★ ★</p>
<p>⑧ 東京地裁 平成15年 (ワ) 第9215号 <三村></p>	<p>止め具及び紐止め装置 (特許第3367651号) *分割出願と補正は、 同じ範囲で許される。 =東京地判平成10年 (ワ)8345<三村> 養殖貝類の耳吊り装置</p>	<p>特許出願の分割については、特許法44条1項に、「特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定されているが、この分割出願が適法と認められるためには、もとの出願が特許庁に係属し、かつ、もとの出願が2以上の発明を含むものでなければならず、2つ以上の発明を含むということは、単に特許請求の範囲に含まれている場合だけではなく、明細書に2以上の発明が含まれていればよいと解されていること、また、分割出願は、補正をなし得る期間内に提出されることが必要であること(特許法44条1項)、さらに、分割出願はもとの特許出願の時にしたものとみなされ(同条2項)、新規性・進歩性の判断等については分割出願の基になった特許出願時を基準とすることになることなどにかんがみると、出願の分割は補正(特許法17条)と類似した機能を持つものであるといえるから、分割出願をすることができる範囲についても、もとの出願について補正をすることが可能である範囲に限られるものと解すべきであって(補正の要件を欠く場合にも出願の分割をなし得るとすれば、実質的には分割手続により補正の要件を潜脱することを許すことになり、不合理である)、分割出願の明細書又は図面に、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲外のものを含まないように解する…。</p>	<p>負 不 ★</p>

令和元年(行ケ)23164【画像形成装置】事件<田中裁判長>

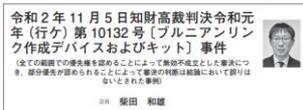
※子出願が分割要件違反⇒孫出願の出願日は、子出願の現実の出願日までしか遡及しない。(親出願日まで遡及しない。) =大阪高判H14(ネ)2776、東京高判H15(行ケ)65同旨

※明細書の追加記載が分割要件違反 ~【人工乳首事件】(平成14年(行ケ)539)以来!?

「本件出願2が分割出願された時点における**本件出願1の明細書等...**と、本件出願2の明細書等(**本件出願2分割時明細書...**)とを比較すると、本件出願2分割時明細書は、例えば、指定キープ指示部によって、電源OFF後も加工条件をキープし、次回以降最初に表示される画面に表示することに関する記載が**追加されている点(段落【0100】)**、倍率を指示する「一つ上」や「一つ下」の表示によって、使用頻度の高い加工条件である倍率の設定数を減らし、メニューの設定数を減らすことに関する記載が**追加されている点(段落【0105】)**、登録されたメニューを変更不可にロックする手段を設けることによって、安易なメニュー変更による誤指示を防止することに関する記載が**追加されている点(段落【0145】)**、図7ないし図15及びこれに関連する記載が**追加されている点(段落【0041】...)**で、本件出願1査定時明細書の記載と相違しており、本件出願2分割時明細書は、本件出願1査定時明細書には存在しない記載事項を含むものであるから、本件出願1査定時明細書に記載された事項の範囲内であるとはいえない...。そうすると、本件出願2は、...②の分割要件を満たさない...」⇒親出願日後、子出願日前の引用発明に基づき進歩性欠如

*優先権主張時は「部分優先」が有り得るが、分割出願時の明細書追記は百害利無(原明細書等に開示があれば追記不要、開示がなければ新規事項追加となる。)

令和元年(行ケ)10132【ブルニアンリンク作成デバイス】<鶴岡>



令和2年11月5日知財高等裁判所判決令和元年(行ケ)第10132号【ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット】事件
原告(無効審判請求人)が基礎出願(米国仮出願)に含まれず後の出願(日本における本件出願)にて追加された新たな構成であると主張する構成(①ないし④)を含まない構成は、1まとまりの完成した発明である。

「部分優先」～後の「出願に係る特許を無効とするためには、単に、その特許が、パリ優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことが認められるだけでは足りず、当該構成部分が、引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要がある。」

- (1) 基礎出願の発明が1まとまりの完成した発明であり、かつ、
- (2) 後の出願(本件出願)で加えた新たな構成が、基礎出願日と現実の出願日との間の引用発明により新規性・進歩性が否定されない

※本判決は、原告(無効審判請求人)の主張に対応する形で、以下の順序で検討した。(一般化できないが、参考になる)

- (1) 原告(無効審判請求人)が基礎出願(米国仮出願)に含まれず後の出願(日本における本件出願)にて追加された新たな構成であると主張する構成(①ないし④)を含まない構成は、1まとまりの完成した発明である。
- (2) 構成①ないし構成④も、それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性・進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。
- (3) 構成①ないし構成④のうち、基礎出願日と現実の出願日との間(優先期間中)に公知となった技術(甲1動画)により新規性・進歩性が否定されるのは、構成③のみである。
- (4) 構成③は、基礎出願(米国仮出願)に含まれている。⇒パリ優先権が認められる。

