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＜12選＞







【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

(19)日本国特許庁(JP)　(12)特　許　公　報(B2)　(11)特許番号
特許第4250248号
(P4250248)
(45)発行日　平成21年4月8日(2009.4.8)　(24)登録日　平成21年1月23日(2009.1.23)

(51)Int.Cl.　　F I
G06T 1/00 (2006.01)　G06T 1/00 280
G06T 3/00 (2006.01)　G06T 3/00 500A
G06T 3/20 (2006.01)　G06T 3/20
G06T 7/00 (2006.01)　G06T 7/00 300F
G06T 7/60 (2006.01)　G06T 7/60 300Z
請求項の数 10　(全 8 頁)　最終頁に続く

(21)出願番号　特願平11-57485
(22)出願日　平成11年1月29日(1999.1.29)
(65)公開番号　特開2000-222565(P2000-222565A)
(43)公開日　平成12年8月11日(2000.8.11)
審査請求日　平成17年11月1日(2005.11.1)

(73)特許権者　304021417
国立大学法人東京工業大学
東京都目黒区大岡山２丁目１２番１号
(74)代理人　100072718
弁理士　古谷　史旺
(74)代理人　100116001
弁理士　森　俊秀
(72)発明者　小杉　幸夫
東京都世田谷区東玉川１－２－１６
(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。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】

本発明は、市街地図更新、防災画像処理、環境工学、航空写真、衛星画像などに係わる地理画像処理分野で巾広く必要とされる撮影条件・撮影時点の異なる複数の画像の正規化および変化域抽出を行う画像変換処理技術に関するものであり、特に撮影の際に複雑な歪みを受けた画像を補正しつつ建造物の損壊・消失・新設、土地利用形態や植生・汚染状況の変化域を抽出する技術に関するものである。

【０００２】

【従来の技術】

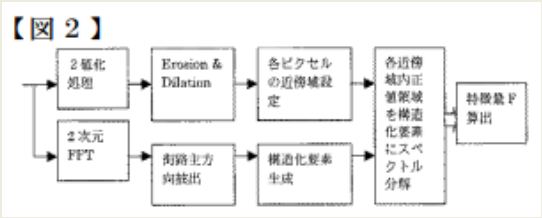
従来、異なる時点で撮影された航空写真等から、新規建造物等の変化域を抽出する作業は、左右の眼で独立した画像を観測する特殊技能を身につけた専門家が画像上の差異を逐一検出するという手作業に依存していたため、全国規模の詳細地図の更新作業に要する手間は膨大なものとなり、近年の高精度ナビゲーション等のコスト要因となっていた。また、大震災などの災害時には、理想的なアングルでの撮影が困難な為、大きな歪みを含んだ写真からの変化域抽出の手作業は難航を極め、災害復旧作業停滞の一因ともなっていた。

【０００３】

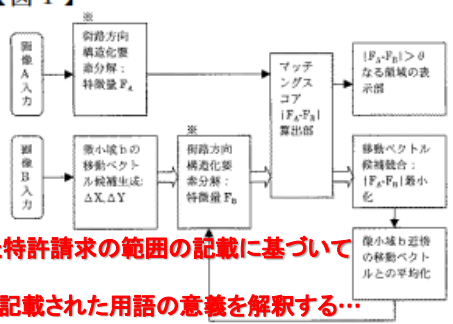
【発明が解決しようとする課題】

本発明では撮影条件の差などによって異なった歪みを含んだ、撮影時点の異なる２枚の地理画像間の歪みを補正するとともに、建造物の新規出現・倒壊、土地利用形態の変化等局所的に経時的変化の生じた部分を自動的に抽出しようとするものである。このように２枚の画像間の非線型歪みを補正する類似技術としては、頭部ＭＲＩ画像などについては、ピクセルごとのグレースケールをマッチングスコアとした「非線形画像変換装置および標準画像計算方法」（特許出願番号：特願平５－２５２５１４号；発明者小杉他）があるが、地理画像のように長方形や正方形を要素とした建造物形状、周期性の高い市街地区分、道路分布を基本とする画像にあっては、単なるピクセル値だけを頼りとしたマッチング処理では復元可能な補正量は極微小となり、歪みのある実画像については、実質的に適用不可能であった。

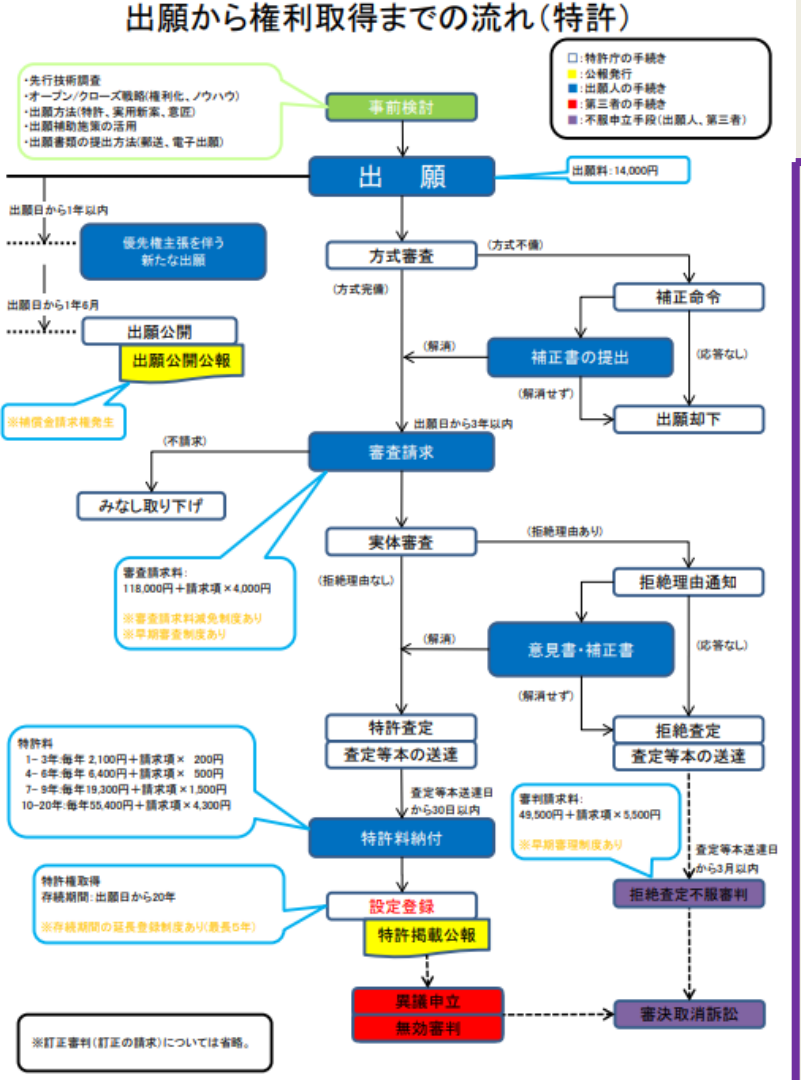
【図２】



【図１】



特許法70条　…特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
２　…明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する…



←特許出願のフローチャート

★分割出願（特許法44条）
①補正が可能な時期、
②特許査定時、③拒絶査定時

⇒分割要件は、補正要件と同じ。

＝「最初の出願時の明細書又は図面に記載した事項」の範囲

⇒子特許、孫特許、曾孫特許…を作れる



⇒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。

特許法70条

1 …特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2 …明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する…。

特許法70条1項

⇒特許の権利範囲は、「特許請求の範囲」で決まる!!

⇒権利行使時は、「特許請求の範囲」が最重要である・・・が、

「特許請求の範囲」は、「最初の出願時の明細書又は図面に記載した事項」の範囲内で、補正・分割により変更できる。

⇒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。

⇒出願時は、後で変更できない「明細書及び図面」が重要!!

（⇒出願時の「特許請求の範囲」は重要でないが、最終的な補正時・分割時は重要!!
拒絶理由で公知と判明した構成を削除し、進歩性に貢献する構成に絞る。最後は機能）

特許法70条

1 …特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

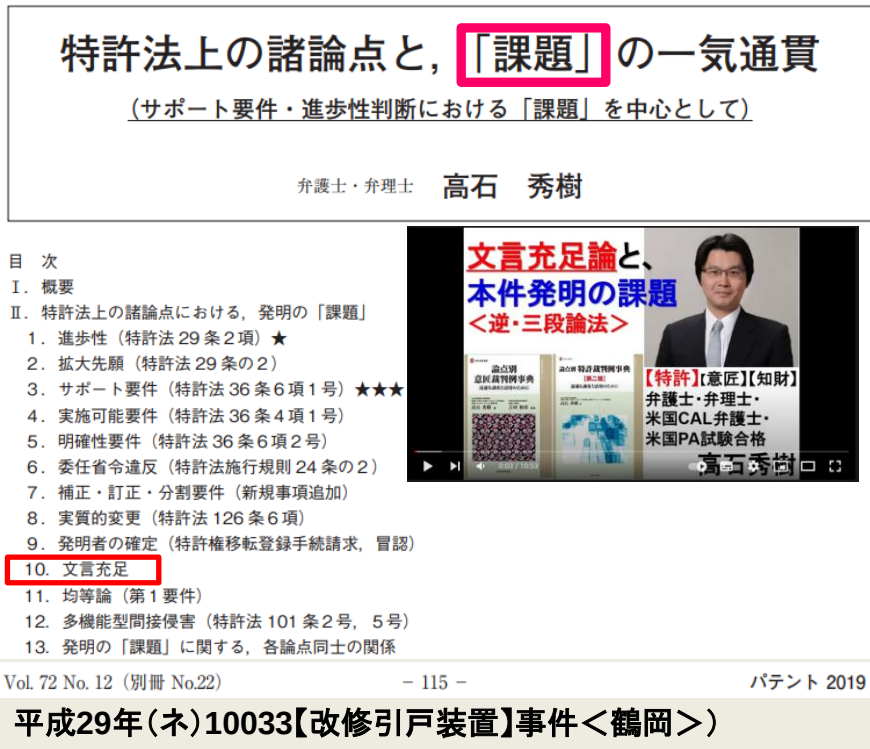
2 …明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する…。

★出願時の「明細書及び図面」における、最重要ポイントは？

1．発明の技術的範囲

発明の「課題」を解決し、「効果」を奏する必要があると解釈される。（※課題・効果は、原則として明細書の記載どおり認定される。）

Ex)「略平面」というクレーム文言は、発明の課題が「段差がない」ことであれば誤差程度の段差しか許容されないが、発明の課題が「従来技術と較べて段差が少ない」ことであれば、広く許容される。（Cf. 平成29年（ネ）10033【改修引戸装置】事件＜鶴岡＞）


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

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（特許法施行規則 24 条の２）

7．補正・訂正・分割要件（新規事項追加）

8．実質的変更（特許法 126 条６項）

9．発明者の確定（特許権移転登録手続請求，冒認）

10．文言充足

11．均等論（第１要件）

12．多機能型間接侵害（特許法 101 条２号，５号）

13．発明の「課題」に関する，各論点同士の関係

★★★平成29年（ネ）10033「改修引戸装置」事件＜鶴岡＞

発明の課題～「有効開口面積を減少することがない」～「ほぼ同じ高さ」＝段差は含まない

「『ほぼ同じ高さ』とは･･･寸法誤差，設計誤差等により両者が完全には『同じ高さ』とならない場合もあり得ることから，そのような場合をも含めることを含意した表現であると理解される。･･･『段差』と評価される程度に至っている場合には･･･含まれない･･･。本件発明は･･･『リフォーム』に関する･･･，リフォームに際して･･･『段差』と評価されるものを敢えて設けたにもかかわらず，『ほぼ同じ高さ』に含まれると解することは，当業者の一般的な理解とは異なるからである。そして、証拠（乙･･･）によれば，バリアフリー住宅の基準として，設計寸法で3mm以下の･･･段差形状は『段差なし』と評価されている」⇒非充足

