

中村合同特許法律事務所

Providing Top-level Services
and Developing Trustworthy
Client Relationships

NAKAMURA & PARTNERS

分割出願戦略と留意点 (親子孫出願)

(2023年1月1日)

中村合同特許法律事務所

法律セクション

弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士 高石 秀樹

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

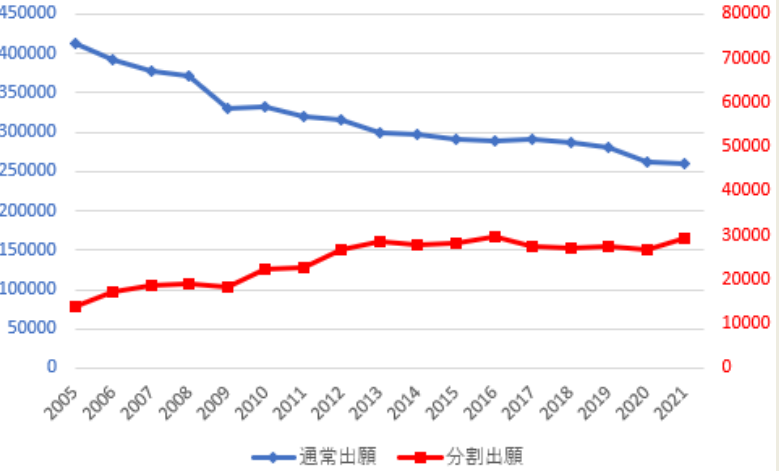
目次

1. 出願統計(分割出願、諸外国移行)
2. 親子孫(三世代)分割出願の留意点
3. 明細書の記載追加と「新規事項追加」
4. 新規事項追加の判断基準(一般論)
5. 分割出願戦略が成功した事例紹介

<統計>分割出願、日本企業の米欧中韓出願

※平成26年7月1日～令和1年8月31日の日本の判決統計

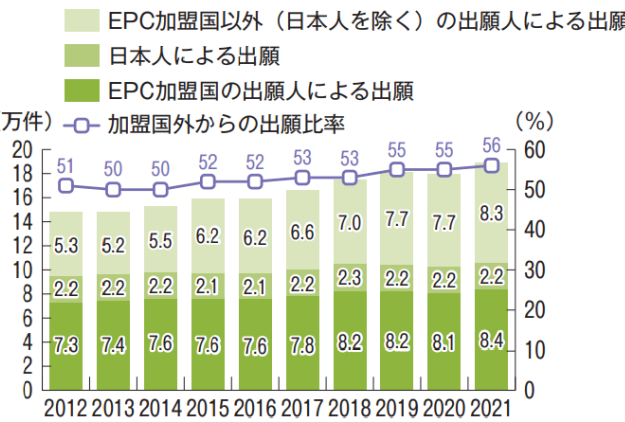
～特許侵害訴訟件399件、うち分割出願 98件(24.6%)。～侵害105件/399件(26.3%)。～通常出願で侵害75件/301件(24.9%)、分割出願で侵害30件/98件(30.6%) (出典:立花顕治弁理士の2022.11.13Twitter)



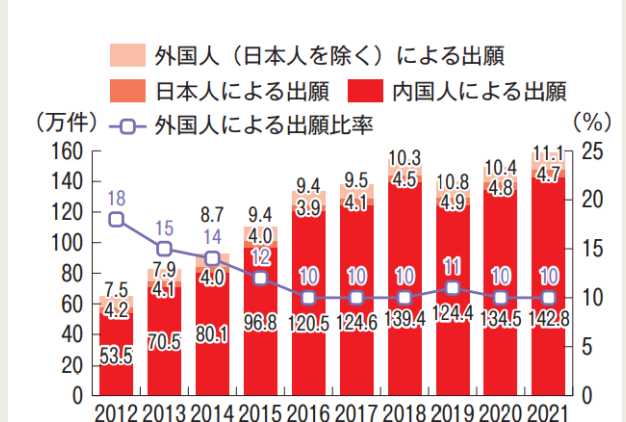
Patent Applications (出願総数) は utility (RCE 含む), design, plant and reissue patent applications を含む

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	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	

