

中村合同特許法律事務所

Providing Top-level Services
and Developing Trustworthy
Client Relationships

NAKAMURA & PARTNERS

海外サーバ問題 (プログラムの提供、配信システム)

(海外⇒国内)有体物の場合との対比

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

(2023年1月1日)

1. 2つの特許の関係

2. 第一訴訟(プログラム+表示装置の特許)

(1) 逆転充足～特定の場面で充足ならOK?

(2) 属地論～国内ユーザへのプログラム配信

(3) 規範的侵害主体論(著作権の「カラオケ法理」)

3. 第二訴訟(システム特許)～複数主体

4. 分割出願戦略(一般)

ドワンゴ v. 米国FC2の対象特許

(2件目、東京地判令和元年(ワ)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)

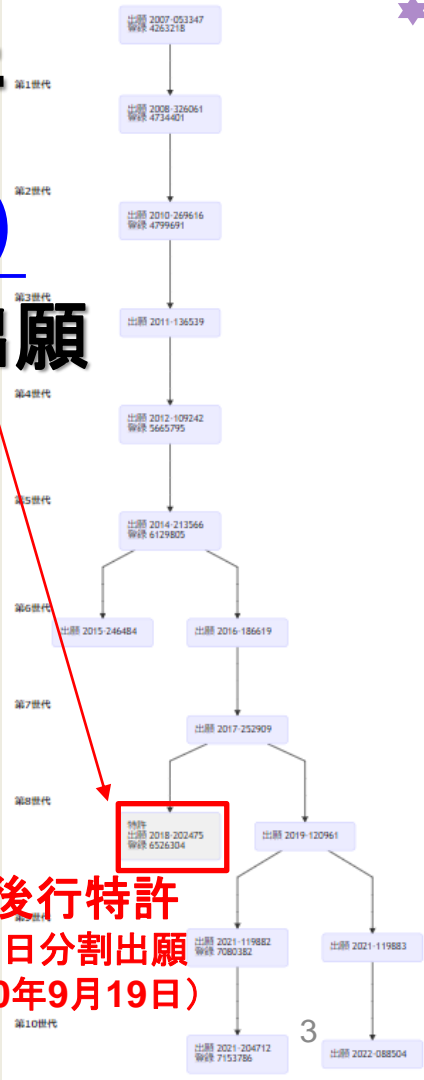
(1件目、知財高判平成30年(ネ)10077<本多>)



⇒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

後行特許
令和1年5月15日分割出願
(先行地裁判決は平成30年9月19日)



先行特許1 (JP4734471)の請求項1 (表示「装置」の発明)

1-1A 動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置であって、

1-1B 前記コメントと、当該コメントが付与された時点における、動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と、

1-1C 前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生部と、

1-1D 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し、当該読み出されたコメントを、前記コメントを表示する領域である第2の表示欄に表示するコメント表示部と、を有し、

1-1E 前記第2の表示欄のうち、一部の領域が前記第1の表示欄の少なくとも一部と重なっており、他の領域が前記第1の表示欄の外側にあり、

1-1F 前記コメント表示部は、前記読み出したコメントの少なくとも一部を、前記第2の表示欄のうち、前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に表示する

1-1G ことを特徴とする**表示装置**。

先行特許1 (JP4734471)の請求項9,10(「プログラム」の発明)

1-9A 動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置のコンピュータを、
1-9B 前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生手段、

1-9C コメントと、当該コメントが付与された時点における、動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部に記憶された情報を参照し、

1-9D 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントをコメント情報記憶部から読み出し、

1-9E 当該読み出されたコメントの一部を、前記コメントを表示する領域であって一部の領域が前記第1の表示欄の少なくとも一部と重なっており他の領域が前記第1の表示欄の外側にある第2の表示欄のうち、前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に表示するコメント表示手段、

1-9F として機能させるプログラム

1-10 前記コメント表示手段は、前記コメントを移動表示させることを特徴とする請求項9記載のプログラム

先行特許2 (JP4695583) の請求項1 (表示「装置」の発明)

2-1A 複数の端末装置から送信されるコメント情報を受信して各端末装置へ配信するコメント配信サーバと、前記コメント配信サーバに接続され動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置とを有するコメント表示システムにおける表示装置であって、

2-1B コメントと、前記コメントが付与された時点における、前記動画の最初を基準として動画の経過時間を表す動画再生時間をコメント付与時間として前記コメントに対応づけてコメント情報として記憶するコメント情報記憶部と、

2-1C 前記コメント配信サーバが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信されるコメント情報を受信し、前記コメント情報記憶部に記憶する受信部と、

2-1D 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応づけられたコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し、読み出したコメントを動画上に表示するコメント表示部と、

2-1E 前記コメント表示部によって表示されるコメントのうち、第1のコメントと第2のコメントとのうちいずれか一方または両方が移動表示されるコメントであり、前記第1のコメントを動画上に表示させる際の表示位置が、当該第1のコメントよりも先に前記動画上に表示される第2のコメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、

2-1F 前記判定部がコメントの表示位置が重なりと判定した場合に、前記第1のコメントと前記第2のコメント同士が重ならない位置に表示させる表示位置制御部と、

2-1G を有することを特徴する表示装置。

後行特許(JP6526304)の請求項1(「システム」の発明)

1A サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、

1B 前記サーバは、前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第1コメント及び第2コメントを受信し、

1C 前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、

1D 前記コメント情報は、前記第1コメント及び前記第2コメントと、前記第1コメント及び前記第2コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、

1E 前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、

1F 前記第2コメントを前記1の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第1コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、

1G 重なると判定された場合に、前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、

1H 前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、が前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される、

1I **コメント配信システム**。

後行特許(JP6526304)の請求項2(「システム」の発明)

2A 動画配信サーバ及びコメント配信サーバと、これらとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、

2B 前記コメント配信サーバは、前記動画配信サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第1コメント及び第2コメントを受信し、

2C1 前記端末装置にコメント情報を送信し、

2C2 前記動画配信サーバは、前記端末装置に前記動画を送信し、

2D 前記コメント情報は、前記第1コメント及び前記第2コメントと、前記第1コメント及び前記第2コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、

2E 前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、

2F 前記第2コメントを前記1の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第1コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、

2G 重なりと判定された場合に、前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、

2H 前記コメント配信サーバが前記コメント情報を、前記動画配信サーバが前記動画を、それぞれ前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、が前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される、

2I **コメント配信システム**。

1. 2つの特許の関係

2. 第一訴訟(プログラム+表示装置の特許)

(1) 逆転充足～特定の場面で充足ならOK?

(2) 属地論～国内ユーザへのプログラム配信

(3) 規範的侵害主体論(著作権の「カラオケ法理」)

3. 第二訴訟(システム特許)～複数主体

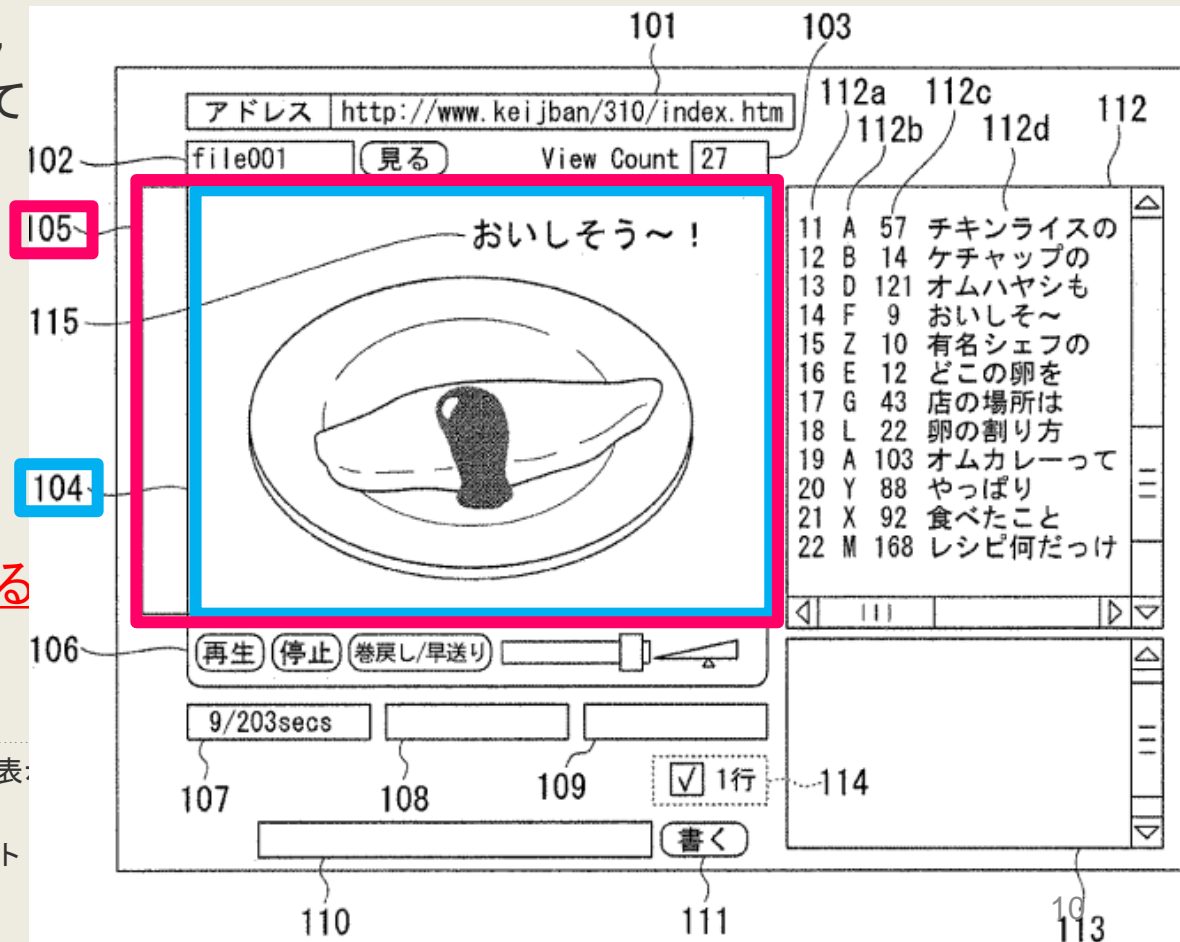
4. 分割出願戦略(一般)

先行特許1の請求項9、10(「プログラム」の発明)

当該読み出されたコメントの一部を、前記コメントを表示する領域であって一部の領域が前記第1の表示欄の少なくとも一部と重なっており他の領域が前記第1の表示欄の外側にある第2の表示欄のうち、前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に表示するコメント表示手段、として機能させる**プログラム**

段落【0019】 **表示欄104**には、第1の表示部によって表動画が表示される。

表示欄105には、第2の表示部によって表示されるコメントが表示される領域であり、ここでは、表示欄104によって表示される動画上にコメントが表示される。



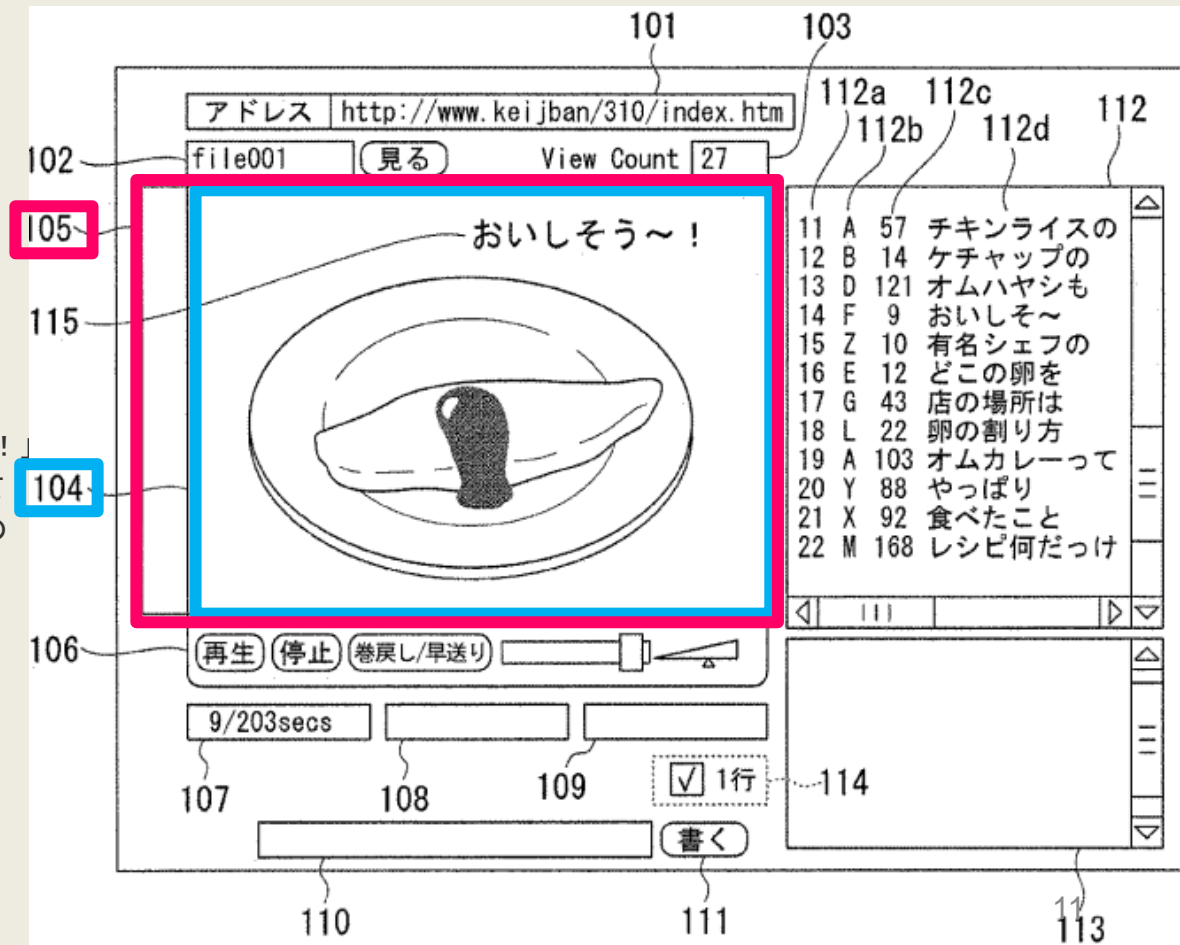
先行特許1の請求項9、10(「プログラム」の発明)

段落【0019】

…表示欄105は、表示欄104よりも大きいサイズに設定されており、**オーバーレイ表示されたコメント等が、動画の画面の外側でトリミングするようになっており、コメントそのものが動画に含まれているものではなく、動画に対してユーザによって書き込まれたものであることが把握可能**となっている。

段落【0034】

…コメント付与時間が9秒のコメントである「おいしそう～！」が、画面左側に移動しており、表示欄104の外側であって表示欄105の内側にトリミングされた状態で「そう～！」の部分だけ表示されている(符号200)。



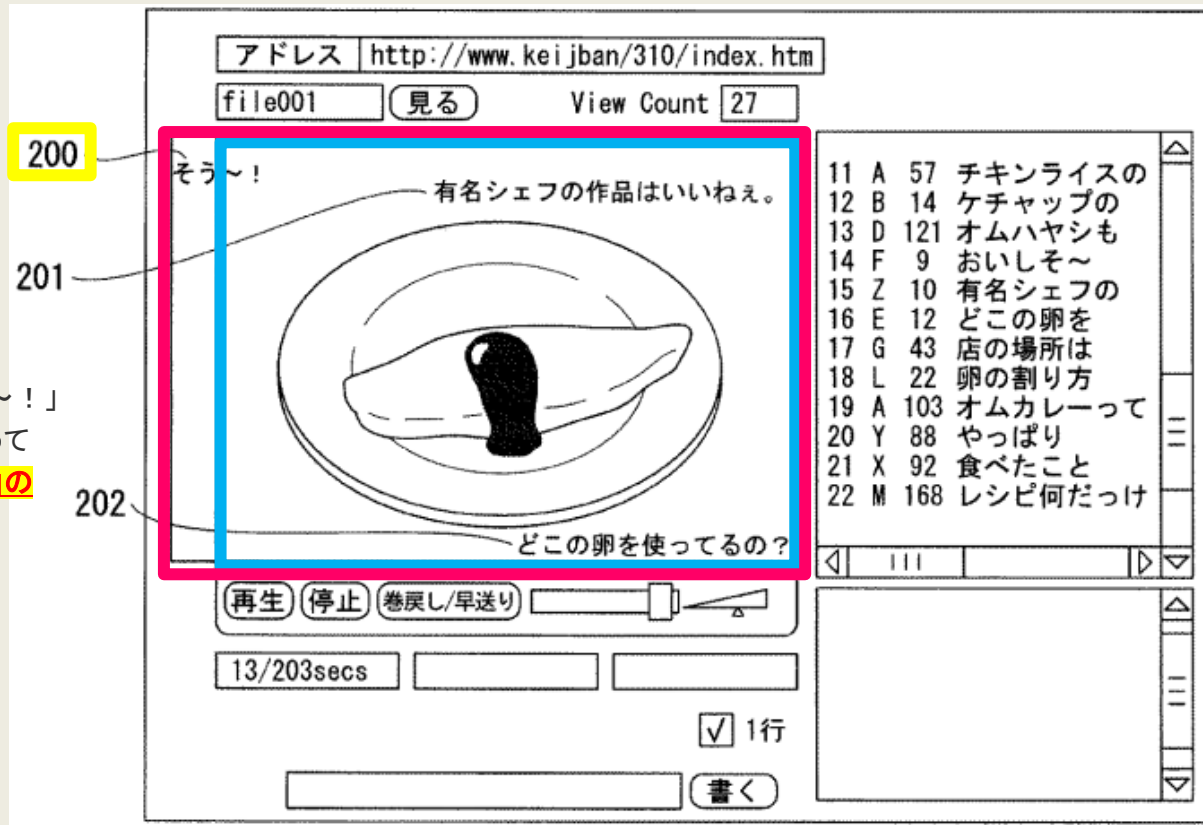
先行特許1の請求項9、10(「プログラム」の発明)

段落【0019】

…表示欄105は、表示欄104よりも大きいサイズに設定されており、オーバーレイ表示されたコメント等が、動画の画面の外側でトリミングされるようになっており、コメントそのものが動画に含まれているものではなく、動画に対してユーザによって書き込まれたものであることが把握可能となっている。

段落【0034】

…コメント付与時間が9秒のコメントである「おいしそう〜！」が、画面左側に移動しており、表示欄104の外側であって表示欄105の内側にトリミングされた状態で「**そう〜！**」の部分だけ表示されている(符号200)。



先行特許1の請求項9、10(「プログラム」の発明)～一審判決



ア 「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」の意義について

…本件発明1は、コメントについて動画に含まれているものではなく、ユーザによって書き込まれたものであることを把握することができるようにするとともに、コメントの読みにくさを低減させるために、一部重なり合うものとして設定される、コメント表示領域である「第2の表示欄」及び動画表示領域である「第1の表示欄」について、あらかじめ、「第2の表示欄」を「第1の表示欄」よりも大きいサイズのものとして設定して、コメントの少なくとも一部を「第2の表示欄」の内側ではあるものの「第1の表示欄」の外側に表示するというものである。そうすると、上記の作用効果を実現するためには、コメントは、動画の大小やアスペクト比に関わらず、「第1の表示欄」の外側に表示され得る必要があるから、「第1の表示欄」は動画を表示するために確保された領域(動画表示可能領域)、「第2の表示欄」はコメントを表示するために確保された領域(コメント表示可能領域)であり、「第2の表示欄」は「第1の表示欄」よりも大きいサイズのものであり、そうであれば、「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」のいずれも固定された領域であるものと解するのが相当である。⇒プログラム上、「動画表示可能領域(第1の表示欄)」と「コメント表示可能領域(第2の表示欄)」は同一のサイズである。⇒非充足。

先行特許1の請求項9、10(「プログラム」の発明)～控訴審判決

(1)「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」の意義について

…本件発明1は、動画と共にコメントを表示する表示装置等に関するものであって、動画上に多数のコメントが書き込まれた場合であっても、コメントの読みにくさを低減させるため、動画を第1の表示欄において再生した上、コメントの少なくとも一部を第2の表示欄の内側であり、かつ、第1の表示欄の外側に表示するようにし、これにより、ユーザにおいて、コメントが動画に含まれるものではなく、ユーザが動画に書き込んだものであることを把握できるようにするものである。そして、動画が実際に再生される際の動画が再生されている領域とコメントが表示されている領域について、コメントの少なくとも一部が後者の内側であって、かつ、前者の外側に表示されるのであれば、ユーザは、コメントが動画に含まれるものではなく、他のユーザが書き込んだものであると把握することができるのであるから、本件発明1の上記作用効果を奏するといえる。そうすると、本件発明1にいう「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」に該当するか否かは、動画が実際に表示される位置・領域及びコメントが実際に表示される位置・領域を基準にして判断するのが相当である。**⇒全画面表示のとき、各表示欄がずれる。⇒充足。**