⇒例えば、基礎出願(構成A)、優先期間中の他人の出願(構成B)であった場合には、日本国の出願「構成A+B」は優先権×であるが、出願「構成A+C」は優先権○。

1. 争点	原告(無効審判請求人)の主張	被告(特許権者)の主張
1. 争点	原告は、基礎出願(米国仮出願)に含まれず後の出願(日本における本件出願)にて追加された新たな構成であると主張する構成(①ないし④)を含まない構成は、1まとまりの完成した発明である。	被告は、基礎出願(米国仮出願)に含まれず後の出願(日本における本件出願)にて追加された新たな構成は、基礎出願(米国仮出願)の発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性・進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。
2. 争点	原告は、基礎出願(米国仮出願)に含まれず後の出願(日本における本件出願)にて追加された新たな構成は、基礎出願(米国仮出願)の発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性・進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。	被告は、基礎出願(米国仮出願)に含まれず後の出願(日本における本件出願)にて追加された新たな構成は、基礎出願(米国仮出願)の発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性・進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。
3. 争点	原告は、基礎出願(米国仮出願)に含まれず後の出願(日本における本件出願)にて追加された新たな構成は、基礎出願(米国仮出願)の発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性・進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。	被告は、基礎出願(米国仮出願)に含まれず後の出願(日本における本件出願)にて追加された新たな構成は、基礎出願(米国仮出願)の発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性・進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。
4. 争点	原告は、基礎出願(米国仮出願)に含まれず後の出願(日本における本件出願)にて追加された新たな構成は、基礎出願(米国仮出願)の発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性・進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。	被告は、基礎出願(米国仮出願)に含まれず後の出願(日本における本件出願)にて追加された新たな構成は、基礎出願(米国仮出願)の発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性・進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。

目次

1. 新規事項追加の判断基準（一般論）と分割出願戦略が成功した事例紹介
2. 親子孫（三世代）分割出願の留意点
3. 進歩性を確保する^秘テクニック
（※サポート要件も満たすように!!）
4. 裁判例に学ぶ、“使えるクレーム文言”

「強い発明＝パイオニア発明」とは？⇒最強化戦略

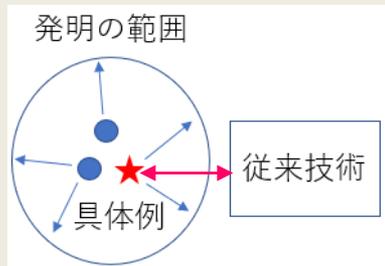
＜代表的な特許要件（基準時は、最初の出願時（優先日））＞

進歩性＝当業者が、従来技術から容易に想到できない。

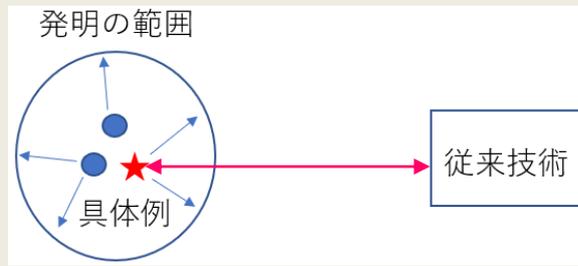
実施可能要件＝当業者が、過度の試行錯誤なく実施できる。

≡**サポート要件**＝当業者が、**発明の課題**解決を理解できる。

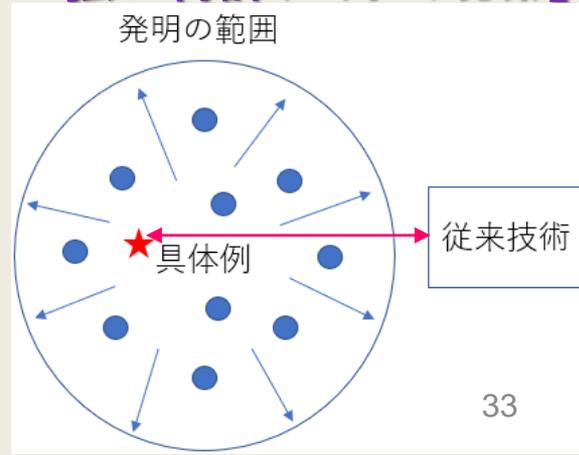
＜「弱い特許」
（従来技術と近いため、
進歩性○の範囲が狭い）＞



＜「弱くないが勿体ない特許」
（進歩性○の範囲は広いものの、
サポート要件○の範囲が狭い）＞



＜「強い特許（パイオニア発明）」



令和1年(行ケ)10159【X線透視撮影装置】事件<菅野>



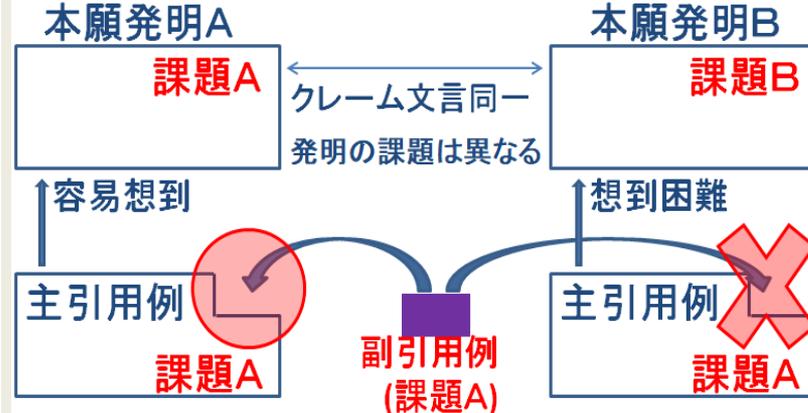
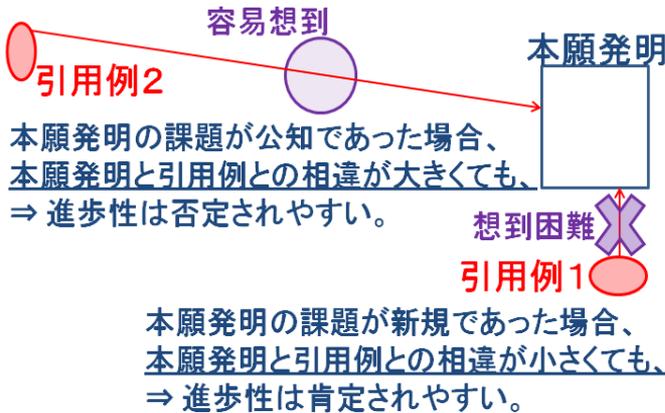
「進歩性」 「本件発明」の課題と「主引用発明」の課題とが相違することは、相違点の容易想到性否定の方向で考慮される!! + 「問題点を新たに課題として取り上げたことに意義がある」と評価された。

＝平成22年(行ケ)10075【換気扇フィルター】事件<飯村>等

(判旨抜粋) 「本願発明は、…操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能である。…こうした課題があることを前提として、…相違点の構成にする動機づけがあるとはいえない。」

★令和3年(行ケ)10082【電気絶縁ケーブル】事件<東海林>

課題は共通するが、引用発明が別の手段で課題を解決済み。⇒更に副引例を組み合わせる動機付けなし
=H19(行ケ)10238、H24(行ケ)10328、H28(行ケ)10103、H29(行ケ)10013



特許/審査基準

「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。…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……十分に動機付けとなる事情が存在するのか…)が要求される…。」

①米国の実務～本件発明の「課題」が主引例の課題と相違しても、

本件発明の「課題」とは異なる課題で主引例と副引例を組み合わされれば非自明性否定。

②欧州審査GL～課題解決アプローチにより、解決すべき「客観的な技術的課題」の確定。(GL G-VII 5.2)

サポート要件(特許法36条6項1号)と、本件発明の課題



知財高判(大合議)平成17年(行ケ)第10042号「偏光フィルムの製造法」事件

「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならない…。そして、…本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の

技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する…。」

作用機序(メカニズム)によるサポート

実施例によるサポート

「特許請求の範囲の記載が、明細書の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内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…。」

特許/審査基準(サポート要件)

「審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。

ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

(i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合

(ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合….)において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)」

「進歩性」及び「サポート要件」における

本件発明の「課題」の位置付け

サポート要件における「課題」の認定は、結論に影響大!!

- ・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ サポート要件○の方向性
- ・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ サポート要件×の方向性

進歩性においても、「課題」の認定は、結論に影響大!!

- ・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ 進歩性×の方向性
- ・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ 進歩性○の方向性
(本件発明と引用発明との「課題」の相違が、組合せの容易性に影響する。)

進歩性を確保する(秘)テクニック (サポート要件も満たすように) ⇒ パラメータ発明も同じ

当初明細書に記載する本願発明の「課題」は、
“公知の課題”を書きただけではなく、工夫をする。

本件発明 = Aを屋上に設置する(利点 α 、デメリットa)

従来技術 = Aを地下に設置する(利点 β 、~~デメリットb~~)

⇒ 「従来はAを地下に置くことで温度上昇防止(β)という効果を得られ、屋上に置くことは過熱してしまうという**阻害事由(a)**があるため屋上に置くことは避けられていたが、今般、発明者はAを地下に置くことにより洪水時の浸水回避(α)という**新たな課題**を見出して、阻害事由(a)にもかかわらず、Aを屋上に設置する本件発明に想到した。」

(+「従属項の発明は、“更に”空冷機構を採用することにより、Aを屋上に設置しても温度上昇を一定程度抑制できる。」)

技術分野別の特許出願戦略 (IT v. 医薬/バイオ)

IT分野～特許が混み合っている。
数千件レベルの特許網を構築して、
事業独占状態を確保する戦略。

医薬品と異なり…**新しいコンセプトが**
コンピュータ関連の技術進化により
20年後に実用化される。

⇒パイオニア発明“1個”による、
事業独占という状況が生まれ難い。
(※大昔は、「サブマリン特許」があった。)

(19) 日本国特許庁 (JP)	(12) 特 許 公 報 (B2)	(11) 特許番号 特許第4250248号 (P4250248)
(45) 発行日 平成21年4月8日 (2009. 4. 8)	(24) 登録日 平成21年1月23日 (2009. 1. 23)	
(51) Int. Cl. F I G06T 1/00 (2006.01) G06T 3/00 (2006.01) G06T 3/20 (2006.01) G06T 7/00 (2006.01) G06T 7/60 (2006.01)		280 500A 3/20 7/00 300F 7/60 300Z 請求項の数 10 (全 8 頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号 特願平11-57485	(22) 出願日 平成11年1月29日 (1999. 1. 29)	(73) 特許権者 304021417 国立大学法人東京工業大学 東京都目黒区大岡山2丁目12番1号
(65) 公開番号 特開2000-222565 (P2000-222565A)	(43) 公開日 平成12年8月11日 (2000. 8. 11)	(74) 代理人 100072718 弁理士 古谷 史旺 100116001 弁理士 森 俊秀
審査請求日 平成17年11月1日 (2005. 11. 1)		(72) 発明者 小杉 幸夫 東京都世田谷区東玉川1-2-16 亀山 啓輔 神奈川県横浜市青葉区奈良町2913奈良 北団地11-307 (72) 発明者 高石 秀樹 神奈川県横浜市緑区長津田町5803-4 -B 最終頁に続く

「ニューラルネットワーク」
に関する特許発明

(54) 【発明の名称】 地理画像変化域の抽出方法、及び地理画像変化域の抽出装置

(57) 【特許請求の範囲】
【請求項1】
異なる地理画像から変化域を抽出する方法であって、
地理画像A及び地理画像Bから、前記地理画像Aと前記地理画像Bとの共通な街路を特定し、この共通な街路を基準街路とする工程と、
地理画像A及び地理画像Bを、前記基準街路に並行な辺を有する矩形図形に分解する工程と、
地理画像Aにおける前記矩形図形と地理画像Bにおける前記矩形図形とからマッチングスコアを生成するマッチングスコア生成工程と、
前記マッチングスコアに基づいて地理画像Bを伸縮する工程と、
前記地理画像Aの矩形図形と前記伸縮された地理画像Bの矩形図形とを比較し、前記比較の結果、一致しない前記矩形図形を抽出する工程とを有することを特徴とする地理画像変化域の抽出方法。

技術分野別の特許出願戦略 (IT v. 医薬/バイオ)

医薬分野～①新規物質、②新規用途、③用法・用量等

- ①～新規物質の提供が課題解決～具体例から発明を広げられる。
 - ②～新規の治療/予防対象の疾病等に有効である**薬理データ**が必要。
 - ③～**用法・用量等**で**進歩性**が認められる範囲のみ。
- ⇒医薬承認制度。ピンポイントでカバーできればOK。



+ 特許権の延長制度 (医薬承認までの審査時間～上限5年。)

バイオ分野～僅かに構造を変更しても**効能・効果**あり。

⇒親出願で構造特定。分割出願で、**機能的クレーム**を確保する戦略。

Ex)平成31年(ネ)10014【PCSK9に対する抗原結合タンパク質事件】(アムジエンv.サノフィ)は、**機能的クレーム**である分割特許を権利行使して、サポート要件○。特許権者勝訴。

「(分割出願の)【請求項1】PCSK9とLDLRタンパク質の結合を**中和することができ**、PCSK9との結合に関して、配列番号67のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号12のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と**競合する**、単離されたモノクローナル抗体」

目次

1. 新規事項追加の判断基準（一般論）と分割出願戦略が成功した事例紹介
2. 親子孫（三世代）分割出願の留意点
3. 進歩性を確保する㊦テクニック
（※サポート要件も満たすように!!）
4. 裁判例に学ぶ、“使えるクレーム文言”

クレーム文言の工夫<12選>

【特許】
特許出願戦略
(1)当初明細書の最重要ポイント
(2)クレーム文言の工夫<10選>

【特許】
特許出願戦略
(1)当初明細書の最重要ポイント
(2)クレーム文言の工夫<12選>

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁理士
米国PA試験合格 高石秀樹



- ①拒絶理由と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫!!
- ②従属項の利活用～クレームディファレンシエーション
- ③機能的クレーム～全件、独立クレームとして検討に値する!
- ④サブコンビネーションクレーム～用途相違の敗訴無し
- ⑤「用途」「使用態様」の特定～用途相違の敗訴は1件のみ
- ⑥除くクレーム～主引例の必須要素を除くことで、進歩性O!!
- ⑦数値限定・パラメータ発明～新たな「課題」とのセット!!
- ⑧効果のクレームアップ～構成容易を免れない場合の最終奥義
- ⑨製造方法の発明、⑩別出願の活用、⑪程度を表わす文言、⑫間接侵害、複数主体侵害の想定(システムクレームの見直し)

「多様なクレーム文言」を活用する、特許「群」としての価値の最大化



「物の発明」を多様なクレーム文言で特許化することにより、
それらの**権利範囲**(特許発明の技術的範囲)の「総和」を最大化できる。

ex.機能的クレーム、効果のクレームアップ、程度を表すクレーム、用途発明/サブコン
⇒(明確性要件を満たす範囲で、)外延が若干あいまいなクレーム文言は、
ライバル企業への抑止力としての価値がある。

③機能的クレーム

⇒(当業者が)実施例から
(容易に)実施可能な範囲

⑧程度を表すクレーム(「十分に」「略」「近傍」「一定の」等)

⇒(当業者が)発明の課題を解決できる範囲

⑥除くクレーム

公知の“構造”
○ 除く

～公知技術を除く発明特定事項

⑤用途発明

～構造は公知でも、用途に
進歩性が認められる類型

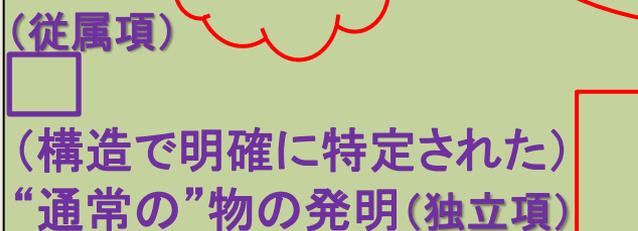
⑦数値限定・パラメータ発明

～数値で構造を裏から特定する類型

②従属項の利活用

(クレームディファレンシエーション)

⇒独立項は、従属項の
限定が無いと解釈される



①拒絶理由と、クレーム文言の補正

「木製(A)で、天板(A)及び五角柱(B)の脚を有する机」という発明を出願したが、木製・天板(A)は周知であり、五角柱の脚(B)は容易想到として、拒絶理由通知。

手続補正は、木製・天板(A)は削除、(B)は一応残して、新たに、脚は先細り形状(C)という構成を追加する。

※周知の構成(A)は進歩性に寄与しないが…、公知でない構成(B)は、新たに追加した構成(C)と合わせて進歩性に寄与する可能性がある!!

(補正後) ~~木製(A)で、天板(A)~~及び五角柱(B)で先細り形状(C)の脚を有する机

②従属項の利活用 (クレームディファレンシエーション)

※発明の「課題」を解決できる構成として、特許請求の範囲に記載された用語の意義を限定的に解釈される (特許法70条2項)。

⇒当該限定的な構成を含む従属項があると、当該「課題」は従属項の課題であるとして、独立項の限定解釈を回避できる!!

Ex)明細書中に記載された課題が、①時間当たりの噴射能力向上、②詰まり防止。
⇒課題解決原理が、①薄膜流とする傾斜面+液体供給の方向、②粒子径 $10\mu\text{m}$ 以下
⇒【請求項1】だけであると、ノズルの構成が①を満たし、噴射される液体「微粒子」が②粒子径 $10\mu\text{m}$ 以下であると限定解釈されやすい。 ⇒他方、「粒子径 $10\mu\text{m}$ 以下」と限定した【請求項2】があると、②は請求項2の課題であり、請求項1は限定されないと解釈され易い。(Cf.従属項がなかった事案で、控訴審・平成30年(ネ)10016が逆転充足としたが、原審・大阪地判平成27年(ワ)12965は非充足としていた。~このような紛れを未然に防ぐための出願戦略となる。)

③機能的クレーム(全件検討可!!)



「特許請求の範囲が...抽象的, 機能的な表現で記載されている場合」は「明細書及び図面の記載から当業者が実施し得る構成であれば, その技術的範囲に含まれる。」(東京地判平成28年(ワ)11475「第IX因子/第IXa因子の抗体および抗体誘導体」事件<嶋末>)

(=東京地判平成23年(ワ)10341、平成24年(ネ)10094「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」、大阪地判平成21年(ワ)6994「地震対策付き棚」事件)

⇒実施可能要件/サポート要件○である範囲で発明を捉えることにより、特許法36条違反を回避できるから、必ずしも特許権者不利ではない!!

構成を過不足なく記載するクレームが理想だが、特許を見て僅かに変更する侵害品を捉えられない・・・(均等論は別として)

⇒“実施例+α”という、機能的クレームを常に検討すべし!!



④サブコンビネーションクレーム

⇒2つ以上の物を組み合わせた、「物の発明」(コンビネーション発明)を構成する個々の物の発明であり、物の使用態様として、**特定の物と組み合わせ**て使用する態様を発明特定事項として記述した物の発明をいう

Ex.) 特定の構造を有するプリンタに組み込んで使用するインクカートリッジの発明

⇒審査基準も、「審査官は、請求項に係る発明の認定の際に、請求項中に記載された『他のサブコンビネーション』に関する事項についても必ず検討対象とし、記載がないものとして扱ってはならない」としており(第III部 第2章 第4節4.1)、発明特定事項として取り扱う実務が多数である。(これに反する東京地判平成22年(ワ)第24818号は、踏襲されていない。)

⇒使用態様が異なることを理由に、特許権者敗訴した事例はない!!

「～に用いられる」という文言は、『用いることが可能な』を意味するものであり、実際に「～」に使用されなくても充足。(知財高判平成31年(ネ)10009<大鷹>)

※大阪地裁平成30年(ワ)3461は、「...薬剤包装装置に装着可能な分包紙ロール...」というクレーム文言で、「装着可能」の充足性は問題にすらならなかった。



⑥ 除くクレーム (進歩性にも使える!!)

平成29年(行ケ)10032『導電性材料の製造方法(銀フレーク)』事件

<高部>(一次判決)⇒平成30年(行ケ)10071<大鷹>(二次判決)は、拘束力を理由に同旨

【請求項】「銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し(但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く)、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得る方法」

⇒引用例は、銀フレークを端部でのみ焼結させて、端部を融合させる方法を開示するに留まり、端部でのみ融着する場合は除外された導電性材料を当業者に示唆しない。⇒進歩性○

平成30年(ネ)10006『システム作動方法』事件(カプコンv.コーエー)<鶴岡>

【請求項】「記憶媒体(ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)を有するゲーム...」

⇒引用例において、セーブデータを記憶可能でない記憶媒体は阻害要因がある。⇒進歩性○

★引用例の必須構成を「除く」クレーム⇒進歩性○!!

⑦ 数値限定・パラメータ発明

新たな「課題」を解決することができる、新たな数値・パラメータを考案した発明。⇒ 当該課題

を解決するために、当該パラメータに着目することは容易でなかった、という裁判例が多い。

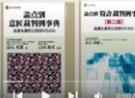
= 新たな「課題」とセットでパラメータを作ると、進歩性を否定し難い!!

※明細書に当該課題を、当該パラメータで制御できる旨の作用機序を記載し、実施例を用意すれば、サポート要件も○(=令和1年(行ケ)第10128号)

【特許】充足論、明確性要件
数値限定発明(1)数値が多義的
①測定条件により測定結果が異なる
②パラメータの技術的意義が多義的



【特許】充足論、明確性要件
数値限定発明(2)
「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”と充足論(十明確性要件)



数値限定発明(3)数値範囲を僅かに外れる場合の充足論
①有効桁数・②製造誤差



数値限定発明(4)その他の充足論
(1)クレームされた測定条件を被告製品に適用できない場合
(2)1個の製品中に数値範囲に含まれない要素が混在する場合
(3)製造誤差により数値範囲内外の製品が存在する場合
(4)製造後の経時変化により数値範囲に含まれる場合



⑧効果のクレームアップ

(構成容易を免れない場合の最終奥義)

【特許】効果のクレームアップ



【特許】【意匠】【知財全般】
 弁護士・弁理士・米国CAL弁理士
 米国PA試験合格 高石秀樹



発明の「効果」をクレームアップした場合は、**当該構成がかかる「効果」を必ず奏する場合でない限り、発明特定事項と認める裁判例が多数**

⇒ 当該「効果」が容易想到でなければ、**進歩性○**。

⇒ 「効果」をクレームアップしてもしなくても、充足論で「効果」を奏するものとクレーム文言解釈されるから

(特許法70条2項)、「効果」をクレームアップしても、発明の技術的範囲は狭まらない!!

平成29年(行ケ)10041「**熱間プレス部材**」、
 令和2年(行ケ)10015「**...新規製剤**」は、
 クレームアップされた「効果」が優先日当時の当業者が認識できたものでない限り進歩性○という判断枠組み

進歩性判断における「異質な効果」の意義
 — 容易想到性判断における「課題」と「異質な効果」との融合的理解 —

弁理士・弁理士 高石 秀樹

特許法上の諸論点と、「課題」の一気通貫
 (+発明の「課題」を巡る、サポート要件の判断傾向の変化)
 (+新規事項追加の検討、+α)

【発明が解決しようとする課題】
 【0006】
 本発明は、栄養強化含有食品のコク、甘味、美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果見出されたものである。すなわち、本発明は、コク、甘味、美味しさ等を有する栄養強化含有食品を製造することを目的とする。さらに、従来乳中大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を有することを可能にする食品を製造することも目的とする。

【0003】
 【発明が解決しようとする課題】 以上によりコレステロールの生成を抑制することがアローム作用抑制剤の予防および治療に重要であり、このことを考慮して有用な医薬品の開発が望まれている。

【0004】
 【課題を解決するための手段】 本発明者らは、前述の事情を考慮し鋭意研究の結果、「脱」一般式で示される化合物が得られたHMG-Cのアラニン誘導体含有含有することを発見して本発明を完成した。即ち、本発明は次

令和2年2月7日(金)
 中村合同特許法律事務所
 弁護士・弁理士
 高石 秀樹

目次

I. 概要

1. 進歩性判断における「効果」の位置付け～独立要件説(容易想到性)の評価論争事実説
2. 進歩性判断における「異質な効果」の意義(数値限定/パラメータ発明に限らず)
3. 進歩性判断における「課題」の意義(数値限定/パラメータ発明に限らず)
4. 小括(容易想到性判断における「課題」と「異質な効果」との融合的理解)

II. 関連裁判例の紹介(進歩性が認められた裁判例)

- 1-1. 数値限定/パラメータ発明に「異質な効果」(新たな課題等)を認めて進歩性を認めた裁判例
- 1-2. 数値限定/パラメータ発明の進歩性判断において、「構成(具体的な数値範囲等)」の容易想到性を問題とした上で、これを否定した裁判例

2. 数値限定/パラメータ発明以外の発明(「一般的な発明」)に「異質な効果」(新たな課題等)を認めて進歩性を認めた裁判例

III. 関連論点<I>～「効果」の主張が認められず、進歩性が否定された裁判例の類型別整理

1. 「特許権者が主張する「効果」が、明細書の記載に基づかない」
2. 「特許権者が主張する「効果」が、出願時の技術水準から当業者が予測できた」
3. 「実施例と異なる条件下では同様の実験結果が得られない蓋然性が高い」
4. 「発明が「顕著な効果」を有しない部分を含む」
5. 「請求項中に記載された「効果」が発明特定事項でないから、実質的な相違点でない」
6. その他(「効果」の主張が認められず進歩性が否定された 裁判例(なる裁判例))

IV. 関連論点<II>～請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められる類型の考察

1. 請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められなかった裁判例
2. 請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例
3. 考察(審査基準の理解を含む)

V. まとめ

Vol. 69 No.5 (別冊 No.15) - 1 - パテント 2016

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル
【特許】<充足論>
「製造方法」と「単純方法」との区別
①カリクレイン最高裁判決+調査官解説(高部)
②区別が問題となった下級審裁判例(4件)
③製造方法の特許権が及ぶ範囲<特許>

⑨「製造方法」の発明

特許法2条3項～発明の「実施」の定義

- 一 **物**(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、**使用、譲渡等**(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む...)をする行為
- 二 **方法の発明**にあつては、その**方法の使用**をする行為
- 三 **物を生産する方法の発明**にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

※東京地判平成28年(ワ)第25436号【L-グルタミン酸の製造方法事件】<矢野>は、製造方法の特許発明で、外国で製造された物を侵害物として、日本の特許権侵害が成立した。(後掲)

⇒特許法概説[第13版](吉藤)、新・注解特許法[第2版](平嶋)ともに、「直接生産物」に限定されず、「間接生産物」に及び得るとする。

※**直接生産物に係る物の発明よりも、製造方法の発明に係る特許権が間接生産物まで広く及び得ることとなる。⇒製造方法のクレームを創る!!**

⑩別出願の利活用(「A」と「A以外」の別出願)

(1) 着目した因子(数値範囲)を、発明毎に異なって設定する

★平成28年(行ケ)10180「ランフラットタイヤ」(特許5361064/ブリヂストン)⇒進歩性○

【請求項1】...ゴム補強層に、動的貯蔵弾性率の170°Cから200°Cまでの変動が2.9MPa以下...を特徴とするランフラットタイヤ。

「本件特許の原出願日当時において、ランフラットタイヤの補強用ゴム組成物の温度範囲は、せいぜい150°C以下の温度範囲で着目されていたものにすぎず、ランフラットタイヤの補強用ゴム組成物において、170°Cから200°Cまでの温度範囲に着目されていたということとはできない。」

★平成29年(行ケ)10006、10015「ランフラットタイヤ」(特許4886810/ブリヂストン)⇒進歩性○

【請求項6】...180°Cから200°Cにおける貯蔵弾性率の最大値と最小値の差 $\Delta E'$ が2.3メガパスカル(MPa)以下...ランフラットタイヤ。

「ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物の温度範囲は、せいぜい150°C以下の温度範囲で着目されていたものにすぎず、ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物において、180°Cから200°Cまでの温度範囲に着目されていたということとはできない。」

(2) 包袋禁反言を回避できる。(特許権者自身の原出願における主張は、後願の解釈に影響する。)

充足論における、他の特許明細書の参酌(特許発明の技術的範囲)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹

⑪ 程度を表わすクレーム文言

【特許】充足論、明確性要件

数値限定発明(2)

「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”と充足論(+明確性要件)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁理士
米国PA試験合格 高石秀樹

「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”が問題となった事案は多いが、この点のみを理由に明確性要件違反とされたり、非充足とされた裁判例は少ない。

「直近」「十分に」「緊密に」「十分に」「略」「近傍」「一定の」等の程度を表わすクレーム文言の充足性・明確性は、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であるならば、そのような範囲の発明として明確であり、また、被告製品・方法がかかる範囲に含まれる限り充足性が認められると整理できる(「改修引戸装置」控訴審は非充足)

⑫ 間接侵害、複数主体侵害の想定

(システムクレームの見直し)

【特許】充足論
間接侵害 (特許法101条各号)
(のみ品、不可欠品の全論点)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁理士
米国PA試験合格 高石秀樹



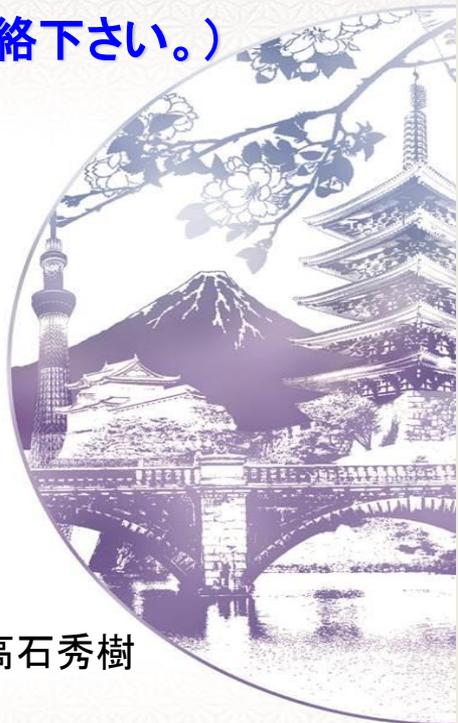
(用途発明、サブコンビネーションクレームと同様に、)
直接侵害が存在するが、「のみ」「不可欠」要件を欠く
として間接侵害不成立と判断された裁判例は少ない

⇒ 近時、間接侵害成立多数。(均等論と同時成立も!!)

⇒ 「A+B」を発明したときは…、「A」「B」はもちろん、
「Aと使う(ことができる)」という“サブコンビネーション
クレーム”に留まらず、**最初から間接侵害も考慮して、**
「A+B+ α 」も検討する。(α が進歩性に貢献し得る。Cf. 均等論第4要件)

ご清聴有難うございました!!

(本資料の電子データを所望される方は、下記emailにご連絡下さい。)



中村合同特許法律事務所

弁護士・弁理士・米国California州弁護士・米国Patent Agent試験合格、高石秀樹

Tel : 03-3211-3437 (直通)、E-mail : h_takaishi@nakapat.gr.jp

個人HP : <https://www.takaishihideki.com>

 [Twitter@CAL000000](https://twitter.com/CAL000000)

 <https://www.facebook.com/hideki.takaishi.5>



<https://ameblo.jp/hideki-takaishi>

 [YouTube https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDblAGhozkrfeXTg](https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDblAGhozkrfeXTg)

TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