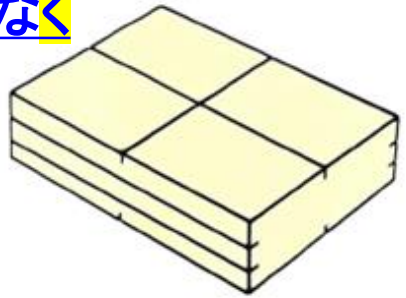
原審・東京地判平成26年（ワ）7643＜東海林＞

発明の課題～「有効開口面積が減少する…程度が従来技術と比べて相当程度少ない」

「･･･『ほぼ同じ高さ』とするのは，広い開口面積を確保するという効果を得るための構成である･･･。そして，上記課題及び効果からすると，･･･従来技術･･･の高さの差異よりも･･･相当程度小さいものであれば，『ほぼ同じ高さ』であると認められる」

平成23年(ネ)10002「(切り)餅」事件＜飯村＞ ⇒逆転文言充足

≪争点≫「切餅の載置底面又は平坦上面ではなく
この小片餅体の上側表面部の立直側面である
側周表面に…溝部を設け」というクレームが、
餅体の“側周表面”のみならず“平坦上面”にも
「溝部」があるイ号製品(右図)を含むか否か。





①「載置底面又は平坦上面ではなく、この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」のように句読点が無い。②「発明の詳細な説明欄・・・載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると、上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はない」③「側周表面のみに」とする手続補正は却下されたため出願人が同手続補正を撤回した。

原審・東京地判平成21年(ワ)7718＜大鷹＞⇒非充足

①「かかる態様を排除しない意図であれば『載置底面又は平坦上面ではない…側周表面』というクレーム表現が適切であった」、②「『焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき』るという作用効果・・・載置底面又は平坦上面に溝部を設ける態様を排除している」③手続補正撤回とともに出願人が提出した、限定されない旨の意見書は結論に影響なし

文言充足（一般的な議論）

充足論・文言解釈～特許権者として好適な土俵設定（framework）

本件特許発明の「課題」⇒クレーム文言解釈（特許法70条2項）

＜三段論法＞

発明の「課題」 ⇒ クレーム文言解釈 ⇒ イ号製品／方法との対比

＜逆・三段論法＞（※「課題」を広く捉えればよいという訳ではない‼）

イ号製品／方法の認定 ⇒ クレーム文言解釈 ⇒ 発明の「課題」

平成29年（ネ）第10092号「・・・電力電子装置を冷却する装置」事件

※本件特許発明の**課題**は、熱放散ブリッジの側で冷却すること。

⇐熱放散ブリッジ側の通路は長手方向全長である必要があるが、

後部軸受けブリッジ側の通路は長手方向全長である必要はない‼

⇐イ号の後部軸受けブリッジ側通路は長手方向全長でないが、充足。

特許法70条

1 …特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2 …明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する…。

★出願時の「明細書及び図面」における、最重要ポイントは？

2. サポート要件

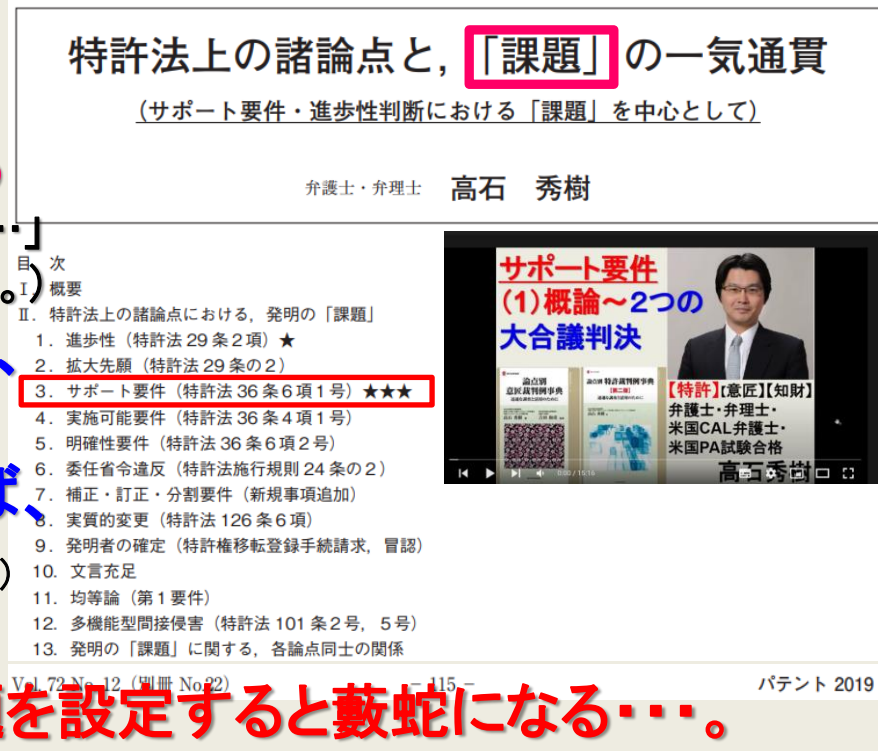
「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか…」

（※課題は、原則として明細書の記載どおり認定される。）

Ex)課題が「実用レベルの強度」であれば、実用レベルの絶対強度が必要となる。

課題が「従来技術と較べて強い」であれば、比較例との相対比較でOK。（Cf. H27(ネ)10114）

⇒従来技術（比較例）との相対比較で進歩性がある場合は、高いレベルの課題を設定すると藪蛇になる・・・。



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

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（特許法施行規則 24 条の２）

7．補正・訂正・分割要件（新規事項追加）

8．実質的変更（特許法 126 条６項）

9．発明者の確定（特許権移転登録手続請求，冒認）

10．文言充足

11．均等論（第１要件）

12．多機能型間接侵害（特許法 101 条２号，５号）

13．発明の「課題」に関する，各論点同士の関係

サポート要件（特許法36条6項1号）と、本件発明の課題 ★

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

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

作用機序（メカニズム）によるサポート

実施例によるサポート

「特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである…。」

★★★サポート要件 ～ 審査基準

条文（特許法36条6項1号）

「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」

審査基準

(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。

この対比、検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより進める。この際には、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする。

(2) 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第36 条第6 項第1 項の規定の趣旨に反するからである。

（次頁に続く）

(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、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」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発明が、「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」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。

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。

Cf. マキサカルシトール知財高判大合議の均等論第1要件の規範と近いイメージ

(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…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。

知財高判（大合議）平成28年（行ケ）第10182号「ピリミジン誘導体」事件の理解

★

＜判旨＞「原告は、・・・進歩性が認められるためには，甲2の一般式(I)の他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要があるところ，選択発明としての進歩性が担保できない『コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度』という程度では，本件出願当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く不適切である旨主張する。

しかし，サポート要件は，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになるので，これを防止するために，特許請求の範囲の記載の要件として規定されている…のに対し，進歩性は，当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的，排他的な権利を発生させないようにするために，そのような発明を特許付与の対象から排除するものであり，特許の要件として規定されている（特許法29条2項）。そうすると，**サポート要件を充足するか否かという判断は，上記の観点から行われるべきであり，その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。**・・・サポート要件の判断は，特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載につき，出願時の技術常識に基づき行われるべきものであり，その判断が，特許権者の審判段階の主張により左右されるとは解されない。」

⇒サポート要件と進歩性における、「課題」のダブルスタンダード???

知財高判（大合議）平成28年（行ケ）第10182号「ピリミジン誘導体」事件の理解

★

＜判旨＞「原告らは，審決は，サポート要件の判断では，『コレステロールの生成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れたHMG－CoA還元酵素阻害活性』を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むHMG－CoA還元酵素阻害剤を提供することという課題を設定して判断している一方で，進歩性の動機付けの判断は，課題の基準である「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度を超える『甲１発明化合物のHMG－CoA還元酵素阻害活性が現状維持されること』という基準を設定し，判断しているから，このようなダブルスタンダードでサポート要件と動機付けを判断することは妥当ではないと主張する。・・・

甲２に相違点（１－ｉ）に係る構成が記載されておらず，また，**仮に甲２に相違点（１－ｉ）に係る構成が記載されていると評価できたとしても，相違点（１－ｉ）の構成を採用する動機付けがあったとはいえない**ことから，容易に発明をすることができたとはいえないと判断されるのであって，原告らが主張するような基準を設定して判断しているものではないから，原告らが主張するような矛盾が生ずることはない。

⇒大合議判決は、（副）引用発明の認定誤りのみならず、「仮に」として、置き換えの動機付けが無いことも判断した。このとき、本件発明の「課題」を認定しなかったため、無効審判請求人が主張する「ダブルスタンダード」を回避した。

⇒特許権者は、サポート要件と矛盾する「課題」を主張せずに動機付けを否定すべき!!

特許法70条

1 …特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2 …明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する…。

★出願時の「明細書及び図面」における、最重要ポイントは？

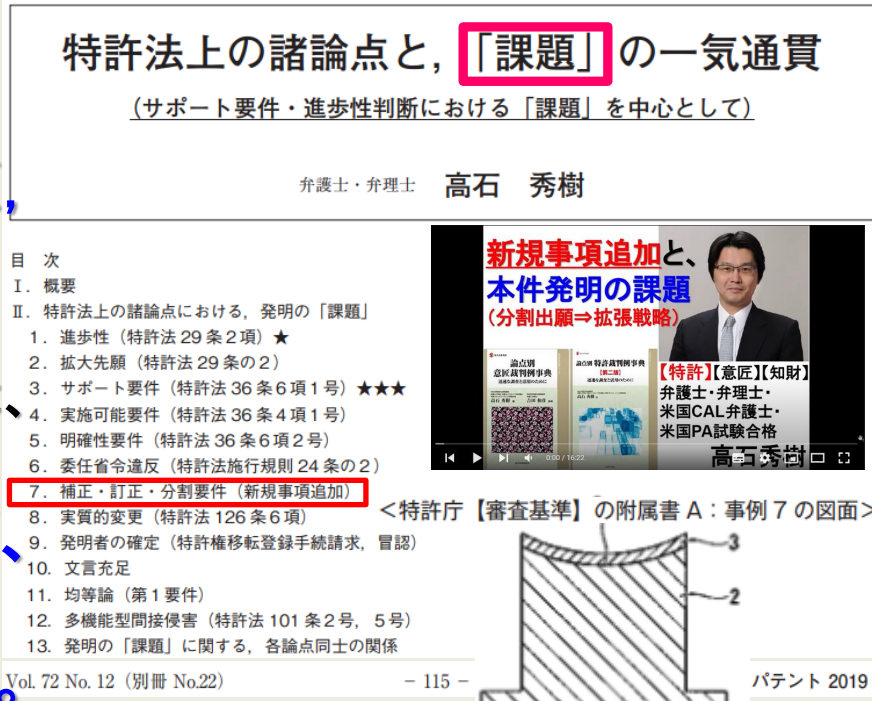
3. 補正・分割要件（新規事項追加）

削除する事項が課題の解決に関係がなく，任意の付加的な事項である場合には，補正OKの場合が多い。（特許庁審査基準、平成26年（行ケ）10087「ラック搬送装置」事件）（※課題は、原則として明細書の記載どおり認定される。）

Ex)課題が「表面の耐久性向上」であれば、「凹部」削除して表面形状任意に補正可。

課題が「水分を貯留する」ことであれば×。

（Cf. 特許庁【審査ハンドブック】の附属書 A の「事例 7」）



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。

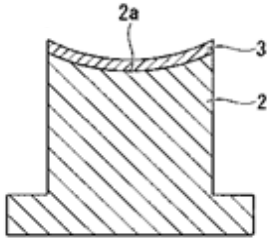
（審査基準の附属書A）

事例7：上位概念化～クレーム文言を削除する補正【結論〇】

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。

実施例の図面

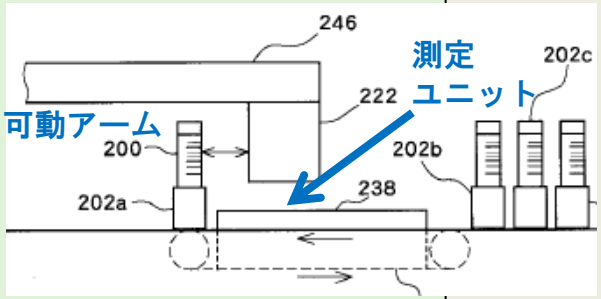


[説明]本願の発明が解決しようとする課題は、光学素子用成形型の表面に被覆する被覆膜を改良することで、高温下での離型性や耐久性に優れた光学素子用成形型を提供することであって、光学素子用成形型の成形面の形状は、このような課題の解決には直接関係しない。そのため、上記課題を解決する手段として、成形型の成形面の形状は必要不可欠な要素とはいえず、本願発明にとって任意の付加的な要素であって、新たな技術的事項を導入するものではない。」

＜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）10087「ラック搬送装置」事件＜設楽＞

※補正〇:（測定ユニットを）「懸下」⇒「保持」（上位概念化）



（判旨抜粋）

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

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

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、明示的な記載がなくても補正・分割が認められやすいという、裁判所の判断傾向を示した典型例である。

（まとめ／TIP）

サポート要件の規範（知財高判（大合議）平成17年（行ケ）10042「偏光フィルム」事件）

「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該**発明の課題**を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該**発明の課題**を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」を検討して判断する。

（審査基準，知財高判（大合議）平成28年（行ケ）10182「ピリミジン」事件）

発明の課題は、原則として、発明の詳細な説明の記載によるから把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)の場合は、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。
(ii)（分割・補正等により、）発明の詳細な説明に記載された課題が、請求項に係る発明の課題として不合理である。

特許法70条

1 …特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2 …明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する…。

★出願時の「明細書及び図面」における、最重要ポイントは？

4. 進歩性

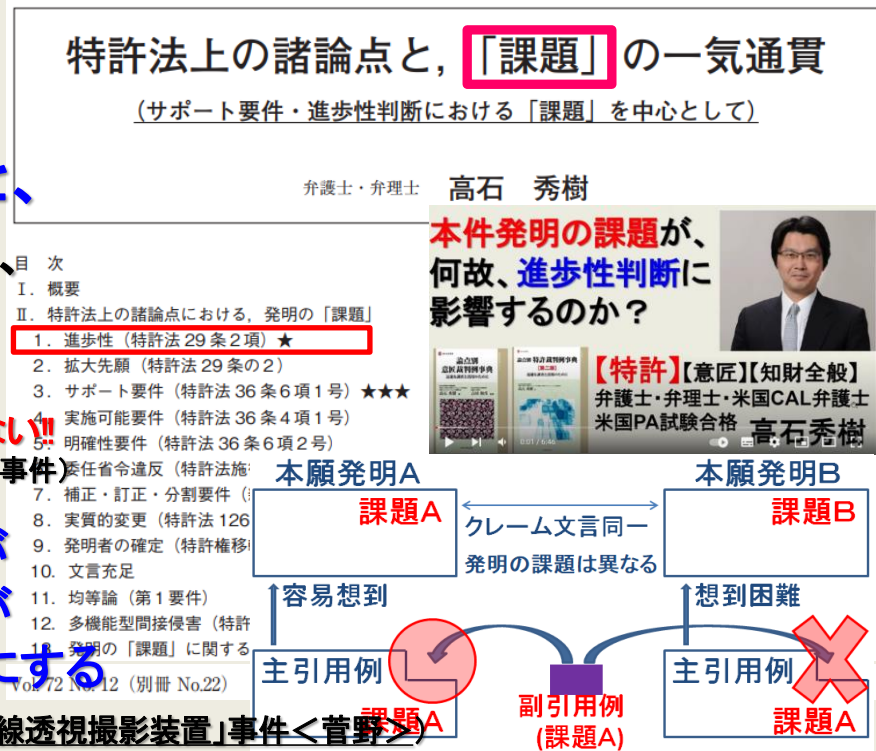
本件発明と主引用例の「課題」が異なると、進歩性○と判断され易い。（※発明の課題は、原則として明細書の記載どおり認定される。）

※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【…ドキセ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＞）



本願発明と主引用例との「課題」が相違していると、

⇒組み合わせる“動機付け”が否定され、進歩性が認められ易い。

****主引用例に本件発明の課題について示唆無し⇒動機付けなし***

★平成22年（行ケ）10075「換気扇フィルター」事件＜飯村＞

…当該発明が容易であったとするためには，「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」ことのみでは十分ではなく，「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。すなわち，たとえ「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はできない。…

ところで，「解決課題の設定が容易であったこと」についての判断は，着想それ自体の容易性が対象とされるため，事後的・主観的な判断が入りやすいことから，そのような判断を防止するためにも，証拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる。また，その前提として，当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは，当該発明の容易想到性の結論を導く上で，とりわけ重要であることはいうまでもない。…

本願発明と主引用例との「課題」が相違していると、

⇒組み合わせる“動機付け”が否定され、進歩性が認められ易い。

****主引用例に本件発明の課題について示唆無し⇒動機付けなし***

平成27年（行ケ）10059「農産物の選別装置」事件＜高部＞

引用発明2は…滞留仕分物品を検知したときに，投入を停止させられた仕分物品は，仕分コンベアの最上流端に戻されると解される。しかし，…引用発明1においてリターン手段8（リターンコンベア81，第2プールコンベア82）へ受皿が流れる態様は，本件発明1における「オーバーフロー」には該当せず，**引用例1には，本件発明1の「オーバーフロー」の課題についての記載も示唆もないことから，引用発明1に引用発明2を適用する動機付けがない**というべきである。

本願発明と主引用例との「課題」が相違していると、

⇒組み合わせる“動機付け”が否定され、進歩性が認められ易い。

****主引用例に本件発明の課題について示唆無し⇒動機付けなし***

令和2年（行ケ）10001「（メタ）アクリル酸エステル共重合体」事件＜鶴岡＞

本件発明と引用例１発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではない…。…架橋性官能基…は，その種類に応じて異なる粘着力や凝集力を示すものと考えられるから，各モノマーは，粘着力や凝集力の点で等価であるとはいえない…。…当業者において，各モノマーを同量の別のモノマーに置き換えたり，水酸基を有するモノマー…を導入した分だけ…の配合量を減少させ…ることが…容易なことであるなどということはできない。…

本願発明と主引用例との「課題」が相違していると、

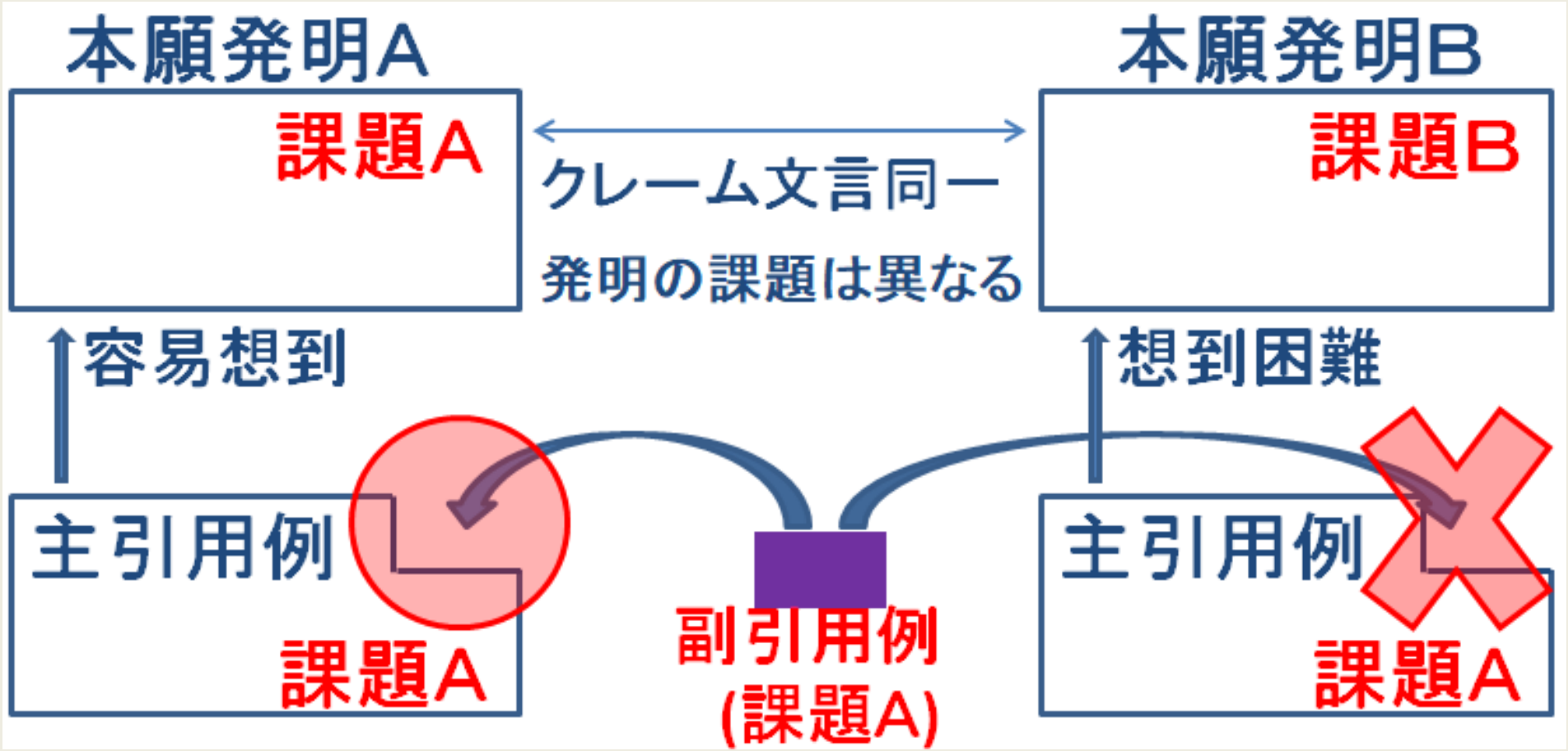
⇒組み合わせる“動機付け”が否定され、進歩性が認められ易い。

****主引用例に本件発明の課題について示唆無し⇒動機付けなし***

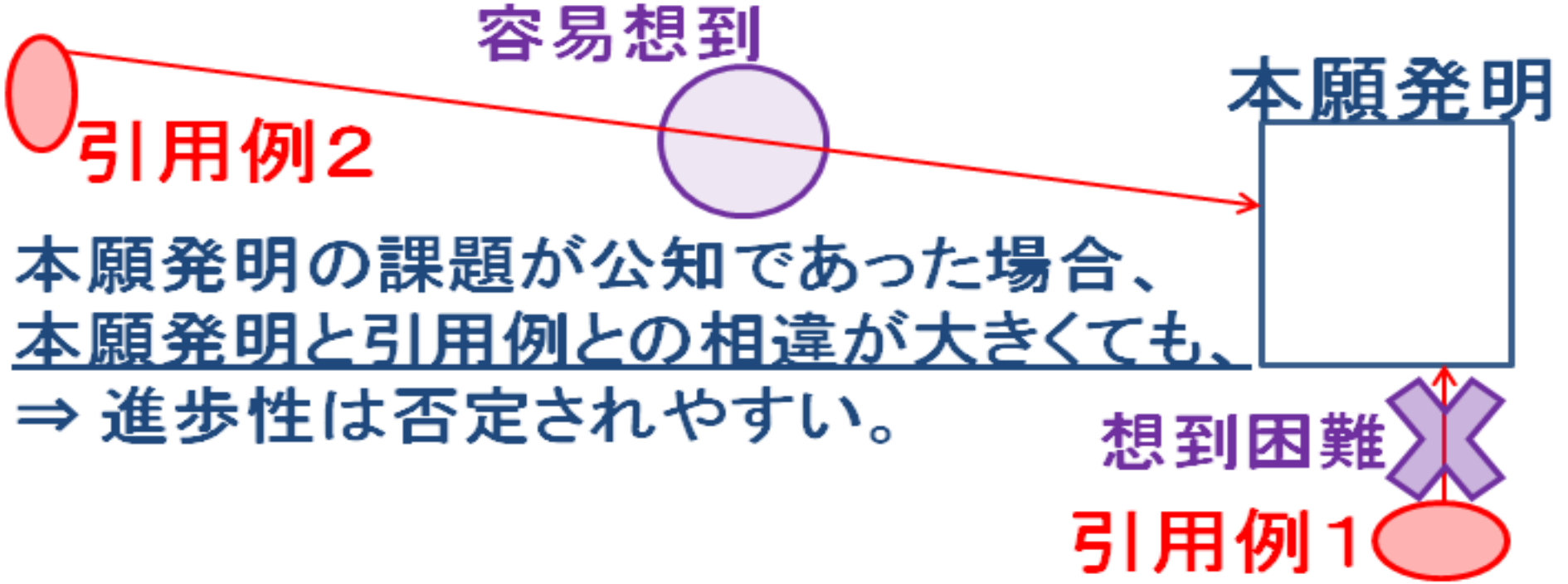
★令和1年（行ケ）10159「X線透視撮影装置」事件＜菅野＞

…術者と操作者との力関係や役割の違いに照らせば，操作者は，従前は，このような課題を具体的に意識することもなく，術者の指示に基づきその所望する方向に画像を調整することに注力していたものであるのに対して，本願発明は，その操作者の便宜に着目して，操作者の観点から画像の調整を容易にするための**問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能である。**…

引用文献1には，「操作用液晶ディスプレイ装置21」を見て操作する「操作者」の視認方向が「診断用画像モニタ装置17」を見る「術者」の「被検者」の視認方向と一致しないという課題（課題B2）について記載も示唆もなく，…**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。**



本願発明の課題により、進歩性判断が異なる‼


容易想到
本願発明
引用例２
本願発明の課題が公知であった場合、
本願発明と引用例との相違が大きくても、
⇒ 進歩性は否定されやすい。
想到困難
引用例１
本願発明の課題が新規であった場合、
本願発明と引用例との相違が小さくても、
⇒ 進歩性は肯定されやすい。

＋「サポート要件」における「課題」の位置付け（進歩性判断における「課題」との対比）

サポート要件における「課題」の認定は、結論に影響大!!

・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ サポート要件〇の方向性
・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ サポート要件×の方向性

進歩性においても、「課題」の認定は、結論に影響大!!

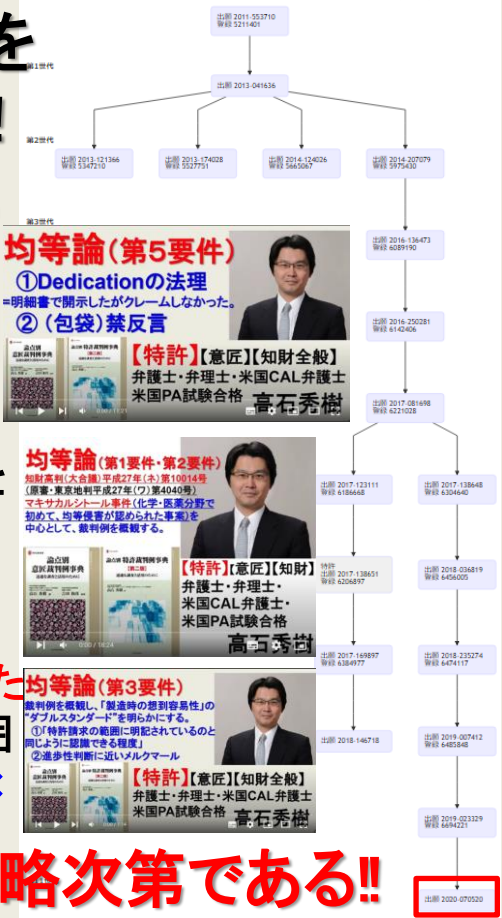
・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ 進歩性×の方向性
・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ 進歩性〇の方向性
（本件発明と引用発明との「課題」の相違が、組合せの容易性に影響する。

平成20年頃から、進歩性判断において、本件発明と引用発明との課題の相違が組合せの動機付けを否定する要素として重視される傾向にあり、「課題」を具体的に認定する裁判例が多く見られる。

⇒平成27年頃から、平成30年5月の「ピリミジン」大合議判決まで、サポート要件の判断においても、発明の課題を具体的に認定してサポート要件×の裁判例が多かった。～進歩性判断と平仄合致？

⇒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‼

（まとめ／TIP）～（1）当初明細書の最重要ポイント

★出願時の「明細書及び図面」における、最重要ポイントは？

⇒当初明細書の「発明の課題」欄に、適切な文章を書くこと!!

発明の「課題」を高いレベル（下位概念、具体的）で書くことの

＜メリット＞従来技術と差別化し、**進歩性○の傾向。**

＜デメリット＞サポート要件×の傾向。当該課題を解決できる必要があるとして、**発明の技術的範囲が狭く解釈される傾向。**

（⇒進歩性に貢献しない、知られた「課題」を書くことは、百害あって一利なし。）

（＜均等論＞Dedicationの法理～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!!）

当初明細書に、発明の「課題」を多段階で記載するテクニック

⇒①クレーム毎に対応付ける。②実施例に埋め込んでおく。

クレーム文言の工夫＜12選＞

※補正、分割出願後の、特許査定を受けるクレーム文言は、権利範囲（特許発明の技術的範囲）を最大化する工夫。

⇒1個の請求項の範囲を最大化する（下掲①）のみならず、
複数の請求項を合計して権利範囲の最大化を狙う!!（Cf.関連意匠）

①拒絶理由対応、②従属項の利活用、③機能的クレーム、
④サブコンビネーションクレーム、⑤用途・使用態様の特定、
⑥除くクレーム、⑦パラメータ発明、⑧効果のクレームアップ
⑨「製造方法」、⑩別出願の利活用、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10μm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10μm以下であると限定解釈されやすい。 ⇒他方、「粒子径10μm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。）

東京地判平成22年(ワ)26341「油性液状クレンジング用組成物」事件<大須賀>

・独立項(請求項1)「…油性液状クレンジング用組成物」(透過率の規定なし)
・従属項(請求項2)「波長750nmの光の透過率が75%以上」
・従属項(請求項3)「粘度が・・・ 300～1,000mPa・s」

「請求項1の発明(本件発明1)は，手や顔が濡れた環境下で使用できる，透明であり，かつ，使用感に優れた粘性を有した油性液状クレンジング用組成物を提供することという，請求項1ないし5に共通の上記一般的作用効果を奏するものとして記載されているものであって，上記作用効果は，請求項2及び3により，具体的に数値によって特定される，より高い作用効果と同一のものではなく，これらに比して低い水準のもので足りるものと解される。・・・本件明細書には，本件発明1の作用効果に係る『透明』に関し具体的に言及する記載は見受けられないから，上記『透明』とは，油性液状クレンジング用組成物の実用上，『透明』であれば足りるというべきである。」⇒「透明性」充足。

(※所謂"クレームディファレンシエーション"が成立した。)⇒従属項に数値を規定することにより、独立項は、仮に数値に係る作用効果が求められたとしても、その程度は、従属項に規定された数値よりも低い水準でOK、というロジックが成り立つ!!

★平成30年（ネ）10016「液体を微粒子に噴射するノズル」事件＜大鷹＞

「請求項4･･･『微粒子』の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。･･･明細書･･･全体として読めば･･･『10μm以下』の粒子径の微粒子を噴射できることに格別の作用効果があることを述べたものではない。･･･『微粒子』とは，小さな粒子径の粒子を意味するものであって，粒子径の数値範囲に限定はな･･･い。」⇒逆転文言充足

※明細書に記載された数値で発明の課題を解決したものではない。⇒数値限定なし!!

原審･大阪地判平成27年（ワ）12965＜高松＞

「本件明細書においては，まず，従来技術において，粒子径を10μm以下の微粒子に噴射できるノズルは，極めて詰まりやすいという欠点があることを指摘した上で，本件発明はその詰まりやすいという課題を解決することを目的とするものであることを説明し，さらに，課題解決手段の項で･･･粒子径を10μm以下の微粒子の液滴を噴射することに『成功』することを説明している。･･･本件発明の『液体を微粒子に噴射する』とは，高速流動空気によって押しつけられた液体の薄膜流が平滑面ないし傾斜面から離れるときに10μm以下の液滴の微粒子になることをいう」～明細書の数値に限定⇒非充足

令和3年(ネ)10007「含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤」事件＜本多＞

複数の室が連通可能であるという前提を置かず、本件発明の課題について「微量金属元素が安定に存在していることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを課題とする」と認定した上で、構成要件1A(物の発明)は「連通可能」との特定が付加されているが、構成要件10A(方法発明)は,「連通可能」であることが要件とされていないことを理由に、請求項1は非充足、請求項10は充足と判断した。
(※結論に影響したかは別として、所謂“クレームディファレンシエーション”が成立した事案であると理解可能である。⇒従属項は具体的な「課題」に対応する旨を明細書で示し、限定解釈を回避＜従属項の利活用＞)

原審・東京地判平成30年(ワ)29802＜田中＞

「構成要件1C及び10Cの『室に･･･微量金属元素収容容器が収納』されている構成を備えるか…について判断する。」とした上で、本件発明の「室」は、「連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器であることを前提として,」それぞれ異なる輸液を充填して保存するための構造であり、「含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一室に充填し，微量金属元素収容容器を同室に収容すると，当該アミノ酸輸液と微量金属元素とを隔離していても，微量金属元素を含む溶液が不安定となるという技術的課題」を解決したと解釈し、被告製品及び被告方法の中室及び小室Vとが使用時に連通していないことを理由に、非充足と判断した。

請求項1　(物の発明)「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室」
請求項10(方法発明)「複室輸液製剤において、…ことを特徴とする輸液製剤の保存安定化方法」

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/サポート要件〇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!!

~~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~~

令和2年（行ケ）10011「カテーテル組立体」＜大鷹＞ ～機能的クレーム

【請求項】「…第2弁部材は，二方弁であり，流体が…近位方向及び遠位方向の両方向に流れることが可能となるように開口可能…を特徴とするカテーテル組立体。」

≪判旨（抜粋）≫

・・・本引用文献1…には，スリット462が流体の「流入及び流出を可能とするように開口可能」であることについての記載はない。また，図26記載のスリット462の形状に照らすと，図26から，スリット462が流体の「流入及び流出を可能とするように開口可能」であることを直ちに看取することはできない。

さらに，引用文献1の記載全体（図面を含む。）をみても，スリット462が流体の「流入及び流出を可能とするように開口可能」な構成であることをうかがわせる記載はない。

※発明を、「構造」ではなく、「機能」で表現した成功例!!

（まとめ／TIP）～機能的クレーム

「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ものと解すべきである。」（確立したメルクマール）

⇒「機能的クレーム」は、特許法70条に従った、当然の解釈。
⇒実施可能要件/サポート要件〇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。

①「機能的クレーム」⇒非充足、②「機能的クレーム」⇒充足（4件+1）、何れの類型についても、上記の観点が妥当する。

⇒侵害訴訟において、特許権者は、「機能的クレーム論」に突入してはならないというものではない。機能的クレームか否かの区別が正面から争われて、それにより充足・非充足が決したという裁判例はない。

②「機能的クレーム」である。⇒充足（4件中の1件目）

東京地判平成21年（ワ）34337「魚掴み器」事件＜阿部＞

「…請求項1には，回動規制を達成するために必要な具体的な構成は明らかにされていない。このように特許請求の範囲に記載された発明の構成が機能的，作用的な表現を用いて記載されている場合において，当該記載から直ちに当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解することは，明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることとなりかねず，相当でない。したがって，特許請求の範囲に…機能的，作用的な表現が用いられている場合には，特許請求の範囲の記載だけではなく，明細書の発明の詳細な説明の記載をも参酌し，そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解する…。

そうすると，被告製品における上記構成は，本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されたところの，操作体に左方向(固定歯向きの左方向)の力が掛かった際に，ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止することによって可動歯を動かないようにするという構成と，技術思想を同じくするものであると解され，当業者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて採用し得る範囲内の構成であるといえる。…」⇒充足

②「機能的クレーム」である。⇒充足（4件中の2件目）

東京地判平成24年（ワ）3817「端面加工装置」事件＜長谷川＞

「特許請求の範囲の『金属粉収集機構』という上記文言は，発明の構成をそれが果たすべき機能によって特定したものであり，いわゆる機能的クレームに当たるから，上記の機能を有するものであればすべて技術的範囲に属するとみるのは必ずしも相当でなく，本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体的構成を参酌しながらその技術的範囲を解釈すべきものである。…

本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると，金属粉収集機構としては，①…に加え，②…も記載されている（…）。そして，上記②の構成については…金属粉の収集には不充分であるとも記載されているが（…），これは上記①の構成と比較した場合に効果が劣る旨を記載しているにとどまり，②の構成であっても金属粉を収集してその拡散を防止するという本件発明の効果を奏しないとはいえないから…①の構成に限定したとみることは困難である。以上によれば，構成要件Eにいう「金属粉収集機構」は，上記①及び②の各構成を含む…。…被告製品の凹部（…）は…上記②の構成と同様に，金属粉を収容することによって金属粉を収集する機構であるということができるから，構成要件Eにいう『金属粉収集機構』に当たると解するのが相当である。」⇒充足

②「機能的クレーム」である。⇒充足（4件中の3件目）

東京地判平成25年（ワ）32665「シートカッター」事件＜長谷川＞

「構成要件Eとして『前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第1の刃または第2の刃が出る』と記載されており，…発明の構成をそれが果たすべき機能によって特定したものであり，いわゆる機能的クレームに当たるから，上記の機能を有するものであればすべてこれを充足するとみるのは必ずしも相当でなく，本件明細書に開示された具体的構成を参酌しながらその意義を解釈するのが相当である。…

…「前記ガイド板から前記第1の刃または第2の刃が出る」との機能を果たすための本体のガイド板に対する動き方として本件明細書に開示されているのは，本体をガイド板に対して傾けること…及びスイングするガイド板を設けること…であり，要するに本体をガイド板に対して傾け，又は回転運動させるということである。…そうすると，構成要件Eの「動く」には少なくとも回転運動が含まれるとみることができる。…

被告製品は…本体3（回転板）とガイド板6（固定板）が円弧状の溝を有する接続部7を介して接続され，本体を左右に傾けてこの溝に沿って円周方向に動かすと，刃1又は刃2がガイド板から外に出るように構成されている。したがって，被告製品は，…本件特許発明の技術的範囲に属すると認められる。」⇒充足

②「機能的クレーム」である。⇒充足（4件中の4件目）

東京地判平成29年（ワ）16468「PCSK9に対する抗原結合タンパク質」事件＜柴田＞

⇒平成31年（ネ）10014＜高部＞も充足

【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

「本件各明細書には、本件参照抗体と競合する，PCSK9－LDLR結合中和抗体を同定，取得するための，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製方法，ハイブリドーマの作製方法，スクリーニング方法及びエピトープビニングアッセイの方法等が記載されている。そして，当該方法によれば，本件各明細書で具体的に開示された以外の本件参照抗体と競合する抗体も得ることができるといえる。そうすると，本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範囲が，本件各明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られるとはいえない。」⇒充足

⇒機能的クレームの充足論と実質的に同じ議論で、実施可能要件、サポート要件も適合すると判断された。（控訴審＜高部＞、平成29年（行ケ）10225＜大鷹＞も同様。）

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。

「サブコンビネーション発明」の特許権者勝訴事例

知財高判（大合議）平成24年（ネ）10015「ごみ貯蔵機器」事件

【請求項14】 ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって，…前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために，前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように，前記外側壁から突出する構成と，を備え，前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された，ごみ貯蔵カセット。

「本件発明1における『ごみ貯蔵カセット』は，ごみ貯蔵カセット回転装置に係合されて回転可能に据え付けられ，かつ，ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる構成であることが認められるものの，特段，それ以外の用途に使用されることを排除するような記載は存在しない。」⇒充足

「被告は,本件特許発明1を実施しない用途,すなわちゴミ貯蔵用カセットをごみ貯蔵機器に吊り下げて使用しないタイプのごみ貯蔵機器（MARKⅡ）に限定して製造販売しているわけではなく，むしろ,自ら積極的にごみ貯蔵機器に吊り下げて使用するタイプのごみ貯蔵機器にも適合するものとしてイ号物件を製造販売しているのであり…，しかも，吊り下げて使用しないタイプの上記MARKⅡは平成18年には既にその販売が終了しているのであるから…，イ号物件は，本件発明1に係る特許権を侵害するものとして，差止めの対象となるというべきである。」

「サブコンビネーション発明」の特許権者勝訴事例

知財高判平成22年（ネ）10063「インクカートリッジ」事件

「…記録装置に対して着脱可能な液体収納容器」というクレーム文言について、（直接）侵害が認めた。被告製品（インクカートリッジ）のサブコンビネーション発明の相手方であるインクジェットプリンタに組み込んで使用されるものであることに争いがなく、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことの要否も争点とならなかった。

大阪地裁平成23年（ワ）13054「剪断式破砕機の切断刃」事件

「…剪断式破砕機の切断刃において，前記切断刃を前記切断刃取付台に固定する前記固定ボルト孔の固定段部よりも入口側に，…固定ボルト孔の内面から半径方向に拡径する環状凹部で形成した係合部を具備させた…」というクレーム文言について、（直接）侵害が認めたが、無効の抗弁は主張されておらず、切断刃に係るサブコンビネーション発明の相手方である剪断式破砕機の構成を除いた発明特定事項に特徴が認められることを当事者が主張していなかった事案であり、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことの要否も争点とならなかった。

「サブコンビネーション発明」の特許権者勝訴事例

知財高判平成31年（ネ）10009「薬剤分包用ロールペーパ」事件＜大鷹＞

【請求項1】…ようにした薬剤分包装置に用いられる…薬剤分包用ロールペーパ。

「…『用いられ』の用語については，『られる』の助動詞は，受け身とともに可能を示すものであること，物の発明の特許請求の範囲の記載は，物の構造，特性等を特定するものとして解釈すべきであることに鑑みると，『用いることが可能な』を意味するものと解するのが自然である。」

⇒…に使用可能な構成を有し，その他の構成要件を充足する物が生産，譲渡されれば，その時点で本件特許権の侵害は成立するのであって，その後に、構成要件Aを充足する薬剤分包装置に当該ロールペーパが使用されるか否かは，特許権侵害の成否を左右するものではない。

原審・大阪地判平成28年（ワ）6494「薬剤分包用ロールペーパ」事件＜谷＞同旨

別件・知財高判平成31年（ネ）10031「薬剤分包用ロールペーパ」事件＜森＞同旨

（まとめ／TIP）サブコンビネーション発明の充足論

「サブコンビネーション発明」（＝特定の物と組み合わせる使用態様を発明特定事項とした発明）は、審査基準でも、発明特定事項として認められている‼

⇒使用態様×を理由に、特許権者敗訴した事例はない‼

（Cf.「用途」発明も、用途×を理由に、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、特許権侵害となる。*⇒システムクレームと較べて、極めて有用‼*

⑤「用途」「使用態様」の特定

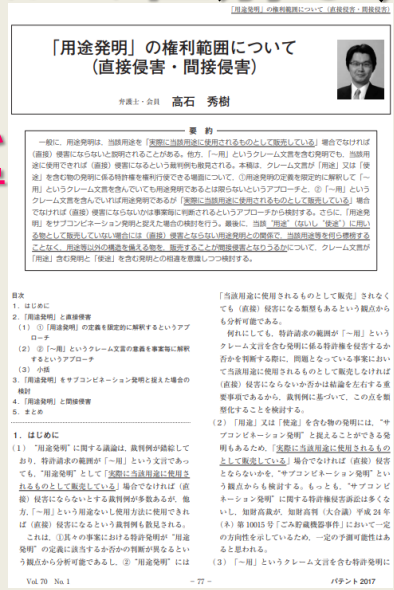


⇒「用途」の相違を理由に、特許権者敗訴した事例はない!!

※平成28年(ネ)10023【メニエール病治療薬】＜設楽＞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・会員　高石　秀樹

要　約

一般に、用途発明は、当該用途を「実際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（直接）侵害にならないと説明されることがある。他方、「一用」というクレーム文言を含む発明でも、当該用途に使用できれば（直接）侵害になるという裁判例も散見される。本稿は、クレーム文言が「用途」又は「使途」を含む物の発明に係る特許権を権利行使できる場面について、①用途発明の定義を限定的に解釈して「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は限ら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れば用途発明であるが「実際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（直接）侵害にならないかは事案毎に判断されるというアプローチから検討する。さらに、「用途発明」をサプコンビネーション発明と捉えた場合の検討を行う。最後に、当該「用途」（ないし「使途」）に用いる物が「実際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（直接）侵害にならないかを、当該用途発明に限定することなく、用途限定の構造を備える物を、販売することが間接侵害となりうるかについて、クレーム文言が「用途」含む発明と「使途」を含む発明との相違を意識しつつ検討する。

目次
1．はじめに
2．「用途発明」と直接侵害
（1）①「用途発明」の定義を限定的に解釈するというアプローチ
（2）②「一用」というクレーム文言の意義を事案毎に解釈するというアプローチ
（3）小括
3．「用途発明」をサプコンビネーション発明と捉えた場合の検討
4．「用途発明」と間接侵害
5．まとめ

1．はじめに

（1）「用途発明」に関する議論は、裁判例が蓄積しており、特許請求の範囲が「一用」という文言であっても、「用途発明」として「実際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（直接）侵害にならないとする裁判例が多数あるが、他方、「一用」という用途ないし使用方法に使用すれば（直接）侵害になるという裁判例も散見される。

これは、①主体の事案における特許発明が「用途発明」の定義に該当するか否かの判断が異なるという観点から分析可能であるし、②「用途発明」には「当該用途に使用されるものとして販売」されなくても（直接）侵害になる懸想もあるという観点からも分析可能である。

何れにしても、特許請求の範囲が「一用」というクレーム文言を含む発明に係る特許権を侵害するか否かを判断する際に、問題となっている事案において当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないか否かは結論を左右する重要事項であるから、裁判例に基づいて、この点を類型化することを検討する。

（2）「用途」又は「使途」を含む物の発明には、「サプコンビネーション発明」と捉えることができる発明もあるため、「実際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（直接）侵害にならないかを、「サプコンビネーション発明」という観点からも検討する。もっとも、「サプコンビネーション発明」に関する特許権侵害訴訟はきくないし、知財高裁が、知財高判（大合議）平成24年（ネ）第10015号「ごみ貯蔵機器事件」において一定の方向性を示しているため、一定の予測可能性はあると思われる。

（3）「～用」というクレーム文言を含む特許発明に

Vol. 70　No. 1　　－77－　　パテント 2017

*「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）

【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

「用途発明」の特許権侵害訴訟～有り得る3パターン

（構成要件は充足、無効理由はないとして）

①「用途」を充足しないから、非充足（⇒裁判例なし）

「狭心症治療用ニトログリセリン」⇒（名実共に）爆薬として販売

②「用途」を充足するから、充足（⇒③との区別は？）

「狭心症治療用ニトログリセリン」⇒狭心症治療用として販売

③「用途」は、当該用途に適したものという意味であるから、販売者が表示していなくても、充足

「子供乗物用タイヤ」⇒子供乗物に適しているタイヤであれば、自動車用として販売しても侵害となる。

「用途」に限定されるか否かの（②・③の）区別

東京地判平成17年（ワ）14399「内膜肥厚の予防,治療剤（シロスタゾール）」事件（⇒「物質発明」及び「第一用途発明」の職務発明対価請求事件）

「物質発明の本質は、有用な物質の創製、すなわち、新しい物質が創製されることと、その物質が有用であることにあるということができる。また、本件の用途発明（…）は、既に存在する物質の特定の性質を発見し、それを利用するという意味での用途発明ではなく、物質発明に係る物質についてその用途を示す、いわば物質発明に基づく用途発明であり、その本質は、物質発明の場合と同様に考えることができる。」と判示し、生物活性測定方法を工夫したに過ぎない原告は、物質の合成自体を担当していたわけではなく、合成の方向性を示唆するまでの分析、考察等を行った事実もないと認定し、物質発明についても、用途発明についても、共同発明者性を否定した。同裁判例は、発明者性の論点ではあるが、公知でない物質に係る第一医薬用途発明の場合（物質発明も成立する場合）は、用途発明と物質発明とを同様に考えることができるとした点において、参考になると思われる。

（まとめ／TIP）「用途」発明の充足論

①「用途」×で敗訴とした裁判例は無い‼（一部認容はある）

②「用途」を充足する必要があるか、③「用途」は、当該用途に適したものという意味であるから、販売者が表示していなくても充足とする類型の区別は、・・・

⇒「用途」以外の構成・方法のみで新規性・進歩性が認められる場合は、「～用」という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‼

⇒医薬でも、第一医薬用途発明は物質発明と同様‼

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とどまり，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。⇒進歩性〇

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。⇒進歩性〇

★引用例の必須構成を「除く」クレーム⇒進歩性〇!!

『除くクレーム』と実質同一（特許法29条の2）

平成24年（行ケ）10433『太陽電池用平角導体』事件（富田）

【請求項】体積抵抗率が50μΩ・mm以下で，かつ引張り試験における0．2%耐力値が90MPa以下（ただし，49MPa以下を除く）であることを特徴とする太陽電池用平角導体

『 …引張り試験における0．2%耐力値については，本願発明は90MPa以下で，かつ49MPa以下を除いているため，先願基礎発明の耐力に係る数値範囲（19．6～49MPa）を排除している。したがって，本願発明と先願基礎発明とは，耐力に係る数値範囲について重複部分すら存在せず，全く異なるものである。…

本願発明は…耐力に係る数値範囲を90MPa以下（ただし，49MPa以下を除く）とすることによって，はんだ接続後の導体の熱収縮によって生じるセルを反らせる力を平角導体を塑性変形させることで低減させて，セルの反りを減少させるものである。これに対し，先願基礎発明は，…耐力に係る数値範囲を19．6ないし49MPaとすることによって，半導体基板にはんだ付けする際に凝固過程で生じた熱応力により自ら塑性変形して熱応力を軽減解消させて，半導体基板にクラックが発生するのを防止するというものである。そうすると，…両発明の課題が同一であるということはできない。』⇒特許〇

『除くクレーム』と進歩性（特許法29条2項）

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）
⇒二次判決・平成30年（行ケ）10071＜大鷹＞は、拘束力を理由に同旨

『引用発明1の製造方法は，本件訂正発明9の「前記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」とは異なる…。…引用例1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とどまり，焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって，銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり，端部でのみ融着する場合は除外された導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではない…。』⇒進歩性〇

★引用例の構成を「除く」クレーム⇒構成を変更する動機付けなし‼

『除くクレーム』と進歩性（特許法29条2項）

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1】ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって，…

『…「キャラクタ」，「プレイ実績」の情報をセーブできない記憶媒体を採用すると，前作のゲームにおける「キャラクタ」，「プレイ実績」の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり，「前作のゲームのキャラクタで，後作のゲームをプレイする」，「前作のキャラクタのレベルが16以上であると，後作において拡張ゲームプログラムを動作させる」という本件公知発明1を実現することができなくなることは明らかである。したがって，…本件公知発明1において，記憶媒体を，ゲームのキャラクタやプレイ実績をセーブできない「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。）」に変更する動機付けはなく，そのような記憶媒体を採用することには，阻害要因がある。』⇒進歩性○

★引用例の構成を「除く」クレーム⇒構成の変更に「阻害要因」がある‼

『除くクレーム』と進歩性（特許法29条2項）

＜特許庁＞訂正2017-390031

【請求項1】…抗体または抗体誘導体（ただし、抗体クローンAHIX - 5041：Haematologic Technologies社製、および抗体クローンHIX - 1：SIGMA - ALDRICH社製を除く）

⇒除かれた2つの公然実施発明（抗体）に基づいて「凝血促進活性を増大させる」抗体を作成することは、当業者にとって容易想到ではなかった。

（審決抜粋）「…これら2つの抗体が『凝血促進活性を増大させる』ことまでが知られていたと認めるにたる証拠は示されていない。さらに、本件の優先日当時に、『第IX因子または第IXa因子に対する抗体または抗体誘導体」が「凝血促進活性を増大させる』ことが知られていたことを示す証拠もない。したがって、これら2つの抗体に基づいて『凝血促進活性を増大させる』抗体を作成することは、当業者にとって容易想到ではなく、訂正後の請求項1に係る発明は進歩性を有する…。」⇒進歩性〇

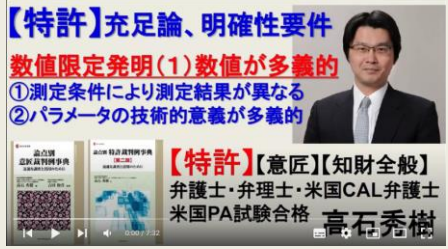
公然実施発明を「除く」クレーム⇒クレームアップされた効果が進歩性〇

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、サポート要件も〇（＝令和1年(行ケ)第10128号）









高石秀樹「パラメータ発明の進歩性判断」（日本工業所有権法学会年報　第44号（2021年））215～242頁

≪権利者有利≫パラメータ・数値自体が新しく、これに着目できた動機付けが論証できないという場合は、発明特定事項の容易想到性が否定され、進歩性を肯定する裁判例が近時の主流である。

●令和元年(行ケ)10137「セレコキシブ組成物」事件＜大鷹＞

*パラメータに着目することの容易性否定。*別件令和2年(行ケ)10110、10112、10155＜大鷹＞はサポート要件×

甲９及び１０には，特定の大きさよりも小さい粒子サイズの粒子が効果を奏する粉体の場合には，その粒度分布を，平均粒子径ではなく，「所望の大きさよりも小さい粒子サイズの粒子が粉末全体に占める割合」で特定することは，医薬品の原料粉末では一般的であることについての記載や示唆はなく，ましてや，セレコキシブの微細化条件として「セレコキシブのD90粒子サイズ」で規定することや，「セレコキシブのD90粒子サイズ」を「約200μm以下」とした場合には，セレコキシブの生物学的利用能が改善されることについての記載も示唆もない。　⇒進歩性○

●令和2年(行ケ)10044「脂質含有組成物」事件＜大鷹＞

*刊行物に数値自体は記載されていたが、それ以下に限定する示唆は無いとして、動機付けを否定し、進歩性を認めた。

パラメータ発明のプロパテント傾向　究極版!!

刊行物5における「最近の日本人の食生活は欧米型化が進み，肉類を中心とした食事の機会が大幅に増え，脂肪の摂取量については一日当り40gと増加し，それに伴い，疾病の種類も変化し，高血圧，心臓病の循環器系疾患や乳癌，大腸癌などが増加して，こちらも欧米型化になり，大きな社会問題になっている。」との記載は，「脂肪の摂取量」が「一日当り40g」に増加したこと自体が問題であることを述べたり，それを改善すべきことを示唆するものではない。また，刊行物5の記載全体をみても，刊行物5において，脂肪の摂取量を1日当たり40gに差し控えるべきことや，「ω－6脂肪酸の用量」は，1日又は1回当たり「40g以下」とすべきことについての記載や示唆はない。加えて，本件においては，他に「ω－6脂肪酸の用量は，40g以下」とすることが技術常識であることを認めるに足りる証拠はない。　⇒進歩性○

≪権利者不利≫ パラメータ・数値自体が知られていた又はこれに着目できたと認定された事案では、当該パラメータ・数値の範囲は容易想到と判断され、進歩性が否定された事案が多数である。

⇒①新しい「数値」ないし「パラメータ」により範囲を特定した発明の進歩性判断の勝負所は、出願当時の当業者が当該「数値」ないし「パラメータ」に着目することが容易想到であったか否かである。

●平成29年（行ケ）10058「ランフラットタイヤ」事件＜高部＞

*①パラメータに着目できた⇒②主/副引例の組合せは動機付けあり⇒③数値に顕著な効果なし⇒④数値範囲は設計事項

本件特許の優先日当時，当業者は，乱流による放熱効果の観点から，タイヤ表面の凹凸部における，突部のピッチ（p）と突部の高さ（h）との関係及び溝部の幅（p－w）と突部の幅（w）との関係について，当然に着目するものである。そして，甲2技術は，凹部の形成により，乱流を発生させ，温度低下作用を果たすものであるから，当業者は，甲2技術の凹部における，突部のピッチ（p）と突部の高さ（h）との関係及び溝部の幅（p－w）と突部の幅（w）との関係に着目する…。…引用例2には，甲2技術として，放熱効果の観点から，「5≦p／h≦20，かつ，1≦（p－w）／w≦99の関係を満足する凹部30」が記載されていると認められる。…引用発明に甲2技術を適用する動機付けは十分に存在する…。 ⇒進歩性×

●平成29年（行ケ）10096「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」事件＜鶴岡＞

*①数値範囲に技術常識が含まれる⇒②引用発明の数値を増加する動機付けあり⇒③効果×⇒④数値範囲は容易想到

優先日当時，垂直磁気記録媒体において，非磁性材であるSiO2を11mol%あるいは15～40vol%含有する磁性膜は，粒子の孤立化が促進され，磁気特性やノイズ特性に優れていることが知られており，非磁性材を6mol%以上含有するスパッタリングターゲットは技術常識であった。そして，…優れたスパッタリングターゲットを得るために，材料やその含有割合，混合条件，焼結条件等に関し，日々検討が加えられている状況にあったと認められる。そうすると，甲１発明に係るスパッタリングターゲットにおいても，酸化物の含有量を増加させる動機付けがあった…。 ⇒進歩性×

≪権利者不利≫ パラメータ・数値自体が知られていた又はこれに着目できたと認定された事案では、当該パラメータ・数値の範囲は容易想到と判断され、進歩性が否定された事案が多数である。

⇒①新しい「数値」ないし「パラメータ」により範囲を特定した発明の進歩性判断の勝負所は、出願当時の当業者が当該「数値」ないし「パラメータ」に着目することが容易想到であったか否かである。

●平成29年（行ケ）第10146号【導光フィルム】事件＜鶴岡＞

*①組合せの動機付けあり⇒②数値範囲は副引例が示唆している（着目可能）⇒③臨界的意義なし⇒④数値範囲は設計事項

数値範囲に関しては，引用例1には，引用発明に係る凹凸部の頂部の接合部幅（Pw）を凹凸部の配列ピッチ（P）の20％以下になるようにすることが記載されている…。上記②の数値限定に関しては，引用例2においては，起状の固定部は，多角柱，円柱，円錐台，角錐台が好ましいとされ，引用例2記載技術の固定部として平面に対して70度超の角度をなすものが当然に想定されているといえる…。上記③の数値限定に関しては，引用例2記載技術の出射光制御板の凸部形状は，「所望の視野角特性に合わせて決定され」るものであるから…，凸部の頂部及び頂部に設けられた固定部の幅にも自ずと制限があるところ，引用例2には，接着面積を大きくするために突起状の固定部の高さを固定層の厚みに対して好ましくは50％以上，より好ましくは80％以上としてできる限り大きくすることが記載されているから…，接着面積を確保するために固定部を縦長とすることが示唆されているといえる。上記…のとおり，本願発明の「接着部分」の形状に関する上記①ないし③の数値範囲に臨界的な技術的意義が認められないことからすれば，引用発明の集光シートの凸部の頂部に，引用例2記載技術の凸部に設けた突起状の固定部を適用した構成において，①突起状の固定部の底面（Pw）を凸部の底部（P）の10％未満とすること，②突起状の固定部の各側面を導光シートの平面に対して70度超の角度を成すようにすること，③突起状の固定部を縦長として，固定部の高さの底面に対する比を少なくとも1．5とすることは，いずれも，当業者が適宜調整する設計事項というのが相当である。以上によれば，引用発明に引用例2記載技術を適用し，相違点に係る構成とすることは，当業者が容易になし得たことである…。⇒進歩性×

（※訂正後～令和元年(行ケ) 第10130号＜鶴岡＞は、進歩性及びサポート要件有り）

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



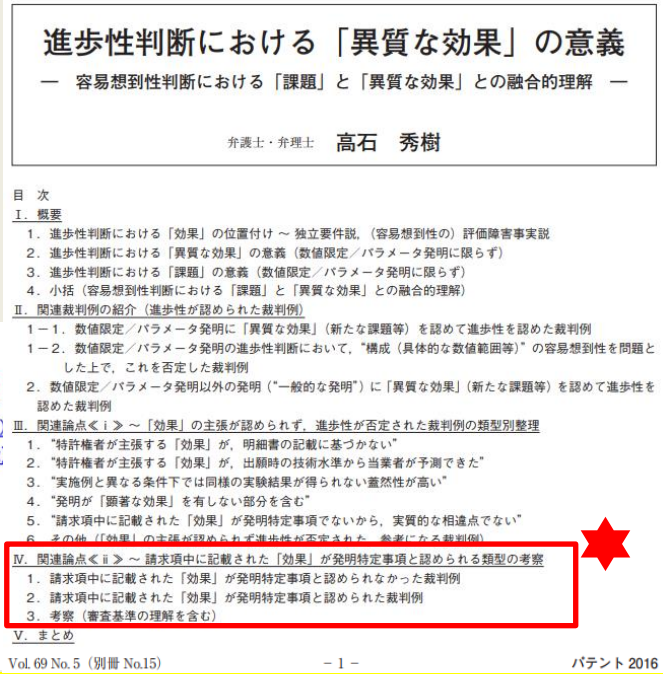


【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹

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、進歩性〇。

⇒「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‼

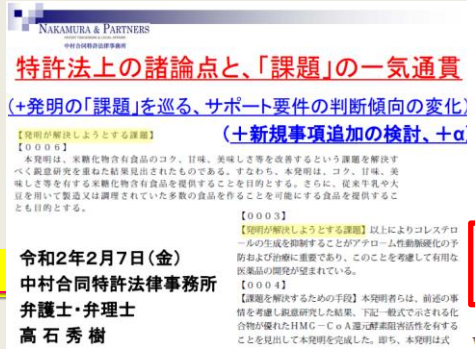


進歩性判断における「異質な効果」の意義
— 容易想到性判断における「課題」と「異質な効果」との融合的理解 —

弁護士・弁理士 高石 秀樹

目 次
Ⅰ．概要
1．進歩性判断における「効果」の位置付け ～ 独立要件説，（容易想到性の）評価障害事実説
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，参考になる裁判例）
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る裁判例
2．請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例
3．考察（審査基準の理解を含む）
Ⅴ．まとめ

Vol. 69 No. 5（別冊 No.15） －1－ パテント 2016



NAKAMURA & PARTNERS

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、果糖化物含有食品のコク，甘味，美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果見出されたものである。すなわち，本発明は，コク，甘味，美味しさ等を有する果糖化物含有食品を提供することを目的とする。さらに，従来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることを可能にする食品を提供することも目的とする。

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

【０００４】
【課題を解決するための手段】本発明者らは、前述の事情を考慮し鋭意研究した結果、下記一般式で示される化合物が優れたＨＭＧ－Ｃｏ Ａ還元酵素阻害活性を有することを見出して本発明を完成した。即ち、本発明は式

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

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〇という判断枠組み

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

平成22年（行ケ）10055「血管老化抑制剤および老化防止抑制製剤」＜滝澤＞

【請求項】「…重量平均分子量が3000の魚皮由来低分子コラーゲンを必須成分とする，血管内膜厚を減少させることを特徴とする血管老化抑制剤。」

≪判旨（抜粋）≫

・・・引用発明及び本件補正発明は，いずれも物の発明であるところ，相違点3に係る本件補正発明の構成である「血管内膜を減少させる」ことは，発明の作用効果に関する事項であって，**本件補正発明を物の観点から特定するものではない。** したがって，「血管内膜を減少させる」との記載の有無は，物の発明である引用発明と本件補正発明との実質的な相違点とはいえない。・・・

⇒クレームアップされた効果は、物（の構成、用途等）を、更に特定するものではない。

⇒発明特定事項ではない。

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

平成23年（行ケ）10050「抗骨粗鬆活性を有する組成物」事件＜塩月＞

【請求項】「カルシウム，キトサン，プロポリスを配合した…抗骨粗鬆活性を有する組成物。」

≪判旨（抜粋）≫

・・・本願発明における「抗骨粗鬆活性を有する」との記載は，「物」の発明である本願発明の抗骨粗鬆活性という性質を記載したにすぎないものであり，また，引用例Aの「カルシウム吸収促進性」の記載も，引用発明の組成物が有する性質を記載しているにすぎず，いずれも「物」としての組成物を更に限定したり，組成物の用途を限定するものではないから，これらの記載の相違は実質的な相違点とは認められ…ない。

⇒クレームアップされた効果は、物（の構成、用途等）を、更に特定するものではない。

⇒発明特定事項ではない。

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

平成31年（行ケ）10006、10058「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」事件＜鶴岡＞

【請求項1】「モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって，１日１回鼻腔内に投与される，アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎の治療のための薬剤。」

【請求項2】「1日1回の投与量が100～200マイクログラムであり，未変化のモメタゾンフロエートの絶対的バイオアベイラビリティが約1パーセント未満である，請求項1に記載の薬剤。」

≪判旨（抜粋）≫

「未変化のモメタゾンフロエートの絶対的バイオアベイラビリティが約1パーセント未満」は，モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤を鼻腔内に投与した場合に現れる客観的な性質であって，甲１発明が備えた構成でもある・・・。

⇒クレームアップされた効果は、物（の構成、用途等）を、更に特定するものではない。

⇒発明特定事項ではない。

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

知財高判平成17年（行ケ）10860「無鉛はんだ合金」事件＜中野＞

【請求項】「…Cu0.3～0.7重量％，Ni0.04～0.1重量％，残部Snからなる，金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金」

≪判旨（抜粋）≫

・・・甲１明細書発明においてNiを0.01重量％以上添加するのは，耐電極喰われ性を向上させるためであって，それ以外にNiを添加する理由は甲１明細書には記載されておらず，甲１明細書発明は，本件発明1にいう「金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した」ものではない。

⇒主引用発明が、（構成の数値範囲が重複するとしても、）本件発明のクレームアップされた「効果」を奏するかは不明。

⇒発明特定事項である。（当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性○。）

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

平成24年（行ケ）10335「斑点防止方法」事件＜塩月＞

【請求項】「…紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する…斑点防止方法。」

≪判旨（抜粋）≫

・・・甲2，3（周知例1，2）…の斑点は，微生物を主体とするスライムデポジットによるものであり，ニンヒドリン反応では陽性を示すもの（…）と考えられる。また，補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点が，従来のスライムコントロール剤では，その濃度を高くしたとしても十分に防止できず，上記反応物によれば防止できるものであることも考慮すれば，上記の斑点は，填料を含むものではあるものの，補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点とは異なるものと認めるのが相当である。

⇒引用発明の「効果」は、本件発明のクレームアップされた「効果」と異なる。

⇒発明特定事項である。（当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性○。）

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

平成24年（行ケ）10373「半導体装置」事件＜飯村＞

【請求項1】「…前記バリア層におけるクロム含有率を15～50重量％とすることにより，前記バリア層の溶出によるマイグレーションを抑制することを特徴とする半導体装置。」

≪判旨（抜粋）≫

原出願日当時・・・バリア層におけるクロム含有率を調整することにより，バリア層の表面抵抗率・体積抵抗率を向上させ，また，バリア層の表面電位を標準電位に近くすることによって，マイグレーションの発生を抑制することについて記載した刊行物・・・は存在しない。そうすると，甲2文献に接した当業者は，原出願日当時の技術水準に基づき，引用発明において本件発明1に係る構成を採用することにより，バリア層の溶出によるマイグレーションの発生を抑制する効果を奏することは，予測し得なかった・・・。

⇒本件発明の「構成」のみならず、クレームアップされた「効果」の容易想到性も必要!!

⇒発明特定事項である。（当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性○。）

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

★平成29年（行ケ）10041「熱間プレス部材」事件＜高部＞

【請求項】「…腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制されることを特徴とする熱間プレス部材。」

≪判旨（抜粋）≫

・・・優先日時点の当業者において，技術常識に基づき，引用発明が耐水素侵入性を有していることを認識することができたものとも認められない・・・。・・・甲２の記載は，あくまで原告が本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり・・・優先日時点において，当業者が，引用発明の鋼板表面にNi拡散領域が生成することや，引用発明が耐水素侵入性を有することを認識できたことを裏付けるものとはいえない。

※この裁判例によれば、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、進歩性〇。

⇒物（の構成、用途等）を、更に特定しなくても、発明特定事項となる!?

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

★令和2年（行ケ）10015「免疫原性組成物を安定化させ，沈殿を阻害する新規製剤」＜鶴岡＞

【請求項】「タンパク質コンジュゲートの，シリコーンにより誘発される凝集を阻害する…を含む多糖類－タンパク質コンジュゲート，を含む製剤。」

≪判旨（抜粋）≫

・・・公知発明1に接する当業者は，リン酸アルミニウムに吸着された肺炎球菌CRMコンジュゲートが公知発明1の製剤に含まれることを認識するにとどまり，公知発明1の製剤溶液中における遊離肺炎球菌コンジュゲートの有無及び量を，遊離肺炎球菌コンジュゲートが関与するシリコーン凝集という課題との関係で認識することは容易ではなかったといえる。

※この裁判例によれば、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○。

⇒物（の構成、用途等）を、更に特定しなくても、発明特定事項となる!?

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

令和2年（行ケ）10011「カテーテル組立体」＜大鷹＞ ～機能的クレーム

【請求項】「…第２弁部材は，二方弁であり，流体が…近位方向及び遠位方向の両方向に流れることが可能となるように開口可能…を特徴とするカテーテル組立体。」

≪判旨（抜粋）≫

・・・本引用文献１…には，スリット462が流体の「流入及び流出を可能とするように開口可能」であることについての記載はない。また，図26記載のスリット462の形状に照らすと，図26から，スリット462が流体の「流入及び流出を可能とするように開口可能」であることを直ちに看取することはできない。

さらに，引用文献１の記載全体（図面を含む。）をみても，スリット462が流体の「流入及び流出を可能とするように開口可能」な構成であることをうかがわせる記載はない。

※発明を、「構造」ではなく、「機能」で表現した成功例!!

「審査基準」の理解（第III部 第2章 第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い）

審査基準は、「その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合…は、その物が公知であるならば、審査官は、その物について、新規性を有していないと判断する。請求項中に記載された機能，特性等は、その物を特定するのに役に立っていないからである。」と説明し、請求項に記載された「効果」が発明特定事項とならない具体例として、

「例1：抗癌性を有する化合物 X」及び

「例2：高周波数信号をカットし，低周波数信号を通過させるRC積分回路」を、挙げている。

⇒審査基準に挙げられている上記「例1」及び「例2」も，前掲＜平成22年（行ケ）10055「血管老化抑制剤および老化防止抑制製剤」事件＞及び＜平成23年（行ケ）10050「抗骨粗鬆活性を有する組成物」事件＞判決における各発明と同じく、クレームアップされた効果が物（の構成、用途等）を更に特定するものではないため、「請求項中に記載された機能，特性等は、その物を特定するのに役に立っていない」から、発明特定事項とならないという帰結である。

⇒審査基準によっても、「効果」が物の構成等を更に特定する場合は、発明特定事項!?

（上掲・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」事件は、審査基準を超えている。）

（まとめ／TIP）～効果のクレームアップ

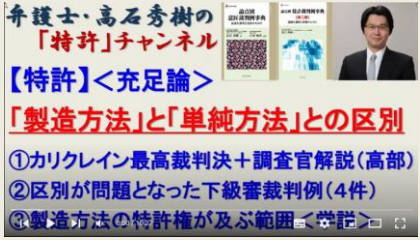
※発明の「効果」をクレームアップした場合は、当該構成がかかる「効果」を必ず奏する場合でない限り、発明特定事項と認める裁判例が大多数。

※審査基準、及び、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各裁判例における発明では、クレームアップされた「効果」が、物（の構成、用途等）を、更に特定するものではないため、発明特定事項と認められない。

他方、※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における発明では、クレームアップされた「効果」が、物（の構成、用途等）を、更に特定するものであるものが大多数である。

※さらに、上掲・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」事件は、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〇という判断枠組みであり、「効果」が、物（の構成、用途等）を、更に特定しなくても発明特定事項となるのか、今後の裁判例の蓄積が待たれる。

⑨「製造方法」の発明



特許法2条3項～発明の「実施」の定義

一　物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む…）をする行為

二　方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三　物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」

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

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

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

⑩別出願の利活用（「A」と「A以外」の別出願）

（1）着目した因子（数値範囲）を、発明毎に異なって設定する。

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

【請求項1】…ゴム補強層に，動的貯蔵弾性率の170℃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ΔE’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。）



⑪程度を表わす文言



「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」「充分に」「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）

「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”と充足論

東京地判平成22年（ワ）23188「外科医療用チューブ」事件⇒充足論○

⇒「距離は，分泌物の性質，吸引孔からの吸引力，分泌物の除去期待度等に照らして適宜設計される」として、「直近上部」というクレームの充足性を認めた。

知財高判平成24年（ネ）10023「レーザー加工装置」事件⇒充足論○

⇒「フォーカス円錐先端範囲において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧される」程度に流速が高いことを意味すると解釈して,「流速が十分に高く」というクレーム文言の充足性を認めた。

※これら2件の充足性を認めた裁判例は、何れも、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った事案であった。

大阪地判平成23年（ワ）10590「家具の脚取付構造」事件⇒充足論×

⇒被告製品が発明の作用効果を奏しないことを重視して、「緊密に挿嵌」というクレーム文言の充足性を否定した。

「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”と明確性

知財高判平成24年（行ケ）10007「レーザー加工装置」事件⇒明確性○

⇒知財高判平成24年（ネ）10023と同じ理由で、「流速が十分に高く」は明確である。

知財高判平成25年（行ケ）10121「洗濯機の脱水槽」事件⇒明確性○

⇒基準となる長さが明示されている以上、発明の技術的意義に基づき「充分に小さな寸法」を適宜設定できるとして明確である。

知財高判平成26年（行ケ）10243「大便器装置」事件⇒明確性○

⇒発明の課題解決手段と直接関係ない「略水平」・「略一周」という文言は明確である。

知財高判平成21年（行ケ）10329「溶剤等の攪拌・脱泡方法」事件⇒明確性○

⇒発明の技術的意義との関係において課題を達成するための構成が不明瞭となるものではないとして、「近傍」というクレーム文言が明確であるとした。

知財高判平成23年（行ケ）10106「マッサージ機」事件⇒明確性○

⇒発明の作用効果を奏するために必要十分な時間を意味することは明らかであるから、「一定の時間」というクレーム文言が明確であるとした。

「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”と明確性

知財高判平成20年（行ケ）10247「三次元の巨視的集合体」事件⇒明確性×

⇒「段落【0011】によれば，『実質的に』について，『それぞれの場合に応じて集合体の軸に沿って又は平面または体積の範囲内で測定されたときの物理的性質の値の95％が平均値の±10％以内にあることを意味する。』との定義は存在するが，同定義は，集合体の物理的性質に関するものであり，フィブリルの円筒軸とc軸との角度等の位置関係に関するものではなく，他に円筒軸とc軸との角度等を確定する記載はない。・・・したがって，『円筒軸に対して実質的に垂直』，『円筒軸に対して実質的に垂直未満』との記載について理解することができない」と判示して、明確性要件違反とした。

知財高判平成17年（行ケ）10749「地震時に扉等がばたつくロック状態となる方法」事件⇒明確性×

⇒「…係止体が扉に当たるまでの距離及び扉が往復動可能に開く程度については，特許請求の範囲の記載において，『わずかに』とされているのみで，きわめて抽象的な表現であって，特許請求の範囲の他の記載を参酌しても，その内容が到底明らかになるものではない。」と判示して、明確性要件違反とした。

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）

（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）

（まとめ／TIP）～間接侵害

①直接侵害行為が必要であるが、直接侵害行為者の「業として」は不要

②「のみ」～「経済的，商業的又は実用的な他の用途がない」

③「その物の生産」～特許製品を新たに作り出す行為（素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は×）

④「発明による課題の解決に不可欠」～「従来技術の問題点を解決するための方法として，当該発明が新たに開示する，従来技術に見られない特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす，特徴的な部材，原料，道具等」

⑤物がその発明の実施に用いられることを「知りながら」～蓋然性の認識

⑥「日本国内において広く一般に流通」～「他の用途にも用いることができ，市場において一般に入手可能な状態にある規格品，普及品」

⑦間接侵害品の譲渡と「消尽」～※物の発明の間接侵害品を譲渡しても,消尽しない。
※方法発明の間接侵害品を譲渡すると,消尽する。

⑧「間接の間接」（方法の発明のみ）は、101条4号の間接侵害不成立

日本

（充足論)-⑨複数主体の関与-（１）主体的関与のパターン　≪勝訴事案≫

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うことができる。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うことができる。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。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9ED3B1B044BDFEE4925681000ADC8A.pdf	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ー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。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100825132834.pdf	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り，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

米国

2011.08 米国連邦最高裁 Global-Tech v. SEB	誘引侵害（米国特許法第 271 条(b)）が成立するためには、①直接侵害が存在することに加え、②当該直接侵害が生じることを知っていたか、または、侵害の事実に故意に盲目していた（Willful blindness）ことが、必要である。 ⇒被疑侵害者が香港から米国へ模造品を輸出する際に、模造した事実を、鑑定を行う米国弁護士に伝えていなかった。	★ ★
2015.05 米国連邦最高裁 Commil v. Cisco	特許が無効であるとの誠実な信念を有していたとしても、誘引侵害（米国特許法第 271 条(b)）が成立する。 ⇒Global-Techと併せると、非充足鑑定があれば誘引侵害×であるが、無効鑑定では誘引侵害○。 http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-896_l53m.pdf	★ ★
2005.08 CAFC NTP v. Research in Motion （BlackBerry事件）	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。	○
2014.06 米国連邦最高裁 LIMELIGHT v. AKAMAI	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）	★
2015.08 CAFC en banc AKAMAI v. LIMELIGHT 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。	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、❶代理関係（agent）、❷契約関係（contract）、❸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、クレーム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。	★ ★ ★
2019.12 CAFC Syngenta v. Willowood	米国特許法第 271 条(g)「米国特許にかかるプロセスにより製造された製品の米国内への輸入等を米国特許権侵害とする規程」については、「single entity requirement」が適用されない。米国外で複数の者が分担してプロセスを使用した製品についても、これを米国内に輸入すれば、米国特許法第 271 条(g)により米国特許権侵害となる。（※米国特許法第 271 条(a)とは異なる。）	★

※AKAMAI(2015)と、東地平成16年(ワ)25576「HOYA」事件は近い

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＞

（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。
（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。」

※譲渡等の申出（①場所（国内外）と②時期（満了間際））

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル



【特許】

譲渡等の申出

①場所（国内外）と②時期（満了間際）（日米比較）

①「譲渡の申出」行為は、日本国内である必要があるか？

⇒日本～必要あり（平成22年（ネ）10001「モータ」<中野>～国際裁判管轄が争われた事例）

⇒米国～必要なし？（「譲渡」が米国内であればOK？）（Transocean判決（2010））

②「譲渡」が外国であっても、「譲渡の申出」が成立するか？

⇒日本～「譲渡の申出」は不成立とする学説が多数

※「L－グルタミン酸の製造方法」事件～「外国販売分はいずれも日本の買主に対する販売」が予定されていた。特殊事情あり。

⇒米国～将来の販売予定地が米国内でなければ、不成立（TAOS判決（2018））

※（“国内”）「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、売買契約を国内で締結しても、“国内”譲渡は成立しない？（米国も同様の地裁判決がある）

③「譲渡」が特許権存続期間満了後を予定している場合 ⇒ 侵害成立

④その他 ⇒HP上の紹介が「譲渡の申出」に該当する“一般的規範”（平成27年（ネ）10109）

（まとめ／TIP）～（2）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～使途相違の敗訴無し
⑤「用途」「使用態様」の特定～用途相違の敗訴無し
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）

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://www.facebook.com/hideki.takaishi.5
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDbIAGhozekrfeXTg