

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】 (資料中のサムネイルは、動画リンクです。)

特許の現在地

※特許出願の傾向にみる、特許制度の現状。
実業における、特許制度の活用指針(2022版)

【特許】(資料中のサムネイルは、動画リンクです。)

特許の現在地

※特許出願の傾向にみる、特許制度の現状。
実業における、特許制度の活用指針(2022版)



【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

目次



1. はじめに
2. 特許制度概論(+IPランドスケープ) (「オープン・クローズ戦略」は省略)
⇒コーポレートガバナンス(CG)コードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財
3. 強い(特許を取れる)発明(パイオニア発明) = 将来のイ号製品を捉える分割出願を可能とする当初明細書
4. 技術分野別の特許出願戦略(IT、医薬・バイオ)
5. 特許戦略レベルの重要判決(等) + 特許以外の知財に関する重要ポイント
↑ 意思決定レベルの大局的検討事項
6. 発明の「解像度」(★)
⇒特許要件を踏まえた「明細書に記載された発明の解像度」
↓ 知的財産部レベルの具体的戦略・戦術
7. 特許出願後、出願日の優先権を確保したまま、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(★)
⇒分割出願戦略(裁判例に見る「新規事項追加」)
⇒諸外国移行を念頭においた出願戦略(優先基礎出願明細書の工夫/諸外国の実務)
8. 特許出願価値を最大化するための、その他の工夫(多種多様な小技)

1. はじめに

＜研究・開発の方向性、M&A等、ハイレベルの経営判断＞

⇒IPランドスケープ [＜特許庁資料令和2年度＞](#)

＜日々の研究成果の特許権による保護＞

①強い発明＝従来技術から遠いパイオニア発明の見極め

②各発明の“特許出願価値の最大化”

⇒特許要件を踏まえ、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おいた出願戦略を確立する。

⇒発明の「解像度」を上げる。（「言葉にできるは武器になる」(梅田悟司氏著)）

2. 特許制度 (+IPランドスケープ) (「オープン・クローズ戦略」は省略)

特許権～出願日から20年間の独占**排他**権(優先権主張で21年)
⇒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ない。

ビジネス規模が大きい事案では、**差止請求が主目的**。
(※米国では、ディスカバリーに多額のコストが掛かることを背景に、訴訟費用よりも安い金額で和解を提案してくるNPE (Non Practice Entity)が多く、差止めの要件が厳しい。)

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る。⇒**分割出願戦略**

CGコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財

令和4年1月28日「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver 1.0」 shiry01.pdf (kantei.go.jp)

改訂コーポレートガバナンス・コード（令和3年6月11日公表）

第3章 適切な情報開示と透明性の確保

【原則3-1. 情報開示の充実】

補充原則

3-1③ 上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、**自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。**

第4章 取締役会等の責務

【原則4-2. 取締役会の役割・責務（2）】

補充原則

4-2② 取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきである。また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする**経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。**

CGコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財

令和4年1月28日「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver 1.0」 [shiry01.pdf \(kantei.go.jp\)](#)

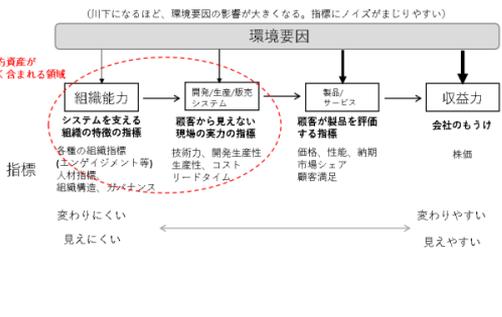
・企業価値に占める無形資産の割合について見ると、**米国企業は、企業価値に占める無形資産の割合が過半を越えている**のに対し、日本企業はいまだ有形資産価値の占める割合が大きい。その背景としては、日本企業が、依然として有形資産投資を重視する傾向にあり、新たな知財・無形資産に投資することによって、付加価値の高い新たな製品やサービスに転換し、新たなマーケットを創出していこうという試みにおいて、欧米・新興国の先進的な競合相手の後塵を拝していることが指摘される。

・こうした日本企業の姿勢は、上場企業の株価純資産倍率(PBR)で見ても日本は1倍前後で推移しており、欧米に比べると低い状況となっていることに表れている。このことは見方を変えれば、**企業価値向上の原動力となる知財・無形資産について、日本企業には質の高い蓄積があり**、知財・無形資産への投資を促進し、投資家や金融機関に対する開示や建設的な対話を進めることで、企業価値を高める余地があるにもかかわらず、必要な投資と洗練された活用戦略による十分な実践が不足していたために企業価値の向上につながっていないという「もったいない」状態に置かれているとも言え、その原因をテコ入れすれば大きなポテンシャルを期待し得ると考えられる。

・こうした状況を踏まえ、本ガイドラインの狙いは、企業がその強みとなる知財・無形資産を活用して競争力の維持・強化を図り、中長期的な企業価値を創造するサステナブルなビジネスモデルを構築し、それを巡る**企業経営者と投資家との間の相互理解と対話・エンゲージメントを促進**させることで、新たな知財・無形資産の獲得に向けた投資について、資本市場からの理解やサポートが得られ、金融市場からの資金調達力が強化されることで、更なる知財・無形資産への積極的な投資につなげるといった好循環を促すことにある。



① 知財・無形資産の投資・活用戦略の要因と因果の関係



投資家や金融機関が重視する視点

② 「費用」でなく「資産」の形成と捉える

➤ イノベーションで新たな市場が確立されるまでの市場創成期においては、ある程度赤字を覚悟してでも大胆な知財・無形資産への投資を行わなければ、将来の企業価値向上は図れない。

➤ 知財・無形資産の投資は単年度「費用」ではなく「資産」の形成という発想を持ち、安易に削減対象にすることのないように意識することが重要。

■ バルク・レブ教授らによる無形資産に係る会計処理への批判

バルク・レブ教授らは、会計情報において無形資産が適切に説明されていない点を痛烈に批判。また、同じ無形資産であるにもかかわらず、外部から購入してきた場合には資産計上されるのに対し、自社で創造・育成した場合には資産計上されないという、異なる扱いがされていることに疑問を呈している。

「それ自身では実質的な価値を創り出すことができない物的投資や金銭投資が、貸借対照表に満額で認識されるのに(中略)、特許、ブランド、ノウハウといった自己創出される無形資産一強な価値創造主体一が即時に費用化される。つまり、損益計算書のなかで、将来ベネフィットのない経常的な費用(給与や貸借料など)として処理されていることは、なんと皮肉なことだろう。」

「さらに不可解なのは、コカ・コーラのようにブランドを育てた場合、一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)のもとでそれは資産ではないが、そのブランドを購入した場合は、貸借対照表に誇らしげに計上されるのだ。会計によって作り出された誤った経営者のインセンティブ育てるより買ってきた方がよいを考えてみてほしい。財務諸表上の無形資産に関するこのばかげた会計処理は、貸借対照表と損益計算書の両方にかかり複雑に悪影響を与え、投資家を非常に混乱させている。」

(出典：バルク・レブ+フェン・グー『会計の再生』(中央経済社))

研究開発投資の見える化(エーザイの取組)

● ESG Value-Based 損益計算書 (単位:億円)

	2018年度	2019年度
売上収益	6,428	6,956
売上原価	1,845	1,757
うち生産活動に關する人件費 的資本	136	142
売上総利益	4,719	5,341
研究開発費	1,448	1,401
研究開発費 的資本(うち人件費)	1,448 (456)	1,401 (464)
販売管理費	2,282	2,563
うち営業活動に關する人件費 的資本	871	880
その他損益	9	20
従来の営業利益	862	1,255
ESG EBIT	3,316	3,678

ESG EBIT = 営業利益 + 研究開発費 + 人件費

人件費や研究開発費等がPBR(株価純資産倍率)と正の相関関係があるとの分析に基づき、通常の営業利益に人件費、研究開発費を足し戻した数字を「ESG EBIT」と定義して開示。

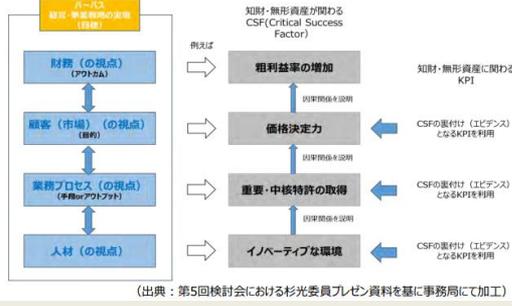
● ESG Value-Based 貸借対照表 (単位:億円)

	2018年度	2019年度
従来の会計価値(簿価純資産)	6,520	7,026
ESGの価値(市場付加価値)	11,906	16,494
企業価値(時価総額)	18,426	23,521
参考 PBR	2.8	3.4

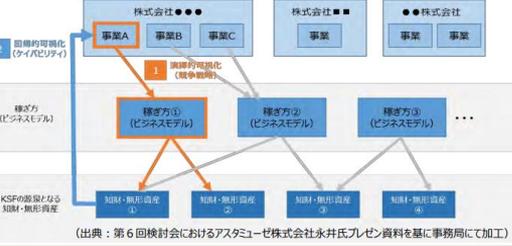
時価総額から簿価純資産を差し引いた額をESGの価値(市場付加価値)として開示。

(出典：「エーザイ統合報告書2020」)

② バランスト・スコアカードのフレームワークを参考にしたビジネスストーリー



③ 知財・無形資産と企業価値の因果・相関の演繹的・回帰的可視化



知財を「資産」と捉える。⇒切り分けた価値評価？

③収益還元法 ⇒投資家にとっての価値評価は、知財と一体不可分である事業価値であるから、知財の価値を切り分けて把握するニーズは大きくない。
⇒知財の譲渡価値も、結局は、買い手の事業とのシナジーで決まる。

(1) 職務発明の対価における「独占の利益」(=超過利益×仮想実施料率×発明の寄与率)

(2) 損害論における「寄与率」知財高判(大合議)平成30年(ネ)第10063号【二酸化炭素含有粘性組成物】事件
⇒特許法102条2項の損害額推定規定は、「利益全額について同項による推定が及ぶ」と解し、推定覆滅事由である「侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情」としては、例えば、「①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、④侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情」、及び、「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合」における「特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情」を判示した。

⇒上記(1)(2)ともに明確な基準ではなく、判決もざっくり当てはめている。～切り分けた価値評価困難。

CGコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財

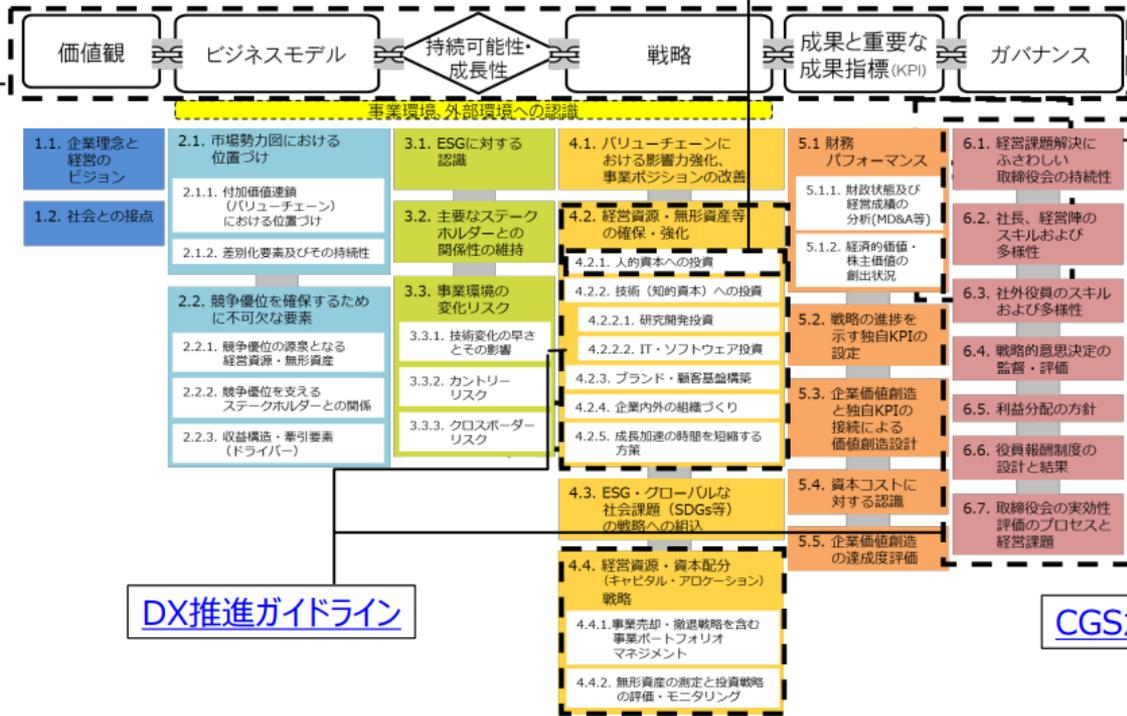
企業と投資家の対話のための価値協創ガイダンス(価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス - ESG・非財務情報と無形資産投資 -) (METI/経済産業省)

