

中村合同特許法律事務所

Providing Top-level Services
and Developing Trustworthy
Client Relationships

NAKAMURA & PARTNERS

分割出願、親子孫出願＋発明の課題と諸論点

＜技術情報協会＞（令和6年2月28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

1. 新規事項追加

- (1) ソルダールレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)
- (2) 訂正、補正、分割要件
- (3) 本願(本件)発明の課題の認定
- (4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加
- (5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割
- (6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略
- (7) 除くクレームと新規事項追加、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

- (1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)
- (2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)
- (3) 特許査定後に子亀がこけた事例
- (4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応
- (5) 最後の拒絶理由通知に対する対応
- (6) 重要裁判例紹介
- (7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

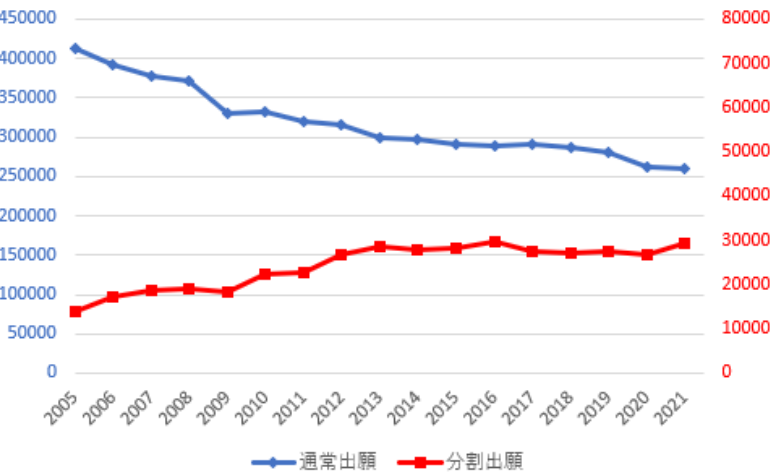
(7)文言充足、均等論、間接侵害

(8)その他

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

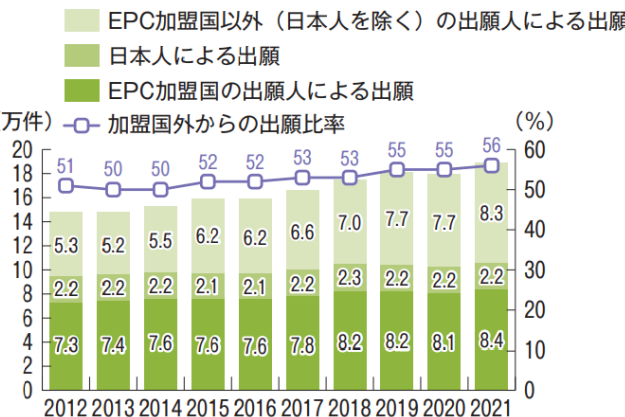
特許出願後、出願日の優先権を確保したまま、競合他社の実施品を見た後に、別の発明を権利化する余地(『オプション権』)を確保する出願戦略(★)～<統計>分割出願、日本企業の米欧中韓出願



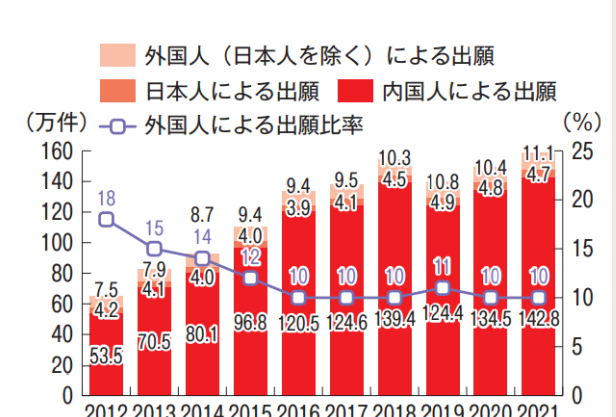
Patent Applications (出願総数) は utility (RCE 含む), design, plant and reissue patent applications を含む

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

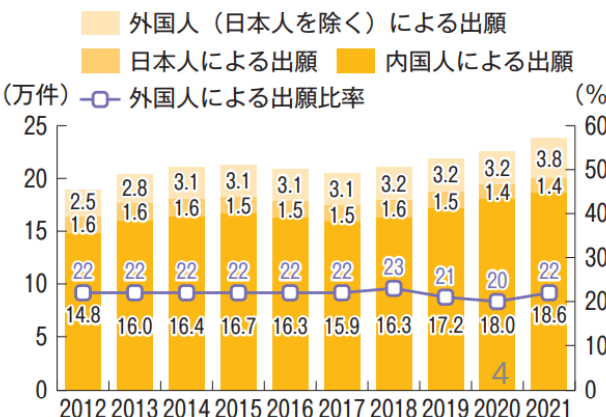
1-1-19図 【EPOにおける特許出願構造】



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)

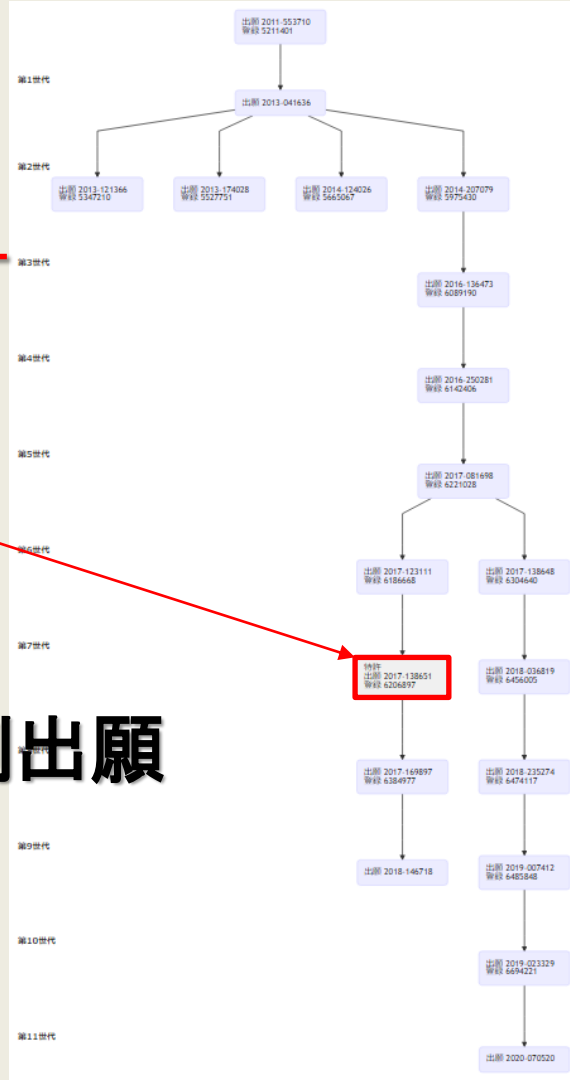
警告状送付⇒非充足反論⇒分割出願

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:

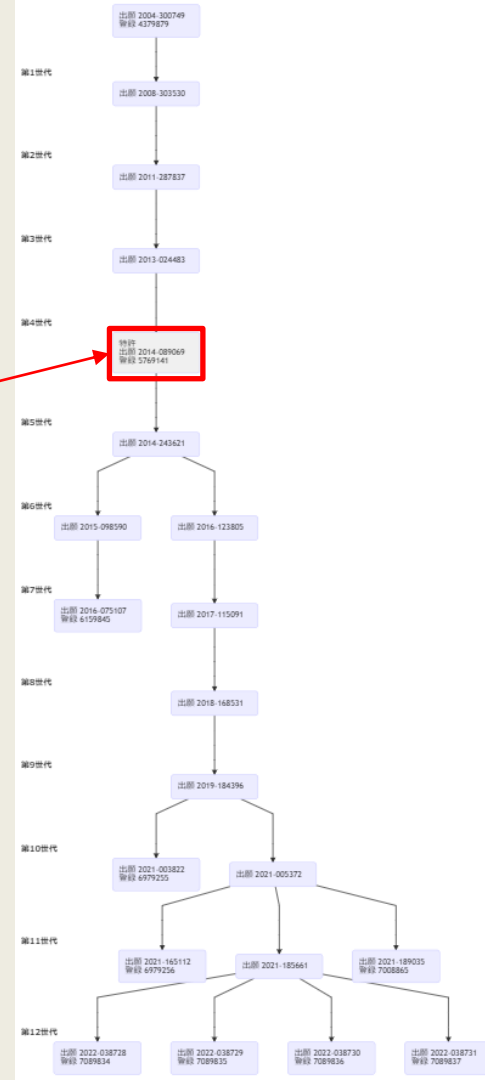
株式会社フューチャーアイ



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】

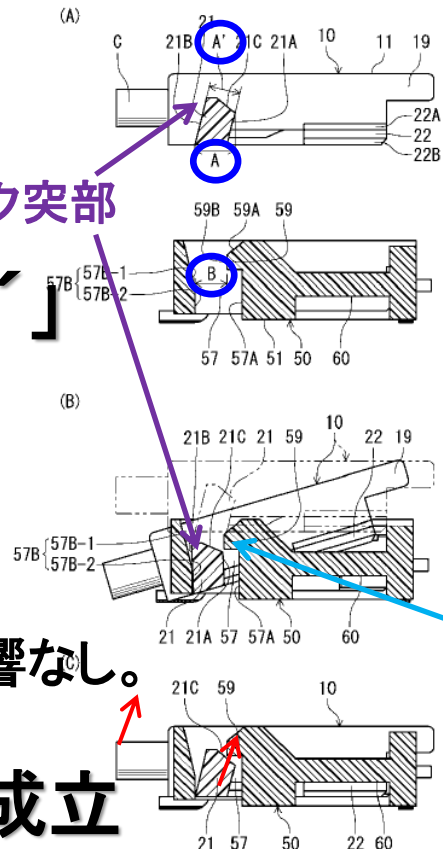
ロック突部

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

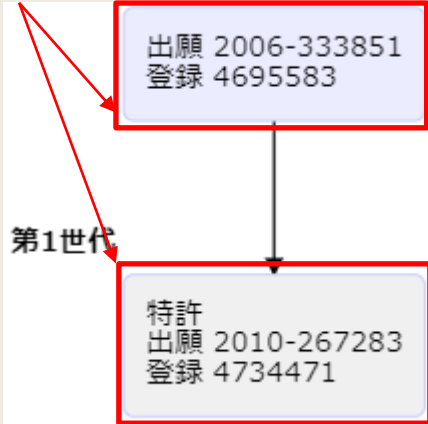
ドワンゴ v. 米国FC2の対象特許

(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

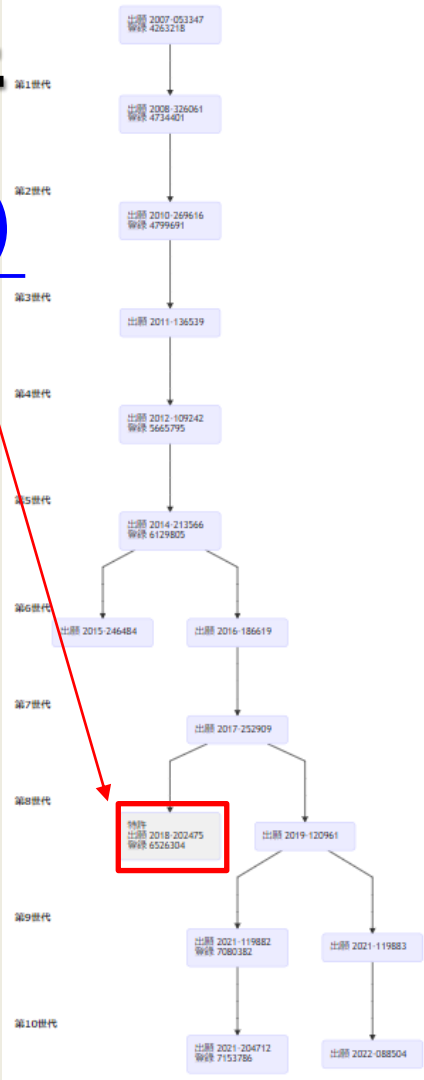
⇒充足(システム特許の外国サーバ問題で知財高裁係属中)

(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サーバ及びコメント配信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。…	★
--------------------------------	--	--	---

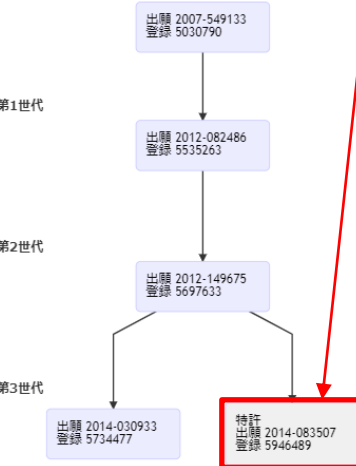
令和2年(ネ)10059

【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

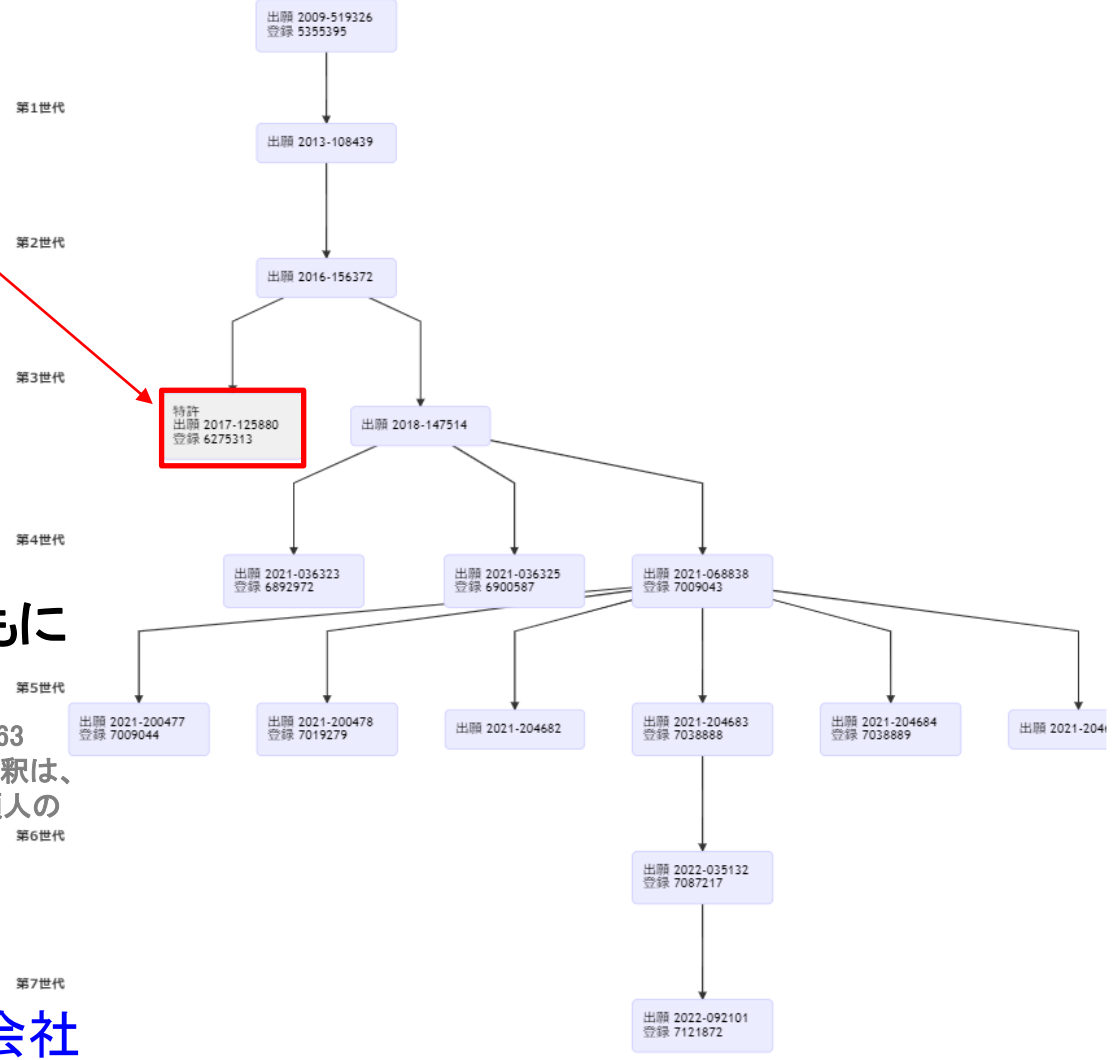
【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件<大鷹裁判長>



⇒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 ○
-------------------------------------	---	---	-------------

レクシア特許 法律事務所の 立花顕治先生 (弁理士)から 許可を得て、 引用させて頂きました。

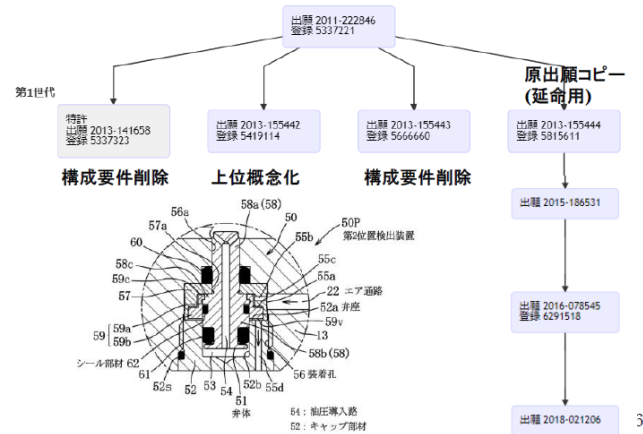
*立花先生の
同講演は、
超有用です!!

とっても重要な分割出願の話 -主として、機械・電気分野-

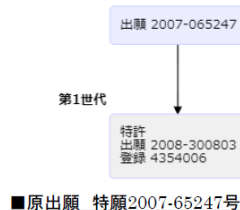
2022年11月24日
レクシア特許法律事務所
弁理士 立花顕治

©2022 Lexia Partners All right reserved

事例1：平成29年(ネ)10094号 知財高裁



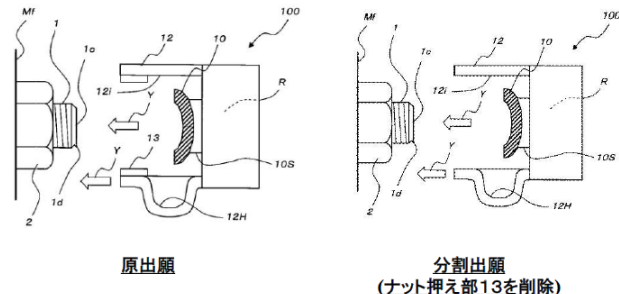
事例2：平成25年(ネ)10107号 知財高裁



【請求項1】
バリ除去用工具と、
バリ除去用工具を回転するための回転機構と、
ナットに押し当てられてバリ除去用工具の回転の反力をナットに負荷させるように構成されている**ナット押え部**と
を有し、
バリ除去用工具はトルシアボルトの中心軸方向へ移動可能に構成されていることを特徴とする端面加工装置。

事例2：平成25年(ネ)10107号 知財高裁

図面の変更



1. 新規事項追加

(1) ソルダールレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)

(2) 訂正、補正、分割要件

(3) 本願(本件)発明の課題の認定

(4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加

(5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割

(6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略

(7) 除くクレームと新規事項追加、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

(1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)

(2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)

(3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応

(5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)



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

1. 新規事項追加

(1) ソルダレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)

(2) 訂正、補正、分割要件

(3) 本願(本件)発明の課題の認定

(4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加

(5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割

(6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略

(7) 除くクレームと新規事項追加、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

(1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)

(2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)

(3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応

(5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

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

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

①大阪高判平成14年(ネ)第2776号<若林>

②東京高判平成15年(行ケ)第65号<篠原>

→孫出願日が、子出願日までしか遡及しない!!

※補正後が新規事項追加であると、分割要件違反

③平成16年(行ケ)第14649号<設楽>

遡及効あり

分割要件＝補正要件

⑧東京地判平成15年(ワ)第9215号<三村>

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



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

⑥平成13年(行ケ)421<山下>

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

⇒同事案は、取下げ前も、分割要件違反は無かった。

(※特許法39条5項以外、出願取下げに遡及効なし。平成1年第123号)

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

1. 新規事項追加

(1) ソルダレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)

(2) 訂正、補正、分割要件

(3) 本願(本件)発明の課題の認定

(4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加

(5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割

(6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略

(7) 除くクレームと新規事項追加、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

(1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)

(2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)

(3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応

(5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

★★★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】

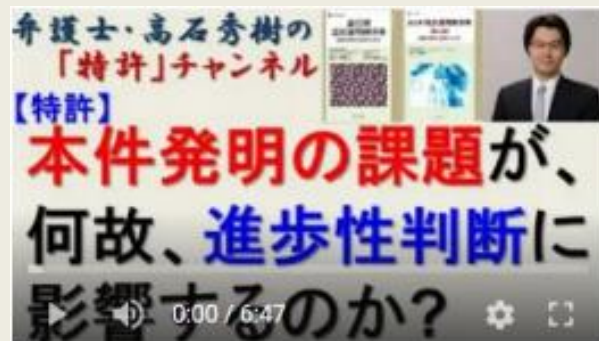
または、本発明の一態様は、新規な物質、活物質、蓄電装置、又はそれらの作製方法を提供することを課題の一とする。

【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>

1. 新規事項追加

(1) ソルダレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)

(2) 訂正、補正、分割要件

(3) 本願(本件)発明の課題の認定

(4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加

(5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割

(6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略

(7) 除くクレームと新規事項追加、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

(1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)

(2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)

(3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応

(5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

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

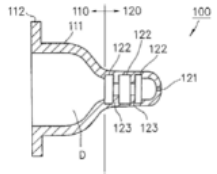
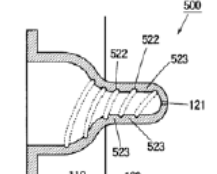
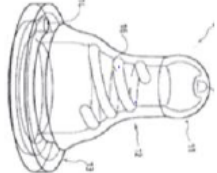
※子出願が分割要件違反⇒孫出願の出願日は、子出願の現実の出願日までしか遡及しない。(親出願日まで遡及しない。) =大阪高判H14(ネ)2776、東京高判H15(行ケ)65同旨

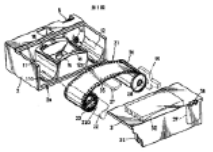
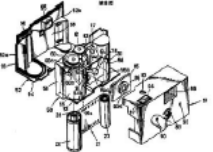
※明細書の追加記載が新規事項追加～【人工乳首事件】(平成14年(行ケ)539)以来!?