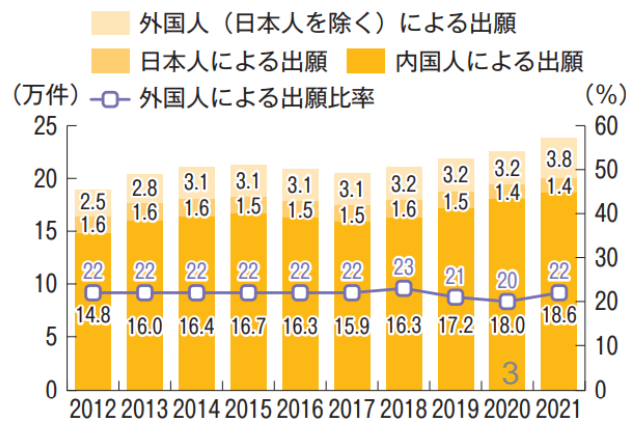
1-1-19図 【EPOにおける特許出願構造】



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】



目次

1. 出願統計(分割出願、諸外国移行)
2. 親子孫(三世代)分割出願の留意点
3. 明細書の記載追加と「新規事項追加」
4. 新規事項追加の判断基準(一般論)
5. 分割出願戦略が成功した事例紹介

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!!

<p>① 大阪高裁 平成 14 年 (ネ) 第2776号 <若林></p>	<p>コンクリート埋設物 (未来工業 v. 日動電工)</p> <p>*子出願が手続補正の 遡及効により、分割 要件違反となった ⇒孫出願の出願日は 親出願まで遡及しない</p> <p>*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 遡及するか否かとは 無関係である</p> <p>*東高出5(行ケ)65 同旨</p> <p>(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 遡及するか否かとは 無関係である。)</p>	<p>子出願の分割出願についてみると、子出願の…補正は、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、子出願は、親出願から特許法 4 4 条 1 項に基づき適法に分割されたものといえないことになる。そして、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、もはや、手続補正や訂正審判により…手続補正書による内容を是正する余地はなく、上記補正後の内容で確定したから、子出願は、親出願から特許法 4 4 条 1 項に基づき適法に分割されたものとはいえず、親出願の時に出願したとみなされることはない。そして、親出願の時に出願したとみなされないことから、…子出願の出願日は…補正書を提出した日…とみなされることになる。…この点に関し、原告は、子出願が特許法 4 4 条により適法に分割された分割出願であり、…手続補正書による補正により、特許法 4 0 条に基づき、出願日が…繰り下がったに過ぎず、子出願の分割自体が不適法、無効となるものでない旨主張するが、…そもそも子出願の分割は分割要件を具備しておらず不適法であることは明らかであって、原告の上記主張は採用することはできない。…</p> <p>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、…子出願が親出願から適法に分割されたものとはいえない以上、本件出願 1 (孫出願) も親出願の時に出願したとみなされることはなく、子出願の時に出願したとみなされることとなり、子出願の出願日とみなされる…日に出願したとみなされることになる。…</p> <p>孫出願の出願日の遡及の利益の享受は、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遡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遡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、このような補正の遡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。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…。</p>	<p>負 不 ★ ★ ★ ★ ★ ★</p>
<p>② 東京高裁 平成 15 年 (行ケ) 第65号 <篠原></p>	<p>コンクリート埋設物 (未来工業 v. 日動電工)</p> <p>*子出願が手続補正の 遡及効により、分割 要件違反となった ⇒孫出願の出願日は 親出願まで遡及しない</p> <p>*大高出4(ネ)276 同旨</p>	<p>…本件において、本件特許出願(孫出願)は、親出願からの分割出願である子出願を更に分割出願したものであるから、孫出願(本件特許出願)及び子出願の各分割出願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遡及することになる。しかしながら、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。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遡及する余地はない…。</p>	<p>負 不 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★</p>

<p>③ 平成16年 (ワ) 第14649号 <設楽></p>	<p>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</p>	<p>…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44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日に提出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17条の2第3項に反する…。</p>	<p>負 不 ★ ★ ★</p>
<p>④ 東京高裁 昭和50年 (行ケ) 第75号</p>	<p>*補正により分割要件違反が治癒される (参考) 東京高裁平成15年(行ケ)65「コンクリート埋設物事件」 ⇒子出願から分割した孫出願の出願日は、子出願が補正により分割要件を満たさなくなったときは、親出願日まで遡及しない ⇒子出願の出願日は、手続補正書の提出日!!</p>	<p>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見て、取り扱われることとなる。</p> <p>もつとも、本件特許出願に関し、その後の補正によって、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、本件補正がこの場合に当たるかどうかについて検討する。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。</p> <p>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することはできない。</p>	<p>負 有 ★</p>
<p>⑤ 平成28年 (行ケ) 第10263号 <高部></p>	<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>負 有 ★ ★ ★</p>

