

# 特許を活用する！



# “特許の 現在地”

弁護士  
高石秀樹



## 1 はじめに

科学技術による付加価値を提供する産業は日本経済の中核であり、特許等の知的財産を活用し、企業価値を高めることは国レベルの課題です（もちろん、すでに日本を代表するデザイン、ブランド、著作物も多数あります）。

自社の持つ技術的価値・強みを再確認し、事業の差別化を図ることにより、有利な事業展開・技術開発力・販売力の向上等の企業競争力を高めるための、企業における特許の有効活用状況、知財保護の重要性から、日本における特許実務の現状と特許出願価値の最大化について考察します。

具体的には、企業としての研究・開発の方向性、M&Aというハ

イレベルの経営判断に向けては、IPブランドスケープが活用されています。また、日々の研究成果の特許権による保護という視点からは、分割出願、諸外国移行の割合が年々高まっている昨今、弁理士／知財部が提供する付加価値が重要となっています。すなわち、弁

理士／知財部は、発明者から報告を受けた具体例を特許庁向けの文章にして整える事務職ではなく、それぞれの特許要件についての法律論、特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」といいます）を踏まえ、発明者の想定を超えて発明を広げ、中間概念を想定し、発明の課題を工夫し、分割出願や諸外国移行を念頭に置いた出願戦略を確立する、極めて高度な創造的価値を提供する業務を担っているの

です。これは、まさしく『言葉にできる』は武器になる。』(注1)(梅田悟司著)という書籍の題号とおりです。

## 2 特許制度とは

### — 知財価値への気付き —

特許権とは、特許庁による審査を経た後、出願日から二〇年間の独占排他権を得られるという権利です。独占実施権ではないため、利用関係にある等、他者特許を重複する部分は両者ともに実施できません。なお、一年の優先権を主張してさらに出願すると保護期間が二年間となります。このように、特許実務においては、得する小技が多くあります。

特許権者の権利は、差止請求権

(注1) 梅田悟司著『言葉にできる』は武器になる。』(日本経済新聞出版社、2016年)

と損害賠償請求権であり、大企業による大型訴訟の多くは、ビジネス規模が大きいため、差止請求が主目的となります。米国、中国、韓国では懲罰的賠償制度が導入されており、相当高額な損害賠償額が認めされた事案もあります。ビジネス規模に照らし、設計変更で大きな場合、差止めインパクトは大きいです。米国では、ディスカバリーに多額のコストがかかることを背景に、譲渡を受けた特許権を行使し、訴訟費用よりも安い金額で和解を提案するNPE (Non-Practicing Entity) が活動する余地が大きく、他の国々とは様相が異なります。

いずれにしても、取得する発明の技術的範囲に、将来の競合他社製品が入るように工夫することが究極的な目標であり、そのための特許出願戦略が重要となります。

このような特許制度に照らすと、自社が研究・開発に力を入れている技術分野に多くの出願が集中しており、ビジネスを進展させるのに重要であるものの研究・開発が進んでいない技術分野には多く出願していないこととなります。これを視覚的に示したマップがIP

ランドスケープであり、今後の研究・開発に力を入れるべき技術分野を選定し、M&Aの考慮要素にするなど、近時多数の企業において活用されています。

本稿ではIPランドスケープについての深掘りは控えることとし、以下、特許出願時の明細書に記載された発明の解像度を上げて、特許出願価値を最大化する方策について考察します。

### 3 発明の解像度

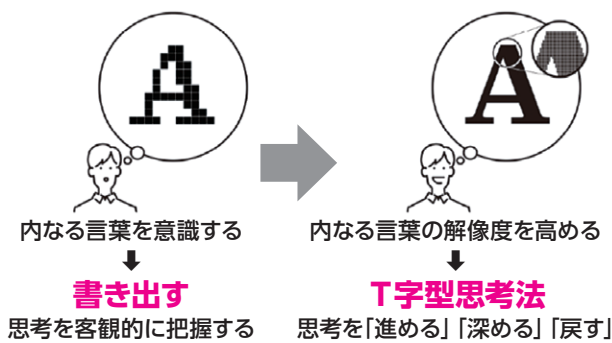
#### (1) 一般論

特許発明は、発明である技術的思想を文章で記載しますから、技術の理解力と文章力という両輪が不可欠です。例えば、発明者から聴いた具体例だけを狭い範囲で特許化するだけならば、弁理士／知財部による付加価値がなくても簡単に特許化できます。他方、発明者から報告された具体例を過度に広げてしまうと、解像度が低くなり、特許化できません(特許要件としては、明確性要件違反、サポート要件違反、実施可能要件違反等を問われることとなります)。