⇒先行特許1の請求項1(表示「装置」の発明)～間接侵害(特許法101①)成立。

平成 30 年
(ネ)
第 10034 号
<菅野>

ソレノイド

*「密封嵌合」とは、
端部部材それ自体に
よってソレノイドの
腐食を防止する効果を
発揮する必要がない。
⇒**Oリングと併せて
効果を発揮するから
充足。**

⇒控訴審で特許権者
逆転勝訴(H29(ワ)3589)
*一審と控訴審ともに、
「密封嵌合」の解釈が
争点。⇒結論は逆。

【請求項1】…取付孔に**密封嵌合**して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による**端部部材**…を設けることを特徴とするソレノイド。
…どの程度の「びっちり」と封をする」ように機械部品が「嵌合」すれば本件発明における「密封嵌合」に当たるかについては
特許請求の範囲の記載からは必ずしも一義的に特定されるものではないから、用語の意義を解釈するために本件明細書の記載を
見てみると、本件明細書には、「前記取付孔に密封嵌合して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材を備えることを
特徴とする。」(段落【0015】)、「これにより、取付孔の内部に收容されたソレノイドの端部部材より奥側の部材は外部に
露出されることはなく、また、外部雰囲気(湿気や水などの流体)の進入が端部部材により抑制されるので、相手側ハウジング
部材に組み付けられた状態における耐食性を向上させることが可能となる。」(段落【0016】)との記載がある。こうした
本件明細書の記載を踏まえると、…「密封嵌合」における「密封」とは、外部雰囲気(湿気や水等の流体)の進入を「抑制」
する程度のもを指す…。…また、本件発明は、「外部雰囲気の進入を抑制するために前記取付孔と前記端部部材との間に配置
されるシール部材」(…)との発明特定事項を有しており、本件明細書には、「前記取付孔と端部部材との間にシール部材を
備えることも好適である。これによって、より外部雰囲気の進入が抑制される。」(【0019】)との記載があることから、
本件発明における「取付孔と端部部材との間に配置されるシール部材」も、より外部雰囲気の進入を抑制するために設けられる
部材であるということが出来る。このように、**本件発明は、外部雰囲気の進入を抑制する構成として、①…端部部材と、②…
シール部材の2つの構成によって…ソレノイドの耐食性の向上という本件発明の効果がもたらされると解されるのであるから、
「端部部材」のみによって外部雰囲気の進入を完全に抑制する必要があると限定して解釈する理由もない。**
被告製品は…プレートの外側の端部にはシール部材が設けられており、前記取付孔に收容されると、ボディと取付孔の間を
密封して外部の空気、水分等が進入するのを抑制する…構成を有していることは当事者間に争いが無い。…
乙1実験、乙14実験、甲49実験、甲58実験、乙19実験及び乙20実験の試験結果によれば、**端部部材とシール部材
(Oリング)を備えた被告製品においては、外部雰囲気(湿気や水等)の流入が完全に抑制されていることが認められる。**
そうすると、被告製品は、端部部材(H)をボディの上部側の開口部に嵌合させることにより外部雰囲気の流入を抑制し、**シール
部材の構成を備えることにより、ボディと取付孔の間を密封して外部雰囲気の流入をより抑制する効果を奏するものであるから、
被告製品は…「『密封』嵌合」の文言も充足する。…**

勝有★

(参考)
ソレノイド事件
一審～非充足
控訴審～充足

東京地裁
平成 29 年
(ワ)
第 3569 号
<嶋末>

ソレノイド

*「密封嵌合」とは、
端部部材それ自体に
よってソレノイドの
腐食を防止する効果を
発揮する必要がある。
⇒**Oリングと併せて
効果を発揮しても、
非充足。**

⇒控訴審で特許権者
逆転勝訴(H30(ネ)10034)
*一審と控訴審ともに、
「密封嵌合」の解釈が
争点。⇒結論は逆。

【請求項1】…取付孔に**密封嵌合**して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による**端部部材**…を設けることを特徴とするソレノイド。
…「密封嵌合」がどの程度の密封性を要するのかは、上記のみでは一義的明確には定まらないから、本件明細書の特許請求の
範囲以外の記載及び図面を考慮して解釈すべきである(特許法70条2項…)。…本件発明は、耐食性に対して有利な構造で
あり、高い信頼性や長寿命を得ることを目的とするものであり(段落【0014】)、そのための手段として、ハウジング
部材に備えられた取付孔に密封嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材により外部雰囲気(湿気や水などの
流体)の進入を抑制させることとし(段落【0015】、【0016】)、その効果として、ソレノイドの耐食性を向上する
ことを可能とする発明である(段落【0046】)。そうすると、**端部部材が取付孔に密封嵌合する程度は、ソレノイドの
耐食性を向上させる効果をもたらすように外部雰囲気の進入を抑制させる程度である必要があるというべきである。…**
原告は、端部部材もシール部材もいずれも外部雰囲気の進入を抑制するものであるが、シール部材が加わることによってより
効果的に外部雰囲気の進入が抑制されるとし、端部部材のみでの外部雰囲気の進入の抑制作用が限定的であってもよい旨主張
するようである。しかしながら、本件明細書の発明の詳細な説明には、**端部部材自体によって密封性を発揮し、外部雰囲気の
進入を抑制することが明記されており(段落【0015】、【0016】、【0032】)、他方、シール部材は、…あくまで
端部部材の補助的なものと位置づけられている。そうすると、端部部材のみでの外部雰囲気の進入の抑制作用が限定的であつても
よいということとはできない。…Oリングを外した被告製品が、取付孔内部への水分の進入を抑制する効果があるとは認められない…。**

負不○

先行特許1 (JP4734471)の請求項1 (表示「装置」の発明) ~ 控訴審判決

「ウ 被控訴人ら各装置の生産

被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである…。そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置…が生産されるものと認められる。

そして、被控訴人ら各サービス、被控訴人ら各プログラム及び被控訴人ら各装置の内容並びに弁論の全趣旨に照らすと、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法101条1号により、本件特許権1を侵害するものとみなされる。」

⇒先行特許1の請求項1 (表示「装置」の発明)は、間接侵害(特許法101①)成立。

1. 2つの特許の関係

2. 第一訴訟(プログラム+表示装置の特許)

(1) 逆転充足～特定の場面で充足ならOK?

(2) 属地論～国内ユーザへのプログラム配信

(3) 規範的侵害主体論(著作権の「カラオケ法理」)

3. 第二訴訟(システム特許)～複数主体

4. 分割出願戦略(一般)

先行特許1の請求項9、10(「プログラム」の発明)～控訴審判決(平成30年(ネ)10077<本多>)

<論点> 米国FC2は、米国に所有するサーバーから、日本国内に所在するユーザに向けて、「プログラム」を配信していた。**⇒日本国特許法にいう「提供」に該当するか?**

...ネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、...形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、...サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、...かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反する...。

- ①当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に**区別**できるか、
- ②当該提供の**制御が日本国の領域内**で行われているか、
- ③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、
- ④当該提供によって得られる特許発明の**効果が日本国の領域内において発現**しているかなどの諸事情を考慮し、

当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。

先行特許1の請求項9、10(「プログラム」の発明)～控訴審判決(平成30年(ネ)10077<本多>)

...本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトアクセスすることにより開始され、完結されるものであって...

①本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に**区別することは困難**であるし、

②本件**配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われる**ものであり、また、

③本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、

④本件配信によって初めて、**日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした...動画を視聴することができる**のであって、本件配信により得られる本件発明1-9及び10の効果は、日本国の領域内において発現している。

これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを**実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価**するのが相当である。⇒**日本国特許法にいう(国内の)「提供」に該当する。**

プログラムの「提供」と有体物の「譲渡」とは、平行であるか？

【特許法2条3項1号】<実施行為>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。以下同じ。)をする行為

米国FC2は、「プログラム」を、米国内のサーバーから、日本のユーザ向けに配信している。(米国のネットワーク、海底ケーブル(?)、日本のネットワーク経由)

⇒プログラムの「提供」=「譲渡」が行われた場所は、...米国？日本？跨る？

商標のH17(行ケ)10817、H14(行ケ)346、特許のH28(ワ)25436と平行に考えるならば、(物理的にも契約上も)引渡し場所は米国内ではないか？

⇒物理的には、米国内のサーバーから配信した段階でFC2の手を離れる。

⇒日本ユーザに到着しないときに再配達することは、上掲商標事案も同じ。

※先行事件控訴審判決(平成30年(ネ)10077)は、①②③④の海外から日本ユーザに向けて配信すれば満たしやすい要件を立てて、日本国内の提供に該当すると評価した。⇒要件①②③④は、有体物の「譲渡」に妥当するか？

⇒「提供」を認定し、「譲渡・貸渡し」を認定しなかったにも関わらず、主文で「譲渡・貸渡し」の差止めも認容した。裁判所は平行に考えた??

② “国内” 「譲渡」の意義について～一般的規範の考察

日本では裁判例なし(※この点に関する論稿も少なく、確固たる学説を見出しがたい。)

(★国税庁HP-国外で購入した資産を国内に搬入することなく譲渡した場合には、「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しない。)

(★国税庁HP-国内の事業者が、国内の他の事業者に対し、国外に所在する資産を譲渡した場合は、譲渡は国外であり、消費税の課税対象でない。)

※「譲渡」の意義＝「占有の移転」かつ「所有権の移転」？

⇒製品自体は外国にあり、売買契約を日本国内で締結しても、“国内”譲渡は成立しない？

⇒高部真規子＝大野聖二「涉外事件のあるべき解決方法」(パテントVol.65 No.3(2012年))の、講演・質疑応答中で、高部判事は、「**全て外国で販売されて、日本では全く販売されない、譲渡されないという場合に、その譲渡を申し出たとしても、それを『譲渡の申出』というのは難しいのではないかと考えています。**」と回答している。(※大野聖二弁護士も同旨の回答をしている。)

(※横山久芳「『実施』概念の検討を通してみる『譲渡の申出』概念の意義」も同旨)

米国(86 F. Supp. 3d 1105 (N.D. Cal. 2015) Largan Precision v. Genius Elec.

⇒米国内で交渉、MDSA締結、SOW作成したが、**侵害品引渡し**が米国外⇒米国内の「譲渡」否定

米国(5:14-cv-03750-PS 2015 U.S. Dist. (N.D. Cal.) Corning v. Solid

⇒米国内で発注書、支払い、**侵害品引渡し**も米国内(製造は米国外)。⇒米国内の「譲渡」肯定



「譲渡」が外国から日本国内への発送(通関手続きは他人として)

※「譲渡」が日本国内である必要があることを前提とすると、

日本では特許の裁判例はないが、平成17年(行ケ)10817<仕商>

⇒海外の事業者による日本国内の者への商品の直接販売・
発送行為は、国内「譲渡」に該当しないと判断した。(不使用取消)

(平成14年(行ケ)346<商原>も、日本向け輸出を商標の「使用」と認定しなかった。)

(⇒令和3年改正商標法・意匠法～「輸入する行為には、外国にある者が
外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれる」)

⇒裁判例及び法改正に照らせば、②は国内「譲渡」とは言えないか・・・

(前掲・横山久芳「『実施』概念の検討を通してみる『譲渡の申出』概念の意義」は、侵害とする。)

(※商標権者が通関手続きを行っていたり、少なくとも日本の港引渡しであれば、別論がありうる。)

【商標】令和2年(行ケ)10078「AROMA ZONE」事件<鶴岡>

外国商標権者が日本人向けの国外オンラインショップに譲渡⇒国内使用

「ランジュビオは、フランスに在住する日本人Aが運営するオンラインショップであり、日本語で運営され、日本向けに商品販売を行っている。…

本件要証期間中…ランジュビオのウェブページには、原告製品である瓶やガラス製容器が販売商品として掲載され、日本円で価格が表示されている。

…原告は、ランジュビオに対し、日本において消費者に販売されることを認識しつつ本件商標を付して使用立証対象商品を譲渡し、ランジュビオは、本件要証期間中に、本件商標を付した状態で日本の消費者に対して本件使用対象商品を譲渡した事実を推認することができるし、少なくとも、ランジュビオが譲渡のための展示をしたことは明らかである。かかる事実によれば、本件商標は、本件要証期間内に、商標権者である原告によって、日本国内で、使用立証対象商品に、使用されたものと評価することができる。」⇒譲渡場所が国外であっても、日本向け販売であれば、「国内使用／展示」と認められた!!

東京地判平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」事件<矢野>



「(イ) 輸入・譲渡について

...CJインドネシア販売分については、その売買契約はCJインドネシアと日本の顧客との間で行われているところ、本件MSGの日本への輸送に当たってインボイスに記載されていたCIFないしCFRの貿易条件...からは、本件MSGの買主への引渡しは、インドネシアでの船積みの時点で行われていたものと認めるのが相当であり、これに反して、本件MSGの買主への引渡しが陸揚港での陸揚後に行われていたことや、日本への輸入手続を売主であるCJインドネシアが行っていたことを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、CJインドネシア販売分に係る本件MSGについては、その譲渡は日本国外において行われているものと認めるのが相当であり、被告らによる日本への輸入の事実も認められない。CJインドネシア販売分に係る本件MSGの日本国内への輸入については、本件MSGの引渡しを受けた買主側によって行われていたものというべきである。」⇒「(国内)譲渡」を否定した。



判平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」事件<矢野>

- (1) 譲渡人と申出者とが異なっても、一定の関係にある場合は、「譲渡の申出」成立。
- (2) 「譲渡」が外国であったが、「譲渡の申出」成立。→ プログラムの「提供の申出」も同じ!?
- (3) 外国での売上高を基準として特許法102条2項を適用した。(外国販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、引渡し自体は船積みの際になされるとしても、その後に買主側によって日本国内に輸入されることが予定されていた、という特殊事情があった)

「...譲渡の申出をする行為が譲渡人である売主によるものではないとしても、当該売主と一定の関係を有する者による行為であるなどの事情があれば、当該申出行為を譲渡の申出と解し得る...。...CJインドネシアと被告とは、同じ企業グループに属している上、CJインドネシア販売分について、本件コミッション契約を締結して利益の分配を行うなどの密接な関係にあったといえるから、CJインドネシア販売分の売買契約の主体がCJインドネシアであって被告ではないことは、被告の...関与が本件MSGの譲渡の申出に当たるとの認定を妨げるものではない。...

確かに...CJインドネシア販売分に係る本件MSGの買主への譲渡は日本国外において行われているものと認められるものの、CJインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、本件MSGの引渡し自体は船積みの際になされるとしても、その後に本件MSGが買主側によって日本国内に輸入されることが予定されているものであった。譲渡の申出が譲渡とは別個に実施行為とされている趣旨からすれば、CJインドネシア販売分に係る本件MSGのように、日本国内での営業活動の結果、日本の買主に販売され、日本国内に輸入される商品について、その買主への譲渡が日本国外で行われるか、日本国内で行われているか否かの違いのみで、当該営業活動が、日本における譲渡の申出に当たるかどうかの結論を異にするのは相当ではなく、...日本国内において被告とCJインドネシアが共同してCJインドネシア販売分に係る営業活動を行うことは、被告による『譲渡の申出』に当たると解するのが相当であり、この点の被告の主張は採用できない。...

CJインドネシア販売分について、被告とCJインドネシアには共同不法行為が成立するため、損害額の算定に当たっては、被告のみならず被告CJインドネシアの利益も考慮されること、...CJインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、買主への引渡し後に日本国内に輸入されることが予定されているものであったことからすれば、『譲渡』自体が日本国外で行われているとしても、CJインドネシア販売分の売上高に基づいて算出される被告らの利益は、特許法102条2項の適用において、日本国内での『譲渡の申出』によって被告らが受けた利益と認めるのが相当であり、被告の上記主張は採用できない。」

1. 2つの特許の関係

2. 第一訴訟(プログラム+表示装置の特許)

(1) 逆転充足～特定の場面で充足ならOK?

(2) 属地論～国内ユーザへのプログラム配信

(3) 規範的侵害主体論(著作権の「カラオケ法理」)

3. 第二訴訟(システム特許)～複数主体

4. 分割出願戦略(一般)

先行特許1の請求項9、10(「プログラム」の発明)～控訴審判決

※規範的侵害主体論の否定。(著作権の「カラオケ法理」は、特許権に妥当しない。)

⇒最判令和3年(受)1112は、生徒の演奏について音楽著作物の利用主体は音楽教室の運営者でないとした。著作権でも、カラオケ法理は崩れたか・・・？

「エ 被控訴人ら各装置の使用

…被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件発明1の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人が主張するように被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。

オ 被控訴人ら各プログラムの生産(端末装置における複製)

控訴人は、本件配信によりユーザの端末装置上に被控訴人ら各プログラムが複製され、これをもって、被控訴人らは被控訴人ら各プログラムを生産していると主張する。しかしながら、…、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人の上記主張は、採用することができない。」

1. 2つの特許の関係

2. 第一訴訟(プログラム+表示装置の特許)

(1) 逆転充足～特定の場面で充足ならOK?

(2) 属地論～国内ユーザへのプログラム配信

(3) 規範的侵害主体論(著作権の「カラオケ法理」)

3. 第二訴訟(システム特許)～複数主体

4. 分割出願戦略(一般)

後行特許 (JP6526304) の請求項1,2 (「システム」の発明)

「(2) 被告FC2による被告システムの『生産』の有無について

…属地主義の原則…『生産』は、日本国内におけるものに限定される…。…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と解すべきである。…

…被告FC2が管理する…動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、…令和元年5月17日以降の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在しているものとは認められない。そうすると、被告サービス1により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、…それは、米国内に存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム(被告システム1)が作り出されるものである。

したがって、完成した被告システム1のうち日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明1の全ての構成要件を充足しないことになるから、直ちには、本件発明1の対象となる『物』である『コメント配信システム』が日本国内において『生産』されていると認めることができない。」⇒「有体物」、「システム」、「プログラム」で同じ?

方法の発明

米国: 複数主体侵害で単独直接侵害となる要件

BlackBerry事件⇒全工程が米国内で使用される必要あり

AKAMAI事件⇒指揮・管理、等で単独直接侵害 = 東地H16(ワ)25576

物(システム)の発明～「control and beneficial use」が米国内ならば、一部が米国外でも単独直接侵害 (BlackBerry事件)

<p>2005.08 CAFC NTP v. Research in Motion (BlackBerry事件)</p>	<p>物(システム)の発明の使用は、「システムの管理が行われ、システムの有益な使用が得られる場所」である。 方法の発明は、各段階が米国内で実施されなければならず、また「各段階が米国内で実施されていない限り、製法は§271(a)で要求されるように米国『内』で使用できない」。⇒方法クレームは非侵害、システムクレームは侵害。「米国内にいるRIMの顧客が情報の送信を管理しており、結果として生ずる情報交換から恩恵を受けた。」 ⇒Centillion v. Qwest (2011.01)、Geprgetown Rail Wquipment v. Holland (2017.08)も、物(システム)の発明につき同旨。</p>	○
<p>2014.06 米国連邦最高裁 LIMELIGHT v. AKAMAI</p>	<p>方法の発明 (content delivery service) について、直接侵害が存在しない限り誘引侵害が成立しないとする原則及び米国特許法第271条(f)(1)の立法趣旨に基づき、誘引侵害が成立するとしたCAFC en bancの判決を取り消した。(争点は、誘引侵害(米国特許法271条(b))の有無!!) (方法発明の一部を顧客が行っていた事例。⇒CAFC en banc 2015.08に続く)</p>	★
<p>2015.08 CAFC en banc AKAMAI v. LIMELIGHT</p>	<p>方法の発明 (content delivery service) が複数主体により分割実施された場合の直接侵害 (271条(a)) の成立要件について、全てのステップが単一主体により実行 (performed) されたか起因 (attribute) する場合は、直接侵害が成立するとした。 ⇒直接侵害が成立する具体例としては、①他者を「指揮又は管理 (direct or control)」する場合、及び、②他者と「共同事業体 (joint enterprise)」を形成する場合を挙げた。⇒更に「指揮又は管理」の類型として、代位責任に係る一般法理を考慮して、</p>	★ ★ ★
<p><u>2014.06米国連邦最高裁の差戻後、「誘引侵害 (271条(b))」でなく、「直接侵害 (271条(a))」の有無を問題とした。</u></p>	<p>①代理関係 (agent)、②契約関係 (contract)、③特定の行為への参加又は利益の享受のために方法発明のステップの一部を実行し (first prong)、被疑侵害者が実行方法又はタイミングを確立する場合 (second prong) を挙げた (two-prong test)。⇒顧客は単に被告のガイダンスに従い、被告が、顧客が方法ステップの実行時にサービスを利用することができるよう、顧客の実行の方法及びタイミングを確立しているから、被告が顧客の残りの方法ステップの実行を指示または管理しており、クローズドされた方法の全ステップは、被告により、または、被告に起因して実行されたことから、直接侵害成立。</p>	