<p>⑥ 平成13年 (行ケ) 第421号</p>	<p>側溝構造 *請求項の全部が訂正で 削除⇒訴えの利益なし</p>	<p>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。</p>	<p>★★★</p>
<p>⑦ 平成27年 (ワ) 第8517号 <嶋末></p>	<p>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 H14(ネ)2776～子出願が 無効であること自体は 関係ないとした</p>	<p>【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のではない…。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。…</p> <p>【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…。</p>	<p>勝有 ★★★</p>
<p>⑧ 東京地裁 平成15年 (ワ) 第9215号 <三村></p>	<p>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</p>	<p>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とみなされ(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…。</p>	<p>負不 ★</p>

令和元年(7)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(原明細書等に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。)

目次

1. 出願統計(分割出願、諸外国移行)
2. 親子孫(三世代)分割出願の留意点
3. **明細書の記載追加と「新規事項追加」**
4. 新規事項追加の判断基準(一般論)
5. 分割出願戦略が成功した事例紹介

令和元年(7)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分割要件違反～【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(原明細書等に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。)

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○。

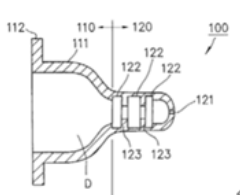
テクスチャヤーンの製造法
 昭和58年(行ケ)第54号

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

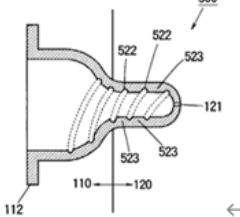
複合優先の場合、二以上の優先権主張を伴う我が国への特許出願に係る発明がそれぞれの第一国出願に係る発明に基づく事項を含んでいても、我が国への特許出願に係る発明がこれらの事項を一体不可分のものとして結合することを要旨とするものであるときは、この点を要旨としない第一国出願に基づく優先権の主張を容認することは、単一の時点の技術水準に基づき一体的にのみ特許要件の判断を受けるべき当該発明の性質に背馳し、許されないし、また、部分優先の場合も、我が国への特許出願に係る発明が第一国出願に含まれている構成部分(A)に他の構成要件ないし構成部分(B)(これは第一国出願に含まれていない。)を一体不可分のものとして結合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。
 ただし、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。

東京高裁平成14年(行ケ)第539号

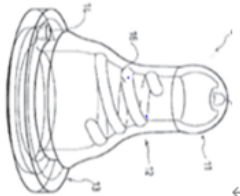
人工乳首
 <基礎出願の実施例>



<追加された実施例>

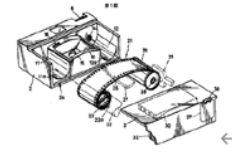
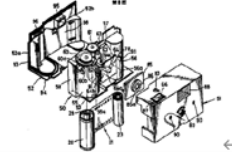


<優先期間中の他人の出願>



特許法41条2項は、同法29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29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29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ったところ、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

<p>東京高裁 平成 16 年 (ネ) 第 1563 号 <塚原></p> <p>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 ⇒29 の 2 違反なし</p> <p><基礎出願の実施例></p>  <p><追加された実施例></p> 	<p>…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ものであり、上記の要旨認定を変更すべきようなものではないといふべきである（…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ところはない。）。…</p> <p>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。…</p> <p>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 日に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。</p>	<p>勝有 ○</p>
<p>平成 23 年 (行ケ) 第 10127 号 <塩月></p> <p>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×</p> <p>*追加した請求項 3 は 新規事項追加</p> <p>*Claim Differentiation</p> <p>⇒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</p>	<p>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。</p> <p>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」とい得るから、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。</p> <p>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。</p>	<p>負有 ○</p>

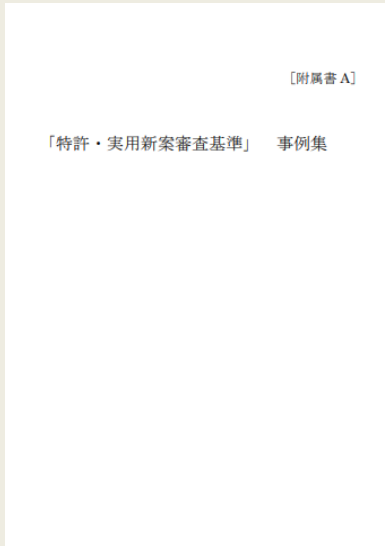
目次

1. 出願統計(分割出願、諸外国移行)
2. 親子孫(三世代)分割出願の留意点
3. 明細書の記載追加と「新規事項追加」
4. **新規事項追加の判断基準(一般論)**
5. 分割出願戦略が成功した事例紹介



特許要件を踏まえた、
「明細書に記載された
発明の解像度」

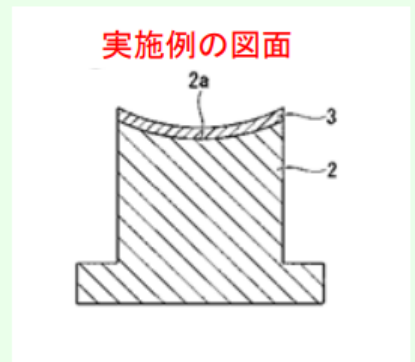
⇒分割出願戦略



(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。

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

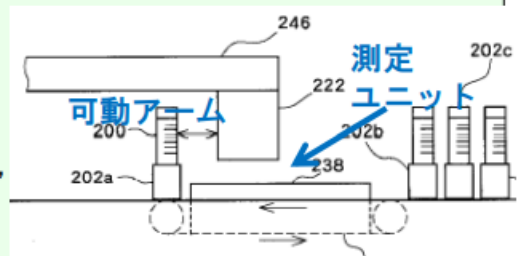
<注意> この論理で下位概念化しても、結局は進歩性×となるから意味が無い。
⇒特許査定後の分割出願において、上位概念化し、発明の技術的範囲を広げる(た)ケースにおいて、実務上有用な論理である!!



知財高判平成26年(行ケ)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。

特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」

⇒分割出願戦略

新規事項の追加に関する、判例の傾向と特許庁審査基準等の対比

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, 福井 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、前記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、近年の裁判所の判断傾向を見出した。平成28年度特許委員会では、これまでに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判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へ提出した各審判例に基づくものであり、報告内容の全文は委員向け電子フォーラムで閲覧していただく。委員向け電子フォーラムを閲覧していただく。

特許委員会審査情報URL (電子フォーラム)
https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_sub=serial-5&br_sub_serial=102&sortOrder=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(一般的な検討方針)
- 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、近年の裁判所の判断傾向を見出した。

平成28年度は、これまでに提出した裁判所の傾向を踏まえて、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判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、これまでに審議された裁判例を反映しており、実務上有用である。

他方、その位置付け上やむを得ないところであるが、審査基準等は、すべての裁判例を統一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、個事例を想定した事例集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

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<設楽>

＝審査基準の附属書A「新規事項を追加する補正に関する事例集」・事例7

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

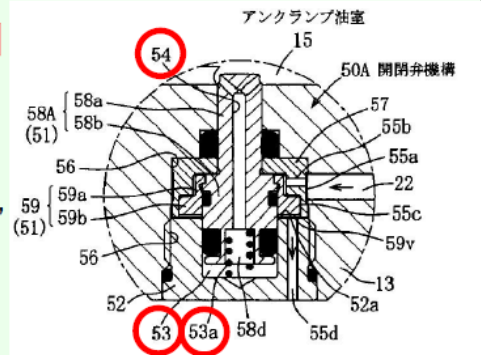
平成31年(行ケ)10026「流体圧シリンダ及びクランプ装置」事件<鶴岡>

※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...。」



53a: 圧縮コイルスプリング

(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。



審査基準 第II部第2章第2節 サポート要件

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。

(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(「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」の1.参照)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。



※当初明細書中の実施例：構成A+B、B+C。構成Aが課題αを解決。

⇒新規事項追加でなく、「構成B」というクレームを立てられるか？

	構成	課題	備考
原出願	A+B (実施例の一つ)	α (明細書記載あり)	構成Aは、 課題αの解決に必須。
第1世代	A	α	構成Bは、課題αの解決とは 無関係なので捨象OK。
第2世代	B+C (実施例の一つ)	β (明細書記載なし) (出願時の技術常識)	構成B・Cは、課題αの解決とは 無関係。⇒構成Bは、課題βの 課題解決に必須...。⇒発明の 課題がβに変化するならば...
第3世代	B	β	構成Cは、課題βの解決とは 無関係なので捨象OK。

※「分割時に課題を変更可」+「課題解決に直接関係しない構成は捨象可能」

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。」**

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...」

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)

<p>論点①</p> <p>新規事項追加 (補正一般①)</p> <p>新たな技術的事項を導入しないこと</p> <p>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</p> <p>平成 25 年 (行ケ) 10346<石井></p> <p>平成 28 年 (行ケ) 10257<森></p> <p>令和 1 年 (ワ) 30991<田中></p> <p>控訴審令和 3 年 (ネ) 10043<菅野></p> <p>欧州・中国向け、基岩出願から注意</p> <p>(一義的明確)</p> <p>INCORPORATION BY REFERENCE は、米国移行、翻訳コスト低減のためにも、日本基岩出願から記入しておく。</p> <p>★各国、四国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。)</p> <p><動画></p>	<p>米国 (EPO)</p> <p>・クレームの補正～記載要件 (112 条) の問題</p> <p>・明細書の補正～新規事項の問題 (132 条(a))</p> <p>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)。</p> <p>・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</p> <p>・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</p> <p><具体例></p> <p>(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:「液体に不溶性の空気や他の気体」を「液体に不溶性な媒体」とする補正は認められる(MPEP 2163.05))</p> <p>(2)ある文言を、意味の同じ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(MPEP 2163.07)</p> <p>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れなければならない。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。</p> <p>INCORPORATION BY REFERENCE (MPEP 2103.07(B))</p> <p>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。</p> <p>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.”</p> <p>2. 明細書中の記載 those described in US Pat. No. *****, which is incorporated by reference, may be added to *****.</p> <p>★米国移行、翻訳コスト低減～日本出願時に入れる</p>	<p>欧州 (EPO) <長谷川寛ドイツ弁理士の資料を参照した></p> <p>一義的明確</p> <p>Cherry Picking (Combination of features pertaining to separate embodiments) ×</p> <p>出願当初のクレーム: A および B を有する組成物</p> <p>明細書: 実施形態 1: A+B+C を有する組成物</p> <p>実施形態 2: A+B+D を有する組成物</p> <p>補正後のクレーム: A、B、C および D を有する組成物。</p> <p>※マルチマルチクレーム (ライク) を基盤出願に記載すべき!!</p> <p>★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></p> <p>Singling Out ×</p> <p>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</p> <p>明細書: 本発明の組成物は好ましくは a1 と b4 とを有する。</p> <p>補正後のクレーム: a2 と b1 とを有する組成物</p> <p>T1511/07</p> <p>出願当初のクレーム: 数値限定無し</p> <p>明細書: ①乳酸に対するケエン酸の重量比は、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ケエン酸及び乳酸の重量比は、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。</p> <p>補正後のクレーム: ①乳酸に対するケエン酸の重量比は、1:2～2:1 であり、②アルカリ性カルシウム源に対するケエン酸及び乳酸の重量比は 1:1～5:1</p> <p>⇒新規事項追加 (①は特に良い数値を、②は広く抽出した)</p> <p>★図面に基づく補正は厳しい。</p> <p>「一般的に EPC123 条 (2) の内容を鑑みると、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)</p>  <p>★濃度優先</p> <p>包括的な「又は」クレームにおける択一的事項が、択一的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、「鋼」又は「鋼を除く金属」に分割することによって) 実行可能と考えられる。(AIPPI Val67, No.8 2022 p758)</p>	<p>ドイツ <同左></p> <p>EPO より柔軟</p>	<p>中国</p> <p>一義的明確 最高人民法院 2011.12.25<知行字 53></p> <p>① 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)。</p> <p>・出願当初の明細書及びクレームの文字での記載</p> <p>・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)</p> <p>(ii) 認められない補正 (審査指南 第二部第八章 5.2.1.3)</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(iii) 拒絶理由との関係</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(iv) 従属クレームの追加</p> <p>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。</p> <p>最高人民法院の判断(2011.11.25(2010)知行字 53)</p> <p>■当初明細書等に記載された内容とは、</p> <p>①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</p> <p>(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</p> <p>■導かれる内容は、当業者にとって自明のものである。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るべきである。</p>
--	--	---	---------------------------------------	--

目次

1. 出願統計(分割出願、諸外国移行)
2. 親子孫(三世代)分割出願の留意点
3. 明細書の記載追加と「新規事項追加」
4. 新規事項追加の判断基準(一般論)
5. 分割出願戦略が成功した事例紹介

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)

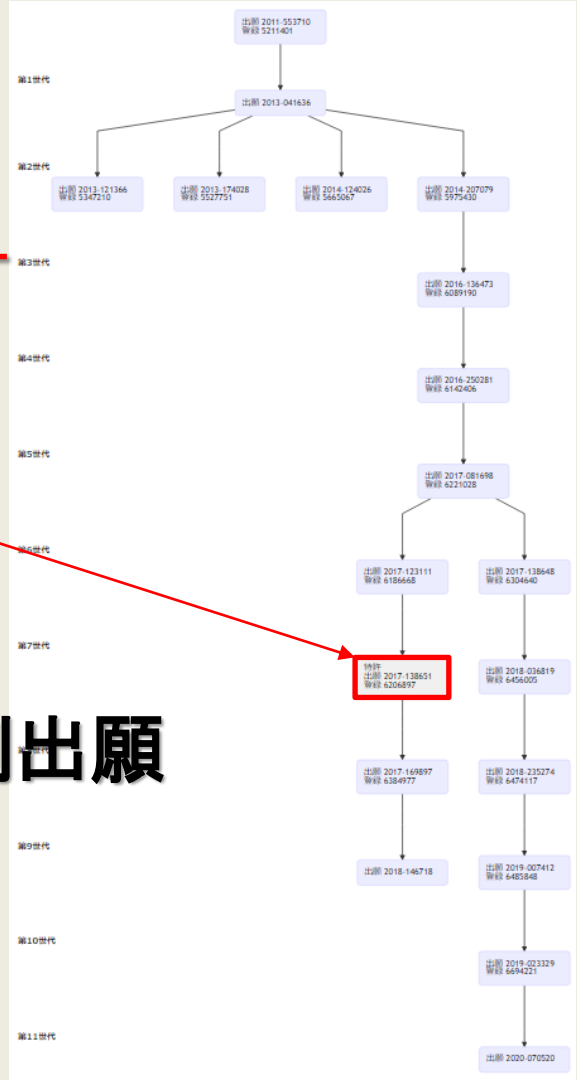
警告状送付⇒非充足反論⇒分割出願

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>

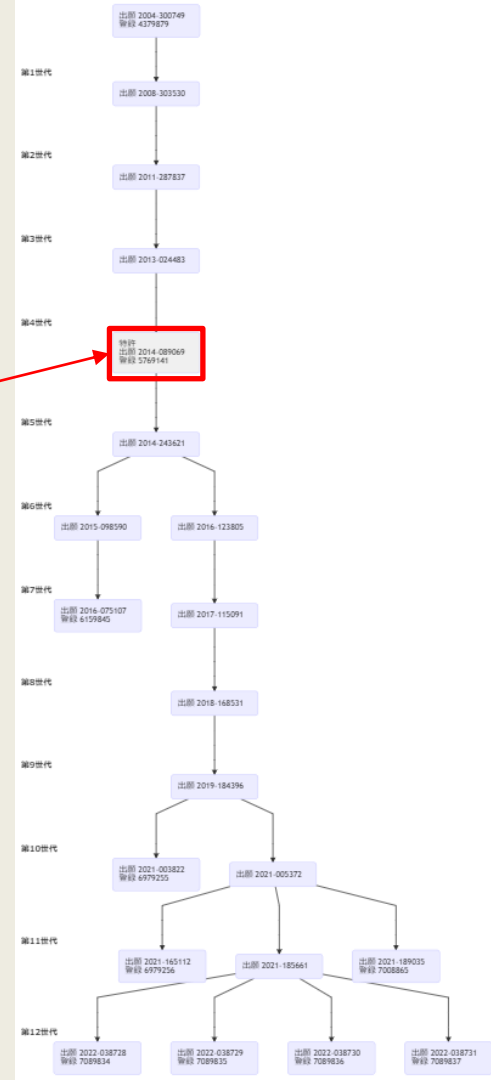
「車両誘導システム」事件の

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)

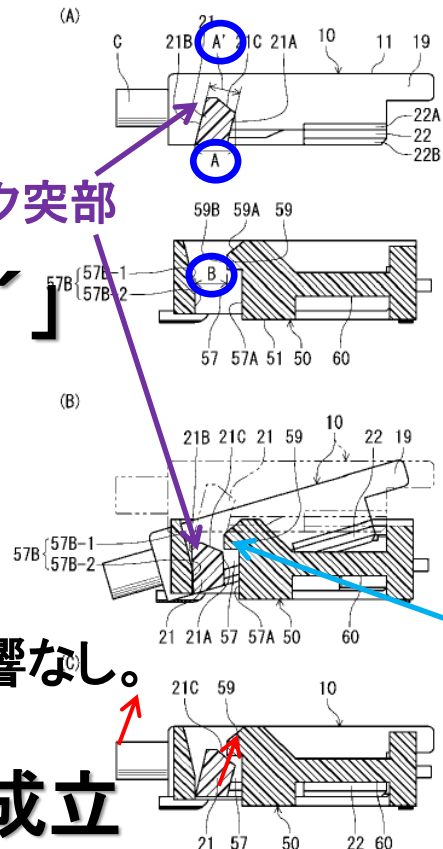
警告状送付⇒非充足反論
⇒分割出願

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

突出部

出願 2010-011225
登録 4972174

出願 2012-043761
登録 5247904

出願 2013-081080
登録 5362136

特許
出願 2013-154475
登録 5362931

出願 2013-181936
登録 5736424

出願 2015-086090
登録 6050420

出願 2016-227441
登録 6218912

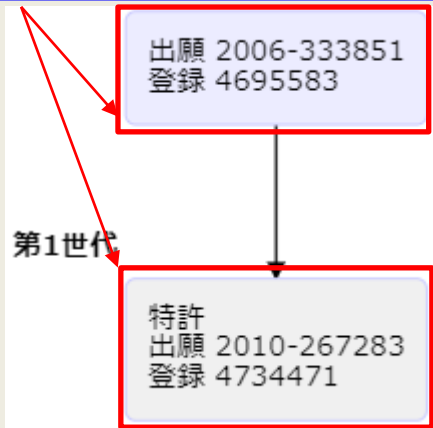
ドワンゴ v. 米国FC2の対象特許

(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

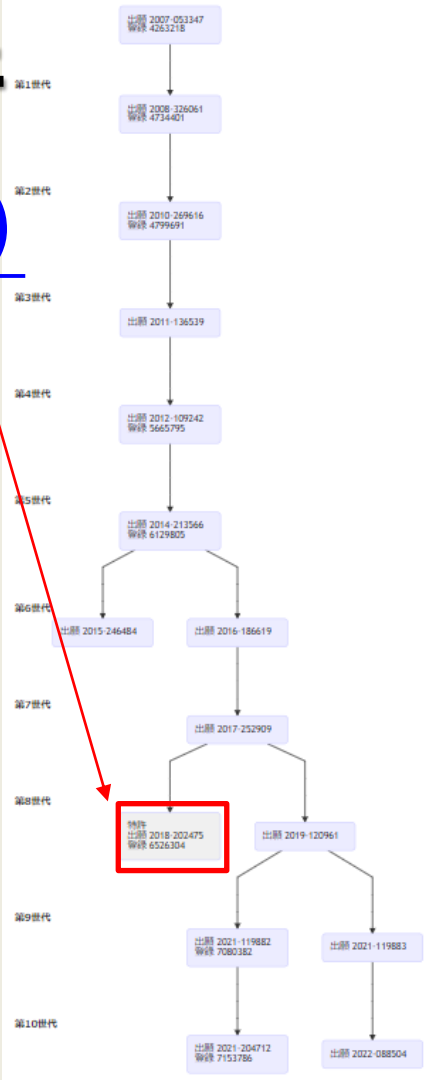
⇒充足(システム特許の外国サーバ問題で知財高裁係属中)

(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われる。

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HP Sが、被告FC2の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサービスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、…米国法人である被告FC2が本件特許権の侵害の責任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論として著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められない。… …被告システムは本件発明の技術的範囲に属すると認められるものの、…本件特許が登録された令和元年5月17日以降において被告らによる被告システムの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。	★
-----------------------------	---	---	---

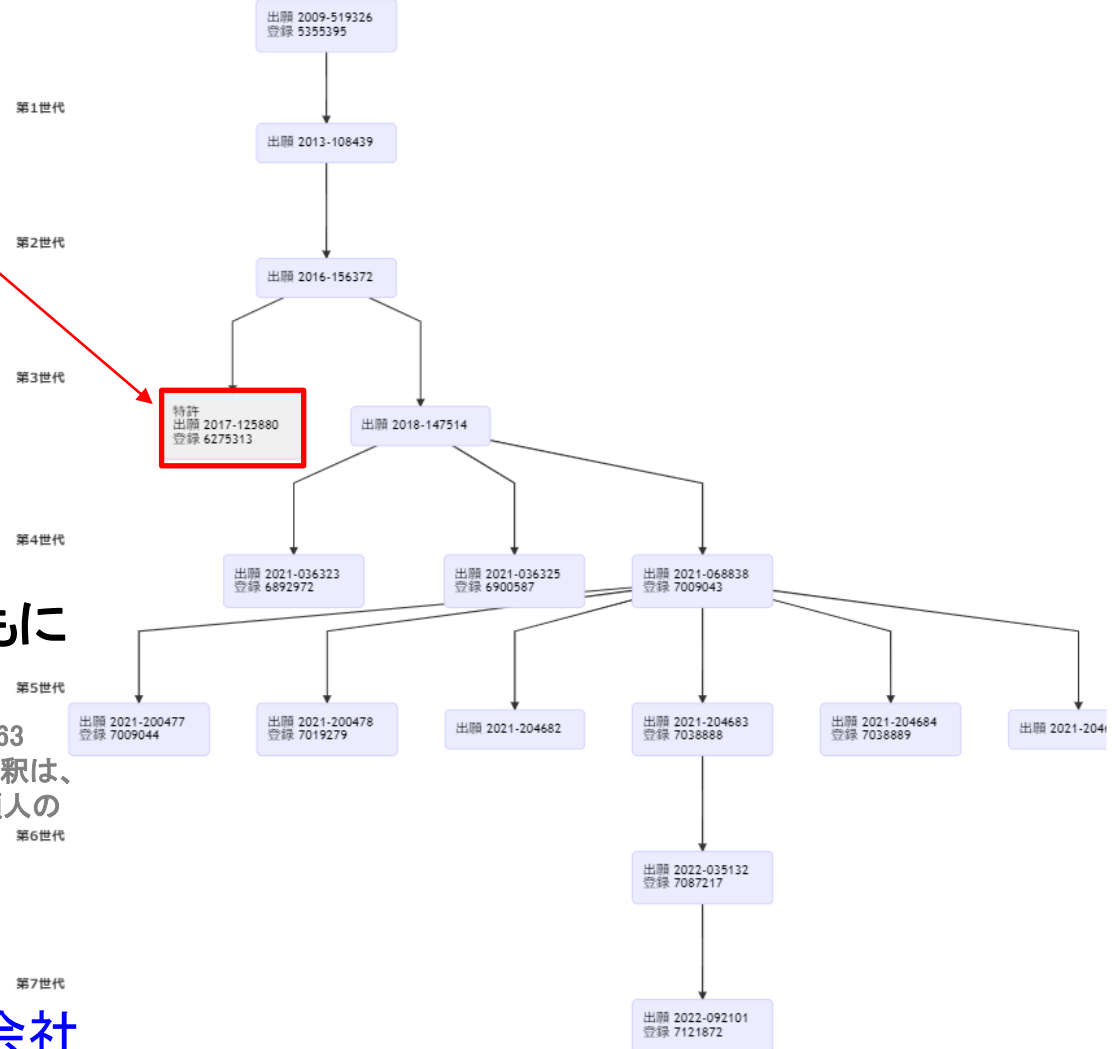
令和2年(ネ)10059

【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

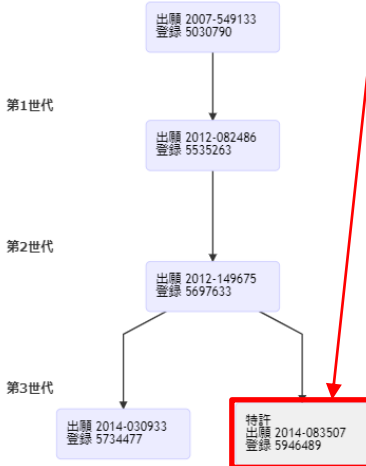
【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件<大鷹裁判長>



⇒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○
---------------------	--	--	-----

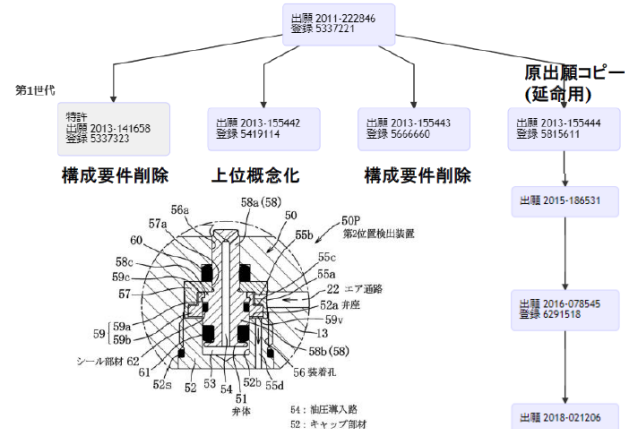
とっても重要な分割出願の話

-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

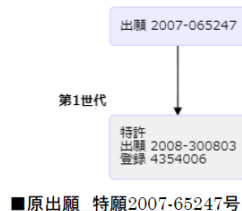
©2022 Lexia Partners All right reserved

事例1：平成29年(ネ)10094号 知財高裁



3

事例2：平成25年(ネ)10107号 知財高裁



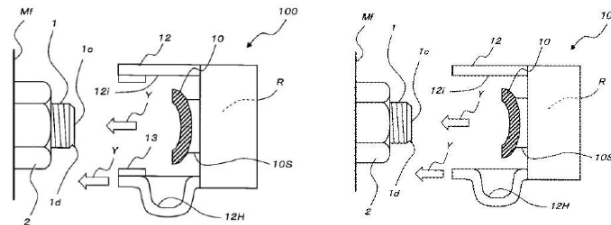
■原出願 特願2007-65247号

【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。

20

事例2：平成25年(ネ)10107号 知財高裁

図面の変更



原出願

分割出願
(ナット押え部13を削除)

33 23

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!!

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

TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS