

中村合同特許法律事務所

Providing Top-level Services
and Developing Trustworthy
Client Relationships

NAKAMURA & PARTNERS

事業に資する知財戦略(改+)

(令和5年12月30日)

中村合同特許法律事務所

法律セクション

弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士 高石 秀樹

TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
中村合同特許法律事務所
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

目次



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

1. はじめに



＜研究・開発の方向性、M&A等、ハイレベルの経営判断＞

⇒IPランドスケープ ＜特許庁資料令和2年度＞

＜日々の研究成果の特許権による保護＞

①強い発明＝従来技術から遠いパイオニア発明の見極め

②各発明の“**特許出願価値の最大化**”

⇒特許要件を踏まえ、発明者の想定を超えて発明を広げ、
中間概念を想定し、発明の課題を工夫し、分割出願や諸外国
移行を念頭においた出願戦略を確立する。

⇒**発明の「解像度」**を上げる。（「言葉にできるは武器になる」(梅田悟司氏著)³

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

特許権～出願日から20年間の独占**排他**権(優先権主張で21年)
⇒独占**実施**権ではないため、利用関係にある等、他者特許を重複する部分は両者ともに実施できない。

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

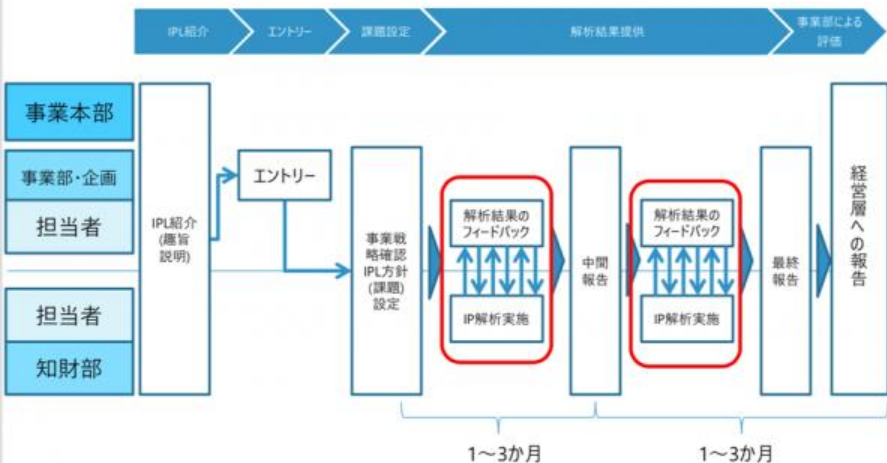
発明の技術的範囲に“**将来の**”競合他社製品が入るように工夫することが究極的な目標である。⇒**分割出願戦略**

(IPランドスケープ)旭化成の事例 (旭化成株式会社のHPから)

自社・他社の特許出願数を可視化し、
事業判断、M&A等に活用される。
⇒現状把握と大局的判断に有効!!

IPランドスケープの展開プロセス | 遂行期
IPランドスケープ実施フロー

AsahiKASEI



- : 触媒・プロセス
- : 高分子・加工 (ポリマー、フィルムなど)
- : 繊維、不織布など
- : 膜・セパレーションなど
- : 化合物半導体・LSIなど
- : 住宅、建材など
- : 医薬

旭化成のコア・テクノロジーを可視化した
パテントマップ。テキストマイニング手法
を用いて自社の特許情報をマップ化した

IPランドスケープの展開プロセス | 啓発期
IPLの目的の明確化

- ◇ 知財情報解析を経営の中枢に置くこと
- ◇ 市場におけるプレイヤー、技術の中でどこが支配的ポジションを有しているのか表す全体俯瞰図 (狭義) ⇒ 経営に提供



【IPLの3つの目的】

事業を優位に
導くために

- ・ 徹底した競合との情報比較分析 (特許、ビジネス) ⇒ 当社コア価値の獲得
- ・ コア価値を高める事業/知財戦略の構築・遂行

事業企画

新事業創出の
ために

- ・ コア価値を活用した新事業創出のための新たなアイデアの創出

開発部場

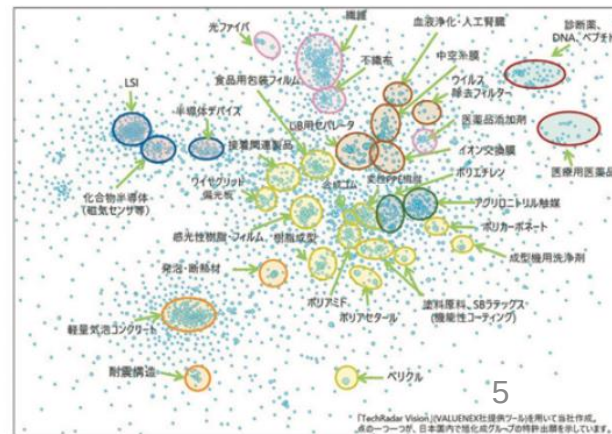
事業判断の
ために

- ・ M&A判断材料の提供
- ・ M&A後のシナジー確認

経営企画

コア価値：事業競争力の中枢となる技術、事業プラットフォーム

© 2019 ASAHI KASEI CORPORATION



CGコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財

令和4年1月28日「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver 1.0」 [shiryō1.pdf](#) ([kantei.go.jp](#))

改訂コーポレートガバナンス・コード（令和3年6月11日公表）

第3章 適切な情報開示と透明性の確保

【原則3－1．情報開示の充実】

補充原則

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

第4章 取締役会等の責務

【原則4－2．取締役会の役割・責務（2）】

補充原則

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

CGコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財

令和4年1月28日「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver 1.0」 [shiryo1.pdf \(kantei.go.jp\)](#)

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

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

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

CGコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財

令和4年1月28日「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver 1.0」 [shiryo1.pdf \(kantei.go.jp\)](https://www.kantei.go.jp/shiryo1.pdf)

<知財価値評価>

①原価法(コスト)

⇒付加価値を評価困難

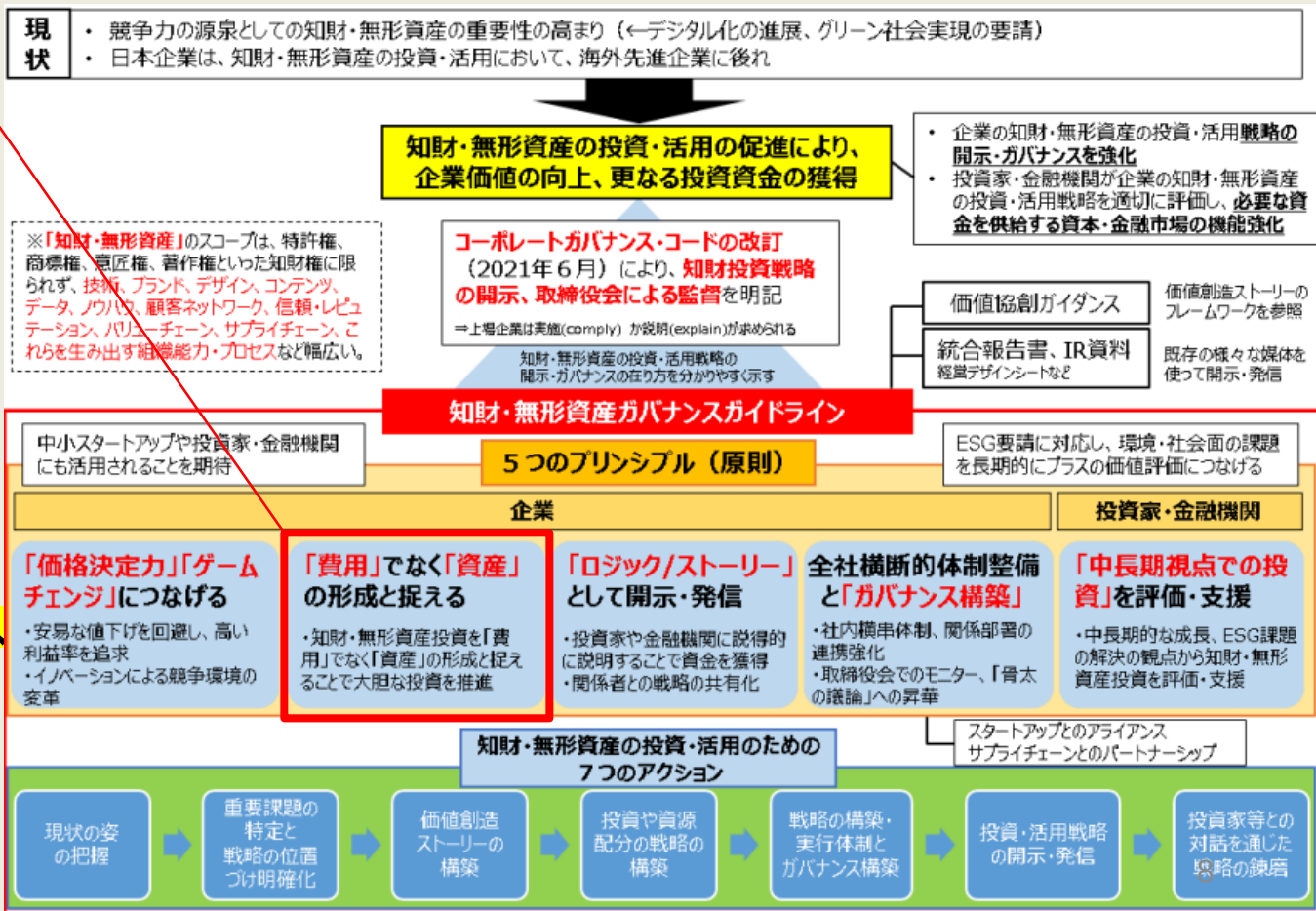
②取引事例比較法

⇒類似事例が少ない

③収益還元法

⇒事実上の事業価値評価であるが、本来的に知的財産は事業価値と不可分であるから、最適な価値評価手法。

⇒問題は、価値ある事業を、将来の想定発展形を含めて、知的財産権(特に特許権)で、保護できているかである。



知財を「資産」と捉える。⇒切り分けた価値評価？

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

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

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

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

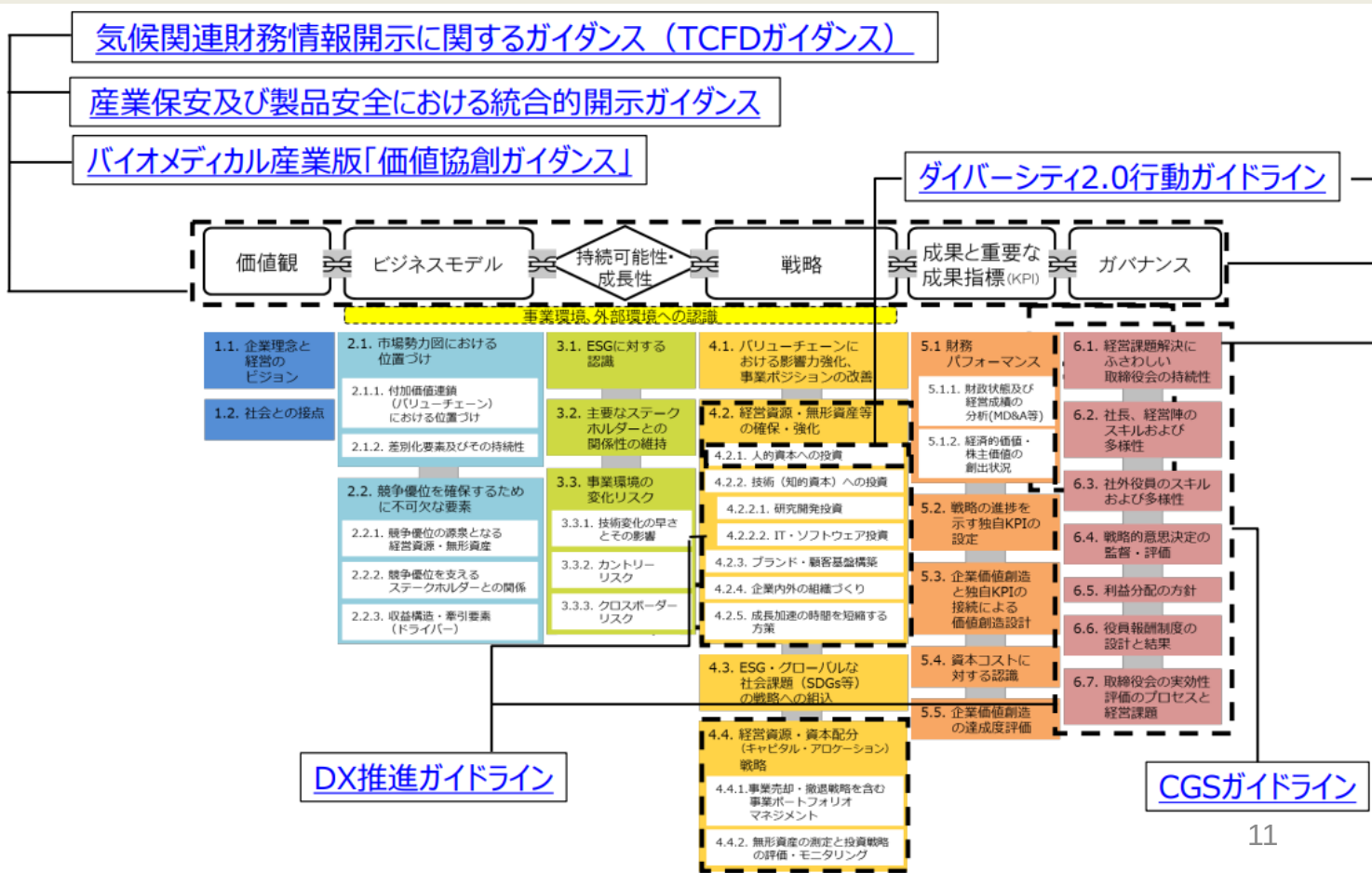
CGコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財

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

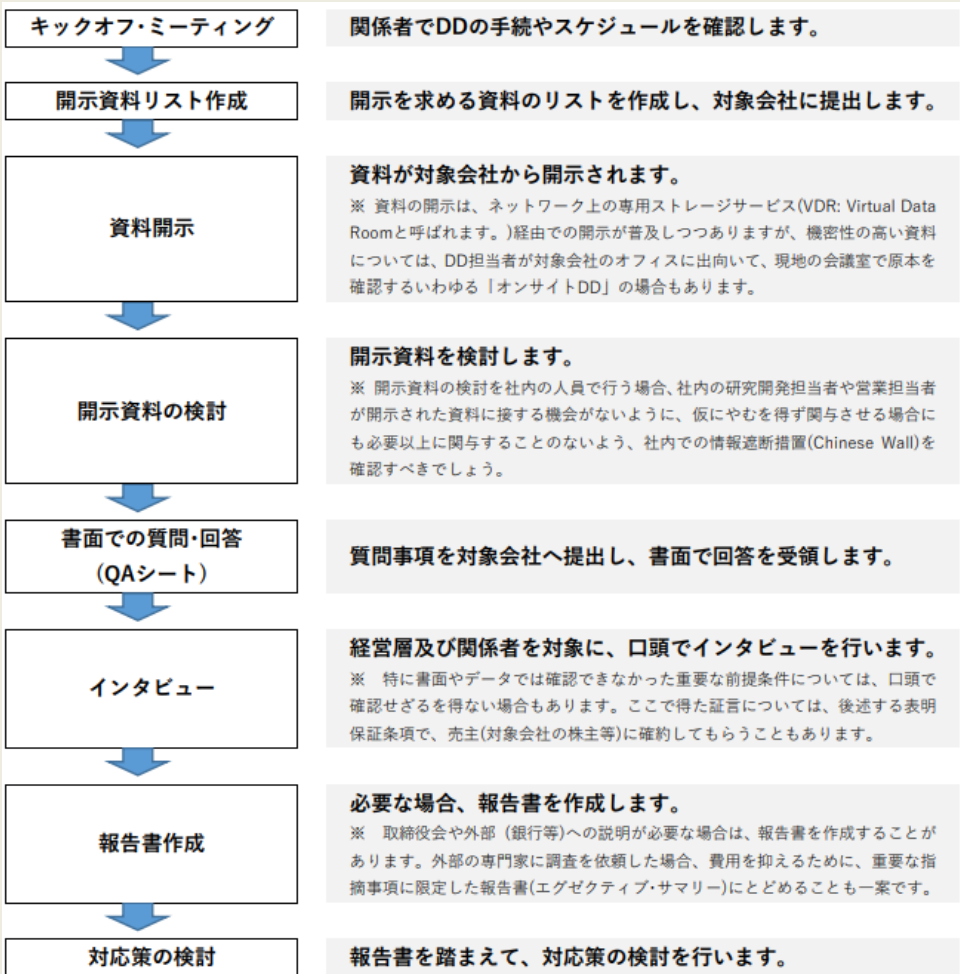
投資家から、企業に開示が求められる情報として、従来は「経費」と捉えていた無形資産・知財を、「資産」として捉え、企業価値を把握。

⇒コストアプローチに留まらず、**知財の収益性**を把握する。

= **知財(特許権)がカバーする範囲を正しく把握する。**



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



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

主要条項	利用目的
前提条件	取引の実行日までにリスク(瑕疵)が改善(治療)されていなければ出資等を実行する義務(ex.代金の支払義務)を負わないものとして、取引から安全に離脱する選択肢を確保します。
実行前の義務	売主に対してリスク(瑕疵)の改善(治療)を実施(履行)するよう求めたり、実施しない(不履行)時に金銭賠償を求める権利を定めます。
表明保証条項	リスク(瑕疵)に該当する事実が契約締結日・取引実行日など特定の時点において存在しないことを保証させ、事後にリスクが顕在化したときは、金銭賠償を求める権利を定めます。
実行後の義務	取引を実行するか否かには影響を及ぼさないが、取引実行後も重要な前提条件を維持するために、取引実行後の義務を負わせ、一定の ¹² 行為を行うことや不履行時の金銭賠償を求める権利を定めます。

3. 「強い発明＝パイオニア発明」とは？⇒最強化戦略

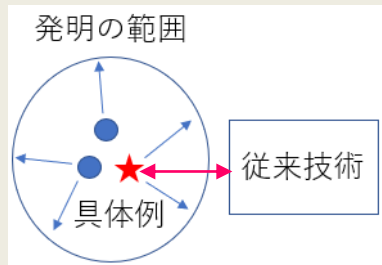
＜代表的な特許要件（基準時は、最初の出願時（優先日））＞

進歩性＝当業者が、従来技術から容易に想到できない。

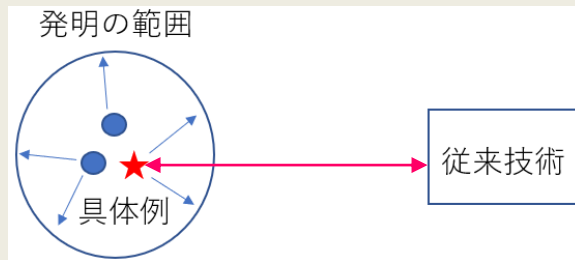
実施可能要件＝当業者が、過度の試行錯誤なく実施できる。

≡サポート要件＝当業者が、発明の課題解決を理解できる。

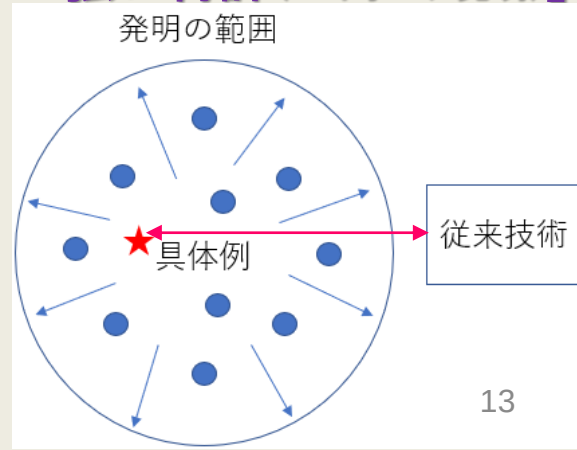
＜「弱い特許」
（従来技術と近いため、
進歩性○の範囲が狭い＞



＜「弱くないが勿体ない特許」
（進歩性○の範囲は広いものの、
サポート要件○の範囲が狭い＞



＜「強い特許（パイオニア発明）」



4. 技術分野別の特許出願戦略 (IT v. 医薬/バイオ)

IT分野～特許が混み合っている。
数千件レベルの特許網を構築して、
事業独占状態を確保する戦略。

医薬品と異なり…**新しいコンセプトが**
コンピュータ関連の技術進化により
20年後に実用化される。

⇒パイオニア発明“1個”による、
事業独占という状況が生まれ難い。
(※大昔は、「サブマリン特許」があった。)

(19) 日本国特許庁 (JP)	(12) 特 許 公 報 (B2)	(11) 特許番号 特許第4250248号 (P4250248)		
(45) 発行日 平成21年4月8日 (2009. 4. 8)	(24) 登録日 平成21年1月23日 (2009. 1. 23)			
(51) Int. Cl. G06T 1/00 (2006. 01) G06T 3/00 (2006. 01) G06T 3/20 (2006. 01) G06T 7/00 (2006. 01) G06T 7/60 (2006. 01)	F I G06T 1/00 280 G06T 3/00 500A G06T 3/20 G06T 7/00 300F 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			
「ニューラルネットワーク」 に関する特許発明				
(54) 【発明の名称】 地理画像変化域の抽出方法、及び地理画像変化域の抽出装置				
(57) 【特許請求の範囲】				
【請求項1】				
異なる地理画像から変化域を抽出する方法であって、 地理画像A及び地理画像Bから、前記地理画像Aと前記地理画像Bとの共通な街路を特定し、この共通な街路を基準街路とする工程と、 地理画像A及び地理画像Bを、前記基準街路に並行な辺を有する矩形図形に分解する工程と、				
地理画像Aにおける前記矩形図形と地理画像Bにおける前記矩形図形とからマッチングスコアを生成するマッチングスコア生成工程と、				
前記マッチングスコアに基づいて地理画像Bを伸縮する工程と、 前記地理画像Aの矩形図形と前記伸縮された地理画像Bの矩形図形とを比較し、前記比較の結果、一致しない前記矩形図形を抽出する工程と を有することを特徴とする地理画像変化域の抽出方法。				

4. 技術分野別の特許出願戦略(IT v. 医薬/バイオ)

医薬分野～①新規物質、②新規用途、③用法・用量等

①～**新規物質の提供が課題解決**～具体例から発明を広げられる。

②～新規の治療/予防対象の疾病等に有効である**薬理データ**が必要。

③～**用法・用量等で進歩性**が認められる範囲のみ。

⇒**医薬承認制度**。ピンポイントでカバーできればOK。



＋**特許権の延長制度**(医薬承認までの審査時間～上限5年。)

バイオ分野～僅かに構造を変更しても効能・効果あり。

⇒**親出願で構造特定。分割出願で、機能的クレーム**を確保する戦略。

Ex)平成31年(ネ)10014【PCSK9に対する抗原結合タンパク質事件】(アムジエンv.サノフィ)は、

機能的クレームである分割特許のサポート要件○⇒二次訴訟令和3年(行ケ)10093は真逆の結論!!

「(分割出願の)【請求項1】PCSK9とLDLRタンパク質の結合を**中和することができ**、PCSK9との結合に関して、配列番号67のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号12のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と**競合する**、単離されたモノクローナル抗体」

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【特許権の共有～諸外国の法律】

特許権の「共有者」が自由に実施許諾(等)できる範囲

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

<日本、ドイツ>

自由に実施許諾×。単独で訴訟提起○。

<米国>

自由に実施許諾○。単独で訴訟提起×。

<中国>

自由に実施許諾○。単独で訴訟提起○。

(※実施許諾により得た実施料を分配義務あり)

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

表1 各国・地域における共有特許権の取り扱い

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

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

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

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

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

⇒「弁護士」と依頼者間の交信であり、「法的助言」に関するものであること。

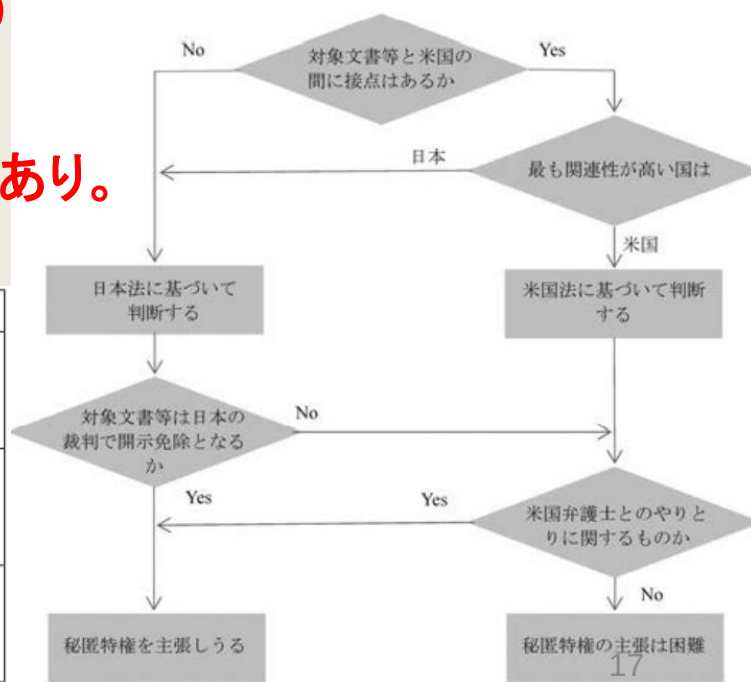
②ワークプロダクトの法理 (Work Product Doctrine)

⇒訴訟対応目的で作成された文書等

※米国特許については、「米国弁護士」である必要あり。

⇒米国弁護士との法的助言に関する交信とする。

日本弁護士・弁理士の秘匿特権に関するフローチャート



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

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【米国裁判所を利用した“証拠収集”】

<USC1782>を活用できる場面(＋注意点)

①Discoveryの対象物が米国内に存在する

⇒対象物が存在する州の連邦地裁に申し立てる。

⇒(米国代理人からは、)USC1782の成功率は高いと聞いている。

②Discoveryの相手は、訴訟当事者に限られない!!

⇒訴訟当事者は、出し渋る。連邦地裁と要折衝。

(⇒Discoveryに実績がある米国代理人と連携する。)

⇒第三者は、連邦地裁の命令があれば出す。

⇒訴訟当事者の取引先がターゲットになる!!

※嫌がらせと認定されないように、取得したら証拠提出すべき

Intel v. Advanced Micro米国連邦最高裁判決

542 U.S. 241; 124 S. Ct. 2466; 159 L. Ed. 2d 355; (2004)

①係争地である外国が、米国と同様のディスカバリー制度をもつ場合に限定されない。

②「利害関係者」とは外国での訴訟手続きの当事者に限定されない。

③「法廷」とは「第一審の決定機関」を包括的に意味し、行政審判や準司法手続機関も含む。

④外国での訴訟手続きが「係属中」である必要はなく、再審が合理的に予想される場合も含む。

(連邦地裁が、USC1782を発動すべきか否か判断する際の考慮要素)

①ディスカバリー手続の申立人が、米国外で行われている訴訟手続の参加者であるか。(米国外で行われている訴訟手続の参加者に対して、当該米国外法廷が証拠の提示を命じることが可能であると推定される。⇒他方、米国外の法廷が訴訟参加者以外の者に対する裁判管轄権を有しない場合があり、訴訟参加者以外の者から証拠を収集する方法は、USC1782に限られる場合がある。)⇒日本の文書提出命令の取扱い

②米国外の法廷の性質、訴訟手続の性格、米国連邦裁判所による司法扶助を外国の政府、裁判所、その機関が受容する可能性。⇒日本はOK

③USC1782の申立てが、米国外法廷の管轄または米国での証拠収集に関する制限または方針を逸脱する意図のものであるか。

④申立が不当な侵害であるか、煩瑣なものであるか。

(まとめ／TIP)～日本で証拠とするための、米国Discoveryを用いた証拠収集(USC1782)

※Discoveryの相手は、訴訟当事者に限られない!!

⇒訴訟当事者は、出し渋る。連邦地裁と要折衝。

(⇒Discoveryに実績がある米国代理人と連携する。)

⇒第三者は、連邦地裁の命令があれば出す。

⇒訴訟当事者の取引先がターゲットになる!!

USC1782の成功率は高い⇒大規模訴訟では一考。

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【過失の推定(特許法103条)】

不法行為の一般原則(民法709条)～(故意又は)「過失」が要件である。
⇒特許権等侵害は、不法行為であるから(故意又は)「過失」が要件である。

特許権、意匠権、商標権侵害は「過失」が推定される (特許法103条、商標法39条、意匠法40条)。
⇒日本では、「過失」の推定が覆滅されて非侵害となった裁判例無し!!

ビジネス環境の変化に伴って顕在化した課題

課題			参考判例等
①侵害事実を確認しようがない場合			✓ リバースエンジニアリング禁じられている ✓ クレームにて計測方法定義されていない、計測結果がバラつく
②侵害事実の確認が極めて困難な場合	デベロッパー・OEM	実施(生産・譲渡)はしているが、膨大な素材・部品からなる構造物の細部まで確認を要求するのは酷	✓ マルチコンポーネント、3万点の部品組付けする車両OEM ✓ 要求仕様は出しているが実現手段はサプライヤー任せ ✓ 正規のルートで購入した汎用品が特許侵害
	中間事業者	実施(譲渡・輸入)はしているが、特許技術との直接的な関連がない	✓ 配送・運送業者、商社
	サービサー	実施(使用)はしているが、提供するサービス/事業と特許技術との直接的な関連がない	✓ タクシー会社 ✓ 公共交通機関 ✓ 百貨店
	小規模事業者	調査能力を持たない	✓ 知財部を持たない企業
	スタートアップ	産業発達のために一定の考慮要	
③妥当な注意を払った場合	特許の存在を予測できない場合	特許が存在しないあらゆる領域まで調査を課すのは実施者に過度な負担	✓ プレイヤー数も少なく新たな技術開発可能性も限られている業界

損害賠償の過失推定規定に関する課題認識の背景

- ・ 昨今、技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化、流通経路の複雑化がますます進んでおり、各コンポーネントの実際の設計者・製造者以外が技術の中身を全て熟知してビジネスを展開することが現実には不可能になってきている。例えば、自動車は3万点の部品からなり、部品品番も9万点にのぼる。また、リバースエンジニアリングを禁止されているコンポーネントもあり、そもそも特許侵害の有無が調査できないこともある。
- ・ また、「モノ」から「コト」へビジネスの形態が移行している昨今、「コト」においても必要となる汎用的なハードの詳細技術まで理解してビジネスをすることを強いると、日本国として「モノ」から「コト」への移行の足かせになる。正規のルートで購入した汎用品を使用してGood faithでサービスを提供する事業者に対して汎用品の特許侵害があった場合にも過失責任を課することは酷であり、特にスタートアップ等、知財部門がないような事業体には過大な負担となる。
- ・ こうしたビジネス環境の変化を踏まえると、リスクの予見性をできるだけ高めることが従来以上に求められており、また、今後の日本の産業の発展には必要不可欠である。
- ・ これまで日本では特許侵害における過失がどのような場合を指すのかについて議論がなされておらず、実際には特許法103条に基づき無過失責任のような運用がなされており、民法の特則として企図されていた損害賠償請求の本来の運用とは異なっているとの意見も多い。
- ・ そこで、今回、有識者で特許法に規定されている過失とはどのような場合かを議論し、議論内容を公表することがリスクの予見性を高める一助になると考える。その後、裁判例等が出されたときに、それに基づきガイドラインを作成する等の継続的な議論をしていきたい。



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【特許権と独占禁止法】

リコー控訴審判決 (知財高判令和2年(ネ)第10057号<大鷹裁判長>)

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

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

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

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

特許権行使が独禁法違反とされた確定判決なし。⇒公取審決はある!!

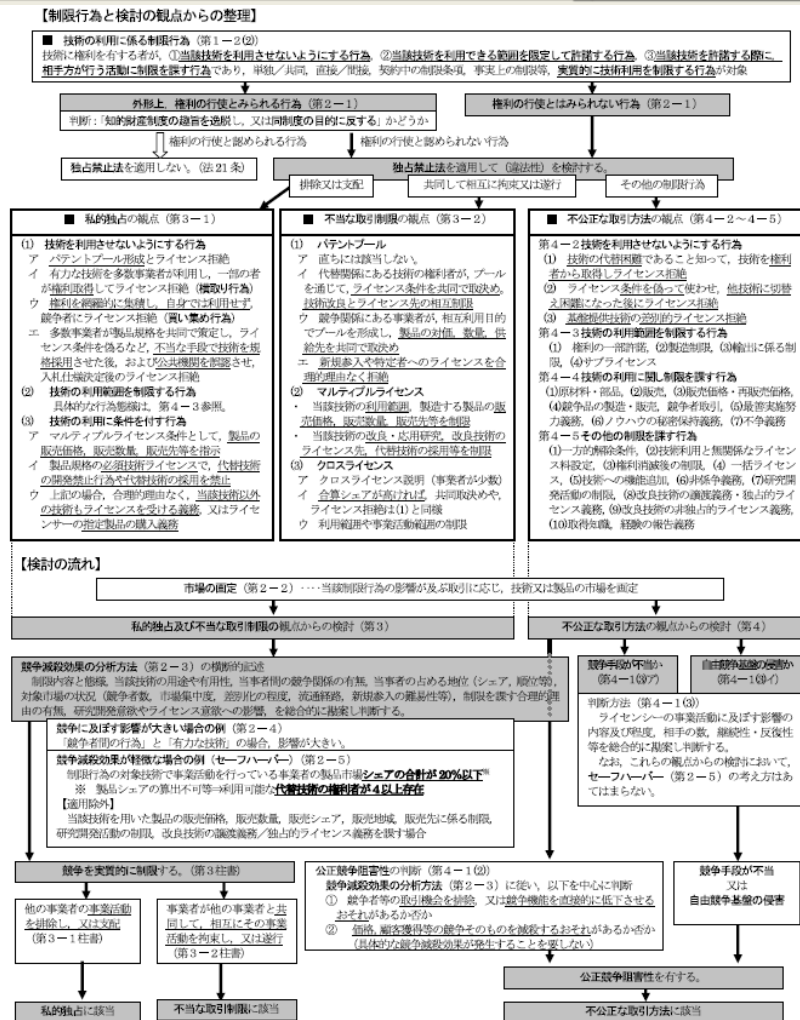
※ライセンスでは、独禁法(公正競争の阻害、優越的地位の濫用)に要注意。⇒日米欧のガイドラインは必読!!

