

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<10選>

【特許】



# 特許出願戦略



- (1) 当初明細書の最重要ポイント
- (2) クレーム文言の工夫<10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

(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 1		
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
(22) 出願日	平成11年1月29日 (1999.1.29)		国立大学法人東京工業大学
(65) 公開番号	特開2000-222565 (P2000-222565A)		東京都目黒区大岡山2丁目1番1号
(43) 公開日	平成12年8月11日 (2000.8.11)	(74) 代理人	100072718
審査請求日	平成17年11月1日 (2005.11.1)		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
			北国地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

【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中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視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。

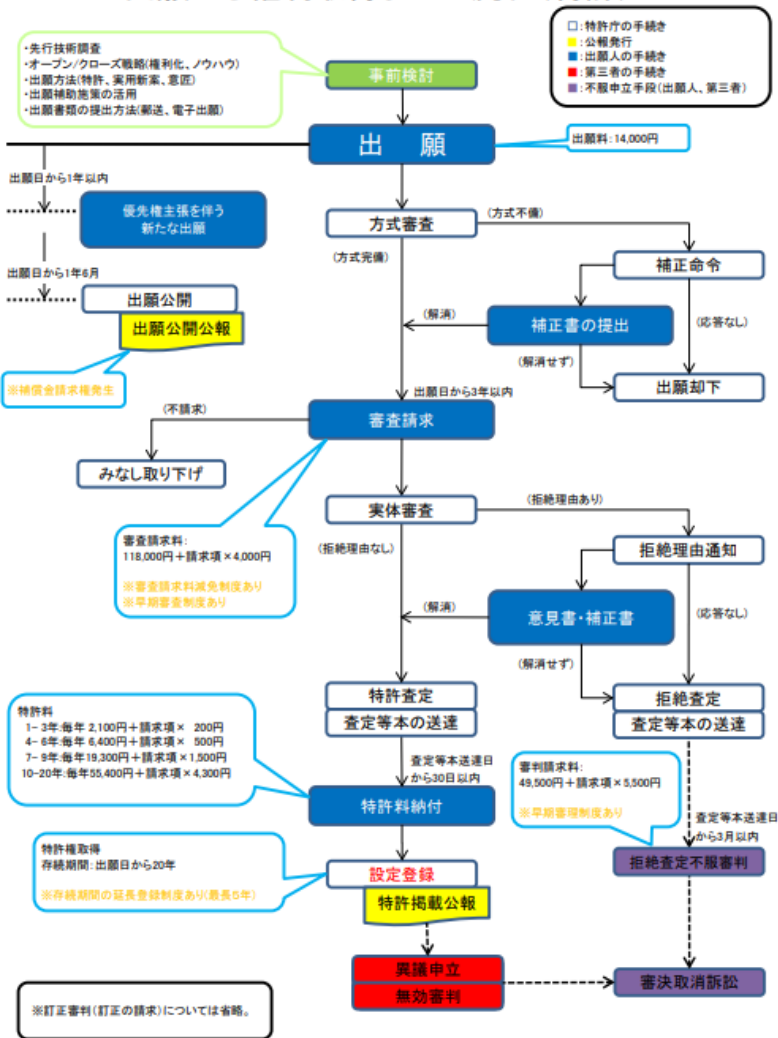
【図2】



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…

# 出願から権利取得までの流れ (特許)



# ← 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。

**新規事項追加と、  
本件発明の課題  
(分割出願⇒拡張戦略)**

**【特許】【意匠】【知財】  
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」の一气通貫

(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



# 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「**实用レベルの強度**」であれば、  
 实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



# 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」)

### 特許法上の諸論点と、「課題」の一气通貫

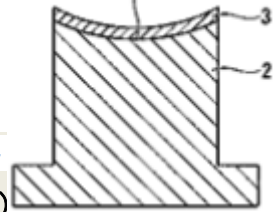
(サポート要件・進歩性判断における「課題」を中心として)

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



<特許庁【審査基準】の附属書 A：事例 7 の図面>





# 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、  
進歩性〇と判断され易い。(※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)

「引用例1には、引用発明1のチャック式密封袋の  
用途や機能を更に特定する記載はなく、本件発明1  
に到達するための課題は何ら示唆されていない。…」  
(平成29(行ケ)10089、平成29(行ケ)10090「医療用軟質容器」事件<高部>)

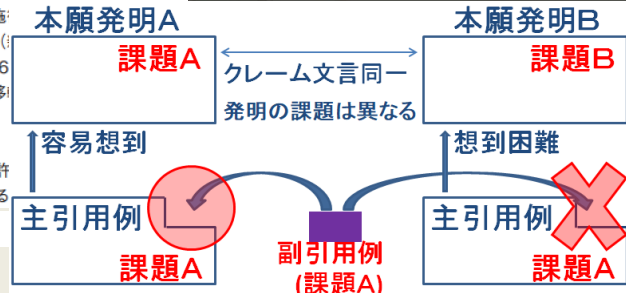
### 特許法上の諸論点と、「課題」の一気通貫

(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  
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

本件発明の課題が、  
何故、進歩性判断に  
影響するのか？



⇒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

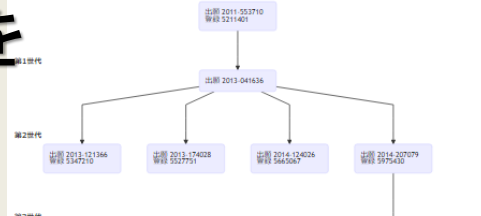
⇒当初明細書に多数の発明を記載し、ライバル製品を見た後に繰り返し分割出願して補足する戦略が有効!!

⇒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×



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

【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

均等論(第1要件・第2要件)

【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

均等論(第3要件)

【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

出願 2020-07030

⇒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<10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の権利範囲の最大化を狙う!!**

- ①拒絶理由と、クレーム文言の補正、 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数値限定・パラメータ発明、 ⑧効果のクレームアップ
- ⑨「製造方法」の発明、 ⑩別出願の利活用

# ①拒絶理由と、クレーム文言の補正

⇒「**木製(A)**で**五角柱(B)**の脚を有する机」の発明を出願したが、**(A)は周知**、**(B)は容易想到**という理由で、拒絶理由通知を受けた。

⇒手続補正としては、**(A)は削除**、**(B)は一応残して**、**(C)脚は先細り形状**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~~**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!!

(本プレゼン資料11頁末行参照)

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>)



**【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**



# 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!!

「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!!

\*「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」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「限定し当該用途に限定されたものとして発明している」場合でなければ(直説)侵害ならぬと認められることがある。但し、「同一」というフレーム文言を含む発明でも、当該用途限定でなければ(直説)侵害ならぬという発明も存在する。本稿では、「フレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができる場合について、②用途発明の定義発明特定に照して「同一」というフレーム文言を含んでいても用途発明であると認められないというアプローチと、③「同一」というフレーム文言を含んでいても用途発明であるが「限定し当該用途に限定した」として認められない「発明物」でなければ(直説)侵害ならぬというアプローチから検討する。さらに、「用途発明」をサブコンビネーション発明と見た場合の権利行使、兼業に、当該「用途」(包括)「発明」に限定されること(限定)しない(限定)しない(直説)侵害ならぬという用途発明の概念で、用途発明を侵害するものとして認められる(直説)侵害ならぬという発明物に限定する。侵害するかどうかは用途発明の侵害ならぬというフレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができるかによって決まる。【特許】発明物の用途に限定した発明物の権利行使について、フレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができるかによって決まる。

「用途発明」に用いられるものと販売」されなくても(直説)侵害ならぬ発明物があるという観点からも分析可能である。

例として、特許請求の範囲が「同一」というフレーム文言を含む発明には特許権を侵害する可能性があるとする。特許範囲は「同一」というフレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができる場合について、②用途発明の定義発明特定に照して「同一」というフレーム文言を含んでいても用途発明であると認められないというアプローチと、③「同一」というフレーム文言を含んでいても用途発明であるが「限定し当該用途に限定した」として認められない「発明物」でなければ(直説)侵害ならぬという発明物に限定する。侵害するかどうかは用途発明の侵害ならぬというフレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができるかによって決まる。【特許】発明物の用途に限定した発明物の権利行使について、フレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができるかによって決まる。

1. はじめに  
 2. 「用途発明」と権利行使  
 (1) 「用途発明」の定義を概念的に説明するアプローチ  
 (2) ①「同一」いうフレーム文言の発明を侵害する権利を付与するアプローチ  
 (3) ②「用途」  
 3. 「用途発明」をサブコンビネーション発明と見た場合の権利行使  
 4. 「用途発明」と間接侵害  
 5. まとめ  
 6. はじめに  
 (1) 「用途発明」に関する議論は、裁判例が限られており、特許請求の範囲が「同一」という文言であり、かつ「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができる場合について、②用途発明の定義発明特定に照して「同一」というフレーム文言を含んでいても用途発明であると認められないというアプローチと、③「同一」というフレーム文言を含んでいても用途発明であるが「限定し当該用途に限定した」として認められない「発明物」でなければ(直説)侵害ならぬという発明物に限定する。侵害するかどうかは用途発明の侵害ならぬというフレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができるかによって決まる。【特許】発明物の用途に限定した発明物の権利行使について、フレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができるかによって決まる。

「用途発明」又は「発明」を含む発明の範囲には、「同一」というフレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができる場合について、②用途発明の定義発明特定に照して「同一」というフレーム文言を含んでいても用途発明であると認められないというアプローチと、③「同一」というフレーム文言を含んでいても用途発明であるが「限定し当該用途に限定した」として認められない「発明物」でなければ(直説)侵害ならぬという発明物に限定する。侵害するかどうかは用途発明の侵害ならぬというフレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができるかによって決まる。【特許】発明物の用途に限定した発明物の権利行使について、フレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができるかによって決まる。

1. はじめに  
 2. 「用途発明」と権利行使  
 (1) 「用途発明」の定義を概念的に説明するアプローチ  
 (2) ①「同一」いうフレーム文言の発明を侵害する権利を付与するアプローチ  
 (3) ②「用途」  
 3. 「用途発明」をサブコンビネーション発明と見た場合の権利行使  
 4. 「用途発明」と間接侵害  
 5. まとめ  
 6. はじめに  
 (1) 「用途発明」に関する議論は、裁判例が限られており、特許請求の範囲が「同一」という文言であり、かつ「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができる場合について、②用途発明の定義発明特定に照して「同一」というフレーム文言を含んでいても用途発明であると認められないというアプローチと、③「同一」というフレーム文言を含んでいても用途発明であるが「限定し当該用途に限定した」として認められない「発明物」でなければ(直説)侵害ならぬという発明物に限定する。侵害するかどうかは用途発明の侵害ならぬというフレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができるかによって決まる。【特許】発明物の用途に限定した発明物の権利行使について、フレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができるかによって決まる。

1. はじめに  
 2. 「用途発明」と権利行使  
 (1) 「用途発明」の定義を概念的に説明するアプローチ  
 (2) ①「同一」いうフレーム文言の発明を侵害する権利を付与するアプローチ  
 (3) ②「用途」  
 3. 「用途発明」をサブコンビネーション発明と見た場合の権利行使  
 4. 「用途発明」と間接侵害  
 5. まとめ  
 6. はじめに  
 (1) 「用途発明」に関する議論は、裁判例が限られており、特許請求の範囲が「同一」という文言であり、かつ「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができる場合について、②用途発明の定義発明特定に照して「同一」というフレーム文言を含んでいても用途発明であると認められないというアプローチと、③「同一」というフレーム文言を含んでいても用途発明であるが「限定し当該用途に限定した」として認められない「発明物」でなければ(直説)侵害ならぬという発明物に限定する。侵害するかどうかは用途発明の侵害ならぬというフレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができるかによって決まる。【特許】発明物の用途に限定した発明物の権利行使について、フレーム文言が「用途」を「限定」し、発明物の用途に限定する権利を付与することができるかによって決まる。

【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

# ⑥ 除くクレーム



## 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○

## 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弁護士  
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弁護士  
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弁護士  
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弁護士  
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○。**

⇒「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

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 参考となる裁判例)

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



KAKUMURA & 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、栄養化含有食品のココア、甘味、美味しさ等を改善するという課題を解決すべく、発明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、ココア、甘味、美味しさ等を有する栄養化含有食品を提供することを目的とする。さらに、従来乳や大豆を用いて製成又は調理されていた多数の食品を作成することを可能にする食品を提供することも目的とする。

【課題を解決しようとする課題】  
[0007]  
【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ノーム作用調節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。

【課題を解決するための手段】  
[0004]  
本発明者らは、前述の事情を考慮し、発明研究の結果、下記一般式で示される化合物が得られた。HMG-CoA還元酵素阻害作用を有することを発見して本発明者らに完成した。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

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

# ⑨「製造方法」の発明

## 特許法2条3項～発明の「実施」の定義

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

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

⇒**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

## (まとめ／TIP)～(2)クレーム文言の工夫<10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～「間接生産物」に及ぶ可能性あり!!
- ⑩別出願の利活用～「A」と「A以外」の別出願

# 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](mailto: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>



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



TOKYO-JAPAN

NAKAMURA & PARTNERS

PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS