

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル

【特許】

重要裁判例20選

※近時のものを中心に、特許実務上重要な
裁判例を20個紹介します。



【特許】

重要裁判例20選

※近時のものを中心に、特許実務上
重要な裁判例を20個紹介します。



【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

1. サポート要件

2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）

3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）

4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）

5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）

6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）

7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）

8. 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）

9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）

10. 共同侵害

11. 特許権行使と独占禁止法

12. 外国サーバと日本国内における実施

13. 消尽論の日米比較

14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

令和元年(行ケ)10173【両面粘着テープ】事件<高部>

【請求項1】...基材は、発泡体からなり、／前記基材の厚みが1500μm以下であり、／前記発泡体は、示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140℃以上であり、発泡倍率が15cm³／g以下であり、気泡のアスペクト比(MDの平均気泡径／TDの平均気泡径)が0.9～3であ...る両面粘着テープ

★サポート要件のメルクマール(一般的なものと同じ)

「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範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。」

※実施例(数値内)が耐熱性と耐反発性に優れること、比較例(数値外)は…劣ることが、実験データと共に記載されている。⇒サポート要件○

偏光フィルム大合議判決(知財高判平成17年(行ケ)10042号)＝「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。」

⇒(本判決)「本件発明は、特性値を表す技術的な変数(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発明ではなく、被告が指摘する上記裁判例にいうパラメータ発明には当たらない」⇒大合議判決の射程外

両面粘着テープ事件を契機とする、明確性要件を判断した重要裁判例の総覧と判断傾向の分析

高 石 秀 樹*

[illegible]

目次 サポート要件違反、実施可能要件違反とした異

- | | |
|--|--|
| はにいて | 議定書に署名した |
| 2. 「両国書簡で得た理解」の紹介 | 本取材は、サート要約について、「(国光・友光)両国高次大審判官が「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |
| 3. 本取材の趣旨(サポート文書) | 国光・友光の「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |
| 4. 明確な意見に関する取材者の断言 | 国光・友光の「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |
| 5. 明確な意見の有用性 | 国光・友光の「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |
| 6. 本取材の趣旨(サポート文書)と本取材の断言 | 国光・友光の「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |
| 7. 明確な意見の有用性 | 国光・友光の「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |
| 8. 断言と意見について「両国書簡が多数ある場合、又は「両国書簡」の意見が多数ある場合」 | 国光・友光の「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |
| 9. プロパグンダ・バイ・プロセス・クレーム | 国光・友光の「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |
| 10. 官説採集に基づく説明 | 国光・友光の「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |
| 11. その他の断言 | 国光・友光の「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |
| 12. 本取材の趣旨(サポート文書) | 国光・友光の「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |
| 13. 本取材の趣旨(サポート文書) | 国光・友光の「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |
| 14. 本取材の趣旨(サポート文書) | 国光・友光の「示した」(国光・友光)のみに用いられる2箇所の国名の統一(一説が「示す」と得られる(他者))との関係の技術的説明、両国の書簡の国名について3か所選定すると明示し、本取材の国名の選出と両国の書簡を解決させる2点についてのみが本取材という国名採集を明示したうえで、「一説」と「要約」とを区別した |

- ## 1. はじめに

本知財高裁判決（令和元年（行ケ）第10173号〔両面粘着テープ事件〕）は、明確性要件違反

Hideki TAKAISHI

1. サポート要件

2. 新規事項追加(一般、部分優先、親子孫出願)

3. 進歩性(本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ)

4. 先使用权(+公然実施発明との対比)

5. 特許法104条(新規物質の生産方法の推定)

6. 均等論(第3要件、第5要件。第2要件)

7. 譲渡の申し出(日本国内譲渡を国外で申し出)

8. 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)

9. 特許権侵害と、取締役の個人責任(会社法429条1項)

10. 共同侵害

11. 特許権行使と独占禁止法

12. 外国サーバと日本国内における実施

13. 消尽論の日米比較

14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

東京地判令和1年(ワ)30991【...組成物】事件<田中>

【請求項1】「HFO-1234yfと、ゼロ重量パーセントを超え1重量パーセント未満の、HFO-1243zfおよびHFC-245cbと、を含む、熱伝達組成物、冷媒、エアロゾル噴霧剤、または発泡剤に用いられる組成物。」

(判旨抜粋)「当初明細書においては、HFO-1234yf、HFO-1243zf、HFC-245cbは、それぞれ個別に記載されているが、特定の3種類の化合物の組合せとして記載されているものではなく、当該特定の3種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載されているものでもない。また、表6(実施例16)については、8種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが、そのうちの『245cb』と『1234yf』に着目する理由は、当初明細書には記載されていない。」

※明細書中で、2つの段落に独立に記載した事項を併せた追加を新規事項追加とした裁判例

①知財高判平成25年(行ケ)第10346号【水晶発振器の製造方法】事件～「上記【0041】と【0043】の各記載に係る構成の態様は、それぞれ独立したものであるから、そこに記載されているのは、各々独立した技術的事項である(る)…」

②知財高判平成28年(行ケ)第10257号【携帯情報通信装置】事件～「段落【0143】には、段落【0117】、【0118】に記載されているような、ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記載はない…」

Cf.引用文献に要素A及びBが個別に記載されていても、当然には、A+Bの引用発明は認定されない(Cf.平成28年(行ケ)10182【ピリミジン誘導体】)。

<長谷川寛ドイツ弁理士の講演資料参照>EPO審決(T1511/07)

Cherry Picking (Combination of features pertaining to separate embodiments) ×

出願当初のクレーム:AおよびBを有する組成物、 補正後のクレーム:A、B、CおよびDを有する組成物。

明細書:実施形態1:A+B+Cを有する組成物、 実施形態2:A+B+Dを有する組成物

Singling Out ×

出願当初のクレーム:a1、a2、a3またはa4であるAと、 b1、b2、b3またはb4であるBとを有する組成物

明細書:本発明の組成物は好ましくはa1とb4とを有する。 補正後のクレーム:a2とb1とを有する組成物

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル【特許】
新規事項追加と、
本件発明の課題
00:00 / 16:23
(分割出願⇒拡張戦略)

平成29年(行ケ)10099【・・・トランジスタ】事件<森>

*「36条適合のための訂正」と新規事項追加～明細書中に記載がない数値でも、実施可能な範囲に限定するときは新規事項追加でない。

第一次判決・平成27年(行ケ)10176<清水>は、4つの書証から、本件出願当時、当業者が「mが5以上の薄膜の作成は極めて困難と認識していた」と認定・判断した。

⇒差戻後・訂正請求して、「InMO3(ZnO)m」の「m」を、「1～49」⇒「1～4」と減縮した。

(本件判決)「(2)ア 原告は、本件明細書には、本件化合物のアモルファス薄膜を透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層として用いることが、**当業者が実施可能な程度にすら記載**されておらず、このことが本件明細書から自明であるとはいえない、と主張する。しかし、**上記主張が認められるかどうかにかかわらず、前記(1)のとおり、本件訂正により、新規事項を導入するものとはいえない...**」

「原告は、本件化合物のアモルファス薄膜についてmの値を5未満とした、新たな数値範囲の境界値が本件明細書に記載されていない、と主張する。しかし、...本件発明は、本件化合物を活性層として用いた透明薄膜電界効果型トランジスタの発明である。...**本件訂正によって記載された『m＝5未満』という数値は、実施可能な範囲に数値を限定したにすぎず、それを超える技術的意義(臨界的意義など)があるとは認められないから、上記値の意義について本件明細書に記載されていないからといって、新規事項を導入するものということとはできない。」**

平成29年(行ケ)10089、10090【医療用軟質容器】事件<高部>

★構成要件の削除と新規事項追加～発明の課題との関係で、本質的(必要不可欠な要素)でなければ、発明特定事項の削除OK!!

※補正事項: 指を挿入するための「貫通路」を削除した。

(判旨抜粋)「...課題解決手段として採用された開閉操作部の作用機能に関する本件当初明細書等の記載によれば、当業者は、開閉操作部は片方の端部のみが開放されていれば、本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解できる。さらに、本件当初明細書等に記載された貫通路は、右側「または」左側から指が「挿入」される旨説明されるにとどまり...、右側及び左側から指が挿入される必要があることや、挿入された指が他端から突出する必要があることを説明する記載はない。...

このように、本件当初明細書等の記載から、当業者は、開閉操作部の片方の端部のみが開放されている構成を容易に認識でき、このような構成でも、本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解でき、さらに、開閉操作部の双方の端部が開放された構成に限定されていないことも理解できる。したがって、本件当初明細書等において、開閉操作部について貫通路と表現され、開閉操作部が貫通している実施例しか記載されていないとしても、当業者であれば、本件当初明細書等の記載から、片方の端部が閉じられた開閉操作部を有する医療用軟質容器の構成も認識できるというべきである。」

＝平成26年(行ケ)第10087号【ラック搬送装置】事件<設樂>

＝審査基準の附属書A「新規事項を追加する補正に関する事例集」・事例7

https://www.jpo.go.jp/.../handbook_.../document/index/app_a7.pdf



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)

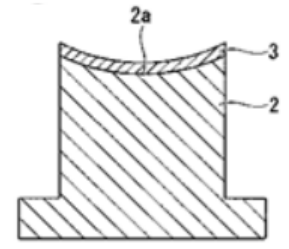
事例7: 上位概念化～クレーム文言を削除する補正【結論○】

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。

実施例の図面



[附属書 A]

「特許・実用新案審査基準」 事例集

[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!!