このことは、前掲『言葉にできる』

「は武器になる。」にいうところの「内なる言葉の解像度を高める」ことと同じです(図表1。前掲書六六頁)。研究者が意識した発明(具体例)を聴いた弁理士／知財部において、「進める(「それで」)」「深める(「なぜ」)」「戻す(「本当に?」)」という思考を行うことにより出願時の明細書に記載する発明(請求項記載の発明ではありません)の解像度を高め、特許出願価値を最大化できます。同書では「真逆を考える(自分の常識は、先入観であると心得る)」は特許発明が新

図表1 「内なる言葉の解像度を高める」



出所: 『言葉にできる』は武器になる。(梅田悟司著) (66頁)

しいことを再認識させてくれ(前掲書一二二頁)、「違う人の視点から考える」は審査官・裁判所の視点を持つことの重要性を再認識させてくれます(前掲書一二七頁)。

#### (2) 特許要件を踏まえた「明細書に記載された発明の解像度」

##### —— 中位概念化(具体例/実施例を拡張できる限界)

図表2のとおり、細かく分ければ1-1~5-5の発明があり、実験等で確認した具体例が3-3であるとき、広くチャレンジする発明は1-1~5-5をすべて含む正方形です(a)。

他方、発明者から聴いた具体例だけを狭い範囲で特許化すると3-3のみとなります(b)。

特許は従属項を駆使して複数の発明をコスト増なく同時に権利化できますから、もちろん、bの発明を権利確保するとともに、aの発明も権利化を試みますが、多くの場合aは広すぎて従来技術と重なるか、近すぎて権利化できません。その場合、新たな技術的事項を導入するもの(新規事項追加)でなければaよりも狭く、bよりも広い発明の請求項を創って権利化できます(中位概念化)。これが

(注2) 知財高判大合議平成17年11月11日判タ1192号164頁〔偏光フィルムの製造法事件〕

(注3) 拙稿「特許出願戦略—特許「出願」価値の最大化—当初明細書の工夫+クレーム文言の工夫(12選)—」月刊特許Vol.75 No.8

(注4) 知財高判平成24年4月11日裁判所ウェブ〔医薬(ピオグリタゾン)事件〕—2つの薬剤を併用投与する実施例がないがサポート要件が認められた。知財高判平成24年10月11日裁判所ウェブ〔ポリウレタンフォーム事件〕—分割出願において、クレームに含まれる実施例がなくともサポート要件が認められた。知財高判令和2年5月28日裁判所ウェブ〔ポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法事件〕—実施例とクレームが若干ずれていたが、課題解決可能としてサポート要件が認められた。

図表2 中位概念化

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1	1-1	2-1	3-1	4-1	5-1	1-1	2-1	3-1	4-1	5-1	1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2	1-2	2-2	3-2	4-2	5-2	1-2	2-2	3-2	4-2	5-2	1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3	1-3	2-3	3-3	4-3	5-3	1-3	2-3	3-3	4-3	5-3	1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4	1-4	2-4	3-4	4-4	5-4	1-4	2-4	3-4	4-4	5-4	1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5	1-5	2-5	3-5	4-5	5-5	1-5	2-5	3-5	4-5	5-5	1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

a b c d

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1	1-1	2-1	3-1	4-1	5-1	1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2	1-2	2-2	3-2	4-2	5-2	1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3	1-3	2-3	3-3	4-3	5-3	1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4	1-4	2-4	3-4	4-4	5-4	1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5	1-5	2-5	3-5	4-5	5-5	1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

e

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1	1-1	2-1	3-1	4-1	5-1	1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2	1-2	2-2	3-2	4-2	5-2	1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3	1-3	2-3	3-3	4-3	5-3	1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4	1-4	2-4	3-4	4-4	5-4	1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5	1-5	2-5	3-5	4-5	5-5	1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

f g h i

特許出願戦略における最重要ポイントです。具体例が3-3のみであるとき、発明の「ミソ」(＝課題解決原理)が3の「行」であるならば、横串で切り取った発明を権利化できます(注3)。(c)、発明の「ミソ」が3の「列」であるならば、縦串で切り取った発明を権利化できます(d)。ここで、弁理士/知財部が提供できる最大の付加価値は、発明者から具体例として3-3のみを聞いたとき、縦横無尽に、縦にも、横にも、斜めにも切り取って中位概念化を可能とする出願時の明細書を創造することです。そのためには、日本の裁判例と審査基準を知り尽くすとともに、諸外国の審査基準(米国特許審査基準(MPEP)、欧州特許庁審査ガイドライン、中国專利審査指南/最高人民法院司法解释)を把握して、少なくとも出願前にわかつている範囲では、出願時の明細書中に「出願後に得する記載事項を書き込み(実施例・比較例となる具体例/実験結果をどこに置くべく実験するか、限られた実施例・比較例から読み取れる「メカニズム」を記載しておく(注2))、出願後に損する地雷となる記載事項を撤去しておきます(注3)。

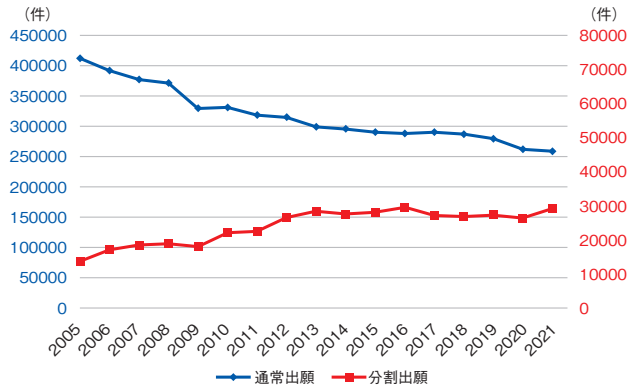
このような柔軟な中位概念化を可能とする出願時明細書が「解像度が高い」と評価される明細書であり、出願後の分割出願・諸外国移行に向けての最重要ポイントです。

なお、aの発明が拒絶理由通知なく一発特許となった場合は、それが実は狭すぎたという特許庁からのアドバイスです。この場合は、a全体を縦横無尽に広げた特許を分割出願で取得することを目指します(e)。それを可能とするために、発明の「ミソ」が実はaの発明を超えて妥当するという発明(＝技術思想)を読み取れる記載(課題解決原理、メカニズム)を出願時の明細書に記載しておくことにより、特許出願価値が最大化されます。亜流としては、実施例がないところをサポート要件違反なく権利化する(f)(注4)、従来技術を除くクレーム(g)(注5)、機能的クレーム(＝実施例から当事者が実施可能な範囲(米国では実施例と均等の範囲)であるため、その外延は若干曖昧です)、効果のクレームアップ、程度を表すクレーム(いずれもh)、数値限定/パラメータ発明(i)等があります(注3)。

(注5) 除くクレームで進歩性が認められた裁判例3件。①知財高判平成29年11月7日裁判所ウェブ〔導電性材料の製造方法(銀フレーク)事件〕(高部裁判長)(一次判決)＝同二次判決・知財高判平成31年2月26日裁判所ウェブ(大鷹裁判長)、②知財高判令和元年9月11日裁判所ウェブ〔システム作動方法事件(カプコンv.コーエー)〕(鶴岡裁判長)、③知財高判令和4年6月22日裁判所ウェブ〔レーザ加工装置事件〕(菅野裁判長)。

(注6) ▶ [https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/document/index/020206\\_07.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/document/index/020206_07.pdf)  
 (注7) ▶ [https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/onepoint/rmepal000001umot-att/onepoint\\_027\\_2.pdf](https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/onepoint/rmepal000001umot-att/onepoint_027_2.pdf)  
 (注8) ▶ <https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/document/index/0101.pdf>

図表3 わが国の特許出願数の推移



出所：特許庁「特許行政年次報告書 2022年版」を基に筆者作成

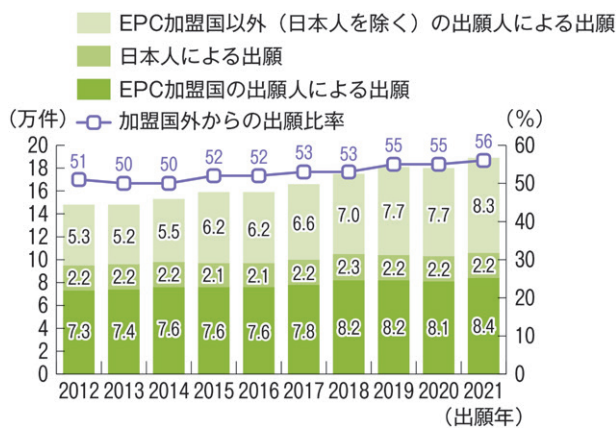
図表4 米国出願数の推移

表1 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

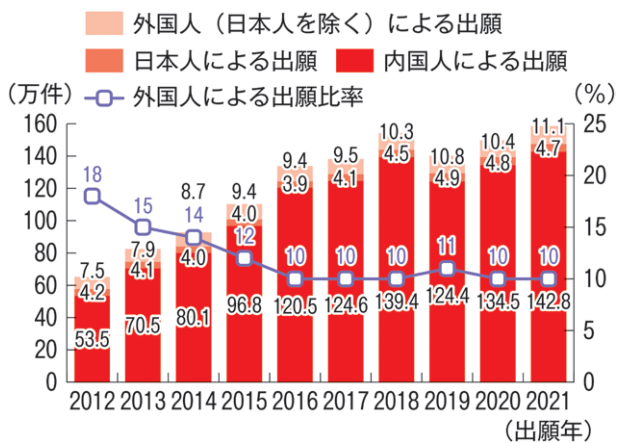
出所：(公財) 東京都中小企業振興公社「2021年：アメリカの知財事情に関するレポート」(赤枠は筆者)

図表5 欧州特許庁 (EPO) における特許出願構造



出所：特許庁「特許行政年次報告書2022年版」

図表6 中国国家知識産権局 (CNIPA) における特許出願構造



出所：特許庁「特許行政年次報告書2022年版」

日本人による中国出願は増加傾向であり、近時は年間一〇万件を超えています(図表4(注7))。日本人による欧州出願は安定的で、年間約二・二万件です(図表5(注8))。

日本人による中国出願は増加傾向であり、近時は年間約四・七万件です(図表6(注8))。

このような統計に鑑みれば、以前のように新規発明を多数出願して日本特許を取得することは現在の日本企業が掲げる目標/方針ではなく、出願後に、国内で分割出

願して権利範囲を面で広く確保し、諸外国移行で優先権主張をしてグローバルに特許権を取得するという目標/方針に転換していることがわかります。そうである以上、以前のように日本の特許庁に出願して終わりでないため、最初に出願したときの明細書(優先基礎出願明細書)の記載の重要性が増しており、出願後に柔軟に補正・訂正・分割出願・国内外での優先権主張を為し得るための工夫が研究されており、それが出願人である企業の知財力を左右する時代です。

4 特許出願後に、出願日の優先権を確保したまま、競合他社の実施品をみた後に、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

戦略としての知財

分割出願戦略に特化してさらにいえば、分割出願を繰り返して、原出願で特許権を確保した上で、広い特許取得に挑戦できるとともに、競合製品を過不足なくカバーするクレームを事後的に競合製品をみながら創ることも可能です。そのため、分割出願においてより広いクレーム、変更された別のクレームが新規事項追加と判断されないための「ネタ」が最初の明細書にどれだけ埋め込まれているかが重要です。このことは、特許出願から将来特許化できる範囲が広いことと同義ですから、経済的にいえば、広い「オプション権」を有し

願して権利範囲を面で広く確保し、諸外国移行で優先権主張をしてグローバルに特許権を取得するという目標/方針に転換していることがわかります。そうである以上、以前のように日本の特許庁に出願して終わりでないため、最初に出願したときの明細書(優先基礎出願明細書)の記載の重要性が増しており、出願後に柔軟に補正・訂正・分割出願・国内外での優先権主張を為し得るための工夫が研究されており、それが出願人である企業の知財力を左右する時代です。

願して権利範囲を面で広く確保し、諸外国移行で優先権主張をしてグローバルに特許権を取得するという目標/方針に転換していることがわかります。そうである以上、以前のように日本の特許庁に出願して終わりでないため、最初に出願したときの明細書(優先基礎出願明細書)の記載の重要性が増しており、出願後に柔軟に補正・訂正・分割出願・国内外での優先権主張を為し得るための工夫が研究されており、それが出願人である企業の知財力を左右する時代です。