事件番号	発明、結論、論点等	判示内容	
東京地裁 平成16年 (ワ) 第25576号	ヤゲン付き眼鏡レンズ の供給方法 HOYA 事件⇒侵害認定 *複数主体が関与する 物(システム)の発明 について、特許権の 侵害を肯定した事例	…特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載は、2つ以上の主体の関与を前提に、実体に即して記載することで足りると考えられる。この場合の構成要件の充足の点は、2つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、実際に行為を行った者の一部が「製造側」の履行補助者ではないことは、構成要件の充足の問題においては、問題とならない。 これに対し、特許権侵害を理由に、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち発明の実施行為を行っている者はだれかは、構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである。<★損害賠償請求、差止請求は、システムを支配管理している者に対してのみ可能である!!>	勝 有 ★ ★ ★
大阪地裁 昭和 36. 5. 4 民集 12. 5. 937	スチロビーズ事件 *方法発明の一部実施	…他人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実施行為とあいまって全体として他人の特許方法を実施する場合に該当するとき、例えば一部の工程を他に請負わせ、これに自ら他の工程を加えて全工程を実施する場合、または、数人が工程の分担を定め結局共同して全工程を実施する場合には、前者は注文者が自ら全工程を実施するのと異ならず後者は数人が工程の全部を共同して実施するのと異ならないのであるから、いずれも特許権の侵害行為を構成する…。	勝 有 ★
東京地裁 平成12年 (ワ) 第20503号	電着画像の形成方法 *方法発明の一部実施 *輸出は、差止× ⇒特許権の域外適用の 問題 Cf. 大阪高裁 H13年(ネ)240 参照 H21年改正法要確認!!	被告製品…を購入した文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼付されることは、『時計文字盤等用電着画像』という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明らかである。被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているといえることができる。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件⑥に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当する工程については、被告が自らこれを実施していないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものといえることができる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。	勝 有 ★
平成20年 (ネ) 第10085号	インターネットサーバ のアクセス管理および モニタシステム *方法の発明における 侵害主体性	【請求項】インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアントからサーバーシステムへの情報ページに対するアクセスを提供する方法… 本件特許に係る発明の名称は「インターネットサーバのアクセス管理およびモニタシステム」とされており、…特許請求の範囲の記載から、本件発明における「アクセス」が「インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアント」による「サーバーシステムの情報ページ」に対するものであることが明らかである上、構成要件BないしFに規定される各段階は、本件発明において提供される「アクセス」が備える段階を特定するものであると解されるから、このような本件発明の実施主体は、…「アクセスを提供する方法」の実施主体であって、被控訴人方法を提供して被控訴人サービスを実施する被控訴人である…。 本件発明は「アクセス」の発明ではなく、「アクセスを提供する方法」の発明であって、具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない。また、本件発明に係る「アクセスを提供する方法」が提供されている限り、クライアントは、被控訴人方法として提供されるアクセス方法の枠内において目的の情報ページにアクセスすることができるにとどまるのであり、クライアントの主体的行為によって、クライアントによる個別のアクセスが本件発明の技術的範囲に属するものとなったり、ならなかったりするものではないから、クライアントの個別の行為を待って初めて「アクセスを提供する方法」の発明である本件発明の実施行為が完成すると解すべきでもない。	勝 有 ★ ★ ★
令和3年(ネ)10029<東海林>、大地平成29年(ワ)10716「手摺の取付方法」～「ガラス取付作業に当たる施工業者は、被告製品を使用して、被告の指定した被告方法によ	被告の作業に引き続いて取付作業を行った…。…被告とガラス取付作業に当たる施工業者とは、共同して被告方法を実施していたものと評価できる。」⇒共同(直接)侵害		勝 有

第一訴訟(平成30年(ネ)10077)と**第二訴訟**(令和元年(ワ)25152)との**整合的理解**

第一訴訟では、FC2の**プログラム**が、先行特許1 (JP4734471) 請求項9,10の要件を全て充足していた。

⇒イ号が日米間に跨らない。「提供」場所の評価のみが問題となった。
(※プログラムの「提供」場所は、日米間に跨らず、日本国内であると評価された。)

第二訴訟では、FC2の**システム**が、後行特許 (JP6526304) の請求項1の全てを充足していなかった。

⇒イ号システムが日米間に跨っていることから、「生産」場所の評価は、「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」という、(第一訴訟では生じなかった)要件が問題となり、これが否定された。

1. 2つの特許の関係

2. 第一訴訟(プログラム+表示装置の特許)

(1) 逆転充足～特定の場面で充足ならOK?

(2) 属地論～国内ユーザへのプログラム配信

(3) 規範的侵害主体論(著作権の「カラオケ法理」)

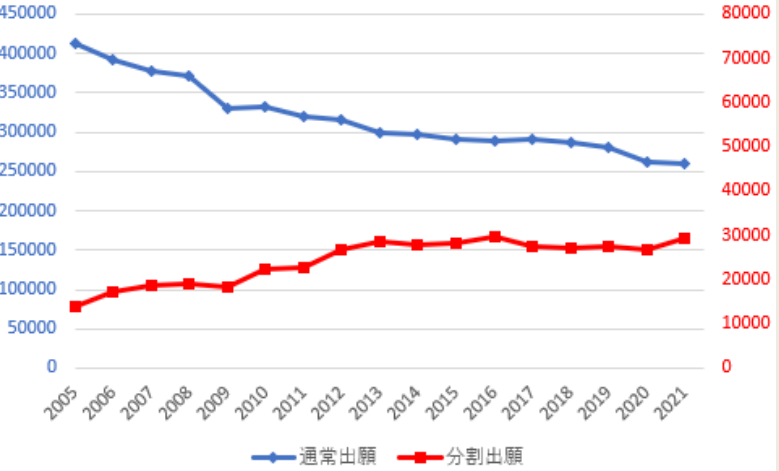
3. 第二訴訟(システム特許)～複数主体

4. 分割出願戦略(一般)

<統計>分割出願、日本企業の米欧中韓出願

※平成26年7月1日～令和1年8月31日の日本の判決統計

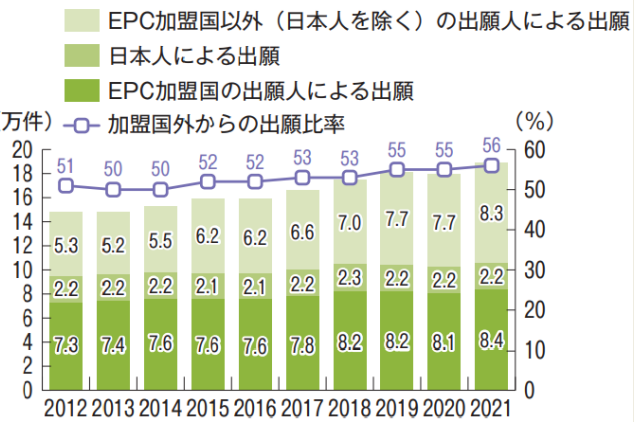
～特許侵害訴訟件399件、うち分割出願 98件(24.6%)。～侵害105件/399件(26.3%)。～通常出願で侵害75件/301件(24.9%)、分割出願で侵害30件/98件(30.6%) (出典:立花顕治弁理士の2022.11.13Twitter)



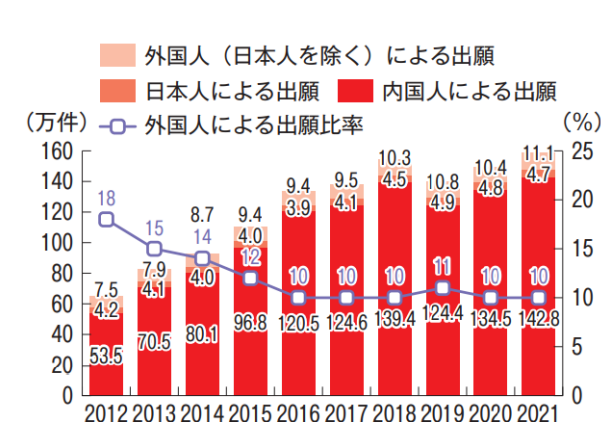
Patent Applications (出願総数) は utility (RCE 含む), design, plant and reissue patent applications を含む

年	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

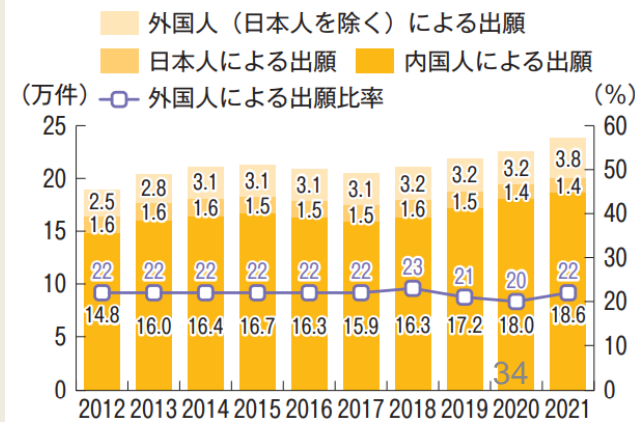
1-1-19図 【EPOにおける特許出願構造】



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】



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)

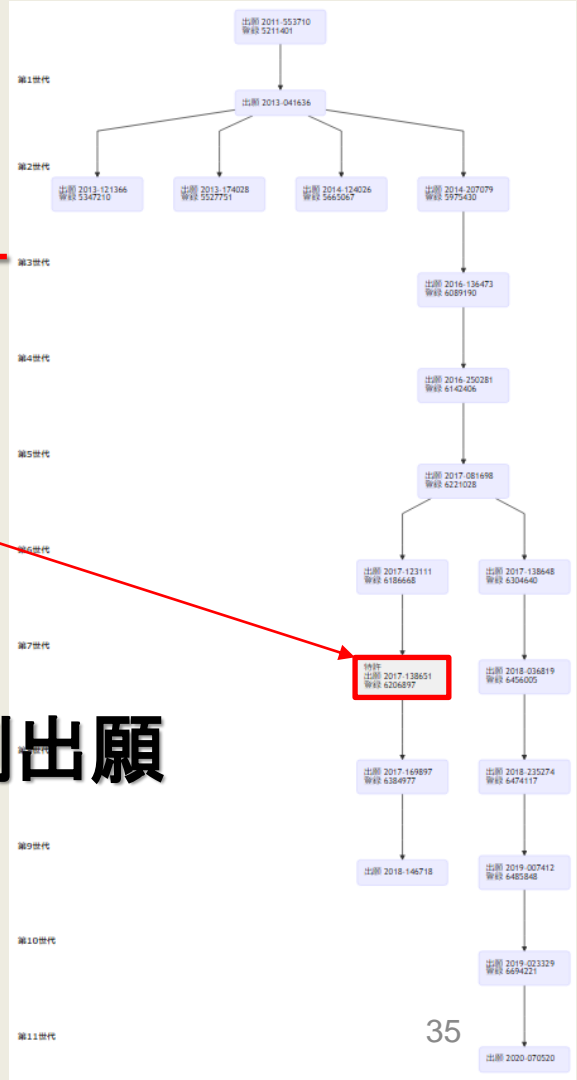
警告状送付⇒非充足反論⇒分割出願

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



知財高判平成29年(ネ)第10047号<鶴岡>

「電気コネクタ組立体」事件の対象特許(JP5362931)

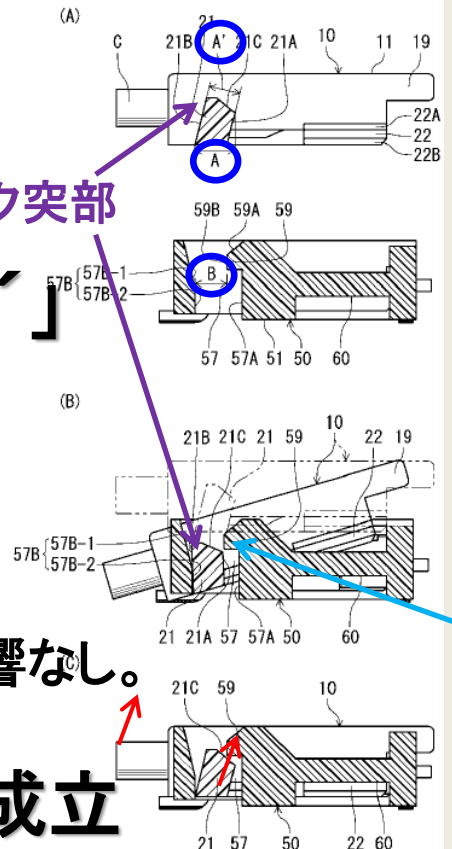
警告状送付⇒非充足反論
⇒分割出願

ロック溝部の寸法「 $A > B > A'$ 」
(青色の丸印)を削除した。

⇒ケーブルCに上方向(赤矢印の方向)に
不用意な力が加わっても、**ロック突部**と
突出部とが物理的に干渉して、拔出を
防止できる、という発明の課題に直接影響なし。

分割特許で訴訟提起⇒侵害成立

【図3】



第2世代

第3世代

第4世代

第5世代

出願 2010-011225
登録 4972174

出願 2012-043761
登録 5247904

出願 2013-081080
登録 5362136

特許
出願 2013-154475
登録 5362931

出願 2013-181936
登録 5736424

出願 2015-086090
登録 6050420

出願 2016-227441
登録 6218912

知財高判令和2年(ネ)

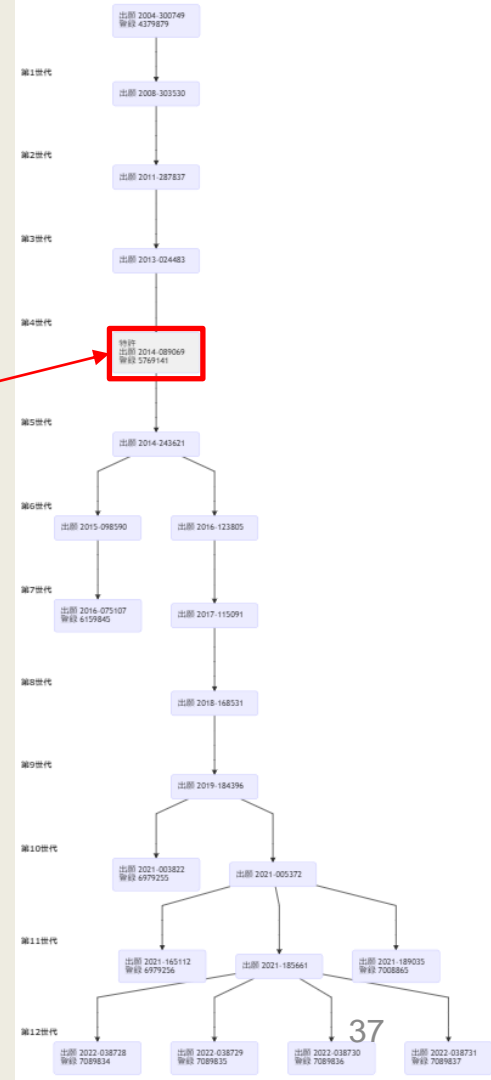
第10042号<本多裁判長>

「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



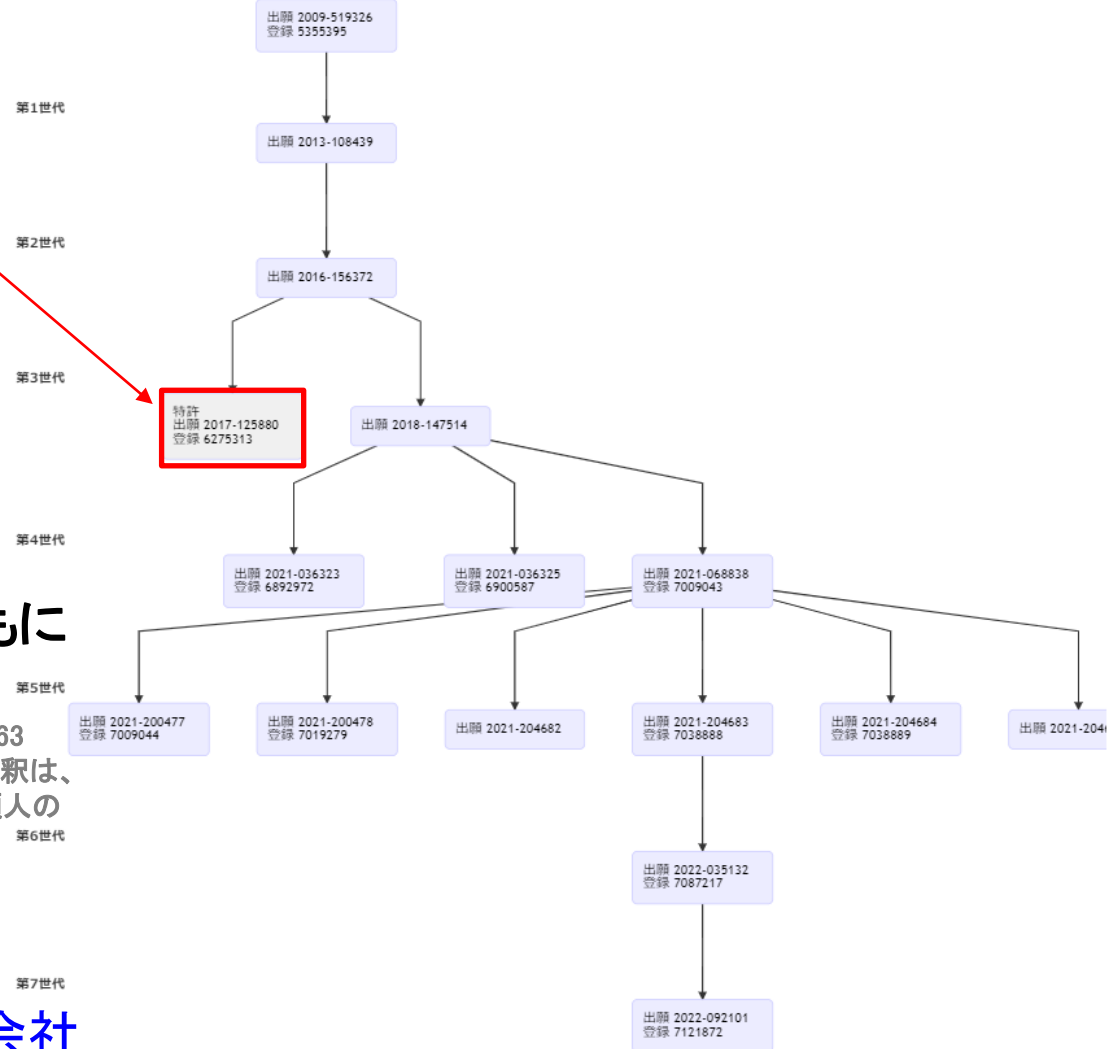
令和2年(ネ)10059

【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>

※別の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

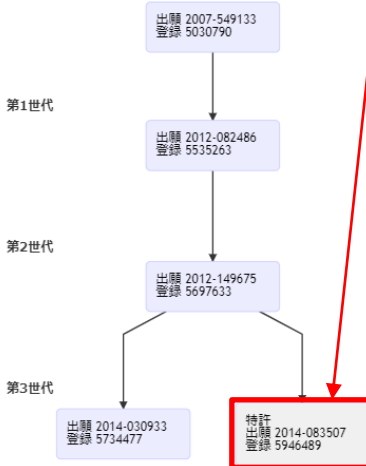
【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件<大鷹裁判長>



⇒一審、控訴審ともに
文言非充足

<一審>東地平成29年(ワ)35663
⇒「大豆胚軸」のクレーム文言解釈は、
親出願の出願経過における出願人の
主張内容と同様に理解される。

特許権者:
大塚製薬株式会社



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○
---------------------	--	--	-----

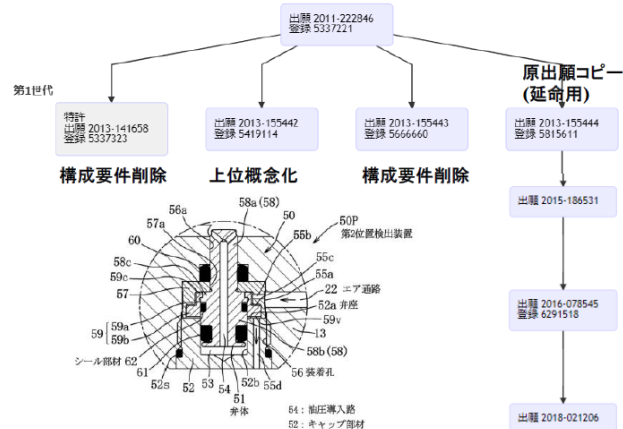
とっても重要な分割出願の話

-主として、機械・電気分野-

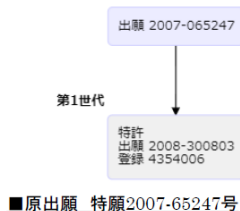
2022年11月24日
 レクシア特許法律事務所
 弁理士 立花顕治

©2022 Lexia Partners All right reserved

事例1：平成29年(ネ)10094号 知財高裁



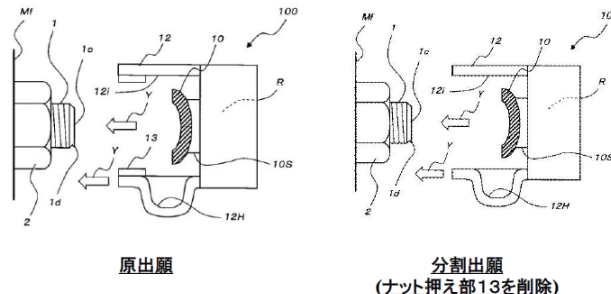
事例2：平成25年(ネ)10107号 知財高裁



【請求項1】
 バリ除去用工具と、
 バリ除去用工具を回転するための回転機構と、
 ナットに押し当てられてバリ除去用工具の回転の反力をナットに負荷させるよ
 うに構成されている**ナット押え部**と
 を有し、
 バリ除去用工具はトルシアボルトの中心軸方向へ移動可能に構成されている
 ことを特徴とする端面加工装置。

事例2：平成25年(ネ)10107号 知財高裁

図面の変更



レクシア特許
 法律事務所の
 立花顕治先生
 (弁理士)から
 許可を得て、
 引用させて
 頂きました。

*立花先生の
 同講演は、
 超有用です!!

ドワンゴ v. 米国FC2の対象特許

(2件目、東京地判令和元年(ワ)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、知財高判平成30年(ネ)10077<本多>)

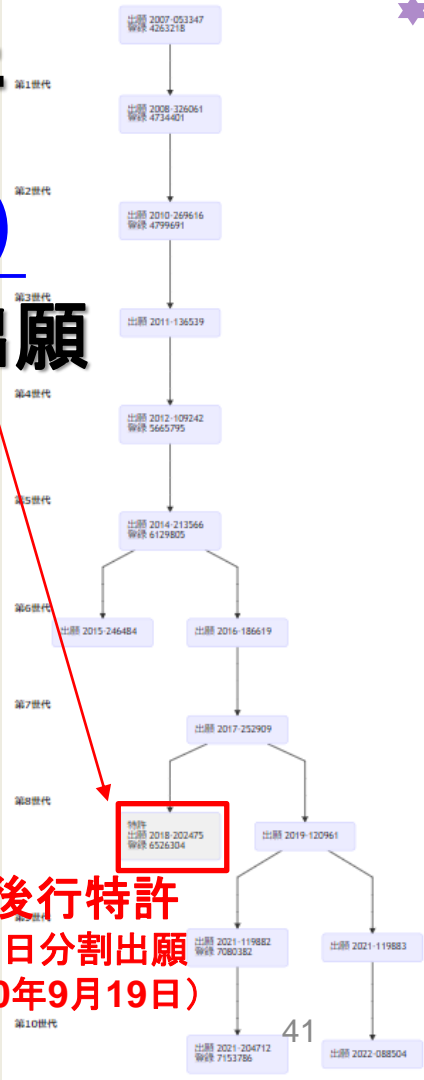


⇒控訴審で逆転充足
(プログラム特許で、
外国サーバ問題クリア)

特許権者:
株式会社ドワンゴ

令和1年5月15日分割出願
(先行地裁判決は平成30年9月19日)

後行特許



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用サーバ及びコメント配信用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、 42 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。	★
-----------------------------	---	---	---

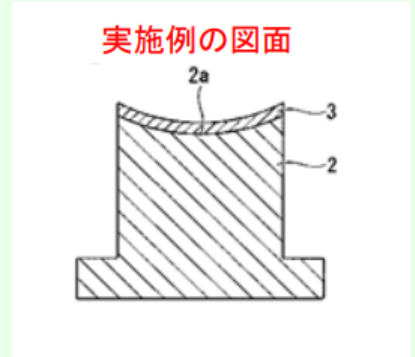
特許要件を踏まえた、
「明細書に記載された
発明の解像度」

⇒分割出願戦略

(審査基準の附属書A)

事例7: **上位概念化**～クレーム文言を削除する補正【結論○】

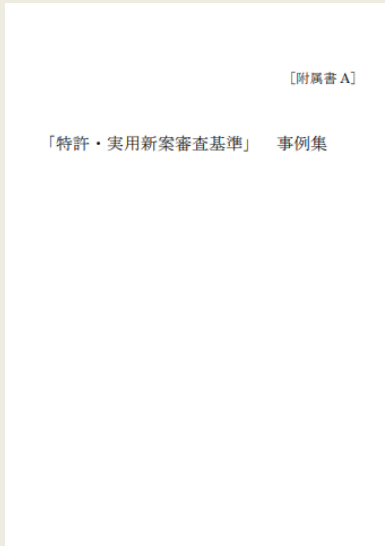
補正前のクレーム 「・・・凹面状の成形面・・・」
補正後のクレーム 「・・・~~凹面状~~の成形面・・・」



⇒補正後のクレームは、「凹面状の成形面」も、
「凸面状の成形面」も、両方含む。

[説明] **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って、新たな技術的事項を導入するものではない。**」

<注意> この論理で下位概念化しても、結局は進歩性×となるから意味が無い。
⇒特許査定後の分割出願において、上位概念化し、発明の技術的範囲を広げる(た)ケースにおいて、実務上有用な論理である!!

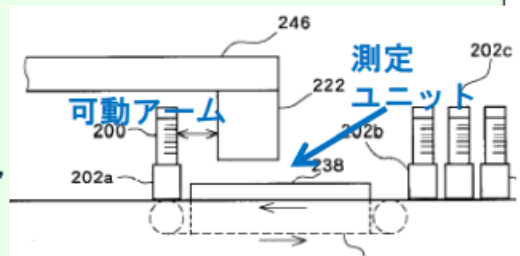




知財高判平成26年(行ケ)第10087号「ラック搬送装置」事件<設楽>

※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

新規事項の追加に関する、判例の傾向と特許庁審査基準等との対比

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年以降の進歩性・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、近年の裁判例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・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判例を体系的に分析し、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例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。

特許委員会各審判例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年以降の進歩性・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、近年の裁判例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判例を体系的に分析し、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

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)というものは、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。

一方、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、発明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

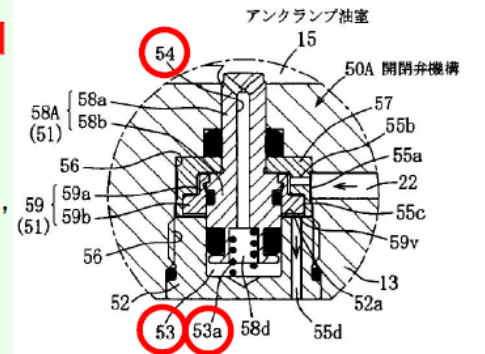
平成31年(行ケ)10026「流体圧シリンダ及びクランプ装置」事件<鶴岡>

※補正×:「流体圧導入室」及び「流体圧導入路」という発明特定事項を削除した。(上位概念化)

(判旨抜粋)

「...という発明特定事項を削除し(た)ものである。したがって、本件補正後...は、弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成として、流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく、弾性部材のみとする構成も含まれる...。

...実施例2において、油圧導入室53と油圧導入路54は、発明の効果と結びつけられた構成といえる。...実施例2の構成は、油圧導入室53と油圧導入路54を備えることによる油圧による付勢を主とし、圧縮コイルスプリング53aによる付勢を補助的に用いるものである...。かかる構成から、主である油圧による付勢に係る構成をあえてなくし、補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢するという構成を導くことはできない...。」



53a: 圧縮コイルスプリング

(考察) 補正・分割により削除する発明特定事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)である場合には、補正・分割が認められ難い。

⇒不可欠・必須な発明特定事項を削除する分割が新規事項追加と判断された事案として、例えば、知財高判平成18年(ネ)第10077号「インクジェット記録装置用インクタンク」事件、知財高判平成21年(行ケ)第10049号「細断機」事件、知財高判平成25年(行ケ)第10070号「レンズ駆動装置」事件、等がある。

※補正・訂正・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・訂正・分割が認められ易いという裁判所の判断傾向を示した、その他の重要裁判例。

平成23年 (ワ) 第3276号 <大須賀>	発光ダイオード *課題・課題解決手段が共通する範囲で、当初明細書の開示を認めた ⇒「サボート要件」のあてはめに近い ⇒抽象化表現 OK Cf. H23(ワ)35168 と逆	※補正事項:(…発光素子が)「一般式GaX Al1-X N(但し0<X≤1である)で表される」という限定を削除した(上位概念化) 当初明細書の…の記載に照らせば、乙1発明の課題及び解決手段は、窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより、蛍光染料又は蛍光顔料から発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して、発光素子からの光の波長を変換し、LEDの視感度を良くする点にあると合理的に理解できる。… このように、当業者は、当初明細書の記載に照らして、『窒化ガリウム系化合物半導体』全般について、乙1発明自体の課題及び解決手段と共通の課題及び解決手段を理解するものと解されるから、当初明細書には、(本件組成や発光ピークの限定のない)窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子を樹脂モールドで包囲し、前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料又は蛍光顔料を添加する、という発明についても開示がある…。 http://www.courts.jp/ipf/files/ai_j06086jari.pdf	勝有○
平成26年 (行ケ) 第10242号 <鶴岡>	シュレッター補助器 *補正事項と課題との関係が重視された ⇒H28(行ケ)10088 は、観出願の当初明細書に対して新規事項追加と判断した。	…当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果、さらにはこれらに開示されたシュレッター補助器の具体的な形状等に照らすと、当初明細書等に開示されたシュレッター補助器の横幅が1つのものに固定されていたと理解するのは困難であり、むしろ、シュレッター機本体の紙差込口の横幅、すなわち、これに相応する刃部分の横幅に対応するものとするのが想定されていたものと理解すべきことは明らかである…。 http://www.courts.go.jp/ipf/files/harrei_jp102406303jari.pdf	勝有○
平成26年 (行ケ) 第10201号 <高部>	熟潤プレス用めっき鋼板 *訂正事項と課題との関係が重視された ⇒抽象化表現 OK H23(行ケ)10292 同旨	…明細書に記載された複数の発明の中から、どの発明部分を特許請求の範囲として特許出願するかは出願人が自由に選択できる事項であり、特許請求の範囲を当該選択した発明部分に限定した理由等が明細書に記載されていないからといって、それだけでは、新規事項を導入する訂正として許されないこととなるものではない。…本件発明と本件訂正発明とは、解決すべき課題、課題解決手段及び作用効果については何ら変わるところがない。…いずれも本件発明においては同等の技術的意義を有する発明として記載されているものであって、本件発明の「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」の中からどのような組成のものを選択して特許請求の範囲として訂正するかは、特許権者である被告が、本件特許に先行する発明において開示されている発明の内容その他諸般の事情を考慮して自由に決定できる事項といふべきである。 http://www.courts.go.jp/ipf/files/harrei_jp30306303jari.pdf	勝有○
平成25年 (行ケ) 第10338号 <設楽>	卓上切断機 *補正事項と課題との関係が重視された ⇒抽象化表現 OK	…「ボールベアリング36」と「すべり軸受リング35」が支えている荷重の配分が異なることやそれぞれの軸受(ベアリング)の機能の違いに技術的意義があるわけではない。そうすると、本件発明1における両者の技術的意義は基本的に同一であって、パイプの摺動を可能にして支持する上下の部材について、様々な部材の中からどのような軸受(ベアリング)等を用い、上下の部材にどのように荷重を配分して支持するかは当業者が適宜なし得る設計的事項であって、このような摺動を可能にする部材を「摺動部材」と抽象化して表現したとしても、新たな技術的事項を導入するものではない。 http://www.courts.go.jp/ipf/files/ai_j0204303jari.pdf	勝有○
平成26年 (行ケ) 第10145号 <設楽>	ローソク *補正事項と課題との関係が重視された ⇒抽象化表現 OK	…本件特許明細書には、実施例1の他には、ワックスの残存率が33%のローソクの実施例はない。しかし、本件特許明細書によれば、本件発明は、点火に要する時間が短縮され、確実に点火できるローソクを提供するという課題を解決するためのものであり、…、燃焼芯に被覆されたワックスを燃焼芯先端部より除去し燃焼芯を露出させるという簡便安価な対応で、格段に点火時間を短縮させることができるという効果を奏する…。そして、実施例1は、「ワックスの被覆量」が「点火時間」を決定する要素の一つであることを前提として、その関係を求めるため、簡易なモデルとして、芯全体にワックスが均一に33%被覆された燃焼芯を使用して、点火実験を行ったものである…。そうすると、実施例1の実験結果を評価する上では、ワックスの被覆量が問題となるのであって、どのような手段でワックスの被覆量を33%とするかは、実施例1の実験結果を左右するものではないことは明らかであるから、…ワックスの残存率が33%となるようにしたローソクの点火時間が3.0秒であるという実施例1の実験結果をもとに、当該ローソクの燃焼芯が露出している場合については、点火時間が短くなることはあっても、点火時間が3.0秒よりも長くないということも、当業者であれば当然に理解することといえる。 http://www.courts.go.jp/ipf/files/ai_j010801jari.pdf	勝有△

知財高判平成18年(ネ)第10077号
「インクジェット記録装置用インクタンク」事件<飯村>

※発明の課題解決に不可欠な構成の削除⇒分割要件×

(判旨抜粋)

・・・本件分割出願に係る本件発明1には「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成要件の記載はない。

そして、本件原出願の当初明細書等には、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクジェット記録装置用インクタンクに関する発明が記載されているが、フィルムを保護するための「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成が**不可欠なものとして記載されていることが認められる**。しかし、本件原出願の当初明細書等には、この構成要件を欠く本件発明1については、全く記載はなく、当初明細書等の記載から自明であると認めることもできないから、本件分割出願は、本件原出願との関係において、不適法なものであり、本件分割出願の出願日は、本件原出願の時まで遡及することはなく、現実の出願日となる。...

本件原出願の当初明細書等は、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を具備しない技術には課題が残されていることを明確に示して、これを除外していると解される。したがって、本件原出願の当初明細書等のいかなる部分を参酌しても、上記の構成を必須の構成要件とはしない技術思想(上位概念たる技術思想)は、一切開示されていないと解するのが相当である。

知財高判平成21年(ネ)第10049号「細断機」事件<飯村>

※発明の課題解決に必須の構成の削除⇒分割要件×

(判旨抜粋)

原告は、分割出願に際して本件原出願明細書から削除された構成である「本件連結材」は、細断機の作動時にも非作動時(...)にも、細断機として必要な剛性を確保する上で不可欠な構成要素ではなく、その削除は、新たな技術的意義を追加するものでもないし、当業者であれば、本件原出願明細書において「本件連結材」を有しない発明が記載され、又は「本件連結材」が任意の付加的事項であることが記載されているのも同然であると理解することができる...旨主張する。しかし、...

「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」(本件連結材)は、**細断機の剛性を大きくするという発明の解決課題を達成するための必須の構成**であり、本件原出願明細書には、同構成を有する発明のみが開示されており、同構成を具備しない発明についての記載、開示は全くなく、また、自明であるともいえない。

したがって、「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」との記載部分を本件原出願明細書の「特許請求の範囲」の記載から削除したことは、細断機の剛性確保に関して、新たな技術的意義を実質的に追加することを意味するから、本件分割出願は、もとの出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものではなく、分割出願の要件を満たしていないから、不適法である。

知財高判平成25年(行ケ)第10070号「レンズ駆動装置」事件<富田>

※発明の課題解決に必須の構成の削除⇒分割要件×

(判旨抜粋)

原出願発明では、内側周壁について特定されているのみならず、原明細書にも、内側周壁がない構成は記載されていない。しかも、原明細書...には、原出願発明の第1実施の形態が内側周壁を有することを前提とした上で、「マグネット13が対向する開口部4の縁4aのみに内側壁3gを形成しても良い」と記載されている。当該記載は、少なくともマグネットが対向する開口部の縁には内側壁又はこれに対応する内側周壁を形成することを必須とする旨の記載であるから、原明細書には、磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明が記載されているというべきである。そうすると、内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る発明を含む本願発明は、原明細書に記載されているということとはできない。

また、内側周壁を有するレンズ駆動装置は、内側周壁の厚さ、外側周壁とコイルとの間隔分が寸法上余計に必要となることが明らかであるから、内側周壁を有しない構成を採用することにより、レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有するものである(この点については、原告らも、...従来、当業者は、常に磁気回路上のメリットと、小型化及びコストアップに代表されるデメリットとを比較して、内側周壁や内側壁を設けるか否かを選択し、レンズ駆動装置を設計しているものであると主張している。)。そうすると、**レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有する、内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明は、磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということもできない。...**

...内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明が、内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということができない以上、特定事項A、特定事項B及び特定事項Cの構成が原明細書の記載から自明であるからといって、分割要件を充足するものということとはできない。...原告らは、原明細書から発明を抽出する際に、何を構成要件とするかは出願人が定めるものであり、出願人である原告らは、内側周壁を構成要件として抽出していないが、原明細書に内側周壁が記載されているからといって、分割出願の際に、その内側周壁を発明の構成要件として必ず記載しなければならないものではないなどと主張する。確かに、原明細書からいかなる発明を抽出するかは出願人の選択に委ねられるものではあるが、当該選択は、分割出願の要件を充足する限度で許されるにすぎない。



審査基準 第II部第2章第2節 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(例えば、分割出願と原出願(「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」の1.参照)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)

「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握にあたっては、審査官は、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する。



※当初明細書中の実施例：構成A+B、B+C。構成Aが課題αを解決。

⇒新規事項追加でなく、「構成B」というクレームを立てられるか？

	構成	課題	備考
原出願	A+B (実施例の一つ)	α (明細書記載あり)	構成Aは、 課題αの解決に必須。
第1世代	A	α	構成Bは、課題αの解決とは 無関係なので捨象OK。
第2世代	B+C (実施例の一つ)	β (明細書記載なし) (出願時の技術常識)	構成B・Cは、課題αの解決とは 無関係。⇒構成Bは、課題βの 課題解決に必須...。⇒発明の 課題がβに変化するならば...
第3世代	B	β	構成Cは、課題βの解決とは 無関係なので捨象OK。

※「分割時に課題を変更可」+「課題解決に直接関係しない構成は捨象可能」=

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)

<p>論点①</p> <p>新規事項追加 (補正一般①)</p> <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取り、2つの群の要素の良いと取りで 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<石井></p> <p>平成 28 年 (行ケ) 10257<委></p> <p>令和 1 年 (ワ) 30991<田中></p> <p>控訴審令和 3 年 (ネ) 10043<菅野></p> <p>欧州・中国向け、基岩出願から注意</p> <p>(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、日本基岩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>日本+基岩出願時の留意点</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 (132 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ていなければならない(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、その特徴そのもの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</p> <p><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:「液体に不溶性の空気や他の気体」を「液体に不溶性な媒体」とする補正は認められる(MPEP 2163.05))</p> <p>(2)ある文言を、意味の同じ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(MPEP 2163.07)</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に、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れなければならない。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、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>米国 (EPO)</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</p> <p>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>T1511/07</p> <p>出願当初のクレーム: 数値限定無し</p> <p>明細書: ①乳酸に対するケエン酸の重量比は、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ケエン酸及び乳酸の重量比は、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乳酸に対するケエン酸の重量比は、1:2～2:1 であり、②アルカリ性カルシウム源に対するケ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。」(T1120/05 抜粋)</p> <p>★濃度優先</p>  <p>包括的な「又は」クレームにおける択一的事項が、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、「鋼」又は「鋼を除く金属」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>欧州 (EPO) <長谷川寛ドイツ弁理士の資料を参照した></p> <p>ドイツ <同左></p> <p>EPO より柔軟</p>	<p>中国</p> <p>一義的明確 最高人民法院 2011.12.25<知行字 53></p> <p>① 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>(ii) 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>(iii) 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>①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のものである。補正により新たな技術的内容を導入してはならないが、当初記載の範囲内を超えていないと認めるべきである。</p>
--	---	--	--	---

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