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

2024.11.20

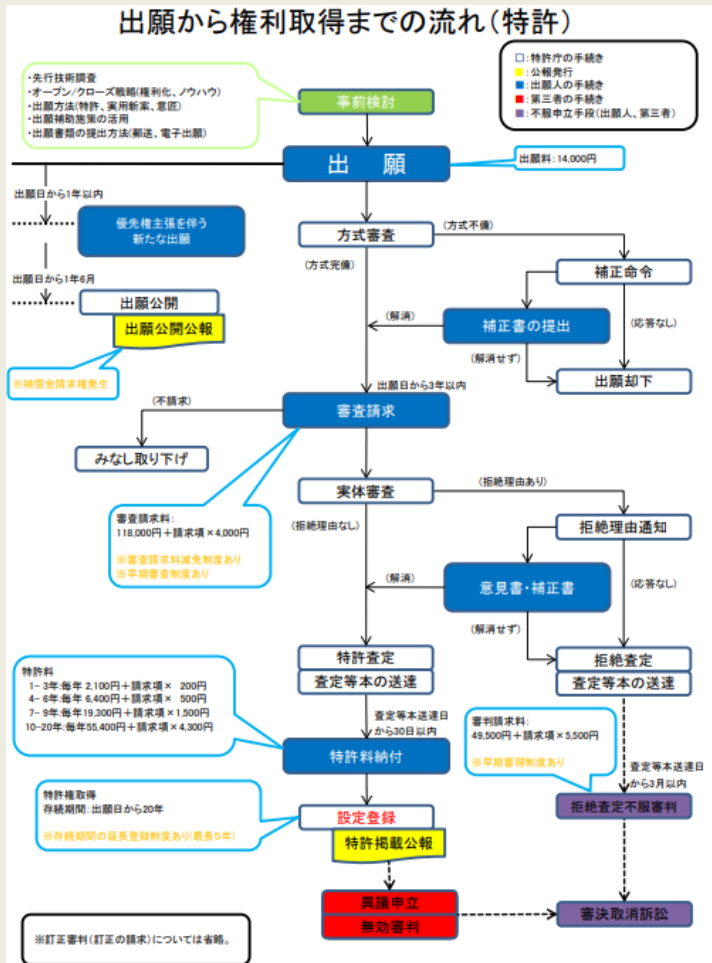
5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【特許権と独占禁止法】

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



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

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】



★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。
(東京地判平成15年(ワ)9215)
=「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弁理士・
米国PA試験合格

高橋秀樹

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

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

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

【請求項1】・・・10mg乃至1000mgの量の微粒子セレコキシブを含み、一つ以上の個別な固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物であって、粒子の最大長において、**セレコキシブ粒子のD90が200 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つたかを事後的に確認できず、新規性を否定できないという問題。**

⇒**特許出願戦略、他社特許クリアランス上、必須の検討要素!!**

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

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

パラメータ発明の進歩性が肯定されるロジック(近時の裁判例の傾向)

発明の課題の解決と、当該パラメータとが相関している場合は、パラメータに技術的意義が認められる。

⇒課題解決とパラメータとが、一対一対応であれば、技術的意義は高い。

弱い相関関係であれば、技術的意義は低い。

相関関係が無ければ、当該発明との関係では、技術的意義はない。

発明の課題の認定が重要。⇒**ピリミジン大合議判決**～(サポート要件の文脈で)明細書の記載が原則
⇒審査基準も同じ。補正・分割で変わり得る。

数値のみが相違点である場合、以下の①②を満たすと、多数の裁判例で進歩性○。**課題の設定如何!!**

①発明の課題の解決とパラメータとが相関している。

②発明の課題が非公知であり、容易想到でもない。 OR

発明の課題が公知又は容易想到でも、同発明の課題解決に寄与するファクターとして当該パラメータに着目することが非公知であり、容易想到でもない。(パラメータをどちらの方向にどの程度動かすか容易想到でないとした裁判例もあるが<令和2年(行ケ)10044大鷹裁判長、平成31年(行ケ)10011高部裁判長、平成27年(行ケ)10206高部裁判長、等>、例外的である。

(この類型は、審査基準でいう「異質な効果」に相当する。)

<次頁に続く> 24

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ィ傾向であり、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Ⅲ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も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。

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「顕著な効果」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、そのような効果をも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「顕著な効果」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・立証する必要があり、立証責任は権利者側に課されることとなり、

しかしながら、近時の裁判例を見ると、「オキヤリグラビティの医薬的に

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

パラメータ発明の進歩性を否定するロジック

＜続き＞逆に言えば…、

①発明の課題が本件明細書から読み取れず、認定できない、OR

②パラメータと発明の課題（作用効果）とが相関しない（明細書に記載がない）

場合か、相関してもパラメータが公知又は着目可能であった場合は、

（審査基準にいう「異質な効果」が認められないから、）数値範囲・パラメータ自体は容易想到・設計事項であるとして、進歩性を否定した判決が多数である。

⇒予測できない顕著な効果、臨界的意義があれば別論であるが、裁判所で認められた例は非常に少ない。予測できない顕著な効果を理由とする有効審決は、最判平成30年（行ヒ）69の事案以外は、少なくとも平成20年以降、知財高裁（審決取消訴訟）で全件覆されている。

複数のパラメータが発明の課題解決と相関しているとき、主引例のパラメータの一つを動かす容易想到性を問題とするときは、当該一つだけを動かすことができる合理性の論証が必要。

●一つのパラメータだけを動かすことができなかった裁判例（進歩性○）～令和4年（行ケ）10029、等

●一つのパラメータだけを動かすことができた裁判例（進歩性×）～平成27年（ワ）1025、等

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

※パラメータの技術的意義を否定して、進歩性を否定した裁判例

①令和4年(行ケ)10111「車両ドアのベルトラインモール」事件<本多裁判長>

※**技術的意義が本件明細書に記載されておらず**、作用効果に影響なし⇒**設計事項**に過ぎず、進歩性×。
(判旨抜粋)「本件明細書には、段差部が縦フランジ部の下部から内側方向に『**ほぼ水平に**』延びることの**技術的意義**についての記載はない。...段差部が『ほぼ水平に』に延びても『やや下方』に延びても、**本件発明の作用効果に何ら影響するものではない**。...甲1発明1において『やや下方に』延びる段差部を『ほぼ水平に』延びるように構成することは、当業者が適宜なし得る**設計的事項**にすぎない...。」

※**数値限定発明・パラメータ発明でも同じ!!**

②令和3年(行ケ)10096「光源」事件<本多裁判長>～「実施例として記載されている同含有割合の最大値は、6重量%...にすぎず、本願明細書には、同含有割合が10重量%を超える場合の実験結果についての記載は全くみられない...。...適宜設計することのできたものである。」

③令和3年(行ケ)10135「...ベクター」事件<菅野裁判長>～「...配列の長さが『7. 0ないし10. 0Kbの長さ』...であることには技術的意義がなく、...技術的意義において同一...実質的な相違点とはいえない。」

④平成22年(行ケ)10296「ペトロラタムを基にした鼻用軟膏」事件<滝澤裁判長>～「本願明細書に、粘度に着目することの技術的意義も、粘度を8mm²/秒という数値以上のものに特定することの技術的意義も記載されていないことに照らすと、引用例に飽和炭化水素の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防しようという直接の示唆がないとしても、...本願発明が進歩性を有するということはできない...。」

=平成18年(行ケ)10132、平成17年(行ケ)10665、平成17年(行ケ)10754、平成17年(行ケ)10189

★★★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要件の規範に近いイメージ

- (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。

＜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の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、そのような発明の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???

＜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!!⁶

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

しかしながらリチウムイオン二次電池およびそれに用いられる正極活物質には、サイクル特性、容量、さらには充放電特性、信頼性、安全性、又はコストといった様々な面でまだ改善の余地が残されている。

【0009】

本発明の一態様は、リチウムイオン二次電池に用いることで、充放電サイクルにおける容量の低下が抑制される正極活物質を提供することを課題の一とする。または、本発明の一態様は、高容量の二次電池を提供することを課題の一とする。または、本発明の一態様は、充放電特性の優れた二次電池を提供することを課題の一とする。または、本発明の一態様は、安全性又は信頼性の高い二次電池を提供することを課題の一とする。

【0010】

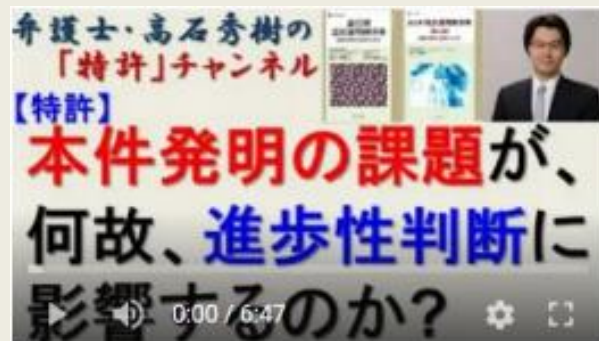
または、本発明の一態様は、新規な物質、活物質、蓄電装置、又はそれらの作製方法を提供することを課題の一とする。

【0011】

なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、これらの課題の全てを解決する必要はないものとする。なお、明細書、図面、請求項の記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。



<https://www.youtube.com/watch?v=XiPUHRCmTpM&list=PLZJj1xaophgP5k-y4Wq2CaH4D6a74DwFU&index=21&t=9s>



<https://www.youtube.com/watch?v=jIR0ckvmv3c>

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

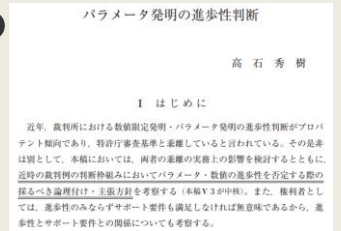
●審決・無効2014-800017号(結論：進歩性○。審決取消訴訟で維持された。)大鷹判事の論文と同じ一般論を説示した。
「課題が周知であるとしても、甲1発明は「既存の製品」であって機能に応じた最適化がなされているから、変更のためには、相応の動機が必要と解される。...他の要素への影響の有無にかかわらず、甲3(続)発明は「既存の製品」であって機能に応じた最適化がなされているから、変更のためには、相応の動機が必要と解されるが、上記のとおり、かかる動機はなく、構成系の引抜抵抗のみに着目する必然性もない。」



**公然実施に基づく
新規性、進歩性**

【特許】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石香樹

●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**ということができる。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。」



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。

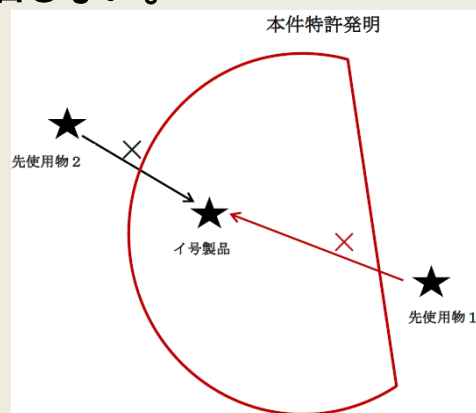
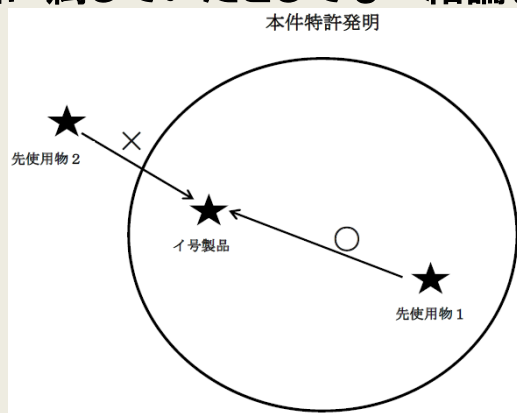
⇒先使用に係る発明が、特許発明の技術的範囲に属する必要がある。

⇒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×

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。

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)。



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)

「消尽論」の日米比較

論点	日本	米国
国内消尽	「消尽」する(BBS、インクタンク)	「消尽」する(Quanta、Lexmark)
国際消尽	“黙示の授権”(BBS)	「消尽」する(Lexmark)
方法発明の消尽	間接侵害品の譲渡で「消尽*」する (インクタンク大合議) Cf.大阪地判H30(ワ)5189	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(上記参照)	特許を「実質的に具現化する」場合は、部品販売で「消尽」する。(Quanta) ※物の発明と方法の発明とで区別なし
許諾条件と消尽	①実施許諾契約に制限を付ける⇒「許諾」を否定する ②貸与/所有権留保⇒「譲渡」否定	①Quanta、②Lexmarkの各事案では、譲渡に“条件”を付しても、「消尽」を回避することはできなかった。
再生産と消尽	<u>「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」⇒権利行使可</u> (インクタンク)	<u>特許製品を新たに“製造(make)”した⇒権利行使可</u> (Monsanto)

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【(名目)取締役の個人責任】

大阪地判令和元年(ワ)5444「二酸化炭素含有粘性組成物」⇒個人責任あり

(1) イ号製品の製造販売を行った会社の代表取締役P1 ⇒重過失あり

- ① C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。
- ② D特許事務所の鑑定書は、交渉決裂後、訴訟提起が予想される中で取得された。
- ③ 自らの(利用)特許の実施は他人の特許権侵害にならない、と基本的事項を誤解していた。

(2) イ号製品を仕入れて販売した会社の代表取締役P3 ⇒重過失あり

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

(3) 名目取締役取締役P2(及びP4) ⇒重過失あり

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

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【(名目)取締役の個人責任】

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

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

※東京地判平成24年(ワ)31523「流量制御弁」も個人責任あり

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【海外サーバと日本国内実施】

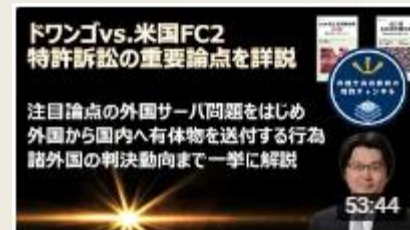
ドワンゴ v. 米国FC2 (先行事件・令和4年(ネ)10077<本多>)

⇒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)

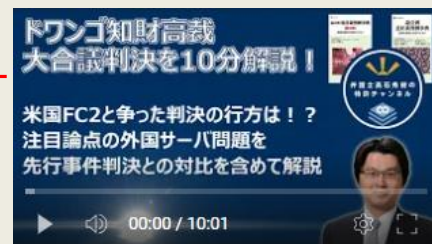
- ①日本国内の利用者がアクセスすることによって開始・完結し、
日本国内と国外の部分を区別することが難しい。
- ②日本国内の利用者が制御している。
- ③日本国内の利用者に向けられたものである。
- ④得られる効果が日本国内であられる。



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【海外サーバと日本国内実施】

ドワンゴ v. 米国FC2 (後行事件・大合議令和4年(ネ)10046)

⇒国外に所在するサーバを含む「(コメント配信)システム」を、
米国FC2が「生産」する行為が、日本国内の行為と評価された。



「本件生産についてみると、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、**当該送信及び受信(送受信)は一体**として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システムが完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。次に、被告システムは、米国に存在する被控訴人Y1のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、**国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明の主要な機能**である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。さらに、被告システムは**ユーザ端末を介して国内から利用**することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを**国内で利用して得る経済的利益**に影響を及ぼし得るものである。以上の事情を総合考慮すると、本件生産は、我が国の領域内で行われたものとみることができる。」

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

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

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

①当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に**区別**できるか、

②当該提供の**制御が日本国の領域内**で行われているか、

③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、

④当該提供によって得られる特許発明の**効果が日本国の領域内において発現**しているかなどの諸事情を考慮し、

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

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

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

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

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

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

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

プログラムの「提供」と有体物の「譲渡」とは、平行であるか？

【特許法2条3項1号】＜実施行為＞物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、**譲渡等**（譲渡及び貸渡しをいい、**その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。**以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

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

⇒プログラムの「提供」=「譲渡」が行われた場所は、...米国？日本？跨る？

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

⇒物理的には、米国内のサーバーから配信した段階でFC2の手を離れる。

⇒日本ユーザに到着しないときに再配達することは、上掲商標事案も同じ。

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

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

② “国内”「譲渡」の意義について～一般的規範の考察

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

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

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

※「譲渡」の意義＝「占有の移転」かつ「所有権の移転」？

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

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

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

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

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

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

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

「譲渡」が外国から日本国内への発送（通関手続きは他人として）

※「譲渡」が日本国内である必要があることを前提とすると、

日本では特許の裁判例はないが、平成17年（行ケ）10817<佐藤>

⇒海外の事業者による日本国内の者への商品の直接販売・
発送行為は、国内「譲渡」に該当しないと判断した。（不使用取消）
（平成14年（行ケ）346<藤原>も、日本向け輸出を商標の「使用」と認定しなかった。）

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

⇒裁判例及び法改正に照らせば、②′は国内「譲渡」とは言えないか・・・

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

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

【商標】平成17年(行ケ)10095「PAPA JOHN'S」事件<中野>

海外サーバ～日本からアクセス可能な英語ウェブサイト⇒国内使用×

「・・・ウェブページは、**米国サーバー**に設けられたものである上、その内容もすべて**英語**で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない。上記ウェブページは日本からもアクセス可能であり、日本の検索エンジンによっても検索可能であるが、このことは、インターネットのウェブページである以上当然のことであり、同事実によっては上記ウェブページによる広告を日本国内による使用に該当するものということとはできない。・・・

上記**雑誌**は、**日本国内において頒布されたとしても**、日本国内で発行されたものとは認められない上、その内容もすべて**英語**で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない。」

⇒海外サーバ、海外雑誌は、日本語でないと、日本の需要者を対象としたと認められず、国内使用×。(雑誌は、国内頒布されても×。)

【商標】令和2年(行ケ)10078「AROMA ZONE」事件<鶴岡>

海外サーバ～日本人向けの日本語オンラインショップに譲渡⇒国内使用

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

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

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

【商標】平成29年(行ケ)10071「COVERDERM」事件<清水>

海外サーバ～日本の需要者向けの日本語オンラインショップ⇒国内使用

「・・・原告は、・・・本件ウェブサイトにおいて、日本の需要者に向けて原告の『COVERDERM』の商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付して電磁的方法により提供していたことが認められる。したがって、原告は・・・日本国内で商標法2条3項8号にいう使用をしたものといえる・・・。

本件ウェブサイトは、日本語で本件商標に関するブランドの歴史、実績等を紹介するとともに、注文フォーム及び送信ボタンまで日本語で記載されているのであるから、リンク先の商品の紹介が英語で記載されているという事情を考慮しても、本件ウェブサイトが日本の需要者を対象とした注文サイトであることは明らかである。・・・**グーグルで検索する場合において、検索キーワードを『カバーダーム』、『COVERDERM化粧品』としたとき及び日本語のページを検索するように設定した・・・。**⇒**サーバの所在地が海外であっても、日本の需要者に向けた販売であれば、「国内使用」と認められた!!**

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



「(イ) 輸入・譲渡について

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

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

「…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、その後には本件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。」

イタリアでウェブサイト運営⇒米国居住者からの申し込み受諾を禁止した

〈参照〉 NTTデータ通信(株) 知的財産部内村 (<https://www.softic.or.jp/YWG/reports/uchimura.htm>)

・ **被告は米国のユーザを歓迎していた**し、それにより商品を米国内で頒布していた。希望者はTattiloにFAXすると、E-mailでパスワードとユーザネームが返送されるという手続きを踏むことにより、Tattiloは、米国内で商品を頒布した。

・ インターネットはワールドワイドなものであり、地球上のどこからでもアクセスできる。**単に商品が禁じられた国からもアクセスができるから**というだけで、tattiloにsiteの動作を止めさせることはできない。

・ 本裁判所は世界中のインターネットサイトに対して裁判権をもっていないし、差止めるつもりもないが、この国のアクセスを禁ずることはできる。したがって、tattiloがsiteを動かしている間は、**米国に居住する顧客の申込を受けてはならない。**

5′. 特許以外の知財についての重要判決～【商標】商号と商標的使用

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

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

被告～2007年に商号を「モンシュシュ」に変更した。(堂島ロールを販売)

商標権侵害＝商標の類似＋商品・役務の類似

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

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

⇒商号変更時は、同一/類似商標が存在する商号は避ける。(商標調査)

⇒自社の商号を商標登録することは、最低限の防衛ライン!!

5′. 特許以外の知財についての重要判決～【商標】商品・役務の類否

「たこ焼き工房」事件(大阪地判平成31年(ワ)第784号)

原告～「たこ焼き工房」＜指定商品「たこ焼き」＞(平成28年登録)

被告～「蛸焼工房」＜指定役務「飲食物の提供」＞(平成14年登録)

商標権侵害＝商標の類似＋商品・役務の類似

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

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

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



5′. 特許以外の知財～【商標】メタバースを踏まえた、商品・役務

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

NIKE

【標準文字】
(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第9類 仮想商品、すなわち、オンライン上の仮想世界及びオンライン上で使用する履物・運動用特殊靴・被服・帽子・眼鏡・バッグ・スポーツバッグ・バックパック・運動用具・美術品・おもちゃ・身飾品及びこれらの付属品の内容とするダウンロード可能なコンピュータプログラム、コンピュータプログラム (記憶されたもの)
第35類 仮想商品、すなわち、オンライン上で使用する履物・運動用特殊靴・被服・帽子・眼鏡・バッグ・スポーツバッグ・バックパック・運動用具・美術品・おもちゃ・身飾品及びこれらの付属品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、オンラインによる仮想商品の、すなわち、オンライン上の仮想世界及びオンライン上で使用する履物・運動用特殊靴・被服・帽子・眼鏡・バッグ・スポーツバッグ・バックパック・運動用具・美術品・おもちゃ・身飾品及びこれらの付属品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(731) 【出願人】
【識別番号】514144250
【氏名又は名称】ナイキ イノベイト シープライ

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

エクセリオ

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

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

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

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

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

5′. 特許以外の知財～【商標】メタバースを踏まえた、商品・役務

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

(例1) アメリカンエクスプレス

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

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

【第42類】メタバース等での接続可能な・・・ユーザーが対話できる仮想環境の提供

(例2) マクドナルド

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

【第35類】仮想グッズのオンライン販売サービス

【第43類】実際の商品と仮想の商品を提供する仮想レストランの運営

(例3) ウェルマート

【第09類】仮想市場を提供するダウンロード可能なソフトウェア

【第35類】仮想現実及び拡張現実を特徴とするオンライン小売店舗

【第42類】小売戦略等の分野での機械学習のための人工知能を使用したソフトウェアのアプリケーションサービスプロバイダ(ASP)

5′. 特許以外の知財～【不正競争防止法】営業秘密侵害の刑事事件

事件名	判決日	概要	判罰額
ソフトバンクバイ事件	東京地裁 令和2.7.9	元従業員が電話基地局に関する作業手順書などの情報をロシアの通信販売部品の元代表者に譲渡。	懲役2年(執行猶予4年) 罰金80万円
日本ペイント データ流出事件	名古屋地裁 平成23.3.27	日本ペイントの元社員が自動車化学へ転職する際に、日本ペイントの営業秘密を不正に持ち出し。	懲役2年6月(執行猶予3年) 罰金120万円
富士精工 営業秘密流出事件	名古屋地裁 令和1.6.6	中国籍元従業員が営業秘密である製品の設計図などのデータをUSBメモリにコピーして不正に持ち出し。	懲役1年2ヶ月 罰金30万円
日産軽車 ツイッター投稿事件	横浜簡裁 平成30.9.26	日産の取引会社社員が日産の軽車発表前に写真撮影し、ツイッター投稿。営業秘密侵害と偽計業務妨害により取引会社社員は書類送検、略式起訴。	営業秘密侵害は不起訴 偽計業務妨害は罰金50万円
日産商品企画情報 流出事件	最高裁 平成30.12.3	日産の元従業員がいくす自動車に転職する際に、自動車用の商品企画に関する情報を持ち出し。いくす自動車は無害となし。	懲役2年(執行猶予3年)
OSG 営業秘密流出事件	名古屋地裁 平成30.5.11	工具メーカーであるOSGが製造している「タップ」の図面等を元従業員が持ち出し、競合他社に譲渡している中国人に譲る。	懲役2年(執行猶予4年) 罰金60万円
ベネッセ 個人情報流出事件	東京高裁 平成29.3.21	ベネッセのグループ企業に勤務していた派遣社員のエンジニアが顧客情報を持ち出し企業名簿業者に売却	懲役2年6ヶ月 罰金300万円
ヤマザキマツコ 営業秘密窃得事件	最高裁 平成28.10.31	ヤマザキマツコの営業担当従業員(中国人)が営業秘密(製品の製造方法)を売却し目得て取付	不法法21条1項3号 懲役2年(執行猶予4年) 罰金50万円 ハードディスク1個没収
自動包装機械事件	横浜地裁 平成28.1.29	原告会社の元従業員4人が競合会社へ営業秘密(自動包装機の設計図)を持ち出して転載。転載後の被告会社の刑事責任も問われた。	被告人4名 懲役1年2ヶ月又は2年6ヶ月 (執行猶予3年又は4年) 罰金60万円又は100万円 被告会社: 罰金1400万円
リフォーム事業 情報流出事件	大阪地裁 平成27.11.13	原告会社の元部長が転職先にリフォーム事業に関する営業秘密(商品仕入れ原価や粗利のデータ等)を漏れい	懲役2年(執行猶予3年) 罰金100万円
東芝半導体 製造技術漏洩事件	東京高裁 平成27.9.4	東芝埋没線元技術者がSKハイニックスに営業秘密(NAND型フラッシュメモリの製造技術)を漏れい	不法法21条1項3号 懲役5年 罰金300万円 東芝とSKハイニックスは約330億円と和解
なりすまし電話事件	名古屋地裁 平成27.12.20	民間企業や市役所に対して苦情電話等により、個人情報や営業秘密取得	不法法21条1項5号 懲役2年(執行猶予1年)
NEXCO中日本入札情報 漏洩し事件	横浜簡裁 平成26.11.7	施工管理員として業務に従事していた業務委託先のX社社員Aが、NEXCO中日本が発注した2件の工事の設計金額に関する情報を特定の工務会社Y社社員Bに漏れい	X社社員A、Y社員B 罰金100万円の略式命令
パチスロ機事件	大阪地裁東支部 平成26.3.27	パチスロ機の従業員が営業秘密(回胴式遊技機の内蔵抽選確立の設定情報等)を、不正に利益を得る目的で他者に開示	不法法21条1項5号 懲役2年(執行猶予3年) 罰金100万円 ハードディスク1個没収
au顧客情報漏洩事件	名古屋地裁 平成24.12.26	KDDIの販売代理店の元店員が顧客情報を取得し、顧客情報を漏れい	不法法21条1項3号 懲役1年2月(執行猶予3年) 罰金70万円
ソフトバンク 顧客情報漏洩事件	名古屋地裁 平成24.11.29	ソフトバンクの販売代理店の元店員が顧客情報を取得し、顧客情報を漏れい	不法法21条1項3号 懲役1年2月(執行猶予3年) 罰金10万円
NTTドコモ 契約者情報漏洩事件	名古屋地裁 平成24.11.6	ソフトバンクの販売代理店の元店員が顧客情報を取得し、顧客情報を漏れい	不法法21条1項3号 懲役1年8月(執行猶予4年) 罰金100万円
ソフトバンク携帯販売店員 顧客個人情報漏洩事件	名古屋地裁 平成24.10.11	ソフトバンクの販売代理店の元店員が顧客情報を取得し、顧客情報を漏れい(1200万円取付)	不法法21条1項 懲役1年6月(執行猶予3年) 罰金70万円
プレス機械設計図 不正開示事件	横浜地裁川崎支部 平成24.9.20	原告会社の従業員であった被告Aが営業秘密(工作機械の設計図)を取得、被告Bを介して中国企業に流出。 被告Bの口座に中国企業から4200万円振り込まれる。被告Aは、そのうち3800万円	被告A、被告B 懲役2年(執行猶予3年) 罰金100万円
ばちんこ店 営業秘密流出事件	仙台地裁 平成21.8.3	パチンコ店の元従業員が営業秘密(還元率や売上金額等)を他のパチンコ店に開示、不正に賭博防止法の営業秘密に関する刑事罰が科せらる。	不法法21条1項第1号 懲役2年(執行猶予3年)

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

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

1-1 情報流出の現状(主な事例)

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

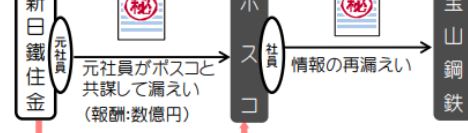
⇒ 抑止力向上と処罰範囲の整備が必要。

新日鐵住金 高額報酬（数億円）で外国ライバル企業へ漏えい

→約1000億円の賠償請求

(2012年提訴)

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



【現状】賠償請求・差止め請求→2015年9月30日に和解(300億円)

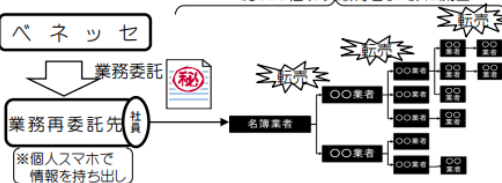
米国、韓国の訴訟は取り下げ

ベネッセ 業務委託先からの漏えい・転売

(2014年発生)

【漏えい】氏名・住所等の個人情報(約2億件)

約500社(6次取得者まで)に流出



【現状】刑事事件として公判中

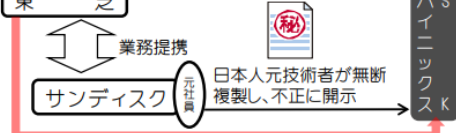
東芝 提携先から外国ライバル企業へ漏えい

→約330億円で和解

(2012年発生)

※注 携帯電話等の記憶媒体。小型化を巡り激しい国際競争。

114 115



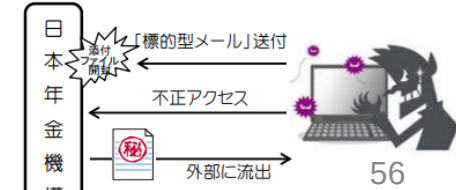
【現状】・賠償請求(約1100億円) → 2014年12月に和解(約330億円)

元社員の逮捕(懲役5年(実刑)、罰金300万円(2015年9月:東京高裁))

日本年金機構 サイバー攻撃による漏えい

(2015年発生)

【漏えい】日本年金機構が保有する個人情報の一部(約125万件)



(出典)4事例とも各種報道を基に経済産業省作成

5' 特許以外の知財について～【不正競争防止法】営業秘密の3要件

<不正競争防止法第2条第6項>

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

⇒「①秘密管理性」

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

営業秘密管理指針

平成15年1月30日
(最終改訂：平成31年1月23日)

経済産業省

5. 特許以外の知財について～【不正競争防止法】虚偽事実流布告知

<不正競争防止法2条1項21号>虚偽事実の告知流布

虚偽事実の告知流布類型は、正当行為としての違法性阻却は2011年以降1件しかない。過失否定も減少している。（令和4年度知的財産に関する日中共同研究調査報告書P198、金子敏哉教授）

表-2 権利侵害警告（知的財産権）関連損害賠償請求事例（21号該当肯定事例に限定）

	請求認容・棄却				違法性		故意過失		全 損 害×	消 滅 時 効 完成
	全 部 棄却	（ 一 部 ） 認容	合計	全部棄 却率	（ 一 部 ） 阻 却 △×	阻 却 否 定 ○	（ 一 部 ）否 定（△ ×）	全 部 肯 定 ○		
2000 年以前	21	25	46	45.7%	1	0	11	15	5	4
2001～2010 年	12	37	49	24.5%	8	10	8	24	0	1
2011 年以降	9	27	36	25.0%	1	14	6	25	2	0
合計	42	89	131	32.1%	10	24	25	64	7	5

5′. 特許以外の知財について～【著作権】著作権契約時の必須文言

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

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

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

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

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

5'. 特許以外の知財について～【知財ミックス(商標+意匠)】

12. 意匠権と商標権による二重の保護

立体商標によるデザイン保護



⇒意匠法保護期間の独占で、“使用による顕著性”(商標法3条2項)を認めない裁判例あり。(平成29年(行ケ)10155「コンクリート杭【くい丸】」事件<高部裁判長>)

3.4. 他の法領域との関係 (空間デザイン)



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

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

12. 意匠権と商標権による二重の保護

Appleの意匠権と商標権による二重の権利保護

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

5'. 特許以外の知財について～【知財ミックス(特許+意匠)】

「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弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹

「意匠」裁判例事典



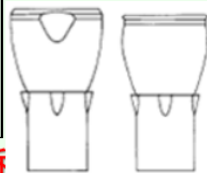
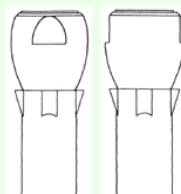
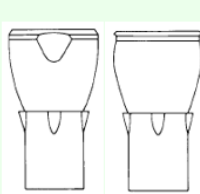
(11) 特許権との二重保護

【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. 意匠権と特許権による二重の保護

特許権侵害×、意匠権侵害○と判断された事例

東京地判平成13年(ワ)27381「INSERT器具」事件



本件意匠(755800) ←類似→ 被告製品(2)

<特許1671524> ⇒ 特許権侵害訴訟・敗訴

(特許請求の範囲)

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

被告製品(1)

(判旨抜粋)

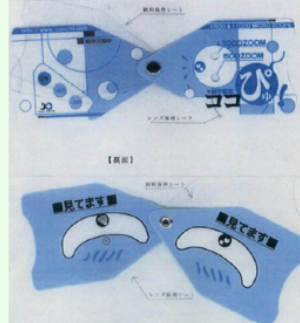
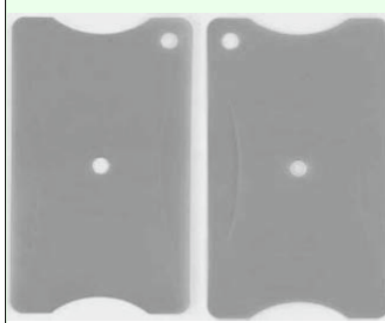
「本件発明において、テーパ面の角度が1度ないし45度と限定されて…いるのは、テーパ面の角度が45度を超えると、大径部分の上部において、ボルトによる引張力がそのまま引張力として作用し、テーパ面の途中でクラックなどが生じるおそれがあるためであるが、このように、テーパ面の角度いかんによってクラックなどが生じるという現象は、INSERT本体部の外周面が直線であるときに起こる…。…そうすると、**本件発明における『テーパ』は直線のもののみを指す**ものと解するのが相当である。…」

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

11. 意匠権と特許権による二重の保護

特許権侵害○、意匠権侵害×と判断された事例

知財高判平成20年(ネ)10088「顕微鏡」事件⇒135頁参照



本件意匠(1171883) ←非類似→ 被告製品③

<特許3806828> ⇒ 特許権侵害訴訟・勝訴

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

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

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

11. 意匠権と特許権による二重の保護

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

<有効性(「新規性」、「進歩性・創作容易性」)>

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

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

<権利範囲>

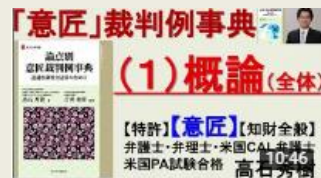
・特許権～特許請求の範囲の文言が、一つでも対象製品と異なれば非侵害となる。

(均等論は除く)

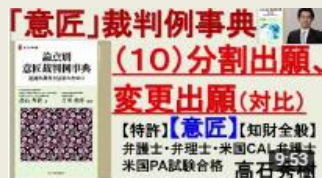
・意匠権～「要部」が類似していれば、周辺部分が異なっても、全体として類似範囲内と判断される可能性が高い。

⇒「要部」の類否判断が、大きく影響する。

5'. 特許以外の知財～【意匠】拒絶後は非公開、部分意匠、変更出願



(1) 概論(全体)

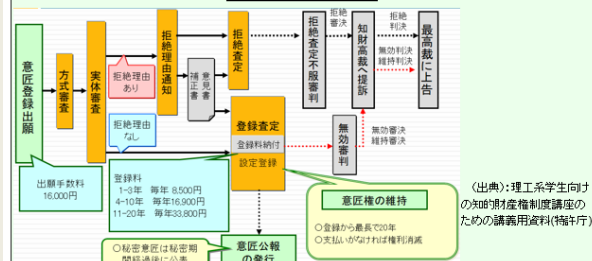


(10) 分割出願、 変更出願(対比)

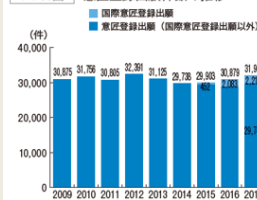


(8) 部分意匠 (意匠法2条1項)

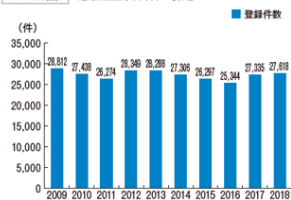
1. 概論



1-1-50図 意匠登録出願件数の推移



1-1-52図 意匠登録件数の推移



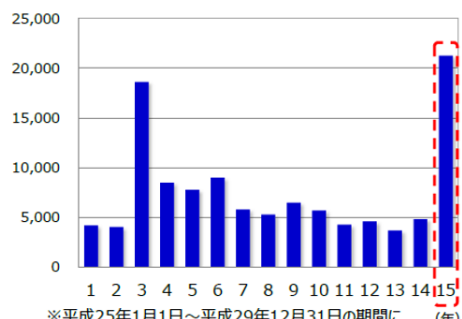
出願から最初の拒絶理由通知まで、約6ヵ月
出願後、約8ヵ月で意匠登録公報発行

公開制度なし⇒拒絶されると意匠の内容は非公開
最終的な登録率は、約90%

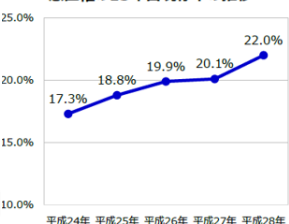
(参考:特許は約75%、商標は約65%)

1. 概論

保有期間別登録意匠件数※

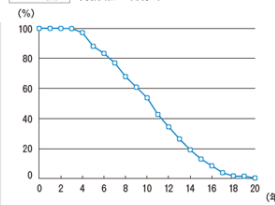


意匠権の15年目現存率の推移



平成18年に意匠権の存続期間が15年から20年に延長されたが、延長の対象は平成19年4月1日以降の意匠登録出願に限定されるため、平成30年時点での意匠権の存続期間は最長でも15年となる。

1-1-7図 特許権の現存率



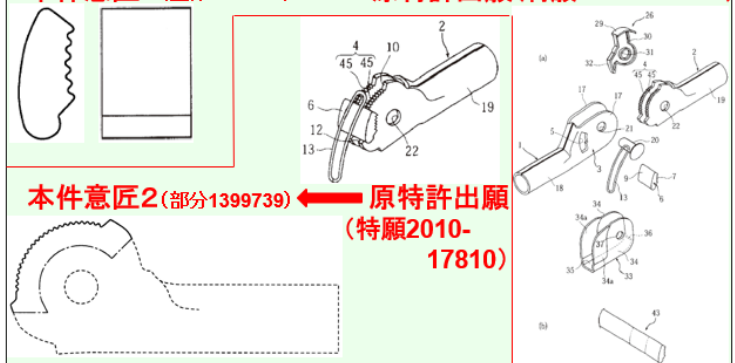
(備考) 現存率は、特許権の発明内容に対する現存件数の割合のことである。
2018年末現在の数字である。
(資料) 統計・資料部 第2章 19. (2)

10. 変更出願(特許⇒意匠)

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

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

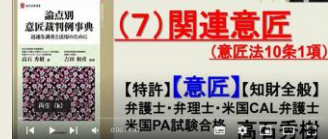
本件意匠1(全体1379531) ← 原特許出願(特願2009-182565)



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

5'. 特許以外の知財～【意匠】関連意匠、画像の意匠、“機能”の保護

「意匠」裁判例事典



(7) 関連意匠

(意匠法10条1項)

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

「意匠」裁判例事典



(9) 画像の意匠

(意匠法2条1項)

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

4. 関連意匠

※関連意匠（新・意匠法10条1項）

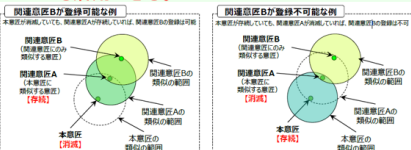
本意匠の出願から10年間、同一出願人であれば、9条1項にかかわらず、本意匠または関連意匠と類似する意匠について、意匠登録できる。

⇒存続期間は、基礎意匠の出願日から25年間。

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

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

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



6. 画像の意匠（令和元年改正法）

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

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

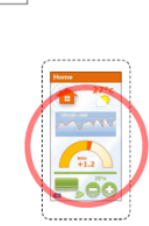
＜旧法＞



サーバーに記録され、利用の都度送信される画像



道路（物品以外の場所）に投影される画像

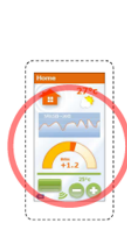


物品に記録・表示される画像

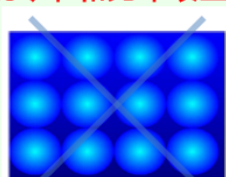
＜令和元年改正法＞



物品に記録・表示されているか否かにかかわらず保護対象となる。



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



壁紙（装飾的な画像）



ゲームの画像（コンテンツ画像）

2-2. 意匠の類似（新規性）

機能性部品の「要部」認定（新規性）

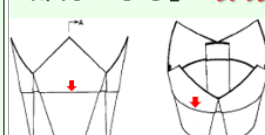
★意匠中の「機能」に関わる部分は、「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみ」でない限り（意匠法5条3号）「対比観察した場合に注意を引く部分」と認定され易い!!

東京高判平成4年（行ケ）9「集束暗渠管」事件

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

東京高判平成16年（行ケ）172「エンドミル」事件

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



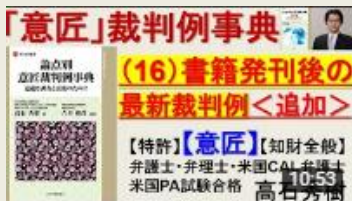
登録983600

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



5' 特許以外の知財～【意匠】出願後の公知意匠と、イ号の類似判断

大阪地判令和元年
(ワ)10829
「頭部マッサージ具」



「ウ 本件後願意匠
登録意匠の要部認定に当たっては
先行する公知意匠を考慮すべき
ではあっても、登録意匠の出願に
後れる後願意匠を考慮することは、
原則として相当でない。」⇒類似。

(本件登録意匠)

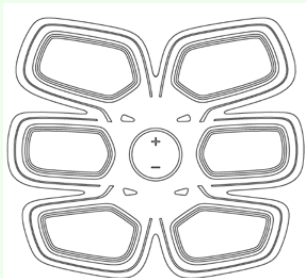


(被告製品)



(登録意匠出願後の公知意匠も、要部認定に影響する!!)
大阪地判平成29年(ワ)5109「トレーニング機器」事件の
＜控訴審＞大阪高判令和2年(ネ)211～控訴棄却

本件意匠(1536247)



被告意匠



＜※要部認定＞

「基本的構成態様」+「各パッド片の形状、各パッド片の結合状態、各パッド間の切込みの形状、深さ」～一審と同じ⇒非類似(非侵害)

(判旨抜粋)「控訴人は、原審が要部を認定するに際し、本件意匠に後行する公知意匠を参照したことを批判する。しかし、ある登録意匠の要部を認定するに当たり、出願後の公知意匠(当該登録意匠を追従したようなものも含まれる。)を観察することによっても、当該登録意匠に含まれる当該形態が、需要者の注意を引くかどうかを判断することができる」と考える。」「広義の誤認混同のおそれは意匠法が規律するところではない。」

意匠権侵害訴訟における「公知意匠」の参酌

★意匠権侵害訴訟において、本件登録意匠出願後の「公知意匠」を参酌して類否判断を行った裁判例

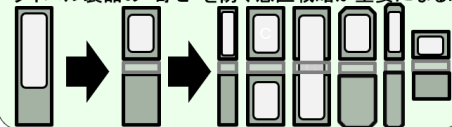
大阪地判平成16年(ワ)5644「ライター」事件(原告勝訴事件)
「被告は、ライター本体の上辺等が曲線を描いているライターの意匠や、上辺とライター上部及びライター下部との仕切り線が平行であるライターの意匠は、本件意匠出願時に公知であったから、これらの点を本件意匠の要部とするとはできないと主張し、乙第1号証の1ないし3(なお、乙第1号証の2及び3は本件意匠出願前公知の意匠公報ではない。)・・・の各意匠公報を提出する。しかし、・・・乙第1号証の1ないし3・・・に記載のライターの意匠は、ライター上部とライター下部の仕切り線やその間に配設される帯状部分が直線で構成されているため、本件意匠が醸し出す全体としての優美なスマートさは異なる印象をもたらすものである。」

4. 関連意匠

＜コラム＞意匠権の範囲は、出願後狭くなる？

※「折り畳み式」の携帯電話が、初めて意匠登録出願されたとき、取引者・需要者の注意を引く部分(要部)は折り畳みの部分であって、「折り畳み式」の携帯電話が広く類似範囲に含まれる。(＝独占できる。)
⇒「折り畳み式」の携帯電話が市場にあふれてくると、折り畳みの部分は、取引者・需要者の注意を引く部分(要部)ではなくなり、類似範囲が狭くなる傾向にある。
⇒異なるデザインの「折り畳み式」携帯電話に新規性が認められることとなり、独占の範囲が削られる。
※後願意匠の新規性のみならず、侵害判断についても、本件意匠の出願時でなく、被告製品と対比する時点が判断の基準時である。

★出願後10年間認められた関連意匠制度を活用して、ライバル製品の“寄せ”を防ぐ意匠戦略が重要になる!!



6. 発明の「解像度」(★)

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

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

明細書に記載する発明の解像度を高め、
特許出願価値を最大化する。

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



「言葉にできるは武器になる」(梅田悟司・著)(66頁)

「解像度を上げる-曖昧な思考を明晰にする「深さ・広さ・構造・時間」の4視点と行動法」(馬田隆明・著、2022年、英知出版)

***発明の「構成(工程)」と「課題(≡効果)」をロジックツリーで解析し、当初明細書に記載する発明を最大化する。**

**⇒当初クレームは無関係。分割出願可能範囲を最大化する
＋構造把握による中位概念の開示。(知財部、弁理士の付加価値)**

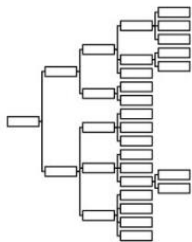
①深さ＝Why so?の繰り返し、②広さ＝前提を疑う、視座を変える、解決策の真の意味を再考、

③構造＝ストーリーを描く、解決範囲の再設定、新たな組み合わせ、要素間の相性を考える、

**分ける、
比べる、
関連付ける、
省く、
制約を意識、
質問する、
他との連携、**

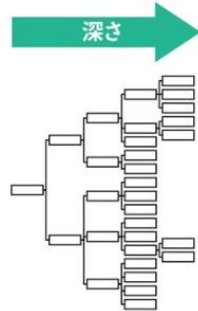
広さの視点

考慮する原因や要因、
アプローチの多様性を確保する。



深さの視点

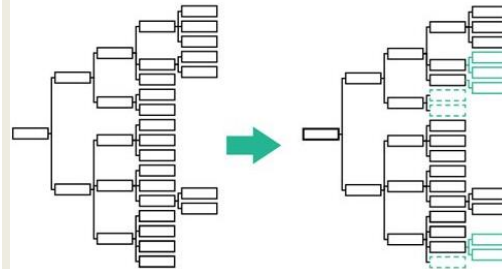
原因や要因、方法を
細かく具体的に掘り下げる。



深さ

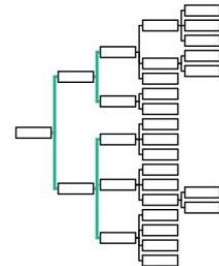
時間の視点

経時変化や因果関係、
物事のプロセスや流れを捉える。



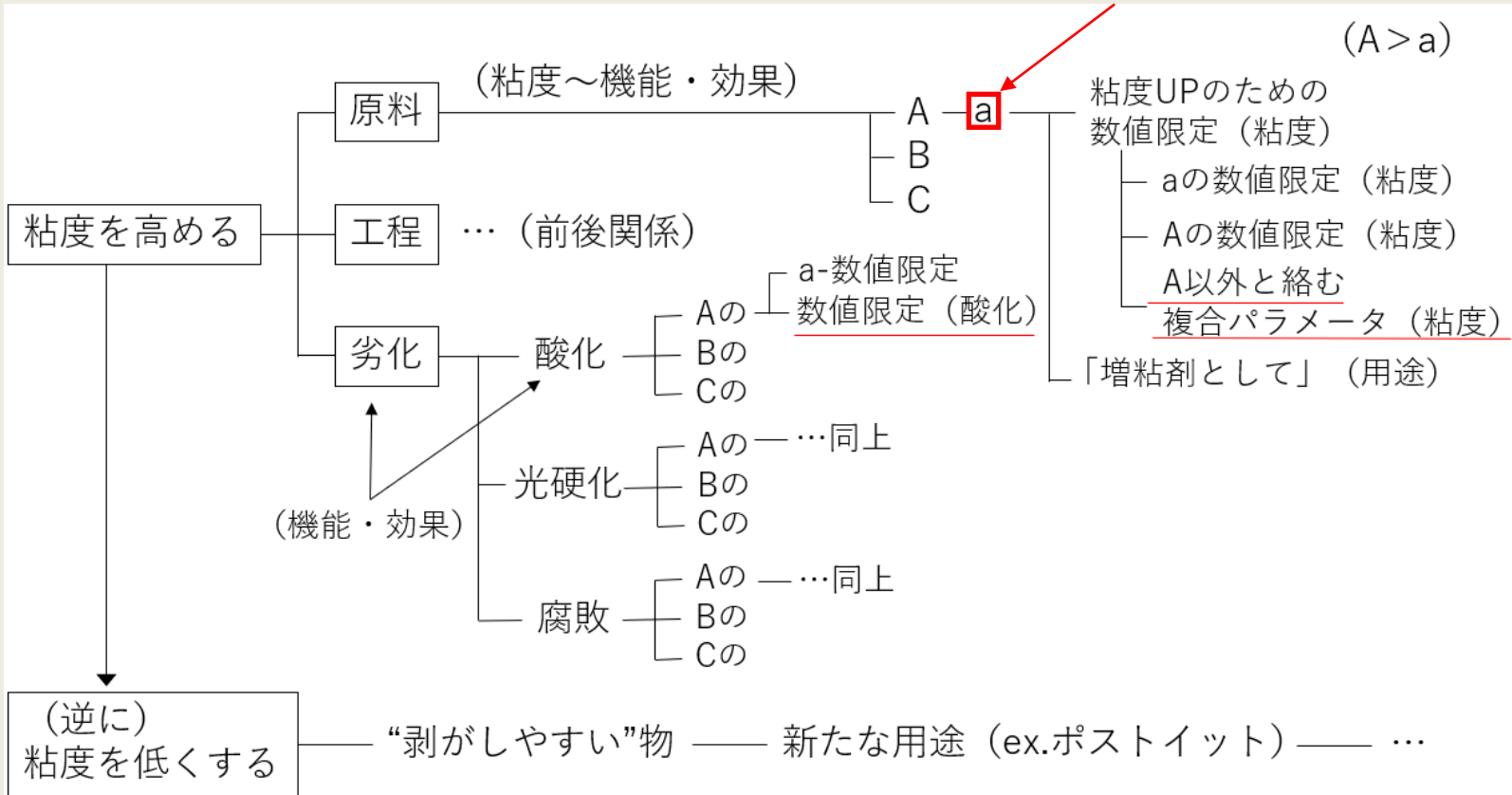
構造の視点

「深さ」や「広さ」の視点で見えてきた要素を、
意味のある形で分け、要素間の関係性や
それぞれの相対的な重要性を把握する。



出願時の必須検討事項～①深さ、②広さ、③構造、④時間

課題～粘度を高めて剥がれ難くする。／発明提案書～物質aを入れると粘度UP。



※(進歩性でなく、)サポート要件、実施可能要件のために、必要に応じてB・C…もクレームアップする。

特許要件を踏まえた「明細書に記載された発明の解像度」

中位概念化(実施例を拡張できる限界)～実験等で確認した具体例が3-3である場合

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

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

<図1>

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

<図2>

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

<図3>

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

<図4>

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

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

<図5>

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

<図6>

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

<図7>

- ・実施例が無い発明の権利化(図8)
- ・従来技術を除くクレーム(図9)
- ・機能的クレーム/効果のクレームアップ/程度を表すクレーム(図10)
- ・数値限定/パラメータ発明(図11)

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

<図8>

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

<図9>

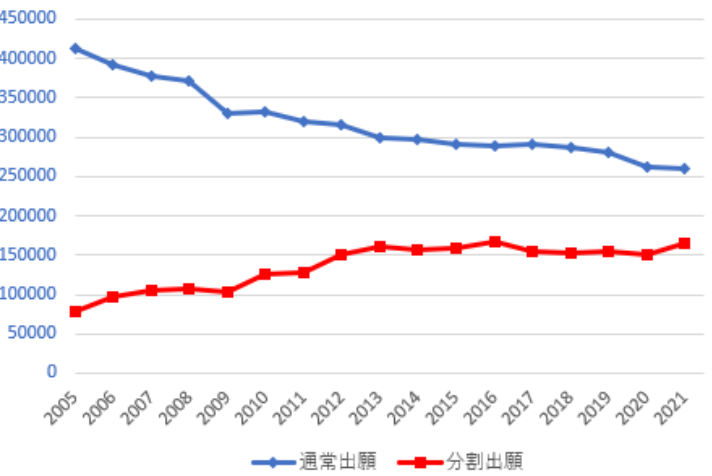
1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図10>

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

<図11>

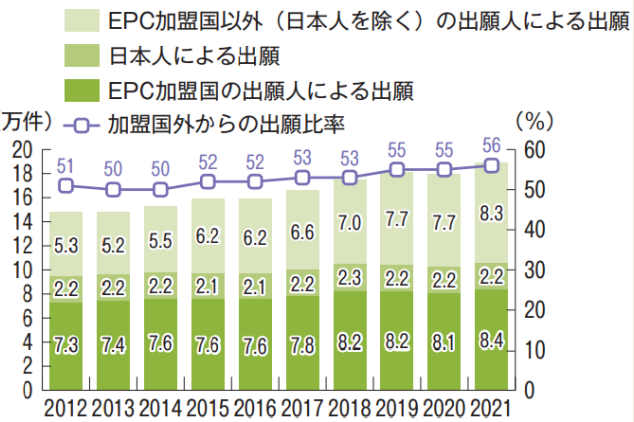
7. 特許出願後、出願日の優先権を確保したまま、競合他社の実施品を見た後に、別の発明を権利化する余地(『オプション権』)を確保する出願戦略(★)～<統計>分割出願、日本企業の米欧中韓出願



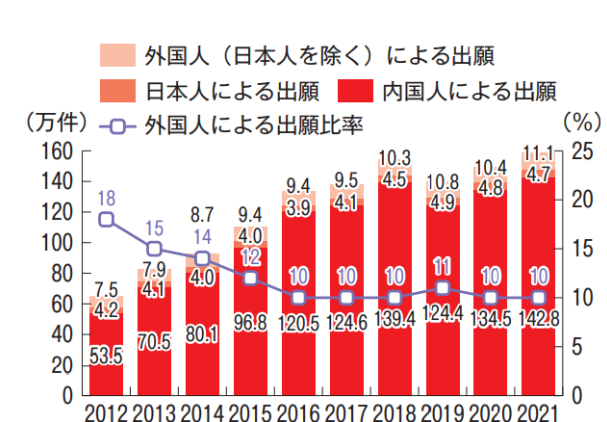
Patent Applications (出願総数) は utility (RCE 含む), design, plant and reissue patent applications を含む

表 1 APPLICATIONS (米国出願数)	Patent Applications, U.S. Origin 米国起源	Patent Applications, Foreign Origin 外国起源 (日本起源)	Patent Applications, All Origin Total 出願総数 (Utility 特許数)	Patent Applications, Foreign Origin Percent Share 外国起源	Design Patent Applications 意匠
2021 年	N/A	N/A	650,654 (593,294)	N/A	54,201
2020 年	302,251	355,031 (104,971)	653,311 (603,764)	54.3%	46,105
2019 年	316,076	350,759 (89,858)	666,843 (619,017)	52.5%	45,571
2018 年	310,416	335,118 (87,872)	647,572 (599,174)	52.0%	46,360
2017 年	316,718	332,522 (89,364)	650,350 (604,298)	51.1%	43,932

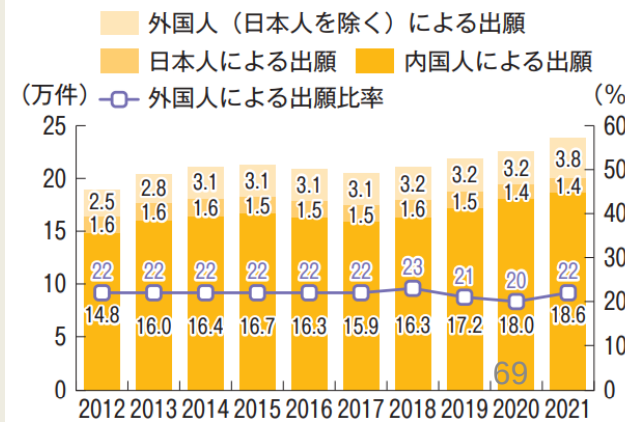
1-1-19図 【EPOにおける特許出願構造】



1-1-20図 【CNIPAにおける特許出願構造】



1-1-21図 【KIPOにおける特許出願構造】



東京地判平成29年(ワ)

第36506号<佐藤裁判長>

**「LINEふるふる裁判」の
対象特許(JP6206897)**

(68ページの明細書)

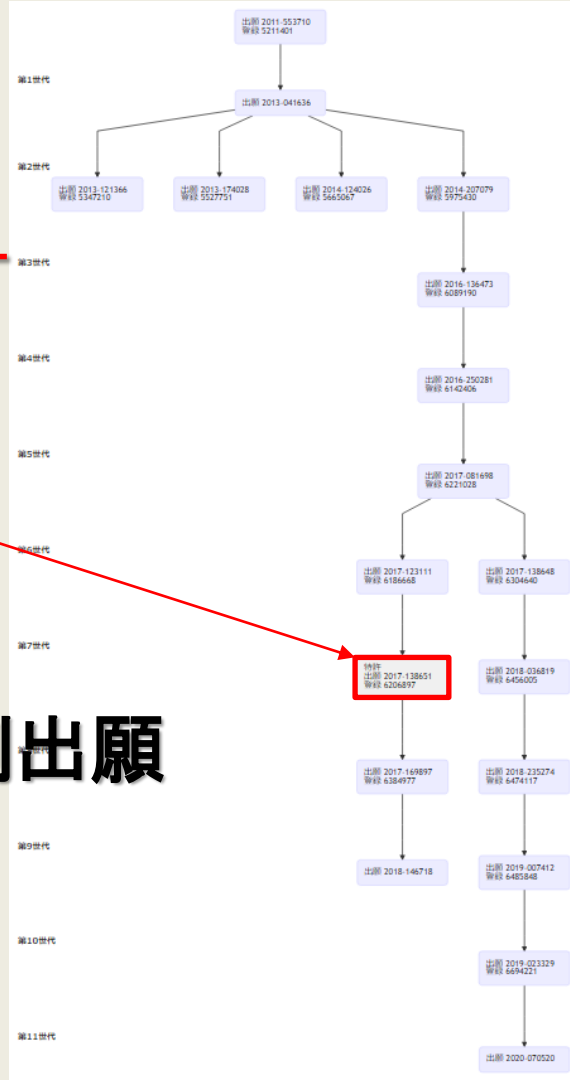
警告状送付⇒非充足反論⇒分割出願

分割特許で訴訟提起⇒非充足⇒更に分割出願

⇒第7世代特許で侵害成立

特許権者:

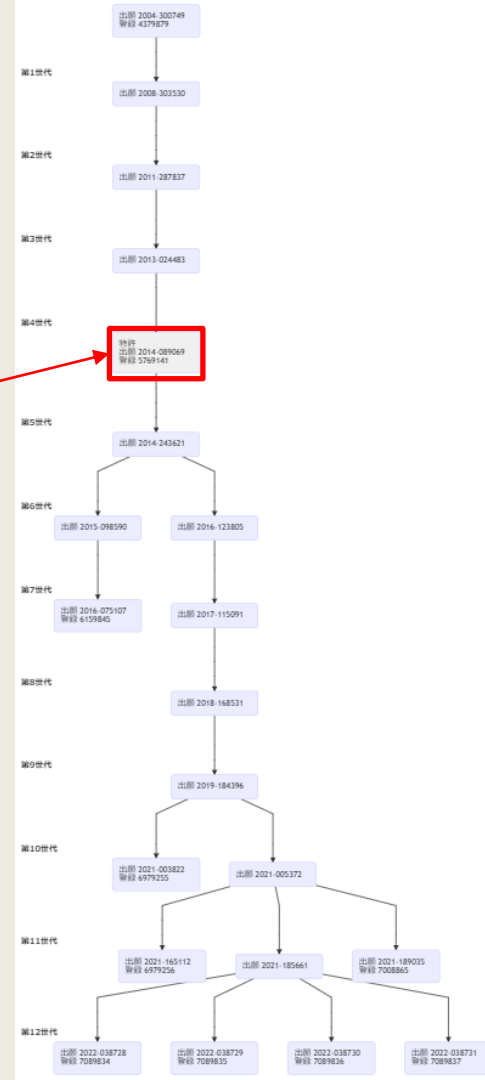
株式会社フューチャーアイ



知財高判令和2年(ネ) 第10042号<本多裁判長> 「車両誘導システム」事件の 対象特許(JP5769141)

18ページの明細書で分割出願20個
⇒第4世代特許で侵害成立

特許権者:
有限会社PXZ



知財高判平成29年(ネ)第10047号<鶴岡>

「電気コネクタ組立体」事件の対象特許(JP5362931)

警告状送付⇒非充足反論
⇒分割出願

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

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

分割特許で訴訟提起⇒侵害成立

【図3】

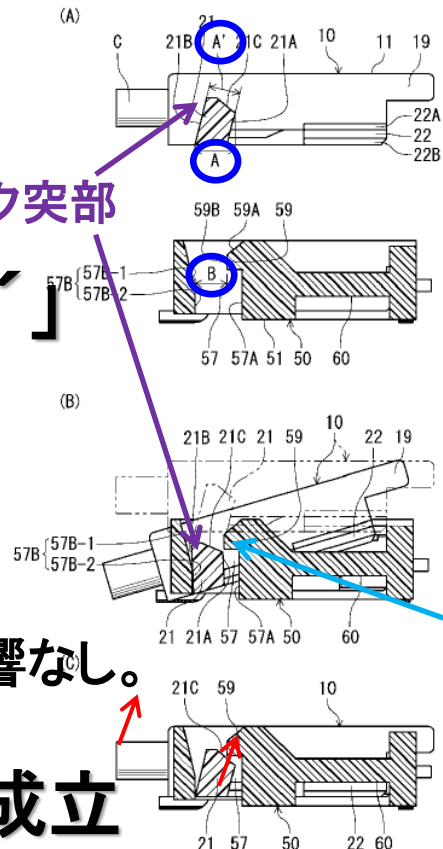
ロック突部

第2世代

第3世代

第4世代

第5世代



特許
出願 2013-154475
登録 5362931

出願 2010-011225
登録 4972174

出願 2012-043761
登録 5247904

出願 2013-081080
登録 5362136

出願 2013-181936
登録 5736424

出願 2015-086090
登録 6050420

出願 2016-227441
登録 6218912

突出部

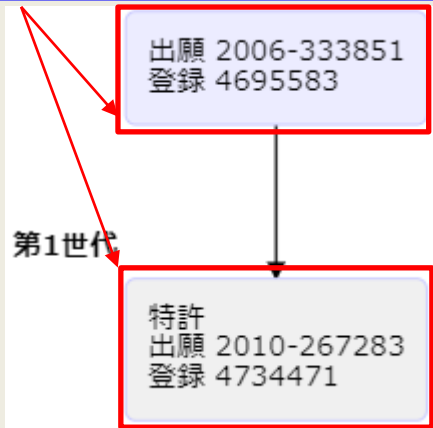
ドワンゴ v. 米国FC2の対象特許

(2件目、東京地判令和元年(ネ)25152<國分>)

※別ツリーから分割出願

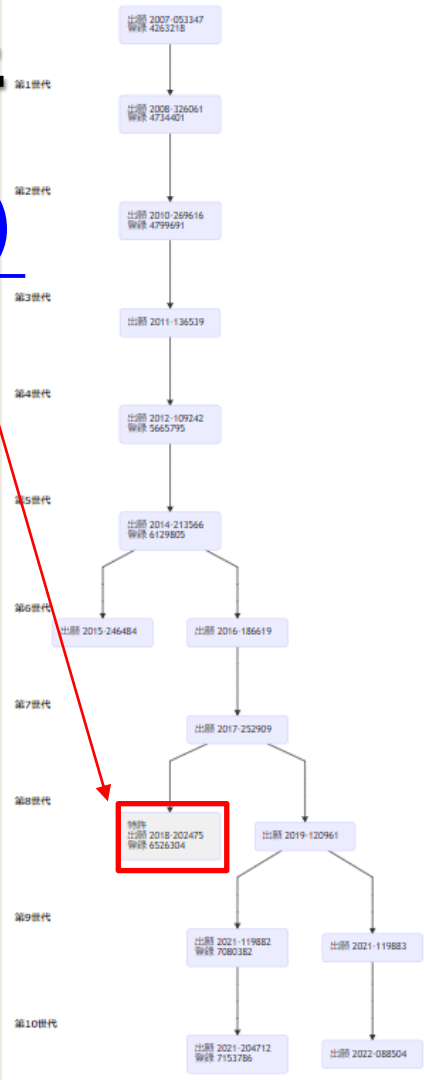
⇒充足(システム特許の外国サーバ問題で知財高裁係属中)

(1件目、平成30年(ネ)10077<本多>)



⇒控訴審で逆転充足
(プログラム特許で、
外国サーバ問題クリア)

特許権者:
株式会社ドワンゴ



ドワンゴ v. 米国FC2控訴審判決(1件目、平成30年(ネ)10077<本多>)

⇒国外のサーバーから国内の視聴者に「動画へのコメント表示用プログラム」を配信していた被告(米国FC2)は、「実質的かつ全体的にみて、配信は日本国内で行われたものと評価」した(※知財高裁判決が、FC2のプログラム配信について評価した事実)

- ①日本国内の利用者がアクセスすることによって開始・完結し、日本国内と国外の部分を区別することが難しい。
- ②日本国内の利用者が制御している。
- ③日本国内の利用者に向けられたものである。
- ④得られる効果が日本国内であられる。

令和1年 (ワ) 第25152号 <國分>	コメント配信システム (ドワンゴv.FC2) (2件目) *システムの発明の「生産」に当たするためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要である。	…物の発明の「実施」としての「生産」(特許法2条3項1号)とは、発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解される。また、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する属地主義の原則(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照)からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに限定されると解するのが相当である。したがって、上記の「生産」に当たするためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要である。…「サーバ」は…目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。この点からしても、…ユーザ端末のみが日本に存在することをもって、「生産」の対象となる被告システム1の構成要素の大部分が日本国内に存在するものと認めることはできない…。… 被告サービスにおいては、日本語が使用可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考えられ、…日本法人である被告HPSが、被告FC2の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサービスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、…米国法人である被告FC2が本件特許権の侵害の責任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論として著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められない。… …被告システムは本件発明の技術的範囲に属すると認められるものの、…本件特許が登録された令和元年5月17日以降において被告らによる被告システムの日本国内における生産は認められず、被告らが本件発明を日本国内において実施したとは認められないから、被告らによる本件特許権の侵害の事実を認めることはできない。…	★
--------------------------------	--	--	---

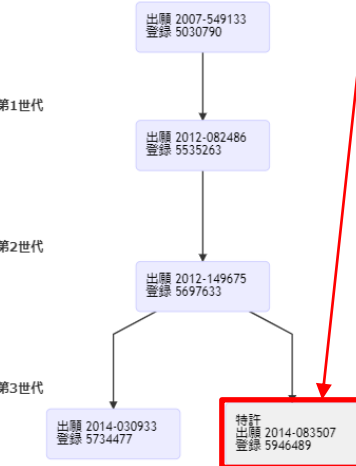
令和2年(ネ)10059

【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件<本多裁判長>

※別のツリーから分割出願。
⇒104条推定で特許権者勝訴。

平成31年(ネ)10015

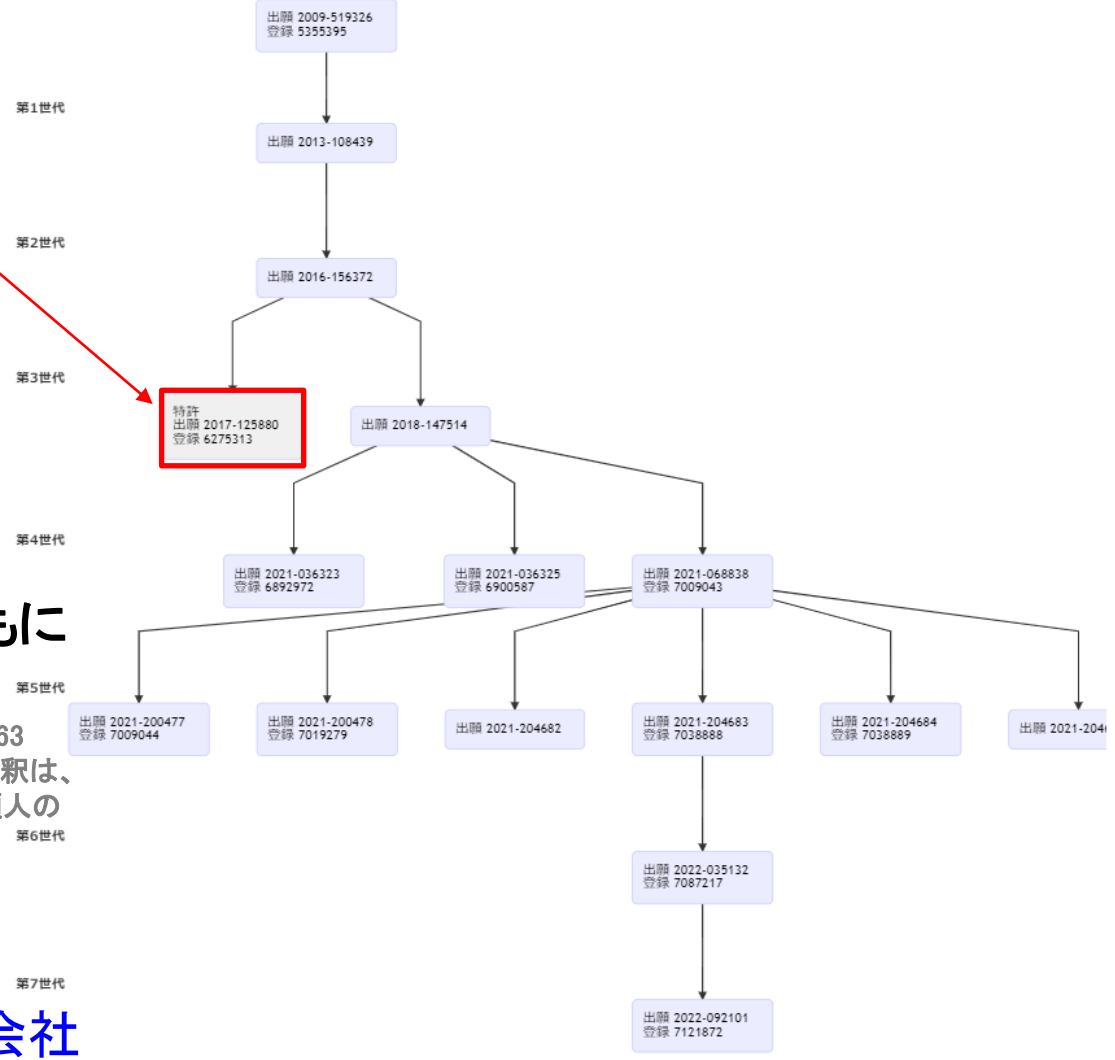
【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件<大鷹裁判長>



⇒一審、控訴審ともに
文言非充足

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

特許権者:
大塚製薬株式会社



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

★特許法104条により生産方法が推定された事例。

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

- ①「**特許出願**」日～優先権主張の基礎出願に開示あり。⇒優先権主張日。(一審を逆転した)
- ②「**公然知られた物**」＝「その物が特許法104条の『公然知られた』物に当たるといえるには、基準時において、少なくとも当業者が**その物を製造する手がかりが得られる程度に知られた事実**が存すること...。」

平成 31 年 (ネ) 第 10015 号 <大鷹>	エクオール含有大豆 胚軸発酵物 *限定解釈⇒非充足 ★原審<平成 29(ワ) 35663>も同旨 *R2(行ケ)10150 ⇒新規性/進歩性○、 分割要件○	【 訂正前 】請求項1】 オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物。 …本件明細書には、「大豆胚軸抽出物」に関し、「…大豆胚軸抽出物は、それ自体コストが高いという欠点がある。また、大豆胚軸抽出物は、エクオールの製造原料とする場合には、エクオール産生菌による発酵のため に別途栄養素の添加が必要になるという問題点がある。このような理由から、大豆胚軸抽出物は、エクオールを工業的に製造する上で、原料として使用できないのが現状である。」(【0007】)、「大豆胚軸」に関し、「大豆胚軸自体については、特有の苦味があるため、それ自体をそのまま利用することは敬遠される傾向があり、大豆の胚軸の多くは廃棄されているのが現状である。また、大豆胚軸には、大豆の子葉部分と同様に、アレルゲン物質が含まれているため、大豆アレルギーを持つ人にとって、大豆胚軸を摂取乃至投与することができなかった。」(【0008】)、「本発明の大豆胚軸発酵物は、大豆の食品加工時に廃棄されていた大豆胚軸を原料としており、資源の有効利用という点でも産業上の利用価値が高い。」(【0014】)との記載があり、本件明細書では、「大豆胚軸発酵物」の発酵原料としての「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」自体とを明確に区別している。そして、これらの記載から、コストが高く、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大豆胚軸抽出物」は、エクオールを工業的に製造する上で問題があり、「本発明」の「大豆胚軸抽出物」の発酵原料に適していないことを理解できる。 …本件明細書では、「大豆胚軸発酵物」の発酵原料として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」とを明確に区別した上で、コストが高く、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大豆胚軸抽出物」は、発酵原料に適さないことの開示があることに照らすと、かかる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物は、本件発明1の「大豆胚軸発酵物」に該当しないものと解するのが相当である…。	負 不 ○
-------------------------------------	---	---	-------------

特許「出願」戦略の全体像

①特許「出願」の価値を「オプション権」と捉えた最大化戦略

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許(・意匠)】



特許「出願」価値の
最大化戦略《完全版》
(当初明細書の工夫、多様なクレーム文言)

特許「出願」価値の
最大化戦略《5分短縮版》
(1)「当初明細書」の工夫
(2)「多様なクレーム文言」の活用
【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁理士
米国PA試験合格 高石秀樹



＜実務における裁判例等の活用＞

【知財全般】

裁判例(等)研究の
重要性と活用



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

②裁判例に基づく、具体的な実務方針

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】



特許出願戦略

(1) 当初明細書の最重要ポイント
(2) クレーム文言の工夫<12選>

【特許】

特許出願戦略

(1) 当初明細書の最重要ポイント
(2) クレーム文言の工夫<10選>



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

(2時間ロングバージョン)

(20分ショートバージョン)

＜特許裁判実務と特許出願実務＞

知財業界のプロフェッショナルに迫る



高石秀樹
弁護士

HIDEKI
TAKASHI

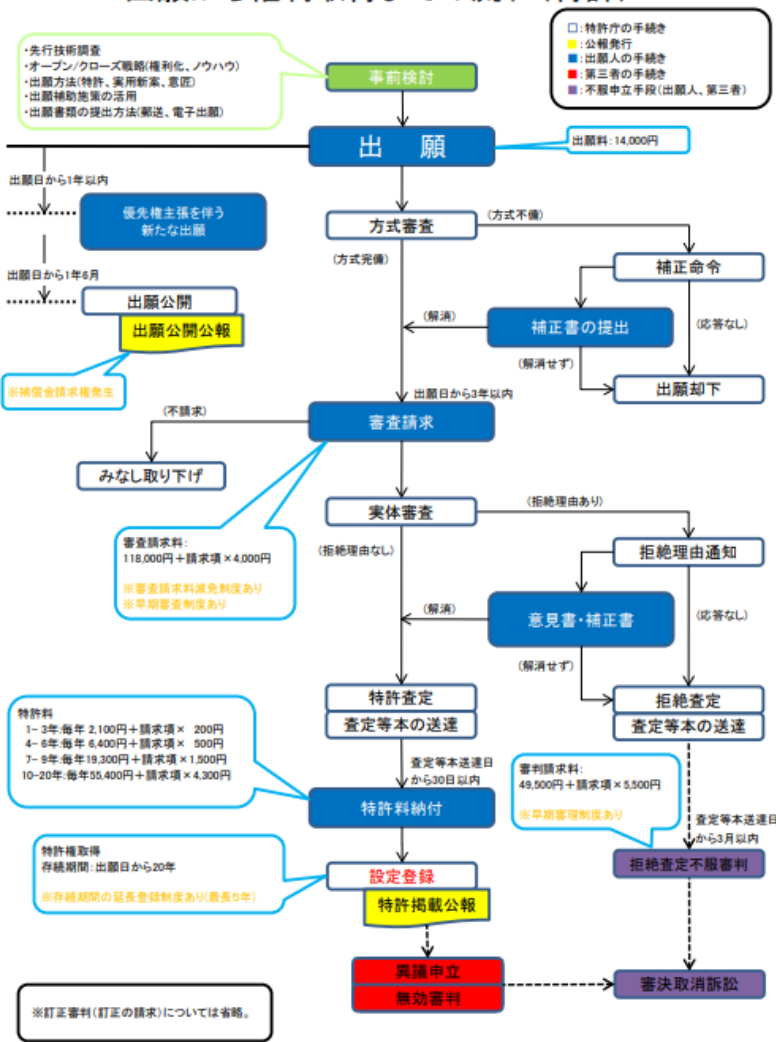


interviewer



TOKYO JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
中村合同特許法律事務所
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

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。

(東京地判平成15年(ワ)9215)
=「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

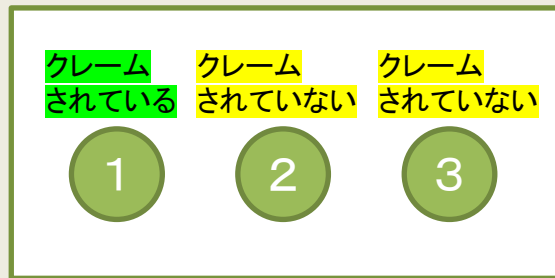
新規事項追加と、
本件発明の課題
(分割出願⇒拡張戦略)

【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

高田秀樹



②当初明細書に「ネタ」を埋め込んでおいて、特許出願後に補正・訂正・分割出願で取り出して特許化できる



発明①だけが特許となるが、...



発明②③を分割出願して、別の特許化できる!!

(⇒発明②③についても特許化できる

「オプション権」を持っていると同じである!!)

当初明細書(出願時に提出する明細書は実質的な内容を追加・変更できない。)に、
①②③の発明が具体的に記載されているが、
①の発明だけがクレームされていた場合

※ライバル企業は、発明①のみならず、発明②③についても、特許化できる以上実施を控えておこうと考える。

⇒特許権の価値は、発明に係る事業の独占であるから、ライバル企業が発明②③の実施も控えるから、(係属中は、)

②③の排他権も確保していると同じ効果がある!!

⇒特許査定後に分割出願しないと、「オプション権」は消滅する。

⇒分割出願を繰り返せば、当初明細書に記載された発明を、後から特許化できる。

平成29年(ワ)第36506号
LINEふるふる裁判の対象特許

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

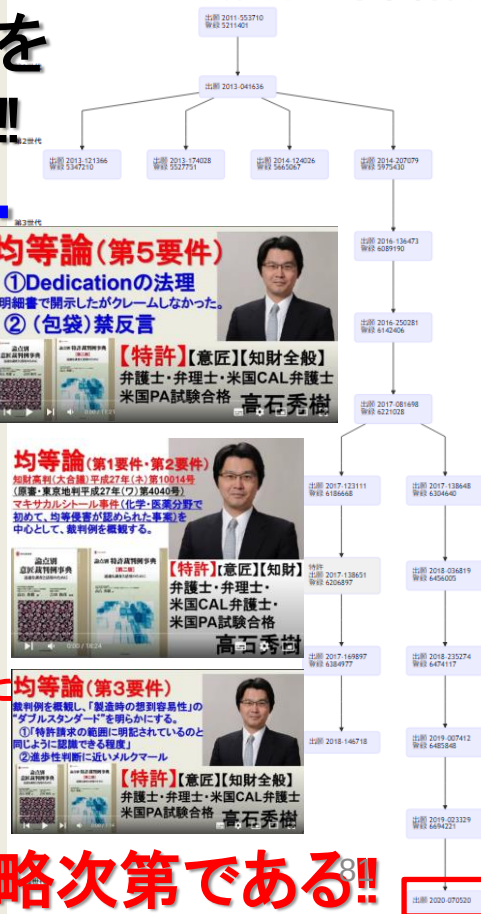
⇒しかし、分割を繰り返していかないと藪蛇になる...

最判平成28年(受)第1242号「マキサカルシトール」事件

①Dedicationの法理=明細書で開示したがクレームしなかった。

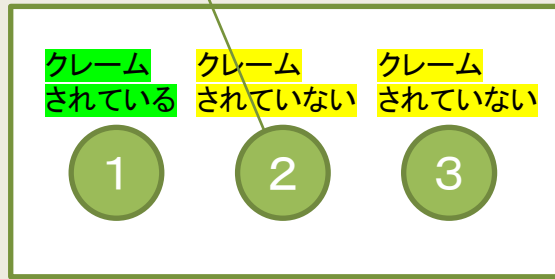
「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、それを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情が存する・・・」⇒均等論×

⇒当初明細書の記載ボリュームは、出願後の分割戦略次第である!!



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

分割出願、補正、訂正で取り出すとき、明細書に記入された具体的な事項②を、抽象化(上位概念化)してクレームアップできるか？



当初明細書(出願時に提出する明細書は実質的な内容を追加・変更できない。)に、
①②③の発明が具体的に記載されているが、
①の発明だけがクレームされていた場合

⇒明細書中の図面は成形面が凹面状であった場合、「凹面状の成形面」というクレーム文言を、
「凹面状の成形面」と抽象化して、
成形面が凹面状、凸面状、平面状、
何れも含むように補正できるか？

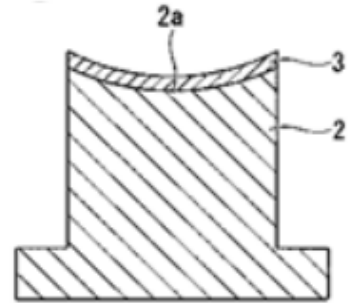
⇒成形面の形状が、**本願発明の課題と直接関係なければOK。**

⇒課題と直接関係あるならば×。

(ex.成形面に水を貯留することが発明の課題なら×)

⇒**同じ実施例でも、発明の課題により柔軟性が変わる!!**

実施例の図面





特許要件を踏まえた、
「明細書に記載された
発明の解像度」

⇒分割出願戦略

特許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』するものといふことができる。・・・

⇒「・・・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。

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)

00:00 / 11:00



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)

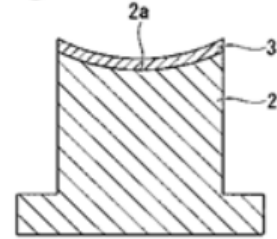
事例7: **上位概念化**～クレーム文言を削除する補正【結論○】

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

本稿は、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 年以降の審決取消、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・実用新案審決ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審決例を体系的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

本稿は、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、本稿は、日本弁理士会正副会長・提議した両審判員に属するものであり、報告内容の全文は両委員の電子フォーラムに掲載しているもので、会員以外の方から転載して頂きたい。

「特許委員会審判要綱 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 年以降の判決の多岐性・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・実用新案審決ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審決例を体系的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

本稿では、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。

他方、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

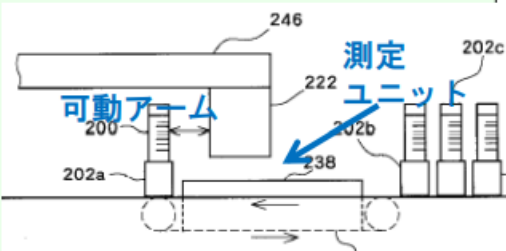
されていれば十分であると理解するものであり、そして、

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。

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

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。

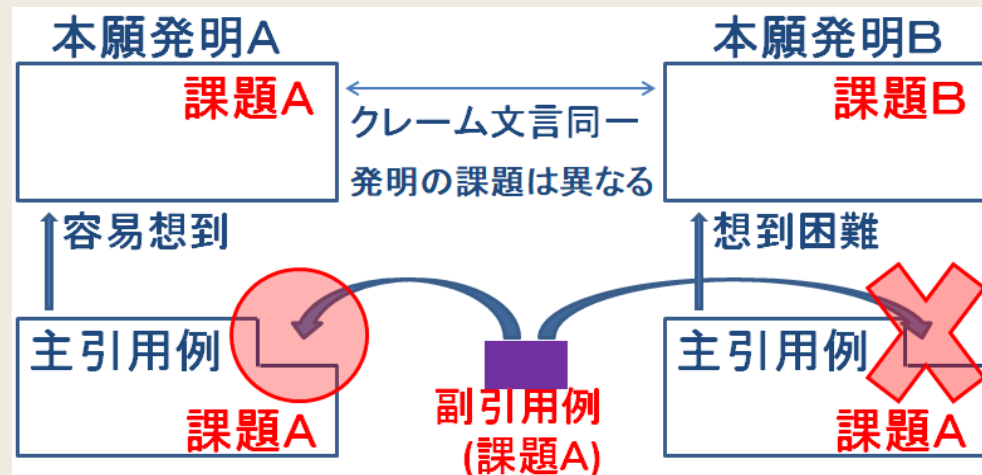
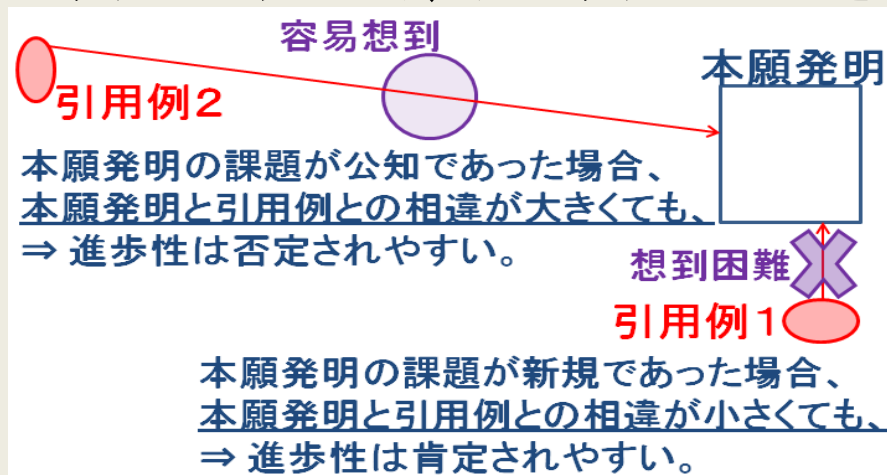
⇒差戻後・訂正請求して、「InMO3(ZnO)m」の「m」を、「1～49」⇒「1～4」と減縮した。

(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。」**

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

～従来技術と異なる観点でありながら高度、限定的、具体的ではなく、実施例等によりサポートされている場合には、進歩性確保の観点からメリットは大きく、デメリットは小さい!!



①米国～本件発明の「課題」が主引例の課題と相違しても、本件発明の「課題」とは異なる課題で主引例と副引例を組み合わせられれば非自明性否定。

②欧州審査ガイドライン～課題解決アプローチ(Problem-and-Solution Approach)により、解決すべき「客観的な技術的課題」の確定(GL G-VII 5.2)。

「進歩性」及び「サポート要件」における 本件発明の「課題」の位置付け

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○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○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。)

進歩性を確保する⑧テクニック (サポート要件も満たすように) ⇒ パラメータ発明も同じ

当初明細書に記載する本願発明の「課題」は、
“公知の課題”を書くだけではなく、工夫をする。

本件発明＝Aを屋上に設置する(利点 α 、デメリットa)

従来技術＝Aを地下に設置する(利点 β 、~~デメリットb~~)

⇒「従来はAを地下に置くことで温度上昇防止(β)という効果を得られ、屋上に置くことは過熱してしまうという**阻害事由(a)**があるため屋上に置くことは避けられていたが、今般、発明者はAを地下に置くことにより洪水時の浸水回避(α)という**新たな課題を見出して**、阻害事由(a)にもかかわらず、Aを屋上に設置する本件発明に想到した。」

(+「従属項の発明は、“更に”空冷機構を採用することにより、Aを屋上に設置しても温度上昇を一定程度抑制できる。」)

④技術革新とボーナスタイム～新たな「発明の課題」と進歩性

★本件発明と主引用例の「課題」が異なると、進歩性○と判断され易い。

(発明の課題は、原則として明細書の記載どおり認定される。)

※発明＝技術的思想(特許法2条1項)～構成+課題・作用効果
⇒「発明」の容易想到性は、「構成」の容易想到性だけでは決まらない!!
(最判平成30年(行ヒ)第69号【…ドキ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>)

「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)

想到困難

主引用例

課題A

令和1年(行ケ)10159【X線透視撮影装置】事件<菅野>

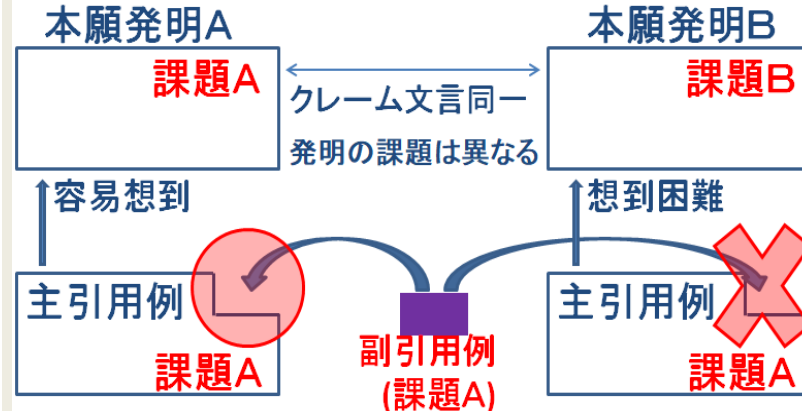
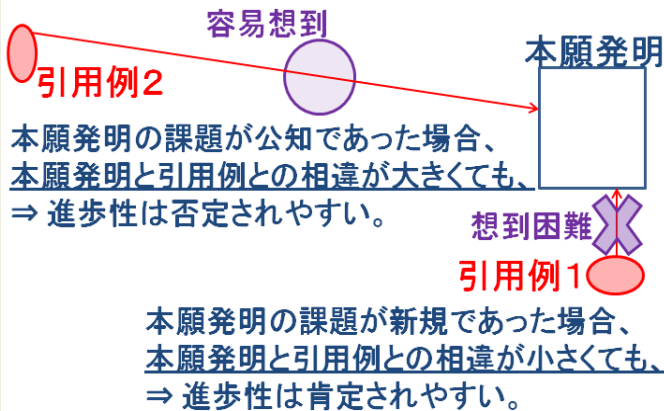
≪進歩性≫「本件発明」の課題と「主引用発明」の課題とが相違することは、相違点の容易想到性否定の方向で考慮される!! +「問題点を新たに課題として取り上げたことに意義がある」と評価された。

＝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



特許/審査基準

「請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。…審査官は、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付け(例えば……十分に動機付けとなる事情が存在するのか...)が要求される…。」

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、

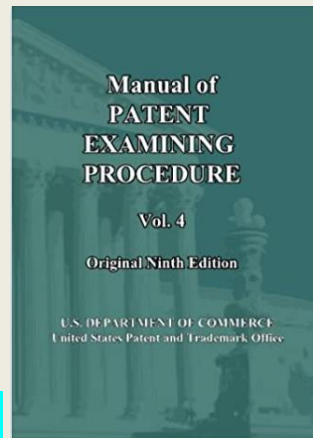
本件発明の「課題」とは異なる課題で主引例と副引例を組み合わせられれば非自明性否定。

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)

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)

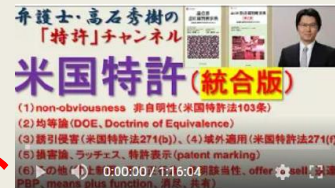
① 米国 (MPEP2173.05(q)) ~ 「Use(用途)」クレーム [R-10.2019] 物のクレームは、引用文献に対し、構造的な差異を主張することでしか、特許を得られない。

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>

諸外国における「新規事項追加」の実務～日本の審査基準/裁判例、米国MPEP、欧州審査ガイドライン、中国審査指南+最高人民法院解釈

論点	日本+基礎出願時の留意点	米国	欧州 (EPO) <長谷川寛ドイツ弁理士の資料を参照した>	ドイツ <同左>	中国
新規事項追加 (補正等一般)	新たな技術的事項を導入しないこと 2つの実施例の良いと取り、2つの群の要素の良いと取りで Cherry Picking×とした裁判例はある。～欧州より柔軟 平成 25 年 (行ケ) 10346<石井> 平成 28 年 (行ケ) 10257<森> 令和 1 年 (ワ) 30991<田中> =特許審判令和 3 年 (ホ) 10043<菅野> 欧州・中国向け、基礎出願から注意 (一義的明確) INCORPORATION BY REFERENCE は、米国移行、翻訳コスト低減のためにも、日本基礎出願から記入しておく。 ★各国、図面からの読み取りは厳しい。 ⇒図面から読み取れる、測れる事項も、文字で記載しておく。(実施例のデータから読み取れる内容も同様。) <u><動画></u>	・クレームの補正～記載要件 (112 条) の問題 ・明細書の補正～新規事項の問題 (131 条(a)) 文言通りの記載は要求されないが、新たにクレームに追加された限定事項は、明示的(express)、暗示的(implicit)、または内在的(inherent)な開示を通じて明細書にサポートされていなければならない(MPEP 2163)。 ・暗示的 → 当業者が導き出せることが合理的に予測される推定事項 ・内在的 → 物のある特徴が明細書等に明記されていなくても、その特徴がその物に必然的に存在する場合は、その特徴についての内在的な開示が存在する <具体例> (1)明細書で十分にサポートされている記載の上位概念化は認められる(例:「液体に不活性の空気や他の気体」を「液体に不活性な媒体」とする補正は認められる(MPEP2163.05)) (2)ある文言を、意味の同じ他の文言に言い換えること。 例えば、従来慣用されていた文言が、学会などの指定により他の文言に代わったので、そのような文言に補正することは認められる(MPEP2163.07) もう1つの文書に記載される何らかの情報を繰り返す代わりに、明細書の本文において当該文書へ言及することにより、出願はもう1つの文書又はその一部の内容を組み込むよう努めることができる。組み込まれる情報は、まるで当該出願において繰り返されるかのように出願時の出願の一部となり、出願時の出願本文の一部として取り扱わねばならない。参照によって組み込まれた特定された材料を実際の本文と置き換えることは新規事項とはならない。 INCORPORATION BY REFERENCE (MPEP 2103.07(B)) 他の出願内容を援用することができ、補正により組み込むことができる。 1. 冒頭の記載 CROSS REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS “this application claims priority to Japanese Patent Application ***** filed on *****, the entire contents of which are incorporated by reference herein.” 2. 明細書中の記載 those described in US Pat. No. *****, which is incorporated by reference, may be added to *****. ★米国移行、翻訳コスト低減～日本出願時に入れる	一義的明確 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 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 補正後のクレーム: A、B、C および D を有する組成物。 ※マルチマルチクレーム(ライク)を基礎出願に記載すべき!! ★当初明細書中に「実施形態 A の●●は、実施形態 B でも使用できる」と記載して、実施形態間の直接的な関連性を高めるべき。<u><参考資料①></u> <u><参考資料②></u> 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 T151107 出願当初のクレーム: 数値限定無し 明細書: ①乳酸に対するクエン酸の重量比は、0.5:4 から 4:0.5 であってよく、好ましくは 0.75:2.5 から 2.5:0.75 で、特に 1:2 から 2:1 である。②アルカリ性カルシウム源に対するクエン酸及び酸の重量比は、1:1 から 10:1 であってよく、好ましくは 2:1 から 7.5:1 であり、特に 2.5:1 から 5:1 である 補正後のクレーム: ①乳酸に対するクエン酸の重量比は、1:2～2:1 であり、②アルカリ性カルシウム源に対するクエン酸及び乳酸の重量比は 1:1～5:1 ⇒新規事項追加 (①は特に良い数値を、②は広く抽出した) ★図面に基づく補正は厳しい。 「一般的に EPC123 条 (2) の内容を読みと、出願当初の図面は、出願人または特許権者がクレーム補正を作成するための構成要件のストックとみなすことはできない。」(T1120:05 抜粋)  ★部分優先 包括的な「又は」クレームにおける択一の事項が、択一の事項として明確に規定されている必要はない。請求の範囲における保護対象の分離は、人為的に (たとえば「金属」を、「銅」又は「銅を除く金属」に分割することによって) 実行可能と考えられる。(AIPPI Vol67, No.8 2022 p758)	EPO より柔軟 一義的明確 最高人民法院 2011.11.25 (知行字 53) (i) 出願当初のクレームの開示範囲を超えてはならない(33 条)。 ・出願当初の明細書及びクレームの文字での記載 ・出願当初の明細書及びクレームの記載内容及び添付図面から直接かつ疑いなしに確定できる内容 (審査指南 第二部第八章 5.2.1.1) (ii) 認められない補正 (審査指南 第二部第八章 5.2.1.3) ①独立請求項の中の技術的特徴を自発的に削除することで、クレームを拡大した。 ②独立クレームの中の技術的特徴を自発的に変更することで、クレームの拡大をもたらした。 ③明細書だけに記載され、当初クレームとの単一性を具備しない技術的内容を自発的に補正後のクレームにした。 ④新しい独立クレームを自発的に追加し、その独立クレームで限定した発明は当初クレームに示されていない。 ⑤新しい従属クレームを自発的に追加し、その従属クレームで限定した発明は当初クレームで示されていない。 (iii) 拒絶理由との関係 原則は、拒絶理由で指摘された欠陥に対する補正のみが認められる。 但し、その他の補正であっても、新たな調査が生じなければ、認められる可能性はある。 (iv) 従属クレームの追加 自発的な従属クレームの追加は制限されているが、審査官によっては認められる場合がある。 最高人民法院の判断(2011.11.25(2010)知行字 53) ■当初明細書等に記載された内容とは、 (i)当初明細書、図面及び請求項に、文字または図形で明示的に記載された内容 (ii)当業者が、当初明細書、図面及び請求項を総括して直接的明確に導かれる内容 ■導かれる内容は、当業者にとって自明なものである。当初明細書等に記載された内容と認定すべきである。補正により新たな技術的内容を導入していなければ、当初記載の範囲内を超えていないと認めべきである。	

諸外国における「新規事項追加」の業務～日本の審査基準/裁判例、米国MPEP、欧州審査ガイドライン、中国審査指南+最高人民法院解釈

論点	日本+基礎出願時の留意点	米国	欧州 (EPO) <長谷川寛ドイツ弁理士の資料を参照した>#	ドイツ <同左>	中国
新規事項追加 (数値限定)	(新規事項追加でない→付属書事例 30) 補正前クレーム 200～10000 発明の詳細な説明 「200～10000 好ましくは 500～6000」 補正後クレーム「200～6000」OK (新規事項追加でない→事例 31) 補正前クレーム 9～11 発明の詳細な説明中の実施例が、 「11, 10, 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5」 補正後クレーム「9.5～11」「7.5～11」OK 欧州・中国向け、基礎出願から注意 欧州向け注意、中国も留意 (逆?)		数値範囲を上限と下限に分けて明細書中に記載しない!! T 1107/06 「5～20、好ましくは10～15」 ⇒10～20、5～15と補正OK 「下限5、好ましくは10、上限20、好ましくは15」 ⇒10～20、5～15と補正不可 中国は、欧州と逆という意見有り。 ⇒両方記載しておくか…? ⇒どちらでも補正OKとなるように基礎出願明細書に書く!! T1067/97 出願当初クレーム：現像補充液の SiO₂/M₂O 比が0、6～1、5 であることを特徴とする…印刷処理方法。 明細書：…本発明の特に好ましい態様においては、現像液として SiO₂/M₂O モル比が1、0～1、5で、SiO₂ 濃度が1～4 w%のアルカリ金属珪酸塩水溶液が用いられる。 補正後のクレーム：現像補充液の SiO₂/M₂O 比が1～1、5 であることを特徴とする…印刷処理方法。 ⇒新規事項追加 (明細書から、SiO₂/M₂O モル比のみを抽出し、SiO₂ 濃度を捨棄できなかった事例)	BGH X ZB 11/90 Chemus-Nädel Legierung 閾値によって定められた經じられた範囲は、閾値の内にある全てのバリエーション、中間値およびそれらによって導き出される部分範囲を開示する。 ⇒新規性は厳しい。	数値範囲の技術特徴が含まれる請求項における、数値範囲に対する補正は、補正後の数値範囲の開始値及び終了値が元明細書及び/又は権利要求書において明確に記載されていると共に、補正後の数値範囲が元の数値範囲以内にあることを前提とした場合に限って、許されるものとなる。例えば、発明専利の明細書又は権利要求書に、20℃～90℃の範囲以内の特定値で 40℃、60℃、80℃も記載されていた場合には、出願人が請求項における当該温度範囲を 60℃～80℃若しくは 60℃～90℃に補正することが許される。(審査指南第 8 章 5.2.1.1) 知財情報 台一国際特許法律事務所 (tai.com.tw) ★実施例のみならず、好ましい数値範囲が明細書に記載されている必要あり!! (2015 JEGPE 事例 1,2) <2015 JEGPE 事例 5> 明細書「実施例 1 では、食用油が該えさの総重量の 0、5%を占め、実施例 2 では、食用油が該えさの総重量の 0、8%または 0、1%である。」 <補正前クレーム>「0、5%～1%」 <補正後クレーム>「0、1%～0、8%」 [IPO] 許される…0.1%～0.8%の…言及があった [SIPO] 許されない…補正後の数値範囲 0.1%～0.8%は原請求項に記載された範囲である 0.5%～1%を超えて拡張している。エンドポイントの 0.1%と 0.8%は原明細書に記載されている。しかし、0.1%～0.5%の範囲は原文書には記載されていない。0.1%～0.5%の範囲が原開示から直接的かつ明瞭に得られなかった場合、補正は許されない。
補正の時間的形式的制限、シフト補正、自由な補正に向けた戦略	欧州・中国向け、移行時に注意 明細書中に発明を細切りに (段階的に) 文字で記載する。		欧州移行時にクレーム数を多くして、かつ、マルチマルチクレームにする。 クレームライクでも OK。	シフト補正 ⇒規定なし	自発補正：国内移行時 OR 3 か月以内 ※拒絶理由応答時の補正は、非常に厳しい。 ⇒拒絶理由通知書で指摘された不備の補正のみ (審査官の裁量で補正が受理されることもある!) ★無効宣告請求された場合、無効理由を回避するための訂正は可能であるが、①クレームの削除、②クレームの併合、③技術法案の削除のみ。 ⇒補正後の化合物は発明の核心であるとして、復審委員会が訂正を認めた事例もある!! ぶりずむ No.155.indb (chosakai.or.jp)

諸外国における「新規事項追加」の実務～日本の審査基準/裁判例、米国MPEP、欧州審査ガイドライン、中国審査指南＋最高人民法院解釈

論点	日本+基礎出願時の留意点	米国	欧州 (EPO) <長谷川寛ドイツ弁理士の資料を参照した>*	ドイツ <同左>	中国
新規事項追加 独立クレーム から特徴を削除 する補正	★課題解決に不可欠な特徴削除は不可 平成 18 年 (ホ) 10077 「インクタンク」 平成 21 年 (ホ) 10049 「細断機」 平成 26 年 (行ケ) 10070 「レンズ駆動装置」 <動画> ★各国とも、構成が課題解決に不可欠と 判断されると削除不可 → 課題を要する 欧州向け、基礎出願から注意	★課題解決に不可欠な特徴削除は不可 Fisher-Price v. Safeway 1st, Inc. [2004.8.16 CAFC] 当初クレームでは「シート後面に固定する」という 限定があったが、審査段階で削除された。 ⇒CAFC は、「シート後面に固定する」ことは本件 発明の本質的な要件ではなく、当業者が発明を認識 できないとの立証が無いとして、記載要件〇とした。 (知財管理 Vol.56 No.8 2006) Written Description Training Materials (WDTM) 2008 (知財管理 Vol.60 No.6 2010) 図 1 記載要件の判断フロー ⇒米国でも、特徴部削除補正によりクレームの記載 内容が明細書開示時より広くなると、記載要件違反	独立クレームの特徴は最小限に ⇒欧州移行時に広い請求項を立てるべき! GL H-V.3.1 PCT 出願時の) 独立クレームから特徴を削除するには… T331/87 クレームの特徴が、 (i) 必須な特徴として説明されていないこと (ii) 課題解決に不可欠ではないこと、および (iii) 削除に伴い他の技術的特徴を修正する必要があることを 条件としてその特徴の置換または削除が許される。 (※基礎出願は優先権の問題となる。) 欧州特許庁では分割出願の内容が親出願の内容を超えるか 否かの判断は、補正と同じ基準が採用される (GL C-IX, 1.4) T32/82 クレームは発明の全ての必須の特徴 (Essential features) を 明確に定義しなければならない。 GL F-IV, 4.5.2 必須の特徴の定義 独立クレームは明細書に発明を実施するための必要と明確 に説明された全ての特徴を含まなければならない。 ・メインクレームに記載する特徴は最低限に。後から特徴 を削除するのは極めて困難。 ・発明の課題ではメインクレームによってのみ解決される 課題を述べる。余計な課題を書いてしまうと必須でない構成 も必須の構成とみなされる場合がある。 ・課題を解決する手段では本当に必須の特徴のみを列挙。 ・必須でない特徴には「本発明の●●はさらに○○を有してい てもよい」といった記載で必須の要件でないことを明確にする。 ・発明の効果の説明ではメインクレームによってのみ達成 される効果を述べる。余計な効果を書いてしまうと必須で ない構成も必須の構成とみなされる場合がある。	(Zi 38/00) クレームにおける重要でない 特徴を無視しても、出願当初の 開示内容を不当に拡大する ことにはならない。 ・中国では、クレームで発明を特定する際に に必要な技術的事項をすべて記載しなければならない。 例えば、クレームに記載された構成が動作するた めの機構を特定しなければならない。これが中国で 限定を促される要因の一つである。	実施細則第 20 条第 2 項 独立クレームは発明又は実用新案の技術方案を 全体的に反映し、技術的課題を解決する必要な 技術的特徴を記載しなければならない。 ・中国では、クレームで発明を特定する際に に必要な技術的事項をすべて記載しなければならない。 例えば、クレームに記載された構成が動作するた めの機構を特定しなければならない。これが中国で 限定を促される要因の一つである。
新規事項追加 (実施例等の 中間一般化)	※課題と直接関係なければ中位概念化 (実施例を上位概念化した減縮補正) OK 平成 26 年 (行ケ) 10087 「ラック搬送装置」 平成 29 年 (行ケ) 10089 「医療用軟質容器」 平成 31 年 (行ケ) 10046 「防汚塗布剤の取付構造」 欧州は、課題と直接関係なくとも厳しい 欧州・米国・中国向け基礎出願から注意	※米国では、図面は全てのクレームに記載の特徴を 示さなければならない。クレームに記載されている 発明の構成等は、全て図面に記載する必要がある。 実施例をクレームする場合でも、図面を準備する。 ⇒補正の柔軟性確保 <参考資料> 方法クレームは図面もフローチャートも必須でない	GL H-V, 3.2.1 中間一般化 特徴が特定の実施形態から抽出されて、クレームに追加さ れるときは以下の要件を満たさなければならない。 その特徴は、その実施の形態の他の特徴と関連してい ないこと、 (- 全体的な開示が、特徴の一般化された分離および クレームへの導入を正当化すること)		最高人民法院 2011.12.26 (知行字第 53 号) 「記憶装置」の追加が新規事項追加としたが、 1) 当初明細書、図面及び請求項が文言または図形で 明確に開示した内容 2) 当業者が当初明細書、図面及び請求項を総合して、 直接的、明確的に導き出せる内容は OK とした点で、 従前よりは柔軟になった。

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)

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!!

令和元年(ワ)23164【画像形成装置】<田中> Cf.令和2年(行ケ)10313<大鷹>

※子出願が分割要件違反⇒孫出願の出願日は、子出願の現実の出願日までしか遡及しない。(親出願日まで遡及しない。) =大阪高判H14(ネ)2776、東京高判H15(行ケ)65同旨

※明細書の追加記載が新規事項追加～【人工乳首事件】(平成14年(行ケ)539)以来!?

「本件出願2が分割出願された時点における**本件出願1の明細書等...**と、本件出願2の明細書等(**本件出願2分割時明細書...**)とを比較すると、本件出願2分割時明細書は、例えば、指定キープ指示部によって、電源OFF後も加工条件をキープし、次回以降最初に表示される画面に表示することに関する記載が**追加されている点(段落【0100】)**、倍率を指示する「一つ上」や「一つ下」の表示によって、使用頻度の高い加工条件である倍率の設定数を減らし、メニューの設定数を減らすことに関する記載が**追加されている点(段落【0105】)**、登録されたメニューを変更不可にロックする手段を設けることによって、安易なメニュー変更による誤指示を防止することに関する記載が**追加されている点(段落【0145】)**、図7ないし図15及びこれに関連する記載が**追加されている点(段落【0041】...)**で、本件出願1査定時明細書の記載と相違しており、本件出願2分割時明細書は、本件出願1査定時明細書には存在しない記載事項を含むものであるから、本件出願1査定時明細書に記載された事項の範囲内であるとはいえない...。そうすると、本件出願2は、...②の分割要件を満たさない...」⇒親出願日後、子出願日前の引用発明に基づき進歩性欠如

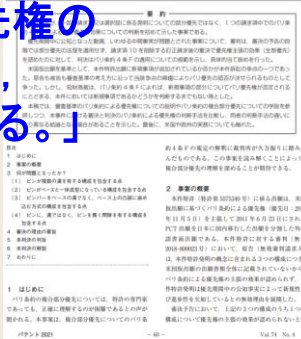
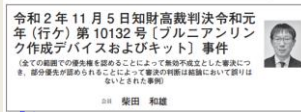
*優先権主張時は「部分優先」が有り得るが、分割出願時の明細書追記は百害利無(原明細書等の開示があれば追記不要、開示がなければ新規事項追加となる。)

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<u>出願したとみなされる</u>ことはない。そして、親出願の時に<u>出願したとみなされない</u>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いえない以上、本件出願 1 (孫出願) も親出願の時に<u>出願したとみなされる</u>ことはなく、子出願の時に<u>出願したとみなされる</u>こととなり、子出願の出願日とみなされる…日に<u>出願したとみなされる</u>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) <u>東京高裁平成15年(行ケ)65「コンクリート埋設物事件」</u> ⇒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 ★

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○。



諸外国移行を念頭においた出願戦略(米国101)

1. 発明のカテゴリー
2. ソフトウェアの特許適格性(日米比較)
3. 米国実務(Alice以降、USPTOガイドライン)
4. 米国のゲーム特許検討(Gree)

1. ソフトウェア(ゲーム)発明のカテゴリー

日本～(単純)方法、物(システム、プログラム)

⇒間接侵害多数認容。折衷説～直接侵害者の「業」不要。

米国～(単純)方法、物(システム、記憶媒体)

⇒米国は直接侵害に「業」不要。寄与侵害が成立し易い。

★日米ともに、方法、プログラム(記憶媒体)が強い。

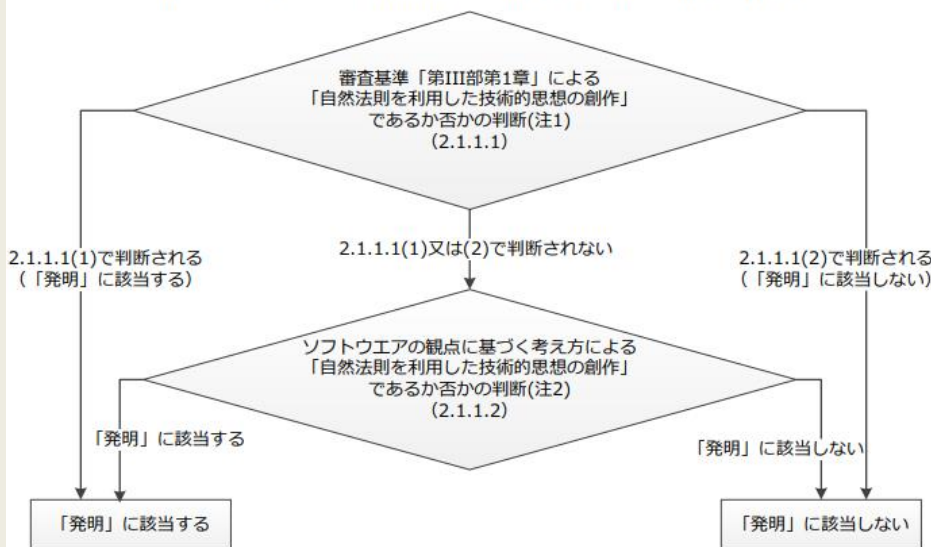
請求項1のカテゴリー	Google	Apple	Facebook	Amazon	Microsoft
方法クレーム	56%	22%	48%	54%	46%
装置クレーム	44%	68%	50%	44%	52%
記憶媒体クレーム	0%	10%	2%	2%	2%

⇒米国では、プログラムでなく、
記憶媒体(non-transitory
computer readable medium)

2. ソフトウェア発明の特許適格性(日米比較)

<日本> JPO審査ハンドブック附属書B、9頁

図 ソフトウェア関連発明の発明該当性の判断の流れ



(注1)

(1)請求項に係る発明が、(i)又は(ii)のように、全体として自然法則を利用しているか

(i) 機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの

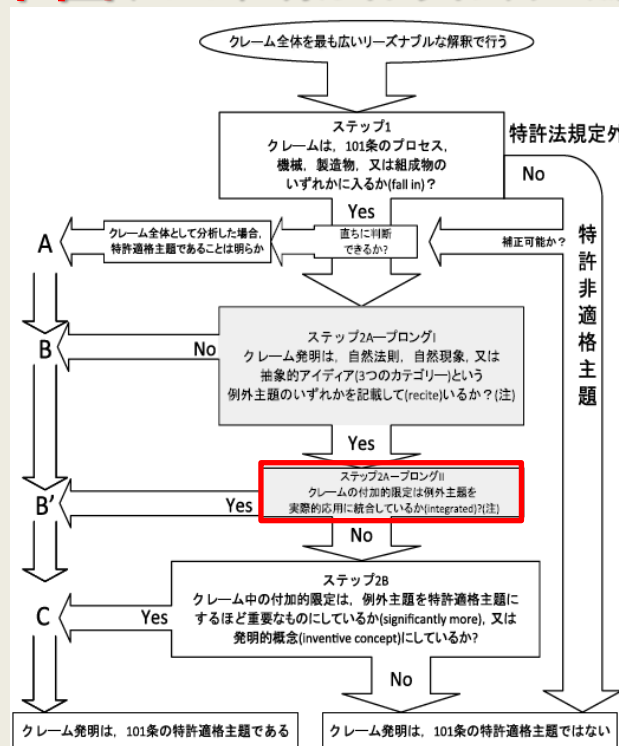
(ii) 対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うもの

(2)請求項に係る発明が、情報の単なる提示、人為的取決め、数学上の公式等の「発明」に該当しないものの類型に該当するか

(注2)

請求項に係る発明において、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているか

<米国> (2019年1月ガイドライン) > 知財管理Vol.69 No.6



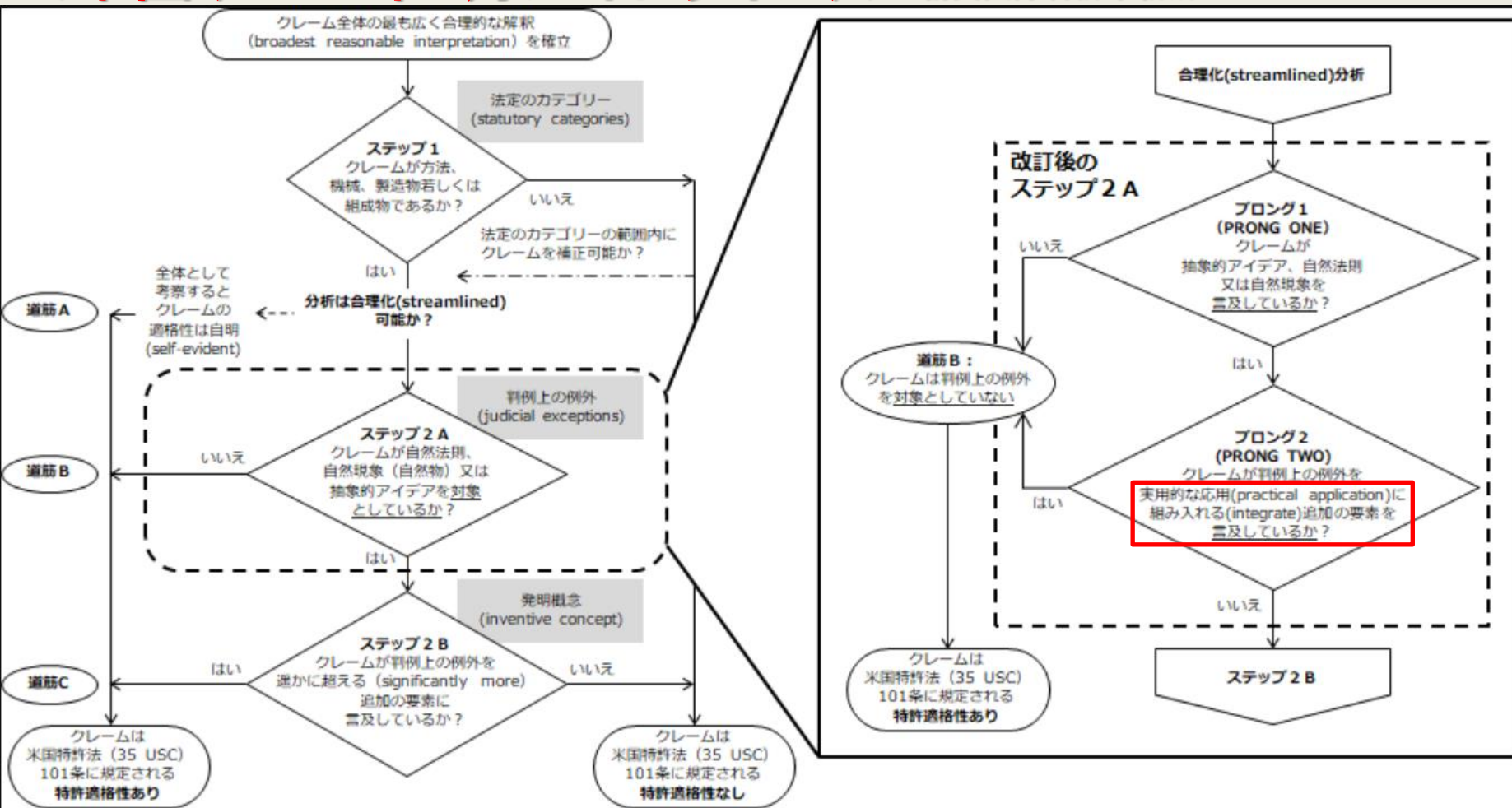
(注) 色のついた部分が2019年PEGの改正点

米国特許商標庁：特許事由適格性を判断しながら、審査を完全に行うため、全てのクレームは他の特許要件である102条（新規性）、103条（自明性）、112条（記載要件）、そして101条（実用性、発明性、ダブルパテント）。更に、判例上の自明性ダブルパテントも考慮して審査しなければならない。

<日本> ハードウェアと協働。情報処理が具体的に記載されていればOK
⇒ 発明該当性があれば、ゲームのルールでも発明特定事項になる。

<米国> 技術改善(display、UI、user grouping、セキュリティ、速度等)
⇒ 改善対象が「(取り決めでなく)技術」であるようにクレームを表現する。

<米国(2019年1月ガイドライン)> 創英国際特許事務所のHP



日本の裁判例～発明該当性○

平成20年(行ケ) 第10151号 <飯村>	旅行業向け会計処理システム (コンピュータ) *S 関連発明について 自然法則利用○	…旅行業向け会計処理装置の発明であり、経理ファイル上に、「売上」と「仕入」とが、「前受金」、「未収金」、「前払金」、「未払金」と共に、一旅行商品単位で同日付けで計上されるようにしたことを特徴とする…。…、コンピュータプログラムによって、上記会計上の具体的な情報処理を実現する発明であるから、自然法則を利用した技術的思想の創作に当たる…。… 原告は、①請求項1において特定された「手段」は…同日付計上の会計処理を、伝票と手計算で実行する際の手順及び内容と同様のものであり、上記特定は、手計算に代えてコンピュータを使用したことに伴い必然的に生じる特定にとどまること、②本件特許発明の作用効果…は、自然法則の利用とは無関係の会計理論又は会計実務に基づく効果にすぎないことなどから、請求項1に係る発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作とはいえない、と主張する。しかし、…①…コンピュータプログラムに従ってコンピュータにより行われるべき情報処理の流れが開示されていること、②請求項1においては、それぞれの手段について、その手段によって行われる会計上の情報の判定や計上処理が具体的に特定され、コンピュータに対する制御の内容が具体的に示されていること、③その処理手順等は、その性質上、伝票と手計算で実行する際の処理手順等と全く同様ではなく、相違する点があることに照らして、原告の主張は、その前提を欠くものであって、採用の限りでない。 ㊦	勝有△
平成20年(行ケ) 第10279号 <中野>	遊技機(スロットマシン) (コンピュータ) *発明該当性判断は、 新規な部分だけを取り 出して判断しない㊦	…本件訂正発明1～5は、前記のようにスロットマシン等の遊技機に関する発明であって、そこに含まれるゲームのルール自体は自然法則を利用したものといえないものの、同発明は、ゲームのルールを遊技機という機器に搭載し、そこにおいて生じる一定の技術的課題を解決しようとしたものであるから、それが全体として一定の技術的意義を有するのであれば、同発明は自然法則を利用した発明であり、かつ技術的思想の創作となる発明である…。…本件訂正発明1～5は「遊技機」という機器に関する発明であり、上記ゲームのルールを機器に定着させたもの…であるから…、全体として本件訂正発明1～5は、自然法則を利用した発明であり、かつ技術的思想の創作となる発明である…。… …原告は、特許法39条、29条の2、29条1項及び2項の特許要件を判断するに際し、2つの発明を対比する場合に、周知慣用技術等を除外して検討することを挙げ、それと同様に特許法29条1項柱書の要件についても、「技術的に意義のある部分」について、自然法則利用の有無や技術的思想の創作該当性を判断すべきであると主張する。しかし、…特許法2条1項が「『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定め、同法29条1項柱書において、「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」とした上で、「次に掲げる発明」として、1～3号に公知発明等を挙げている。このような特許法の規定の仕方からすると、特許法は、特許を受けようとする発明が自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであり、かつ産業上利用することができるものであるかをまず検討した上で、これらの要件を満たす発明であっても公知発明等に当たる場合には特許を受けることができないものと定めていると解すべきである。そうすると、特許法29条1項柱書該当性の判断に当たっては、特許法39条、29条の2、29条1項及び2項のように、2つの発明を対比することにより特許要件の有無を判断する場合とは異なり、特許請求の範囲によって特定された発明全体が自然法則を利用した技術的思想の創作に当たるかどうかを全体的に検討すべきであって、公知発明等に当たらない新規な部分だけを取り出して判断すべきではない…。 ㊦	勝有★

日本の裁判例～進歩性○、新規事項追加○×

令和1年 (行ケ) 第10085号 ＜鶴岡＞	(ゲーム)プログラム 第5世代の分割出願 *「ゲーム上の取決め」 でも、同発明では、 公知技術等を用いた 論理付けが必要である とした。 *引用先行技術は1本 のYouTube動画のみ	…相違点6に係る構成が容易想到であると判断するに当たっての審決の論理構成は、次のとおりである。 ①「手持ちのカード」が他のフィールド又は領域への移動に伴いその数を減じたときに「手持ちのカード」を補充するという構成を採用するに当たって、どのフィールド又は領域への移動を補充の契機とするかはゲーム上の取決めにすぎない。 ② よって、第7領域への移動をカードの補充の契機とする引用発明の構成を、第3領域(敵ヒーローへの攻撃を行うための領域)への移動を補充の契機とする本願発明の構成に変更することは、ゲーム上の取決めを変更することにすぎない。 ③ よって、引用発明の構成を本願発明における構成とすることも、ゲーム上の取決めの變更にすぎず、当業者が容易に想到し得た。 …引用発明におけるカードの補充は、本願発明におけるそれとの対比において、補充の契機となるカードの移動先の点において異なるほか、移動されるカードの種類や機能においても異なっており、相違点6は小さな相違ではない。そして、かかる相違点6の存在によって、引用発明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異なってくるといえる。したがって、相違点6に係る構成が「ゲーム上の取決めにすぎない」として、他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断することは、相当でない。	勝 有 ★
平成29年 (行ケ) 第10174号 ＜鶴岡＞	遊戯装置(ゲーム) *具体的な「着想」や 「意味合い」が異なる ⇒設計事項ではない	…間欠的に生じる振動の「間欠周期を異ならせる」技術は、「心臓の鼓動」が早くなったり遅くなったりすることをイメージしていることが明らかであって、単にキャラクタの置かれている状況に応じて「振動の種類を異ならせる」技術(周波数や振幅を異ならせる等)とは、同じリアリティを追求するものであるとしても、明らかに着想や意味合いが異なることから、これを複数ある選択肢の一つであるとか、単なる設計的事項の範囲内の相違にすぎないなどということは相当でない。	勝 有 ○
令和4年 (行ケ) 第10092号 ＜東海林＞	プログラム *出願時の技術常識で あれば、当初明細書に 明記されていなかった 事項を含む形容詞句を 追加しても、新規事項 追加にあたらぬ。 (※形容詞句の追加が 拡張に当たる可能性が ある。)	【請求項1(第2次補正後)】…数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さの下限値及び上限値により定められた強さの各段階のうち、前記ユーザがいずれの強さの段階であるかを決定する…プログラム。(※下線部が第2次補正で追記した部分) …当初明細書等に記載の発明と第2次補正後の明細書等に記載の発明は、課題を共通にするものであり、また、それらの技術的意義も同じである…。…「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユーザ」の「強さ」に、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが本願の出願時の技術常識であった…。…対戦ゲームにおいて、強さに大差のある相手ではなく、ユーザに適した対戦相手を選択するという発明の技術的意義に鑑みれば、当初明細書等記載の「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りると解するのが相当であり、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」とすることは、発明の一実施形態としてあり得るとしても、技術常識上「強さ」に含まれる要素の中から、あえて体力、俊敏さ、所持アイテム数等を除外し、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」に限定しなければならない理由は見出すことができない。言い換えれば、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定するか否かは、発明の技術的意義に照らして、そのようにしてもよいし、しなくてもよいという、任意の付加的な事項にすぎない…。	勝 有 △
令和2年 (行ケ) 第10147号 ＜森＞	ゲームプログラム *当初明細書の開示を 限定的に解釈した。 →新規事項追加	…当初明細書に接した当業者は、「特定のアイテム」は、「アイテムボックスに収納して保持する」ものではないと理解すると解される。そうすると、「『特定のアイテム』を『アイテムボックス』に収納して保持すること」を意味する「前記特定のアイテムを、前記ユーザに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能」との新たな発明特定事項は、当業者によって当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内のものであるとはいえない。	負 不 △

3. 米国実務 (Alice連邦最高裁判決以降、USPTOガイドライン)

2019年10月改訂ガイドランスの概要

司法例外が実用的応用(practical application)に統合(integrated)されるかの判断手法

2019年1月ガイドランスの下では、クレームに司法例外が記載(recite)されている場合、次なる分析ステップとして、当該クレームに司法例外ではない他の構成要素(additional elements)が含まれているか否かを判断し、他の要素が含まれている際には、それら他の構成要素が司法例外を実用的応用に統合するかどうかを評価することとなる。

他の構成要素が司法例外を実用的応用に統合するかどうかの評価は、クレーム発明が、コンピューターの機能や他の技術を改善するものであるか否か、あるいは、特定の治療・予防に効果を発揮するものであるか否かといった考慮事項(considerations)を用いて行う。

2019年10月改訂ガイドランスでは、「コンピューターの機能や他の技術の改善」、及び「特定の治療・予防への効果の発揮」という考慮事項が意味するところを明確化した。また、クレーム発明が司法例外を実用的応用に統合するかどうかを評価する際には、クレーム発明が「発明概念(inventive concept)」を有するか否かを判断する際に用いることとされている考慮事項(well-understood, routine, conventional activityと評価できるか否か)を用いないことを明確化した。

2019年10月改訂ガイドンス～「コンピューターの機能や他の技術の改善」とは？

クレームが全体として法的例外を実用的応用へ統合するか否かを決定する際に評価する重要な事情は、クレームされた発明がコンピュータや他の技術を改善させるか否かである。裁判所は、この事情に関して厳密なテストを提供しなかった。しかし、MPEP2106.04(a)及び2106.05(a)は、どのようにこの分析を実行するかの詳細な説明を提供する。簡単に言うと、第1に、明細書を評価して、当業者がクレームされた発明を理解して改善を提供する程度に十分詳細に明細書による開示が行われているかを決定すべきである。明細書は、必ずしも、厳密に改善を明らかにする必要はないが、改善が当業者にとって明白である程度に発明を記述しなければならない。反対に、明細書は厳密に改善を明らかにしているが、証拠不十分(すなわち、当業者にとって明白となるべき必要な詳細がなく改善についての単なる主張)な場合、審査官は、クレームが技術を改善すると決定すべきではない。第2に、明細書が技術における改善を明らかにする場合、クレームを評価して、クレーム自体が開示された改善を映し出すことを保証していなければならない。言い換えると、クレームは、明細書に記述された改善を提供する発明の部品やステップを含む。クレーム自体は、明細書に記述された改善を厳密に記載する必要はない(例えば、“これにより、チャンネルの帯域幅を増加させる”)。

2019PEGにおける改善分析は、これまでのガイドラインを比較して少し異なる。以前のガイドラインでは、ステップ2Aと2Bの双方で、クレームされた発明が従来技術を改善したか否かを考慮した。これに対して、2019PEGでは、ステップ2Aにおける“改善”分析は、何が良く知られ、ルーチン的で、従来から存在する活動(well-understood, routine, conventional activity)に対する言及なく、コンピュータや他の技術の機能に対する改善を維持するか否かについて、ステップ2Aにおいて決定される。言い換えると、**良く知られ、ルーチン的で、従来から存在する活動を超える改善ではないけれども、クレームされた発明が適切に現在の技術を改善すること**を説明することによって、その発明は法的例外を実用的応用へ統合するかもしれない。

改善に関する事情は、クレームされた発明の技術に拘らず、統合分析に関連する。言い換えると、この事情は、コンピュータで実行される発明、ライフサイエンス分野の発明、若しくは他の技術のであるかどうか拘らず平等に適用される。例えば、*Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc*を参照。この判例で、裁判所が判示したことは、肝細胞を保存するクレームされた発明は、自然の発見に基づくものであるけれども、新規で改善された方法で肝細胞を保存することができるため、技術に対する改善があるとして特許適格性がある、とされたものである。とりわけ、裁判所は、発明が技術を改善することを決定する際に、技術の種別を区別することをしなかった。しかし、**法的例外自体(例えば、記載された基本的な経済概念)の改善は、技術の改善ではない**、ということを留意することが重要である。例えば、*Trading Technologies Intl' v. IBG LLC*事件において、裁判所が判示したことは、クレームは、**市場取引を促進させるより多くの情報をもつ市場関係者を単純に提供しており、市場取引に関するビジネスプロセスを改善するが、コンピュータや技術を改善するものではない**、ということである。

USPTOガイドライン(特許適格性×の事例)「米国における特許適格性の判断方法」(国際活動センター/福岡市)

Ex.#5 デジタル画像処理

(クレーム要約)
測定済み色刺激とデバイス応答特性関数を用いた、画像の色情報コンテンツからデバイス非依存色空間へのデバイス依存変換を記述するための第1のデータを生成し、空間刺激とデバイス応答特性関数を用いた、デバイス非依存色空間内における画像の空間情報コンテンツのデバイス依存変換を記述するための第2のデータを生成し、これらをデバイスプロフィールに結合する方法。

特許適格性 無し

理由 クレームされた方法は、数学的関係を含んでおり、抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A: YES)
同クレームはデバイスプロフィールの何らの使用も特定しておらず、単に数学的関係を使用して既存の情報を操作し、デバイスプロフィール形式で追加の情報を生成しているに過ぎない。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない(NOT significantly more)。(ステップ2B: NO)

Ex.#6 ビンゴ・ゲーム

(クレーム要約)
CPUおよびメモリを有するコンピュータ、そのコンピュータに接続されたプリンタおよび入出力端末、およびそのコンピュータ構成を使ってビンゴゲームの種々の管理機能を実行するプログラムを有するシステム。

特許適格性 無し

理由 クレーム内に記載されたビンゴゲームの管理は人間の活動を組織化する方法であり、抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A: YES)
同クレームの各要素を個別にまた組み合わせてみても、抽象的アイデアを単に汎用コンピュータで実行しているに過ぎない。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない(NOT significantly more)。(ステップ2B: NO)

Ex.#7 取引履行保証を提供する電子商取引

(クレーム要約)
システムの利用者から取引履行保証サービスの要求を受け付けて処理し、その利用者のオンライン商取引の取り決めに基いて前記取引履行保証サービスを行う方法。

特許適格性 無し

理由 クレームは基本的な経済実務を含んでおり、抽象的アイデアを対象としている(ステップ2A: YES)。
同クレームは抽象的アイデアを単に汎用コンピュータで実行しているに過ぎない。また、商業的取引を特定の状況に限定しても、抽象的アイデアであることに変わりはない。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない(NOT significantly more)。(ステップ2B: NO)

Ex.#8 インターネットを介した製品の配信

(クレーム要約)
ファリシテータがメディア製品の提供者からメディア製品を受信して、そのメディア製品に関連付けるスポンサーメッセージを選択および検証し、不特定多数のアクセスが制限されたウェブサイトに掲載するステップと、
消費者からそのメディア製品にアクセスがあったときに、支払の代わりにスポンサーメッセージを見ることを申し出て、消費者が同意したときはスポンサーメッセージの表示後にメディア製品へのアクセスを許可するステップと、
スポンサーメッセージの表示済み回数を更新し、メディア製品の提供者がスポンサーから支払を受けるステップと、を有する方法。

特許適格性 無し

理由 クレームは商業上の取り決めやルールであり、抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A: YES)
同クレームの種々の限定は、交換物または通貨として広告を使用するにあたって必要となるありきたりなものであり、インターネットの限定も単に抽象的アイデアを特定の技術環境に限定しただけである。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない(NOT significantly more)。(ステップ2B: NO)

USPTOガイドライン(特許適格性○の事例)「米国における特許適格性の判断方法」(国際活動センター/福岡市)

Ex.#1 電子メッセージからの悪意のあるコードの隔離および除去

(クレーム1, 2要約)

データを受信し、メモリ上における他のメモリ領域から隔離された安全な領域にそのデータを記憶し、パターンマッチングによりそのデータ中の悪意あるコードを除去し、除去後のデータをファイル化して他のメモリ領域に転送する方法、およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

特許適格性 有り

理由 クレームは、基本的な経済実務、人間の活動を組織化する方法、アイデアそのもの、または数学的関係/数式といった抽象的アイデアには該当しない。同クレームにおける、コンピュータウイルスなどの悪意のあるコードの除去は、コンピュータ技術と密接に結びついており(コンピュータ自体のセキュリティ機能を改良しており)、法廷によって抽象的であると判定された概念とは明確に異なっている。(ステップ2A:NO)

Ex.#3 デジタル画像処理

(クレーム1, 2, 3要約)

プロセッサを使って反復的な数学的演算を行うことでブルーノイズマスクを生成し、メモリにブルーノイズマスクと受信したグレースケール画像を記憶し、これらの値を比較してグレースケール画像を二値画像に変換し、その二値画像をハーフトーン処理済画像に変換する方法、コンピュータ読み取り可能な記録媒体、およびシステム。

特許適格性

有り

理由

ブルーノイズマスクを生成する数学的演算がクレーム内に記載されていることから、このクレームは抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A:YES)
数学的演算の実行ならびにデータの受信および記憶にプロセッサやメモリなどのコンピュータ構成が使用されていても、それだけでは抽象的アイデアを特許可能に変えることはできない。一方、同クレームには、ブルーノイズマスクを使用してグレースケール画像をハーフトーン処理する一連のステップも含まれている。これらのステップは、抽象的アイデアであるブルーノイズマスクの生成(数学的演算)を、クレームされたコンピュータ自体の機能改善(メモリ使用量が減り、処理が早くなり、画質も向上する)に変えている。よって、同クレームは単にコンピュータを使って抽象的アイデアを実行しているのではなく、コンピュータ技術(デジタル画像処理)における改良であり、抽象的アイデアの域を明らかに超えている(significantly more)。(ステップ2B:YES)

Ex.#2 電子商取引アウトソーシング・システム/複合ウェブ・ページ生成

(クレーム要約)

ウェブページの見た目や動作に関する情報をデータベースに登録しておき、そのウェブページ上のアフィリエイト広告がクリックされたときに、その広告情報に上記見た目や動作を組み合わせた複合ウェブページを生成して表示させるシステム。

特許適格性 有り

理由 クレームは数学的アルゴリズムではなく、また、経済上・商業上の概念を単にインターネットに適用したものでもない。同クレームは、インターネットの通信規約上の難点(広告がクリックされると、その商品を販売する他のウェブサイトにユーザーがリダイレクトされてしまい、リンク元ページがユーザーのコントロールを喪失してしまうという点)を克服しており、コンピュータ技術に根ざしている。よって、同クレームは法廷により抽象的であると判定された概念とは明確に異なっている。(ステップ2A:NO)

Ex.#4 グローバル・ポジショニング・システム

(クレーム1, 2要約)

モバイル端末のGPS受信器が複数のGPS衛星からPNコードを受信し、モバイル端末はそのPNコードを平均した値であるGPS衛星との疑似レンジをサーバに送信する。サーバは、同サーバの時刻情報とメモリに記憶されている無線タワーの場所データからGPS受信機の現在位置を推定し、モバイル端末から受信した疑似レンジと上記推定位置からモバイル端末のGPS衛星が信号を送信した絶対時刻を計算し、疑似レンジと絶対時刻とからGPS受信器の絶対位置を計算する数学モデルを作成し、その数学モデルによりGPS受信器の絶対位置を計算し、モバイル端末へその絶対位置を送信するシステムおよび方法。

特許適格性

有り

理由

クレームは数学的演算を含んでおり、抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A:YES)
数学的演算の実行ならびにデータの受信および記憶にプロセッサやメモリなどのコンピュータ構成が使用されていても、それだけでは抽象的アイデアを特許可能に変えることはできない。一方、同クレームでは、モバイル端末が、サーバおよびGPS衛星とのインタラクションを通じてその絶対位置を特定し、表示することが可能とされている(クレームされた数学的演算に有意な限定が施されている)。よって、このクレームは単にコンピュータを使って抽象的アイデアを実行しているのではなく、既存の技術(グローバルポジショニング)を改良すべく数学的演算を応用するものであり、抽象的アイデアの域を明らかに超えている(significantly more)。(ステップ2B:YES)



(クレーム毎に判断が分かれた事例)「米国における特許適格性の判断方法」(国際活動センター|福岡市)

Ex.#21 (クレーム1) 株価情報の送信方法

(クレーム要約)
サーバがコンピュータの構成を使用して、インターネット上のデータソースから株価情報を受信し、その情報の中からサービス利用者が指定した情報だけを、サービス利用者が所望する様式(株価情報アラート)に変換し、予め登録されたスケジュールに基づいてサービス利用者へ送信する。

特許適格性	無し
理由	クレームは情報を比較、整形して送信している。これは頭の中だけでも行い得る単なるデータの編成や比較であり、アイデアそのものである。(ステップ2A: YES) 同クレームの限定は単に一般的なコンピュータ機能を実行しているにすぎない。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない (NOT significantly more)。(ステップ2B: NO)

Ex.#21 (クレーム2) 株価情報の送信方法

(クレーム要約)
サーバがコンピュータの構成を使用して、インターネット上のデータソースから株価情報を受信し、その情報の中からサービス利用者が指定した情報だけを、サービス利用者が所望する様式(株価情報アラート)に変換し、予め登録されたスケジュールに基づいてサービス利用者の無線端末へ無線通信回線を介して送信する。
さらに、サービス利用者のコンピュータには株価閲覧ソフトがインストールされ、上記アラートは株価閲覧ソフトを起動する。サービス利用者の無線端末がコンピュータにローカル接続され、コンピュータがオンライン状態になることにより、URLを介してインターネット上のデータソースにアクセス可能となる。

特許適格性	有り
理由	クレームは情報を比較、整形して送信している。これは頭の中だけでも行い得る単なるデータの編成や比較であり、アイデアそのものである。(ステップ2A: YES) しかし、同クレームの限定は、全体として、迅速性が求められる情報を通知するときに、サービス利用者のコンピュータがオフラインである場合、アラートを送ることでサービス利用者にその旨を知らせるといふ、インターネット特有の課題を解決する有意な限定であり、同クレームは抽象的アイデアの域を明らかに超えている (significantly more)。(ステップ2B: YES)

Ex.#24 ゴムのプレス成型型の操作方法およびプログラム記録媒体

(クレーム要約)
炭化水素の触媒の化学変換のプロセスにおけるプロセス変数の警報値を更新する方法であって、
現在の警報値($B_0 + K$ ※Kは予め決められたオフセット値)と、プロセス変数の現在値(PVL)とに基づいて以下の方程式により新たな警報値($B_1 + K$)を算出し、そのプロセス変数の警報値として設定する方法。

$$B_1 = B_0(1.0 - F) + PVL(F) \quad ※0 < F < 1$$

特許適格性	無し
理由	クレームは数式を含んでおり、抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A: YES) 尚、同判断においては、数式自体が新規なものであるか否かは無関係である。 同クレームのプリアンブルではその適用分野は炭化水素の触媒変換に限定されているが、数式により警報値を算出するステップにおいては何の限定も施されていない。 同クレームでは、プロセス変数の選択方法についての説明、触媒変換で作用する所定の化学工程と数式との融合、および、警報を発する手段や警報値を調節する手段の特定がなされておらず、同クレームは記載された分野における技術の改良に至っていない。同クレームは新規な数式を用いて計算を行っているのみで、なんら数式の用途に有意な限定を施していない。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない (NOT significantly more)。(ステップ2B: NO)

Ex.#25 ゴムのプレス成型型の操作方法およびプログラム記録媒体

(クレーム1要約)
汎用コンピュータを用いたゴムのプレス成型型の操作方法であって、
成形中の成型型の温度を同コンピュータに継続的に入力し、
その温度をアレニウスの式に適用して最適な反応時間を繰返し算出し、
算出した反応時間と実際の成形時間とが一致したときに自動的に成型型を開く方法。
(クレーム2要約)
上記演算と成型型の操作を行うプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

特許適格性	有り
理由	各クレームは数学的関係(アレニウスの式)や、演算、出力値の比較を含んでおり、抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A: YES) しかし各クレームには、アレニウスの式をゴムの成形工程に適用するという有意な限定が施されており、また、全体として抽象的アイデアを他分野の技術の改良に応用している。さらに、クレーム1は、 <u>ゴムを異なる状態(未硬化ゴム→ゴム成形品)に変化させている</u> 。よって、これらクレームは抽象的アイデアの域を明らかに超えている (significantly more)。(ステップ2B: YES)



(クレーム毎に判断が分かれた事例)「米国における特許適格性の判断方法」(国際活動センター/福岡亨)

Ex.#23 (クレーム2) 隠されたテキスト情報を再配置するGUI

(クレーム要約)
GUIに表示されたウィンドウ内でテキスト情報のサイズを変更する、コンピュータに実装された方法であって、
第1グラフィカル要素の領域を定義する第1データと、テキスト情報を含む第2グラフィカル要素の領域を定義する第2データとを生成し、それらの差に比例するテキスト情報のスケール係数を算出する方法。

特許適格性	無し
理由	数学的アルゴリズム以外の構成がない。プリアンブルは限定としては扱われない。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない (NOT significantly more)。 (ステップ2A: YES) (ステップ2B: NO)

Ex.#23 (クレーム3) 隠されたテキスト情報を再配置するGUI

(クレーム要約)
GUIに表示されたウィンドウ内でテキスト情報のサイズを変更する、コンピュータに実装された方法であって、
第1グラフィカル要素の領域を定義する第1データと、テキスト情報を含む第2グラフィカル要素の領域を定義する第2データとを生成し、それらの差に比例するテキスト情報のスケール係数を「コンピュータで」算出する方法。

特許適格性	無し
理由	抽象的アイデアを単にコンピュータを用いるように限定しただけでは、コンピュータ技術を改良する有意な限定とはならず、抽象的アイデアの域を脱していない (NOT significantly more)。 (ステップ2A: YES) (ステップ2B: NO)

Ex.#23 (クレーム1) 隠されたテキスト情報を再配置するGUI

(クレーム要約)
コンピュータに実装され、裏側のウィンドウのテキスト情報をそのウィンドウ上で動的に再配置する方法であって、
GUI上に表示された第1ウィンドウおよび第2ウィンドウの境界線を常時監視し、第1ウィンドウの上に第2ウィンドウが重なり、第1ウィンドウのテキストが第2ウィンドウの下に隠れたときに、そのテキストを第1ウィンドウ上の視認可能な位置に別の表示態様で再配置し、重なりがなくなったときにはそのテキストを自動的に元の位置に戻す方法。

特許適格性	有り
理由	過去に法廷によって抽象的アイデアと判定された基本概念には類似していない。例えば、数学的概念、頭の中や紙とペンを用いて実行できる情報の編成や分類のような思考プロセスはクレームには含まれていない。同クレームはコンピュータ技術に根ざしており、GUI特有の問題を克服しようとするものである。 (ステップ2A: NO)

Ex.#23 (クレーム4) 隠されたテキスト情報を再配置するGUI

(クレーム要約)
コンピュータに実装され、裏側のウィンドウのテキスト情報をそのウィンドウ上で動的に再配置する方法であって、
GUI上に表示された第1ウィンドウおよび第2ウィンドウの境界線を常時監視し、第1ウィンドウの上に第2ウィンドウが重なり、第1ウィンドウのテキストが第2ウィンドウの下に隠れたときに、
第1ウィンドウ上で再配置しても完全に視認可能とならない場合、第1ウィンドウと第1ウィンドウの視認可能領域とを測定して、その差に比例するスケール係数を算出し、かかるスケール係数に基づいてテキスト情報のサイズを変更する。
そのテキストを第1ウィンドウ上の視認可能な位置に別の表示態様で再配置し、重なりがなくなったときにはそのテキストを自動的に元の位置に戻す方法。

特許適格性	有り
理由	数学的アルゴリズムがクレーム内に記載されていることから、同クレームは抽象的アイデアを対象としている。 (ステップ2A: YES) 同クレームの限定は、全体としてコンピュータ自体の基本的な表示機能を改良しており、抽象的アイデアの域を明らかに超えている (significantly more)。 (ステップ2B: YES)

DDR HOLDINGS v. HOTELS. COM <CAFC2014.12.5> ⇒ 特許適格性○

www.shinyoko-pat.jp/_p/acre/15708/documents/DDR判決と101条拒絶に対する対応策.pdf

【USP7818399】19. A system useful in an outsource provider serving web pages offering commercial opportunities, the system comprising: (a) a computer store containing data, for each of a plurality of first web pages, defining a plurality of visually perceptible elements, which visually perceptible elements correspond to the plurality of first web pages; (i) wherein each of the first web pages belongs to one of a plurality of web page owners; (ii) wherein each of the first web pages displays at least one active link associated with a commerce object associated with a buying opportunity of a selected one of a plurality of merchants; and (iii) wherein the selected merchant, the outsource provider, and the owner of the first web page displaying the associated link are each third parties with respect to one other; (b) a computer server at the outsource provider, which computer server is coupled to the computer store and programmed to: (i) receive from the web browser of a computer user a signal indicating 3 activation of one of the links displayed by one of the first web pages; (ii) automatically identify as the source page the one of the first web pages on which the link has been activated; (iii) in response to identification of the source page, automatically retrieve the stored data corresponding to the source page; and (iv) using the data retrieved, automatically generate and transmit to the web browser a second web page that displays: (A) information associated with the commerce object associated with the link that has been activated, and (B) the plurality of visually perceptible elements visually corresponding to the source page.

取引機会を提供するウェブページに役立つ外部プロバイダーにおいて有用なシステムにおいて、

(a) 複数の第1のウェブページ用のデータであって、前記複数の第1のウェブページと対応する複数の視覚的に知覚可能な要素を定義するデータ、を蓄積するコンピュータストアであって、

(i) 各前記第1のウェブページは、複数のウェブページの所有者の一人のものであり、

(ii) 各前記第1のウェブページは、複数の商品から選択された1つを購入する機会と関連した少なくとも1つのリンクを起動させて前記第1のウェブページを表示し、

(iii) 前記選択された商品、前記外部プロバイダー、及び前記関連リンクを表示する前記第1のウェブページの所有者は、他の人に対して互いに第三者であり、

(b) 前記コンピュータストアを接続された、前記外部プロバイダーのコンピュータサーバであって、前記コンピュータサーバは、

(i) 前記第1のウェブページの1つによって表示されたリンクのうちの1つに対する起動を指示する信号を、コンピュータ利用の前記ウェブブラウザから受信し、

(ii) 前記リンクが起動された前記第1のウェブページの1つを前記ソースページとして自動的に識別し、

(iii) 前記ソースページの識別に応答して、前記ソースページに対応する蓄積データを自動的に抽出し、

(iv) 抽出データを用いて、(A) 起動された前記リンクと関連した商品オブジェクトに関連した情報と、(B) 前記ソースページに視覚的に対応する前記複数の視覚的に知覚可能な要素と、を表示する第2のウェブページを自動的に生成し、前記ウェブブラウザへ送信する¹⁸ためにプログラム化されている、ことを特徴とするシステム。

...CAFCは、インターネット中心の問題を扱う意味の全てのクレームについて特許適格性があるというわけではない、ということに注意する。例えば、CAFCが最近判決を下したUltramercial事件での意見書において、特許権者は、そのクレームは、“特別な広告方法に向けられ、以前は未知でインターネット上では決して実行されなかった流通コンテンツに向けられている”ことを主張した。しかし、このことだけで、この特許について特許適格性があると結論を下すことはできない。とくに、“ログを更新したり、広告視聴のため顧客からの要求を必要としたり、公的アクセスの制限、そしてインターネットの使用など、付加的なステップの手順”に沿って、“広告視聴の代わりに、メディアコンテンツを提供する”という抽象的アイデアを単に言及するクレームであると、CAFCは認定した。特許のクレームは、抽象的なビジネス実務(わずかに付加的な動作とともに)を実行するために“インターネットを使用”した広く一般的なクレームではないため、Ultramercial事件のクレームとは本質的に大きく異なる。Ultramercial事件とは異なり、ここで争点となるクレームは、望ましい結果 - ハイパーリンクのクリックが通常トリガーとなって発生する従来からある一連のイベントとその手順とを無効にする結果 - を生み出すために、インターネットとどのように相互に影響し合って処理されるかを明示している。クリックした広告と関連するように見える他の事業者のウェブサイトへウェブサイトの訪問者を送り込むことで期待される一般的な方法で、コンピュータネットワークが動作することに代えて、クレームされたシステムは、他の事業者の商品情報と、ホストウェブサイトの“外観と操作感”要素と、を提供する上述したハイブリッドのウェブページを生成し、訪問者をそこへ向かわせることができる。‘399 特許で主張されたクレームに対する限定が順序付けられた結合としてまとめられる場合、クレームは、インターネットの日常的なもしくは従来から存在する使用ではない発明に言及している。争点となるクレームが、2つのウェブページを同じように見せることで売上高を増加させるアイデアに関するあらゆる応用や、NLGによって示された他のあらゆる変形に関するあらゆる応用に対して専占を試みようしているわけではないことは明らかである。むしろ、インターネット上のウェブサイトが直面する課題を解決するため、複数のソースから要素を合体させる“外部プロバイダー”によって、合成ウェブページの生成を自動化するという特別な手法を、クレームは言及している。その結果、‘399特許のクレームは、“[抽象的アイデアを]独占するためにデザインされた記載を超えている”ことを保証する“付加的な特徴”を含んでいる。つまり、クレームされた解決策は、この特にインターネット中心の課題を解決する発明概念(inventive concept)に相当し、特許適格性のあるクレームを記述している。まとめると、‘399特許のクレームは、抽象的アイデアと変わらないものに“向けられている”と認定された、Alice事件、Ultramercial事件、buySAFE事件、Accenture事件、及びBancorp事件におけるクレームとは異なる。確かに、‘399特許のクレームは、デジタルデータに関する改善された特別な方法と同様に技術的に複雑な発明について言及しているわけではない。ましてや、Alice事件、Ultramercial事件、buySAFE事件、Accenture事件、及びBancorp事件におけるクレームのように、ビジネス情報を処理し、既知のビジネス方法をインターネットのある技術環境に適用したり、或いは、汎用コンピュータ機能や従来からあるネットワーク動作を用いる契約関係を生成したり変更したりすることを目的する平凡なビジネス方法を、争点となるクレームは言及しているわけではない。クレームされたシステムは、ビジネスで用いられるけれども、101条の特許適格性のある発明である。

Enfish v. Microsoft <CAFC2016.5.12> ⇒特許適格性○

【請求項17】RFIDコンピュータメモリ用のデータ・ストレージ及び検索システムにおいて、論理テーブルに従って前記メモリを較正する手段を備え、前記論理テーブルは、複数の論理行であって、各前記論理行は、各前記論理行を特定するためのオブジェクト識別番号(OID)を含み、各前記論理行は、情報のレコードに対応している論理行;複数の論理セルを規定するために前記複数の論理行と交差する複数の論理列であって、各前記論理列は各前記論理列を特定するOIDを含む論理列;及び前記テーブルに格納されたデータにインデックスを付与する手段;を備えるコンピュータメモリ用のデータ・ストレージ及び検索システム。

CAFC判決は、明細書において、自己参照テーブルの機能が従来のデータベース構造とは異なること、クレームされた発明が、柔軟性の向上、高速な検索時間、より少ない必要メモリ量といった従来型データベースを上回る利点をもたらすことを示唆していることを挙げて、クレームが既存の技術の改良に向けられたものであることを支持していると結論付けた。

CAFC判決はAlice判決やVersata判決に類似しているというMicrosoftの主張に対し、CAFCは、汎用コンピュータ上で動作させるというだけでレームを運命付けることはないと述べ、Alice判決やVersata判決では従来型のコンピュータ要素を周知のビジネス実務に単純に適用しているのに対して、本件クレームはコンピュータの機能性改善に向けられていると区別した。

Berkheimer v. HP <CAFC2018.2.8> ⇒ 特許適格性の判断がクレーム毎に分かれた!!

1. A method of archiving an item comprising in a computer processing system: presenting the item to a parser; parsing the item into a plurality of multi-part object structures wherein portions of the structures have searchable information tags associated therewith; evaluating the object structures in accordance with object structures previously stored in an archive; presenting an evaluated object structure for manual reconciliation at least where there is a predetermined variance between the object and at least one of a predetermined standard and a user defined rule.

【請求項1】コンピュータ処理システムに含まれるアイテムをアーカイブする方法であって、前記アイテムをパーサーに提供し、前記アイテムを、検索可能な関連する情報タグを有する、複数のマルチパートオブジェクト構造に構文解析し、先にアーカイブに格納されたオブジェクト構造に従い、前記オブジェクト構造を評価し、少なくとも、前記オブジェクトと、所定基準及びユーザにより規定されたルール of の少なくともいずれか一方との間に所定の不一致が存在する場所に対し、手動による調整のために前記評価したオブジェクト構造を提供する方法。

請求項1は、「コンピュータ機能の向上に繋がる限定が記載されておらず、抽象的なアイデアを特許適格性のあるものとするに足る記載がない。」⇒特許適格性×

4. The method as in claim 1 which includes storing a reconciled object structure in the archive without substantial redundancy.

【請求項4】請求項1に記載の方法であって、調整されたオブジェクト構造を、実質的な冗長性を生じることなくアーカイブに格納する方法。

請求項4～7は、「コンピュータ機能の向上につながる独創的な発明の概念を含んでいる。『周知で、型通りな、当業者にとってありきたりなものか』という点は、重要な事実問題であるから、略式判決による判断は不適切である。」⇒特許適格性(○)

ADASA, Inc. v. Avery Dennison Corp. <CAFC2022.12.16> ⇒ 特許適格性○

【請求項1】 RFIDトランスポンダにおいて、基板と、基板上に形成されたアンテナ構造と、アンテナ構造に電氣的に結合されたRFID集積回路チップと、RFID集積回路チップは固有のオブジェクト番号で符号化され、固有のオブジェクト番号はオブジェクトクラス情報空間および固有のシリアル番号空間を含み、固有のシリアル番号空間は、シリアル番号の割り当てられたブロックからの1つのシリアル番号インスタンスでエンコードされ、割り当てられたブロックには、限られた数の最上位ビットが割り当てられ、固有のシリアル番号空間は、割り当てられたブロックの限られた数の最上位ビットに一意に対応する限られた数の最上位ビットと、1つのシリアル番号インスタンスを構成する下位の残りのビットから構成される。

「(1)同発明は、従来のデータ構造を利用する従来技術のRFIDタグと比較して、コミッショニングプロセスにおける遅延を低減し、接続を確立または再確立する必要なしに、タグがオンデマンドにコミッショニングされることを可能にする。

(2)最上位ビット群データフィールドの意味、およびこれにより得られる改善は、クレームされたRFIDタグに物理的に符号化されているデータと、予め認可されているシリアル番号のブロックとの間の、一意の対応関係の結果として得られている。

(3)これは単なる知的プロセスではなく、ハードウェアに基づくデータ構造であって、データが符号化される技術的プロセスに対する改善に注目しているものである。」

Uniloc USA, Inc. v. LG Elecs. USA <CAFC2020.4.30> ～「追加のデータフィールドにより、通信システム内で保護適格性を認める改善、つまり通信遅延の削減または排除が可能になる。」⇒ 特許適格性○

4. 米国のゲーム特許検討～(1) Gree/US10076708 <栗原潔氏の記事>

発明の名称”Game control method, game server, and program”～カード対戦ゲームにおける「ガチャ」に関する発明
⇒ガチャのみでは特許化できないが、RCEで「**表示**されるセルのサイズが同一である」という限定を加えて特許化した。

1. A game control method comprising the steps of:

(a) initializing a virtual game;

(b) displaying, during the virtual game, a plurality of cells and acquirable item information that is received from a server over a communication line, **the plurality of cells being displayed in the same size**, wherein each of a plurality of items extracted from an item information table pertaining to a user is associated with each of the plurality of cells, the plurality of items being selected randomly only from items in the item information table, and at least one of the cells including a character which indicates a rarity value of an item associated with the at least one of the cells;

(c) receiving, during the virtual game, a selection request selecting one of the plurality of cells and sending the selection request to the server; and

(d) displaying, during the virtual game, an item associated with the selected cell, which is determined by the server based on the selection request.

以下のステップから成るゲームのコントロール方法

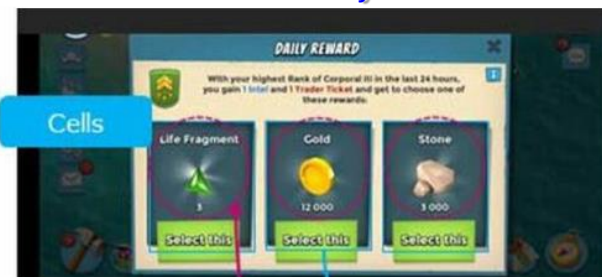
(a) バーチャルゲームを初期化する

(b) バーチャルゲームで複数のセルと、サーバから受信した、各セルに対応するアイテムを表示する
ここで、**複数のセルは同一のサイズ**であり、アイテムはユーザーに関連するアイテムテーブルから得られたものである

アイテムはランダムに選択される / 少なくとも1つのセルにはアイテムのレア度が表示される

(c) セルの選択要求を受取り、サーバに送る

(d) 選択されたセルに対応するアイテムを表示する



1. A game control method comprising the steps of:

- _(a) initializing a virtual game;
- _(b) displaying, during the virtual game, a plurality of cells and acquirable item information that is received from a server over a communication line, **the plurality of cells being displayed in the same size**, wherein each of a plurality of items extracted from an item information table pertaining to a user is associated with each of the plurality of cells, the plurality of items being selected randomly only from items in the item information table, and at least one of the cells including a character which indicates a rarity value of an item associated with the at least one of the cells;
- _(c) receiving, during the virtual game, a selection request selecting one of the plurality of cells and sending the selection request to the server; and
- _(d) displaying, during the virtual game, an item associated with the selected cell, which is determined by the server based on the selection request.

2. A computer comprising:

- _a controller configured to initialize a virtual game; and
- _a display configured to display, during the virtual game, a plurality of cells and acquirable item information that is received from a server over a communication line, **the plurality of cells being displayed in the same size**, wherein each of a plurality of items extracted from an item information table pertaining to a user is associated with each of the plurality of cells, the plurality of items being selected randomly only from items in the item information table, and at least one of the cells including a character which indicates a rarity value of an item associated with the at least one of the cells, wherein
- _the controller is configured to (i) receive, during the virtual game, a selection request selecting one of the plurality of cells, and (ii) send, during the virtual game, the selection request to the server, wherein the display displays an item associated with the selected cell, which is determined by the server based on the selection request.

3. A non-transitory computer readable recording medium having stored thereon instructions to be executed on a computer, the instructions causing the computer to perform the steps of:

- _(a) initializing a virtual game;
- _(b) displaying, during the virtual game, a plurality of cells and acquirable item information that is received from a server over a communication line, **the plurality of cells being displayed in the same size**, wherein each of a plurality of items extracted from an item information table pertaining to a user is associated with each of the plurality of cells, the plurality of items being selected randomly only from items in the item information table, and at least one of the cells including a character which indicates a rarity value of an item associated with the at least one of the cells;
- _(c) receiving, during the virtual game, a selection request selecting one of the plurality of cells and sending the selection request to the server; and
- _(d) displaying, during the virtual game, an item associated with the selected cell, which is determined by the server based on the selection request.

補正前(特許適格性×)

The following listing of claims will replace all prior versions, and listings, of claims in the application:

1. (Currently Amended) A game control method comprising the steps of:

(a) displaying a plurality of cells and acquirable item information that is received from a server over a communication line, the plurality of cells being displayed in the same size, wherein each of a plurality of items extracted from an item information table pertaining to a user is associated with each of the plurality of cells, the plurality of items being selected randomly only from items in the item information table, and at least one of the cells containing an item type for which the user does not have the highest acquisition count;

(b) receiving a selection request selecting one of the plurality of cells and sending the selection request to the server; and

(c) displaying an item associated with the selected cell, which is determined by the server based on the selection request.

補正後(特許適格性○)

1. (Currently Amended) A game control method comprising the steps of:

(a) initializing a virtual game;

~~(b)~~ (c) displaying, during the virtual game, a plurality of cells and acquirable item information that is received from a server over a communication line, the plurality of cells being displayed in the same size, wherein each of a plurality of items extracted from an item information table pertaining to a user is associated with each of the plurality of cells, the plurality of items being selected randomly only from items in the item information table, and at least one of the cells including a character which indicates a rarity value of an item associated with the at least one of the cells~~containing an item type for which the user does not have the highest acquisition count;~~

~~(b)~~ (c) receiving, during the virtual game, a selection request selecting one of the plurality of cells and sending the selection request to the server; and

~~(c)~~ (d) displaying during the virtual game, an item associated with the selected cell, which is determined by the server based on the selection request.

⇒「initializing a virtual game」をamendmentで加えて、「display」であり、特許適格性(101)クリア。

REMARKS

Claims 1, 6 and 11 are pending in this application. By this Amendment, claims 1, 6 and 11 are amended, and claims 2-4, 7-9 and 12-14 are canceled. No new matter is added.

The courtesies extended to Applicant's representative by Examiner McClellan at the interview held April 17, 2018, are appreciated. The reasons presented at the interview as warranting favorable action are incorporated into the remarks below, which constitute Applicant's record of the interview.

Claims 1-4, 6-9, and 11-14 are rejected under 35 U.S.C. §101 as being patent-ineligible within the *Alice* framework. In response, as discussed during the interview, independent claims 1, 6 and 11 are amended to recite the initial step of initializing a virtual game, and clarify that the steps (b), (c) and (d) are performed during the virtual game. The claims are further amended to recite the feature of "at least one of the cells including a character which indicates a rarity value of an item associated with the at least one of the cells." This feature may be understood with reference to the publication of this application, with paragraph [0089] disclosing that each cell may have a "character" in lieu of the "pattern" in accordance with the "item type" as in paragraph [0087], and paragraph [0040] describing the "item type" as representing the rarity value.

During the interview, it was agreed that these additional features, in combination with the remaining limitations of the independent claims, represent "significantly more" than the abstract idea of inventory management. As discussed, the claims do not read on a simple "scratch-off" lottery-type card that has hints. Also, as discussed in the March 30, 2017 Amendment, the claimed features are directed to a specific improvement in the field of gaming. Thus, in keeping with the case law applying the *Alice* framework, independent claims 1, 6 and 11 are directed to patent-eligible subject matter under 35 U.S.C. §101, as agreed upon during the interview. Withdrawal of the rejection is respectfully requested.

Claims 1-4, 6-9, and 11-14 are rejected under 35 U.S.C. §112(a). As discussed during the interview, the limitation at issue is removed from the claims, thus mooting the rejection.

In view of the foregoing, it is respectfully submitted that this application is in condition for allowance. Favorable reconsideration and prompt allowance are earnestly solicited.

Should the Examiner believe that anything further would be desirable in order to place this application in even better condition for allowance, the Examiner is invited to contact the undersigned at the telephone number set forth below.

4. 米国のゲーム特許検討～(2) Gree/[US10328346](#)＜栗原潔氏の記事＞

発明の名称”Storage medium storing game program, game processing method, and information processing apparatus”～カードを使ったオンライン対戦ゲームのUI関連の発明

1. (a) A non-transitory computer readable recording medium storing game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, and when the game program code instructions are executed by a computer, the game program code instructions cause the computer to perform: (b) a data storage function of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit; and (c) a control function of receiving information regarding a selection by the first user, (d) the selection being for one or more panels indicating one or more characters, (e) wherein the data storage function further stores each panel associated with information of motion to the storage unit, and

(f) the control function further receives information related to selection of one or more divisions in which the one or more characters indicated in the selected one or more panels are to be displayed as one or more moving characters in a game display screen including one or more regions formed by the one or more divisions, and transmits information for displaying the one or more moving characters according to the information of motion associated with each panel stored in the storage unit.

・・・(f) 制御機能が区画 (division) に関する情報を受信する
区画には選択されたパネル (カード) に対応するキャラクターが表示される

キャラクターはゲーム画面上で移動する

ゲーム画面上には複数の区画からなる陣地 (region) がある

移動するキャラクターの表示内容はパネルによって決まる

出典: 2:19-cv-00237-JRG-RSP 訴状



1. (a) A non-transitory computer readable recording medium storing game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, and when the game program code instructions are executed by a computer, the game program code instructions cause the computer to perform: (b) a data storage function of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit; and (c) a control function of receiving information regarding a selection by the first user, (d) the selection being for one or more panels indicating one or more characters, (e) wherein the data storage function further stores each panel associated with information of motion to the storage unit, and

(f) the control function further receives information related to selection of one or more divisions in which the one or more characters indicated in the selected one or more panels are to be displayed as one or more moving characters in a game display screen including one or more regions formed by the one or more divisions, and transmits information for displaying the one or more moving characters according to the information of motion associated with each panel stored in the storage unit.

6. A game processing method for a game in which a first user and a second user do battle, and when executed by a computer, the game processing method causes the computer to perform:

- a data storage step of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit; and
- a control step of receiving information regarding a selection by the first user, the selection being for one or more panels indicating one or more characters, wherein

- the data storage step further stores each panel associated with information of motion to the storage unit, and

- the control step further receives information related to selection of one or more divisions in which the one or more characters indicated in the selected one or more panels are to be displayed as one or more moving characters in a game display screen including one or more regions formed by the one or more divisions, and transmits information for displaying the one or more moving characters according to the information of motion associated with each panel stored in the storage unit.

8. A non-transitory computer readable recording medium storing game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, and when the game program code instructions are executed by a computer, the game program code instructions cause the computer to perform:

- a data storage function of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit;
- a panel selection function of receiving a selection by the first user, the selection being for one or more panels indicating one or more characters; and
- a screen display control function of controlling a game display screen on a screen display unit on the basis of information regarding the selection by the first user, wherein
- the data storage function further stores each panel associated with information of motion to the storage unit, and
- the screen display control function controls for displaying one or more moving characters in the game display screen including one or more regions formed by one or more divisions according to the information of motion associated with each panel selected by the first user stored in the storage unit.

14. A game processing method for a game in which a first user and a second user do battle, and when executed by a computer, the game processing method causes the computer to perform:

- a data storage step of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit;
- a panel selection step of receiving a selection by the first user, the selection being for one or more panels indicating one or more characters; and
- a screen display control step of controlling a game display screen on a screen display unit on the basis of information regarding the selection by the first user, wherein
- the data storage step further stores each panel associated with information of motion to the storage unit, and
- the screen display control step controls for displaying one or more moving characters in the game display screen including one or more regions formed by one or more divisions according to the information of motion associated with each panel selected by the first user stored in the storage unit.

補正前(特許適格性×)

1. A non-transitory computer readable recording medium storing game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, and when the game program code instructions are executed by a computer, the game program code instructions cause the computer to perform:

a data storage function of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit;

a control function of receiving information regarding a selection by the first user, the selection being for one or more panels indicating characters to be disposed in one or more divisions of a game display screen including a display region formed by the divisions;

the data storage function further stores the panel associated with information of motion to the storage unit, and

the control function transmits information for displaying the panel as a moving character according to the information of motion associated with the panel when the panel is disposed in a target division.

補正後(特許適格性○)

1. (Currently Amended) A non-transitory computer readable recording medium storing game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, and when the game program code instructions are executed by a computer, the game program code instructions cause the computer to perform:

a data storage function of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit;

a control function of receiving information regarding a selection by the first user, the selection being for one or more panels indicating characters ~~to be disposed in one or more divisions of a game display screen including a display region formed by the divisions;~~

the data storage function further stores the panel associated with information of motion to the storage unit, and

the control function further receives information related to selection of a division in which the character indicated in the selected panels is to be displayed as a moving character in a game display screen including one or more regions formed by the division. and transmits information for displaying the ~~panel as a~~ moving character according to the information of motion associated with the panel ~~when the panel is disposed in a target division stored in the storage unit.~~

Remarks

Claims 1, 7, 8, 14 and 15 have been amended. Support for the amendment can be found, for example, in para. [0068] and Fig. 12 of the Applicant's specification.

Claims 1-15 are rejected under 35 USC §101 as directed to non-statutory subject matter, namely, an abstract idea. Specifically, the rejection states that the claims are directed to "a method for performing a data storage function." The rejection further states that the claims do not amount to significantly more than the abstract idea because "it is unclear who is performing the steps recited in the claims."

The Applicant respectfully submits that the reasoning set forth in the Advisory Action runs afoul of describing the claims "at such a high level of abstraction...untethered from the language of the claims" which "all but ensures that the exceptions to §101 swallow the rule." Indeed, the rejection considers only the single claim element of "a data storage function" and does not consider the other elements either individually or as a combination.

The Federal Circuit decision in *McRo, Inc. v. Namco Bandai Games America, Inc.*, No. 2015-1080 (Fed. Cir. Sept. 13, 2016) reiterated that "courts 'must be careful to avoid oversimplifying the claims' by looking at them generally and failing to account for the specific requirements of the claims." *McRo*, No. 2015-1080 at *21. Particularly, the court held that the claims must be viewed as an "ordered combination" without ignoring the requirements of the individual steps. *Id.* The court has also warned that, at step one, "it is not enough to merely identify a patent-ineligible concept underlying the claim; we must determine whether that patent-ineligible concept is what the claim is 'directed to.'" *Rapid Litigation*, 827 F.3d 1042, 1050 (Fed. Cir. 2016).

Here, the rejected claims are not merely "directed to" a data storage function, but rather to game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, wherein the game program code instructions can cause the computer to receive information regarding a selection by the first user regarding a panel and a character indicated in the selected panels can be displayed as a moving character in a game display screen including one or more regions formed by the divisions. The claim features such as, "displayed as a moving character in a game display screen," makes it clear that the claimed subject matter is "necessarily rooted in computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks." That is, like the eligible claims in *DDR Holdings*, the claimed display of

moving characters in a selected division of a game display screen does "not merely recite the performance of some business practice known from the pre-Internet world along with the requirement to perform it on the Internet."

Furthermore, the Applicant respectfully submits that the rejected claims are similar to *DDR Holdings* in other respects. The opinion in *DDR Holdings* distinguished the claims at issue from *Ultramercial* because they did not broadly and generically claim "use of the Internet" to perform an abstract business practice, but rather specified "how interactions with the Internet are manipulated to yield a desired result—a result that overrides the routine and conventional sequence of events ordinarily triggered by the click of a hyperlink."

Like the claims in *DDR Holdings*, the rejected claims specify how the game code instructions override the normal sequence of events. Namely, the claims define game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, wherein the game program code instructions can cause the computer to receive information regarding a selection by the first user regarding a panel and a character indicated in the selected panels can be displayed as a moving character in a game display screen including one or more regions formed by the divisions. As evidenced by the absence of a prior art rejection, this is not merely a routine or conventional sequence of events for processing game code instructions.

Accordingly, the Applicant respectfully submits that, because the claims are "necessarily rooted in computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks," they are not directed to an abstract idea under Step 2A of the *Mayo/Alice* analysis. Moreover, where the claims are not directed to a judicial exception under Step 2A of the *Mayo/Alice* analysis, Step 2B of that analysis is not necessary. *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.*, 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016). For that reason, the Applicant respectfully submits that Claims 1-15 recite eligible subject matter.

Furthermore, to address the statements in the rejection that Claim 1 is not "does not have a 'machine' for performing the claimed functions," the Applicant notes that, in light of the *Alice* decision, the "machine or transformation test" is not the sole test for the patent-eligibility of processes. Accordingly, whether the claims recite a particular machine is not dispositive.

Reconsideration and withdrawal of the rejection are respectfully requested.

1. **A game control method** carried out by a game control device for providing a game to a plurality of communication terminals respectively used by a plurality of users, the game control device communicating with the plurality of communication terminals over a communication network and having a storage unit for storing information for each of the plurality of users, the method comprising the steps of: (a) grouping the plurality of users into one or more groups;

- (b) storing a correspondence between the plurality of users and the one or more groups in the storage unit;
- (c) transmitting information over the communication network to initiate a group event in which a first plurality of users forming a first group cooperatively participate in the game;
- (d) storing a parameter value for each of the plurality of users, wherein the parameter value for a respective user is increased as the respective user makes progress in the group event;
- (e) monitoring progress of the group event and updating the parameter value for each of the first plurality of users in accordance with the progress of the first group in the group event;
- (f) providing at least one of a plurality of game pieces to each of the first plurality of users in the group event, based on the parameter value for the corresponding user, wherein the plurality of game pieces are required to obtain a game item;
- (g) storing allocation information indicating which game piece has been provided to which user, in the storage unit;
- (h) determining whether all the required game pieces have been provided to the first plurality of users, based on the allocation information; and
- (i) allocating in a memory, the game item to the first group or at least one of the first plurality of users, when it is determined that all the required game pieces have been provided within a predetermined period of time during which the group event is taking place.

6. **A game control device** for providing a game to a plurality of communication terminals respectively used by a plurality of users over a communication network, the device comprising:
 a storage unit for storing a correspondence between the plurality of users and one or more groups, a parameter value for each of the plurality of users, wherein the parameter value for a respective user is increased as the respective user makes progress in the group event, and allocation information indicating which game piece has been provided to which user;
 a processor for grouping the plurality of users into one or more groups, transmitting information over the communication network to initiate a group event in which a first plurality of users forming a first group cooperatively participate in the game, monitoring progress of the group event and updating the parameter value for each of the first plurality of users in accordance with the progress of the first group in the group event, and providing at least one of the plurality of game pieces to each of the first plurality of users in the group event, based on the parameter value for the corresponding user;
 a determining unit for determining whether all the required game pieces have been provided to the first plurality of users, based on the allocation information; and
 a memory allocation unit for allocating in a memory, the game item to the first group or at least one of the first plurality of users, when it is determined that all the required game pieces have been provided within a predetermined period of time during which the group event is taking place.

7. **A non-transitory computer readable recording medium** for storing a program that **causes a processor of a game control device to execute a process**, the game control device providing a game to a plurality of communication terminals respectively used by a plurality of users over a communication network, and having a storage unit, the process comprising the steps of: (a) grouping the plurality of users into one or more groups;

- (b) storing a correspondence between the plurality of users and the one or more groups in the storage unit;
- (c) transmitting information over the communication network to initiate a group event in which a first plurality of users forming a first group cooperatively participate in the game;
- (d) storing a parameter value for each of the plurality of users, wherein the parameter value for a respective user is increased as the respective user makes progress in the group event;
- (e) monitoring progress of the group event and updating the parameter value for each of the first plurality of users in accordance with the progress of the first group in the group event;
- (f) providing at least one of a plurality of game pieces to each of the first plurality of users in the group event, based on the parameter value for the corresponding user, wherein the plurality of game pieces are required to obtain a game item;
- (g) storing allocation information indicating which game piece has been provided to which user, in the storage unit;
- (h) determining whether all the required game pieces have been provided to the first plurality of users, based on the allocation information; and
- (i) allocating in a memory, the game item to the first group or at least one of the first plurality of users, when it is determined that all the required game pieces have been provided within a predetermined period of time during which the group event is taking place.

最初の補正後(特許適格性○になった)

※出願経過

／ Gree/ [US9561439](#)

1. (Currently Amended) A game control method carried out by a game control device for providing a game to a plurality of communication terminals respectively used by a plurality of users, the game control device communicating with the plurality of communication terminals over a communication network and having a storage unit for storing information for each of the plurality of users, the method comprising the steps of:

(a) providing one of a plurality of game pieces to one of a first plurality of users in the game, the first plurality of users forming a first group, the plurality of game pieces required to obtain a game item; grouping the plurality of users into one or more groups;

(b) storing a correspondence between the plurality of users and the one or more groups in the storage unit;

(c) transmitting information over the communication network to initiate a group event in which a first plurality of users forming a first group cooperatively participate in the game;

(d) storing a parameter value for each of the plurality of users, wherein the parameter value for a respective user is increased as the respective user makes progress in the group event;

(e) monitoring progress of the group event and updating the parameter value for each of the first plurality of users in accordance with the progress of the first group in the group event;

(f) providing at least one of a plurality of game pieces to each of the first plurality of users in the group event, based on the parameter value for the corresponding user, wherein the plurality of game pieces are required to obtain a game item;

[[b]] (g) storing allocation information indicating which game piece has been provided to which user, ~~and information on the plurality of game pieces~~, in the storage unit;

[[c]] (h) determining whether all the required game pieces have been provided to the first plurality of users, based on the allocation information; and

[[d]] (i) allocating in a memory, the game item to the first group or at least one of the first plurality of users, when it is determined that all the required game pieces have been provided.

※他のカテゴリーの発明に係る各請求項も同様のamendmentで特許適格性○

B. Even if claims were directed to an abstract idea, there are plenty of claim elements or combination of elements to ensure that the claims amount to significantly more than the abstract idea itself.

First, the claims include more than "generic computer functionality." Here, the claim steps are not "purely conventional," as stated in the Office action citing the *Alice Corp.* decision. Rather, quite few of the steps in claim 1 for example, are unconventional. For instance, the claimed features of "grouping the plurality of users into one or more groups; storing a correspondence between the plurality of users and the one or more groups in the storage unit; transmitting information over the communication network to initiate a group event in which a first plurality of users forming a first group cooperatively participate in the game" are unconventional, unique and novel over the prior art (as explained above with respect to 35 U.S.C. 102 rejections).

The Court in *Alice Corp.* made it clear that "an invention is not rendered ineligible simply because it involves an abstract idea ... inventions that integrate the building blocks of human ingenuity into something more by applying the abstract idea in a meaningful way are eligible." (Id. See also, end of page 2 of the PTO "Preliminary Instructions."). Here, the claimed invention includes the above-mentioned ingenious features and applies those original features in a meaningful way by grouping the plurality of users into one or more groups; storing a correspondence between the plurality of users and the one or more groups in the storage unit; transmitting information over the communication network to initiate a group event in which a first plurality of users forming a first group cooperatively participate in the game.

It is noted that, as discussed above, some of the limitations when viewed individually do not amount to significantly more than the abstract idea (such as storing subscriber preferences or transmitting an alert). However, when looking at the additional limitations as an ordered combination, the invention as a whole amounts to significantly more than simply organizing and comparing data. The claimed invention addresses the Internet-centric challenge of alerting a subscriber with time sensitive information when the subscriber's computer is offline. This is addressed by transmitting the alert over a wireless communication channel to activate the stock viewer application, which causes the alert to display and enables the connection of the remote subscriber computer to the data source over the Internet when the remote subscriber computer comes online. These are meaningful limitations that add more than generally linking the use of the abstract idea (the general concept of organizing and comparing data) to the Internet, because they solve an Internet-centric problem with a claimed solution that is necessarily rooted in computer technology, similar to the additional elements in *DDR Holdings*.

These unconventional and patentable steps add significantly more to the idea of team-based game with reward selection and sharing. In other words, there are several inventive concepts **sufficient to transform** the claimed subject matter into a patent-eligible application." (See, Guideline, top of page 53.).

※Final Rejectionで101違反⇒RCEでクレームを刷新後、101拒絶理由無し。⇒PGR不開始 (4)Gree/US10335689

1. A non-transitory computer readable recording medium having stored thereon instructions to be executed on a computer, the instructions causing the computer to perform steps of:

- deploying a plurality of units on a field displayed on a display, the plurality of units being movable in the field;
- varying an attack strength of a first unit among the plurality of units so that the attack strength of the first unit, in response to the first unit and a second unit among the plurality of units satisfying a first positional relationship by a movement of at least one of the first unit and the second unit, is decreased to be lower than the attack strength of the first unit when the first unit and the second unit do not satisfy the first positional relationship, wherein the attack strength is an attack strength for attacking a stronghold on the field and attacking a third unit, the first unit and the third unit not belonging to an identical group; and
- attacking the stronghold by the first unit and the second unit, wherein the first positional relationship is satisfied by the movement causing the second unit to be located within a first range of the first unit.

5. A game control method implemented by a computer, the method comprising the steps of:

- deploying a plurality of units on a field displayed on a display, the plurality of units being movable in the field;
- varying an attack strength of a first unit among the plurality of units so that the attack strength of the first unit, in response to the first unit and a second unit among the plurality of units satisfying a first positional relationship by a movement of at least one of the first unit and the second unit, is decreased to be lower than the attack strength of the first unit when the first unit and the second unit do not satisfy the first positional relationship, wherein the attack strength is an attack strength for attacking a stronghold on the field and attacking a third unit, the first unit and the third unit not belonging to an identical group; and
- attacking the stronghold by the first unit and the second unit, wherein the first positional relationship is satisfied by the movement causing the second unit to be located within a first range of the first unit.

9. A game control system comprising:

- a unit deploy module configured to deploy a plurality of units on a field displayed on a display, the plurality of units being movable in the field; and
- a unit parameter variation module configured to vary an attack strength of a first unit among the plurality of units so that the attack strength of the first unit, in response to the first unit and a second unit among the plurality of units satisfying a first positional relationship by a movement of at least one of the first unit and the second unit, is decreased to be lower than the attack strength of the first unit when the first unit and the second unit do not satisfy the first positional relationship, wherein the attack strength is an attack strength for attacking a stronghold on the field and attacking a third unit, the first unit and the third unit not belonging to an identical group,
- the first unit and the second unit attack the stronghold, and
- the first positional relationship is satisfied by the movement causing the second unit to be located within a first range of the first unit.

8.特許出願価値を最大化するための、その他の工夫

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

クレーム文言の工夫<12選>

- ①拒絶理由と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫!!
- ②従属項の利活用～クレームディファレンシエーション
- ③機能的クレーム～全件、独立クレームとして検討に値する!!
- ④サブコンビネーションクレーム～用途相違の敗訴無し
- ⑤「用途」「使用態様」の特定～用途相違の敗訴は1件のみ
- ⑥除くクレーム～主引例の必須要素を除くことで、進歩性○!!
- ⑦数値限定・パラメータ発明～新たな「課題」とのセット!!
- ⑧効果のクレームアップ～構成容易を免れない場合の最終奥義
- ⑨製造方法の発明、⑩別出願の活用、⑪程度を表わす文言、⑫間接侵害、複数主体侵害の想定(システムクレームの見直し)

特許「出願」価値の
最大化戦略<5分短縮版>

(1)「当初明細書」の工夫
(2)「多様なクレーム文言」の利活用

【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁理士
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



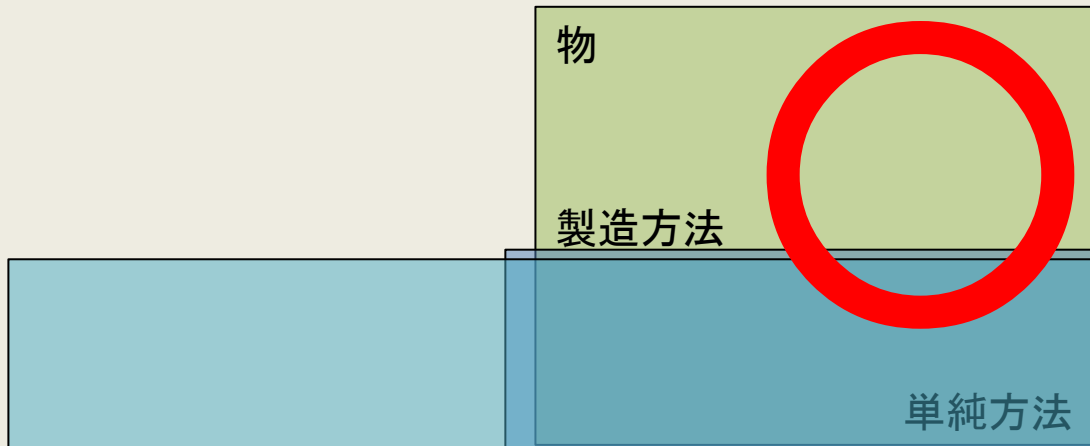
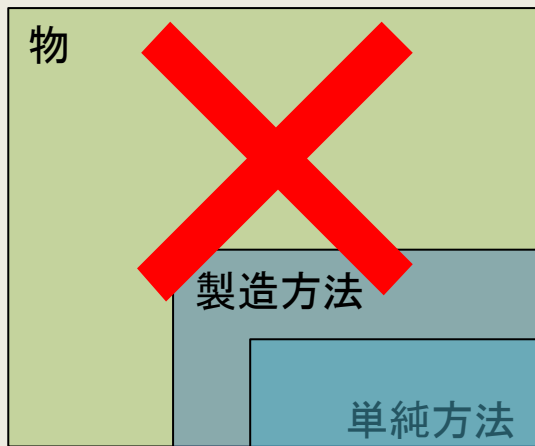
⑤「3つのカテゴリー」を活用する、特許「群」としての価値の最大化

「物の発明」「製造方法の発明」「単純方法の発明」の特許価値は？

⇒ **方法の発明は、特許権侵害の立証が比較的困難**である。

⇒ 特に「単純方法の発明」は、生成物がなく、侵害立証が一層困難...

特許価値は、「物の発明」>「製造方法の発明」>「単純方法の発明」？



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

⑤「3つのカテゴリー」を活用する、特許「群」としての価値の最大化

(1)「物の発明」よりも「製造方法の発明」が価値が高い余地？

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

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

【注射液の調製方法及び注射装置事件】<小松裁判長>



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について

(2)「単純方法の発明」の見直し

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

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

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

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

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

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

<単純方法の発明>「原料Aからaをスクリーニングする方法」

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

⑥「多様なクレーム文言」を活用する、特許「群」としての価値の最大化

「物の発明」を多様なクレーム文言で特許化することにより、
それらの**権利範囲**(特許発明の技術的範囲)の「総和」を最大化できる。

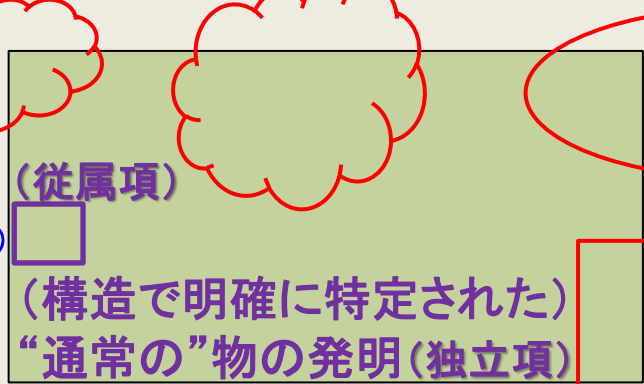


ex.機能的クレーム、効果のクレームアップ、程度を表すクレーム、用途発明/サブコン
⇒(明確性要件を満たす範囲で、) 外延が若干あいまいなクレーム文言は、
ライバル企業への抑止力としての価値がある。

③機能的クレーム
⇒(当業者が)実施例から
(容易に)実施可能な範囲

⑧程度を表すクレーム(「十分に」「略」「近傍」「一定の」等)
⇒(当業者が)発明の課題を解決できる範囲

②従属項の利活用
(クレームディファレンシエーション)
⇒独立項は、従属項の
限定が無いと解釈される



公知の“構造”
除く
⑥除くクレーム
～公知技術を除く発明特定事項

⑤用途発明
～構造は公知でも、用途に
進歩性が認められる類型

⑦数値限定・パラメータ発明
～数値で構造を裏から特定する類型

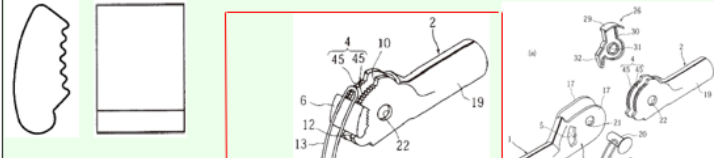
⑦変更出願～「機能」が「構造」と結びついていると、意匠権が強い!!

10. 変更出願(特許⇒意匠)

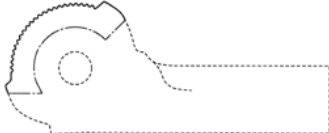
一意匠一出願の原則から、原意匠は1個の意匠である。
⇒分割出願より、変更出願の方が認められ易い!!

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

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



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



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

2-2. 意匠の類似(新規性)

機能性部品の「要部」認定(新規性)

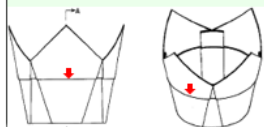
★意匠中の「機能」に関わる部分は、「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみ」でない限り(意匠法5条3号))
「対比観察した場合に注意を引く部分」と認定され易い!!

東京高判平成4年(行ケ)9「集束暗渠管」事件

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

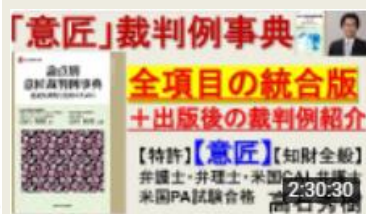
東京高判平成16年(行ケ)172「エンドミル」事件

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



登録983600

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



クレーム文言の工夫<12選>

【特許】
特許出願戦略
(1)当初明細書の最重要ポイント
(2)クレーム文言の工夫<10選>

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

【特許】
特許出願戦略
(1)当初明細書の最重要ポイント
(2)クレーム文言の工夫<12選>

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

- ①拒絶理由と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫!!
- ②従属項の利活用～クレームディファレンシエーション
- ③機能的クレーム～全件、独立クレームとして検討に値する!
- ④サブコンビネーションクレーム～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)

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。)

<参考>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利用できる、**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!!

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」

★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・・・『10 μ m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10 μ m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10 μ m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10 μ m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

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!!

③機能的クレーム(全件検討可!!)

効果のクレームアップは、当該機能・効果がクレームアップされた構成により必然的に奏する場合は別として、発明を特定している限り、発明特定事項となり、容易想到性判断の対象とする(クレームアップされた機能・効果が容易想到でなければ進歩性○とする)裁判例が多数です。

近時、PCSK9事件二次判決<菅野裁判長>は、一連のPCSK9事件一次判決とは異なる新証拠に基づく新主張がなされていることから、サポート要件を認めた一次判決と異なり、サポート要件違反としました。(対応米国特許が米国連邦最高裁で実施可能要件違反と判断された影響が有り得ます。)

なお、PCSK9事件二次判決は、一連の一次判決と逆に、特許権者の「競合するが…中和できない抗体が仮に存在したとしても、そのような抗体は、本件発明1の技術的範囲から文言上除外されているなどとして、本件発明がサポート要件に反する理由とはならない」という主張を排斥して、「本件のような事例において、結合中和性のないものを文言上除けば足りると解すれば、抗体がPCSK9と結合する位置について、例えば、PCSK9の大部分などといった極めて広範な指定を行うことも許されることになり、特許請求の範囲を正当な根拠なく広範なものとすることを認めることになるから、相当でない。」と判示しました。このロジックが一般化されてしまうと、効果のクレームアップ、機能的クレームの意義が大幅に減殺されてしまいます。

しかしながら、PCSK9事件二次判決と同じ菅野裁判長は、知財高判令和4年(行ケ)第10059号【ガラス】事件では、殊更に知財高判平成28年(行ケ)第10189号【光学ガラス】事件<鶴岡裁判長>と区別して、「本件組成要件と本件物性要件とが課題と解決手段の関係にあるということはできない…。本件組成要件を満たすが本件物性要件を満たさないガラスがあるとして、それは端的に本件発明の特許請求の範囲に含まれないガラスにすぎない。」と判示してサポート要件を認めました。菅野コートは「本件組成要件と本件物性要件とが課題と解決手段の関係にある」か否かをメルクマールとしているところ、PCSK9事件二次判決も同様のメルクマールを前提としても整合すると思われます。このメルクマールが、一連のPCSK9事件一次判決を出した各裁判長の将来の裁判例と整合していくのか、常にウォッチを欠かせません。

平成 28 年 (行ケ) 第 10225 号 <大鷹> (一次判決) Cf. H21(行ケ) 10170 は、所謂リーチスルークレームの実施可能要件× 令和 3 年(行ケ) 10093 <菅野> PCSK9 (リジエネロン) は、同じ特許で、サポート要件×	PCSK9 に対する抗原結合タンパク質 (アムジェン・サノフィ) *機能的に表現された抗体の発明 (リーチスルークレーム?) のサポート要件○ ⇒実施可能要件も○ ⇒進歩性も○ H28(行ケ) 10226 H29(フ) 16468 <栗田> 差し認容×は競合するが中和抗体でない物は技術的範囲外としてサポート要件・実施可能要件○、機能的クレームの充足論も○	【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 原告は、…請求項 1…は、抗体の構造を特定することなく、機能ないし特性(「結合中和」及び「参照抗体との競合」)のみによって定義された発明であるため、文言上ありとあらゆる構造の膨大な数ないし種類の抗体を含むものであるが、本件明細書に記載された具体的抗体はわずか 2 グループないし 2 種類の抗体しかなく、また、参照抗体と「競合する」抗体であれば、PCSK9 と LDLR とが結合中和するとはいえず、参照抗体と「競合する」抗体であることは、「結合中和」の指標にはならないから、本件明細書に記載されていないありとあらゆる構造の抗体についてまでも、本件明細書の記載から、PCSK9 と LDLR との結合中和抗体の提供という本件訂正発明 1 の課題を解決できると認識し得るものではないとして、本件訂正発明 1 及び 5 はサポート要件に適合しない旨主張する。 しかしながら、動物免疫法によるモノクローナル抗体の作製プロセスでは、動物の体内で特定の抗原に特異的に反応する抗体が産生され、その免疫化動物を使用して作製したハイブリドーマをスクリーニングし、特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において、アミノ酸配列が特定されていくことは技術常識であるから、特定の結合特性を有する抗体を得るために、その抗体の構造(アミノ酸配列)をあらかじめ特定することが必須であるとは認められない。 そして、…請求項 1 は、「PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ」、かつ、「PCSK9 との結合に関して」、参照抗体(31H4 抗体)と「競合する」ことを発明特定事項とするものであり、…当業者は、抗体のアミノ酸配列を参照しなくとも、本件明細書の記載から、…請求項 1…に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得られるものと認識できるものと認められる。また、参照抗体と「競合する」抗体であれば、PCSK9 と LDLR との結合を中和するものといえないとしても、本件訂正発明 1 は「PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ」る抗体であることを発明特定事項とするものであるから、そのことは、上記認定を左右するものではない。	勝有 ★
令和 3 年(行ケ) 第 10093 号 <菅野> (二次判決) 平成 28 年(行ケ) 10225 <大鷹> PCSK9 前訴 (サノフィ) は同じ特許で、サポート要件○	令和 3 年(行ケ) 第 10093 号 <菅野> 令和 3 年(行ケ) 第 10094 号 <菅野> (二次判決) 平成 28 年(行ケ) 10225 <大鷹> PCSK9 前訴 (サノフィ) は同じ特許で、サポート要件○ *専門家意見書を重視	【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 …そもそも本件発明の課題は、…LDLR タンパク質と結合することにより、対象中の LDLR タンパク質の量を減少させ、LDL の量を増加させる PCSK9 と LDLR タンパク質との結合を中和する抗体又はこれを含む医薬組成物を提供することであり、このような課題の解決との関係では、参照抗体と競合すること自体に独自の意味を見出すことはできないから、このような観点からも…本件発明の技術的意義は、21B12 抗体と競合する抗体であれば、21B12 抗体と同様のメカニズムにより、結合中和抗体としての機能的特性を有することを特定した点にあるというべきである。… 被告は、…21B12 抗体(参照抗体)と競合するが、PCSK9 と LDLR タンパク質との結合を中和できない抗体が仮に存在したとしても、そのような抗体は、本件発明 1 の技術的範囲から文言上除外されているなどとして、本件発明がサポート要件に反する理由とはならない旨主張する。しかし、既に説示したとおり、21B12 抗体と競合する抗体であれば、21B12 抗体と同様のメカニズムにより、PCSK9 と LDLR タンパク質との結合中和抗体としての機能的特性を有することを特定した点に本件発明の技術的意義があるというべきであって、21B12 抗体と競合する抗体に結合中和性がないものが含まれるとすると、その技術的意義の前提が崩れることは明らかである(本件のような事例において、結合中和性のないものを文言上除けば足りると解すれば、抗体が PCSK9 と結合する位置について、例えば、PCSK9 の大部分などといった極めて広範な指定を行うことも許されることになり、特許請求の範囲を正当な根拠なく広範なものとすることを認めることになるから、相当でない。)。… 本件発明に係る別件審決取消訴訟においては…サノフィによるサポート要件違反に関する主張は退けられている。しかし、これは、当時の主張や立証の状況に鑑み、21B12 抗体と競合する抗体は、21B12 抗体とは同一の PCSK9 上の位置に結合し 21B12 抗体と同様の機能を有するものであることを当然の前提としたことによるものと理解することも可能である。これに対し、本訴においては、【A】博士や【B】博士の各供述書、【F】教授の鑑定書等…による構造解析、「EGF アミミック抗体」に係る関係書証…等の新証拠に基づく新主張により、上記前提に疑義が生じたにもかかわらず、この前提を支える判断材料が見当たらないのであるから、別件判決の結論と本件判断が異なることには相応の理由があるというべきである。	勝有 ★

令和4年 (行ケ) 第10069号 ＜菅野＞	ガラス *物性要件と組成要件 からなる本件発明の 課題を物性要件とは 異なると認定して、 組成要件を満たす物 が物性要件を満たす 蓋然性は不要とした (※H28(行ケ)10189と 区別した!)	【請求項1】…液相温度が1140℃以下であり、ガラス転移温度が672℃以上であり、屈折率ndが1.825～1.850の範囲であり、かつアッペ数vdが41.5～44である酸化ガラスであるガラス 原告は、…本件組成要件を満たしながら本件物性要件を満たさないものがある、本件組成要件を満たすことと本件物性要件を満たすこととの間に相関関係を見いだすことは不可能である…などと主張する。 しかしながら、 本件発明の課題は…高屈折率低分散ガラスの有用性を更に高めるために、Gd、Ta及びYbのガラス組成において占める割合を低減すること、熱的安定性に優れたガラスを提供すること及び機械加工に適するガラスを提供することであって、そのために、本件組成要件及び本件物性要件を満たす構成をとることとして、その課題の解決を図ったものである。 したがって、 本件組成要件と本件物性要件とが課題と解決手段の関係にあるということ はできないから、本件組成要件で特定されるガラスが高い蓋然性をもってガラス転移温度を含む全ての物性要件を満たすという関係を有することが認識されるまでの必要はない。また、本件発明は、本件組成要件と本件物性要件の双方を満たすものを特許請求の範囲としているものであって、本件組成要件の全数値範囲にわたって、本件組成要件を満たすガラスは本件物性要件を満たすとしているものでもない。 本件組成要件を満たすが本件物性要件を満たさないガラスがあるとして、それは端的に本件発明の特許請求の範囲に含まれないガラスにすぎない。 なお、本件明細書において好ましい範囲として記載された数値の範囲とその選択の根拠に鑑みると、本件組成要件の数値範囲が過度に広いとは認め難い。… (なお、原告は、知的財産高等裁判所がした別件判決(甲7)で示された「組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって当該物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又はその出願時の技術常識から当事者が認識できること」を本件におけるサポート要件充足の判断基準とすべき旨を指摘するが、サポート要件の充足の有無は、発明の課題との関係において認定されるべきものであるところ、同判決では発明の課題を「所定の光学定数を有し、高屈折率高分散であって、かつ、部分分散比が小さい光学ガラスを提供すること」としているものであり、このような、異なる発明における異なる課題において事例判断として示された別件の理由中の判断を、そのまま本件に適用することは相当ではない。)。…	勝不★
---------------------------------	--	---	-----

平成28年 (行ケ) 第10189号 ＜鶴岡＞	光学ガラス *数値限定発明でも、 実施例を超えた数値のサポートを、実質的に判断すべき *課題がクレームアップされている⇒クレームされた組成が同課題を高い蓋然性で満たすと認識できる必要あり (⇒厳しい一般論) *実施可能要件も同じ理由で取捨理由あり Cf. H28(行ケ)10238(森) 「無光米の製造装置」は 明確性要件 ×	…本願発明に係る特許請求の範囲…の記載は、光学ガラスを本願組成要件及び本願物性要件によって特定するものであり、そのうち、本願物性要件は、「高屈折率高分散であって、かつ、部分分散比が小さい光学ガラスを提供する」という本願発明の課題を、「屈折率(nd)が1.78以上1.90以下、アッペ数(vd)が22以上28以下、部分分散比(θg、F)が0.602以上0.620以下」という光学定数により定量的に表現するものであって、本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件といえることができる。そして、このような本願発明に係る特許請求の範囲の構成からすれば、その記載がサポート要件に適合するものといえるためには、本願組成要件で特定される光学ガラスが発明の詳細な説明に記載されていることに加え、 本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当事者が認識することが必要 というべきである。… 本願明細書の実施例に係る組成物の組成が、…各数値範囲の一部のものにすぎないとしても、 本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時における光学ガラス分野の技術常識に鑑みれば、当事者は、本願組成要件に規定された各数値範囲のうち、実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得る というべきであり、更に、そのように認識し得る範囲が、本願組成要件に規定された各成分の各数値範囲の全体(上限値や下限値)にまで及ぶものといえるか否かについては、成分ごとに、その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行うことによって判断される必要があるものといえる。… 本件審決の判断は、…当事者が本願物性要件を満たす光学ガラスが得られるものと認識できる範囲を、実施例として具体的に示されたガラス組成の各数値範囲に限定するものにほかならないところ、…このような判断は誤り というべきである。本件審決は、…本願のサポート要件充足性を判断するに当たって必要とされる、本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得る範囲が本願組成要件に規定された各成分における数値範囲の全体に及ぶものといえるか否かについての具体的な検討を行うことなく、実施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の一部にとどまることをもって、直ちに本願のサポート要件充足性を否定したものであるから、そのような判断は誤り…といえる。	勝不○
----------------------------------	---	--	-----



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]

目次

1. はじめ

2. 「用途」

(1) ①

Q

(2) ①

(a) 4

3. 「思はし

8939

4. 「用途」

5. 小结

1. はじめに

(1) 凡

おり、

56.

れらも、

2014 年

18. 18

力、100
100 (100)

12 (b)

三九

發明

う観点:

Vol 3

— 1 —

★

一、有

—

[illegible]

除くクレーム
(補正/訂正要件、進歩性)



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

【特許】除くクレームの活用 (補正/訂正要件、進歩性)

2021年07/23

⑥除くクレーム(進歩性にも使える!!)

平成29年(行ケ)10032『導電性材料の製造方法(銀フレーク)』事件

<高部>(一次判決)⇒平成30年(行ケ)10071<大鷹>(二次判決)は、拘束力を理由に同旨

【請求項】「銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し(但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く)、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得る方法」

⇒引用例は、銀フレークを端部でのみ焼結させて、端部を融合させる方法を開示するに留まり、端部でのみ融着する場合は除外された導電性材料を当業者に示唆しない。⇒進歩性○

平成30年(ネ)10006『システム作動方法』事件(カプコンv.コーエー)<鶴岡>

【請求項】「記憶媒体(ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)を有するゲーム...」

⇒引用例において、セーブデータを記憶可能でない記憶媒体は阻害要因がある。⇒進歩性○

★引用例の必須構成を「除く」クレーム⇒進歩性○!!

⑥除くクレーム(進歩性にも使える!!)

令和3年(行ケ)第10150号【船舶】事件<東海林>も、「除くクレーム」で進歩性○!!

令和3年(行ケ)第10163号<菅野>	レーザ加工装置 *明細書中の図面から溝の不存在を看取し、除くクレーム訂正OK ⇒進歩性○	<新規事項追加> 訂正事項1は、本件訂正前の請求項1に係る発明から、概念的に包含されていた「シリコン単結晶構造部分に前記切断予定ラインに沿った溝が形成されているシリコンウェハ」ないし溝必須装置を除くにすぎないから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正事項1により、請求項1に係る発明の「レーザ加工装置」に新たな技術的事項が追加されることはない。本件明細書の記載に照らしてみても、…本件明細書等の図1及び図3は、加工対象物1上の切断予定ラインが図示された平面図であるが、図1のI I-I I線に沿った断面図である図2、図3のI V-I V線に沿った断面図である図4のいずれにおいても、溝は形成されていないことが看取される。…図1ないし4によれば、「切断予定ライン」は記載されている一方で、「溝」は記載されていないところ、訂正前の本件発明において「溝」が存在することが前提となっているのであれば、「切断予定ライン」を記載しながら「溝」をあえて記載しないことは不自然というほかない。 <進歩性> 甲11文献に接した当業者が、基板201から、半導体ウェハーの切断に利用される内部応力をもたらし溝部203を捨象することは想定し得ず、加工対象物として、ブレイクラインに沿った溝が形成されていない基板201を採用し、表面に溝が形成されていない基板201の内部側に形成された加工変質部を形成するよう改変を行う動機付けは存在しないのみならず、このような改変にはむしろ阻害事由がある…。	勝有★
令和3年(行ケ)第10150号<東海林> =令和3年(行ケ)第10151号<東海林>	船舶 *「除くクレーム」で本件発明の作用効果が変わらない。 ⇒新たな技術的事項の導入に当たらない ⇒訂正要件○ ⇒進歩性も○!!	…「浸水防止部屋」は、タンクの機能を備えることが許容されるから、「浸水防止部屋」には、タンクの機能を兼ねるものと、タンクの機能を兼ねないものがあるものと認められる。本件明細書等には、浸水防止部屋としてタンクの機能を兼ねるもののみが記載されていると解すべき理由はないから、本件明細書等には、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていると認められる。そして、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明と、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」を備える発明は、いずれも本件明細書等に記載された発明であったから、…特許請求の範囲の請求項1の「浸水防止部屋」がタンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋(ただし、タンクを除く。)」に訂正されて、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明が除かれても、新たな技術的事項を導入しないことは明らかである。なお、本件訂正により、本件訂正後の発明が、側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋に跨って浸水することではなく、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止することができると共に、複数の部屋の大形化を抑制して設計の自由度を拡大することができるという本件発明の効果を奏することなく、新たな効果を奏する発明となると解すべき理由はない。そのため、本件訂正によって発明の作用効果が変わることによって新たな技術的事項が導入されたと解する余地もない。	勝有★

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





5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

パラメータ発明の進歩性が肯定されるロジック (近時の裁判例の傾向)

発明の課題の解決と、当該パラメータとが相関している場合は、パラメータに技術的意義が認められる。

⇒課題解決とパラメータとが、一対一対応であれば、技術的意義は高い。

弱い相関関係であれば、技術的意義は低い。

相関関係が無ければ、当該発明との関係では、技術的意義はない。

発明の課題の認定が重要。⇒**ピリミジン大合議判決**～(サポート要件の文脈で)明細書の記載が原則
⇒審査基準も同じ。補正・分割で変わり得る。

数値のみが相違点である場合、以下の①②を満たすと、多数の裁判例で進歩性○。**課題の設定如何!!**

①発明の課題の解決とパラメータとが相関している。

②発明の課題が非公知であり、容易想到でもない。 OR

発明の課題が公知又は容易想到でも、同発明の課題解決に寄与するファクターとして当該パラメータに着目することが非公知であり、容易想到でもない。(パラメータをどちらの方向にどの程度動かすか容易想到でないとした裁判例もあるが<令和2年(行ケ)10044大鷹裁判長、平成31年(行ケ)10011高部裁判長、平成27年(行ケ)10206高部裁判長、等>、例外的である。

(この類型は、審査基準でいう「異質な効果」に相当する。)

<次頁に続く>156

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ィ傾向であり、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たるべき論理付け・主張方針を考察する（本稿Ⅲ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も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。

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、そのような効果をも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・立証する必要があり、立証責任は権利者側に移されることとなり、

しかしながら、近時の裁判例を見ると、「オキヤリグリッドの医薬品に

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

パラメータ発明の進歩性を否定するロジック

＜続き＞逆に言えば…、

①発明の課題が本件明細書から読み取れず、認定できない、OR

②パラメータと発明の課題(作用効果)とが相関しない(明細書に記載がない)

場合か、相関してもパラメータが公知又は着目可能であった場合は、

(審査基準にいう「異質な効果」が認められないから、)数値範囲・パラメータ自体は容易想到・設計事項であるとして、進歩性を否定した判決が多数である。

⇒予測できない顕著な効果、臨界的意義があれば別論であるが、裁判所で認められた例は非常に少ない。予測できない顕著な効果を理由とする有効審決は、最判平成30年(行ヒ)69の事案以外は、少なくとも平成20年以降、知財高裁(審決取消訴訟)で全件覆されている。

複数のパラメータが発明の課題解決と相関しているとき、主引例のパラメータの一つを動かす容易想到性を問題とするときは、当該一つだけを動かすことができる合理性の論証が必要。

●一つのパラメータだけを動かすことができなかった裁判例(進歩性○)～令和4年(行ケ)10029、等

●一つのパラメータだけを動かすことができた裁判例(進歩性×)～平成27年(ワ)1025、等

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

※パラメータの技術的意義を否定して、進歩性を否定した裁判例

①令和4年(行ケ)10111「車両ドアのベルトラインモール」事件<本多裁判長>

※技術的意義が本件明細書に記載されておらず、作用効果に影響なし⇒設計事項に過ぎず、進歩性×。
(判旨抜粋)「本件明細書には、段差部が縦フランジ部の下部から内側方向に『ほぼ水平に』延びることの技術的意義についての記載はない。...段差部が『ほぼ水平に』に延びても『やや下方』に延びても、本件発明の作用効果に何ら影響するものではない。...甲1発明1において『やや下方に』延びる段差部を『ほぼ水平に』延びるように構成することは、当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎない...。」

※数値限定発明・パラメータ発明でも同じ!!

②令和3年(行ケ)10096「光源」事件<本多裁判長>～「実施例として記載されている同含有割合の最大値は、6重量%...にすぎず、本願明細書には、同含有割合が10重量%を超える場合の実験結果についての記載は全くみられない...。...適宜設計することのできたものである。」

③令和3年(行ケ)10135「...ベクター」事件<菅野裁判長>～「...配列の長さが『7.0ないし10.0Kbの長さ』...であることには技術的意義がなく、...技術的意義において同一...実質的な相違点とはいえない。」

④平成22年(行ケ)10296「ペトロラタムを基にした鼻用軟膏」事件<滝澤裁判長>～「本願明細書に、粘度に着目することの技術的意義も、粘度を8mm²/秒という数値以上のものに特定することの技術的意義も記載されていないことに照らすと、引用例に飽和炭化水素の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防しようという直接の示唆がないとしても、...本願発明が進歩性を有するということはできない...。」

=平成18年(行ケ)10132、平成17年(行ケ)10665、平成17年(行ケ)10754、平成17年(行ケ)10189

（構成容易を免れない場合の最終奥義）



Dr. Yoon is a professor of the Department of Management Science and Engineering at the Massachusetts Institute of Technology. He is also a senior research advisor at the MIT Center for Advanced Study. Dr. Yoon's research interests include the design and analysis of complex systems, the management of innovation, and the role of technology in the economy. He has published numerous papers in the field of management science and engineering, and has been a frequent speaker at international conferences. Dr. Yoon is also a member of the National Academy of Sciences and the National Academy of Engineering.

【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**


论点例
意反裁判例事典
 近世右派政治思想の中心

著者：高橋 敏夫
 編者：高橋 敏夫
 出版：2005年




 新辞書
 新編 新辞書
 新編 新辞書
 新編 新辞書

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 —

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て、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事者が予測できた」
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. 「請求事項に記載された「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「発明の主題が認められれば発明性が不安定な」(参考による裁判例)

IV. 関連論点<II>～請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められる類型の考察

1. 請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められなかった裁判例
2. 請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例
3. 考察（審査基準の理解を含む）

V. まとめ

Vol. 69 No. 5 (別冊 No.15)

- 1 -

パテント 2016



NAKAMURA & PARTNERS
中村公同特許法務事務所

特許法上の諸論点と、「課題」の気を通貫

(+発明の「課題」を巡る、サポート要件の判断傾向の変化)

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明は、実態化合物含有食品のコカ、甘味、美味しさを改善するところ課題を解決する技術を提供するものである。本発明は、コカ、甘味、美味しさを有する実態化合物含有食品を提供することを要する。さらに、従来の牛乳や大豆を用いて製造又は調製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。

(+新規事項追加の検討、+α)

【0003】

【発明が解決しようとする課題】以上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病状の重症化を、このことを考慮して有用な医薬品の開発が急を要している。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記の事情が顕著に発現した結果、下記一般式で示される化合物が曝露したHMG-C- α 還元酵素阻害活性を有することを提出して本発明を完成させた。即ち、本発明は有

令和2年2月7日(金)

中村公同特許法務事務所

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○という判断枠組み

⑧効果のクレームアップ

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!?

令和3年(行ケ)第10090号<大鷹>	噴射製品および噴射方法	公然実施発明1-1に含まれる「20℃での蒸気圧が2.3366kPaである水」は、本件発明1の「揮発抑制成分」に該当するものと認められるから、相違点1は実質的な相違点であるとは認められない。…この点に関し、本件審決は、公然実施発明1-1には、水が含まれているが、甲2によれば、水は、「溶剤」として添加されたものであり、噴射後の揮発を抑制するための揮発抑制成分として認識されていたとは認められないことを、相違点1が実質的な相違点であることの理由の一つとして挙げている。しかしながら、物の発明に係る特許の特許請求の範囲は、その構造、特性等により特定されることに照らすと、公然実施発明1-1に含まれる「水」が本件発明1の「揮発抑制成分」に該当するかどうかは、当該「水」が噴射後の揮発を抑制するための成分であることを客観的に把握できるか否かによって判断すべきであるから、水の添加目的や、水が噴射後の揮発を抑制するための揮発抑制成分として認識されていたかによって上記判断は左右されるものではない。	負不○
	*公然実施品に目的が表れていなくても、物の効果が客観的に把握できれば一致点		
	*訂正要件も重要!!		

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＞



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!!**

(1)カリクレイン最高裁判決+調査官解説(高部)

最判平成10年(オ)604「生理活性物質測定法」(カリクレイン)事件

⇒「生理活性物質測定法」という検査方法に係る発明について、同発明が単純方法の発明である以上、医薬品の製造工程に組み込まれていても、製造された医薬品の製造販売等には及ばないとして、原判決を破棄し、自判した。(原判決も、同発明を製造方法の発明と認定したものではなく、単純方法の発明に基づく差止可能範囲を特許法2条を超えて広げようと試みたものであり、最高裁判決によりその点を否定されたものである。)

※カリクレイン最高裁判決の事案は「生理活性物質測定法」の発明であり、単純方法の発明であることは明らかであった。

⇒調査官解説において、区別の一般論が説明された。

(2)「製造方法」と「単純方法」との区別が問題となった裁判例

東京地判平成13年(ワ)3764「L-α-アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステルの晶析法」事件
「...『物を生産する』行為というためには、原料や材料等の出発物質に何らかの手段を講じて、その化学的、物理的な性質、形状等を変化させて、新たな物を得ることが必要であるのはいうまでもないが、その目的物質は、出発物質と比較して、社会、経済的観点に照らして、前者が新たな価値を伴った物であることも必要である...。本件発明1は、その出発物質が『...の水性溶液』であり、目的物質は『...の結晶』であって、両者は、化合物の組成においては、共通であるけれども、その形態において、大きく異なっており、この点が、目的物質の経済性や市場価値において決定的な意味を有していること、...その目的物である結晶状態のAPMは甘味剤として使用・譲渡の対象となる物であること等の諸点に照らすならば、本件発明1におけるAPMの水性溶液からAPMの結晶を得る行為は、前述した原料、材料に何らかの変更を加えることによって、取引の対象たるに値する物を作出する行為であるといえるから、物の生産行為に該当すると解すべきである。」と判示して、製造方法の発明であると認定した。

(参考～特許請求の範囲の記載)「L-α-アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステルの水性溶液よりこれを冷却晶析するにあたって、冷却後の析出固相が存在する溶液1リットルに対して約10g以上となるよう初期濃度を設定し、溶液全体を見掛け上氷菓(シャーベット)状の疑似固相となるように、機械的攪拌等の強制流動を与えることなく、伝導伝熱により冷却し、疑似固相を生成せしめることを特徴とするL-α-アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステルの工業的晶析法」

調査官解説(最高裁判所判例解説 民事篇 平成11年度(下)505頁、高部眞規子)

「(2)方法の発明の意義」として、過去の大審院判決を引用するとともに、「学説の多数は、方法の発明は、その構成中に時間的な要素を包含することを必須とするものであるとしている。そして、物を生産する方法とは、その方法を遂行した結果生じた物が使用販売の対象となり得るものであり(同項三号参照)、単純方法とは、生産物を伴わず、操作を受ける目的物に変化を生ぜしめることを目的としない方法をいうなどと説明されている。また、測量方法、分析方法、測定方法、通信方法、運転方法、運搬方法、殺虫方法、除草方法等は、単純方法に分類される...」と解説し、続いて、「(3)発明の種類の区別」として、「...単純方法の発明か、物を生産する方法の発明か...。発明のカテゴリーについても、特許発明の技術的範囲と同様に、まず特許請求の範囲の記載により判断し、特許請求の範囲に記載された用語は、明細書の発明の詳細な説明の記載や図面を考慮して、解釈すべきであろう...。」と解説している。

(まとめ／TIP)「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の調査官解説(高部裁判官)

まず特許請求の範囲の記載により判断し、特許請求の範囲に記載された用語は、明細書の発明の詳細な説明の記載や図面を考慮して解釈する

②(製造方法と単純方法との)区別が問題となった下級審裁判例(4件) 最高裁判決・調査官解説のあてはめ～単純方法3件、製造方法1件

③製造方法に係る特許権が及ぶ範囲<※裁判例は存在しない!!> ⇒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。)

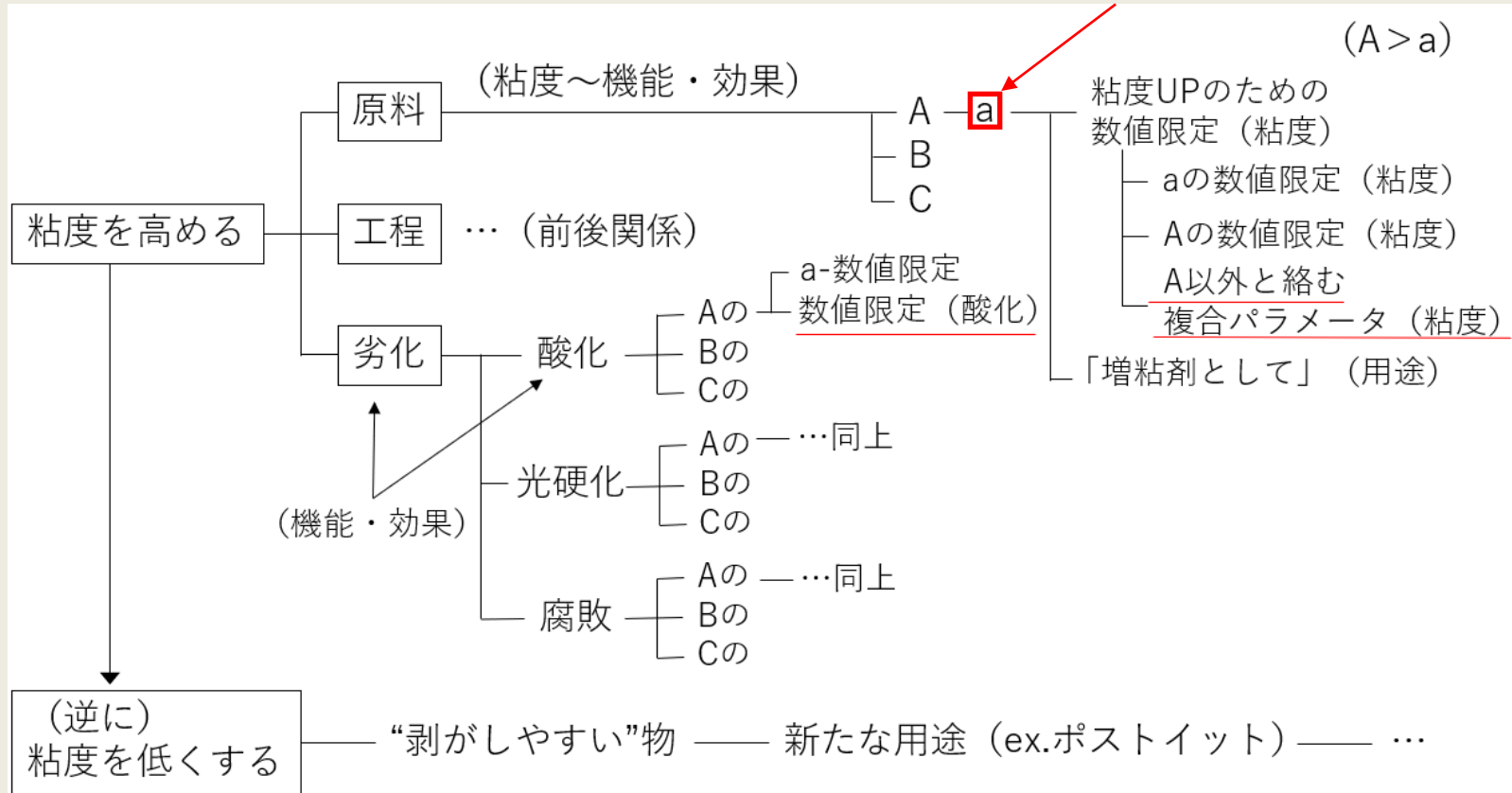
充足論における、
他の特許明細書の参酌
(特許発明の技術的範囲)



【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

出願時の必須検討事項～①深さ、②広さ、③構造、④時間

課題～粘度を高めて剥がれ難くする。／**発明提案書**～物質aを入れると粘度UP。



※(進歩性でなく、)サポート要件、実施可能要件のために、必要に応じてB・C…もクレームアップする。

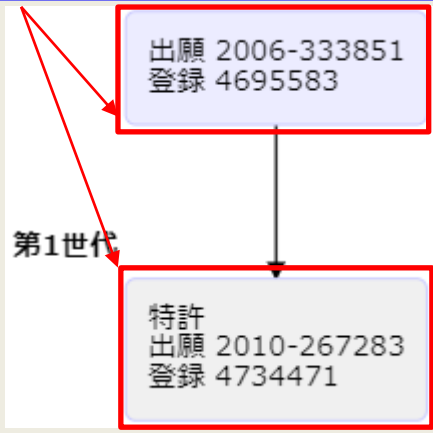
ドワンゴ v. 米国FC2の対象特許

(2件目、東京地判令和元年(ネ)25152<國分>)

※別ツリーから分割出願

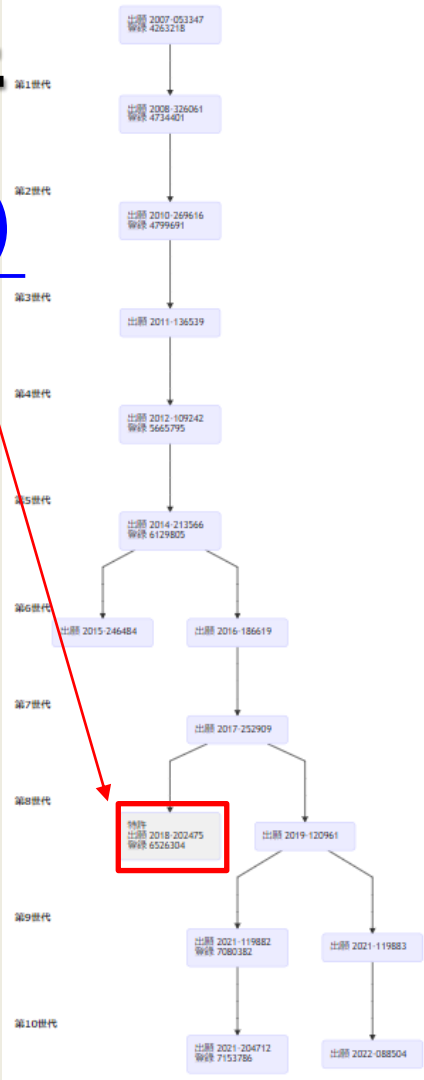
⇒充足(システム特許の外国サーバ問題で知財高裁係属中)

(1件目、平成30年(ネ)10077<本多>)



⇒控訴審で逆転充足
(プログラム特許で、
外国サーバ問題クリア)

特許権者:
株式会社ドワンゴ



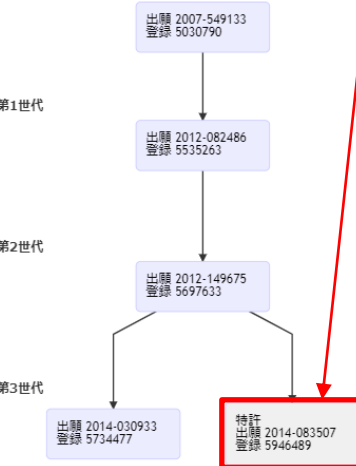
令和2年(ネ)10059

【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件<本多裁判長>

※別のツリーから分割出願。
⇒104条推定で特許権者勝訴。

平成31年(ネ)10015

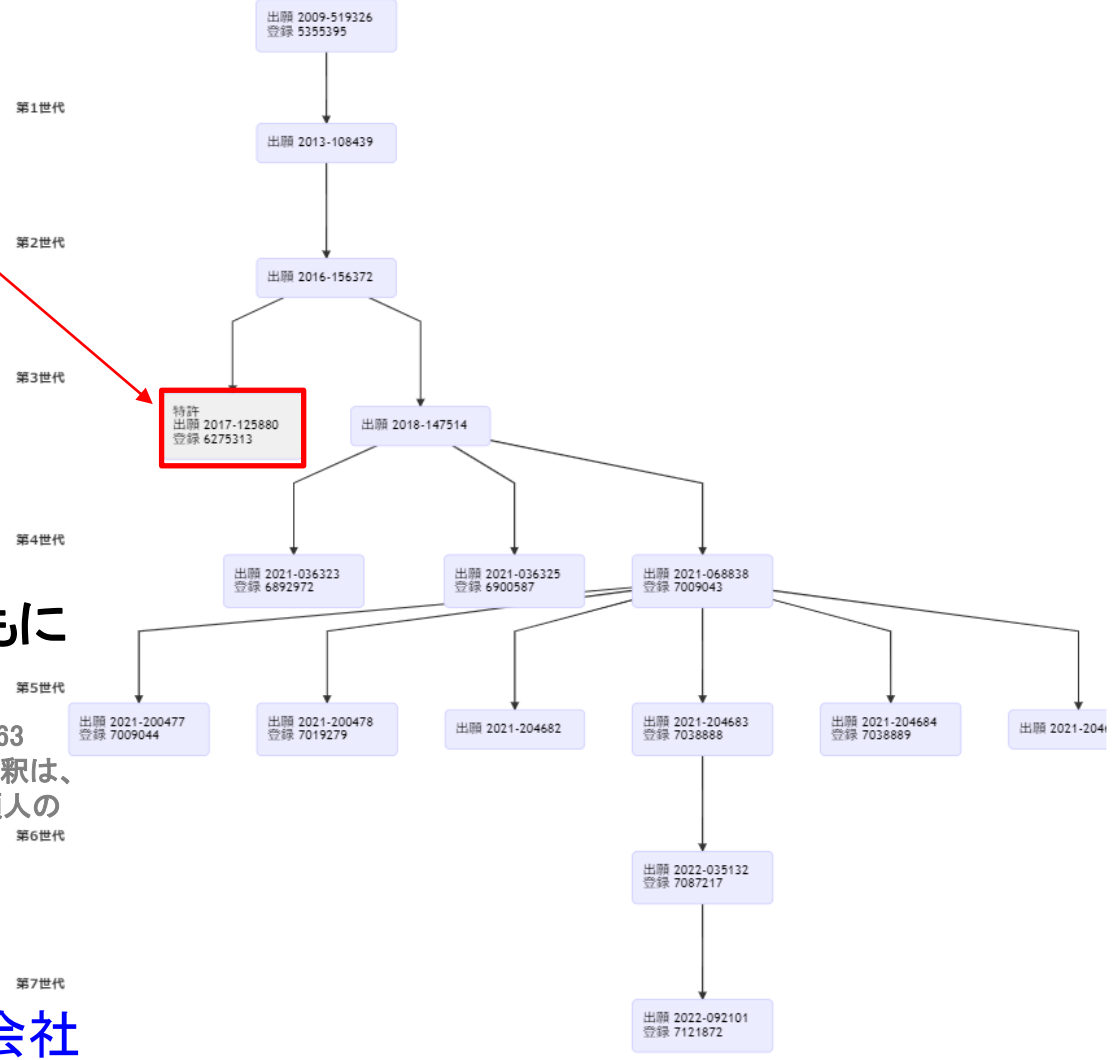
【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件<大鷹裁判長>



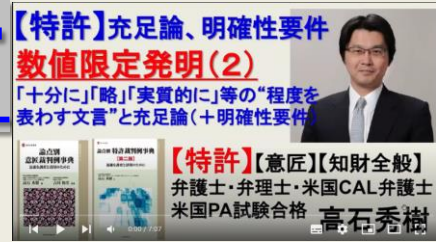
⇒一審、控訴審ともに
文言非充足

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

特許権者:
大塚製薬株式会社



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）

「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「十分に小さな寸法」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)

間接侵害(特許法101条2号)の主観的要件(各判決は直接侵害に使われる割合のみで結論を出したわけではないが、この数字はあくまで一つの目安として実務上参考になる。)

(1) 東京地判平成20年(ワ)第19874号【医療用器具事件】は、「調査嘱託の結果においては、被告製品の使用経験があるとし、かつ、被告製品を用いた穿刺の方法を回答した58の医療機関のうち、一体化同時穿刺のみを採用している医療機関は、約26% (15 / 58) であり、それ以外の方法も併せて採用している医療機関も含めると、約45% ((15 + 11) / 58) の医療機関が一体化同時穿刺を採用した実績があること、また、上記58の医療機関における被告製品の使用症例を横断的にみると、合計2869の症例の**約27%**に当たる785の症例において、一体化同時穿刺が採用されていることが示されているものといえる。そして、このような本件調査嘱託の結果からすれば、一体化同時穿刺という被告製品の使用態様が、特異なものではなく、医師らによって通常行われ得る被告製品の使用態様の一つであるものと認めることができる。」と判示しており、同判決を一つの目安とするならば、全症例のうち「約27%」の症例において採用された事案において間接侵害成立とした。

(2) 大阪地判平成27年(ワ)第8974号【…異常発生時にラダー回路を表示する装置事件】の控訴審・知財高判平成31年(ネ)第10007号は、「被告表示器Aのうち被告製品1-2については、回路モニタ機能等を使用するユーザは必ずオプション機能ボードを購入する必要があり、他の被告表示器Aに比べ、回路モニタ機能等使用率が下がる可能性があるところ…、…被告製品1-2の販売数と、…オプション機能ボードの販売数を対比すると、被告製品1-2を購入等したユーザのうち回路モニタ機能等を利用できるユーザは最大でも(オプション機能ボードを購入したユーザが必ず回路モニタ機能等を使用するとはいえない。) **約4分の1**になるが、この割合は、被告製品1-2を購入したユーザのうち例外的とはいえない範囲の者が本件特許権1の直接侵害品の生産をする高度の蓋然性があると推認することを妨げるものではない。」と判示して、「約4分の1」のユーザが利用することは間接侵害成立を妨げないと判断した。

(3) 大阪地判平成30年(ワ)第4851号【クランプ装置事件】は、「購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在する」ことを認定する文脈において、損害論部分を引用して「被告製品群7及び8に属する製品がスイングクランプと組み合わせて販売される割合が大きい」と判示しているが、具体的な数値は「●●●●」で黒塗りされており不明である。もっとも、その他の文脈から、**25%以上**であったことが推察される。

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)

9. まとめ(TIP)～「特許の現在地」

日本企業は、新規出願から分割出願・諸外国移行という方針に転換しており、柔軟な分割出願/優先権主張戦略に向けた優先基礎出願明細書の工夫が重要である。

⇒多くの特許出願が分割を繰り返された特許庁の審査に係属中というステータスを維持しており、逆に言えば、他社特許のクリアランスをする立場のときは、他社特許出願が係属中である以上、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。 174

＜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。

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