- (注9) 平成28年度特許委員会 新規事項の追加検討チーム「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」月刊パテントVol.70 No.10
- (注10) 知財高判大合議平成20年5月30日判タ1290号224頁〔ソルダーレジスト事件〕
- (注11) 知財高判平成27年1月28日裁判所ウェブ〔ラック搬送装置事件〕〈設楽裁判長〉、知財高判令和2年7月22日裁判所ウェブ〔回路遮断器の取付構造事件〕〈大鷹裁判長〉等
- (注12) 特許・実用新案審査基準「第II部第2章第2節」

ていることと同義です。優先基礎出願明細書の工夫ポイントは多岐にわたりますが、例えば、実施例の文章、データ、図面等が同一であっても、発明の課題次第でクレームアップできる内容が異なる、換言すれば、実施例に記載された具体的な発明の課題次第で、抽象化・上位概念化してクレームアップすることが許容される程度が異なる、ということが挙げられます(注9)。

## (2) 日本国内の分割出願に向けた出願戦略(優先基礎出願明細書の工夫)

① 発明の課題と「補正・分割・訂正要件(新規事項追加)」

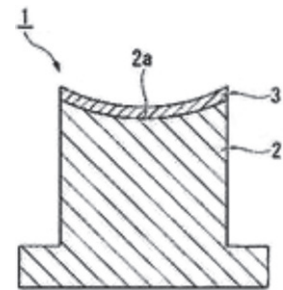
新規事項追加の判断基準としては、「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるかという規範が確立しています(注10)。

最重要ポイントは、実施例からの拡張(抽象化)・変更可能範囲は、

当初明細書の開示で決まるところ、発明の課題が大きく影響することです。すなわち、実施例の文章、データ、図面等が同一であっても、実施例の具体的な発明から、発明の課題の解決に關係がなく任意の付加的な構成は捨象できますが、発明の課題の解決に關係がある構成は捨象できません。

例えば、特許庁「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書A-7の事例7を題材として検討すれば、明細書中に図表7の図面があるときに、「…凹面状の成形面…」という補正前のクレーム文言の「凹面状の」を削除して単に「…凹面状の成形面…」とするクレーム文言を削除する上位概念化の補正が許される事例として紹介されています。この結論の理由は、「本願の発明が解決しようとする課題は、光学素子用成形型の表面に被覆する被覆膜を改良することで、高温下での離型性や耐久性に優れた光学素子用成形型を提供することであって、光学素子用成形型の成形面の形状は、このような課題の解決には直接関係しない。そのため、上記課題を解決する手段として、成形型の成形面の形状は必要不可欠な要素とはいえず、本願発明にとって任意の付加的な要素であつて、新たな技術的事項を導入するものではない(傍線筆者)」と説明されています。

図表7 事例7の図面



出所：特許庁「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書A-7.新規事項を追加する補正に関する事例集

例えば、この事例7において、仮に発明の課題が「凹面状の成形面」に水分を貯留することであったとしたならば、凹面状という成形面の形状は発明の課題解決に直結するから、「凹面状」を捨象して、単に「…凹面状の成形面…」と拡張する補正は認められないと思われまふ。

以上のような考え方は、裁判例も同様であり、裁判例と審査基準に齟齬はありません(注11)。

そうであるところ、審査基準には「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」と記載されていますから、明細書中に記載された発明の課題は重要です。ただし、審査基準には例外として「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。(中略)」(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(例えば、分割出願と原出願(中略)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不合理と認められる場合)と明記されており、分割出願の発明の課題は、明細書に記載された課題に絶対的に限定されるものではありません(注12)。

② 発明の課題と「進歩性」

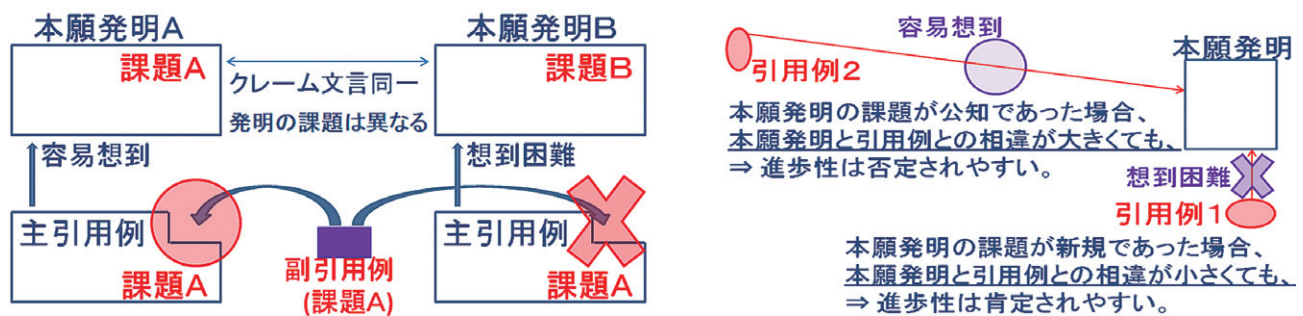
審査基準的にも、主引用例と副引用例との組合せの容易想到性は、主引用例と副引用例の課題の共通性が重要であり、この点について異論はありません。

(注13) 知財高判平成23年1月31日判タ1345号223頁〔換気扇フィルター事件〕(飯村裁判長)、知財高判令和3年4月15日裁判所ウェブ〔X線透視撮影装置事件〕(菅野裁判長)、知財高判令和3年2月8日裁判所ウェブ〔(メタ)アクリル酸エステル共重合体事件〕(鶴岡裁判長)、知財高判平成27年12月10日裁判所ウェブ〔農産物の選別装置事件〕(高部裁判長)等

問題は、近時一〇年間の裁判例をみる限り、日本では、主引用例と副引用例との組合せの容易性が、本願発明の課題に左右されることです。すなわち、主引用例と本願発明の課題が異なる場合、主引用例から、本願発明の課題を解決して本願発明に至ることは容易想定ではなかったというロジックで、組合せの容易想定性が否定され、進歩性が肯定される裁判例が多数みられます(注13)。

そうである以上、本願発明の課題として、従来技術とは質的に異なる課題が当初明細書に記載されている場合、従来技術と同じ課題が記載されている場合と比較して、進歩性が肯定される可能性が高まります。従来技術とは質的に異なる課題が、従来技術よりも高度、限定的、具体的であるとサポート要件に留意する必要がありますが、従来技術と異なる観点からの発明の課題でありながら高度、限定的、具体的というわけではなく、実施例等によりサポートされている場合は、進歩性確保の観点からメリットは大きくデメリットは小さいため、特許出願戦略上活用したい考え方の一つです。これを図解す

図表8 本願発明の課題による進歩性判断



ると、図表8のとおりです。

(3) 諸外国移行を念頭に置く出願戦略(優先基礎出願明細書の工夫)

諸外国の審査基準(米国MPEP、欧州特許庁審査ガイドライン、中国専利審査指南/最高人民法院司法解釈)は日本語訳があり、論点ごとに日本の裁判例/審査基準と対比すると把握しやすいでしょう。以下に、いくつかの例を挙げます(便宜上、米国を⑦、欧州を①、中国を②と表記します)。

- ① 内在特性 (inherent)
- ② MPEP2114: 「先行文献に機能に関する開示がなかったとしても、それによって新規性は主張できない。それは、先行文献の中には内在的問題となる構造が開示されているからである (In re Schreiber (Fed. Cir. 1997))」。
- ③ 選択発明
- ④ 二以上のリストからでないとする新規性は認められない (GL G-VI.8)。
- ⑤ 用途発明(使用方法を特定する発明を含む)
- ⑥ 「Use (用途)」クレーム(例、10.2019) 物のクレームは、引用文献に対し、構造的な差異を主張することでは、特許を得られない (MPEP2173.05(d))。
- ⑦ 用途は、原則限定しない。適した物と解釈される(欧州でも、医薬用途は限定になる)。方法も同じ (GL F-IV.4.13)。
- ⑧ 用途が製品自身の固有な特徴で決定され、そして用途の特徴に従い製品の構造、組成が変化したことを暗示していなければ、当該用途の特徴で特定されている製品のクレームは対比文献の製品に対して新規性を具備しない(審査指南第二部分第三章3.2.5(2))。
- ⑨ 本件(本願)発明と引用発明の課題の相違が容易想定性判断に及ぼす影響
- ⑩ 本件発明の「課題」が主引用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用例と副引用例を組み合わせられれば非自明性否定。
- ⑪ 課題解決アプローチ (problem-solution approach) 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)。
- ⑫ 数値限定発明/パラメータ発明
- ⑬ 数値限定は、一般に、明瞭性の問題とならないが (MPEP2173.05(c))、

上下限のみ等の数値範囲は不明瞭と判断されうる (MPEP2173.05(c) ID)。

④なし。二以上のリストからでないとし新規性は認められない (GL G-VI.8)。／一部重複する場合の進歩性：当該技術の熟練者が、根底となる技術的課題を解決しようとして望んで、または何らかの改良もしくは利点を期待して、一部重複する範囲を選択または選別したであろうか否かを考慮する (GL G-VII.2)。

⑤引用文献で開示した数値範囲が、本件発明の技術的特徴の数値範囲の一部と重なっているか、共通した端点がある場合は(例：引用文献五～一〇、本件発明三～五)、新規性×。本件発明の数値範囲の両端点が、引用文献で開示した数値範囲に入っている場合は(例：引用文献五～一〇、本件発明七～九)、新規性が認められる(審査指南第二章分第三章32.4)。

### ⑥ 除くクレーム

⑦MPEP2173.05(i) 否定的限定 [R-082017: noncircular, nonmagnetic] 等が認められる。

⑧ 審決 G1/03: 「Undisclosed disclaimer (非開示の特徴を除くディ

スクレイマー)」が許されるのは、以下の三つの場合のみである (GL G-H.V4.2.1)。

1. 欧州特許条約 (EPC) 54条 (3) の先行技術 (日本特許法 29条の2の文献に対応) に対して新規性を確保する場合
2. 偶発的な先行技術に対し新規性を確保する場合
3. 非技術的理由により特許性を除外されている事項 (例えば治療方法) を除く場合。ただし以下に該当する場合は許されない (G1/03, G2/03)。

(1) 実施できない実施形態を除外したり、実施可能要件の不十分さを是正する目的がある場合

(2) 進歩性に関連する場合

(3) 先願未公開出願 (EPC 54条 (3)) または偶発的開示先行技術以外の先行技術に対しても新規性を確保する場合

(4) 必要以上に主題を除く場合  
↓ 欧州審査ガイドラインでは、進歩性確保のために 「Undisclosed disclaimer」 が許されないと明記されている。

⑨ 「開示されていない」 除くクレームは、新規性欠如を克服するためには抵触する出願または偶発的な先

の開示から特定の技術的解決策が削除されたときのみ認められる (「先の開示の技術的分野および解決すべき技術的課題は、本発明とはまったく異なる) か、または除外された技術的解決策は実践できないことを証明する必要がある (「補正に関する事例比較研究… 仮訳」 (日中韓特許審査専門家部会 (JECPE)、二〇一五年) の事例 27)。

## 5 まつめ

日本企業の特許出願戦略は、新出願から分割出願・諸外国移行という方針に転換しており、柔軟な分割出願／優先権主張戦略に向けた優先基礎出願明細書の工夫が重要となっています。そのために、多くの特許出願が、分割を繰り返された特許庁の審査に係属中というステータスを維持しており、逆にいえば、他社特許のクリアランスをする立場のときは、他社特許出願が係属中である以上、明細書に記載されている発明は後に分割出願可能であることを踏まえて、請求項に記載された発明をクリアランスすればよいという意識では足りず、相手はこちらの製品をみ

ながら請求項を創るという意識で対応することが必須です。その意味で、以前より他社特許件数が減少しているとしても、クリアランスの分量および難易度は上がっています。

日本企業の特許出願戦略について、近時一七年間の統計を踏まえて、出願戦略の傾向変化と、これに伴う出願人側の留意点、実施者側の留意点について考察しました。日本企業等の特許実務家のみならず、まににおいて本稿が参考になることを祈願して、いったん筆を置くことにします。

### たかいし・ひでき



東京工業大学工学部卒業、同大学院修了。弁護士 (55期)、弁理士、Duke Law 修了、米国カリフォルニア州弁護士、米国パテント・エージェント試験合格。中村合同特許法律事務所パートナー。特許・意匠裁判例を網羅的に研究し、『論点別 特許裁判例事典 (第三版)』 (経済産業調査会、2022年)、『論点別 意匠裁判例事典』 (経済産業調査会、2020年) を出版するとともに、SNS (Twitter、

FB、Ameblo) で特許裁判例等を毎日1個情報発信しています。また、特許・意匠の各重要論点を10分程度の動画で説明するYouTubeチャンネル「弁護士・高石秀樹の特許チャンネル」を運営しています。



YouTube  
「弁護士・高石秀樹の特許チャンネル」