気候関連財務情報開示に関するガイダンス (TCFDガイダンス)

産業保安及び製品安全における統合的開示ガイダンス

バイオメディカル産業版「価値協創ガイダンス」

ダイバーシティ2.0行動ガイドライン

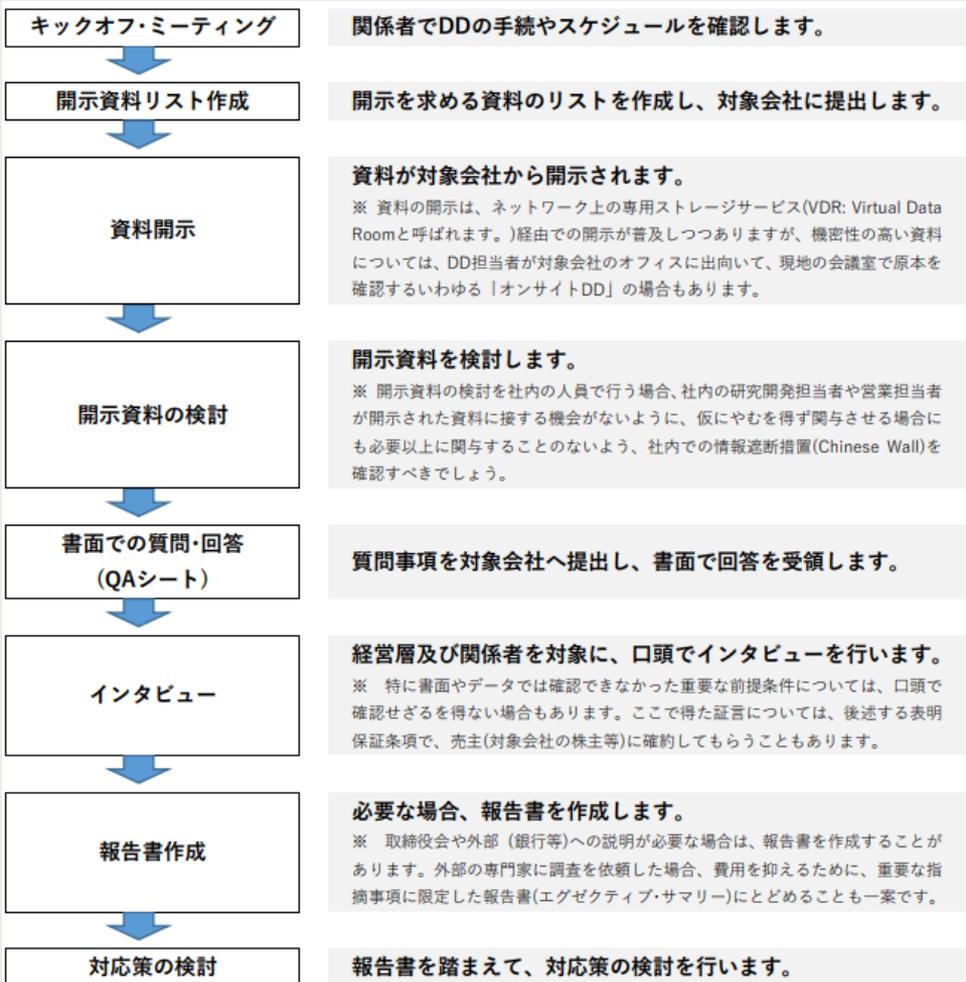


投資家から、企業に開示が求められる情報として、従来は「経費」と捉えていた無形資産・知財を、「資産」として捉え、企業価値を把握。

⇒コストアプローチに留まらず、知財の収益性を把握する。

= 知財(特許権)がカバーする範囲を正しく把握する。

知財DD:「知的財産デュー・デリジェンス標準書及び解説」(特許庁、平成30年3月)



リスク	対応策例	
高	取引自体の中止	
	主要な取引条件の変更	取引価格の減額
		取引手法の変更 ⁴
中	契約書におけるリスクヘッジ	実行の前提条件の変更・追加
		実行後の義務の変更・追加 ⁵
		表明保証条項
低	出資等の後の統合作業(PMI)で対応すべき事項の検討	
	表明保証条項	
発見事項なし		

主要条項	利用目的
前提条件	取引の実行日までにリスク(瑕疵)が改善(治癒)されていなければ出資等を実行する義務(ex.代金の支払義務)を負わないものとして、取引から安全に離脱する選択肢を確保します。
実行前の義務	売主に対してリスク(瑕疵)の改善(治癒)を実施(履行)するよう求めたり、実施しない(不履行)時に金銭賠償を求める権利を定めます。
表明保証条項	リスク(瑕疵)に該当する事実が契約締結日・取引実行日など特定の時点において存在しないことを保証させ、事後にリスクが顕在化したときは、金銭賠償を求める権利を定めます。
実行後の義務	取引を実行するか否かには影響を及ぼさないが、取引実行後も重要な前提条件を維持するために、取引実行後の義務を負わせ、一定の行為を行うことや不履行時の金銭賠償を求める権利を定めます。

3. 「強い発明＝パイオニア発明」とは？⇒最強化戦略

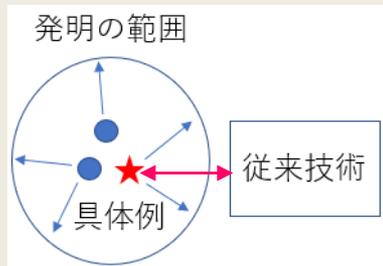
＜代表的な特許要件（基準時は、最初の出願時（優先日））＞

進歩性＝当業者が、従来技術から容易に想到できない。

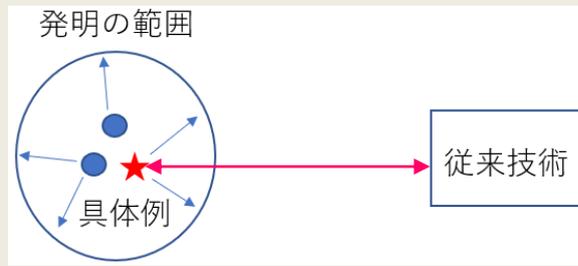
実施可能要件＝当業者が、過度の試行錯誤なく実施できる。

≡サポート要件＝当業者が、**発明の課題**解決を理解できる。

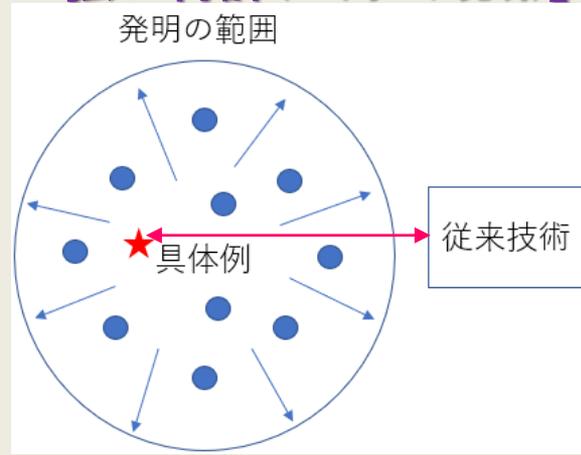
＜「弱い特許」
（従来技術と近いため、
進歩性○の範囲が狭い）＞



＜「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）」



4. 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	
GO6T 1/00 (2006.01)	GO6T 1/00 280	
GO6T 3/00 (2006.01)	GO6T 3/00 500A	
GO6T 3/20 (2006.01)	GO6T 3/20	
GO6T 7/00 (2006.01)	GO6T 7/00 300F	
GO6T 7/60 (2006.01)	GO6T 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	(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1番1号	
(22) 出願日 平成11年1月29日 (1999. 1. 29)	(74) 代理人 100072718 弁理士 古谷 史旺	
(65) 公開番号 特開2000-222565 (P2000-222565A)	(74) 代理人 100116001 弁理士 森 俊秀	
(43) 公開日 平成12年8月11日 (2000. 8. 11)	(72) 発明者 小杉 幸夫 東京都世田谷区東玉川1-2-16	
審査請求日 平成17年11月1日 (2005. 11. 1)	(72) 発明者 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		
(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。		

4. 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」

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【特許権の共有～諸外国の法律】

特許権の「共有者」が自由に実施許諾(等)できる範囲

「特許権の共有に対する国内外の法的制約について」(長谷川洋、三宅俊男)(知財管理Vol.70 No.7 2020)

＜日本、ドイツ＞

自由に実施許諾×。単独で訴訟提起○。

＜米国＞

自由に実施許諾○。単独で訴訟提起×。

＜中国＞

自由に実施許諾○。単独で訴訟提起○。
(※実施許諾により得た実施料を分配義務あり)

⇒共同開発(出願)契約時の取り決めは、
各国移行の可能性を踏まえて検討する。

表1 各国・地域における共有特許権の取り扱い

国・地域	特許発明の実施		同意のない実施権の許諾		同意のない持分譲渡	訴訟提起(侵害訴訟の単独提起)	根拠となる法律
	単独実施	不実施補償	独占的実施許諾	非独占的実施許諾			
日本	○	不要	×	×	×	○	日本特許法第73条、民法第252条
米国	○	不要	×	○	○	×	米国特許法第261、262条
ドイツ	○	不要	×	×	○	○	ドイツ民法第743、745、747、749条
フランス	△	要	×	△	△	○	フランス知的財産法第613条
中国	○	不要	×	○	×	○	中国専利法第15条
韓国	○	不要	×	×	×	○	韓国特許法第99条、民法第265条
台湾	○	不要	×	×	×	○	台湾専利法第64条
インドネシア	○	不要	×	×	×	×	法律上明記されておらず、特許庁および裁判所が共有者全員の手続きであることを要求する。
マレーシア	○	不要	×	×	○	○	マレーシア特許法第40、59条
フィリピン	○	要	×	×	×	○	フィリピン知的財産法第71、76、107条
シンガポール	○	不要	×	×	×	○	シンガポール特許法第46、73条
タイ	○	不要	×	×	×	○	タイ特許法第40、85条、民法第420条
ベトナム	○	要	×	×	×	△	ベトナム民法第217条
インド	○	不要	×	×	×	○	インド特許法第50条
英国	○	不要	×	×	×	○	英国特許法第36、66条
ロシア	○	条件付き要	×	×	×	○	ロシア民法第4部第7編第1229、1348、1358条
イスラエル	○	条件付き要	×	×	○	○	イスラエル特許法第78、88条
ブラジル	○	不要	×	×	×	○	ブラジル民法第1314条
オーストラリア	○	不要	×	×	×	○	オーストラリア特許法第16条
ニュージーランド	○	不要	×	×	×	○	ニュージーランド特許法第24条

表1中、○は「可能」、×は「不可能」、△は「条件付きで可能」を、それぞれ意味します。

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【米国訴訟とAttorney-Client Privilege】

米国訴訟における「ディスカバリー(Discovery)」において提出を拒む法理

① 弁護士・依頼者間秘匿特権 (Attorney-Client Privilege)

⇒「弁護士」と依頼者間の交信であり、「法的助言」に関するものであること。

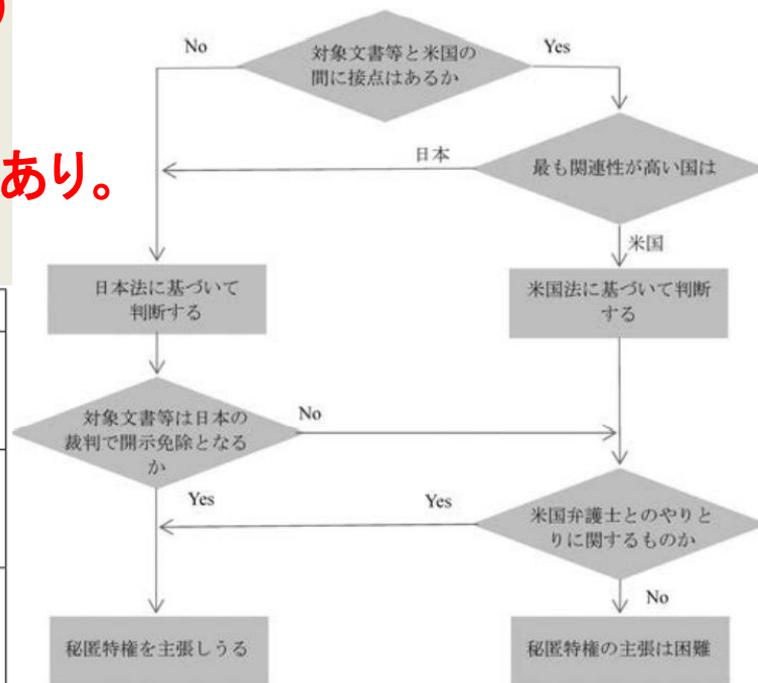
② ワークプロダクトの法理 (Work Product Doctrine)

⇒ 訴訟対応目的で作成された文書等

※ 米国特許については、「米国弁護士」である必要あり。

⇒ 米国弁護士との法的助言に関する交信とする。

日本弁護士・弁理士の秘匿特権に関するフローチャート



	当事者 (依頼者)	弁護士
一次資料 (生の事実や証拠などの情報)	原則、ディスカバリー証拠開示制度の下、開示対象。ただし、当事者の営業秘密、自己負罪秘匿事実などは除外。	同左
二次資料のうち、法的助言に関するコミュニケーション (通信)	当事者および弁護士とも、原則、弁護士依頼者間秘匿特権で保護される。将来の犯罪・詐欺防止のための例外などがある。	同左
二次資料のうち、弁護士の記録や訴訟準備の資料等)	同右	原則、保護される。文書は、「ワーク・プロダクト ¹⁴⁾ 」と呼ばれる。



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【特許権と独占禁止法】

リコー控訴審判決 (知財高判令和2年(ネ)第10057号<大鷹裁判長>)

⇒リコーの特許権行使を独占禁止法違反として、差止請求、損害賠償請求を権利濫用として棄却した一審判決を変更した。～特許権者勝訴

「...再生品が装着された原告プリンタにおいても、トナー残量表示に『?』と表示されるとともに、『印刷できます。』との表示がされるので、再生品であるため残量表示がされないことも容易に認識し得るものであり、ユーザーが印刷機能に支障があるとの不安を抱くものとは認められない...。残量表示がされない再生品と純正品との上記機能上の差異及び価格差を考慮して、再生品を選択するユーザーも存在する...。」

「電子部品の形状を工夫することで、本件各発明1ないし3の技術的範囲に属さない電子部品を製造し、これを原告電子部品と取り替えることで、本件各特許権侵害を回避し、残量表示をさせることは、技術的に可能...。」

⇒「リサイクル品をもっぱら市場から排除する目的によるものと認めることはできない...。」

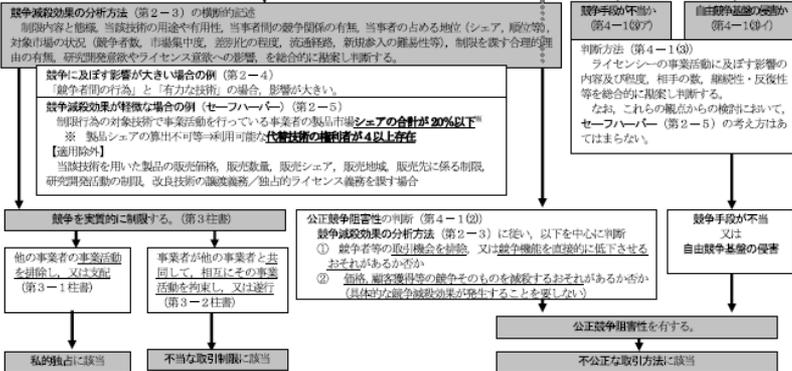
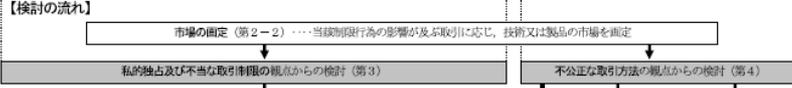
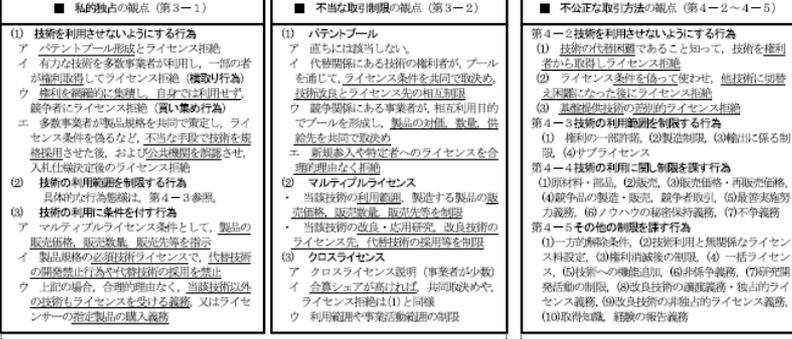
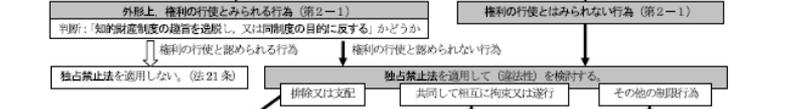
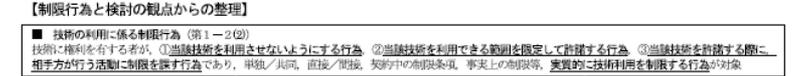
★日本では、特許権行使が独占禁止法違反とされた裁判例なし。

「パートナーシップによる価値創造のための
「転嫁円滑化施策パッケージ」
に関する公正取引委員会の取組

※ライセンスでは、独禁法(公正競争の阻害、優越的地位の濫用)に要注意。⇒日米欧のガイドラインは必読!!

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【特許権と独占禁止法】

「独占禁止法ガイドライン改正に伴うライセンス契約への影響に関する研究」(知財管理Vol.59、No.9、2009)



	□ 原則として不正な取引方法に該当しない 制限行為	◆ 不正な取引方法に該当する場合がある 制限行為 (公正競争阻害性を有する場合)	■ 原則として不正な取引方法に該当する 制限行為
2. 技術を利用させないようにする行為		技術を利用させないようにする行為	
3. 技術の利益範囲を制限する行為	(1)権利の一部許諾	ア 区分許諾 (生産・使用・譲渡・輸出等) イ 技術の利用期間の制限 ウ 技術の利用分野の制限	
	(2)製造に係る制限	ア 製造できる地域への制限 イ 製品の最低製造数量・技術の最低使用回数への制限	イ 製造数量・技術の使用回数の上限の制限
	(3)輸出に係る制限	ア 製品の輸出禁止 イ 製品の輸出し得る地域への制限 ウ 製品の輸出数量の制限	ウ 輸出数量の上限の制限 エ 指定する者を通じて輸出する義務 (国内市場に影響する行為)
	(4)サブライセンス	・サブライセンス先の制限	
4. 技術の利用に無関係な行為を課す行為	(1)原材料・部品に係る制限		
	(2)販売に係る制限	ア 販売地域への制限 イ 最低販売数量の制限 ウ 特定の商標の使用義務 (他の商標併用の禁止を除く)	・原材料・部品に係る制限 (一定の合理性があり、かつ必要な範囲の制限の場合は、□) ア 販売数量の上限の制限 イ 販売の相手方の制限 ¹⁾
	(3)販売価格・再販売価格の制限		・販売価格・再販売価格の制限
	(4)競争品の製造・販売又は競争者との取引の制限	・ノウハウで、当該制限以外に漏洩・流用防止手段がない場合又は契約終了後の短期間の制限 (公正競争阻害性を有さない場合)	・ライセンサーの競争者の製造・販売又は競争者との取引(競争技術ライセンス)の制限
	(5)最善実施努力義務	・最善実施努力義務	・権利有効性争った場合の契約解除を定めること
	(6)ノウハウの秘密保持義務	・ノウハウの秘密保持義務 (契約期間中及び契約終了後)	・権利有効性争った場合の契約解除を定めること
	(7)非競争義務	・権利有効性争った場合の契約解除を定めること	・権利有効性争った場合の契約解除を定めること
5. その他の制限を課す行為	(1)一方的解除条件	・一方的解除条件 (一方的又は適当な猶予期間無し)の解除	・一方的解除条件 (一方的又は適当な猶予期間無し)の解除
	(2)技術の利用と無関係なライセンス料の設定		・ライセンス技術の利用と無関係な基準に基づくライセンス料の設定 (算定方法に合理性がある場合は、□)
	(3)権利消滅後の制限		・権利消滅後の制限 ²⁾ (ライセンス料の分割、延べ払い、□)
	(4)一括ライセンス		・他技術を含めた一括ライセンス義務 (必要な範囲を超えての制限)
	(5)技術への機能追加	・技術へのプラットフォーム機能 ³⁾ 追加 (当該機能のライセンスを受けざるを得ない場合)	・非競争義務 ⁴⁾
	(6)非競争義務		・非競争義務 ⁴⁾
(7)研究開発活動の制限	・ノウハウの漏洩・流用防止に必要な範囲での制限	・研究開発活動の制限 ⁵⁾	
(8)改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務	ウ 相当の対価によるライセンサーへの譲渡義務 (円滑な技術取扱い上、必要な範囲)	イ 改良技術のライセンサーとの共有義務 ア 改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務 ⁶⁾	
(9)改良技術の非独占的ライセンス義務	ア 改良技術の非独占的ライセンス義務	イ 改良技術のライセンス先の制限	
(10)取得知識、経験の報告義務	・取得知識、経験の報告義務	・報告内容が、取得知識のライセンサーに対するライセンス義務	

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【海外サーバと日本国内実施】

ドワンゴ v. 米国FC2控訴審判決 (知財高判令和4年7月20日)

⇒日本国外のサーバーから、日本国内の視聴者に「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。

(～特許に限らず、**外国サーバ問題**に対する裁判所の姿勢の表れ。)

(※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。

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】



数値限定/パラメータ発明の功罪 (ex. 令和1年(行ケ)第10137号等、大多数)

【請求項1】・・・10mg乃至1000mgの量の微粒子セレコキシブを含み、一つ以上の個別な固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物であって、粒子の最大長において、**セレコキシブ粒子のD90が200 μm未満**である粒子サイズの分布を有する製薬組成物。

「粉砕により微細化をしたセレコキシブを用いることや、その微細化条件を『**セレコキシブのD90粒子サイズ**』で規定することについての記載も示唆もない。」

※パラメータに着目する容易性否定。⇒進歩性○

⇒**新たなパラメータで特許出願すると、従来技術が当該数値範囲内であったかを事後的に確認できず、新規性を否定できないという問題。**

⇒**特許出願戦略、他社特許クリアランス上、必須の検討要素!!**

(※パラメータに着目する容易性を主張・立証して、無効化する方針。Ex.平成29年(行ケ)第10058号「ランフラットタイヤ」、平成29年(行ケ)第10096号「スパッタリングターゲット」、平成29年(行ケ)第10146号「導光フィルム」、等)

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)

「消尽論」の日米比較



論点	日本	米国
国内消尽	「消尽」する(BBS、インクタンク)	「消尽」する(Quanta、Lexmark)
国際消尽	“黙示の授権”(BBS)	「消尽」する(Lexmark)
方法発明の消尽	間接侵害品の譲渡で「消尽」する (インクタンク大合議)	特許を「実質的に具現化する」場合、部品販売で「消尽」する。(Quanta)
間接侵害品の譲渡と消尽	物の発明～消尽しない。黙示の承諾は有り得る。(iPhone大合議) 方法発明～消尽する(インクタンク大合議)	特許を「実質的に具現化する」場合は、部品販売で「消尽」する。(Quanta) ※物の発明と方法の発明とで区別なし
許諾条件と消尽	①実施許諾契約に制限を付ける⇒「許諾」を否定する ②貸与/所有権留保⇒「譲渡」否定	①Quanta、②Lexmarkの各事案では、譲渡に“条件”を付しても、「消尽」を回避することはできなかった。
再生産と消尽	<u>「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」⇒権利行使可</u> (インクタンク)	<u>特許製品を新たに“製造(make)”した⇒権利行使可</u> (Monsanto)

5' 特許以外の知財についての重要判決～【商標】商号と商標的使用

「モンシュシュ」事件(大阪高判平成23年(ネ)2238、平成24年(ネ)293)

原告(商標権者)～「MONCHOUCHOU／モンシュシュ」(1981年登録)

被告～2007年に商号を「モンシュシュ」に変更した。(堂島ロールを販売)

商標権侵害＝商標の類似＋商品・役務の類似

⇒被告は、「洋菓子の小売」という役務に対する使用、「洋菓子」という商品に対する使用ではないと主張したが、「商品の出所と役務の提供者が同一であるとの印象を需要者に与え、出所の混同を招くおそれがある」以上、商品・役務類似と判断した。

※商号は「普通の方法」であれば商標権侵害とならないが(商標法26条)、「株式会社」と離れて使用すると危険が高まる。

⇒商号変更時は、同一/類似商標が存在する商号は避ける。(商標調査)

⇒自社の商号を商標登録することは、最低限の防衛ライン!!

5'. 特許以外の知財についての重要判決～【商標】商品・役務の類否

「たこ焼き工房」事件 (大阪地判平成31年(ワ)第784号)

原告～「たこ焼き工房」< 指定商品「たこ焼き」 > (平成28年登録)

被告～「蛸焼工房」< 指定役務「飲食物の提供」 > (平成14年登録)

商標権侵害＝商標の類似＋商品・役務の類似

⇒被告は、テイクアウトで「たこ焼き」を販売していたため、商標権侵害となった。

⇒商標の先使用权(商標法32条1項)は、「被告店舗が多数存在する愛知県及びその近隣県の需要者の多くに認識されている」とはいえないとして、否定された。

※商標(文字＋デザイン)が同一でも、非類似の商品・役務については、他人に商標権を取られてしまう!! ⇒先に開始した事業を、その商標を使って継続できなくなる。取得すべき「商品・役務」を要検討。



5. 特許以外の知財～【商標】メタバースを踏まえた、商品・役務

(190) 【発行国・地域】日本国特許庁 (JP)
 (441) 【公開日】令和3年11月9日 (2021. 11. 9)
 【公報種別】公開商標公報
 (210) 【出願番号】商願2021-132593 (T2021-132593)
 (220) 【出願日】令和3年10月25日 (2021. 10. 25)
 (540) 【商標】

N I K E

【標準文字】
 (511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
 第9類 仮想商品、すなわち、オンライン上の仮想世界及びオンライン上で使用する履物・運動用特殊靴・被服・帽子・眼鏡・バッグ・スポーツバッグ・バックパック・運動用具・美術品・おもちゃ・身飾品及びこれらの付属品の内容とするダウンロード可能なコンピュータプログラム、コンピュータプログラム (記憶されたもの)
 第35類 仮想商品、すなわち、オンライン上で使用する履物・運動用特殊靴・被服・帽子・眼鏡・バッグ・スポーツバッグ・バックパック・運動用具・美術品・おもちゃ・身飾品及びこれらの付属品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、オンラインによる仮想商品、すなわち、オンライン上の仮想世界及びオンライン上で使用する履物・運動用特殊靴・被服・帽子・眼鏡・バッグ・スポーツバッグ・バックパック・運動用具・美術品・おもちゃ・身飾品及びこれらの付属品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
 第41類 仮想空間で使用するダウンロードできない仮想の履物・運動用特殊靴・被服・帽子・眼鏡・バッグ・スポーツバッグ・バックパック・運動用具・美術品・おもちゃ・身飾品及びこれらの付属品の提供、電子出版物の提供、娯楽の提供
 (731) 【出願人】
 【識別番号】5141144250
 【氏名又は名称】ナイキ イノベイト シープライ

(190) 【発行国・地域】日本国特許庁 (JP)
 (450) 【発行日】平成22年2月23日 (2010. 2. 23)
 【公報種別】商標公報
 (111) 【登録番号】商標登録第5295722号 (T5295722)
 (151) 【登録日】平成22年1月22日 (2010. 1. 22)
 (541) 【登録商標 (標準文字)】

エクセリオ

(500) 【商品及び役務の区分の数】10
 (511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第9類 ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム用ゲームプログラム、家庭用テレビゲーム用ゲームプログラム、ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム、携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム、家庭用テレビゲームおもちゃ

第35類 三次元コンピュータグラフィックスを使用した広告用映像ソフトウェアの制作、広告用音楽・映像ソフトウェアの制作、広告物の制作、広告、派遣による三次元コンピュータグラフィックスを使用した広告用映像ソフトウェアの制作、派遣による広告用音楽・映像ソフトウェアの制作、派遣による広告物の制作、三次元コンピュータグラフィックスのクリエイターの紹介、職業のあっせん、メタバースその他のコンピュータネットワーク上の仮想空間を利用した商品 (リサイクル品・中古品を含む) の売買契約の媒介、商品の売買契約の媒介、ゲームソフトの売上又は売上ランキング情報の提供、ゲームの販売に関する情報の提供、商品の販売に関する情報の提供、メタバースその他のコンピュータネットワーク上の仮想空間を利用したオークションの運営、競売の運営、求人情報の提供、輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供、商品の受注・発注事務の代行またはこれに関する情報の提供

第36類 メタバースその他のコンピュータネットワーク上の仮想空間を利用した銀行業務、銀行業務、メタバースその他のコンピュータネットワーク上の仮想空間を利用した有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理、有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理、投資情報の提供、投資、投資の仲介、メタバースその他のコンピュータネットワーク上の仮想空間を利用した保険契約の締結の代理又は媒介、保険契約の締結の代理又は媒介、メタバースその他のコンピュータネットワーク上の仮想空間を利用した土地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介、土地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介、金融又は財務に関する情報の提供、骨董品・美術品の売買に関する情報の提供

第38類 メタバースその他のコンピュータネットワーク上の仮想空間における通信、インターネットを利用し

5. 特許以外の知財～【商標】メタバースを踏まえた、商品・役務

「メタバースの商標と登録」(弁理士・岡田充浩) https://knpt.com/contents/trademark_news/2022.03.29.pdf

(例1) アメリカンエクスプレス

【第09類】テキスト及びグラフィックコンテンツを特徴とする非代替性トークン(NFT)

【第35類】メタバース等でのカード会員に対するインセンティブ報酬プログラムの運営

【第42類】メタバース等での接続可能な…ユーザーが対話できる仮想環境の提供

(例2) マクドナルド

【第09類】仮想の飲食料製品等を含むダウンロード可能なマルチメディアファイル

【第35類】仮想グッズのオンライン販売サービス

【第43類】実際の商品と仮想の商品を提供する仮想レストランの運営

(例3) ウェルマート

【第09類】仮想市場を提供するダウンロード可能なソフトウェア

【第35類】仮想現実及び拡張現実を特徴とするオンライン小売店舗

【第42類】小売戦略等の分野での機械学習のための人工知能を使用したソフトウェア

のアプリケーションサービスプロバイダ(ASP)

5' 特許以外の知財～不正競争防止法 営業秘密侵害の刑事事件

「特許と営業秘密と知財戦略-営業秘密ラボ-」2021年3月22日 (https://www.営業秘密ラボ.com/2021/03/blog-post_22.html)

事件名	判決日	概要	刑事罰
ソフトバンクスパイ事件	東京地裁 令和2.7.9	元従業員が電話基地局に関する作業手順などの情報をロシアの在日通商代表部の元代表代理に渡す。	懲役2年(執行猶予4年) 罰金80万円
日本ベント テータ流出事件	名古屋地裁 令和2.3.27	日本ベントの元執行役員が薬水化学へ転職する際に、日本ベントの営業秘密を持ち出す。	懲役2年6月(執行猶予3年) 罰金120万円
富士精工 営業秘密流出事件	名古屋地裁 令和1.6.6	中国籍元従業員が営業秘密である製品の設計図などのデータをUSBメモリにコピーして不正に持ち出し。	懲役1年2か月 罰金30万円
日産新車 ツイッター投稿事件	横浜簡裁 平成30.9.26	日産の取引会社社員が日産の新車発表前に写真撮影し、ツイッターに投稿。営業秘密侵害と偽計業務妨害により取引会社社員は逮捕送検、略式起訴。	営業秘密侵害は不起訴 偽計業務妨害は罰金50万円
日産部品企画情報流出事件	最高裁 平成30.12.3	日産の元従業員が自らの自動車に転職する際に、自動車部品の企画に関する情報を持ち出す。いずれも自動車は関与なし。	懲役1年(執行猶予3年)
OSG 営業秘密流出事件	名古屋地裁 平成30.5.11	工具メーカーであるOSGが製造している「タップ」の図面等を元従業員が持ち出し、競合他社に譲渡している中国人に渡す。	懲役2年(執行猶予4年) 罰金60万円
ベネッセ 個人情報流出事件	東京高裁 平成29.3.21	ベネッセのグループ企業に勤務していた派遣社員のエンジニアが顧客情報を持ち出し名簿業者に売却	懲役2年6か月 罰金300万円
ヤマザキマザック 営業秘密窃得事件	最高裁 平成28.10.31	ヤマザキマザックの営業担当従業員(中国人)が営業秘密(製品の製造方法)を売却目的で取得	不罰法21条1項3号 懲役2年(執行猶予4年) 罰金60万円 ハードディスク1個没収
自動包装機械事件	横浜地裁 平成28.1.29	原告会社の元従業員4人が競合他社へ営業秘密(自動包装機の設計図)を持ち出して転職。転職先の被告会社の刑事責任も問われた。	被告人4名 懲役2年2ヶ月又は2年6ヶ月 (執行猶予3年又は4年) 罰金60万円又は100万円 被告会社:罰金1400万円
リフォーム事業 情報流出事件	大阪地裁 平成27.11.13	原告会社の元部長が転職先にリフォーム事業に関する営業秘密(商品仕入れ原価や粗利率のデータ等)を漏えい	懲役2年(執行猶予3年) 罰金100万円
東芝半導体 製造技術流出事件	東京高裁 平成27.9.4	東芝提携先元技術者がSKハイニックスに営業秘密(NAND型フラッシュメモリの製造技術)を漏えい	不罰法21条1項3号 懲役5年 罰金300万円 東芝とSKハイニックスは約330億円と和解
なりすまし電話事件	名古屋地裁 平成27.1.20	民間企業や市役所に対して苦情電話等により、個人情報や営業秘密を取得	不罰法21条1項1号 懲役2年(執行猶予5年)
NEXCO中日本入札情報 漏えい事件	横浜簡裁 平成26.11.7	被告管理員として業務に従事していた業務委託先のX社社員Aが、NEXCO中日本が発注した2件の工事の設計金額に関する情報を特定工事会社Y社役員Bに漏えい	X社社員A、Y社役員B 罰金100万円の略式命令
パチンコ機事件	大阪地裁東支部 平成26.3.27	パチンコ店の従業員が営業秘密(回胴式遊技機の内部分組確立の設定情報等)を、不正の利益を得る目的で他者に開示	不罰法21条1項6号 懲役2年(執行猶予3年) 罰金100万円 ハードディスク1個没収
au顧客情報漏洩事件	名古屋地裁 平成24.12.26	KDDIの販売代理店の元店員が顧客情報を取得し、顧客情報を漏えい	不罰法21条1項3号 懲役1年2月(執行猶予3年) 罰金70万円
ソフトバンク 顧客情報漏洩事件	名古屋地裁 平成24.11.29	ソフトバンクの販売代理店の元店員が顧客情報を取得し、顧客情報を漏えい	不罰法21条1項3号 懲役1年2月(執行猶予3年) 罰金10万円
NTTドコモ 契約者情報漏洩事件	名古屋地裁 平成24.11.6	ソフトバンクの販売代理店の元店員が顧客情報を取得し、顧客情報を漏えい	不罰法21条1項3号 懲役1年8月(執行猶予4年) 罰金100万円
ソフトバンク携帯販売店員 顧客個人情報漏洩事件	名古屋地裁 平成24.10.11	ソフトバンクの販売代理店の元店員が顧客情報を取得し、顧客情報を漏えい(1200万円取得)	不罰法21条1項 懲役1年6月(執行猶予3年) 罰金70万円
プス機械設計図 不正開示事件	横浜地裁川崎支部 平成24.9.20	原告会社の従業員であった被告Aが営業秘密(工作機械の設計図)を取得、被告B会社へ中国企業に流出。被告Aには、そのうち3800万円	被告A、被告B 懲役2年(執行猶予3年) 罰金100万円
ばちんこ店 営業秘密窃得事件	仙台地裁 平成21.8.13	パチンコ店の元従業員が営業秘密(還元率や売上金額等)を他のパチンコ店に開示。不正競争防止法の営業秘密に関する刑事罰が初めて適用	不罰法21条1項1号 懲役2年(執行猶予3年)

「特許と営業秘密と知財戦略-営業秘密ラボ-」2021年3月22日 (https://www.営業秘密ラボ.com/2021/03/blog-post_22.html)

経済産業省 知的財産政策室平成29年6月「営業秘密の保護・活用について」1頁 (<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/1706tradesec.pdf>)

1-1 情報流出の現状(主な事例)

基幹技術など企業情報の漏えい事例が多発。サイバー空間での窃取、拡散など漏えい態様も多様化。

抑止力向上と処罰範囲の整備が必要。

新日鐵住金 高額報酬(数億円)で外国ライバル企業へ漏えい
→約1000億円の賠償請求
(2012年提訴)

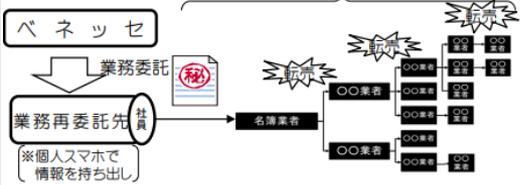
【漏えい】変圧器用の電磁鋼板※の製造プロセスおよび製造設備の設計図等
※20年以上の開発期間を要し、送配電ロスを大幅に軽減可能。



【現状】賠償請求-差止め請求→2015年9月30日に和解(300億円)
米国、韓国の訴訟は取り下げ

ベネッセ 業務委託先からの漏えい・転売
(2014年発生)

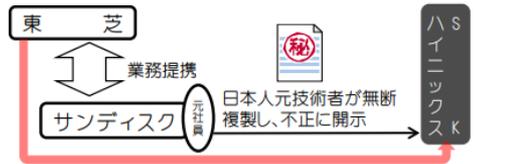
【漏えい】氏名・住所等の個人情報(約2億件)
約500社(6次取得者まで)に流出