「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。)

部分優先（パリ条約等）《勝訴事案・敗訴事案》

事件番号	発明、結論、論点等	判示内容	
東京高判 昭和 58 年 (行ケ) 第 54 号	テクスチャヤーンの製造法 *部分優先の一般論 ⇒一般論としては、令和 1 年(行ケ)10132 と整合する	複合優先の場合、二以上の優先権主張を伴う我が国への特許出願に係る発明がそれぞれの第一国出願に係る発明に基づく事項を含んでいても、我が国への特許出願に係る発明がこれらの事項を一体不可分のものとして結合することを要旨とするものであるときは、この点を要旨としない第一国出願に基づく優先権の主張を容認することは、単一の時点の技術水準に基づき一体的にのみ特許要件の判断を受けるべき当該発明の性質に背馳し、許されないし、また、部分優先の場合も、我が国への特許出願に係る発明が第一国出願に含まれている構成部分 (A) に他の構成要件ないし構成部分 (B) (これは第一国出願に含まれていない。) を一体不可分のものとして結合するものであるときは、前同様の理由から構成部分 (A) について優先権の主張を容認すべきでない。 ただ、我が国への特許出願に係る発明のうち第一国出願に含まれていない構成部分(B)と第一国出願に含まれている構成部分(A)の両者がそれぞれ独立して発明を構成するときに限り、第一国出願に含まれている構成部分(A)につき優先権の主張を容認することができるものと解するのが相当である。	勝有★
東京高判 平成14年 (行ケ) 第539号 ＜篠原＞	人工乳首 ＜基礎出願の実施例＞  ＜追加された実施例＞  ＜優先期間中の他人の出願＞ 	特許法 4 1 条 2 項は、同法 2 9 条の 2 の適用に係る優先権主張の効果について「…優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面…に記載された発明…についての…第 2 9 条の 2 本文、…の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす」と規定し、後の出願に係る発明のうち、先の出願の当初明細書等に記載された発明に限り、その出願時を同法 2 9 条の 2 の適用につき限定的に遡及させることを定めている。後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは、単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから、後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。 …本件において、後の出願に係る本願発明 1 の当初明細書等の記載と先の出願の当初明細書等の記載とを対比すると、後者の図面には、「本発明（注、先願発明）の実施の形態にかかる人工乳首」として【図 1】が記載されているだけであつたところ、前者の図面には、「本発明（注、本願発明 1）の第 4 の実施の形態に係る人工乳首」として先の出願の図面には記載されていなかった【図 1 1】が加えられるとともに、当該図面に関する説明の記載が明細書の発明の詳細な説明中に加えられた…。 そうすると、後の出願の当初明細書等に本願発明 1 の実施例として記載された、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図 1 1 実施例に係る人工乳首は、先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく、先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた、伸長部である肉薄部を環状に形成した【図 1】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである。したがって、当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実施例（図 1 1 実施例）を後の出願の明細書に加えることによって、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかである…。 *優先権主張出願で、実施例を追加した。 ⇒優先権否定 ⇒29 の 2 違反	負不★

東京高判 平成 16 年 (ネ) 第 1563 号 ＜塚原＞	レンズ付きフィルム ユニット *優先権主張出願で、 実施例を追加した。 ⇒優先権肯定 ⇒39の3違反なし ＜基礎出願の実施例＞  ＜追加された実施例＞ 	…本件発明におけるフィルムの巻き込み、巻取りないし巻上げについては…構成要件E及びFに記載された程度の特定によって構成されているのであって、それ以上に、具体的にどのような構成の装置により、どのようなメカニズムでフィルムを的確に巻き込み、巻き取りないし巻き上げるかなどという手段等に関する構成については、特段の限定はない…。…第3実施例の特徴としては、フィルムの巻き込み、巻取りないし巻上げ手段等に関する詳細な構成とそのメカニズムが記載されている点がある。しかしながら、…優先出願③の出願日以前から、フィルムの巻き込み、巻取りないし巻上げ手段等に関する構成については種々の周知技術が存在し、第3実施例によって示された機能や効果は、上記証拠によって認められる周知技術によって達成される機能、効果と比べて格別のものであるとは認められない。本件発明は、当然に上記のような周知技術を踏まえているものと解され、その上で、構成要件Fは、上記のように「…フィルムをパトローネ内に巻き込み可能としている」とのみ記載し、具体的にどのような構成の装置により、どのようなメカニズムでフィルムを的確に巻き込み、巻き取りないし巻き上げるかなどという手段等に関する構成については、特段の限定はしなかったものと解するのが相当である。そうすると、第3実施例は、上記のように認定される本件発明の要旨の範囲内で、フィルムの巻き込み、巻取りないし巻上げ手段等に関して具体的な1態様を示したものにすぎないのであり、上記の要旨認定を変更すべきようなものではないというべきである（…本件発明は、第1実施例により十分に裏付けられているものと認められ、仮に、第3実施例の記載がなくても、その裏付けに欠けることはない。）。… 結局、本件発明の技術的事項は、全て優先出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている。… 以上によれば、本件発明は、「優先出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明」であるといえるので（換言すれば、「本件発明のうち、『優先権の主張の基礎とされた優先出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明』」とは、本件発明（の全体）そのものであるといえるので）、平成5年改正前の特許法42条の2第2項に基づき、優先出願③の出願時である昭和61年10月17日出願されたものとみなされるのであるから、本件考案の実用新案登録出願が存在したからといって、本件特許が特許法39条3項に違反し、無効であることにはならない。	勝 有 ○
平成 23 年 (行ケ) 第 10127 号 ＜塩月＞	旋回式クランプ *請求項1及び2は、 基礎出願と同じクレ ーム文言であった⇒ 優先権が認められるが それでも進歩性× *追加した請求項3は 新規事項追加 *Claim Differentiation ⇒請求項毎に、追加 した請求項だけが、 新規事項追加として 優先権主張×となる	本件発明3の特許請求の範囲では、「請求項1または2の旋回式クランプにおいて、」との特定がされ、本件発明1又は2の構成を引用しているものであるが（従属項）、本件発明1では、クランプロッドのガイド溝につき、「周方向へほぼ等間隔に並べた複数の」との限定、「第2摺動部分（12）に設けた複数の」との限定や「上記の複数のガイド溝（26）は、それぞれ、上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝（27）と直進溝（28）とを備え、上記の複数の旋回溝（27）を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝（28）を相互に平行状に配置し、」との限定が付されているにすぎない。また、本件発明2でも、クランプロッドのガイド溝につき、「前記ガイド溝（26）を3つ又は4つ設けた」との、ガイド溝の個数に関する限定が付されているにすぎない。 そうすると、本件発明1、2では、ガイド溝の傾斜角度に関する特定はされていないから、上記傾斜角度に関する本件発明3の発明特定事項である「傾斜角度を10度から30度の範囲にした」との事項が第1ないし第3基礎出願に係る明細書（図面を含む。）で開示されていないからといって、本件発明1、2が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され、特許登録されたことになるものではない。この理は、例えば請求項3（本件発明3）が特許請求の範囲の記載から削除された場合を想定すれば、より明らかである。したがって、本件発明1、2（請求項1、2）の特許請求の範囲の記載に照らせば、旧特許法41条1項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものといえるから、本件発明1、2については原告が優先権主張の効果を享受できなくなるいわれはなく、特許法29条の規定の適用につき、最先の優先日（…第1基礎出願の出願日）を基準として差し支えない。 ただし、前記取消事由1、2について判断したとおり、この日を基準時としても、本件発明1、2に係る特許については甲第12号証発明等に基づけば進歩性を欠いた無効なものである。	負 有 ○

令和1年 (行ケ) 第10132号 ＜鶴岡＞	ブルニアンリンク作成 デバイスおよびキット <u>*部分優先の考え方</u> (パリ条約) 優先権主張の 効果(適及効) 不奏功により 基礎出願と後の出願との間の 公知技術により後の出願が 新規性・進歩性欠如となる か否かのメルクマール (1)基礎出願の発明が 1まとまりの完成した 発明であり、 (2)後の出願で加えた 新たな構成が、基礎 出願日と現実の出願日 との間の公知技術より 新規性・進歩性が否定 されない場合は、 優先権が認められる	本件発明が…原告が新たな構成であると主張する①ないし④の点を含まない構成、すなわち、本件米国仮出願の明細書に記載された 実施例どおりの構成を含むことは明らかであるところ…、この構成は、1まとまりの完成した発明を構成しているのであって、 ①ないし④の構成が補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。このような場合、パリ条約4条Fによれば、 パリ優先権を主張して行った特許出願が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を理由として、当該 優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることはできず、ただ、基礎となる出願に含まれていなかった構成部分 についてパリ優先権が否定されるのにとどまるのであるから、当該特許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…。…このように解しないと、例えば、特許権者がAという構成の発明 について外国出願をし、その後、その構成を含む発明Bが公知となった後に、わが国において、パリ優先権を主張し、構成Aと、 前記外国出願には含まれないが、発明Bに対して新規性、進歩性が認められる構成Cを合わせた構成A+Cという発明について 特許出願をした場合、当該発明は、構成Aの部分は、発明Bよりも外国出願が先行しており、優先権も主張されており、かつ、 構成Cは、発明Bに対し新規性、進歩性が認められるにも関わらず、前記外国出願に含まれない構成Cを含んでいることのみを 理由として構成Aについての優先権までが否定され、特許出願が拒絶されるという結論にならざるを得ないが、そのような結論は、 パリ条約4条Fが到底容認するものではないと考えられるからである。なお、①ないし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。 …甲1動画に係るツールは、前記③の構成を有している…。そして、本件発明の請求項は…前記③の構成を含む…から…本件発明は …甲1動画との関係で新規性を欠く…。したがって、パリ優先権が認められるかどうかを判断するため、さらに、構成③が、 本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある。これに対し、甲1動画に係るツールは、前記①、②、④ の構成を含むものとは認められないから、新規性が問題となる余地はなく、また、これらの構成が、甲1動画に係る発明に対して 進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はない。そうであるとする、これらの構成が、本件米国仮出願に含まれない構成で あるかどうかを判断するまでもなく、原告の主張は失当というべきである。…③に係る構成が、本件米国仮出願に含まれない構成で あるとはいえないから、この点に関する原告の主張も失当ということになる。…本件発明は、甲1動画との関係で新規性、進歩性 欠如の無効事由を有するものとは認められない。 ※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。 (1)原告（無効審判請求人）が基礎出願に含まれず後の出願（本件出願）新たな構成と主張する構成（①ないし④）を含ま ない構成が1まとまりの完成した発明である。 (2)①ないし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)①ないし④のうち、基礎出願日と現実の出願日との間の公知技術（甲1動画）により新規性・進歩性が否定されるのは、 ③のみである。 (4)③は、基礎出願に含まれている。 ⇒パリ優先権が認められる。	勝 有 ★ ★ ★
平成17年 (行ケ) 第10737号 ＜三村＞	殺菌剤 *化学物質の優先権主張 ～基礎出願が実施可能 であることを要する	パリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、…優先権主張の対象である第1国出願に係る出願書類全体から一つの 完成した発明が把握される必要がある。また、本願発明は化学物質の発明であるが、化学物質につきパリ条約による優先権主張の 利益を享受するためには、第1国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らか にただけでは足りず、当該出願書類全体から当該化学物質が現実存在することが実際に確認できることを要する…。	負 不 ×

1. 新規事項追加

- (1) ソルダレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)
- (2) 訂正、補正、分割要件
- (3) 本願(本件)発明の課題の認定
- (4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加
- (5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割
- (6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略
- (7) 除くクレームと新規事項追加、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

- (1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)
- (2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)
- (3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応
- (5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

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

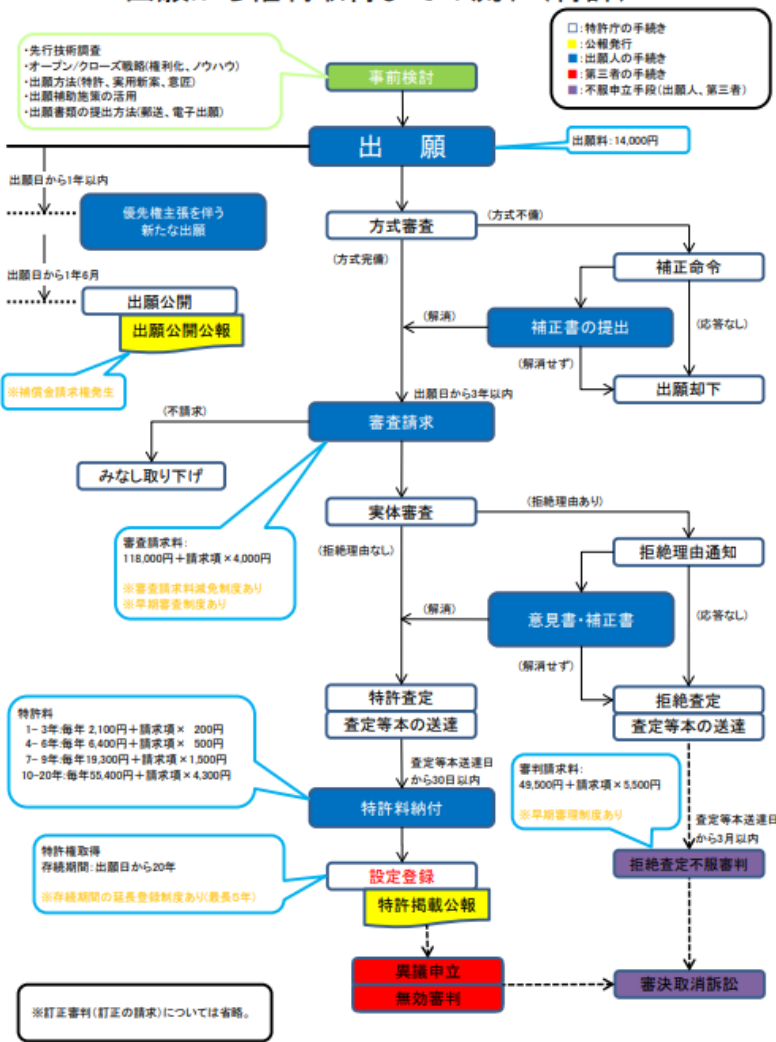


interviewer



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

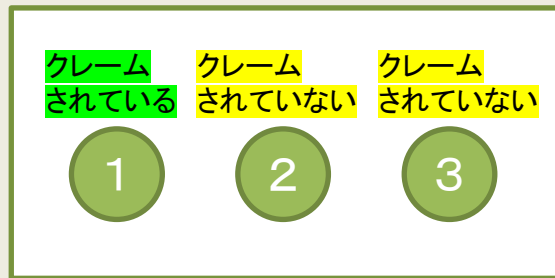
新規事項追加と、
本件発明の課題
(分割出願⇒拡張戦略)

【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!!

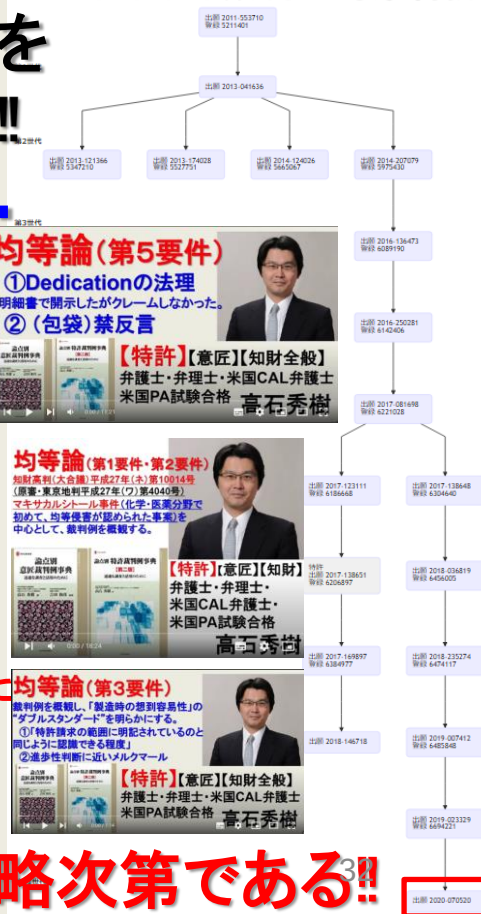
⇒しかし、分割を繰り返していかないと藪蛇になる...

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。

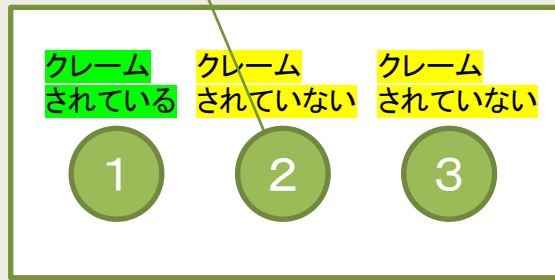
「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、それを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情が存する・・・」⇒均等論×

⇒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？

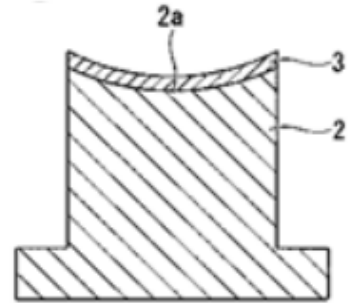
⇒成形面の形状が、**本願発明の課題と直接関係なければOK。**

⇒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

(審査基準の附属書A)

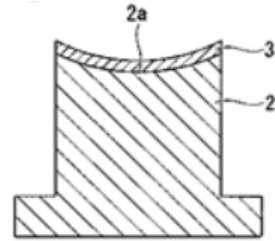
事例7: **上位概念化**～クレーム文言を削除する補正【結論○】

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!!

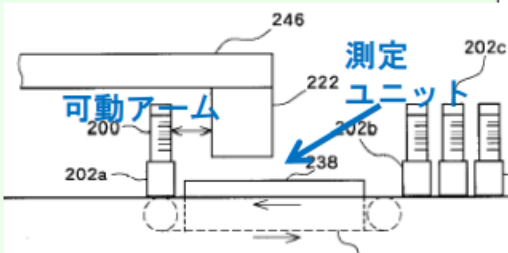
特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」

⇒分割出願戦略

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。

新規事項の追加に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

特許(特許)

新規事項の追加に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

平成 28 年度特許委員会 新規事項の追加検討チーム

桑城 伸吾, 高石 秀樹, 鈴木 信彦, 萩原 敦, 岡田 恭伸, 横井 敏夫

要 約

本報は、平成 28 年度特許委員会において、新規事項の追加について、直近の審決取消判決に係る裁判例を体系的に分析し、特許庁の審査基準等と対比、考察した結果を報告するものである。

特許委員会では、これまで、2008 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を体系的に分析して、近年の裁判例の傾向を明らかにした。平成 28 年度特許委員会では、これまでに見出した裁判例の傾向を踏まえて、平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実用新案審査基準、特許・実用新案審査ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審決例を体系的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

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

なお、本報は、日本弁理士会正副会長・選出された両事務所に届くものであり、報告内容の全文は食肉局の電子フォーラムに掲載している。この食肉局ではさらに情報を掲載して頂きたい。

特許委員会食肉局掲載 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 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を体系的に分析して、近年の裁判例の傾向を明らかにした。

平成 28 年度は、これまでに見出した裁判例の傾向を踏まえて、平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実用新案審査基準、特許・実用新案審査ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審決例を体系的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

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

2. はじめに

2. 1. 審査基準改訂及び審査ハンドブック新設、検討対象

平成 27 年に改訂された審査基準及び新設された審査ハンドブック(以下、「審査基準」等という。)は、これまでに審決された裁判例を反映しており、実務上有用である。

一方、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

Vol. 20 No. 10

- 33 -

パシント 2017

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

※補正・訂正・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・訂正・分割が認められ易いという裁判所の判断傾向を示した、その他の重要裁判例。

平成23年 (ワ) 第32776号 ＜大須賀＞	発光ダイオード *課題・課題解決手段が 共通する範囲で、当初 明細書の開示を認めた ⇒「サブ要素件」の あてはめに近い ⇒抽象化表現 OK Cf. H23(ワ)35168 と逆	※補正事項：(…発光素子が)「一般式 $GaXAl_{1-X}N$ (但し $0 \leq X \leq 1$ である) で表される」という限定を削除した(上位概念化) 当初明細書の…の記載に照らせば、乙1発明の課題及び解決手段は、窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより、蛍光染料又は蛍光顔料から発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して、発光素子からの光の波長を変換し、LEDの視感度を良くする点にあると合理的に理解できる。… このように、当業者は、当初明細書の記載に照らして、『窒化ガリウム系化合物半導体』全般について、乙1発明自体の課題及び解決手段と共通の課題及び解決手段を理解するものと解されるから、当初明細書には、(本件組成や発光ピークの限定のない)窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子を樹脂モールドで包囲し、前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料又は蛍光顔料を添加する、という発明についても開示がある…。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/06/036/hanrei.pdf	勝 有 ○
平成26年 (行ケ) 第10242号 ＜鶴岡＞	シュレッター補助器 *補正事項と課題との 関係が重視された ⇒H28(行ケ)10088 は、観出願 の当初明細書に対して新規 事項追加と判断した。	…当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果、さらにはこれらに開示されたシュレッター補助器の具体的な形状等に照らすと、当初明細書等に開示されたシュレッター補助器の横幅が1つのものに固定されていたと理解するのは困難であり、むしろ、シュレッター機本体の紙差込口の横幅、すなわち、これに相応する刃部分の横幅に対応するものとするのが想定されていたものと理解すべきことは明らかである…。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/10/010/hanrei.pdf	勝 有 ○
平成26年 (行ケ) 第10201号 ＜高部＞	熱間プレス用めっき 銅板 *訂正事項と課題との 関係が重視された ⇒抽象化表現 OK *H23(行ケ)10292 同旨	…明細書に記載された複数の発明の中から、どの発明部分を特許請求の範囲として特許出願するかは出願人が自由に選択できる事項であり、特許請求の範囲を当該選択した発明部分に限定した理由等が明細書に記載されていないからといって、それだけでは、新規事項を導入する訂正として許されないこととなるものではない。…本件発明と本件訂正発明とは、解決すべき課題、課題解決手段及び作用効果については何ら変わるところがない。…いずれも本件発明においては同等の技術的意義を有する発明として記載されているものであって、本件発明の「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」の中からのどのような組成のものを選択して特許請求の範囲として訂正するかは、特許権者である被告が、本件特許に先行する発明において開示されている発明の内容その他諸般の事情を考慮して自由に決定できる事項というべきである。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/30/030/hanrei.pdf	勝 有 ○
平成25年 (行ケ) 第10338号 ＜設楽＞	卓上切斷機 *補正事項と課題との 関係が重視された ⇒抽象化表現 OK	…「ボールベアリング36」と「すべり軸受リング35」が支えている荷重の配分が異なることやそれぞれの軸受(ベアリング)の機能の違いに技術的意義があるわけではない。そうすると、本件発明1における両者の技術的意義は基本的に同一であって、パイプの撓動を可能にして支持する上下の部材について、様々な部材の中からどのような軸受(ベアリング)等を用い、上下の部材にどのように荷重を配分して支持するかは当業者が適宜なし得る設計的事項であって、このような撓動を可能にする部材を「撓動部材」と抽象化して表現したとしても、新たな技術的事項を導入するものではない。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/05/005/hanrei.pdf	勝 有 ○
平成26年 (行ケ) 第10145号 ＜設楽＞	ローソク *補正事項と課題との 関係が重視された ⇒抽象化表現 OK	…本件特許明細書には、実施例1の他には、ワックスの残存率が33%のローソクの実施例はない。しかし、本件特許明細書によれば、本件発明は、点火に要する時間が短縮され、確実に点火できるローソクを提供するという課題を解決するためのものであり、…、燃焼芯に被覆されたワックスを燃焼芯先端部より除去し燃焼芯を露出させるという簡便安価な対応で、格段に点火時間を短縮させることができるという効果を奏する…。そして、実施例1は、「ワックスの被覆量」が「点火時間」を決定する要素の一つであることを前提として、その関係を求めるため、簡易なモデルとして、芯全体にワックスが均一に33%被覆された燃焼芯を使用して、点火実験を行ったものである…。そうすると、実施例1の実験結果を評価する上では、ワックスの被覆量が問題となるのであって、どのような手段でワックスの被覆量を33%とするかは、実施例1の実験結果を左右するものではないことは明らかであるから、…ワックスの残存率が33%となるようにしたローソクの点火時間が3.0秒であるという実施例1の実験結果をもとに、当該ローソクの燃焼芯が露出している場合については、点火時間が短くなることはあっても、点火時間が3.0秒よりも長くないということも、当業者であれば当然に理解することといえる。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/01/001/hanrei.pdf	勝 有 △

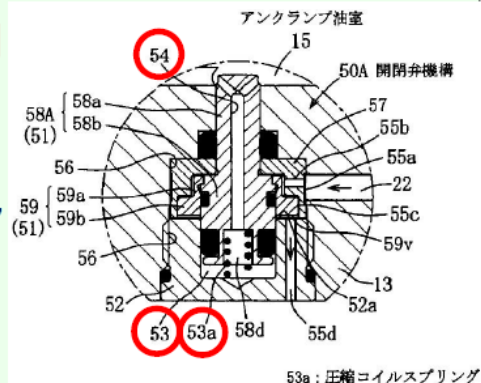
平成31年(行ケ)10026「流体圧シリンダ及びクランプ装置」事件<鶴岡>★

※補正×:「流体圧導入室」及び「流体圧導入路」という発明特定事項を削除した。(上位概念化)

(判旨抜粋)

「...という発明特定事項を削除し(た)ものである。したがって、本件補正後...は、弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成として、流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく、弾性部材のみとする構成も含まれる...。

...実施例2において、油圧導入室53と油圧導入路54は、発明の効果と結びつけられた構成といえる。...実施例2の構成は、油圧導入室53と油圧導入路54を備えることによる油圧による付勢を主とし、圧縮コイルスプリング53aによる付勢を補助的に用いるものである...。かかる構成から、主である油圧による付勢に係る構成をあえてなくし、補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢するという構成を導くことはできない...。」



(考察) 補正・分割により削除する発明特定事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)である場合には、補正・分割が認められ難い。

⇒不可欠・必須な発明特定事項を削除する分割が新規事項追加と判断された事案として、例えば、知財高判平成18年(ネ)第10077号「インクジェット記録装置用インクタンク」事件、知財高判平成21年(行ケ)第10049号「細断機」事件、知財高判平成25年(行ケ)第10070号「レンズ駆動装置」事件、等がある。



知財高判平成18年(ネ)第10077号

「インクジェット記録装置用インクタンク」事件<飯村>

※発明の課題解決に不可欠な構成の削除⇒分割要件×

(判旨抜粋)

・・・本件分割出願に係る本件発明1には「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成要件の記載はない。

そして、本件原出願の当初明細書等には、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクジェット記録装置用インクタンクに関する発明が記載されているが、フィルムを保護するための「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成が**不可欠なものとして記載されていることが認められる**。しかし、本件原出願の当初明細書等には、この構成要件を欠く本件発明1については、全く記載はなく、当初明細書等の記載から自明であると認めることもできないから、本件分割出願は、本件原出願との関係において、不適法なものであり、本件分割出願の出願日は、本件原出願の時まで遡及することはなく、現実の出願日となる。...

本件原出願の当初明細書等は、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を具備しない技術には課題が残されていることを明確に示して、これを除外していると解される。したがって、本件原出願の当初明細書等のいかなる部分を参酌しても、上記の構成を必須の構成要件とはしない技術思想(上位概念たる技術思想)は、一切開示されていないと解するのが相当である。

知財高判平成21年(ネ)第10049号「細断機」事件<飯村>

※発明の課題解決に必須の構成の削除⇒分割要件×

(判旨抜粋)

原告は、分割出願に際して本件原出願明細書から削除された構成である「本件連結材」は、細断機の作動時にも非作動時(...)にも、細断機として必要な剛性を確保する上で不可欠な構成要素ではなく、その削除は、新たな技術的意義を追加するものでもないし、当業者であれば、本件原出願明細書において「本件連結材」を有しない発明が記載され、又は「本件連結材」が任意の付加的事項であることが記載されているのも同然であると理解することができる...旨主張する。しかし、...

「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」(本件連結材)は、**細断機の剛性を大きくするという発明の解決課題を達成するための必須の構成であり、本件原出願明細書には、同構成を有する発明のみが開示されており、同構成を具備しない発明についての記載、開示は全くなく、また、自明であるともいえない。**

したがって、「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」との記載部分を本件原出願明細書の「特許請求の範囲」の記載から削除したことは、細断機の剛性確保に関して、新たな技術的意義を実質的に追加することを意味するから、本件分割出願は、もとの出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものではなく、分割出願の要件を満たしていないから、不適法である。

知財高判平成25年(行ケ)第10070号「レンズ駆動装置」事件<富田>

※発明の課題解決に必須の構成の削除⇒分割要件×

(判旨抜粋)

原出願発明では、内側周壁について特定されているのみならず、原明細書にも、内側周壁がない構成は記載されていない。しかも、原明細書...には、原出願発明の第1実施の形態が内側周壁を有することを前提とした上で、「マグネット13が対向する開口部4の縁4aのみに内側壁3gを形成しても良い」と記載されている。当該記載は、少なくともマグネットが対向する開口部の縁には内側壁又はこれに対応する内側周壁を形成することを必須とする旨の記載であるから、原明細書には、磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明が記載されているというべきである。そうすると、内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る発明を含む本願発明は、原明細書に記載されているということとはできない。

また、内側周壁を有するレンズ駆動装置は、内側周壁の厚さ、外側周壁とコイルとの間隔分が寸法上余計に必要となることが明らかであるから、内側周壁を有しない構成を採用することにより、レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有するものである(この点については、原告らも、...従来、当業者は、常に磁気回路上のメリットと、小型化及びコストアップに代表されるデメリットとを比較して、内側周壁や内側壁を設けるか否かを選択し、レンズ駆動装置を設計しているものであると主張している。)。そうすると、**レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有する、内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明は、磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということもできない。**...

...内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明が、内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということができない以上、特定事項A、特定事項B及び特定事項Cの構成が原明細書の記載から自明であるからといって、分割要件を充足するものということとはできない。...原告らは、原明細書から発明を抽出する際に、何を構成要件とするかは出願人が定めるものであり、出願人である原告らは、内側周壁を構成要件として抽出していないが、原明細書に内側周壁が記載されているからといって、分割出願の際に、その内側周壁を発明の構成要件として必ず記載しなければならないものではないなどと主張する。確かに、原明細書からいかなる発明を抽出するかは出願人の選択に委ねられるものではあるが、当該選択は、分割出願の要件を充足する限度で許されるにすぎない。

(まとめ／TIP)

(審査基準の附属書A) 事例7

平成26年(行ケ)10087「ラック搬送装置」事件

⇒補正・分割してクレームを拡張する場合、
発明の詳細な説明、図面における構成の
開示が全く同じであっても、発明の課題が
異なれば、新規事項追加か否かが異なる。

補正・分割する事項が、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、
明細書に明示的な記載がなくても補正・分割が
認められ易い！！(裁判所、特許庁ともに)

1. 新規事項追加

(1) ソルダレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)

(2) 訂正、補正、分割要件

(3) 本願(本件)発明の課題の認定

(4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加

(5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割

(6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略

(7) 除くクレームと新規事項追加、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

(1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)

(2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)

(3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応

(5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

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。**

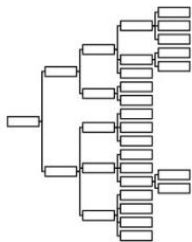
**⇒当初クレームは無関係。分割出願可能範囲を最大化する
＋構造把握による中位概念の開示。(知財部、弁理士の付加価値)**

**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、**

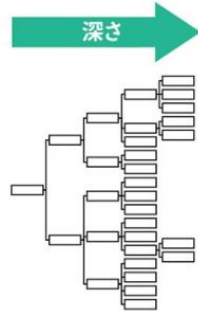
広さの視点

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

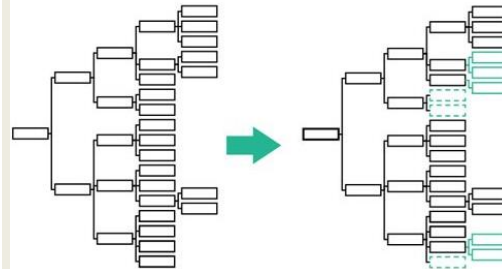
原因や要因、方法を
細かく具体的に掘り下げる。



深さ

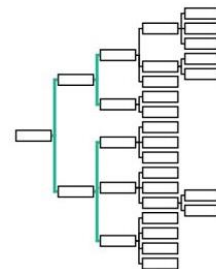
時間の視点

経時変化や因果関係、
物事のプロセスや流れを捉える。



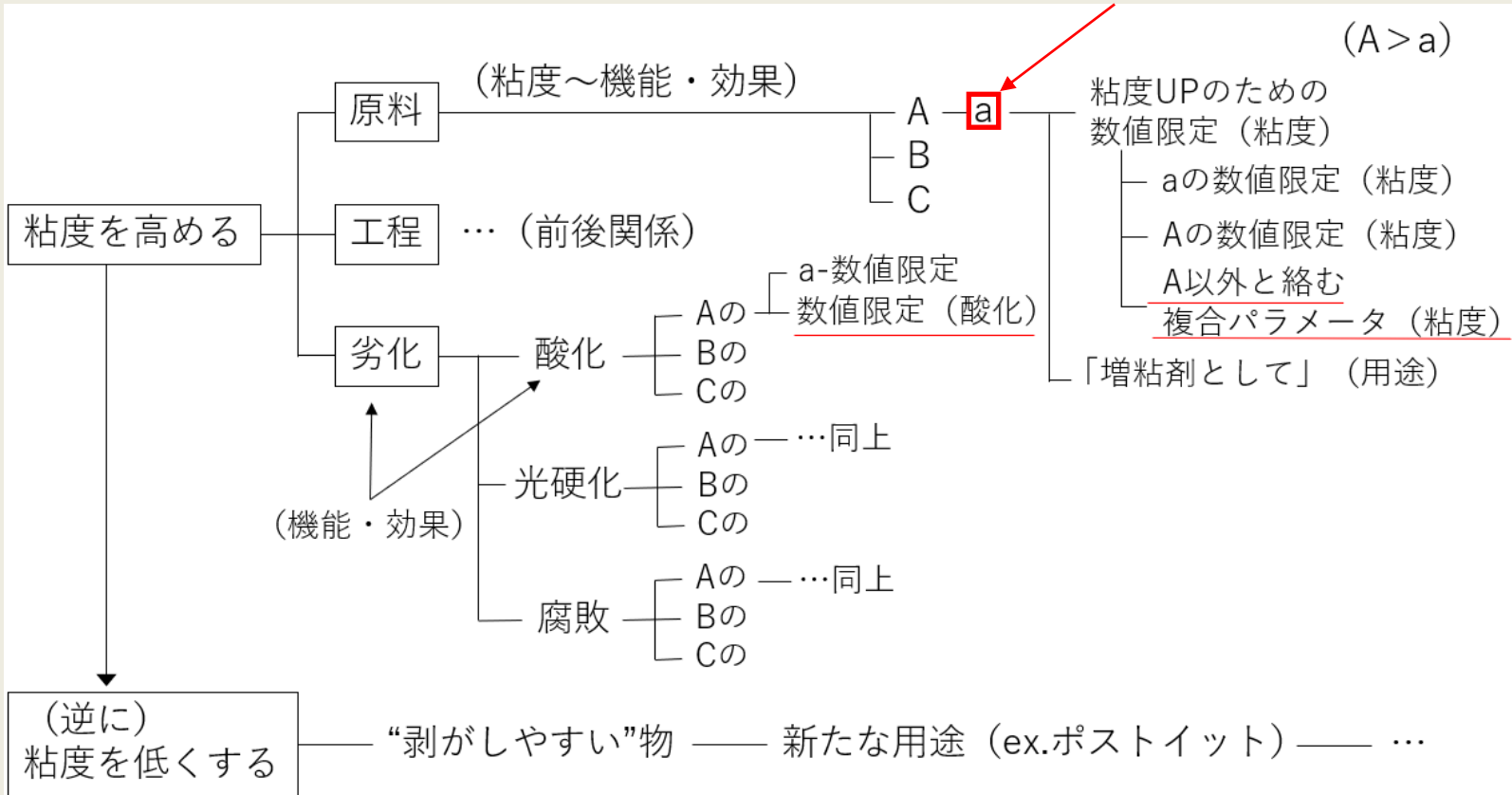
構造の視点

「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>

1. 新規事項追加

- (1) ソルダレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)
- (2) 訂正、補正、分割要件
- (3) 本願(本件)発明の課題の認定
- (4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加
- (5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割
- (6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略
- (7) 除くクレームと新規事項追加**、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

- (1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)
- (2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)
- (3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応
- (5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

①『除くクレーム』～訂正要件/減縮といえるか？(※訂正要件×)

知財高判平成26年(行ケ)10204『経皮吸収製剤』事件<石井>

※除かれる部分が物として明確でないから、特許請求の範囲の減縮に当たらない。

「本件発明は、『経皮吸収製剤』という物の発明であるから、本件訂正発明も、『経皮吸収製剤』という物の発明として技術的に明確であることが必要であり、そのためには、訂正事項3によって除かれる『経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤』も、『経皮吸収製剤』という物として技術的に明確であること、言い換えれば、『**経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される**』という使用態様が、**経皮吸収製剤の形状、構造、組成、物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要**というべきである。・・・使用態様によっても、経皮吸収製剤保持用具の構造が変われば、それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造も変わり得るものである。・・・物として技術的に明確であるとはいえない。」⇒訂正要件×

②『除くクレーム』と実質同一(特許法29条の2)

平成24年(行ケ)10433『太陽電池用平角導体』事件(富田)

【請求項】体積抵抗率が $50\mu\Omega\cdot\text{mm}$ 以下で、かつ引張り試験における0.2%耐力値が90MPa以下(ただし、49MPa以下を除く)であることを特徴とする太陽電池用平角導体

『...引張り試験における0.2%耐力値については、本願発明は90MPa以下で、かつ49MPa以下を除いているため、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲(19.6~49MPa)を排除している。したがって、本願発明と先願基礎発明とは、耐力に係る数値範囲について重複部分すら存在せず、全く異なるものである。...

本願発明は...耐力に係る数値範囲を90MPa以下(ただし、49MPa以下を除く)とすることによって、はんだ接続後の導体の熱収縮によって生じるセルを反らせる力を平角導体を塑性変形させることで低減させて、セルの反りを減少させるものである。これに対し、先願基礎発明は、...耐力に係る数値範囲を19.6ないし49MPaとすることによって、半導体基板にはんだ付けする際に凝固過程で生じた熱応力により自ら塑性変形して熱応力を軽減解消させて、半導体基板にクラックが発生するのを防止するというものである。そうすると、...**両発明の課題が同一であるということとはできない。』⇒特許○**

③『除くクレーム』と進歩性(特許法29条2項)

平成29年(行ケ)10032『導電性材料の製造方法(銀フレーク)』事件<高部>(一次判決)

⇒二次判決・平成30年(行ケ)10071<大鷹>は、拘束力を理由に同旨

『引用発明1の製造方法は、本件訂正発明9の「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し(但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く)、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得る方法」とは異なる...。...引用例1は、銀フレークを端部でのみ焼結させて、端部を融合させる方法を開示するにとどまり、焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって、銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり、端部でのみ融着する場合は除外された導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではない...。』⇒進歩性○

★引用例の構成を「除く」クレーム⇒構成を変更する動機付けなし!!

③『除くクレーム』と進歩性(特許法29条2項)

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

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

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

★引用例の構成を「除く」クレーム⇒構成の変更に「阻害要因」がある!!

③『除くクレーム』と進歩性(特許法29条2項)

＜特許庁＞訂正2017-390031

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

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

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

公然実施発明を「除く」クレーム⇒クレームアップされた効果が進歩性○

令和3年 (行ケ) 第10150号 ＜東海林＞	船舶	…「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、複数の部屋の大型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★
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○ ⇒進捗性も○!!	

令和3年 (行ケ) 第10150号 ＜東海林＞	船舶	…甲6発明の「船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）」は、もともとタンクの機能を備えるものであり、側壁に面しており、当該側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋であるから、「浸水防止部屋」にも当たり、タンクの機能を兼ねる水密防止部屋であるものと認められる。しかし、タンクを兼ねる「浸水防止部屋」を、タンクと、タンクを兼ねない「浸水防止部屋」として別々に構成することを示唆する証拠はなく、また、もともとタンクとしての機能を発揮するように設計されたものであって「浸水防止部屋」としての機能も有すると解されるようなタンクの配置位置に、タンクとしての機能を有しない「浸水防止部屋」を配置しつつ、その配置位置とは異なる箇所に別個のタンクを配置することを示唆する証拠もないから、甲6発明において「船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）」を、タンクと、タンクでない「浸水防止部屋」として別々に構成することや、「船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）」を、「浸水防止部屋」としての空所に置き換えることについて動機付けがあるとは認められない。	勝有★
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○ ⇒進捗性も○!!	
		また、タンクと、タンクの機能を有しない「浸水防止部屋」を別々に構成することとし、もともとタンクとしての機能を発揮するように設計されたものであって「浸水防止部屋」としての機能も有すると解されるようなタンクを、タンクの機能を有しない「浸水防止部屋」に置き換えるとすると、新たにタンクを収める配置スペースが必要となる上に、タンクとして利用できた配置位置をタンクとして利用できなくなり、設計の自由度を損なうこととなるから、そのようなことをするについては阻害要因があるといえる。そうすると、甲6発明において、「船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）」を「浸水防止部屋」としての空所に置き換え、後方の部屋に「船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）」を配置することを当業者が容易に想到し得るとは認められない。	

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線に沿った断面図である図2、図3のI-V-I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「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、半導体ウェハの切断に利用される内部応力をもたらず溝部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4年 (行ケ) 第10030号 ＜菅野＞	ポリエステル樹脂組成物の積層体 *「除くクレーム」は発明の課題に影響が及ばなければ、新たな技術的事項の導入に当たらない。 ⇒訂正要件○(訂正後の進歩性判断せず)	…被告は、本件訂正事項2のような「除くクレーム」とする訂正は、第三者に明細書等の記載に関して誤解を与える可能性があり、不測の不利益を及ぼす蓋然性が高いものというべきである旨主張する。しかし、被告主張のような懸念が仮にあったとしても、それは、訂正後の請求項につき、明確性要件やサポート要件等の適合性を巡って検討されるべき問題というべきであるから、いずれにしても、本件事案において、この点をもって直ちに訂正を認めない理由とするは相当でない。… …訂正…によって「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」を除外することにより、新たな技術的事項が導入されるわけではなく、新規事項が追加されるものではない。本件発明の課題は、バイオマスエチレングリコールを用いたカーボンニュートラルなポリエステルを含む樹脂組成物からなる層を有する積層体を提供することであって、従来の化石燃料から得られる原料から製造された積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないポリエステル樹脂フィルムの積層体を提供すること（【0008】）であるが、上記除外によってこの技術的課題に何らかの影響が及ぶものではない。	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ない。 (※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值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。(※下線部分が第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△
--	--	--	------------

2, 3-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロパン、
2-クロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロパン、
2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロプロパンまたは
2, 3, 3, 3-テトラフルオロプロパンを含む組成物

*先行技術と同一である部分のみを除くことは訂正要件ではない。

*進歩性欠如の先行技術と実質的に同一と評価される蓋然性がある部分を除いたと認定した。⇒影響あり？

…特許請求の範囲を訂正するときは、…先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない。そして、訂正が、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」行われた場合、すなわち、当初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、当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから、同項に規定する訂正要件の解釈として、被告が主張するような要件を加重することは相当ではないというべきである。

また、被告は、除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することは許されない旨主張しているところ、本件訂正は…甲4による新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由がある旨の審決の予告を受けてされた訂正であるが、…甲4には…「HCF C-2 2 5 c bを含むハロカーボン混合物から…ヒドロフルオロカーボンを直接的に調製する有利な方法に関する。…この方法は相当量の該HCF C-2 2 5 c bを他の化合物へ転化することなく行われる。」（【0 0 1 2】）、「本発明による好ましい混合物とは、化合物HCF C-2 2 5 c bを含む混合物である。他の好ましい態様において、混合物は本質的に約1～約9 9重量パーセントのHCF C-2 2 5 c b…とから成る」（【0 0 1 5】）との記載があり、同各記載を踏まえると、本件訂正は、甲4に記載された発明と実質的に同一であると評価される蓋然性がある部分を除外しようとするものといえるから、本件訂正は先行技術である甲4に記載された発明とは無関係に、自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえない。

令和4年(ネ)10094「…テトラフルオロプロパンを含む組成物」事件＜清水響裁判長＞

※何らの課題も解決しない不純物ないし副生成物を特定しただけの発明について、明細書に対応する課題の記載が無いこと等を理由として、サポート要件違反とした。

*原審・東地令和3年(ワ)29388号は、同様の理由付けで分割要件違反(新規事項追加)とした。

【請求項1】2, 3-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロパン、2-クロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロパン、2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロプロパンまたは2, 3, 3, 3-テトラフルオロプロパンを含む組成物

(本判決)…HFO-1234yfを調製する過程において生じる副生成物や、HFO-1234yf又はその原料(HCFC-243db、HCFO-1233xf、HCFC-244bb)に含まれる不純物が、追加の化合物に該当することが記載されているといえることができる。⇒サポート要件違反

(原判決)…実施例15及び16に示されるHFO-1234yfを除く生成物については、単に、HFO-1234yfを調製する際に、その原料等に含まれる不純物や副生成物…が「追加の化合物」として少量存在することが記載されているに過ぎないものと理解される。…実施例は、分析の結果得られた化合物及びその含有割合を単に記載しているに過ぎないものと理解するほかない。⇒分割要件違反(新規事項追加)

(まとめ／TIP)～『除くクレーム』の活用

①訂正要件～新規事項追加のメルクマール『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
(知財高裁大合議判決『ソルダーレジスト』事件)

『スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法』事件判決⇒矛盾記載あり

②『除くクレーム』と実質同一(29条の2)～重複部分無し、課題が異なる

③『除くクレーム』と進歩性(29条2項)～動機付け無し、阻害要因あり

1. 新規事項追加

- (1) ソルダレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)
- (2) 訂正、補正、分割要件
- (3) 本願(本件)発明の課題の認定
- (4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加
- (5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割
- (6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略
- (7) 除くクレームと新規事項追加、**(8) 重要裁判例紹介**、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

- (1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)
- (2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)
- (3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応
- (5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

東京地判令和1年(ワ)30991【...組成物】事件<田中>

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

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

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

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

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

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

<長谷川寛ドイツ弁理士の講演資料参照>EPO審決(T1511/07)

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

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

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

Singling Out ×

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

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

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】

新規事項追加と、
本件発明の課題

00:00 / 16:23
(分割出願⇒拡張戦略)

平成29年(行ケ)10099【・・・トランジスタ】事件<森>

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

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

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

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

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

令和4年(ネ)10094「...テトラフルオロプロパンを含む組成物」事件＜清水響裁判長＞

※何らの課題も解決しない不純物ないし副生成物を特定しただけの発明について、明細書に対応する課題の記載が無いこと等を理由として、サポート要件違反とした。

*原審・東地令和3年(ワ)29388号は、同様の理由付けで分割要件違反(新規事項追加)とした。

【請求項1】2, 3-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロパン, 2-クロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロパン, 2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロプロパンまたは2, 3, 3, 3-テトラフルオロプロパンを含む組成物

(本判決) ...HFO-1234yfを調製する過程において生じる副生成物や、HFO-1234yf又はその原料(HCFC-243db, HCFO-1233xf, HCFC-244bb)に含まれる不純物が、追加の化合物に該当することが記載されているといえることができる。⇒サポート要件違反

(原判決) ...実施例15及び16に示されるHFO-1234yfを除く生成物については、単に、HFO-1234yfを調製する際に、その原料等に含まれる不純物や副生成物...が「追加の化合物」として少量存在することが記載されているに過ぎないものと理解される。...実施例は、分析の結果得られた化合物及びその含有割合を単に記載しているに過ぎないものと理解するほかない。⇒分割要件違反(新規事項追加)

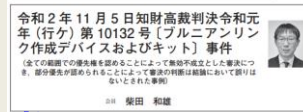
【実務へ活かすべきポイント】

本件発明は第4世代の分割出願。原出願の“ミソ”は低地球温暖化係数GWPを有する「HFO-1234yf」を熱伝達組成物等として用いること。(*分割出願を捏ね繰り回している。)

⇒本件特許の請求項1記載の4つの物質は、HFO-1234yfを調整する際の不純物や副生成物に過ぎないから、何らの課題も存在しないし、解決しないと判断された。

⇒全く技術的意義が存在しない『不純物/副生成物』発明は、進歩性を否定し難いが、本判決のように、“サポート要件違反”or“新規事項追加”を主張可能!!

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。」

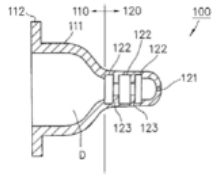
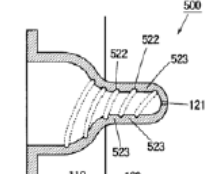
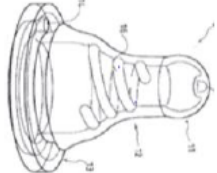
- (1) 基礎出願の発明が1まとまりの完成した発明であり、かつ、
- (2) 後の出願(本件出願)で加えた新たな構成が、基礎出願日と現実の出願日との間の引用発明により新規性・進歩性が否定されない

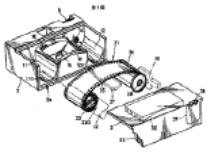
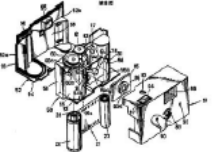
※本判決は、原告(無効審判請求人)の主張に対応する形で、以下の順序で検討した。(一般化できないが、参考になる)

- (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○。

部分優先（パリ条約等）《勝訴事案・敗訴事案》

事件番号	発明、結論、論点等	判示内容	
東京高判 昭和 58 年 (行ケ) 第 54 号	テクスチャヤーンの製造法 *部分優先の一般論 ⇒一般論としては、令和 1 年(行ケ)10132 と整合する	複合優先の場合、二以上の優先権主張を伴う我が国への特許出願に係る発明がそれぞれの第一国出願に係る発明に基づく事項を含んでいても、我が国への特許出願に係る発明がこれらの事項を一体不可分のものとして結合することを要旨とするものであるときは、この点を要旨としない第一国出願に基づく優先権の主張を容認することは、単一の時点の技術水準に基づき一体的にのみ特許要件の判断を受けるべき当該発明の性質に背馳し、許されないし、また、部分優先の場合も、我が国への特許出願に係る発明が第一国出願に含まれている構成部分 (A) に他の構成要件ないし構成部分 (B) (これは第一国出願に含まれていない。) を一体不可分のものとして結合するものであるときは、前同様の理由から構成部分 (A) について優先権の主張を容認すべきでない。 ただ、我が国への特許出願に係る発明のうち第一国出願に含まれていない構成部分(B)と第一国出願に含まれている構成部分(A)の両者がそれぞれ独立して発明を構成するときに限り、第一国出願に含まれている構成部分(A)につき優先権の主張を容認することができるものと解するのが相当である。	勝有★
東京高判 平成14年 (行ケ) 第539号 ＜篠原＞	人工乳首 ＜基礎出願の実施例＞  ＜追加された実施例＞  ＜優先期間中の他人の出願＞ 	特許法 4 1 条 2 項は、同法 2 9 条の 2 の適用に係る優先権主張の効果について「…優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面…に記載された発明…についての…第 2 9 条の 2 本文、…の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす」と規定し、後の出願に係る発明のうち、先の出願の当初明細書等に記載された発明に限り、その出願時を同法 2 9 条の 2 の適用につき限定的に遡及させることを定めている。後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは、単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから、後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。 …本件において、後の出願に係る本願発明 1 の当初明細書等の記載と先の出願の当初明細書等の記載とを対比すると、後者の図面には、「本発明（注、先願発明）の実施の形態にかかる人工乳首」として【図 1】が記載されているだけであつたところ、前者の図面には、「本発明（注、本願発明 1）の第 4 の実施の形態に係る人工乳首」として先の出願の図面には記載されていなかった【図 1 1】が加えられるとともに、当該図面に関する説明の記載が明細書の発明の詳細な説明中に加えられた…。 そうすると、後の出願の当初明細書等に本願発明 1 の実施例として記載された、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図 1 1 実施例に係る人工乳首は、先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく、先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた、伸長部である肉薄部を環状に形成した【図 1】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである。したがって、当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実施例（図 1 1 実施例）を後の出願の明細書に加えることによって、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかである…。 *優先権主張出願で、実施例を追加した。 ⇒優先権否定 ⇒29 の 2 違反	負不★

東京高判 平成 16 年 (ネ) 第 1563 号 ＜塚原＞	レンズ付きフィルム ユニット *優先権主張出願で、 実施例を追加した。 ⇒優先権肯定 ⇒39の3違反なし ＜基礎出願の実施例＞  ＜追加された実施例＞ 	…本件発明におけるフィルムの巻き込み、巻取りないし巻上げについては…構成要件E及びFに記載された程度の特定によって構成されているのであって、それ以上に、具体的にどのような構成の装置により、どのようなメカニズムでフィルムを的確に巻き込み、巻き取りないし巻き上げるかなどという手段等に関する構成については、特段の限定はない…。…第3実施例の特徴としては、フィルムの巻き込み、巻取りないし巻上げ手段等に関する詳細な構成とそのメカニズムが記載されている点がある。しかしながら、…優先出願③の出願日以前から、フィルムの巻き込み、巻取りないし巻上げ手段等に関する構成については種々の周知技術が存在し、第3実施例によって示された機能や効果は、上記証拠によって認められる周知技術によって達成される機能、効果と比べて格別のものであるとは認められない。本件発明は、当然に上記のような周知技術を踏まえているものと解され、その上で、構成要件Fは、上記のように「…フィルムをパトローネ内に巻き込み可能としている」とのみ記載し、具体的にどのような構成の装置により、どのようなメカニズムでフィルムを的確に巻き込み、巻き取りないし巻き上げるかなどという手段等に関する構成については、特段の限定はしなかったものと解するのが相当である。そうすると、第3実施例は、上記のように認定される本件発明の要旨の範囲内で、フィルムの巻き込み、巻取りないし巻上げ手段等に関して具体的な1態様を示したものにすぎないのであり、上記の要旨認定を変更すべきようなものではないというべきである（…本件発明は、第1実施例により十分に裏付けられているものと認められ、仮に、第3実施例の記載がなくても、その裏付けに欠けることはない。）。… 結局、本件発明の技術的事項は、全て優先出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている。… 以上によれば、本件発明は、「優先出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明」であるといえるので（換言すれば、「本件発明のうち、『優先権の主張の基礎とされた優先出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明』」とは、本件発明（の全体）そのものであるといえるので）、平成5年改正前の特許法42条の2第2項に基づき、優先出願③の出願時である昭和61年10月17日出願されたものとみなされるのであるから、本件考案の実用新案登録出願が存在したからといって、本件特許が特許法39条3項に違反し、無効であることにはならない。	勝 有 ○
平成 23 年 (行ケ) 第 10127 号 ＜塩月＞	旋回式クランプ *請求項1及び2は、 基礎出願と同じクレ ーム文言であった⇒ 優先権が認められるが それでも進歩性× *追加した請求項3は 新規事項追加 *Claim Differentiation ⇒請求項毎に、追加 した請求項だけが、 新規事項追加として 優先権主張×となる	本件発明3の特許請求の範囲では、「請求項1または2の旋回式クランプにおいて、」との特定がされ、本件発明1又は2の構成を引用しているものであるが（従属項）、本件発明1では、クランプロッドのガイド溝につき、「周方向へほぼ等間隔に並べた複数の」との限定、「第2摺動部分（12）に設けた複数の」との限定や「上記の複数のガイド溝（26）は、それぞれ、上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝（27）と直進溝（28）とを備え、上記の複数の旋回溝（27）を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝（28）を相互に平行状に配置し、」との限定が付されているにすぎない。また、本件発明2でも、クランプロッドのガイド溝につき、「前記ガイド溝（26）を3つ又は4つ設けた」との、ガイド溝の個数に関する限定が付されているにすぎない。 そうすると、本件発明1、2では、ガイド溝の傾斜角度に関する特定はされていないから、上記傾斜角度に関する本件発明3の発明特定事項である「傾斜角度を10度から30度の範囲にした」との事項が第1ないし第3基礎出願に係る明細書（図面を含む。）で開示されていないからといって、本件発明1、2が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され、特許登録されたことになるものではない。この理は、例えば請求項3（本件発明3）が特許請求の範囲の記載から削除された場合を想定すれば、より明らかである。したがって、本件発明1、2（請求項1、2）の特許請求の範囲の記載に照らせば、旧特許法41条1項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものといえるから、本件発明1、2については原告が優先権主張の効果を享受できなくなるいわれはなく、特許法29条の規定の適用につき、最先の優先日（…第1基礎出願の出願日）を基準として差し支えない。 ただし、前記取消事由1、2について判断したとおり、この日を基準時としても、本件発明1、2に係る特許については甲第12号証発明等に基づけば進歩性を欠いた無効なものである。	負 有 ○

令和1年 (行ケ) 第10132号 ＜鶴岡＞	ブルニアンリンク作成 デバイスおよびキット <u>*部分優先の考え方</u> (パリ条約) 優先権主張の 効果(遡及効) 不奏功により 基礎出願と後の出願との間の 公知技術により後の出願が 新規性・進歩性欠如となる か否かのメルクマール (1)基礎出願の発明が 1まとまりの完成した 発明であり、 (2)後の出願で加えた 新たな構成が、基礎 出願日と現実の出願日 との間の公知技術より 新規性・進歩性が否定 されない場合は、 優先権が認められる	本件発明が…原告が新たな構成であると主張する①ないし④の点を含まない構成、すなわち、本件米国仮出願の明細書に記載された 実施例どおりの構成を含むことは明らかであるところ…、この構成は、1まとまりの完成した発明を構成しているのであって、 ①ないし④の構成が補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。このような場合、パリ条約4条Fによれば、 パリ優先権を主張して行った特許出願が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を理由として、当該 優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることはできず、ただ、基礎となる出願に含まれていなかった構成部分 についてパリ優先権が否定されるのにとどまるのであるから、当該特許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…。…このように解しないと、例えば、特許権者がAという構成の発明 について外国出願をし、その後、その構成を含む発明Bが公知となった後に、わが国において、パリ優先権を主張し、構成Aと、 前記外国出願には含まれないが、発明Bに対して新規性、進歩性が認められる構成Cを合わせた構成A+Cという発明について 特許出願をした場合、当該発明は、構成Aの部分は、発明Bよりも外国出願が先行しており、優先権も主張されており、かつ、 構成Cは、発明Bに対し新規性、進歩性が認められるにも関わらず、前記外国出願に含まれない構成Cを含んでいることのみを 理由として構成Aについての優先権までが否定され、特許出願が拒絶されるという結論にならざるを得ないが、そのような結論は、 パリ条約4条Fが到底容認するものではないと考えられるからである。なお、①ないし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。 …甲1動画に係るツールは、前記③の構成を有している…。そして、本件発明の請求項は…前記③の構成を含む…から…本件発明は …甲1動画との関係で新規性を欠く…。したがって、パリ優先権が認められるかどうかを判断するため、さらに、構成③が、 本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある。これに対し、甲1動画に係るツールは、前記①、②、④ の構成を含むものとは認められないから、新規性が問題となる余地はなく、また、これらの構成が、甲1動画に係る発明に対して 進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はない。そうであるとする、これらの構成が、本件米国仮出願に含まれない構成で あるかどうかを判断するまでもなく、原告の主張は失当というべきである。…③に係る構成が、本件米国仮出願に含まれない構成で あるとはいえないから、この点に関する原告の主張も失当ということになる。…本件発明は、甲1動画との関係で新規性、進歩性 欠如の無効事由を有するものとは認められない。 ※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。 (1)原告（無効審判請求人）が基礎出願に含まれず後の出願（本件出願）新たな構成と主張する構成（①ないし④）を含ま ない構成が1まとまりの完成した発明である。 (2)①ないし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)①ないし④のうち、基礎出願日と現実の出願日との間の公知技術（甲1動画）により新規性・進歩性が否定されるのは、 ③のみである。 (4)③は、基礎出願に含まれている。 ⇒パリ優先権が認められる。	勝 有 ★ ★ ★
平成17年 (行ケ) 第10737号 ＜三村＞	殺菌剤 *化学物質の優先権主張 ～基礎出願が実施可能 であることを要する	パリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、…優先権主張の対象である第1国出願に係る出願書類全体から一つの 完成した発明が把握される必要がある。また、本願発明は化学物質の発明であるが、化学物質につきパリ条約による優先権主張の 利益を享受するためには、第1国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らか にただけでは足りず、当該出願書類全体から当該化学物質が現実存在することが実際に確認できることを要する…。	負 不 ×

1. 新規事項追加

- (1) ソルダレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)
- (2) 訂正、補正、分割要件
- (3) 本願(本件)発明の課題の認定
- (4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加
- (5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割
- (6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略
- (7) 除くクレームと新規事項追加、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

- (1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)
- (2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)
- (3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応
- (5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

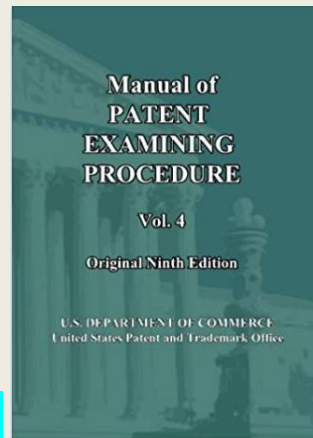
3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

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)

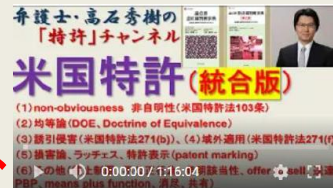
① 米国 (MPEP2173.05(q)) ~ 「Use(用途)」クレーム [R-10.2019] 物のクレームは、引用文献に対し、構造的な差異を主張することでしか、特許を得られない。

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。) <動画>	・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。<参考資料①> <参考資料②> 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を補正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-Nadel-Teilungsgewinnung 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%」 [JPO] 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れに (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 内容が明細書例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。	(Ni 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、 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、 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。

1. 新規事項追加

- (1) ソルダレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)
- (2) 訂正、補正、分割要件
- (3) 本願(本件)発明の課題の認定
- (4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加
- (5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割
- (6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略
- (7) 除くクレームと新規事項追加、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

- (1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)
- (2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)
- (3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応
- (5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

1. 新規事項追加

(1) ソルダーレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)

⇒明細書又は図面から導かれる技術的事項との関係で、新たな技術的事項を導入しなければOK

(2) 訂正、補正、分割要件

⇒分割要件と補正要件は同じ(東京地判平成15年(ワ)9215<三村>)。訂正要件も同じ。

(3) 本願(本件)発明の課題の認定

⇒発明の詳細な説明が原則だが、(i)記載無し or (ii)分割等で不合理の場合は、出願時の技術常識

(4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加

⇒平成14年(行ケ)539【人工乳首】事件、令和元年(ワ)23164【画像形成装置】事件<田中>

(5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割

⇒上位概念化、下位概念化に加えて、中位概念化が重要!!「それで?」「なぜ?」「本当に?」

(6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略

⇒発明の課題解決に直接関係しない発明特定事項は、補正・分割で捨象できる!!

(7) 除くクレームと新規事項追加

⇒主引例の課題解決に不可欠な要素を「除く」ことで、進歩性も認められる!!(主引例の課題解決に不可欠だが、本件発明の課題との関係では直接関係ないというロジック。)

(9) 諸外国実務との対比

⇒日米欧中韓の審査基準、GWを要チェック。(欧州は訴訟が多いドイツ特有の実務も要チェック!!)

1. 新規事項追加

- (1) ソルダレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)
- (2) 訂正、補正、分割要件
- (3) 本願(本件)発明の課題の認定
- (4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加
- (5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割
- (6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略
- (7) 除くクレームと新規事項追加、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

- (1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)
- (2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)
- (3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応
- (5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

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

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

①大阪高判平成14年(ネ)第2776号<若林>

②東京高判平成15年(行ケ)第65号<篠原>

→孫出願日が、子出願日までしか遡及しない!!

※補正後が新規事項追加であると、分割要件違反

③平成16年(行ケ)第14649号<設楽>

遡及効あり

分割要件＝補正要件

⑧東京地判平成15年(ワ)第9215号<三村>

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



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

⑥平成13年(行ケ)421<山下>

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

⇒同事案は、取下げ前も、分割要件違反は無かった。

(※特許法39条5項以外、出願取下げに遡及効なし。平成1年第123号)

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

① 大阪高裁 平成 14 年 (ネ) 第2776号 <若林>	コンクリート埋設物 (未来工業 v. 日動電工) *子出願が手続補正の 適及効により、分割 要件違反となった ⇒孫出願の出願日は 親出願まで適及しない *子出願の無効が確定 したことは、孫出願の 出願日が親出願まで 適及するか否かとは 無関係である *東高115(行ケ)65 同旨 (子出願の出願日が 旧特許法 40 条により 「手続補正書を提出 した時にした」と擬制 されたが、この点は 孫出願が親出願まで 適及するか否かとは 無関係である。)	子出願の分割出願についてみると、<u>子出願の…補正</u>は、親出願の出願当初明細書又は図面に記載されておらず、子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されていない事項を含み、上記補正後の子出願の明細書は、親出願の出願当初明細書又は図面の範囲内でない事項を含むものであるから、<u>子出願は、親出願から特許法44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44条1項に基づき適法に分割されたものとはいえず、親出願の時に出願したとみなされることはない。そして、親出願の時に出願したとみなされないことから、…子出願の出願日は…補正書を提出した日…とみなされることになる。…この点に関し、原告は、<u>子出願が特許法44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40条に基づき、出願日が…繰り下がったに過ぎず、子出願の分割自体が不適法、無効となるものでない旨主張するが、…そもそも子出願の分割は分割要件を具備しておらず不適法であることは明らかであって、原告の上記主張は採用することはできない。…</u> 本件出願1(孫出願)は、子出願を親出願とする分割出願としては、その他の分割の要件も満たしているといえるから適法といえる。しかしながら、親出願との関係では、<u>…子出願が親出願から適法に分割されたものとはいえない以上、本件出願1(孫出願)も親出願の時に出願したとみなされることではなく、子出願の時に出願したとみなされることとなり、子出願の出願日とみなされる…日に出願したとみなされることになる。…</u> 孫出願の出願日の適及の利益の享受は、あくまで子出願の出願日の利益の享受であって、子出願が分割要件を満たして分割が適法に行われることを前提とするものであり、孫出願の出願日が子出願と無関係に本来の分割可能な時期から離れて無限定に親出願のときまで適及するものではない。そして、特許法は…補正がその手続の初めに遡って効力を有することを認めており、特許に関する手続はこのような補正の適及効を前提に運用されている。現に分割出願においても、出願の分割時には原出願に係る発明と分割出願に係る発明が同一であったが、その後に原出願の明細書又は図面が補正され両者の発明が同一でなくなった場合は、分割出願は適法なものとされ、他方、出願の分割時には原出願に係る発明と分割出願に係る発明が同一ではなかったが、その後に原出願の明細書又は図面が補正され両者の発明が同一となった場合は、分割出願は適法でないものとされており、しかも、このような<u>補正の適及効により分割不適法の事態などが生じる場合でも、補正を行った者はさらにこれを修正する補正を行うことにより不適法理由の解消を行うことなどが可能である</u>。これらの点を考慮すると、親出願、子出願、孫出願と順次分割がされた場合において、子出願から孫出願への分割が分割要件に欠けるところがなかったとしても、子出願についての補正の有無、内容いかんにより、子出願の親出願からの分割がその要件を具備するか否かの帰趨が変動し、そのために、子出願の出願日が変動し、さらに孫出願の出願日が変動するような事態が生じることもやむを得ない…。	負 不 ★ ★ ★ ★ ★
② 東京高裁 平成 15 年 (行ケ) 第65号 <篠原>	コンクリート埋設物 (未来工業 v. 日動電工) *子出願が手続補正の 適及効により、分割 要件違反となった ⇒孫出願の出願日は 親出願まで適及しない *大高14(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44条1項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＞	畦塗り機 *原出願⇒第1世代⇒ 第2世代⇒第3世代 という経緯における 第3世代の特許。 *第2世代の出願は、 取り下げられていたが 第1世代、原出願に 出願日遡及できるかは 争われなかった *東高H5(行ケ)6、大高 H4(ネ)2776～子出願が 無効であること自体は 関係ないとした	【被告の主張】 請求項1における「前記連結片は、前記隣接する整畦板のうち、回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され、回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との構成(本件補正によって付加された構成)、及び「境界部分に沿って設けられた連結片」という構成は、いずれも、本件特許の原出願(特願2014-78397号)の分割(本件特許の出願)直前の明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、これらを併せて「原出願分割時明細書等」という。)に記載された事項の範囲内のもではない…。そうすると、本件特許に係る出願(特願2014-78397号の分割)は、適法な分割出願(特許法44条1項1号)ではなく、その出願日は原出願日に遡及しない。その結果、本件各発明は、本件特許の原出願(特願2014-78397号)に係る公開特許公報(平成26年7月10日に頒布された特開2014-128287号公報〔乙15〕)により新規性又は進歩性(特許法29条1項3号又は2項)を欠くこととなる。… 【当裁判所の判断】 原出願分割時明細書等における記載中、「前記連結片は、前記隣接する整畦板のうち、回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され、回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との構成に関係する…記載は、当初明細書等の…記載と同じであることが推認できるから…同構成は、原出願分割時明細書等の上記記載から自明な事項であるというべきである。また、「境界部分に沿って設けられた連結片」との構成についても、原出願分割時明細書…の記載から自明な事項であると認められる。…以上によれば、本件各発明についての特許は、適法な分割出願に係るものでないとは認められない…。	勝有 ★★★
⑧ 東京地裁 平成15年 (ワ) 第9215号 ＜三村＞	止め具及び紐止め装置 (特許第3367651号) *分割出願と補正は、 同じ範囲で許される。 =東京地判平成10年 (ワ)8345＜三村＞ 養殖貝類の耳吊り装置	特許出願の分割については、特許法44条1項に、「特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定されているが、この分割出願が適法と認められるためには、もとの出願が特許庁に係属し、かつ、もとの出願が2以上の発明を含むものでなければならず、2つ以上の発明を含むということは、単に特許請求の範囲に含まれている場合だけではなく、明細書に2以上の発明が含まれていればよいと解されていること、また、分割出願は、補正をなし得る期間内に提出されることが必要であること(特許法44条1項)、さらに、分割出願はもとの特許出願の時にしたものみなされ(同条2項)、新規性・進歩性の判断等については分割出願の基になった特許出願時を基準とすることになることなどにかんがみると、出願の分割は補正(特許法17条)と類似した機能を持つものであるといえるから、分割出願をすることができる範囲についても、もとの出願について補正をすることが可能である範囲に限られるものと解すべきであって(補正の要件を欠く場合にも出願の分割をなし得るとすれば、実質的には分割手続により補正の要件を潜脱することを許すことになり、不合理である。)、分割出願の明細書又は図面に、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲外のものを含まないように解する…。	負不 ★

1. 新規事項追加

- (1) ソルダレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)
- (2) 訂正、補正、分割要件
- (3) 本願(本件)発明の課題の認定
- (4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加
- (5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割
- (6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略
- (7) 除くクレームと新規事項追加、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

- (1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)
- (2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)
- (3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応
- (5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

(4)分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応

拒絶理由が補正要件違反である場合は、そのまま分割出願しても、子出願が新規事項追加となるため、孫出願以降の出願日の子出願の現実の出願日までしか遡らなくなってしまう。⇒親出願で拒絶される。

⇒必ず、分割出願のみならず、拒絶理由中の補正要件違反だけは解消する補正をする。新規性も無くてよい。

※サポート要件違反の拒絶理由でも、同様に考えるべき!!

(5)最後の拒絶理由通知に対する対応

法律上、限定的減縮しかできないため、構成要件を削除できない。

⇒クレーム削除は可能。前の補正でセーフクレームを1個用意する。

⇒審判請求後、明確性要件違反の拒絶理由を出すように頼む。

1. 新規事項追加

- (1) ソルダレジスト知財高裁大合議判決の規範(「新たな技術的事項の導入」)
- (2) 訂正、補正、分割要件
- (3) 本願(本件)発明の課題の認定
- (4) 発明の詳細な説明および図面の補正と新規事項追加
- (5) 発明の解像度と自由度の高い補正、訂正、分割
- (6) 補正、訂正、分割時の中位概念化の自由度を確保する戦略
- (7) 除くクレームと新規事項追加、(8) 重要裁判例紹介、(9) 諸外国実務との対比、(10) 小括

2. 親子孫出願と分割出願違反

- (1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)
- (2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)
- (3) 特許査定後に子亀がこけた事例、(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応
- (5) 最後の拒絶理由通知に対する対応、(6) 重要裁判例紹介、(7) 小括

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

2. 親子孫出願と分割出願違反

(1) 補正の遡及効(分割出願違反と治癒)

⇒③平成16年(行ケ)14649<設樂>、④東京高判昭和50年(行ケ)75

(2) 子亀こける(子出願が分割要件違反)と孫亀以降もこける(親出願の出願日まで遡れず、子出願の現実の出願日までしか遡れない)

⇒⑤知財高判平成28年(行ケ)10263

(3) 特許査定後に子亀がこけた事例

⇒①大阪高判平成14年(ネ)2776、②東京高判平成15年(行ケ)65、平成28年(行ケ)10278

(4) 分割出願を予定している場合の拒絶理由通知対応

⇒拒絶理由中の補正要件違反だけは解消する補正をする。新規性も無くてよい。

(5) 最後の拒絶理由通知に対する対応

⇒クレーム削除は可能。前の補正でセーフクレームを1個用意する。

※審判請求後、審判官に、明確性要件違反の拒絶理由を出してくれるように頼む。

(最後の手段として、全請求項削除という荒業がある?)(補正直後の子出願取下げ?)

1. 新規事項追加

2. 親子孫出願と分割出願違反

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

(7)文言充足、均等論、間接侵害

(8)その他

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)



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)

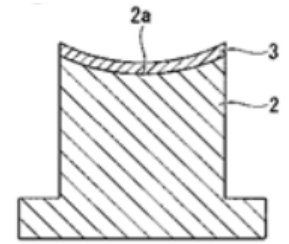
事例7: 上位概念化～クレーム文言を削除する補正【結論○】

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!!

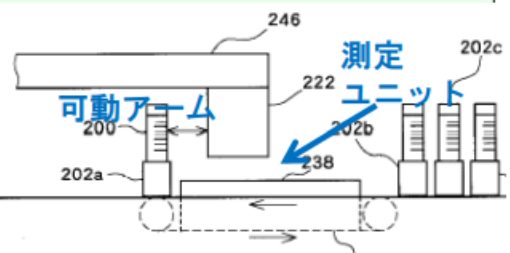
特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」

⇒分割出願戦略

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。

新規事項の追加に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

特許(特許)

新規事項の追加に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

平成 28 年度特許委員会 新規事項の追加検討チーム

桑城 伸吾, 高石 秀樹, 鈴木 信彦, 萩原 敦, 岡田 恭伸, 横井 敏夫

要 約

本報は、平成 28 年度特許委員会において、新規事項の追加について、直近の審決取消判決に係る裁判例を体系的に分析し、特許庁の審査基準等と対比、考察した結果を報告するものである。

特許委員会では、これまで、2008 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を体系的に分析して、近年の裁判例の傾向を明らかにした。平成 28 年度特許委員会では、これまでに見出した裁判例の傾向を踏まえて、平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実用新案審査基準、特許・実用新案審査ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審決例を体系的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

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

なお、本報は、日本弁理士会正副会長・選出された両名様に届つてのものであり、報告内容の全文は食肉局の電子フォーラムに掲載している。この食肉局ではさらに情報を掲載して頂きたい。

特許委員会食肉局掲載 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. 背景
2. はじめに
3. 審査基準及び審査ハンドブック、裁判例との対比
4. 特許法における各条項における「発明の課題」の位置付け(統一的な検討方針)
5. まとめ

1. 背景

特許委員会は、これまでの活動において、2008 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を体系的に分析して、近年の裁判例の傾向を明らかにした。

平成 28 年度は、これまでに見出した裁判例の傾向を踏まえて、平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実用新案審査基準、特許・実用新案審査ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審決例を体系的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

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

2. はじめに

2. 1. 審査基準改訂及び審査ハンドブック新設、検討対象

平成 27 年に改訂された審査基準及び新設された審査ハンドブック (以下、「審査基準」等という。) は、これまでに審決された裁判例を反映しており、実務上有用である。

一方、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

Vol. 20 No. 10

- 13 -

パシント 2017

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

令和4年(行ケ)10092【プログラム】事件<東海林裁判長>

※出願時の技術常識に基づいて、当初明細書中の具体的な記載を上位概念化してクレームアップした補正(中位概念化)が、新規事項追加にあたらないとされた事例。

第2次補正＝ゲームにおける「強さ」を、明細書中に明記されている「**攻撃力及び防御力の合計値**」でなく、「**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**」と中位概念(明細書中の具体的な開示より広い概念)に減縮した。

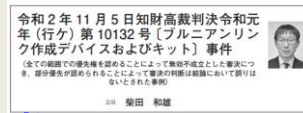
＜本判決＞...「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユーザ」の「強さ」に、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが本願の出願時の技術常識であった...。...対戦ゲームにおいて、強さに大差のある相手ではなく、ユーザに適した対戦相手を選択するという発明の技術的意義に鑑みれば、当初明細書等記載の「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りると解するのが相当であり、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」とすることは、発明の一実施形態としてあり得るとしても、技術常識上「強さ」に含まれる要素の中から、あえて体力、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...**

Cf. 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 [app_a7.pdf\(jpo.go.jp\)](#)
⇒発明の課題を解決するために不可欠でない任意の付加的な要素は、新たな技術的事項を導入しない。
＝平成29年(行ケ)10089[医療用軟質容器]<高部>、平成26年(行ケ)10087[ラック搬送装置]<設楽>

【実務へ活かすべきポイント】

審査基準附属書A・事例7は、発明の課題解決に不可欠でない任意の付加的な事項に過ぎないクレーム文言を削除する拡張補正を許容したが([\[医療用軟質容器\]\[ラック搬送装置\]各判決も同じ。](#))、本件【プログラム】判決は、クレーム文言の中位概念化の場面でも、同様の考え方が妥当することを示した。

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○。

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

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

①大阪高判平成14年(ネ)第2776号<若林>

②東京高判平成15年(行ケ)第65号<篠原>

→孫出願日が、子出願日までしか遡及しない!!

※補正後が新規事項追加であると、分割要件違反

③平成16年(行ケ)第14649号<設楽>

遡及効あり

分割要件＝補正要件

⑧東京地判平成15年(ワ)第9215号<三村>

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



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

⑥平成13年(行ケ)421<山下>

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

⇒同事案は、取下げ前も、分割要件違反は無かった。

(※特許法39条5項以外、出願取下げに遡及効なし。平成1年第123号)

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

1. 新規事項追加

2. 親子孫出願と分割出願違反

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

(7)文言充足、均等論、間接侵害

(8)その他

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

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

高 石 秀 樹*

抄 録 本稿は、明確性要件を満たさないとした異議決定を取り消した「両面粘着テープ事件」知財高裁判決を契機として、明確性要件について判断した近時の重要裁判例を総覧するものである。明確性要件に関する近時の裁判例の傾向は概ねプロパダントであり、明確性の記載及び図面を考慮してもクレーム文言解釈が一般的に定まらない場合でなければ明確と判断される傾向にある。発明の詳細な説明で定まる当業者が認識できること、官能試験の存在など、サポート要件で問題となる事項も、明確性要件で問題とならない。程度を表す文言について、誤謬を解決できる範囲という意味で明確とされる傾向にある。さらに、数値範囲の端部がクリアに決まらなくとも、その「ふれ」が優かであるならば明確性要件違反ではないと判断されている。

目 次	サポーター要件違反、実施可能要件違反とした異議決定を取り消した。
1. はじめに	本裁判は、サポート要件について、「偏光フィルム」知財高裁大合議判決 ¹⁾ が示した「パラメータ発明」のみに適用される立役項目の規範（数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、出願時の当業者に理解できること）が適用されない特許し、本件発明の課題を克服する当業者が解決できると認識できるか否かで決着する」という判断趣旨を示した上で、サポート要件を満たすと判断した。サポート要件については、1)「偏光フィルム」知財高裁大合議判決の立役項目の規範の適用、2)発明の「課題」を個別・具体的に認定するが、上記範囲で規範に認定するか、3)「クレーム文言」に形式的に照らす全ての範囲について、発明の課題を解決できると当業者が認識できる必要があるか否か、という重要論点があり、筆者が引續で述べたところである ²⁾ 。
2. 「両面粘着テープ事件」判決の紹介	
2.1 特許請求の範囲（請求項1）	
2.2 本判決の検討（サポート要件）	
2.3 本判決の検討（明確性要件）	
3. 明確性要件に関する裁判例の判断傾向	
3.1 明確性要件の判断基準	
3.2 明確性要件とサポート要件との組み合わせ	
3.3 明確性要件の範囲に本件発明の課題が影響する程度と之の関係	
3.4 数値範囲発明において測定条件が複数ある場合、又はパラメータの意味が多義的な場合	
3.5 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBPクレーム）	
3.6 官能試験に基づく発明	
3.7 その他の裁判例	
4. おわりに	
1. はじめに	

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

* 中村公明特許法律事務所 弁護士
Hideo TAKASHI

1534

知 財 審 判 Vol.71 No.11 2021

令和元年（行ケ）10173【両面粘着テープ】事件＜高部＞

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

★サポート要件のメルクマール（一般的なものと同じ）

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

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

偏光フィルム大合議判決（知財高判平成17年（行ケ）10042号）＝「その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する。」

⇒（本判決）「本件発明は、特性値を表す技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする発明ではなく、被告が指摘する上記裁判例にいうパラメータ発明には当たらない」⇒大合議判決の射程外

令和4年(行ケ)10081【ゴルフクラブ用シャフト】事件<本多裁判長>

※4つの数値限定の上限及び下限を、それぞれ個別に発明の課題を解決しないと、8つの項目を立ててバラバラに判断して、サポート要件を否定した事例。

【請求項1】「…シャフトのトルクを $T_q(^{\circ})$ とした場合に、 $1.6 \leq T_q \leq 4.0$ を満たし、前記バイアス層の合計重量を $B(g)$ 、シャフト全体に渡って位置するストレート層の合計重量を $S(g)$ とした場合に、 $0.5 \leq B / (B + S) \leq 0.8$ を満たし、前記細径側バイアス層の重量を $A(g)$ 、前記バイアス層の合計重量を $B(g)$ とした場合に、 $0.05 \leq A / B \leq 0.12$ を満たし、前記細径側バイアス層の重量を $A(g)$ 、前記太径側バイアス層の重量を $C(g)$ とした場合に、 $1.0 \leq A / C \leq 1.8$ を満たす、ドライバー用ゴルフクラブ用シャフト」(訂正前は「 $0.5 \leq B / (B + S) \leq 0.8$ 」のみで、異議手続中の訂正請求で3つの数値限定を追加した。)

(判旨抜粋) …シャフトのトルクを 4.0° 以下とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…シャフトのトルクを 1.6° 以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の50%以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…ストレート層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の20%以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の180%以下とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の100%以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の12%以下とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の5%以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。

【実務へ活かすべきポイント】

※明細書中に実施例及び比較例が其々1点しかなかったため、『4つの数値限定の上限及び下限を総合すれば本件発明の課題を解決できると当業者が認識できた』と主張できなかった可能性がある。本判決のサポート要件の判断は極めて異例であり、同旨の裁判例が存在しないから、本判決を把握しつつも、依拠は控えるべきである。

1. 新規事項追加

2. 親子孫出願と分割出願違反

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

(7)文言充足、均等論、間接侵害

(8)その他

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

Ⅱ. 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

実施可能要件(特許法36条4項)

知財高判平成20年(行ケ)第10199号「組ブロック具」事件

「原告は...経験則ないし技術常識に基づいて、本願発明の構成から、本願発明に係る具体的な種々の組ブロック具を創作できると主張する。しかし、...**発明の詳細な説明は、本願発明における課題解決手段を基礎付ける具体的な構成を決定するための指針を何ら記載していない**以上、当業者は、これを具体化するに際して、独自の創作を強いられることになるのであって、実施可能要件を充足するということとはできない。」

(参考)サポート要件○、実施可能要件×の裁判例

知財高判平成22年(行ケ)第10153号「接着剤」事件

＜理由＞GPC測定に用いられたカラム及び溶媒が特定されておらず、それらにより測定結果が異なり、明細書の記載から、当業者が一般的な通常の測定条件によって測定されたものと理解できない。

Ⅱ. 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

実施可能要件(特許法36条4項)

《高部》

知財高判平成27年(行ケ)第10249号「...葉酸代謝拮抗薬...」事件

「丙事件原告は、サポート要件違反と同じ理由により、本件明細書の記載は実施可能要件に反する旨主張するが、本件明細書の発明の詳細な説明の記載が**実施可能要件**を充足するか否かは、当業者が、同記載及び出願時の技術常識に基づき、**過度の試行錯誤**を要することなく、その物を生産し、かつ、使用することができる程度の記載があるか否かの問題である。他方、サポート要件は、特許請求の範囲の記載要件であり、本件特許請求の範囲の記載が**サポート要件**を充足するか否かは、本件特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された説明であり、同記載及び出願時の技術常識により当業者が**本件発明の課題を解決できると認識し得るか否かの問題**であり、実施可能要件とは異なる。よって、丙事件原告の上記主張は、それ自体失当である。」

Ⅱ. 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

実施可能要件(特許法36条4項)

《清水》

⇒新規な製造方法が、発明の課題⇒製造することができればOK

知財高判平成26年(行ケ)第10263号“マキサカルシトール”事件

「・・・(実施可能要件違反に関する判断の誤り)について

本件発明は、ステロイド環構造又はビタミンD構造にマキサカルシトール側鎖を有する化合物の製造方法として、従来技術にない**新規な製造方法を提供することを課題**とし、そのような新規な製造方法を提供することに技術的意義を有するものであるから、所期した化学反応が進行し、目的とする化合物が製造できれば足り、その収率が高いこと等が必要とされるものではない。そうすると、**発明の詳細な説明には、その収率を問わず、出発化合物から出発して本件発明の中間体や目的化合物を製造することが、明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づいて理解できる程度の記載があれば足りる**」

⇒実施可能要件○、(サポート要件も、同じ理由で○)

※「課題を解決できるように」実施できる必要があるかという論点は、実は存在しない？₄

Ⅱ. 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

実施可能要件(特許法36条4項)

《鶴岡》

⇒2つの課題に対応する2つの性質を兼ね備える実施例が必要

知財高判平成29年(行ケ)第10143号“...残渣除去のための組成物”事件

「本件訂正発明に係る組成物は、...集積回路基板等からポリマーやエッチング・アッシング残渣を除去することが可能であることと、同時に、金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることが求められるものであるから、**本件訂正発明に係る組成物を生産し、使用することができるというためには、当該組成物がこの2つの性質を兼ね備えていることが必要である。**したがって、本件訂正発明における実施可能要件適合性の判断に当たっては、...2つの性質を両立している組成物を生産することができるかどうかを検討することとなる。...的確な手掛かりもないまま、試行錯誤によって各成分の配合量を探索せざるを得ないところ、このような試行錯誤は過度の負担を強いるものというべきである。」

⇒実施可能要件×(サポート要件も、同じ理由で×)

Ⅱ. 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

実施可能要件(特許法36条4項)

《高部》

⇒発明の課題と実施可能要件(及び進歩性)

知財高判平成30年(行ケ)第10150号

“手袋に対するテクスチャード加工表面被覆および製造方法”事件

「本件各発明の方法により製造される手袋が、原告の引用する手袋(甲1, 甲2及び甲7)よりも優れたグリップ力を有するか否か、及び、つまみ力試験でグリップ力の測定ができるか否かは、本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たしているか否かとは関係がない。...原告の主張は、本件各発明が、甲1, 甲2及び甲7等の従来技術よりも手袋のグリップ力を向上させることを課題とするにもかかわらず、その課題の達成が追試可能な形で示されていないという趣旨のものと理解できないわけではない。しかし、そうであれば、結局のところ、本件各発明の上記従来技術に対する進歩性を問題とするものであり、発明の公開の程度を問題とするものではないから、いずれにせよ実施可能要件の充足を争う主張としては失当というほかない。」⇒実施可能要件○

Ⅱ. 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

委任省令違反(特許法施行規則24条の2)

《森》

知財高判平成29年(行ケ)第10029号「...ケン化物ペレット群...」事件

「ロングラン成形により発生するゲルと区別できるかどうかは、明らかでないというほかない。...そうすると、本件発明における『EVOH層の界面での乱れに起因するゲル』の意義は明らかでないというほかない、本件特許出願時の技術常識を考慮しても、『成形物に溶融成形したときにEVOH層の界面での乱れに起因するゲルの発生がなく、良好な成形物が得られ』という本件発明の課題は、理解できない...。したがって、本件明細書の記載には、本件発明の課題について、当業者が理解できるように記載されていないから、『特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。』と定める特許法施行規則24条の2の規定に適合するものではない。」

(まとめ／TIP)

実施可能要件は、「当業者が、同記載及び出願時の技術常識に基づき、**過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、かつ、使用することができる**」か否かというメルクマールで判断される。

<Q>発明の課題を解決できるように生産・使用できる必要がある、という議論がある。

⇒発明の課題が「新規の製造方法」や「新規物質」であれば、製造自体が可能であれば足りるが、...

(例えば、用途発明のように、)**発明の課題が特定の効果を奏することであれば、当該効果を奏するように生産・使用できる必要がある。⇒発明の課題次第!!**

1. 新規事項追加

2. 親子孫出願と分割出願違反

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

(7)文言充足、均等論、間接侵害

(8)その他

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

「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。

「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。

令和4年(行ケ)10019【多角形断面線材用ダイス】事件＜本多裁判長＞

※「略多角形」～どの程度の丸みを帯びさせたものが該当するか不明⇒明確性×。

【請求項1】・・・引抜加工用ダイスのベアリング部の開口部は略多角形の断面形状を・・・する引抜加工機。

＜本判決＞（...開口部の角部における潤滑剤のたまりやすさは、当該角部の丸みの曲率半径の大きさのみならず、線材の種類、潤滑剤の種類、加工発熱の度合い等の様々な 要素によって左右されるものであると解され、当該曲率半径が0.3mm程度以下であれば、一律に本件各発明の上記効果が得られないと認めることはできないから、被告の主張を採用することはできない。）。.....「略多角形」とは、本件各発明の効果（開口部の角部に潤滑剤がたまりにくくなること）を得るため...角部の全部又は一部を丸める積極的な処理をした図形をいうものと一応解することができるものの、客観的な形状からは、本件各発明の「略多角形」と「基礎となる多角形断面」とを区別することができず、また、「基礎となる多角形断面」の角部にどの程度の大きさの丸みを帯びさせたものが本件各発明の「略多角形」に該当するのかも明らかでなく、本件各発明の技術的範囲は明らかでないというほかないから、...第三者の利益が不当に害されるほどに不明確である...

＜これまでの裁判例の傾向＞～『「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範囲として明確であり、被告製品がその範囲に含まれる限り充足性が認められると整理できる。』（【論稿】「数値限定発明の充足論、明確性要件」(高石秀樹著) <https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3011>

【実務へ活かすべきポイント】

本事案では、「基礎となる多角形断面」も角部が丸みを帯びており区別がつかないことに加え、角部の丸みの程度が、発明の課題を解決できるか否か、効果を奏するか否かと直結しており、「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」なかったと、事案の違い故に、これまでの裁判例と当てはめが異なったものである。「略」「約」「about」等のクレーム文言に寛容・柔軟となってきた世界的潮流を覆すものではない。

(まとめ／TIP)

「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。

平成21年 (行ケ) 第10434号 ＜飯村＞	伸縮性トップシートを有する吸収性物品 *実施可能要件と明確性要件との区別を示した (判例百選搭載)	法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならぬ旨規定する。同号が このように規定した趣旨は、仮に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許の付与された発明の技術的範囲 が不明確となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。 そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の 記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の 不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。 上記のとおり、法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関して、「特許を受けようとする発明が明確であること。」を 要件としているが、同号の趣旨は、それに尽きるのであって、その他、発明に係る機能、特性、解決課題又は作用効果等の記載等を 要件としているわけではない。…このような特許法の趣旨等を総合すると、法36条6項2号を解釈するに当たって、特許請求の 範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは 許されない…。	勝 有 ○
平成19年 (行ケ) 第10403号	着脱式デバイス *請求項に記載された 技術的事項を確定する ための参酌 OK Cf. H19(行ケ)10075	(リパーゼ判決の一般論) …特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合には発明の詳細な説明の記載を参酌する ことも許されるものであって、こうして請求項に記載された技術的事項を確定した上で、当該技術的事項から一の発明が明確に 把握できるかどうか、すなわち、特許を受けようとする発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されて いるかを判断すべきものである。	一 有 △
平成21年 (行ケ) 第10329号	溶剤等の攪拌・脱泡 方法とその装置 *「近傍」という文言の 明確性 OK	本件訂正発明2では、その設置位置として「容器の上端部の近傍」と特定されているところ、近傍という言葉自体は、「近所、 近辺」(岩波書店刊、広辞苑第6版)と一般に理解されており、また、多数の特許請求の範囲の記載で使用されている技術的用語 であること(乙5の1及び2)を考慮すると、「近傍」の範囲を更に数値により限定して具体的に特定しなければ、本件訂正発明2 発明が有する上記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。 したがって、本件訂正発明2における「容器の上端部の近傍」について、当業者…は、「容器の上端部」の「近辺」と認識し、 かつ、「検知手段」が「容器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範囲を指示するものと理解することができる…。	勝 有 △
平成23年 (行ケ) 第10097号	…咬合器とフェイス・ ボウ	請求項1は、「歯科治療を行う時上下顎の石膏模型や義歯等を咬合器にマウントしなければいけません、其のとき上下、左右、 前後の位置、又咬合平面の角度を手早く調整すること。」というものであるが、その文言や内容に照らすと、「歯科治療を行う時 上下顎の石膏模型や義歯等を咬合器にマウントしなければいけません、」の部分は、「手早く調整すること」がいかなる場面で 行われるかという前提事項を説明したものと解される。また、「其のとき上下、左右、前後の位置、又咬合平面の角度を手早く 調整すること。」の部分も、…「時間と精密度を大きく改善出来る」や「下顎位を変えたいときなど手短に行なうことが出来る」 などの記載と同趣旨であって、本願明細書に記載された発明の効果に対応する記載であると解される。そうすると、請求項1には、 前提事項と発明の効果に対応する記載がされるのみで、いかなる装置又は方法によって「手早く調整すること」を実現するか、 すなわち課題を解決するための手段が一切記載されていない…。	負 不 ○

1. 新規事項追加

2. 親子孫出願と分割出願違反

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

(7)文言充足、均等論、間接侵害

(8)その他

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

特許法70条

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

★出願時の「明細書及び図面」における、最重要ポイントは？

4. 進歩性

本件発明と主引用例の「課題」が異なると、
進歩性〇と判断され易い。(※発明の課題は、
原則として明細書の記載どおり認定される。)

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

「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>)

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】
弁理士・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(特許法施行規則第12条)
 7. 補正・訂正・分割要件(特許法37条)
 8. 実質的変更(特許法126条)
 9. 発明者の確定(特許法127条)
 10. 文言充足
 11. 均等論(第1要件)
 12. 多機能型間接侵害(特許法101条)
 13. 発明の「課題」に関する

特許法72条No.12(別冊No.22)

本願発明A

課題A

本願発明B

課題B

クレーム文言同一
発明の課題は異なる

容易想到

想到困難

主引用例

主引用例

副引用例
(課題A)

課題A

本願発明と主引用例との「課題」が相違していると、

⇒組み合わせる“動機付け”が否定され、進歩性が認められ易い。

*主引用例に本件発明の課題について示唆無し⇒動機付けなし

★平成22年(行ケ)10075「換気扇フィルター」事件<飯村>

…当該発明が容易であったとするためには、「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく、「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。すなわち、たとえ「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても、「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」(例えば、一般には着想しない課題を設定した場合等)には、当然には、当該発明が容易想到であるということとはできない。…

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

「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。)

令和1年(行ケ)10159【X線透視撮影装置】事件<菅野>

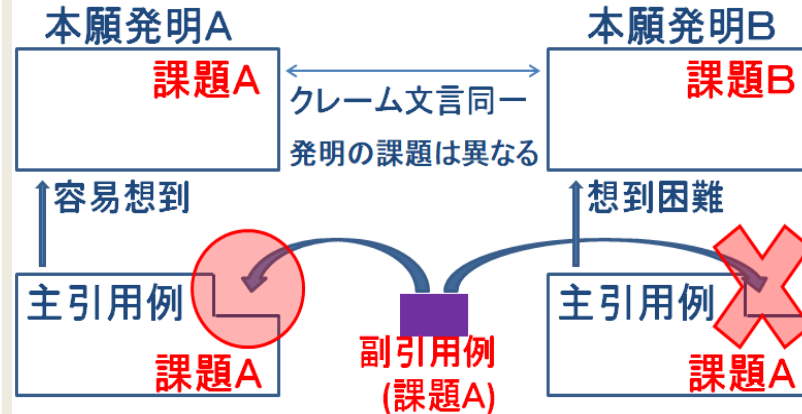
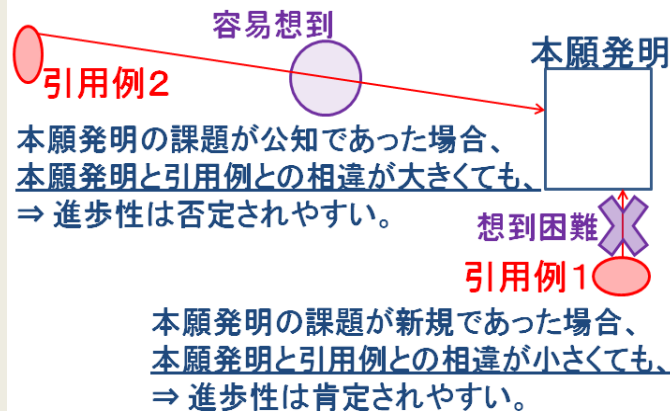
《進歩性》「本件発明」の課題と「主引用発明」の課題とが相違することは、相違点の容易想到性否定の方向で考慮される!! +「問題点を新たに課題として取り上げたことに意義がある」と評価された。

＝平成22年(行ケ)10075【換気扇フィルター】事件＜飯村＞等

(判旨抜粋)「本願発明は、…操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能である。…こうした課題があることを前提として、…相違点の構成にする動機づけがあるとはいえない。」

★令和3年(行ケ) 10082【電気絶縁ケーブル】事件＜東海林＞

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



①米国の実務～本件発明の「課題」が主引例の課題と相違しても、

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

②欧州審査GL～課題解決アプローチにより、解決すべき「客観的な技術的課題」の確定。(GL G-VII 5.2)

[illegible]

技術革新とボーナスタイム～新たな「発明の課題」と進歩性

★本件発明と主引用例の「課題」が異なると、進歩性○と判断され易い。

(発明の課題は、原則として明細書の記載どおり認定される。)

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

容易想到

主引用例

課題A

本願発明B

課題B

想到困難

主引用例

課題A

副引用例
(課題A)

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

★平成29年(行ケ)10041「熱間プレス部材」事件<高部>

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

《判旨(抜粋)》

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

※この裁判例によれば、クレームアップされた「効果」が、優先日当時の当業者が認識できたものでない限り、進歩性○。

⇒物(の構成、用途等)を、更に特定しなくても、発明特定事項となる!?

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

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

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

＜判旨(抜粋)＞

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

※この裁判例によれば、クレームアップされた「効果」が、優先日当時の当業者が認識できたものでない限り、進歩性○。

⇒物(の構成、用途等)を、更に特定しなくても、発明特定事項となる!?

(まとめ／TIP)～効果のクレームアップ

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

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

他方、**※請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例**における発明では、クレームアップされた「効果」が、物(の構成、用途等)を、更に特定するものであるものが大多数である。

※さらに、上掲・平成29年(行ケ)10041「熱間プレス部材」、令和2年(行ケ)10015「...新規製剤」事件は、クレームアップされた「効果」が優先日当時の当業者が認識できたものでない限り**進歩性〇という判断枠組み**であり、「効果」が、物(の構成、用途等)を、更に特定しなくても発明特定事項となるのか、今後の裁判例の蓄積が待たれる。

①★進歩性判断時の、公知文献との違い(大鷹判事論文)

「公用発明(公然実施発明)と進歩性について」(大鷹一郎・知財高裁所長)

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

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

1. 新規事項追加

2. 親子孫出願と分割出願違反

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

(7)文言充足、均等論、間接侵害

(8)その他

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

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

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

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

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

⇒**出願戦略/特許クリアランス上、必須の検討要素!!**
(※パラメータに着目する容易性を主張・立証して、無効化する方針。
ex. 平成29年(行ケ)10058【ランフラットタイヤ】事件、平成29年(行ケ)10096【スパッタリングターゲット】事件、平成29年(行ケ)10146【導光フィルム】事件、等)

パラメータ発明の進歩性判断

高 石 秀 樹

I はじめに

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

II 結 論

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

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

しかしながら、近時の裁判例を見ると、「オキサリプラチニムの医薬的に

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>¹²¹

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、「オキヤリグラフィティの医薬品に

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

令和3年(行ケ)10091「粘着テープ」事件<本多裁判長>

※技術的意義が低い4個の“数値限定に係る相違点”を何れも容易想到とした事例。

<相違点 β > 粘着テープの流れ方向5cm及び幅方向5cmの範囲に、本件発明1においては「粘着部(B)が10個～50000個存在」するのに対して、甲1発明においては個数が不明な点。

⇒本件明細書中に、数値の範囲内外で結果が左右される旨の実験例・データがない。

⇒粘着部の密度は、甲1発明でも着目されており、甲1の実施例(21.7個)も数値範囲内。

<相違点 γ > 粘着部(B)の周波数1Hzで測定される動的粘弾性スペクトルに基づく損失正接のピーク温度が、本件発明1においては「 $-25^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ 」であるのに対して、甲1発明においては不明な点。

⇒本件明細書中に、数値の範囲内外で結果が左右される旨の実験例・データがない。

⇒損失正接のピーク温度は、甲1発明でも着目されており、甲1の開示(-50°C から 5°C)と重なる。

<相違点 δ > 任意の粘着部と近接する粘着部との距離が、本件発明1においては「 $0.05\text{mm} \sim 0.15\text{mm}$ 」であるのに対して、甲1発明においては「感圧接着剤非配置部」の幅が「 1.0mm 」である点。

⇒全ての実施例は本件発明の数値範囲内であり、比較例1個から技術的意義を見出すことができない。

⇒粘着部間の距離は、甲1発明でも着目されており、甲1の開示(およそ $0.1 \sim 5\text{mm}$)と重なる。

<相違点 ε > 粘着部(B)の厚さが、本件発明1においては「 $1 \sim 6\mu\text{m}$ 」であるのに対して、甲1発明においては、「 $20\mu\text{m}$ 」である点。

⇒本件明細書中に、数値の範囲内外で結果が左右される旨の実験例・データが一応一個ある。30個の実施例のうち一つが「 $10\mu\text{m}$ 」であり、「外観」の評価が唯一「◎」でなく「○」である。

⇒粘着部の厚さは、甲2、乙3、乙4、乙6も着目しており、各副引例の数値は本件発明の数値範囲内。

【実務へ活かすべきポイント】

数値限定/パラメータ発明の進歩性を否定するロジックは、パラメータと発明の課題との相関が明細書に記載がないORパラメータと課題のセットが優先日当時知られていた＝技術的意義が低いことを論証した上で、(可能であれば)従来技術と数値の重複を指摘する。

平成27年(行ケ)10206【エアバッグ用基布】事件<高部>

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

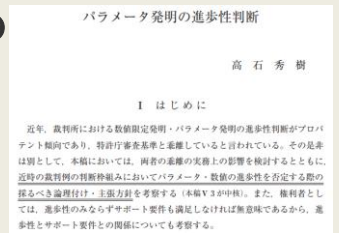
相違点：構成系の引抜抵抗につき、本件発明3は経緯の平均値で「146～200N/cm/cm」であるが、引用発明1は経緯の平均値で「53N/cm/cm」である点

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



●本判決(結論：進歩性○。数値に着目し、同数値を増加する動機付けを認定したが、数値の容易想到性を否定した!!)

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



1. 新規事項追加

2. 親子孫出願と分割出願違反

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

(7)文言充足、均等論、間接侵害

(8)その他

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

文言充足(一般的な議論)

充足論・文言解釈～特許権者として好適な土俵設定 (framework)

本件特許発明の「課題」⇒クレーム文言解釈(特許法70条2項)

<三段論法>

発明の「課題」⇒ クレーム文言解釈 ⇒ イ号製品／方法との対比

<逆・三段論法> (※「課題」を広く捉えればよいという訳ではない!!)

イ号製品／方法の認定 ⇒ クレーム文言解釈 ⇒ 発明の「課題」

平成29年(ネ)第10092号「…電力電子装置を冷却する装置」事件

※本件特許発明の課題は、熱放散ブリッジの側で冷却すること。

⇐熱放散ブリッジ側の通路は長手方向全長である必要があるが、

後部軸受けブリッジ側の通路は長手方向全長である必要はない!!

⇐イ号の後部軸受けブリッジ側通路は長手方向全長でないが、充足。

Ⅱ. 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 ★

文言充足(課題を考慮して、広くクレーム解釈された事例。⇒充足)

東京地判平成29年(ワ)43269「抗ウイルス性衛生マスク」事件<柴田>

「(「左右の両耳介部を覆う形態」(構成要件B)の充足性)について

本件明細書…【図1】～【図4】、【図8】…のマスクでは、いずれも、耳介の外側に及ぶ外周に沿うものである「耳介部」の枠体と、頬に接し得る「内耳介部」の枠体が形成されていて、【図8】には、マスク本体の外周に沿った枠体が耳介部の付け根の外側を覆う形態のマスクが開示されているが、本件明細書にマスクが耳介部の全てを覆う形態の図はない(甲2)。…本件発明は衛生マスクの発明であり、一般的に耳介部全てを覆う形態のマスクが当然に想定されているとはいえず、また、本件発明の上記技術的意義に照らすと、マスクが耳介部全てを覆う必要性はない…。

「(「空間を形づくる非伸縮性の接合部」(構成要件D)の充足性)について

…「空間を形づくる非伸縮性の接合部」とは、少なくとも、会話や呼吸の妨げにならないように、マスクの本体が鼻下及び唇の表面に接触しない程度の空間が保たれるよう、マスク本体の中央部を左右に分離させ、外膨らみの扇形状に裁断して可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合する構成を含むと解するのが相当である。」 ⇒課題を解決できる範囲を考慮して、広くクレーム解釈された。³

文言充足(下限値がない数値限定発明～「0」の充足性)

東京地判平成24年(ワ)第15614号「電子材料用銅合金」事件<長谷川>

「本件訂正発明2の特許請求の範囲にいう『以下』とは基準となる数量(45個)と同じ又はこれより少ない数量を意味するものであるから、その文言上は、0個の場合を含むと解することが可能である。しかし、本件明細書の記載によれば、本件訂正発明2は、『介在物の分布の制御を行うことにより』従来技術の問題点を解決するものであり...、5～10 μ mの粗大な介在物の分布が圧延方向に平行な断面において45個/mm²未満であれば曲げ加工性等の特性を損なうことがないとの知見...に基づくものである。そして、5～10 μ mの粗大な介在物が0個であれば『粗大な介在物の分布』は問題とならないから、本件明細書の記載を考慮すると、上記大きさの介在物が0個の場合はその技術的範囲に属しないと解することができる。これに加え、...禁反言...。」

⇒課題を解決できる範囲を考慮して、狭くクレーム解釈された。

下限値なし⇒0個の場合は課題がないから非充足。仮に0個を含むならば新規性×

文言充足(機能的クレーム)

東京地判平成28年(ワ)第11475号「第Ⅸ因子/第Ⅸa因子の
抗体および抗体誘導体」事件<嶋末>

【請求項】 第Ⅸ因子または第Ⅸa因子に対する抗体または抗体誘導体であって、
凝血促進活性を増大させる、抗体または抗体誘導体(ただし...を除く)。

「...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においては、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただし、このことは、特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定するものではなく、明細書及び図面の記載から当業者が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。...

本件各発明の課題解決手段とは異なる手段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたらされているのであって、本件明細書の記載に基づいて当業者が実施できるものとはいえないというべきである。...」 ⇒**非充足**

⇒課題を解決できる範囲を考慮して、機能的クレームを狭く解釈された。

Ⅱ. 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 ★

文言充足(「作用効果不奏功の抗弁」に近いロジック⇒非充足)

東京地判平成27年(ワ)11434「骨の断片・・・固定手段装置」事件<沖中>

...本件発明1は、請求項1の構成を採用することによって従来技術の問題点を克服し、上記各作用効果を奏するとされているところ、

構成要件Fを除く本件発明1の構成要件(AないしE及びG)の構成は、従来技術である乙9発明に開示されていると解される。そうすると、本件発明1の本質的部分は、構成要件Fであり、上記各作用効果を奏する構成は、構成要件Fに規定された構成であると解される。...

...約0.15ミリメートルという傾きの程度は、製造誤差としても生じ得る程度の極めてわずかな程度であり、このような程度の傾きをもって、上記各作用効果を奏するとはいえない。 ⇒非充足

東京地判平成11年(ワ)3942「艶出し洗浄方法」事件

...「泡調整剤」の意味は明確でなく、本件明細書に記載された作用効果を奏するものを「泡調整剤」と解するほかない。 ⇒非充足

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。)

★★★平成29年(ネ)10092「電力電子装置を冷却する装置」事件<高部>

「冷却流体通路が、熱放散ブリッジを冷却するための構成・・・熱放散ブリッジの底面により形成される壁は、冷却効率の観点から、冷却流体通路の全長にわたっている必要がある。一方、・・・後部軸受けの冷却は、冷却流体通路を通る空気によってではなく、・・・必ずしも、冷却通路全体にわたる必要はない。」

⇒イ号製品の「後部軸受けブリッジ側通路」は長手方向全長でないが、逆転文言充足

※「熱放散ブリッジ」を冷却することに発明の課題を限定したことで、発明が広がった!!

(Cf. 令和2年(ネ)10044「流体供給装置」)

原審・東京地判平成28年(ワ)13239<柴田>

「特許請求の範囲の記載において、本件発明1には、流体の通り道として複数の部分が存在することが定められ、・・・『冷却流体通路(17)』は、上記の各長手方向壁が対向する空間をいうことが定められているといえる。」⇒非充足

<三段論法> 発明の「課題」⇒クレーム文言解釈⇒イ号製品/方法との対比

<逆・三段論法> イ号製品/方法の認定⇒クレーム文言解釈⇒発明の「課題」⁴

平成22年(ネ)10031「流し台のシンク」事件<飯村>

「構成要件C1・・・は、従来技術においては・・・上側段部と中側段部のそれぞれに・・・専用の調理プレートを各別に用意しなければならないという課題があったのに対して、同課題を解決するため、後方側の壁面について、上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とをほぼ同一の長さに形成して、それら上側段部と中側段部とに、選択的に同一のプレートを掛け渡すことができることを図ったものである。」⇒充足

⇒イ号製品の「傾斜面」は途中まで奥方に延びた先に垂直面を含むが、逆転文言充足

※課題を、専用の調理プレートを用意不要と認定した結果、発明が広がった!!

原審・東京地判平成21年(ワ)5610<清水>

※「内部空間を広くすることができる」こと(段落【0018】)は、本件発明の課題である。

「『・・・』【0018】」との記載から、・・・構成要件C1の『下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面』とは、上側段部と中側段部との間において、下方に向かうにつれて奥方に延びることにより、奥方に向けて一定の広がりを持つ『内部空間』を形成するような、ある程度の面積と傾斜角度を有する傾斜面を意味する」⇒非充足

平成17年(ネ)10119「リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件<塚原>

※本件発明の課題を、原審と別異に認定した。⇒「ダミー原子」が多数であってもOK。

「本件特許発明は・・・生体高分子の水素結合性領域において安定して結合するリガンド分子を探索するために、その水素結合等に注目し、生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定したダミー原子の間の距離と、リガンド分子中の水素結合性ヘテロ原子の間の距離を比較するのと同時に、リガンド分子の活性配座を推定することに、その発明としての中核的な技術思想があるのであり、ダミー原子自体は、必須のものではあるものの、その個数は、本件特許発明の上記技術思想と直接には関係しない・・・。」⇒逆転文言充足

原審・大阪地判平成17年(ワ)1394、平成17年(ワ)3681<山田>

「本件特許発明における『ダミー原子』とは、生体高分子中の各水素結合可能原子の各水素結合性領域につき1個ずつ設定されるものである。」⇒非充足

(理由)①明細書中で一点を示すものとして使用されている。②原告執筆の論文でも、1点のダミー原子しか設定されていない。③ダミー原子が多いと計算の高速化という、本件発明の目的が実現されない。④多数のダミー原子を含むならば記載要件違反。

★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

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」

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

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

(まとめ/TIP)～控訴審の逆転勝訴(1-1)非充足⇒充足

★平成21年(ネ)10006「中空ゴルフクラブヘッド」事件<飯村>⇒逆転均等侵害(第1要件逆転)

★★★平成29年(ネ)10092「…電力電子装置を冷却する装置」事件<高部>

平成22年(ネ)10031「流し台のシンク」事件<飯村>

平成17年(ネ)10119「リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件<塚原>

⇒発明の課題を、原審と別異に認定し、文言解釈の範囲が広がった!!⇒逆転文言充足

★平成30年(ネ)10016「液体を微粒子に噴射するノズル」事件<大鷹>

平成23年(ネ)10002「(切り)餅」<飯村>、平成26年(ネ)10082「4H型単結晶炭化珪素の製造方法」<高部>

⇒発明の「課題」に照らして、文言解釈の範囲が広がった!!⇒逆転文言充足

平成22年(ネ)10089「食品の包み込み成形方法及びその装置」<滝澤>、平成19年(ネ)10025「印鑑基材」<塚原>

平成17年(ネ)10119「レンジフードのフィルタ装置」<塚原>、平成20年(ネ)10065「電話番号情報の自動作成装置」<飯村>

⇒発明の「課題」を直接の理由とすることなく、文言解釈の範囲が広がった!!⇒逆転文言充足

★平成29年(ネ)10027「金融商品取引管理方法」事件<森>⇒イ号方法の認定変更

平成24年(ネ)10023「レーザーによつて材料を加工する装置」<飯村>⇒対比の事実認定変更

(まとめ／TIP)

均等論でなく、文言充足論であっても、
発明の課題は、発明の技術的範囲の
解釈に大きく影響する。

⇒発明の課題を狭く解釈された方が、
特許権者有利な場合もある！！

(平成29年(ネ)10092「・・・電力電子装置を冷却する装置」事件)

⇒被告製品が有しない構造は、特許発明の課題とは
関係ないから特許発明において必須の構成ではない、
という主張が認められ、控訴審で逆転充足となった⁷。

★★★平成29年(ネ)10033「改修引戸装置」事件<鶴岡>

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

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

原審・東京地判平成26年(ワ)7643<東海林>

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

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

1. 新規事項追加

2. 親子孫出願と分割出願違反

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

(7)文言充足、**均等論**、間接侵害

(8)その他

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

※ボールスプライン高裁判決では、「出願時」であった。
⇒均等の範囲が不当に拡大しないように、第1要件を導入した。
(三村量一・最高裁判所判例解説)

均等論の5要件

ボールスプライン事件の最高裁判決(最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決)

1. 対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。(非本質的部分)
2. 相違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成することができ、同一の作用効果を奏すること。(置換可能性、作用効果の同一性)
3. 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。(置換容易性)
4. 対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
5. 対象製品等が特許発明の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の特段の事情がないこと。

本判決～知財高判(大合議)平成28年3月25日(平成27年(ネ)第10014号)

第1～3要件 ⇒ イ号が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負う

第4～5要件 ⇒ イ号について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負う
(⇒従前からの、下級審裁判例・多数説・最高裁判例解説と同じ。)

知財高裁の判示事項～(1)第1要件(非本質的部分)

①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価されるときは、第1要件が認められやすいという方向性を示した。(Cf.三村量一・最高裁判例解説における「パイオニア発明」と同じか?)
⇒設楽隆一「米国の特許権侵害訴訟の実情と日本の均等論についての一考察」1715頁法曹時報第48巻第8号(1996)
「パイオニア発明の場合のように、技術の進歩及び社会に対する貢献度が大きいのに、特許請求の範囲の記載の困難さにより、実質的に特許発明を利用する侵害態様のすべてを網羅することが困難な場合は、特許請求の範囲の記載を越えてこれを保護すべきとの要請も強くなる…。」
「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、特許発明における**本質的部分**とは、当該**特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分**である…。

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段…とその効果…を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であることを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、**特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され(…訂正発明はそのような例である。)、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」**

知財高裁の判示事項～(1)第1要件(非本質的部分)

②明細書中の課題の記載が客観的に不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌する。(⇒従前の裁判例も、明細書に記載されていない従来技術を片面的に参酌していた。)

「ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時(又は優先権主張日...)の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」(⇒次頁の★参照)

⇒...均等侵害を否定する方向で参酌することを示唆している。

③本質的部分は、構成要件に対応するものではない。(⇒従前の裁判例、最高裁判決解説と同じ)

「また、第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。」

⑩東京地判平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」<矢野>

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

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

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

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

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

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

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

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

※ボールスプライン最高裁判例解説 <第2要件> (三村量一調査官) 「(2) 特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること

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

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

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

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

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

(まとめ／TIP)均等論 (認容判決の概観)

※均等論を主張した事案のうち10%程度は、均等侵害成立。

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

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

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

1. 新規事項追加

2. 親子孫出願と分割出願違反

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

(7)文言充足、均等論、**間接侵害**

(8)その他

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

※特許法101条(間接侵害)～物の発明

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

※特許法101条(間接侵害)～方法の発明

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

①独立要件説と従属要件説～直接侵害の要否
直接侵害行為が必要である。現行法も、101条
1,2,4,5号は、「輸出」を実施行為としていない。

しかし、直接侵害行為者の「業として」は不要!!

直接侵害行為者が個人であり、「業として」ではない場合に、
間接侵害の成立を認めた裁判例(3件)

大阪地判平成8年(ワ)12109「製パン器」事件

大阪地判平成13年(ネ)240「透明剤」事件＝原審大阪地判平成10年(ワ)12875

東京地判平成15年(ワ)16924「多関節搬送装置」事件

②「のみ」～「経済的、商業的又は実用的な他の用途がない」

知財高判平成22年(ネ)10089「食品の包み込み成形方法」事件
「特許法101条4号・・・が、特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を、『その方法の使用にのみ用いる物』を生産、譲渡等する行為のみに限定したのは、そのような性質を有する物であれば、それが生産、譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから、特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものである。このような観点から考えれば、その方法の使用に『のみ』用いる物とは、当該物に経済的、商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。」

特許法101条1号(物の発明)についての「のみ」要件も、同じメルクマールが確立している。

- ①大阪地判平成8年(ワ)12109「製パン器」事件、②東京高判平成15年(ネ)1223「...探索方法」事件
③知財高判平成24年(ネ)10092「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」事件

③「その物の生産」～特許製品を新たに作り出す行為

大阪地判平成23年(ワ)7576「チアゾリジン誘導体」(ピオグリタゾン)事件

...「物の生産」とは、特許範囲に属する技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為を意味し、具体的には、「発明の構成要件を充足しない物」を素材として「発明の構成要件のすべてを充足する物」を新たに作り出す行為をいうものと解すべきである。一方、「物の生産」というために、加工、修理、組立て等の行為態様に限定はないものの、供給を受けた物を素材として、これに何らかの手を加えることが必要であり、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は「物の生産」に含まれない....

「物の生産」には、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれないところ、患者が被告ら各製品と本件併用医薬品とを服用する行為は、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為である...

⇒医薬品の併用は、「組み合わせてなる医薬」の「生産」に当たらない。

④「発明による課題の解決に不可欠」

知財高判平成25年(ネ)10026「粉粒体の混合及び微粉除去装置」事件

「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、...発明の構成要素以外の物であっても、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。...それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものというべきである。換言すれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらず、特徴的な部材、原料、道具等が、これに該当するものと解される。

※東京地判平成14年(ワ)6035「...クリップ」、東京地判平成23年(ワ)19435「医薬(ピオグリタゾン)」事件、東京地判平成30年(ワ)34728「分割起点形成装置」事件、等同旨

⑤ 物がその発明の実施に用いられることを「知りながら」

大阪地判平成27年(ワ)8974「異常発生時にラダー回路を表示する装置」事件
「物がその発明の実施に用いられること」を知りながら・・・が認められるためには、当該部品等の性質、その客観的利用状況、提供方法等に照らし、当該部品等を購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在し、部品等の生産、譲渡等をする者において、そのことを認識、認容していることを要し、またそれで足りる」⇒蓋然性が高い以上、全部差し止めても過剰ではない。

知財高判平成18年(ネ)10051「数値制御自動旋盤」事件

⇒被告製品の取扱説明書に、外径加工用工具を取り付けて外径加工を行うことができることは一切記載されておらず、取扱説明書に記載した以外の方法による使用を禁じていることから、特許発明の技術的範囲に属するものの生産に用いられることの認識はなかったと判断した。

東京地判平成20年(ワ)19874「医療用器具」事件

⇒警告状送付のみで、具体的な証拠がなかったため、「知っていた」ことにならないと判断した。

平成31年(ネ)10007「...ラダー回路を表示する装置」＜菅野＞

- ①二つの既存部品が、それぞれ課題解決不可欠品(特許法101条2号)とされた。
 - ②間接侵害の主観的要件(特許法101条2号)は、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ことを認識・認容していれば足りる。
- ⇒約4分の1で「例外的とはいえない範囲の者」にあたり間接侵害成立＋全部差止め

＜判旨抜粋①＞ 被告表示器Aと被告製品3とは、たまたま物理的に別個の製品とされたことにより、一つの機能が複数の部品に分属させられているものの、本来的には、被告表示器Aは、被告製品3と機能的・一体的不可分の関係にあるものであって、独立した製品とされていたとしても、本件発明1の特徴的技術手段を直接もたらす特徴的部品等を構成するものである。

＜判旨抜粋②＞ 引用被告製品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。

【実務へ活かすべきポイント】

- ①2号の間接侵害を検討する際、課題解決不可欠品が複数有り得る。
 - ②直接侵害に用いられる割合が「約4分の1」でも、間接侵害の主観的要件を満たす!!
- Cf. 東京地判平成20年(ワ)19874～全症例のうち「約27%」に採用された事案で間接侵害成立。
Cf. 大阪地判平成30年(ワ)4851～25%以上であったことが推察される事案で間接侵害成立。
＋間接侵害成立で全部差止められる(過剰差止めでない。損害額は按分。)⇒用途発明も同じ
⇒「例外的とはいえない範囲の者」の論理は、用途発明に通ずる可能性あり。

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。

⑥「日本国内において広く一般に流通しているもの」

知財高判(大合議)平成17年(ネ)10040「一太郎」事件

特許法101条2号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスタ等のような、日本国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではなく、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。

大阪地判平成23年(ワ)6980「位置検出器及びその接触針」事件

ハ号スタイラスは、市場で一般に入手可能な製品であるという意味では、「一般に流通している」物とはいえようが、「広く」流通しているとはいい難い。・・・用途及び需要者が限定されるハ号スタイラスにつき、取引の安全を理由に間接侵害の対象から除外する必要性にも欠けるといえる。

(まとめ／TIP)～間接侵害

- ① 直接侵害行為が必要であるが、直接侵害行為者の「業として」は不要
- ② 「のみ」～「経済的、商業的又は実用的な他の用途がない」
- ③ 「その物の生産」～特許製品を新たに作り出す行為 (素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は×)
- ④ 「発明による課題の解決に不可欠」～「従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、原料、道具等」
- ⑤ 物がその発明の実施に用いられることを「知りながら」～蓋然性の認識
- ⑥ 「日本国内において広く一般に流通」～「他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品」
- ⑦ 間接侵害品の譲渡と「消尽」～
※物の発明の間接侵害品を譲渡しても、消尽しない。
※方法発明の間接侵害品を譲渡すると、消尽する。
- ⑧ 「間接の間接」(方法の発明のみ)は、101条4号の間接侵害不成立

1. 新規事項追加

2. 親子孫出願と分割出願違反

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

(7)文言充足、均等論、間接侵害

(8)その他(実質的変更、発明者の確定、拡大先願(29条の2)、先願(39条))

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

8. 実質的変更（特許法 126 条 6 項）

実質的変更（特許法 126 条 6 項）の判断基準として、「目的及び効果は…訂正で変更された」か否かにより判断されるというメルクマールが確立している⁽⁴⁾。

例えば、知財高判平成 29 年（行ケ）第 10032 号「導電性材料の製造方法」事件は、「…本件審決は、本件発明 10 は、値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導電性材料を得ることを目的とした発明であるのに対し、本件訂正発明 10 は、大量の酸素ガスや大量の還元性有機化合物の分解ガスを発生させることなく、導電性材料を得ることを目的とするものであり、…目的及び効果は…訂正で変更されたと認められるから…、実質上特許請求の範囲を変更するものであると判断した。しかし、…本件訂正発明 10 は…、訂正されたことにより、訂正前に比べて銀の粒子径がより大となっており、値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導電性材料を得るという目的及び効果について、より限定されたものとなっている。」と判示している。

その意味で、実質的変更についても、発明の課題との関係が重要である。（明細書における構成の開示、及び、訂正前後のクレーム同士の関係のみに基づいて、決まるものではない。このことは、進歩性判断やサポート要件と同様である。）

9. 発明者の確定（特許権移転登録手続請求，冒認）

発明者の確定においても、発明の課題は重要な考慮要素である。

例えば、大阪地判平成 28 年（ワ）第 8468 号「臀部拭き取り装置」事件は、「原告第 1 出願に係る発明と本件特許発明 1 とは、解決しようとしている抽象的な課題は共通していても、その課題の生ずる具体的な原因の捉え方が異なっており、そのために、具体的な課題の捉え方や、課題解決の方向性や主たる手段も異なることになったと認められる。…原告から被告代表者に対して便座昇降機を用いない臀部拭き取り装置を開発するという程度の抽象的な課題の示唆はあったのではないかと考えられるが、そのような抽象的な課題の示唆をただけでは原告が本件特許発明 1 の発明者であるとは認められないし、前記のような両者の課題解決の方向性の相違からすると、抽象的課題の示唆を超えて課題解決手段の着想までの教示があったとまで認めるのは困難である。」と判示して、特許権移転登録手続請求を認めなかった。

拡大先願(29条の2)と、本件発明の課題

平成27年(行ケ)10028「照明装置」事件<高部>

光源と拡散板の距離を長くすることにより、光の均一性を高めることができるが... **先願発明は**、レンズ及び拡散板により既に光の均一化を図っているから、光源から拡散板までの距離を光源間の距離より大きくすることによって**光の均一化を図ろうとする課題がない。**

...先願発明に...相違点に係る本件発明の構成を付加する必要がない。 **⇒拡大先願違反なし**

拡大先願(29条の2)と、本件発明の課題

平成24年(行ケ)10433「太陽電池用平角導体」事件<富田>

...本願発明は...セルの反りを減少させるものである。
これに対し、先願基礎発明は...半導体基板にクラック
が発生するのを防止するというものである。...**両発明
の課題が同一であるということとはできない。**

「周知・慣用技術の付加・転換」ができない。
⇒**拡大先願違反なし**

拡大先願(29条の2)～先願発明の適格性

平成31年(行ケ)10010「配列操作のための系…」事件<設樂>

当業者が、先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば足りる。

平成25年(行ケ)10199「高分子化合物」事件<設樂>

特許出願に係る発明が特許法29条の2第1項により特許を受けることができないとされるためには、同項の当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明は、**完成した発明として開示されていること**、すなわち、当該発明に係る明細書において、当該発明が当業者が反復実施して**所定の効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして記載されていることが必要である**。そして、いわゆる化学物質発明が上記の程度にまで具体的・客観的なものとして記載されているというためには、化学物質そのものが確認され、製造でき、有用性があることが明細書に開示されていることが必要であり、化学物質の用途や分野によって、当業者がその製造可能性や有用性が推認できる程度が異なるとしても、少なくとも当業者がその製造可能性及び有用性を認識できる程度の開示が必要であることに変わりはないというべきである。

先願(39条)要件と、本件発明の課題

平成22年(行ケ)10379「スロットマシン」事件<飯村>

特許法39条2項所定の『**同一の発明**』について、複数の発明相互の構成において相違部分がある場合に、その**相違点に係る構成が、解決課題に対して、技術的な観点から何ら寄与しないと評価される場合には、複数の発明は、同一の発明と解すべきである**が、相違点に係る構成が、そのように評価されない場合には、特許法39条2項所定の同一の発明とはいえない。・・・遊技者はビッグボーナス当選の報知があるとビッグボーナス識別情報を揃えようと努力をするため、当該報知を行うことによる効果において、相違がある・・・。・・・ビッグボーナス役が内部当選していることを音で報知するとの技術が、スロットマシンの技術分野において、解決課題に対して、技術的な観点から何らの寄与をしないと評価されるような構成であると認めることができない。

先願(39条)違反に関する近時の裁判例

平成24年 (行ケ) 第10123号 ＜飯村＞	発光ダイオード *39条2項所定の 「同一の発明」の あてはめ	…特許明細書…の記載からすると、「発光ダイオードの視感度を良くする」とは、発光ピークが波長430nm付近及び370nm付近にある紫色に近い青色の発光色を有する発光素子の発光波長を、視感度が頂点に達する波長550nm付近又は500nm付近に近づけることを意味すると認められる。以上のとおり、第7分割出願発明の「発光色素の色補正をする」とこと、本件特許発明の「発光ダイオードの視感度を良くする」とことは、 技術的意義が異なり、実質的に相違する。 http://www.cipj.go.jp/2013/07/13/20130713_0001.pdf	勝有△
平成25年 (行ケ) 第10282号 ＜清水＞	餅 *39条2項所定の 「同一の発明」の あてはめ	…特許明細書…の記載によれば、分割発明は、…切り込みを簡単に形成でき、量産性に一層秀れるという 作用効果を奏するものであり、一定程度の技術的意義を有するもの といえる。一方、本件発明1は、分割発明と同様、切餅の立直側面である側周表面に切り込みを設けたものであるが、その切り込みは、「立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する」ものであるものの、単に、「周方向に一周連続させて角環状とした」もの、又は、「立直側面である側周表面の対向二側面に形成した」ものであり、分割発明のように技術的に限定された切り込みとは異なるものである。 http://www.cipj.go.jp/2015/04/15/20150415_0001.pdf	勝有△
平成29年 (行ケ) 第10159号 ＜森＞	シートカッター *39条2項所定の 「同一の発明」の あてはめ	(分割特許発明2) 分割特許発明2は、… 簡単かつ迅速な切断を実現するという作用効果の観点から、技術的意義があると認められる 。他方、本件特許発明1は、第1の刃又は第2の刃をガイド板から出すものではあるが、その際の動作は、本体がガイド板に対して単に「動く」ことによるものであり、分割特許発明2のように「傾ける」に限定された動作とは異なるものである。 (分割特許発明3) 分割特許発明3において、本体の形状はガイド板と同じく平板状である。そして、本体の形状を平板状とすることによる作用効果については、分割明細書に明示の記載はないが、当業者は、 本体の形状が平板状であり、かつ、ガイド板と同じ形状であることに起因する把持性の向上等の作用効果を認識することができ 、本体の形状を平板状とすることには、技術的意義があると認められる。他方、本件特許発明1は、本体の形状について格段の限定はなく、分割特許発明3のように限定された形状ではないから、分割特許発明3とは異なるものである。 http://www.cipj.go.jp/2019/03/20190320_0001.pdf	勝有△

⇒最近10年間で判決は4件のみ。
いずれも、39条違反無し。

(まとめ／TIP)

拡大先願(29条の2)の考え方

～本願発明と先願発明の課題が異なると、
「周知・慣用技術の付加・転換」が困難という方向性
⇒拡大先願違反無しとなり易い

先願(39条)のメルクマール

～相違点に係る構成が、本願発明の課題に対し、
技術的な観点から何ら寄与しないと評価されると、
特許法39条違反となる。

1. 新規事項追加

2. 親子孫出願と分割出願違反

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

(7)文言充足、均等論、間接侵害

(8)その他

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

特許法上の諸論点においては、何れも、発明の「課題」が重要な考慮要素である。

これら諸論点のうち、記載要件(③サポート要件、④実施可能要件、⑤明確性要件、⑥委任省令違反、⑧ 実質的変更)については、発明の「課題」を上位概念で(抽象的に、低い程度で)認定することが特許権者有利となる方向である。

これに対し、①進歩性、②拡大先願、⑦新規事項追加については、「課題」を下位概念で(具体的に、高い程度で)認定することが特許権者有利となる方向である。

これらの論点同士は緊張関係にあり、特許権者としては矛盾が生じないように主張することが要求され、無効審判請求人としては矛盾を攻撃するという攻防が繰り広げられる。

その他の論点(⑨発明者性、⑩文言充足、⑪均等論・第1要件、⑫多機能型間接侵害2号・5号)については、事案ごとの判断となろう。

1. 新規事項追加

2. 親子孫出願と分割出願違反

3. 本願(本件)発明の課題と他の特許要件

(1)(改めて)新規事項追加

(2)サポート要件

(3)実施可能要件

(4)明確性要件

(5)進歩性(一般)

(6)進歩性(パラメータ発明)

(7)文言充足、均等論、間接侵害

(8)その他

4. まとめ(特許法上の諸論点と発明の課題)

(+新規事項追加に関するその他の裁判例紹介)

+おまけ

8.特許出願価値を最大化するための、その他の工夫

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

クレーム文言の工夫<12選>

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

特許「出願」価値の
最大化戦略<5分短縮版>

(1)「当初明細書」の工夫
(2)「多様なクレーム文言」の利活用

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



特許「出願」価値の
最大化戦略<完全版>

(1)「当初明細書」の工夫
(2)「多様なクレーム文言」の利活用

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



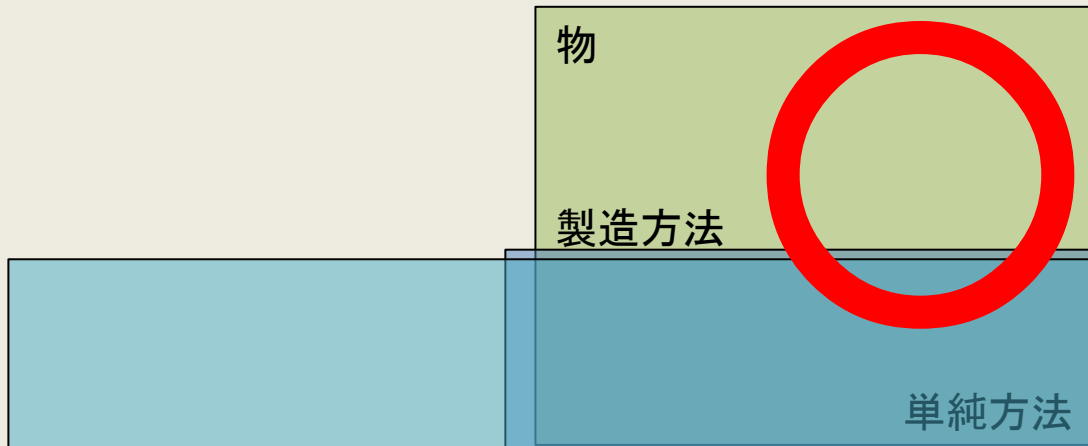
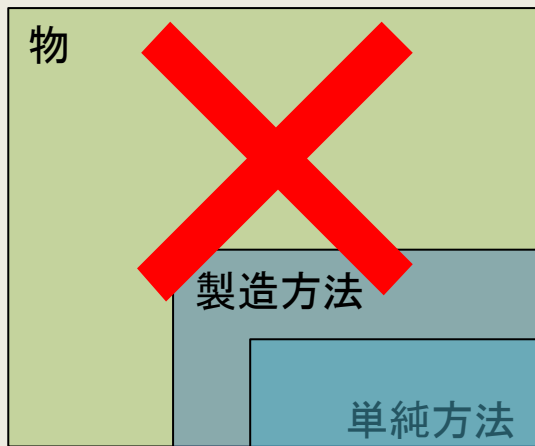
⑤「3つのカテゴリー」を活用する、特許「群」としての価値の最大化

「物の発明」「製造方法の発明」「単純方法の発明」の特許価値は？

⇒ **方法の発明は、特許権侵害の立証が比較的困難**である。

⇒ 特に「単純方法の発明」は、生成物がなく、侵害立証が一層困難...

特許価値は、「物の発明」>「製造方法の発明」>「単純方法の発明」？



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

⑤「3つのカテゴリー」を活用する、特許「群」としての価値の最大化

(1)「物の発明」よりも「製造方法の発明」が価値が高い余地？

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

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

【注射液の調製方法及び注射装置事件】<小松裁判長>



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。

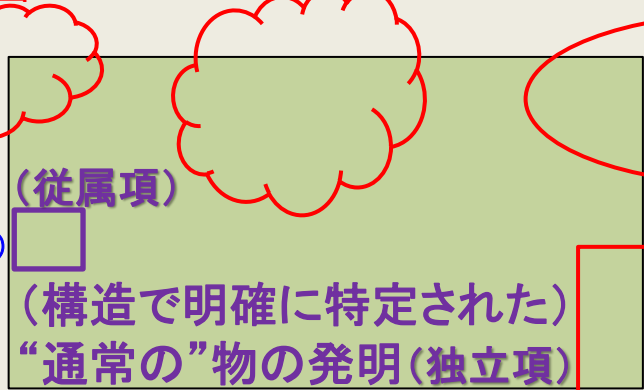


ex.機能的クレーム、効果のクレームアップ、程度を表すクレーム、用途発明/サブコン
⇒(明確性要件を満たす範囲で、) 外延が若干あいまいなクレーム文言は、
ライバル企業への抑止力としての価値がある。

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

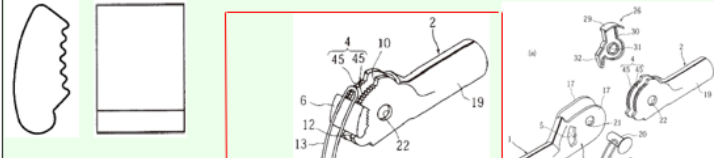
⑦変更出願～「機能」が「構造」と結びついていると、意匠権が強い!!

10. 変更出願(特許⇒意匠)

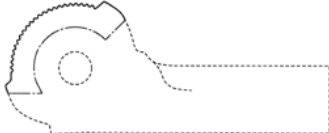
一意匠一出願の原則から、原意匠は1個の意匠である。
⇒分割出願より、変更出願の方が認められ易い!!

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)

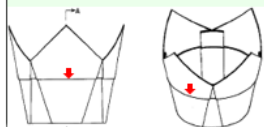
★意匠中の「機能」に関わる部分は、「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみ」でない限り(意匠法5条3号))
「対比観察した場合に注意を引く部分」と認定され易い!!

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**

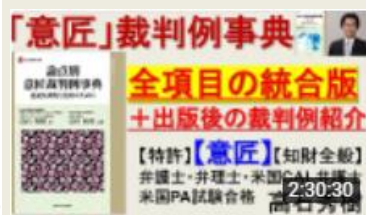
東京高判平成16年(行ケ)172「エンドミル」事件

「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>
【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)

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〇とする)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 (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<集団、差止認容>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> 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○	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○ PCSK9に対する抗原結合タンパク質 (アムジェン・リジエネロン) 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× *一連の第一訴訟の裁判長ではない *前訴で未審だったメカニズムから主張 *効果のクレームアップでサポート要件を充たすという考え方を否定 *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、「EGFα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!!

⇒「用途」以外の構成・方法で新規性・進歩性が

認められる場合は、当該用途に使用されるものとして販売されていなくても(直接)侵害になる!!

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

【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)

弁護士・会員 高石 秀樹

[illegible][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)
2018 年度版・2021 年度版

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」で進歩性〇!!

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 ⇒進歩性〇	<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 ⇒訂正要件〇 ⇒進歩性も〇!!	…「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>192

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、「オキヤリグラフィティの医薬品に

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 Gwang

【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
 近頃の裁判例と意反の対比

著者：山田 隆夫
 編集：山田 隆夫
 出版：山田 隆夫



[illegible]

進歩性判断における「異質な効果」の意義

— 容易想到性判断における「課題」と「異質な効果」との融合的理解 —

弁護士・弁理士 高石 秀樹

目次

I. 概要

1. 進捗性判断における「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. 進捗性判断における「異質な効果」の意義(数値限定/パラメータ発明に限らず)
3. 進捗性判断における「課題」の意義(数値限定/パラメータ発明に限らず)
4. 小括(容易想到性判断における「課題」と「異質な効果」との融合的理解)

II. 関連裁判例の紹介（進歩性が認められた裁判例）

1-1. 数値限定／パラメータ発明に「異質な効果」（新たな課題等）を認めて進歩性を認めた裁判例

1-2. 数値限定／パラメータ発明の進歩性判断において、「構成（具体的な数値範囲等）」の容易想到性を問題とした上で、これを否定した裁判例

2. 数値限定／パラメータ発明以外の発明（“一般的な発明”）に「異質な効果」（新たな課題等）を認めて進歩性を認めた裁判例

Ⅲ. 関連論点<i>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. 「請求項中に記載された「効果」が発明特定事項でないから、実質的な相違点でない」
6. その他、「効果」の主張が認められず特許性が否定された 判例による整理(図)

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

- 1 -

パテント 2016

ナカムラ & PARTNERS
中村公同特許法律事務所

特許法上の諸論点と、「課題」の一気通貫

(+特明の「課題」を巡る、サポート要件の判断傾向の変化、
(+新規事項追加の検討、+α

【特明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明は、乾燥加工含有食品のコウ、日味、美味しさを増進するといふ課題を解決すべく、乾燥加工含有食品を乾燥処理したものである。コウは、日味、美味しさを増進する乾燥加工含有食品を提供することを目的とする。さらに、従来乳乳大玉を用いた製法又は調理されていた多数の食品を作ることに可能にする食品を提供することも目的とする。

【0003】
【特明が解決しようとする課題】 以上によりコレステロールの生成を抑えることがアロシの生物学的機能の向上に寄与する。このことを用いて、本発明の食品が提供されている。

令和2年2月7日(金)

中村公同特許法律事務所
弁護士・弁理士
高石秀樹

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!!		

⑨「製造方法」の発明

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル

【特許】＜充足論＞

「製造方法」と「単純方法」との区別

①カリクレイン最高裁判決＋調査官解説(高部)
②区別が問題となった下級審裁判例(4件)
③製造方法の特許権が及ぶ範囲<学説>



特許法2条3項～発明の「実施」の定義

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

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

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

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

(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ずに冷却し、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、解釈すべきであらう...。」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。)

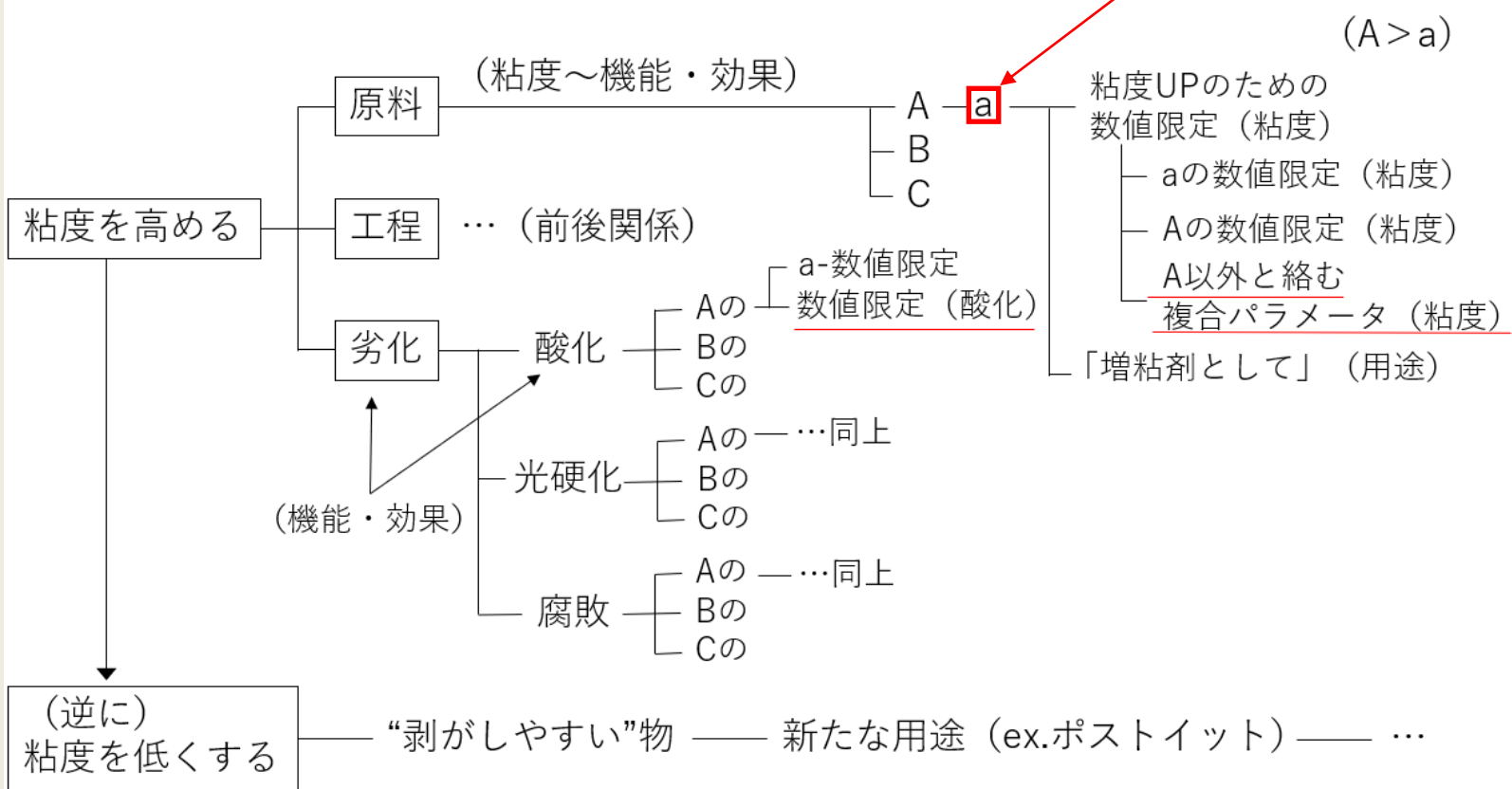
充足論における、
他の特許明細書の参酌
(特許発明の技術的範囲)



【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。

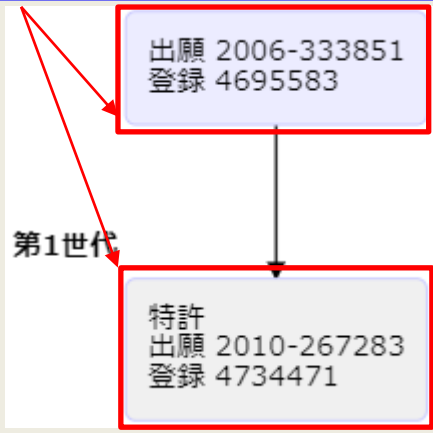
ドワンゴ v. 米国FC2の対象特許

(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

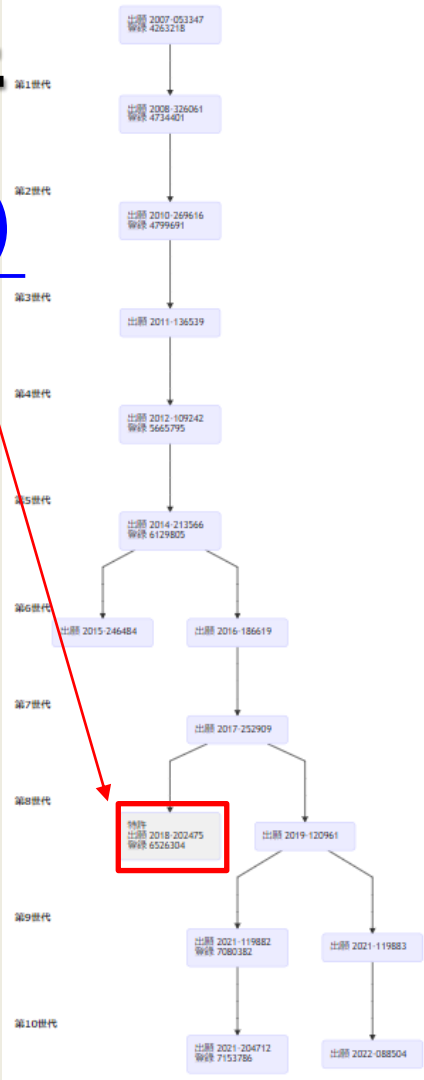
⇒充足(システム特許の外国サーバ問題で知財高裁係属中)

(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



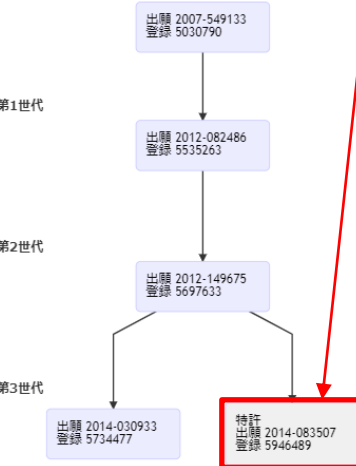
令和2年(ネ)10059

【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

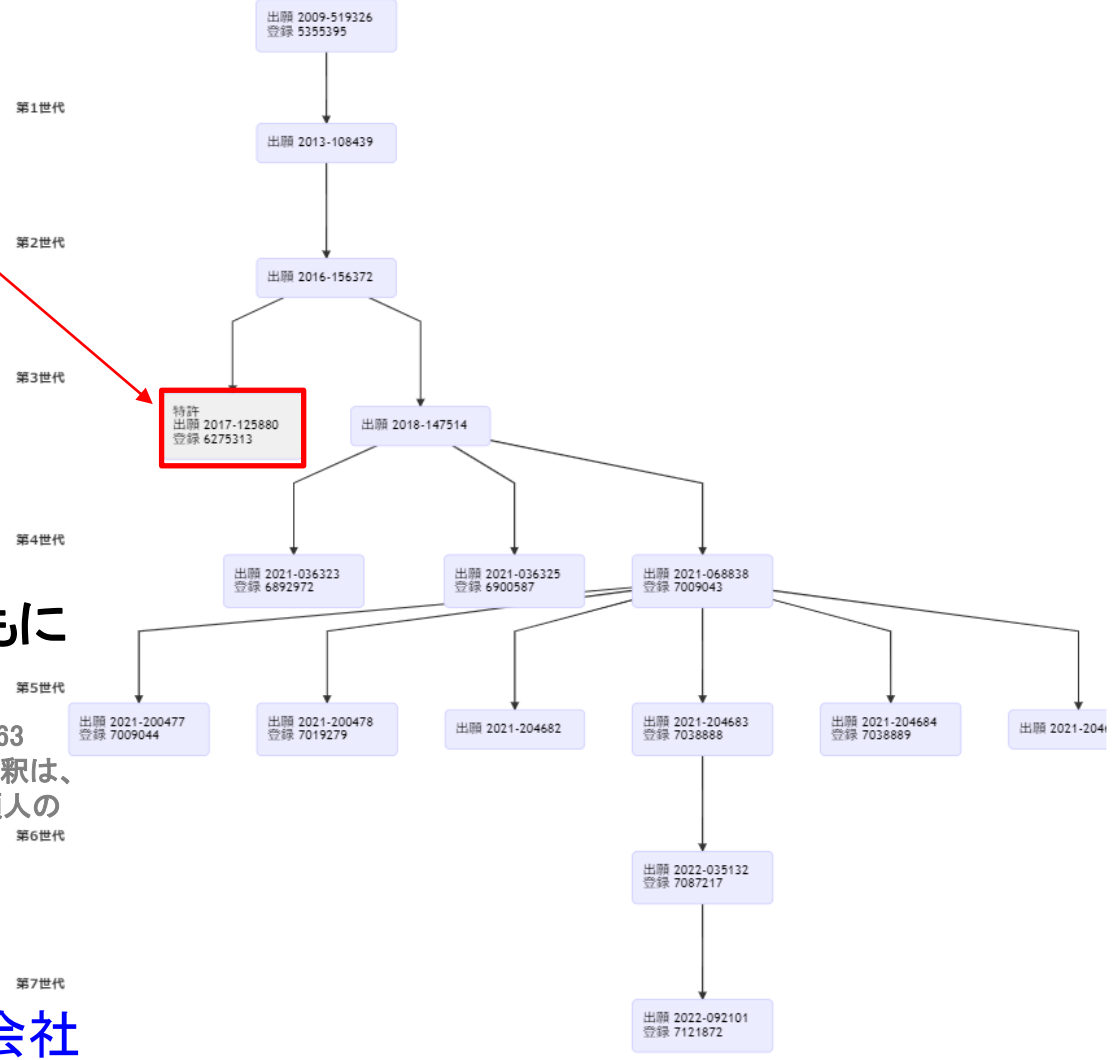
【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件<大鷹裁判長>



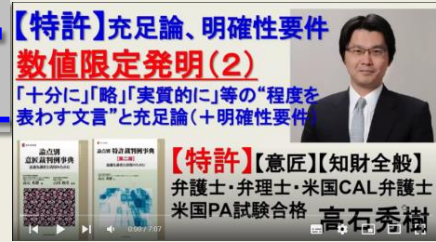
⇒一審、控訴審ともに
文言非充足

<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)

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