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、判決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、横井 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、直近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、近年の裁判例の傾向を明らかにした。平成 28 年度特許委員会では、これまでに見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。

本報は、その成果として、「新規事項の追加」に関して、審査基準等の理解を助けるために有益な情報、事例等を報告する。

なお、本報は、日本弁理士会正副会長・選出された両事務所に届くものであり、報告内容の全文は会員向けに電子フォーラムに掲載している。会員はぜひこちらを参照して頂きたい。

「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_series=5 & br_sub_series=102 & sortOrd=0 & view_id=13053

目次

1. 概要
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
(統一的な検討方針)
5. まとめ

1. 概要

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、近年の裁判例の傾向を明らかにした。

平成 28 年度は、これまでに見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

2. 1. 審査基準改訂及び審査ハンドブック新設、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、これまでに審決された裁判例を反映しており、実務上有用である。

なお、その位置付け上やもを得ないところであるが、審査基準等は、すべての裁判例を统一的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、候補例を想定した事例を提供するに留まるものである。

それ故に、裁判例の中には必ずしも審査基準等と整合的に理解し難いものもあり、また、審査基準等と整

知財高判平成26年(行ケ)第10087号「ラック搬送装置」事件<設楽>

※補正〇: (測定ユニットを)「懸下」⇒「保持」(上位概念化)

(判旨抜粋)

「本件明細書の記載を見た当業者であれば、

可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは

本件発明における本質的な事項ではなく、測定ユニットは、

その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持

されていれば十分であると理解するものであり、そして、

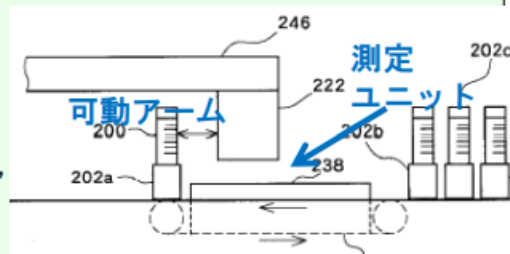
本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば、可動アームに測定ユニットを

取り付ける態様を、『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。・・・

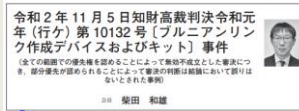
さらに、測定ユニットの『懸下』と『埋設』に関して、その作用効果において具体的な差異が生じるとしても、そのことは、本件明細書に記載された本件発明7の前記技術的意義とは直接関係のないことであり、また、本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば、本件訂正発明2が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。」

(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。



1. サポート要件
2. 新規事項追加（一般、**部分優先**、親子孫出願）
3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）
4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）
5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）
6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）
7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）
8. 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）
9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）
10. 共同侵害
11. 特許権行使と独占禁止法
12. 外国サーバと日本国内における実施
13. 消尽論の日米比較
14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

令和元年(行ケ)10132【ブルニアンリンク作成デバイス】<鶴岡>



「部分優先」～後の「出願に係る特許を無効とするためには、単に、その特許が、パリ優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことが認められるだけでは足りず、当該構成部分が、引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要がある。」



(1) 基礎出願の発明が1まとまりの完成した発明であり、かつ、
(2) 後の出願(本件出願)で加えた新たな構成が、基礎出願日と現実の出願日との間の引用発明により新規性・進歩性が否定されない

※本判決は、原告(無効審判請求人)の主張に対応する形で、以下の順序で検討した。(一般化できないが、参考になる)

- (1) 原告(無効審判請求人)が基礎出願(米国仮出願)に含まれず後の出願(日本における本件出願)にて追加された新たな構成であると主張する構成(①ないし④)を含まない構成は、1まとまりの完成した発明である。
- (2) 構成①ないし構成④も、それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性・進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。
- (3) 構成①ないし構成④のうち、基礎出願日と現実の出願日との間(優先期間中)に公知となった技術(甲1動画)により新規性・進歩性が否定されるのは、構成③のみである。
- (4) 構成③は、基礎出願(米国仮出願)に含まれている。⇒パリ優先権が認められる。

⇒例えば、基礎出願(構成A)、優先期間中の他人の出願(構成B)であった場合には、日本国の出願「構成A+B」は優先権×であるが、出願「構成A+C」は優先権○。

1. サポート要件

2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）

3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）

4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）

5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）

6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）

7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）

8. 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）

9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）

10. 共同侵害

11. 特許権行使と独占禁止法

12. 外国サーバと日本国内における実施

13. 消尽論の日米比較

14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

(⑤H28(行ケ)10263)「分割出願が適法であるための実体的要件としては、①もとの出願の明細書又は図面に二以上の発明が包含されていたこと、②新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書又は図面に記載された発明の一部であること、③新たな出願に係る発明は、もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であることを要する。本件出願は、第1出願から数えて5世代目になる分割出願であるため、本件出願が第1出願の出願時にしたものとみなされるには、本件出願、第4出願、第3出願及び第2出願が、それぞれ、もとの出願との関係で、上記①ないし③の分割の要件を満たし、かつ、本件発明が第1出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内のものであること、という要件を満たさなければならない。」＝①大高H14(ネ)2776、②東高H15(行ケ)65

※子出願時は適法でも、子を出願後に補正すると、補正の遡及効により、子出願が分割要件違反となる!!

①大阪高判平成14年(ネ)第2776号<若林>

②東京高判平成15年(行ケ)第65号<篠原>

→孫出願日が、子出願日までしか遡及しない!!

※補正後が新規事項追加であると、分割要件違反

③平成16年(行ケ)第14649号<設楽>

遡及効あり

分割要件＝補正要件

⑧東京地判平成15年(ワ)第9215号<三村>

※補正により分割要件違反(要旨変更)が治癒されると、分割要件違反を免れる ④東京高判昭和50年(行ケ)第75号



「訂正によって請求項の全部が削除されたことにより、本件実用新案登録は、初めから存在しなかったものとみなされる」

⑥平成13年(行ケ)421<山下>

※子を取り下げられても、孫の出願日は親の出願日に遡及する。⑦平成27年(ワ)8517【畦塗り機事件】<嶋末>

⇒同事案は、取下げ前も、分割要件違反は無かった。

(※特許法39条5項以外、出願取下げに遡及効なし。平成1年第123号)

分割出願が新規事項追加のまま拒絶・無効確定すると、孫の出願日が親出願日に遡及しない。⇒拒絶で終わるにしても、新規事項追加を解消する補正を試みるべき!!

① 大阪高裁 平成 14 年 (ネ) 第2776号 ＜若林＞	コンクリート埋設物 (未来工業 v. 日動電工) *子出願が手続補正の 適及効により、分割 要件違反となった ⇒孫出願の出願日は 親出願まで適及しない *子出願の無効が確定 したことは、孫出願の 出願日が親出願まで 適及するか否かとは 無関係である *東高115(行ケ)65 同旨 (子出願の出願日が 旧特許法 40 条により 「手続補正書を提出 した時にした」と擬制 されたが、この点は 孫出願が親出願まで 適及するか否かとは 無関係である。)	子出願の分割出願についてみると、<u>子出願の…補正</u>は、親出願の出願当初明細書又は図面に記載されておらず、子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されていない事項を含み、上記補正後の子出願の明細書は、親出願の出願当初明細書又は図面の範囲内でない事項を含むものであるから、<u>子出願は、親出願から特許法 4 4 条 1 項に基づき適法に分割されたものといえない</u>ことになる。そして、<u>子出願は、その後、特許登録され、本件無効審決を経て確定し</u>、もはや、手続補正や訂正審判により…手続補正書による内容を是正する余地はなく、上記補正後の内容で確定したから、子出願は、親出願から特許法 4 4 条 1 項に基づき適法に分割されたものとはいえず、親出願の時に出願したとみなされることはない。そして、親出願の時に出願したとみなされないことから、…子出願の出願日は…補正書を提出した日…とみなされることになる。…この点に関し、原告は、<u>子出願が特許法 4 4 条により適法に分割された分割出願であり、…手続補正書による補正により、特許法 4 0 条に基づき、出願日が…繰り下がったに過ぎず、子出願の分割自体が不適法、無効となるものでない旨主張するが、…そもそも子出願の分割は分割要件を具備しておらず不適法であることは明らかであって、原告の上記主張は採用することはできない。…</u> 本件出願 1 (孫出願) は、子出願を親出願とする分割出願としては、その他の分割の要件も満たしているといえるから適法といえる。しかしながら、親出願との関係では、<u>…子出願が親出願から適法に分割されたものとはいえない以上、本件出願 1 (孫出願) も親出願の時に出願したとみなされることはなく、子出願の時に出願したとみなされることとなり、子出願の出願日とみなされる…日に出願したとみなされることになる。…</u> 孫出願の出願日の適及の利益の享受は、あくまで子出願の出願日の利益の享受であって、子出願が分割要件を満たして分割が適法に行われることを前提とするものであり、孫出願の出願日が子出願と無関係に本来の分割可能な時期から離れて無限定に親出願のときまで適及するものではない。そして、特許法は…補正がその手続の初めに遡って効力を有することを認めており、特許に関する手続はこのような補正の適及効を前提に運用されている。現に分割出願においても、出願の分割時には原出願に係る発明と分割出願に係る発明が同一であったが、その後に原出願の明細書又は図面が補正され両者の発明が同一でなくなった場合は、分割出願は適法なものとされ、他方、出願の分割時には原出願に係る発明と分割出願に係る発明が同一ではなかったが、その後に原出願の明細書又は図面が補正され両者の発明が同一となった場合は、分割出願は適法でないものとされており、しかも、このような<u>補正の適及効により分割不適法の事態などが生じる場合でも、補正を行った者はさらにこれを修正する補正を行うことにより不適法理由の解消を行うことなどが可能である</u>。これらの点を考慮すると、親出願、子出願、孫出願と順次分割がされた場合において、子出願から孫出願への分割が分割要件に欠けるところがなかったとしても、子出願についての補正の有無、内容いかんにより、子出願の親出願からの分割がその要件を具備するか否かの帰趨が変動し、そのために、子出願の出願日が変動し、さらに孫出願の出願日が変動するような事態が生じることもやむを得ない…。	負 不 ★ ★ ★ ★ ★ ★
② 東京高裁 平成 15 年 (行ケ) 第65号 ＜篠原＞	コンクリート埋設物 (未来工業 v. 日動電工) *子出願が手続補正の 適及効により、分割 要件違反となった ⇒孫出願の出願日は 親出願まで適及しない *大高114(ネ)276 同旨	…本件において、本件特許出願(孫出願)は、親出願からの<u>分割出願</u>である子出願を更に<u>分割出願</u>したものであるから、孫出願(本件特許出願)及び子出願の各<u>分割出願</u>がそれぞれ特許法旧<u>44条1項</u>の分割要件を満たし、かつ、本件発明1, 2が親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、本件発明1, 2の出願日は、親出願の出願日まで<u>適及することになる</u>。しかしながら、<u>子出願に係る発明は、平成5年10月29日付け手続補正書(甲17)により補正され、親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなり、いったん特許権の設定登録がされた後、当該補正がされた発明のまま、その無効審決が確定し、子出願に係る特許権は、初めから存在しなかったものとみなされた</u>。したがって、当該補正がされた発明はもはや訂正される余地はなく、子出願に係る発明は、親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなったから、子出願が分割の実体的要件を満たさないことは明らかである。そうすると、孫出願の分割の適否を検討するまでもなく、孫出願である本件特許出願の出願日が親出願の出願日まで<u>適及する</u>余地はない…。	負 不 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

③ 平成 16 年 (ワ) 第 14649 号 < 設樂 >	電話の通話制御システム *分割要件を補正後の クレームで判断した 事例～補正要件と同じ 論理及び結論 =東高平成15年(行ケ)65 Cf. H28(行ケ)10114	…本件出願 2 第 1 補正及び第 2 補正は、顧客が預託金を支払う前に、特殊な交換部のメモリー手段に予め預託金額及び特殊コードを記憶させるという実施例の記載を追加し、「…」という本件出願当初明細書には記載されていない新たな作用効果を奏する発明を追加的に記載したものというべきである。したがって、本件出願 2 第 1 補正及び第 2 補正は、本件出願当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内において、本件分割出願における当初明細書の特許請求の範囲を増加し減少し又は変更した補正であるとは認められないから、本件分割出願は旧特許法 4 4 条 1 項の分割出願の要件を満たさないものであり、平成 9 年 5 月 7 日に出願されたものとみなされる。そして、本件出願 2 第 1 補正及び第 2 補正は、本件分割出願の当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものと認めることもできないため、特許法 1 7 条の 2 第 3 項に反する…。	負 不 ★ ★ ★
④ 東京高裁 昭和 50 年 (行ケ) 第 75 号	*補正により分割要件 違反が治癒される (参考) 東京高裁平成15年 (行ケ)65「コンクリート 埋設物事件」 ⇒子出願から分割した 孫出願の出願日は、子出願 が補正により分割要件を 満たさなくなったときは、 親出願日まで遡及しない ⇒子出願の出願日は、 手続補正書の提出日!!	本件特許出願は、その当初の明細書及び図面による限り、原特許出願との関係では、前記技術的事項に関する分割の要件を具備していないから、適法な分割出願であるということとはできず、したがって、出願日の遡及は認められず、現実の出願日である昭和三十九年四月二三日に出願したものとして、取り扱われることとなる。 もつとも、本件特許出願に関し、その後の補正によつて、右分割の要件が満たされるに至ったときには、これにより改めて出願日の遡及が認められることとなる場合があるので、本件補正が場合に当るかどうかにについて検討する。しかして、本件補正が、本件特許出願（分割出願であつて、新たな出願である。）それ自体との関係で、明細書又は図面の要旨を変更するものである場合には、その補正は許されず、本件補正によつて、本件特許出願が前記分割の要件を満たしたことになるのはもとより、それが原特許出願の当初の明細書又は図面に記載されていた事項の範囲のものであると否とに拘らず、旧法の下において採用することができないのであり、新法の下でも却下されなければならない。… 本件補正は…本件特許出願の当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものでないことが認められる（なお、前掲各証拠によれば、右の点は、原特許出願の当初の明細書又は図面にも、記載されていないことが認められる。）。したがって本件補正によつて、本件特許出願が前記分割の要件を満たすに至つたとはできない。	負 有 ★
⑤ 平成 28 年 (行ケ) 第 10263 号 < 高部 >	配線ボックス (未来工業 v. 日動電工) *曾孫特許の分割要件 *大高 H14(ネ)2776 同旨 *東高 H15(行ケ)65 同旨 *H28(行ケ)10278 同旨	分割出願が適法であるための実体的要件としては、①もとの出願の明細書又は図面に二以上の発明が包含されていたこと、②新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書又は図面に記載された発明の一部であること、③新たな出願に係る発明は、もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であることを要する。本件出願は、第 1 出願から数えて 5 世代目になる分割出願であるため、本件出願が第 1 出願の出願時にしたものとみなされるには、本件出願、第 4 出願、第 3 出願及び第 2 出願が、それぞれ、もとの出願との関係で、上記①ないし③の分割の要件を満たし、かつ、本件発明が第 1 出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内のものであること、という要件を満たさなければならない。	負 有 ★ ★ ★

⑥ 平成13年 (行ケ) 第421号	側溝構造 *請求項の全部が訂正で 削除⇒訴えの利益なし	本件訂正によって請求項の全部が削除されたことにより、本件実用新案登録は、初めから存在しなかったものとみなされるのであるから(実用新案法14条の2第3項)、原告は、本件実用新案登録を無効とした審決を取り消すことによって、再度、審判手続における判断を求める法律上の利益を失ったことは、明らかである。	★★★
⑦ 平成27年 (ワ) 第8517号 ＜嶋末＞	蛙塗り機 *原出願⇒第1世代⇒ 第2世代⇒第3世代 という経緯における 第3世代の特許。 *第2世代の出願は、 取り下げられていたが 第1世代、原出願に 出願日遡及できるかは 争われなかった *東高H5(行ケ)6、大高 H4(ネ)2776～子出願が 無効であること自体は 関係ないとした	【被告の主張】 請求項1における「前記連結片は、前記隣接する整畦板のうち、回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され、回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との構成(本件補正によって付加された構成)、及び「境界部分に沿って設けられた連結片」という構成は、いずれも、本件特許の原出願(特願2014-78397号)の分割(本件特許の出願)直前の明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、これらを併せて「原出願分割時明細書等」という。)に記載された事項の範囲内のもではない…。そうすると、本件特許に係る出願(特願2014-78397号の分割)は、適法な分割出願(特許法44条1項1号)ではなく、その出願日は原出願日に遡及しない。その結果、本件各発明は、本件特許の原出願(特願2014-78397号)に係る公開特許公報(平成26年7月10日に頒布された特開2014-128287号公報〔乙15〕)により新規性又は進歩性(特許法29条1項3号又は2項)を欠くこととなる。… 【当裁判所の判断】 原出願分割時明細書等における記載中、「前記連結片は、前記隣接する整畦板のうち、回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され、回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との構成に関係する…記載は、当初明細書等の…記載と同じであることが推認できるから…同構成は、原出願分割時明細書等の上記記載から自明な事項であるというべきである。また、「境界部分に沿って設けられた連結片」との構成についても、原出願分割時明細書…の記載から自明な事項であると認められる。…以上によれば、本件各発明についての特許は、適法な分割出願に係るものでないとは認められない。	勝有 ★★★
⑧ 東京地裁 平成15年 (ワ) 第9215号 ＜三村＞	止め具及び紐止め装置 (特許第3367651号) *分割出願と補正は、 同じ範囲で許される。 =東京地判平成10年 (ワ)8345＜三村＞ 養殖貝類の耳吊り装置	特許出願の分割については、特許法44条1項に、「特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定されているが、この分割出願が適法と認められるためには、もとの出願が特許庁に係属し、かつ、もとの出願が2以上の発明を含むものでなければならず、2つ以上の発明を含むということは、単に特許請求の範囲に含まれている場合だけではなく、明細書に2以上の発明が含まれていればよいと解されていること、また、分割出願は、補正をなし得る期間内に提出されることが必要であること(特許法44条1項)、さらに、分割出願はもとの特許出願の時にしたものみなされ(同条2項)、新規性・進歩性の判断等については分割出願の基になった特許出願時を基準とすることになることなどにかんがみると、出願の分割は補正(特許法17条)と類似した機能を持つものであるといえるから、分割出願をすることができる範囲についても、もとの出願について補正をすることが可能である範囲に限られるものと解すべきであって(補正の要件を欠く場合にも出願の分割をなし得るとすれば、実質的には分割手続により補正の要件を潜脱することを許すことになり、不合理である。)、分割出願の明細書又は図面に、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲外のものを含まないように解する…。	負不 ★

1. サポート要件
2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）
3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）
4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）
5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）
6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）
7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）
8. 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）
9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）
10. 共同侵害
11. 特許権行使と独占禁止法
12. 外国サーバと日本国内における実施
13. 消尽論の日米比較
14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

令和1年(行ケ)10159【X線透視撮影装置】事件<菅野>

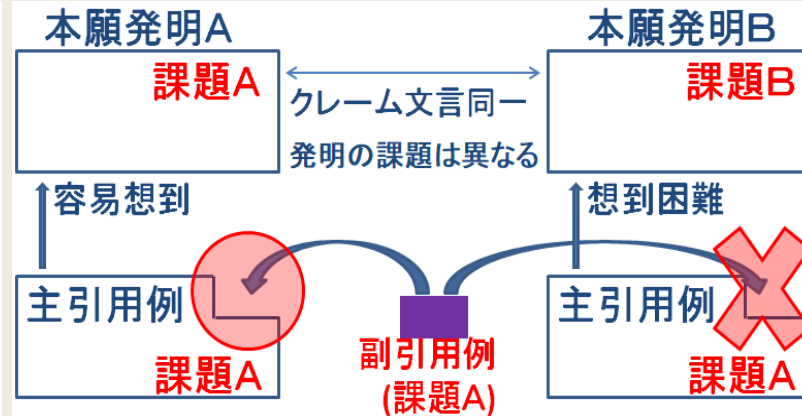
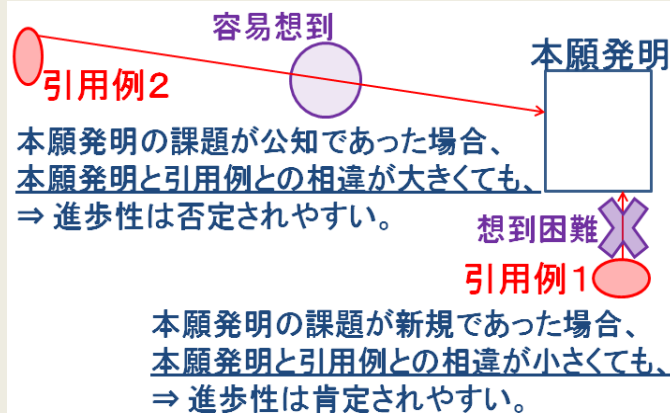
《進歩性》「本件発明」の課題と「主引用発明」の課題とが相違することは、相違点の容易想到性否定の方向で考慮される!! +「問題点を新たに課題として取り上げたことに意義がある」と評価された。

＝平成22年(行ケ)10075【換気扇フィルター】事件＜飯村＞等

(判旨抜粋)「本願発明は、…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。…こうした課題があることを前提として、…相違点の構成にする動機づけがあるとはいえない。」

★令和3年(行ケ) 10082【電気絶縁ケーブル】事件＜東海林＞

課題は共通するが、引用発明が別の手段で課題を解決済み。⇒更に副引例を組み合わせる動機付けなし
=H19(行ケ)10238、H24(行ケ)10328、H28(行ケ)10103、H29(行ケ)10013



①米国の実務～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GL～課題解決アプローチにより、解決すべき「客観的な技術的課題」の確定。(GL G-VII 5.2)

[illegible]

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!!

⇒“新技術に伴う新たな課題”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)

本願発明A

課題A

クレーム文言同一

発明の課題は異なる

本願発明B

課題B

容易想到

主引用例

課題A

想到困難

副引用例

(課題A)

主引用例

課題A

1. サポート要件
2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）
3. 進歩性（本件発明の課題、**パラメータ発明**、効果のクレームアップ）
4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）
5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）
6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）
7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）
8. 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）
9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）
10. 共同侵害
11. 特許権行使と独占禁止法
12. 外国サーバと日本国内における実施
13. 消尽論の日米比較
14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

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 μ m未満**である粒子サイズの分布を有する製薬組成物。

「粉碎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。**

⇒**出願戦略/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)10058【ランフラットタイヤ】事件、平成29年(行ケ)10096【スパッタリングターゲット】事件、平成29年(行ケ)10146【導光フィルム】事件、等)

パラメータ発明の進歩性判断

高石 秀樹

I はじめに

近年、裁判所における数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断がプロパテント傾向であり、特許庁審査基準と乖離していると言われている。その是非は別として、本稿においては、両者の乖離の実務上の影響を検討するとともに、近時の裁判例の判断枠組みにおいてパラメータ・数値の進歩性を否定する際の採るべき論理付け・主張方針を考察する（本稿V3が中核）。また、権利者としては、進歩性のみならずサポート要件を満足しなければ無意味であるから、進歩性とサポート要件との関係についても考察する。

II 結 論

数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断について、特許庁審査基準は、予測できない有利な効果であり、引用発明と比較して「異質な効果」又は「同質であるが顕著な効果」がある場合には進歩性を認め、そのような効果を有しない発明は進歩性を否定するという判断手法を提示している。

過去の裁判例を振り返ると、平成22年頃までは、特許庁審査基準と同じく数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断において発明が「異質な効果」又は「同質であるが顕著な効果」を有するか否かにより判断する裁判例も一定数存在した。この判断基準によれば、権利者側が効果を主張・立証する必要がある。立証責任は権利者側に課されることとなる¹⁾。

しかしながら、近時の裁判例を見ると、「オキサリプラチナ系の医薬的に

平成27年(行ケ)10206【エアバッグ用基布】事件<高部>

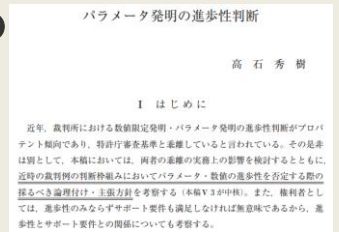
公然実施品の「数値」に着目し、同数値を本件発明に寄せる動機づけあり。⇒どの程度数値を変更すれば発明の課題を解決できるか不明であるから、本件発明の数値は容易想到でない。

相違点：構成系の引抜抵抗につき、本件発明3は経緯の平均値で「146～200N/cm/cm」であるが、引用発明1は経緯の平均値で「53N/cm/cm」である点

●審決・無効2014-800017号(結論：進歩性○。審決取消訴訟で維持された。)大鷹判事の論文と同じ一般論を説示した。
「課題が周知であるとしても、甲1発明は「既存の製品」であって機能に応じた最適化がなされているから、変更のためには、相応の動機が必要と解される。...他の要素への影響の有無にかかわらず、甲3(続)発明は「既存の製品」であって機能に応じた最適化がなされているから、変更のためには、相応の動機が必要と解されるが、上記のとおり、かかる動機はなく、構成系の引抜抵抗のみに着目する必然性もない。」



●本判決(結論：進歩性○。数値に着目し、同数値を増加する動機付けを認定したが、数値の容易想到性を否定した!!)
「当業者は、本件優先日当時、引用発明1において、エアバッグの膨張展開時における縫合境界部の目ズレを小さくし、負荷後動的通気度を小さくするために、構成系の引抜抵抗を大きくすることにつき、動機付けがあったものといえることができる。しかし、本件証拠上、引用発明1における1498mm/sの負荷後動的通気度を...1300mm/s以下にするために、引用発明1における構成系の引抜抵抗の経緯の平均値53N/cm/cmをどの程度まで上げればよいのか、本件発明1において「構成系への局所的な応力集中が起こらなくなり、エアバッグ破壊を引き起こすこともない」として...、上記平均値の上限値とされる200N/cm/cmまで上げれば足りるのかも、不明であり、上記上限値よりも上げる必要がある場合も考えられる。」



①★進歩性判断時の、公知文献との違い(大鷹判事論文)

「公用発明(公然実施発明)と進歩性について」(大鷹一郎・知財高裁所長)

(『ビジネスローの新しい流れ-知的財産法と倒産法の最新動向』(青林書院)」、117頁21行～118頁末行)

「...引用発明が刊行物記載発明の場合、例えば、刊行物の特許公報には、特許請求の範囲のほか、明細書の発明の説明に、発明の課題、構成、効果、実施例等が記載されているため、これらの記載を手掛かりとして、相違点に係る請求項に係る発明の構成に至る動機付け等となる要素を認定し、論理付けを行うことができる。一方、引用発明が公然実施発明の場合には、実施例自体は実在する具体的な技術そのものであり、市場においてベストモードの完成品として提供されているものであるため、通常は、実施品自体やその取扱説明書等にその課題等の記載がなく、他の資料から、動機付けの手掛かりとなる要素を認定する必要がある。そこで、公然実施発明の場合には、相違点に係る請求項に係る発明の構成を引用発明に結び付けていくために、技術常識や周知技術による論理付けのサポートが必要となり、また、その論理付けは説得的でなければならない。公然実施発明では、この論理付けをいかに行うかが進歩性判断の鍵となる。...公然実施発明に基づく進歩性の判断においては、当業者が特許出願前に実施品(公然実施品)に接したものと想定した上で、かかる当業者が、実施品から、どのような技術的思想を読み取り、どのような課題を認識し、その課題の解決手段に容易に想到できるかが問題となるため、製品開発における当業者の視点を的確に踏まえた考察が重要となる。」

1. サポート要件
2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）
3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、**効果のクレームアップ**）
4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）
5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）
6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）
7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）
8. 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）
9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）
10. 共同侵害
11. 特許権行使と独占禁止法
12. 外国サーバと日本国内における実施
13. 消尽論の日米比較
14. **クレーム文言の工夫<12選>まとめ**

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○。**

⇒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!?**

(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。

1. サポート要件
2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）
3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）
4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）
5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）
6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）
7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）
8. 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）
9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）
10. 共同侵害
11. 特許権行使と独占禁止法
12. 外国サーバと日本国内における実施
13. 消尽論の日米比較
14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

知財高判平成29年(ネ)10090【医薬】事件)＜高部＞



(傍論であるが、)先使用医薬が発明の数値範囲に意図せずに入っていたとしても、数値範囲内に収めるという技術的思想がなく、先使用権が成立しないとした。

(判旨抜粋)「本件発明2は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内にするという技術的思想を有するものであるのに対し、サンプル薬においては、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存在しない。そうすると、サンプル薬に具現された技術的思想が、本件発明2と同じ内容の発明であるということとはできない。」

③公然実施「発明」の完成～意図・認識の要否(Cf.先使用発明)

東京地判平成29年(ワ)17791「マグネット歯車」＜佐藤＞ ⇒権利者敗訴

間隙が生じることは不可避であった。⇒公然実施成立。新規性×
(※公然実施品における“間隙を生じさせる意図”は、問われなかった。)

東京地判平成23年(ワ)21311「印刷物の品質管理装置(オフセット輪転機版胴)」＜大須賀＞ ⇒権利者敗訴

納入後20年経過後の測定結果で公然実施の無効理由成立⇒新規性×
(※公然実施品における“輪転機の版胴の表面粗さRzを制御する意図”は問われなかった。) ⇒控訴審・平成25年(ネ)10051で、訂正の再抗弁⇒進歩性○

公然実施発明への波及は見られない。

(先使用権でも踏襲されていない。)

Cf.先使用権の裁判例～平成29年(ネ)10090「医薬」＜高部＞(傍論)

「サンプル薬においては、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想は…存在しない。そうすると、サンプル薬に具現された技術的思想が、本件発明2と同じ内容の発明であるということとはできない。」⇒先使用権不成立

令和2年(ネ)10004【光照射】事件<大鷹>＝原審・大地平成29年(ワ)7532

「食い込み」による先使用权は不成立という一般論を判示した。⇒先使用权×

★特許法79条～「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、…特許出願の際現に…**その発明**の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」は先使用权が認められうる。

(判旨抜粋)①『その発明』とは、いずれも『特許出願に係る発明』を指すと解するのが自然な文理解釈

②先使用权が特許発明の通常実施権であることに鑑みると、先使用权に係る発明は、特許発明と同一のもの又は少なくともその一部であるものをいう。

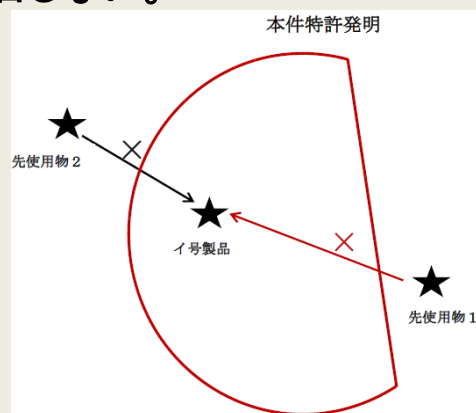
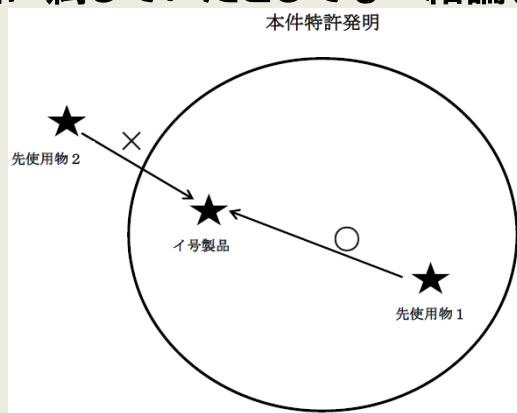
⇒先使用に係る発明が、特許発明の技術的範囲に属する必要がある。

⇒訂正の遡及効により、訂正後の発明の技術的範囲に属する必要あり。先使用に係る発明が訂正前の発明の技術的範囲に属していたとしても…結論を左右しない。

※訂正前

「先使用物1」は、
本件発明に属する

⇒先使用权○



※訂正(減縮)後

「先使用物1」は、
本件発明に属しない

⇒先使用权×

1. サポート要件
2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）
3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）
4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）
5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）
6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）
7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）
8. 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）
9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）
10. 共同侵害
11. 特許権行使と独占禁止法
12. 外国サーバと日本国内における実施
13. 消尽論の日米比較
14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

令和2年(ネ)10059【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件<本多>

★特許法104条により生産方法が推定された事例。

※特許法104条(生産方法の推定)～「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する」

①「**特許出願**」日～優先権主張の基礎出願に開示あり。⇒優先権主張日。(一審を逆転した)

②「**公然知られた物**」＝「その物が特許法104条の『公然知られた』物に当たるといえるには、基準時において、少なくとも当業者が**その物を製造する手がかりが得られる程度に知られた**事実が存することを有する」といふべきところ、本件訂正発明生産物が、本件優先日当時に公知であった乙B16、乙B24に記載されていたとはいえず、また、乙B16又は乙B24から本件訂正発明を容易に想到することができない...。」(※規範は、東地昭和45(ワ)7935、大地平成9(ワ)11617と同じ。)

「...本件訂正発明生産物は、『オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって、前記発酵物の乾燥重量1g当たり、8mg以上のオルニチン及び1mg以上のエクオールが生成され、食品素材として用いられる物』であるから、乙B16に乙B67を組み合わせたとしても、『**発酵物の乾燥重量1g当たり、8mg以上のオルニチン及び1mg以上のエクオールが生成された**』物に当たらない。」

⇒被告製品との対比は現在であるが、「公然知られた物」の基準時は特許出願日であるから、「公然知られた物」でないように減縮すると、特許法104条の推定がされてしまう!?

延長登録の可否① ~ 最判平成21年(行ヒ)第326号『パシーフ』事件

⇒1日6回内服する医薬品を、1日1回の内服で足りるようにした製剤技術の発明。

⇒「先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないとき」は、延長登録OK。

「先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、先行処分がされていることを根拠として、当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということとはできない…。…なぜならば、特許権の存続期間の延長制度は、特許法67条2項の政令で定める処分を受けるために特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的とするところ、後行医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする先行医薬品について先行処分がされていたからといって、先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しない以上、上記延長登録出願に係る特許権のうち後行医薬品がその実施に当たる特許発明はもとより、上記特許権のいずれの請求項に係る特許発明も実施することができたとはいえないからである。…」

⇒論理的に正しい判決だが…、剤型毎など、細かく分割して特許化すれば何度でも延長可能？

*例えば、平成24年(行ケ)10399は、カウンターをノズルに搭載しただけであり、本件製剤は旧製剤に含まれるとして延長登録が認められなかったが、「カウンターをノズルに搭載した」と限定した分割出願が別にあれば、延長登録は認められたのか？

1. サポート要件

2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）

3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）

4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）

5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）

6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）

7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）

8. 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）

9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）

10. 共同侵害

11. 特許権行使と独占禁止法

12. 外国サーバと日本国内における実施

13. 消尽論の日米比較

14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

⑯東京地判平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」<矢野>

＜第3要件＞被告は、第3要件にいう容易想到とは、当業者であれば、誰もが特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さと解すべきであり、そのような容易さはなかった旨主張するが、... **当業者である、本件発明2の属する細菌を用いたグルタミン酸発酵工業における平均的技術者を基準として、...容易想到性は認められる...**。

＜第5要件＞**出願時において、**出願人である原告が、本件発明2の課題を解決し得るような、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を用いた具体的な構成を特定し、サポート要件その他の記載要件を満たす形で特許請求の範囲に記載することが容易に可能であったとは認められない...。...特段の事情が存するとは認められない。

⇒**進歩性欠如の拒絶理由通知に対応する補正で除かれた方法について、均等侵害が成立した!!**

※Flexible barが柔軟に運用される世界的な傾向に沿っている!!（米独英も判決有り）

⇒**予測可能性の基準時を「出願時」としたことは、**一つの合理的な説明としては、「補正時」に予測可能であっても、当該予測対象物/方法が明細書に開示されていなければ、新規事項追加となり補正できないから、それを明細書中に記載することが可能であった出願時を基準としたと考えられ、合理性が認められる。仮に、補正時に予測可能であり、当該予測対象物/方法が明細書に開示されていたにもかかわらず更に限定的な補正をしたという出願経緯であったならば、また別の論理で意識的除外として均等論第5要件違反と結論することも可能であろう。

2002年5月のFesto米国連邦最高裁判決は、Flexible Barを採りながら、『出願経過禁反言が適用された場合の反駁3要件、①対象物が「**出願時**」に予測不能であった、②減縮補正の根本的理由が対象物に対して殆ど関係ない、③対象物を記載できなかった合理的理由がある。』というメルクマールを判示した。しかし、その後のCAFC判決は、予測不能かどうかの基準時を「**補正時**」としたものが多く、その後のCAFC判決が基準時を「補正時」とする流れを作ったといわれている。（「審査経過禁反言・出願時同効材と均等論」（愛知、日本工業所有権法学会年報(2015)））

⑰ 令和3年(ネ)10040「学習用具」(CS関連発明)＜菅野＞(※第2要件のあてはめ)

「・・・均等の第2要件における『作用効果』は、特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定されるものであって、基本的には、明細書の『発明の効果』の項の記載に基づいて確定されるべきものである...、...組画を地方単位でしか選択できない...からといって、上記効果を奏しないとはいえない。また、原告製品...は、...本件発明の効果を奏した上で付加的な効果を生じさせるものにすぎず、均等の第2要件を充足しないという根拠となるものではない。」⇒均等論第2要件○

※ボールスプライン最高裁判例解説 <第2要件> (三村量一調査官) 「(2) 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を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること

...対象製品等において、『特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する』かどうかは、特許発明の出願前の公知技術と特許発明とを対比して、従来技術では解決できなかった課題であって、当該特許発明により解決されたものを、対象製品等が解決するものであるかどうかにより決せられる。

すなわち、ここでいう特許発明の『目的』や『作用効果』は、あくまでも特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定されるものであって、基本的には、明細書の『発明の詳細な説明』欄における『発明が解決しようとする課題』や『発明の効果』の項の記載に基づいて確定されるべきものである。

この際、明細書に記載された特許発明の作用効果のうち、当該課題の解決に加えて更に付加して認められる作用効果や実施例に特有の作用効果までも、本要件にいう特許発明の『目的』や『作用効果』として要件(2)の存否を判断するのは、相当ではない。そのように特許発明における課題の解決を超えた付加的な作用効果や実施例に特有の効果までも対象製品等が同様に実現することを求めたのでは、均等の成立する余地がほとんどなくなってしまう。...

⇒ (i) 課題の解決に関する「作用効果」と、(ii) 更に付加して認められる「作用効果」や実施例特有の「作用効果」を、区別して議論すべき。

⇒ これらを「作用効果」の程度という土俵で議論して、(ii) の効果はなくても (i) という程度の効果は奏していると議論しても、認められない傾向にある。

(まとめ／TIP)均等論 (認容判決の概観)

※均等論を主張した事案のうち10%程度は、均等侵害成立。

※均等論は、主張された事件数も認容判決数も、機械分野が多いが、「マキサカルシトール」事件では化学分野でも均等侵害が認められており、今後は、化学分野でも検討を外せない。

※「骨切術用開大器」事件、「L-グルタミン酸の製造方法」事件から明らかなおとおり、出願経過中で補正により追加した構成要件でも第5要件〇となり得る。(米独英も判決有り)

⇒「サポート要件その他の記載要件を満たす形で特許請求の範囲に記載することが容易に可能であった」か否かがポイント!!

1. サポート要件
2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）
3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）
4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）
5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）
6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）
7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）
8. 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）
9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）
10. 共同侵害
11. 特許権行使と独占禁止法
12. 外国サーバと日本国内における実施
13. 消尽論の日米比較
14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

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ずとも、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ずとも、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とす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。」

(まとめ／TIP)～譲渡等の申出(①場所(国内外)と②時期(満了間際))

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**

※「**レー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

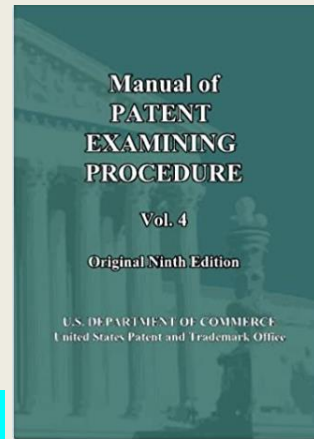
④その他 ⇒ HP上の紹介が「譲渡の申出」に該当する“一般的規範”(平成27年(ネ)10109)

1. サポート要件
2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）
3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）
4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）
5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）
6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）
7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）
8. 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）
9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）
10. 共同侵害
11. 特許権行使と独占禁止法
12. 外国サーバと日本国内における実施
13. 消尽論の日米比較
14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

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)

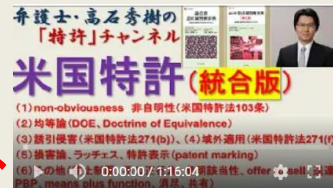
① 米国 (MPEP2173.05(q)) ~ 「Use(用途)」クレーム [R-10.2019] 物のクレームは、引用文献に対し、構造的な差異を主張することでしか、特許を得られない。

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は新規性× (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>

1. サポート要件
2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）
3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）
4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）
5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）
6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）
7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）
8. 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）
9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）
10. 共同侵害
11. 特許権行使と独占禁止法
12. 外国サーバと日本国内における実施
13. 消尽論の日米比較
14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

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】事件⇒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・・・。」

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ものであり、…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…。」

1. サポート要件

2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）

3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）

4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）

5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）

6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）

7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）

8. 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）

9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）

10. 共同侵害

11. 特許権行使と独占禁止法

12. 外国サーバと日本国内における実施

13. 消尽論の日米比較

14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

令和3年(ネ)10029【手摺の取付方法】事件<東海林>

《複数主体の侵害》方法発明の一部を他人が実施した。⇒共同直接侵害成立

＝原審・大阪地判平成29年(ワ)第10716号<杉浦>

「被告は...被告方法のうち、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までを行い、ガラス取付作業は別の施工業者によって施工されている...。もっとも、...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...**。この点で、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。**」

※**道具理論**で単独直接侵害を認めた大阪地判昭和36.5.4民集12.5.937【スチロビーズ】事件、東京地判平成12年(ワ)第20503号【電着画像の形成方法】事件、等

※**支配理論**で、複数主体が関与する物(システム)の発明について、単独直接侵害を認めた東京地判平成16年(ワ)第25576号【ヤゲン付き眼鏡レンズの供給方法】事件(【HOYA】事件)

「...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。」

※**米国裁判実務も、支配理論**で、「誘引侵害(271条(b))」でなく「直接侵害(271条(a))」成立

(2014.06連邦最判後の2015.08CAFC en banc AKAMAI事件)(≡上掲・日本の【HOYA】事件)

⇒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、①代理関係(**agent**)、②契約関係(**contract**)、③特定の行為への参加又は利益の享受のために方法発明のステップの一部を実行し(**first prong**)、被疑侵害者が実行方法又はタイミングを確立する場合(**second prong**)を挙げた(**two - prong test**)。

1. サポート要件
2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）
3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）
4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）
5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）
6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）
7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）
8. 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）
9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）
10. 共同侵害
11. 特許権行使と独占禁止法
12. 外国サーバと日本国内における実施
13. 消尽論の日米比較
14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

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事例なし。

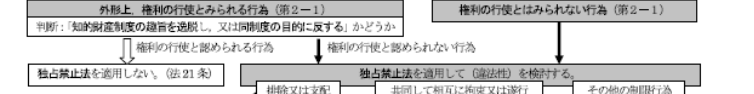
※ライセンスでは、独禁法(公正競争の阻害、優越的地位の濫用)に要注意。⇒日米欧のガイドラインは必読!!

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)

【制限行為と検討の観点からの整理】

① 技術の利用に係る制限行為 (第1-2②)
技術・権利を有する者が「当該技術を利用しないようにする行為」②当該技術を利用できる範囲を限定して許諾する行為 ③当該技術を許諾する際に、相手方を行う活動に制限を課す行為であり、単独・共同、直接・間接、契約上の制限義務、事実上の制限等、実質的に技術利用を制限する行為が対象



■ 私的独占の観点 (第3-1)

- (1) 技術を利用しないようにする行為
ア パテントプール形成とライセンス拒絶
イ 有力な技術を多数事業者が利用し、一部の者が強制取得してライセンス拒絶 (横取り行為)
ウ 権利を細断的に集積し、自身で利用せず、競争者にライセンス拒絶 (真似の行為)
エ 多数事業者が製品規格を共同で策定し、ライセンス条件を偽るなど、不当な手段で技術を専断させた後、および公法機関を濫用させ、入札指定定後のライセンス有給
(2) 技術の利用範囲を制限する行為
イ 技術的に行き来困難は、第4-3参照
(3) 技術の利用に条件を課す行為
ア マルティプルライセンス契約として、製品の販売価格、販売数量、販売先等指定
イ 製品規格の必須技術ライセンスで、代わりの技術の選択を拒絶し、又は代わりの技術の採用を禁止
ウ 上記の場合、合理的理由なく、当該技術以外の技術もライセンスを受ける義務、又はライセンスの指定製品の販売義務

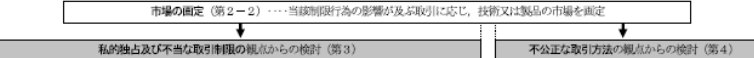
■ 不当な取引制限の観点 (第3-2)

- (1) パテントプール
ア 直ちには該当しない
イ 代価関係にある技術の権利者が、プールを通じて、ライセンス条件を共同で取決め、技術改良とライセンス先の相互制限
ウ 競争関係にある事業者が、相互利用目的でプールを形成し、製品の価格、数量、供給先を共同で取決め
エ 新規参入や特定事業者へのライセンスを合理的に拒絶する行為
(2) マルティプルライセンス
ア 当該技術の利用範囲を、特定の製品の価格、販売数量、販売先等制限
イ 当該技術の改良・応用研究、改良技術のライセンス先、代わりの技術の採用等を制限
(3) クロスライセンス
ア クロスライセンス説明 (事業者が少数)
イ 合意シェアが割にけり、共同取決め、ライセンス契約は(1)と同様
ウ 利用範囲や事業活動範囲の制限

■ 不正な取引方法の観点 (第4-2～4-5)

- 第4-2技術を利用しないようにする行為
(1) 技術の代価関係であるとして、技術を権利者に取得しライセンス拒絶
(2) ライセンス条件を偽って、他技術に代替え困難になった後にライセンス拒絶
(3) 基盤技術は後発的ライセンス拒絶
第4-3技術の利用範囲を制限する行為
(1) 権利の一部許諾、(2)製造制限、(3)輸出に係る制限、(4)サブライセンス
第4-4技術の機能追加、制限を課す行為
(1)原材料・部品の制限、(2)販売価格・再販売価格、(3)競争品の製造・販売、競争者排除、(4)研究開発活動の制限、(5)改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務、(6)改良技術の非独占的ライセンス義務、(7)競争義務、(8)取得知識、経験の報告義務
第4-5その他の制限を課す行為
(1)一方的解除条件、(2)権利消滅後の制限、(4)一括ライセンス、(5)技術への機能追加、(6)非競争義務、(7)研究開発活動の制限、(8)改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務、(9)改良技術の非独占的ライセンス義務、(10)取得知識、経験の報告義務

【検討の流れ】



競争減殺効果の分析手法 (第2-3) の模範的記述

制限内容と関係、当該技術の用途と有用性、当事者間の競争関係の有無、当事者の占める地位 (シェア、販分等)、対象市場の状況 (競争者数、市場集中度、差別化の程度、流通経路、新規参入の難易性等)、制限を課す合理的理由の有無、研究開発活動やライセンス制度への影響、を総合的に鑑み判断する。

競争に及ぼす影響が大きい場合の例 (第2-4)

「競争者間の行為」と「有力な技術」の場合、影響が大きい。

競争減殺効果が特微な場合の例 (セーフハーバー) (第2-5)

制限行為の対象技術で事業活動を行っている事業者の製品市場シェアの合計が20%以下

※ 製品シェアの算出不可等→利用可能な代わりの技術の権利者が4以上存在

【適用例】

当該技術を用いた製品の販売価格、販売数量、販売シェア、販売地域、販売先に係る制限、研究開発活動の制限、改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務を課す場合

競争を実質的に制限する。(第3注釈)

他の事業者の事業活動を排除し、又は支配 (第3-1注釈)

事業者が他の事業者と共同して、相互にその事業活動を拘束し、又は遂行 (第3-2注釈)

私的独占に該当

不当な取引制限に該当

競争手段が不当 (第4-1①)

自由競争促進の効果が (第4-1②イ)

判断方法 (第4-1③)

ライセンスの事業活動に及ぼす影響の内容及び程度、相手の数、継続性・反復性等を総合的に鑑み判断する。

なお、これらの観点からの検討において、セーフハーバー (第2-5) の考え方はあてはまらない。

競争手段が不当

自由競争促進の侵害

公正競争阻害性を有する。

不正な取引方法に該当

	□ 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. 技術を利用しないようにする行為		技術を利用し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 製造できる地域等の制限 イ 製品の最低製造数量・技術の最低使用回数の制限 (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の制限 ウ 製品の輸出数量の制限 (4)サブライセンス ・サブライセンス先の制限	イ 製造数量・技術の使用回数の上限の制限 エ 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場合)	オ 輸出価格の制限 (国内市場に影響する場合)
4. 技術の利用に制限を課す行為	(1)原材料・部品に係る制限 (2)販売価格・再販売価格の制限 (3)競争品の製造・販売又は競争者との取引の制限 (4)最善実施努力義務 (5)ノウハウの秘密保持義務 (契約期間中及び契約終了後) (6)競争義務 (7)非競争義務	・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、□) ・販売数量の上限の制限 ・販売の相手方の制限 ¹⁾ ・販売価格・再販売価格の制限 ・ライセンサーの競争品の製造・販売又は競争者との取引(競争技術ライセンス)の制限 ・最善実施努力義務 ・ノウハウの秘密保持義務 (契約期間中及び契約終了後) ・権利の有効性を争った場合の契約解除を定めること	・販売価格・再販売価格の制限 ・ライセンサーの競争品の製造・販売又は競争者との取引(競争技術ライセンス)の制限 ・最善実施努力義務 ・ノウハウの秘密保持義務 (契約期間中及び契約終了後) ・権利の有効性を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 (2)技術の利用と無関係なライセンス料の設定 (3)権利消滅後の制限 (4)一括ライセンス (5)技術への機能追加 (6)非競争義務 (7)研究開発活動の制限 (8)改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務 (9)改良技術の非独占的ライセンス義務 (10)取得知識、経験の報告義務	・一方的解除条件 (一方的又は適当な猶予期間無しの場合) ・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、□) ・権利消滅後の制限 ²⁾ (ライセンス料の分割、延べ払い、□) ・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) ・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⁾ ・研究開発活動の制限 ⁵⁾ ・改良技術のライセンスととの共有義務 ・改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務 ⁶⁾ ・改良技術のライセンス先の制限 ・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	・改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務 ⁶⁾ ・改良技術のライセンス先の制限 ・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

1. サポート要件

2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）

3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）

4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）

5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）

6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）

7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）

8. 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）

9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）

10. 共同侵害

11. 特許権行使と独占禁止法

12. 外国サーバと日本国内における実施

13. 消尽論の日米比較

14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

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。

1. サポート要件
2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）
3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）
4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）
5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）
6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）
7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）
8. 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）
9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）
10. 共同侵害
11. 特許権行使と独占禁止法
12. 外国サーバと日本国内における実施
13. 消尽論の日米比較
14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

「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	「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」⇒権利行使可 (インクタンク)	特許製品を新たに“製造(make)”した⇒権利行使可 (Monsanto)

1. サポート要件

2. 新規事項追加（一般、部分優先、親子孫出願）

3. 進歩性（本件発明の課題、パラメータ発明、効果のクレームアップ）

4. 先使用权（＋公然実施発明との対比）

5. 特許法104条（新規物質の生産方法の推定）

6. 均等論（第3要件、第5要件。第2要件）

7. 譲渡の申し出（日本国内譲渡を国外で申し出）

8. 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）

9. 特許権侵害と、取締役の個人責任（会社法429条1項）

10. 共同侵害

11. 特許権行使と独占禁止法

12. 外国サーバと日本国内における実施

13. 消尽論の日米比較

14. クレーム文言の工夫<12選>まとめ

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

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>

- 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)

「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

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

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

(従属項)

(構造で明確に特定された)
“通常の”物の発明(独立項)

公知の“構造”
除く

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。

【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

※平成28年(ネ)10023【メニエール病治療薬】＜設薬＞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!!

して販売されていなくても(直接)侵害になる!!

なければ、進歩性〇。(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」の権利範囲について
(直接侵害・間接侵害)

佐藤士・金目 高石 秀樹

[illegible]

11

1. 統計的推論

2. 「即ち」

(1) ①

0.5

(2) ③

184

(3) *ch*

3. 「用活案」

8939

4. 〔用途〕

5. まとめ

1. 1313A

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(1) 船

39. 非

ても、

れるもの

接) 侵食

九、 $f(x)$

2. 1-1

12 0000

これは

発明の

う観点が

Vol. 70

— 1 —

★

在

—

[illegible]

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(＋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とが存在する場合
(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」の位置付けー独立要件説。(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(14件裁判例))
- 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

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、米糠化物含有食品のコク、旨味、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、旨味、美味しさ等を有する米糠化物含有食品を提供することを目的とする。さらに、従来米糠や大豆を用いて製造された食品は、米糠の食品を含有することを可能とする食品を提供することも目的とする。

【0007】
【発明が解決しようとする課題】以上より、コク、旨味の生成を抑制することがアロノール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。

【0008】
【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、鋭意研究の結果、下記一般式で示される化合物が認められた。M-Ca入薬(詳細な説明は省略)を有することを検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
弁理士・弁理士
高石 秀樹

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＜学説＞



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。」

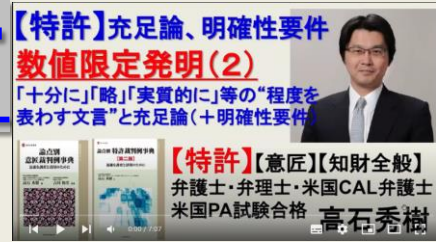
(2) 包袋禁反言を回避できる。(特許権者自身の
原出願における主張は、後願の解釈に影響する。)

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



「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）

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)

＜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。

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/UCtat5mHDbIAGhozeKrfeXTg](https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDbIAGhozeKrfeXTg)



TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

<付加価値>

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弁理士
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弁理士
米国PA試験合格 高石秀樹



高石秀樹
弁護士



HIDEKI
TAKASHI

285 件の表示 Interviewer

【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

【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

<特許要件>

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
発明該当性
(特許法26条1項検査)
00:00 / 13:25

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
**「人為的取り決め」と
発明該当性・進歩性**
00:00 / 4:41

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
**本件発明の課題と、
拡大先願(29の2)＋
先願(30)の裁判例**
00:00 / 5:04

特許判例の論点を
実務家でとことん議論しよう
中村合同特許法律事務所 高石 秀樹
特許業裁判人 IPX 奥村 光平
IPText 佐 1:30:11

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
サポート要件(統合版)
(1) 概論～2つの大合議判決(偏光フィルム、ピリミジン)
(2) ピリミジン大合議判決直前の、暗黒の2年間
(3) ピリミジン大合議判決後のプロパテントの傾向
(4) 実施可能要件(サポート要件との関係)
00:00 / 47:32

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
**新規事項追加と、
本件発明の課題
(分割出願⇒拡張戦略)**
00:00 / 16:23

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
**実施可能要件と、
本件発明の課題
(サポート要件との比較)**
00:00 / 9:31



弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

本件発明の課題が、何故、進歩性判断に影響するのか？

0:00 / 6:47

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

効果のクレームアップ

(※クレームアップされた効果が、発明特定事項<用例>の00:00/19:01なるか、境界線研究。)

0:00 / 19:01

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

除くクレームの活用

(補正/訂正要件、進歩性)

0:00 / 11:00

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】<進歩性>

「容易の容易」は、容易なのか？

0:00 / 9:19

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】<進歩性>

進歩性判断と「効果」

～最高裁判決平成30年(行ヒ)69「アレルギー眼疾患を処置するための点眼剤」事件～
⇒「予測できない顕著な効果」の比較対象

0:00 / 13:20

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】<進歩性>

図面から引用発明を読み取れるのか？

0:00 / 10:29

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

公然実施に基づく新規性、進歩性

0:00 / 11:31

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

進歩性判断における、「付加」と「置換」(相違点の判断)

0:00 / 7:59

<充足論>

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

文言充足論と、本件発明の課題

＜逆・三段論法＞

0:00 / 10:54

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】<充足論>

機能的クレーム

(アルゴリズムと裁判例研究)

0:00 / 15:44

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

数値限定発明(統合版)

(1)測定方法が多義的、パラメータの技術的意義が多義的
(2)程度を表すクレーム文言と充足論+明確性要件
(3)数値範囲を僅かに外れる場合の充足論
(4)その他の充足論(製造誤差、経時変化)

0:00 / 32:54

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<学説>

0:00 / 10:28

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

均等論(統合版)

(1)(第1要件、第2要件)マキサルシトール大合議判決+a
(2)(第3要件)ダブルスタンダード
(3)(第5要件)①Dedicationの法理、②包装禁言
(4)均等論を認めた裁判例の概観+その後の認定判決はコメント欄

0:00 / 55:42

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【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)

0:00 / 12:05

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】<充足論>

用途発明の充足論

⇒用途×の敗訴判決はない!!
⇒差止の範囲の「一部認容」

0:00 / 13:23

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】<充足論>

サブコンビネーションクレームの充足性

(使用態様)の効果が明示なし、使用可能であればOK

0:00 / 6:51

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

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)

0:00 / 7:12

<抗弁>

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

消尽論 (統合版)

(1) 2つの最高裁判決+消尽論を回避できる契約方式
(2) 間接侵害品の譲渡と消尽
(3) 論点毎の日米比較 (Quanta、Lexmark、Monsanto)

00:00 / 23:55

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】<抗弁>

先使用権 (特許法79条)

(事業の準備、範囲、その他全論点)

00:00 / 25:39

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】<抗弁>

試験研究のための実施 (特許法69条1項)

00:00 / 9:10

<その他>

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

証拠収集 (統合版)

(1) 文書提出命令(1)条文、概論、査証制度の紹介
(2) 文書提出命令(2)「必要性」「正当な理由」の裁判例
(3) 文書提出命令(3)不提出の効果、所持否定
(4) 日本で証拠にできる、米国のDiscoveryを用いた証拠収集

00:00 / 26:59

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

譲渡等の申出

① 所 ② 内 ③ 期 (満了間際) (米比較)

00:00 / 16:45

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

延長登録

(可否 保護範囲 80%)

00:00 / 12:20

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

職務発明 ~ 規程の整備 (特許法35項5項)

00:00 / 0:00

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

控訴審の逆転事例 (統合版)

(1-1) 控訴審の逆転「勝訴」 非充足⇒充足
(1-2) 控訴審の逆転「敗訴」 充足⇒非充足
(2-1) 控訴審の逆転「勝訴」 無効⇒有効
(2-2) 控訴審の逆転「敗訴」 有効⇒無効

00:00 / 1:01:09

控訴審の逆転「勝訴」
(1-1) 非充足⇒充足
※平成17年以降、13件。(均等成立1件)
クレーム解釈変更10件、イ号製品変更1件
対比の認定変更1件

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

00:00 / 26:04

控訴審の逆転「勝訴」
(2-1) 無効⇒有効

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

00:00 / 11:05

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】

控訴審における新たな主張と、時機後れ却下 (均等論、対比の抗弁、訂正の抗弁)

00:00 / 9:05

控訴審の逆転「敗訴」
(1-2) 充足⇒非充足
※平成17年以降、5件。
(何れも、クレーム文言解釈が変更された)

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

00:00 / 14:50

控訴審の逆転「敗訴」
(2-2) 有効⇒無効

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

00:00 / 9:40

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】<損害論>

2つの大合議判決

(「美容器」事件、「二酸化炭素含有粘性組成物」事件)

00:00 / 7:59

<米国特許>

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

米国特許 (統合版)

(1) non-obviousness 非自明性(米国特許法103条)
 (2) 均等論(DOE, Doctrine of Equivalence)
 (3) 誘引侵害(米国特許法271(b))、(4) 域外適用(米国特許法271(f))
 (5) 損害論、ラッチェス、特許表示(patent marking)
 (6) その他(上製、下製、明該当性、offer to sell、送達、PBP、means plus function、消尽、共有)

0:00:00 / 1:16:04

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【米国特許】non-obviousness

(米国特許法103条:「非自明性」)
 (日本の「特許法」に対応する)

0:00 / 13:52

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【米国特許】(米国の)均等論

(Doctrine of Equivalents)

0:00 / 13:43

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【米国特許】誘引侵害

(米国特許法271条(b))
 (日本の「特許法」に対応する)

0:00 / 9:19

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【米国特許】域外適用

(米国特許法271条(f))

0:00 / 7:35

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【米国特許】(米国の)損害論

(※6年の消滅時効とラッチェス)

0:00 / 7:10

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【米国特許】その他

(差止制限、不公正行為、発明該当性、offer to sell、送達、PBP、means plus function、消尽、共有)

0:00 / 7:00

<意匠>

「意匠」裁判例事典

全項目の統合版

+出版後の裁判例紹介

【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

(15)裁判例に見る「美感」の言い回し

【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

0:00 / 10:02 試験合格

「意匠」裁判例事典

(10)分割出願、変更出願(対比)

【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

0:00 / 9:53 A試験合格

「意匠」裁判例事典

(8)部分意匠

(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

0:00 / 11:54 試験合格