【現状】刑事事件として判例中

東芝 提携先から外国ライバル企業へ漏えい
(2012年発生)
→約330億円と和解

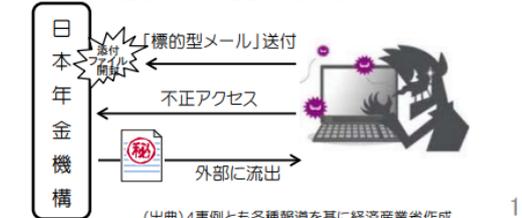
【漏えい】NAND型フラッシュメモリ※の仕様およびデータ保持に関する検査方法等
※2 携帯電話等の記憶媒体。小型化を巡り激しい国際競争。



【現状】賠償請求(約1100億円) → 2014年12月に和解(約330億円)
元社員の逮捕(懲役5年(実刑)、罰金300万円(2015年9月:東京高裁))

日本年金機構 サイバー攻撃による漏えい

(2015年発生)
【漏えい】日本年金機構が保有する個人情報の一部(約125万件)



(出典)4事例とも各種報道を基に経済産業省作成

5' 特許以外の知財について～【不正競争防止法】営業秘密の3要件

＜不正競争防止法第2条第6項＞

- ①秘密管理性（秘密として管理されている）
- ②有用性（事業活動に有用な技術上又は営業上の情報）
- ③非公知性（公然と知られていない）

⇒「①秘密管理性」

秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある。（※具体的に必要な秘密管理措置の内容・程度は、企業の規模、業態、従業員の職務、情報の性質その他の事情の如何によって異なるものであり、企業における営業秘密の管理単位における従業員がそれを一般的に、かつ容易に認識できる程度のものである必要がある。）

営業秘密管理指針

平成15年1月30日
（最終改訂：平成31年1月23日）

経済産業省

5'. 特許以外の知財について～【著作権】著作権契約時の必須文言

著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権・名誉声望保持権)は譲渡できないため、「著作者人格権を行使しない」旨の特約が必須!!

著作物の翻訳・翻案、二次的利用の権利は、著作権譲渡の目的として特掲しないと、留保されたと推定されてしまう。(著作権法61条2項)

Ex.)「●●●に関する一切の権利(著作権法**27**条および**28**条の権利を含む)は〇〇に帰属する」などと、契約書上明記する必要がある!!

「著作者は、その著作物を**翻訳**し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他**翻案**する権利を専有する。」(著作権法**27**条)

「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該**二次的著作物の利用**に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」(著作権法**28**条)

5. 特許以外の知財について～【知財ミックス(商標+意匠)】

12. 意匠権と商標権による二重の保護

立体商標によるデザイン保護



図11 BMWのi-8に関する製品発表日と、意匠出願日と立体商標出願日の比較
 ⇒意匠法保護期間の独占で、“使用による顕著性”(商標法3条2項)を認めない裁判例あり。(平成29年(行ケ)10155「コンクリート杭【くい丸】」事件<高部裁判長>)

3.4. 他の法領域との関係 (空間デザイン)



- 建築物の外装・内装のデザインについては、商標法、著作権法、不正競争防止法などにより、一定の保護は可能。

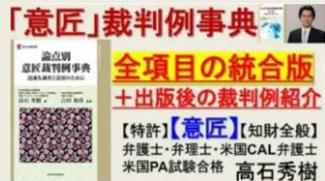
	商標法	著作権法	不正競争防止法
保護の現況	・建築物の形状が識別性を有する場合、限定的に立体商標として登録が可能。	・歴史的建築物に代表されるような建築芸術については、建築著作物として保護される。	・店舗の外装、店内構造および内装が識別性を有しており、周知性(混同が生ずるおそれのあるものに限る)や著名性がある場合は、不正競争防止法上の保護を受けることが可能。
判例等	・建築物の形状が、「指定商品や指定役務に関する広告として機能する場合」にのみ商標権で保護可能(商標審査基準(3条1項3号))。	・「いわゆる建築芸術と見られるもの」(福島地決平成3年4月9日)、「造形芸術としての美術性を有するもの」(大阪高判平成16年9月29日)は著作物として保護される。	・店舗の外観が、顕著な特徴を有し、需要者に広く認識されるに至り、且つ混同が生ずるおそれがあるということができれば、不正競争防止法の保護の対象たり得る(東京地決平成28年12月19日(2条1項1号))。

12. 意匠権と商標権による二重の保護

Appleの意匠権と商標権による二重の権利保護

アイコン名	Design Patents	図面	Trademarks	図面
カレンダー	USD669092S1		3,992,092	
iTunes	USD668263S1		85/041,463 (審査中)	
App Store	USD667843S1		3,896,338 3,628,321	
Game Center	USD660868S1		4,248,361	
計算機	USD651610S1		3,983,840	
メモ	USD652843S1		3,886,169	
メール	USD649158S1		3,886,167	
連絡先	USD648741S1		3,886,197	
設定	USD648738S1		3,889,685	
Safari	USD644658S1		3,886,204	
カメラ	USD644242S1		3,983,841	

5' 特許以外の知財について～【知財ミックス(特許+意匠)】



11. 意匠権と特許権による二重の保護

特許権侵害×、意匠権侵害○と判断された事例

東京地判平成13年(ワ)27381「インサート器具」事件



本件意匠(755800) ←類似→ 被告製品(2)

<特許1671524> ⇒ 特許権侵害訴訟・敗訴

(特許請求の範囲)

被告製品(1)

「…大径部分のテーパ面の角度は、挿入孔の軸方向に対して1～45°の範囲に設定されて…いることを特徴とするインサート器具。」

(判旨抜粋)

「本件発明において、テーパ面の角度が1度ないし45度と限定されて…いるのは、テーパ面の角度が45度を超えると、大径部分の上部において、ボルトによる引張力がそのまま引張力として作用し、テーパ面の途中でクラックなどが生じるおそれがあるためであるが、このように、テーパ面の角度いかんによってクラックなどが生じるという現象は、インサート本体部の外周面が直線であるときに起こる…。…そうすると、**本件発明における『テーパ』は直線のもののみを指す**ものと解するのが相当である。…

被告製品(1)においては、大径部分は、スリーブ側から中央付近に向かって外径が曲線を描きつつ拡大し、最大径となる中央付近から奥側に向かってゆるやかな曲線を描きつつ縮小しており、直線ではないと認められるから、構成要件Cの『テーパ状』及びDの『テーパ面』を充足しない…。」

11. 意匠権と特許権による二重の保護

特許権侵害○、意匠権侵害×と判断された事例

知財高判平成20年(ネ)10088「顕微鏡」事件⇒135頁参照



本件意匠(1171883) ←非類似→ 被告製品③

<特許3806828> ⇒ 特許権侵害訴訟・勝訴

(請求項2)「レンズが取り付けられたレンズ保持シートと、観察する試料の試料受けとなる透明部を有する試料保持シートとを備え、前記レンズに前記観察する試料を直接接触させつつ前記レンズと前記透明部の間に前記観察する試料を挟んで、前記レンズ保持シートと前記試料保持シートを重ね合わせた簡易顕微鏡。」

(請求項3)「レンズが取り付けられたレンズ保持シートと、観察する試料の試料受けとなる透明部を有する試料保持シートとを備え、前記レンズに前記観察する試料を直接接触させつつ前記レンズと前記透明部の間に前記観察する試料を挟んで、前記レンズ保持シートと前記試料保持シートを重ね合わせた簡易顕微鏡を用いた試料観察方法において、前記各シートを指で挟んで、すり合わせする事で観察ポイントを移動するようにした簡易顕微鏡を用いた試料観察方法。」

(請求項6)「レンズが取り付けられたレンズ保持シートと、透明部を有する試料保持シートと、その他のシートを備え、前記各シートに各々穴を設け、前記穴を支点中心に各シートを互いに回転できるようにシボ玉様部材で止めて重ね合わせた簡易顕微鏡。」

11. 意匠権と特許権による二重の保護

★意匠権と特許権(実用新案権を含む)とは、有効性の考え方、及び、権利範囲が異なるため、両方とも権利取得する意義がある。

<有効性(「新規性」、「進歩性・創作容易性」)>

・特許権～特許請求の範囲の文言が、一つでも公知例と異なっていれば新規性○であるが、容易想到であれば、進歩性×となる。

・意匠権～公知意匠と物品が異なれば、新規性○、創作容易性は、特許の進歩性と較べて、拒絶・無効となりにくい。

<権利範囲>

・特許権～特許請求の範囲の文言が、一つでも対象製品と異なれば非侵害となる。

(均等論は除く)

・意匠権～「要部」が類似していれば、周辺部分が異なっても、全体として類似範囲内と判断される可能性が高い。

⇒「要部」の類否判断が、大きく影響する。

5' 特許以外の知財～【意匠】25年、審査16000円、拒絶後は非公開

「意匠」裁判例事典

(7) 関連意匠
(意匠法10条1項)

【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**

「意匠」裁判例事典

(9) 画像の意匠
(意匠法2条1項)

【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**

4. 関連意匠

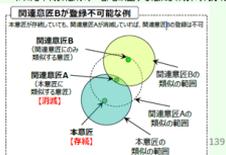
※関連意匠(新・意匠法10条1項)
本意匠の出願から10年間、同一出願人であれば、9条1項にかかわらず、本意匠または関連意匠と類似する意匠について、意匠登録できる。

⇒存続期間は、基礎意匠の出願日から25年間。

⇒本意匠と“類似の類似”で、非類似の意匠までカバーする意匠権の“群”を事後的に構築できる。

⇒関連意匠にのみ類似する意匠もOK!!(※新・意匠法10条4項)
(※注意～当該関連意匠が消滅している×)

⇒本意匠と非類似と判断された場合は、別個の本意匠としての出願に切り替えOK。類似範囲を確認する手段としても活用できる。<出典>「令和元年特許法の一部改正する法律(特許庁)説明資料」



6. 画像の意匠(令和元年改正法)

旧法では、表示画像及び操作画像のうち、物品に記録表示される画像が意匠法の保護対象となっていた。

⇒令和元年改正後は、物品に記録・表示されているか否かにかかわらず、表示画像や操作画像そのものを保護できるようになった。

≪旧法≫



サーバーに記録され、利用の都度送信される画像



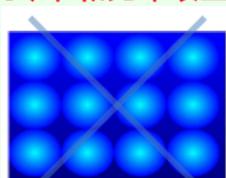
道路(物品以外の場所)に投影される画像

≪令和元年改正法≫



物品に記録・表示されているか否かにかかわらず保護対象となる。

壁紙等の装飾的な画像、映画・ゲーム等のコンテンツ画像など、画像が関連する機器等の機能に関係ない画像は、令和元年改正後も保護されない。



壁紙(装飾的な画像)



ゲームの画像(コンテンツ画像)

2-2. 意匠の類似(新規性)

機能性部品の「要部」認定(新規性)

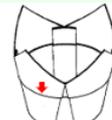
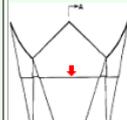
★意匠中の「機能」に関わる部分は、「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみ」でない限り(意匠法5条3号)「対比観察した場合に注意を引く部分」と認定され易い!!

東京高判平成4年(行ケ)9「集束暗渠管」事件

「機能的工夫により生じた形状に意匠的価値が生じる...、単に機能上の利点に由来するものとして、意匠の類否判断の要素としないことは相当ではない」⇒非類似

東京高判平成16年(行ケ)172「エンドミル」事件

「エンドミルのような機能的物品については、物品の性質上、重要な機能を営む部分は、当業者の注意を引きつける部分となりやすく、特にその部分の意匠が新規あるいは特徴のある意匠である場合には、物品全体の意匠においても、看者の注意を引きつける重要な部分となる」⇒非類似(新規性○)



登録983600

「モンブランの」包装用容器(は、中央の横一本の線が従来意匠との相違点であった。この段差が剛性を高め、容器を開きやすくなると主張して意匠登録された。特許3380495より強い!!



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【(名目)取締役の個人責任】

大阪地判令和元年(ワ)5444「二酸化炭素含有粘性組成物」⇒個人責任あり

(1) イ号製品の製造販売を行った会社の代表取締役P1 ⇒重過失あり

- ①C弁護士と進歩性欠如の無効理由について十分な検討をしていたとは認められない。
- ②D特許事務所の鑑定書は、交渉決裂後、訴訟提起が予想される中で取得された。
- ③自らの(利用)特許の実施は他人の特許権侵害にならない、と基本的事項を誤解していた。

(2) イ号製品を仕入れて販売した会社の代表取締役P3 ⇒重過失あり

- ①どのような根拠で特許権侵害に当たらないということになるのか理解できなかった。
- ②原告製品より品質・性能が良いから特許権は非侵害である、と誤解して意思決定した。

(3) 名目取締役取締役P2(及びP4) ⇒重過失あり

「監視、監督を尽くしても、被告P1の行為を抑止できなかったとすべき具体的な事情は認められないし、被告P2がネオケミアの業務に関心を持たず、本件各特許すら知らず、各被告製品に係る紛争を知らなかったということを被告P2に有利な事情と解することはできず、むしろ、取締役としての義務に違反する程度は大きい・・・。」



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【(名目)取締役の個人責任】

平成30年(ネ)10001「生海苔異物分離除去装置」事件<鶴岡>⇒個人責任あり

「1審被告Aは平成26年11月初旬には本件**仮処分決定**について知ったものと認められるから、これによって被告装置が本件特許権を侵害するおそれが高いことを十分に認識することができた」と認められる。ところが、1審被告Aは、本件仮処分決定を踏まえて、**中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討をした形跡もない**まま、取引を継続し、さらに被告装置の型式名について工作をするなどしているのであり、…少なくとも重大な過失があった…。」

平成31年(ワ)3277「地盤強化工法」「ナビゲーション装置」<嶋末>⇒個人責任あり

「被告P7及び被告P8は、本件については何も知らなかったと主張する。しかし、被告P7は、被告P5から、本件各特許権の共有持分権を第三者に対して販売することについて聞いていたのであり、また、**名目上の取締役であっても、代表取締役である被告P5に対する監視・監督義務を負う**ところ、被告P7及び被告P8は、本件について調査したり取締役会を招集したりすることなく、ただ漫然と被告P5の行為を許容していたのであるから、任務懈怠があり、これについて少なくとも重過失が認められる。したがって、被告P2、被告P7及び被告P8は、原告に対し会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負う…。」

6. 発明の「解像度」(★)

特許発明は文章で記載する～「技術理解力」+「文章力」
 ～発明者から聴いた具体例だけを特許化することに付加価値はない。
 他方、過度に広げてしまうと、発明の解像度が低くなり、記載要件×。

研究者が意識した発明(具体例)を、
 「進める(=それで)」「深める(=なぜ)」「戻す(=本当に?)」という思考を行う。

明細書に記載する発明の解像度を高め、
 特許出願価値を最大化する。

「自分の常識は、先入観であると心得る」
 「違う人の視点から考える」(122頁、127頁)



「言葉にできるは武器になる」(梅田悟司・著)(66頁)

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(実施例を拡張できる限界)～実験等で確認した具体例が3-3である場合

新規事項追加でなければ、出願後でも、
図1よりも狭く、図2よりも広く権利化可能。
⇒特許出願戦略における最重要ポイント!!

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

<図1>

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

<図2>

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

<図3>

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

<図4>

弁理士/知財部が提供できる付加価値は、
発明者から具体例として3-3を聞いたとき、
縦横無尽に中位概念化を可能とすること!!

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

<図5>

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

<図6>

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

<図7>

- ・実施例が無い発明の権利化(図8)
- ・従来技術を除くクレーム(図9)
- ・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(図10)
- ・数値限定/パラメータ発明(図11)

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

<図8>

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

<図9>

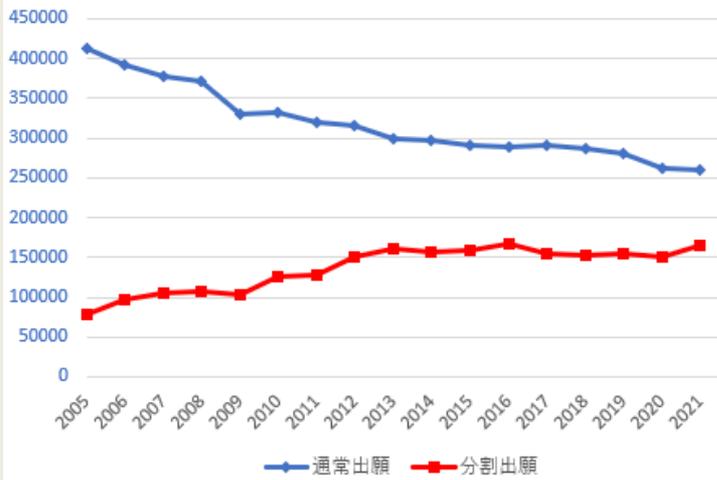
1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図10>

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

<図11>

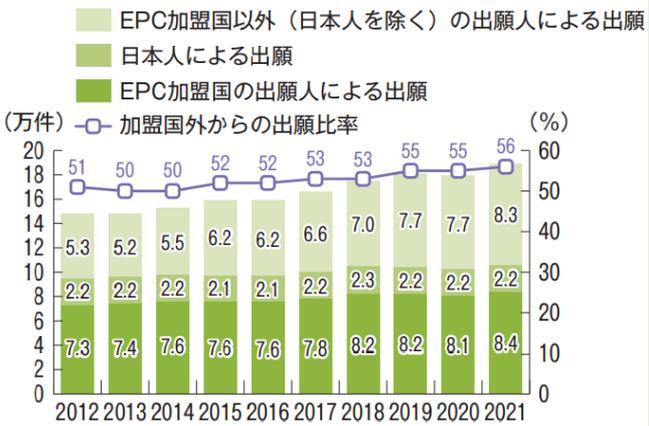
7. 特許出願後、出願日の優先権を確保したまま、競合他社の実施品を見た後に、別の発明を権利化する余地(『オプション権』)を確保する出願戦略(★) ~<統計>分割出願、日本企業の米欧中韓出願



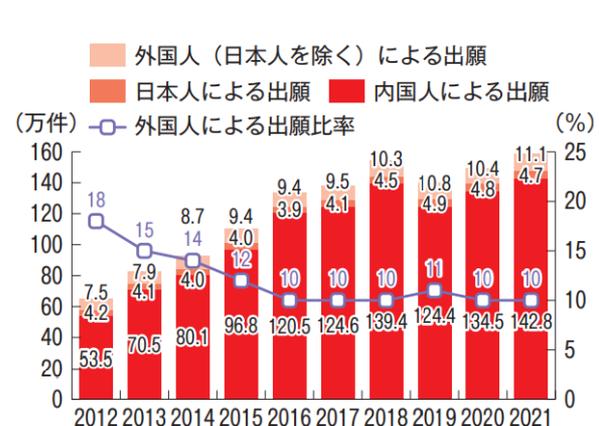
Patent Applications (出願総数) は utility (RCE 含む), design, plant and reissue patent applications を含む

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

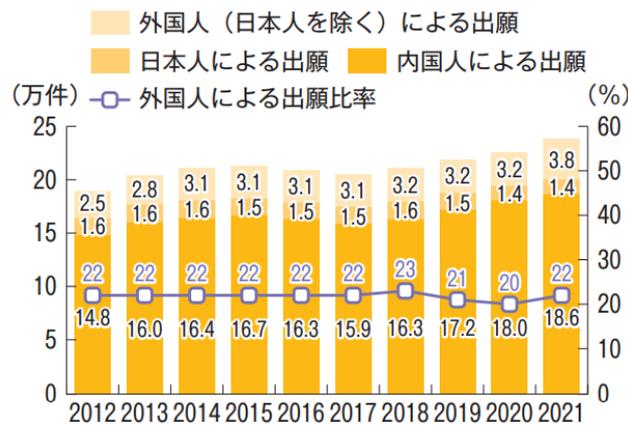
1-1-19図 【EPOにおける特許出願構造】



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



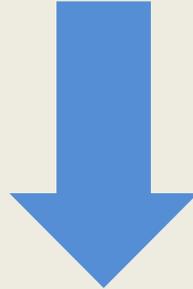
①特許「出願」の価値を「オプション権」と捉えた最大化戦略

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
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>



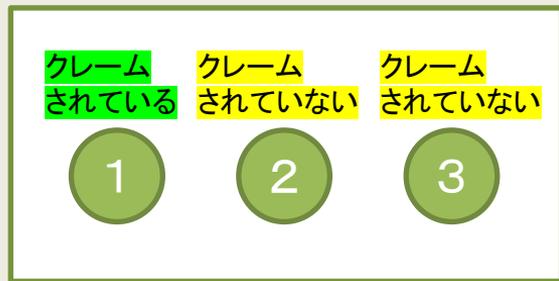
【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁理士
米国PA試験合格 高石秀樹

(2時間ロングバージョン)

(20分ショートバージョン)



②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。



⇒分割出願を繰り返せば、当初明細書に記載された発明を、後から特許化できる。

平成29年(ワ)第36506号
LINEふるふる裁判の対象特許

⇒当初明細書に多数の発明を記載し、ライバル製品を見た後に繰り返し分割出願して補足する戦略が有効!!

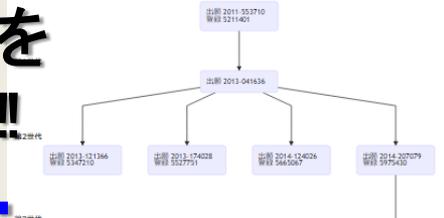
⇒しかし、分割を繰り返していかないと藪蛇になる...

最判平成28年(受)第1242号「マキサカルシトール」事件

①Dedicationの法理=明細書で開示したがクレームしなかった。

「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、それを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情が存する・・・」⇒均等論×

⇒当初明細書の記載ボリュームは、出願後の分割戦略次第である!!



均等論(第5要件)
①Dedicationの法理
=明細書で開示したがクレームしなかった。
②(包袋)禁反言
高石秀樹
【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

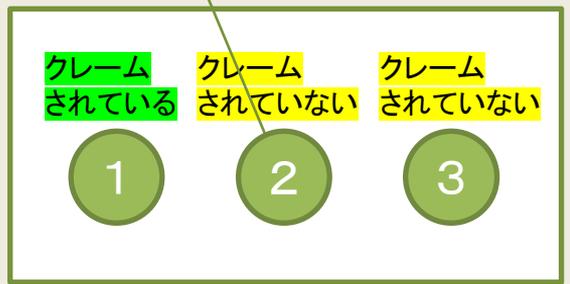
均等論(第1要件・第2要件)
知財高裁(大合議)平成27年(全)第10014号
(原告・東地他)平成27年(ワ)第404号
マキサカルシトール事件(化学・医薬分野で初めて、均等論が認められた事案)を中心として、裁判例を概観する。
高石秀樹
【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁理士
米国PA試験合格

均等論(第3要件)
裁判例を概観し、「製造時の想到容易性」の「ダブルスタンダード」を明らかにする。
①「特許請求の範囲に明記されていると同等以上に認識できる程度」
②進歩性判断に近いメルケール
高石秀樹
【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



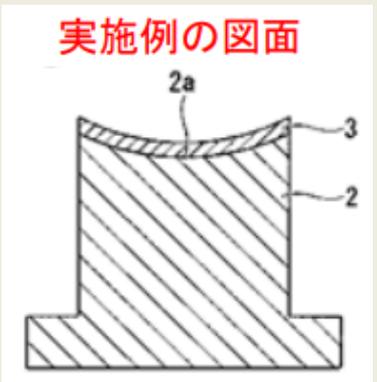
③出願後に広く、(多様なクレーム文言で)取り出せるように、「発明の課題」の記載及び位置に留意して「ネタ」を埋め込む

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!!**



特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け
新規事項追加(特許法17条の2第3項)

知財高判大合議平成18年(行ケ)第10563号「ソルダーレジスト」事件
 ~訂正を認めて29条の2違反無しとした、無効不立審決を維持した。

『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ときは**、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。・・・」

⇒「・・・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**」とは？ ⇒次頁参照

【特許庁・審査基準】

『当初明細書等に記載した事項』との関係において新たな技術的事項を導入するものでなければ、その補正は許される。・・・例えば・・・削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく、任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には、この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い。

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

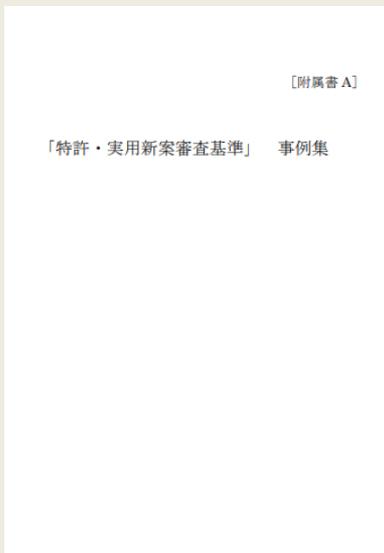


【特許】
除くクレームの活用
 (補正/訂正要件、進捗性)



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



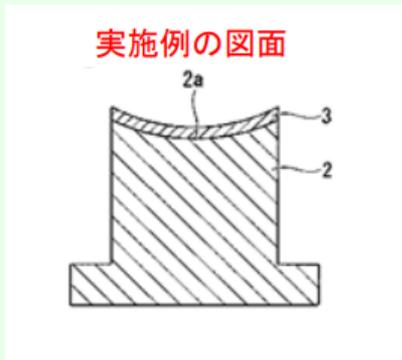
(審査基準の附属書A)

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。**」

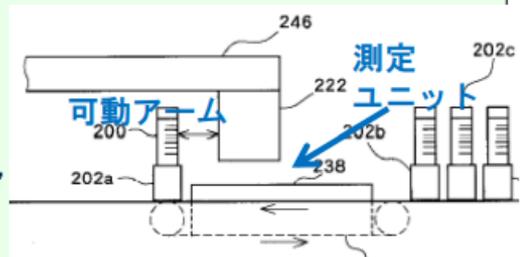
<注意> この論理で下位概念化しても、結局は進歩性×となるから意味が無い。
⇒特許査定後の分割出願において、上位概念化し、発明の技術的範囲を広げる(た)ケースにおいて、実務上有用な論理である!!



知財高判平成26年(行ケ)第10087号「ラック搬送装置」事件<設樂>

※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年以降の審決性・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・実用新案審決ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審決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、日本弁理士会定期委員会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に掲載している。委員向けフォーラムを閲覧して頂きたい。

特許委員会審査情報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決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)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。

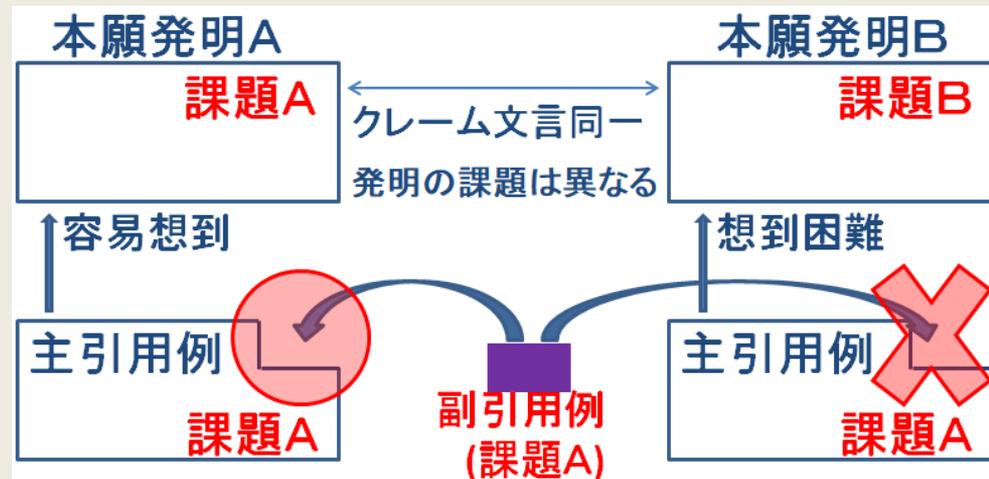
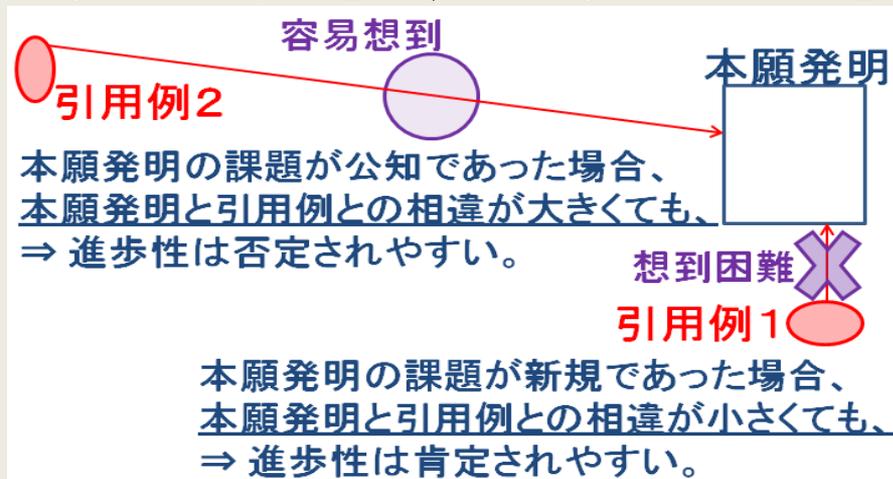
一方、その位置付け上やむを得ないところであるが、審査基準等は、すべての裁判例を統一に説明するものではなく、一定の審査の基準を示すとともに、個事例を想定した事例集を提供するに留まるものである。

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



特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」⇒進歩性(本件発明の課題)

～従来技術と異なる観点でありながら高度、限定的、具体的ではなく、実施例等によりサポートされている場合には、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!!



①米国～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せられれば非自明性否定。

②欧州審査ガイドライン～課題解決アプローチ(Problem-and-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)。

④技術革新とボーナスタイム～新たな「発明の課題」と進歩性

★本件発明と主引用例の「課題」が異なると、進歩性○と判断され易い。

(発明の課題は、原則として明細書の記載どおり認定される。)

※発明＝技術的思想(特許法2条1項)～構成+課題・作用効果
⇒「発明」の容易想到性は、「構成」の容易想到性だけでは決まらない!!
(最判平成30年(行ヒ)第69号【…ドキシピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物】事件)

「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、引用発明との相違点の構成にする動機づけがあるとはいえない。」
(令和1年(行ケ)10159「X線透視撮影装置」事件<菅野>)

「シリコン誘発凝集阻害という課題の発見の容易性」を否定した
(令和2年(行ケ)10015「…沈殿を阻害する新規製剤」事件<鶴岡>)

「『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』としても、『解決課題の設定・着眼がユニークであった場合』(例えば、一般には着想しない課題を設定した場合等)には、当然には、当該発明が容易想到であるということとはできない。」
(平成22年(行ケ)10075「換気扇フィルター」事件<飯村>)

技術革新があると、新たな課題を設定し、特許化しやすい!!

⇒“新技术に伴う新たな課題”を前提とすれば解決は容易でも、当該課題が容易想到でなければ、進歩性○!!

特許法上の諸論点と、「課題」の一気通貫

(サポート要件・進歩性判断における「課題」を中心として)

弁護士・弁理士 高石 秀樹

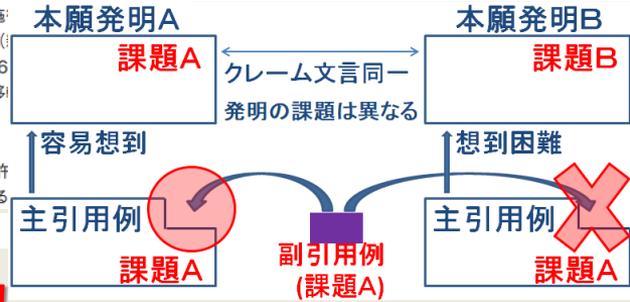
本件発明の課題が、何故、進歩性判断に影響するのか?



【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

- 目次
- I. 概要
 - II. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」
 - 1. 進歩性(特許法29条2項)★
 - 2. 拡大先願(特許法29条の2)
 - 3. サポート要件(特許法36条6項1号)★★★
 - 4. 実施可能要件(特許法36条4項1号)
 - 5. 明確性要件(特許法36条6項2号)
 - 6. 委任省令違反(特許法施)
 - 7. 補正・訂正・分割要件(特)
 - 8. 実質的変更(特許法126)
 - 9. 発明者の確定(特許権移)
 - 10. 文言充足
 - 11. 均等論(第1要件)
 - 12. 多機能型間接侵害(特許)
 - 13. 発明の「課題」に関する

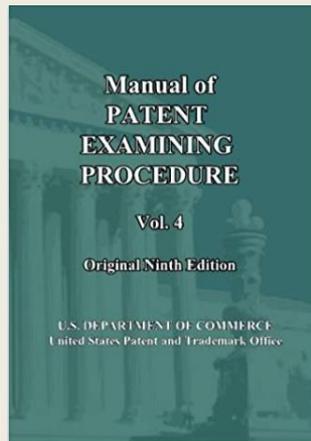
Vol. 72 No. 12 (別冊 No.22)



諸外国移行を念頭においた出願戦略 (優先基礎出願明細書の工夫)

(1) 内在特性 (inherent)

① 米国 (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に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))。 」



(2) 選択発明

② 欧州審査ガイドライン ~ 2以上のリストからでないとな新規性 × (GL G-VI,8)。

(3) 用途発明 (使用方法を特定する発明を含む)

① 米国 (MPEP2173.05(q)) ~ 「Use(用途)」クレーム [R-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しか、特許を得られない。

② 欧州審査ガイドライン ~ 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) (GL F-IV,4.13)。方法も同じ (GL F-IV,4.13)。

③ 中国 ~ 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3章3.2.5(2))。

諸外国移行を念頭においた出願戦略 (優先基礎出願明細書の工夫)

(4) 数値限定発明/パラメータ発明



① 米国～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)II)。

② 欧州審査ガイドライン～なし。2以上のリストからでないとし新規性× (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望んで、又は何らかの改良若しくは利点を期待して、一部重複する範囲を選択又は選別したであろうか否かを考慮する。(GL G-VII 12)

② ドイツ～数値範囲内の全範囲、中間値、導き出される部分範囲を開示する。⇒新規性× (補正は柔軟)。BGH X ZB 11/90 Chrom-Nickel Legierung

③ 中国～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5～10、本件発明3～5)、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5～10、本件発明7～9)、新規性○。(審査指南3章3.2.4)

諸外国移行を念頭においた出願戦略 (優先基礎出願明細書の工夫)

(5) 除くクレーム

① 米国 (MPEP2173.05(i) 否定的限定 [R-08.2017]) ~ noncircular, nonmagnetic 等 OK。

② 欧州審査ガイドライン (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3つの場合のみである。

1. EPC54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 (EPC54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。

③ 中国 ~ 「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抵触する出願又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時のみ認められる (= 先の開示の技術的分野及び解決すべき技術的課題は、本発明とは全く異なる) か、又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。 <日中韓2015年JEGPEの事例27>

8.特許出願価値を最大化するための、その他の工夫

- ・「3つのカテゴリー」を活用する、特許「群」としての価値の最大化
- ・「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
- ・変更出願～「機能」が「構造」と結びついていると、意匠権が強い!!

クレーム文言の工夫<12選>

- 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○!!
- 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)

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」の利活用



【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



特許「出願」価値の
最大化戦略<完全版>

(1)「当初明細書」の工夫
(2)「多様なクレーム文言」の利活用



【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



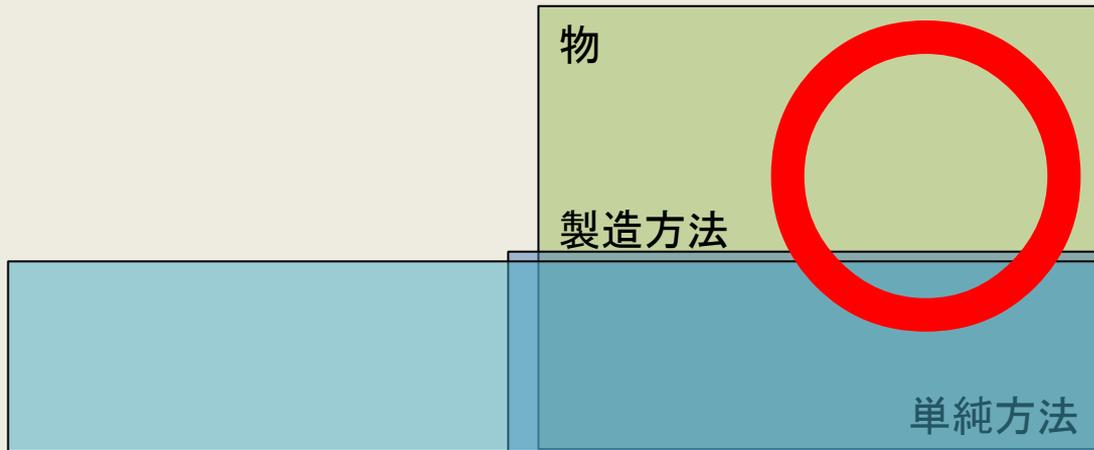
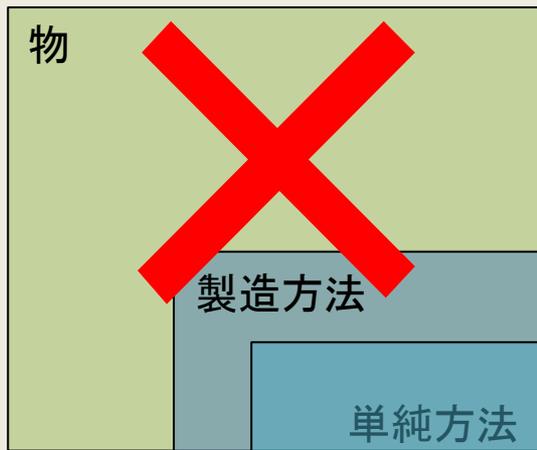
⑤「3つのカテゴリー」を活用する、特許「群」としての価値の最大化

「物の発明」「製造方法の発明」「単純方法の発明」の特許価値は？

⇒方法の発明は、特許権侵害の立証が比較的困難である。

⇒特に「単純方法の発明」は、生成物がなく、侵害立証が一層困難...

特許価値は、「物の発明」>「製造方法の発明」>「単純方法の発明」？



⇒同じ当初明細書の開示からも、多様なカテゴリーで特許化することにより、それらの**特許価値(権利範囲+立証可能性)**の「総和」を最大化できる。

⑤「3つのカテゴリー」を活用する、特許「群」としての価値の最大化

(1) 「物の発明」よりも「製造方法の発明」が価値が高い余地？

⇒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」に及び得ると説明する。

(+発明の本質的部分がずれ、均等論の成否が分かれる。Ex)大阪地判平成8年(ワ)第12220号

【注射液の調製方法及び注射装置事件】<小松裁判長>



【特許】<充足論>

(2) 「単純方法の発明」の見直し

⇒侵害立証の困難性はあるが、「生産物」が不要。近時の裁判例では、間接侵害を認容する判決多数。物の発明と異なる範囲で権利化可能。

- 「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<学際>

原料Aからaをスクリーニングして、製造方法Bで、完成品Cを製造すると高性能・高効率の場合

<物の発明>「C」(or プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、効果のクレームアップ)

⇒aの輸出は差止不可。Cが従来より高性能でも、製法の高効率は反映されず、進歩性に懸念

<製造方法の発明>「AからaをスクリーニングしてCを製造する方法B」or「Cを製造する方法B」

⇒物の発明より進歩性は強くなるが、製造方法Bの限定が入り、侵害立証の困難性が懸念

<単純方法の発明>「原料Aからaをスクリーニングする方法」

⇒(侵害立証の困難性以外は、)高効率のスクリーニング方法を独占する最善手 ⇒抑止効果大

⑥「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

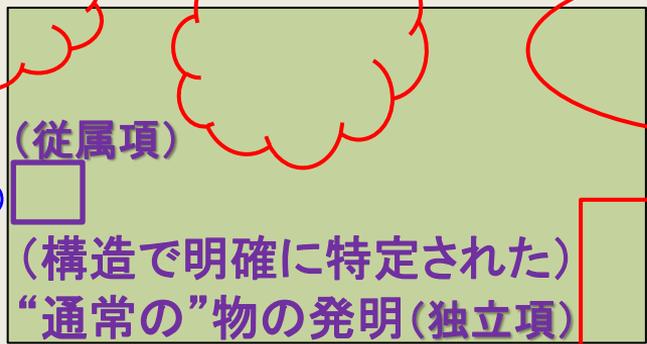
⇒(当業者が)実施例から
(容易に)実施可能な範囲

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

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



公知の“構造”
○
除く

⑥除くクレーム

～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

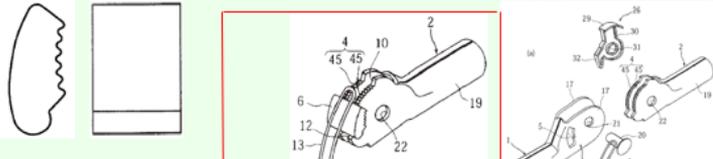
⑦変更出願～「機能」が「構造」と結びついていると、意匠権が強い!!

10. 変更出願(特許⇒意匠)

一意匠一出願の原則から、原意匠は1個の意匠である。
⇒分割出願より、変更出願の方が認められ易い!!

大阪地判平成23年(ワ)9476「角度調整金具用
揺動くさび、及び揺動アーム」事件

本件意匠1(全体1379531) ← 原特許出願(特願2009-182565)



本件意匠2(部分1399739) ← 原特許出願
(特願2010-17810)



「特許出願に係る明細書及び図面において、**本件意匠1**に対応する『浮動くさび部材6』の右側面の形状として、歯面を右側面の正面側端部から背面側端部にかけて均一に配設したものが記載されている」⇒**変更適法**
「**本件意匠2**は、乙1特許出願に係る部材のうち…、特定の機能を有する部分を取り出したものである。」
～図面から同一性はOK。⇒**変更適法(溯及効あり)**

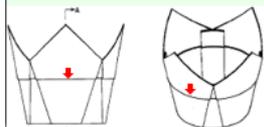
2-2. 意匠の類似(新規性)

機能性部品の「要部」認定(新規性)

★意匠中の「機能」に関わる部分は、「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみ」でない限り(意匠法5条3号)「対比観察した場合に注意を引く部分」と認定され易い!!

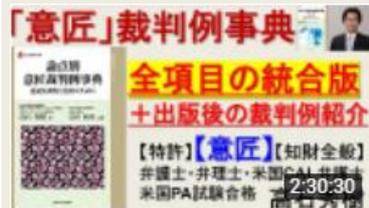
東京高判平成4年(行ケ)9「集束暗渠管」事件
「機能的工夫により生じた形状に意匠的価値が生じる…、単に機能上の利点に由来するものとして、意匠の類否判断の要素としないことは相当ではない」⇒**非類似**

東京高判平成16年(行ケ)172「エンドミル」事件
「エンドミルのような機能的物品については、物品の性質上、重要な機能を営む部分は、当業者の注意を引きつける部分となりやすく、特にその部分の意匠が新規あるいは特徴のある意匠である場合には、物品全体の意匠においても、看者の注意を引きつける重要な部分となる」⇒**非類似(新規性○)**



登録983600

「(モンブランの)包装用容器」は、中央の横一本の線が従来意匠との相違点であった。この線差が剛性を高め、容器を開きやすくなると主張して意匠登録された。特許3380495より強い!!



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>

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】【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)

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。

⑤「用途」「使用態様」の特定

【特許】<充足論>
用途発明の充足論
 ⇒用途×の敗訴判決はない!!
 ⇒差止め範囲の「一部認容」



【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**



⇒「用途」の相違を理由に、特許権者敗訴は1件のみ!!

※平成28年(ホ)10023【メニエール病治療薬】<設樂>は、「成人1日あたり0.15~0.75g/kg体重」という用法用量の数値範囲外!!

「用途」を満たす必要があるか、適していればよいかの区別は、

⇒「用途」以外の構成・方法で新規性・進歩性が認められる場合は、当該用途に使用されるものとして販売されていなくても(直接)侵害になる!!

「用途発明」の権利範囲について (直接侵害・間接侵害)



弁護士・弁理士 高石 秀樹

要 約

一般に、用途発明は、当該用途を「**意図的に当該用途に使用されるものとして販売している**」場合でなければ(直前)侵害に及ぼすに足りないとされている。地方、「一用」というクレーム文言を侵害発明でも、追加発明でも用いては(直前)侵害に及ぼすに足りないとされている。本稿は、上記の「意図的に使用される」として「用途」発明の発明に係る権利を権利行使できる場合について、①用途発明の侵害を法的に解釈して「一用」というクレーム文言を含んでいても用途発明であると判断しないというアプローチと、②「一用」というクレーム文言を含んでいても用途発明であるが「意図的に当該用途に使用されるものとして販売している」発明でなければ(直前)侵害に及ぼすに足りないとアプローチが検討する。さらに、「用途発明」をサブコンビネーション発明と捉えた場合の権利行使、最後に、追加「用途」(目的)「侵害」に及ぼすものとして販売している「用途」(意図)侵害とみなし「用途発明」の侵害で、用途発明を侵害するものとして、用途発明の侵害を主張する場合、用途発明の侵害を主張するに当たって、クレーム文言が「用途」発明の権利に「用途」発明の侵害の範囲を限定しつづける。

*「使用態様」も発明特定事項となり、引用例との相違点となる。当該「使用態様」が容易想到でなければ、進歩性○。(平成27年(行ケ)第10129号、他多数)

「用途発明」に用いられるものと販売」されなくても(直前)侵害に及ぼすという観点も分析可能である。

2. 「用途発明」と直接侵害

(1) 「用途発明」の侵害を法的に解釈するというアプローチ

(2) 「一用」というクレーム文言の意義を侵害発明と解釈するものアプローチ

(3) 結論

3. 「用途発明」をサブコンビネーション発明と捉えた場合の権利

4. 「用途発明」と間接侵害

5. まとめ

1. はじめに

2. 「用途発明」に関する議論は、裁判例が検討しており、用途発明の範囲が「一用」という文言であり、用途発明に及ぼすに足りないとされている。地方、「一用」というクレーム文言を含んでいても用途発明であると判断しないというアプローチと、②「一用」というクレーム文言を含んでいても用途発明であるが「意図的に当該用途に使用されるものとして販売している」発明でなければ(直前)侵害に及ぼすに足りないとアプローチが検討する。最後に、「用途発明」をサブコンビネーション発明と捉えた場合の権利行使、最後に、追加「用途」(目的)「侵害」に及ぼすものとして販売している「用途」(意図)侵害とみなし「用途発明」の侵害で、用途発明を侵害するものとして、用途発明の侵害を主張する場合、用途発明の侵害を主張するに当たって、クレーム文言が「用途」発明の権利に「用途」発明の侵害の範囲を限定しつづける。

「用途発明」に用いられるものと販売」されなくても(直前)侵害に及ぼすという観点も分析可能である。

例に示しても、用途発明の範囲が「一用」というクレーム文言を含んでいても用途発明であると判断しないという観点も分析可能である。場合によっては(直前)侵害に及ぼすに足りないとされている。地方、「一用」というクレーム文言を含んでいても用途発明であると判断しないというアプローチと、②「一用」というクレーム文言を含んでいても用途発明であるが「意図的に当該用途に使用されるものとして販売している」発明でなければ(直前)侵害に及ぼすに足りないとアプローチが検討する。最後に、「用途発明」をサブコンビネーション発明と捉えた場合の権利行使、最後に、追加「用途」(目的)「侵害」に及ぼすものとして販売している「用途」(意図)侵害とみなし「用途発明」の侵害で、用途発明を侵害するものとして、用途発明の侵害を主張する場合、用途発明の侵害を主張するに当たって、クレーム文言が「用途」発明の権利に「用途」発明の侵害の範囲を限定しつづける。

これは、「其の事業における発明が「用途発明」に規定に該当する否かの判断が重要なところから、用途発明の侵害を主張するに当たって、クレーム文言が「用途」発明の権利に「用途」発明の侵害の範囲を限定しつづける。

(3) 「一用」というクレーム文言を含む発明の侵害

【請求項】...開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにした測定領域形成部...を有する...測定装置

除くクレーム
(補正/訂正要件、進歩性)



【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】除くクレームの活用 (補正/訂正要件、進歩性)

2021/07/23 10 10 10 共有 保存

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!!

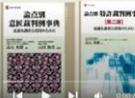
※明細書に当該課題を、当該パラメータで制御できる旨の作用機序を記載し、実施例を用意すれば、サポート要件も○(=令和1年(行ケ)第10128号)

【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】【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】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)



【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

**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



【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

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



【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

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、栄養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提案することを目指す。

【課題を解決しようとする課題】
 [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。

【課題を解決するための手段】
 [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、数回の試行の結果、「脱」一般式で示される化合物が得られた。HMG-CO-A系アローム作用抑制剤を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
 弁理士・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) 1-1



⑨「製造方法」の発明

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>

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℃から200℃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℃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℃から200℃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℃から200℃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℃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℃から200℃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)

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>

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】【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)

＜結語＞ 日本の特許出願は減少傾向にあるとはいえ年間30万件であるのに対し、特許権侵害訴訟は年間約150件であるから、単純計算すると、裁判所で権利行使される割合は2000分の1である。それ故、ともすると、特許出願の目的は特許権の取得であり、裁判所まで考慮した特許出願戦略を考慮しない出願もあると感じる。しかしながら、**全ての特許出願は、特許化し、自社の独占実施権の顕在的及び潜在的範囲を最大化し、特許技術に基づく事業を有利にするために、全ての特許出願において裁判所まで考慮した特許出願戦略を念頭に置くべき**であり、また、そうしないと特許出願・維持費用の費用対効果を最大化できない。

最後にもう一つ、分割出願戦略の注意点を述べておく。当初明細書に多数の発明を記載し、競合他社製品を横目で見ながら分割出願を繰り返す戦術は有効である。ただし、そのような戦略を採ったのであれば、すなわち、当初明細書に多数の発明を記載したならば、分割出願を繰り返すことで係属させておかないと藪蛇になる。何故なら、明細書に記載されているにもかかわらずクレームアップされてない発明は、所謂Dedicationの法理により均等論第5要件が否定され、却って権利範囲を狭め、競合他社を利する足枷となるからである。その意味で、当初明細書の好ましい記載ボリュームは出願後の分割戦略次第であるから、闇雲に多く記載すればよいというものではない。

9. まとめ(TIP)～「特許の現在地」

日本企業は、新規出願から分割出願・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である。

⇒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、逆に言えば、他社特許のクリアランスをする立場のときは、他社特許出願に係属中である以上、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るべきであるため、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見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ある。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、**他者特許クリアランスの分量及び難易度は上がっている。**

日本企業の特許出願戦略について、近時17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た。日本企業等の特許実務家の皆様において本稿が参考になることを祈願する。

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)