

中村合同特許法律事務所

Providing Top-level Services
and Developing Trustworthy
Client Relationships

NAKAMURA & PARTNERS

事業に資する知財戦略(+留意点)

(2023年3月13日)

中村合同特許法律事務所

法律セクション

弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士 高石 秀樹

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

目次



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

1. はじめに



<研究・開発の方向性、M&A等、ハイレベルの経営判断>

⇒IPランドスケープ [<特許庁資料令和2年度>](#)

<日々の研究成果の特許権による保護>

①強い発明＝従来技術から遠いパイオニア発明の見極め

②各発明の“特許出願価値の最大化”

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

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

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

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

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

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

(IPランドスケープ)旭化成の事例 (旭化成株式会社のHPから)

自社・他社の特許出願数を可視化し、
事業判断、M&A等に活用される。

⇒現状把握と大局的判断に有効!!

IPランドスケープの展開プロセス | 啓発期
IPLの目的の明確化

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



【IPLの3つの目的】

事業を優位に
導くために

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

事業企画

新事業創出の
ために

- ・コア価値を活用した新事業創出のための新たなアイデアの創出

開発部場

事業判断の
ために

- ・M&A判断材料の提供
- ・M&A後のシナジー確認

経営企画

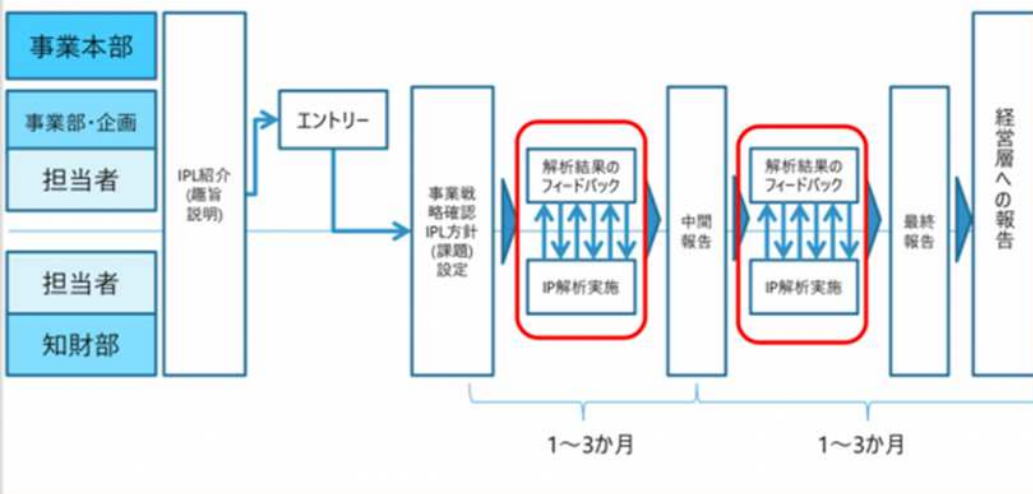
コア価値：事業競争力の中枢となる技術、事業プラットフォーム

©2019 ASAHI KASEI CORPORATION

16

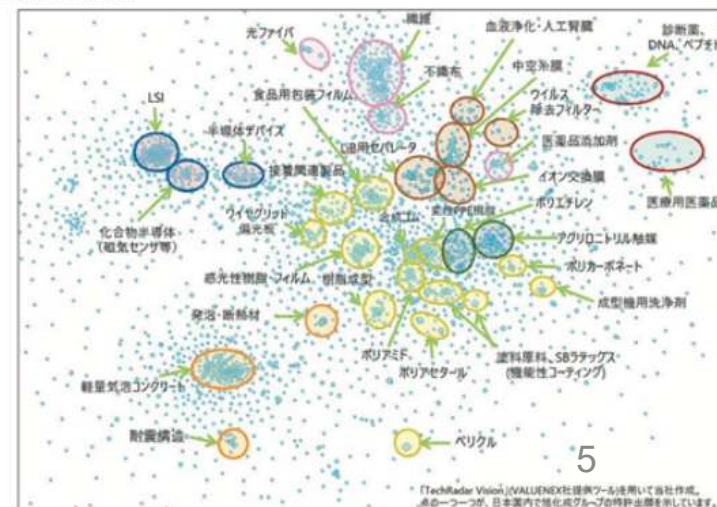
IPランドスケープの展開プロセス | 遂行期
IPランドスケープ実施フロー

AsahiKASEI



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

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



5

「TechRadar Vision」(VALUENEX社提供ツール)を用いて当社作成。
このレポートは、日本国内で旭化成グループの特許出願を基としています。

CGコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財

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

改訂コーポレートガバナンス・コード（令和3年6月11日公表）

第3章 適切な情報開示と透明性の確保

【原則3-1. 情報開示の充実】

補充原則

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

第4章 取締役会等の責務

【原則4-2. 取締役会の役割・責務（2）】

補充原則

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

CGコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財

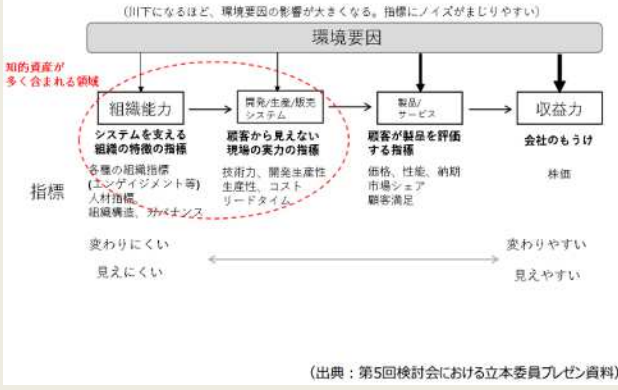
令和4年1月28日「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver 1.0」 [shiryo1.pdf \(kantei.go.jp\)](#)

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

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

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

① 知財・無形資産の投資・活用戦略の要因と因果の関係



投資家や金融機関が重視する視点

② 「費用」でなく「資産」の形成と捉える

- イノベーションで新たな市場が確立されるまでの市場創成期においては、ある程度赤字を覚悟してでも大胆な知財・無形資産への投資を行わなければ、将来の企業価値向上は図れない。
- **知財・無形資産の投資は単年度「費用」ではなく「資産」の形成という発想**を持ち、安易に削減対象にすることのないように意識することが重要。

■ バルーク・レブ教授らによる無形資産に係る会計処理への批判

バルーク・レブ教授らは、会計情報において無形資産が適切に説明されていない点を痛烈に批判。また、同じ無形資産であるにもかかわらず、外部から購入してきた場合には資産計上されるのに対し、自社で創造・育成した場合には資産計上されないという、異なる扱いがされていることに疑問を呈している。

「それ自身では実質的な価値を創り出すことができない物的投資や金銭投資が、貸借対照表に満額で認識されるのに（中略）、特許、ブランド、ノウハウといった自己創出される無形資産—強力な価値創造主体—が即時に費用化される。つまり、損益計算書のなかで、将来ベネフィットのない経常的な費用（給与や貸借料など）として処理されていることは、なんと皮肉なことだろう。」

「さらに不可解なのは、コカ・コーラのようにブランドを育てた場合、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）のもとではそれは資産ではないが、そのブランドを購入した場合は、貸借対照表に誇らしげに計上されるのだ。会計によって作り出された誤った経営者のインセンティブ—育てるより買って来た方がよい—を考えてほしい。財務諸表上の無形資産に関するこのばかげた会計処理は、貸借対照表と損益計算書の両方にかなり複雑に悪影響を与え、投資家を非常に混乱させている。」

(出典：バルーク・レブ+フェン・ゲー『会計の再生』(中央経済社))

研究開発投資の見える化（エーザイの取組）

● ESG Value-Based 損益計算書

	2018年度	2019年度
売上収益	6,428	6,956
売上原価	1,845	1,757
うち生産活動に関わる人件費 人的資本	136	142
売上総利益	4,719	5,341
研究開発費	1,448	1,401
研究開発費 私的資本(うち人件費)	1,448	1,401
販売管理費	2,282	2,563
うち営業活動に関わる人件費 人的資本	871	880
その他損益	9	20
従来の営業利益	862	1,255
ESG EBIT	3,316	3,678

ESG EBIT = 営業利益 + 研究開発費 + 人件費

● ESG Value-Based 貸借対照表

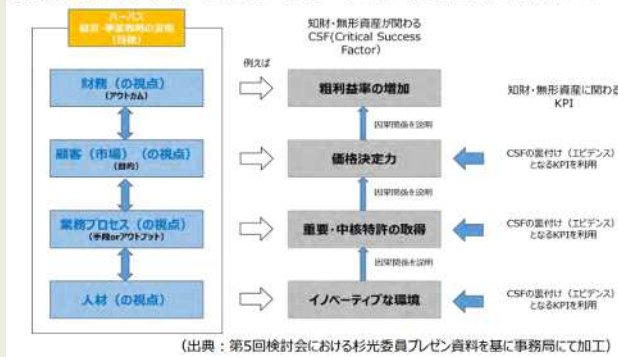
	2018年度	2019年度
従来の会計価値 (簿価純資産)	6,520	7,026
ESGの価値 (市場付加価値)	11,906	16,494
企業価値 (時価総額)	18,426	23,521
参考 PBR	2.8	3.4

(出典：「エーザイ統合報告書2020」)

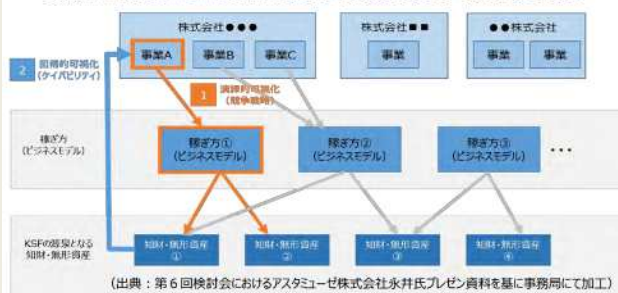
人件費や研究開発費等がPBR（株価純資産倍率）と正の相関関係があるとの分析に基づき、通常の営業利益に人件費、研究開発費を足し戻した数字を「ESG EBIT」と定義して開示。

時価総額から簿価純資産を差し引いた額をESGの価値（市場付加価値）として開示。

② バランスト・スコアカードのフレームワークを参考にしたビジネスストーリー



③ 知財・無形資産と企業価値の因果・相関の演繹的・回帰的可視化



知財を「資産」と捉える。⇒切り分けた価値評価？

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

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

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

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

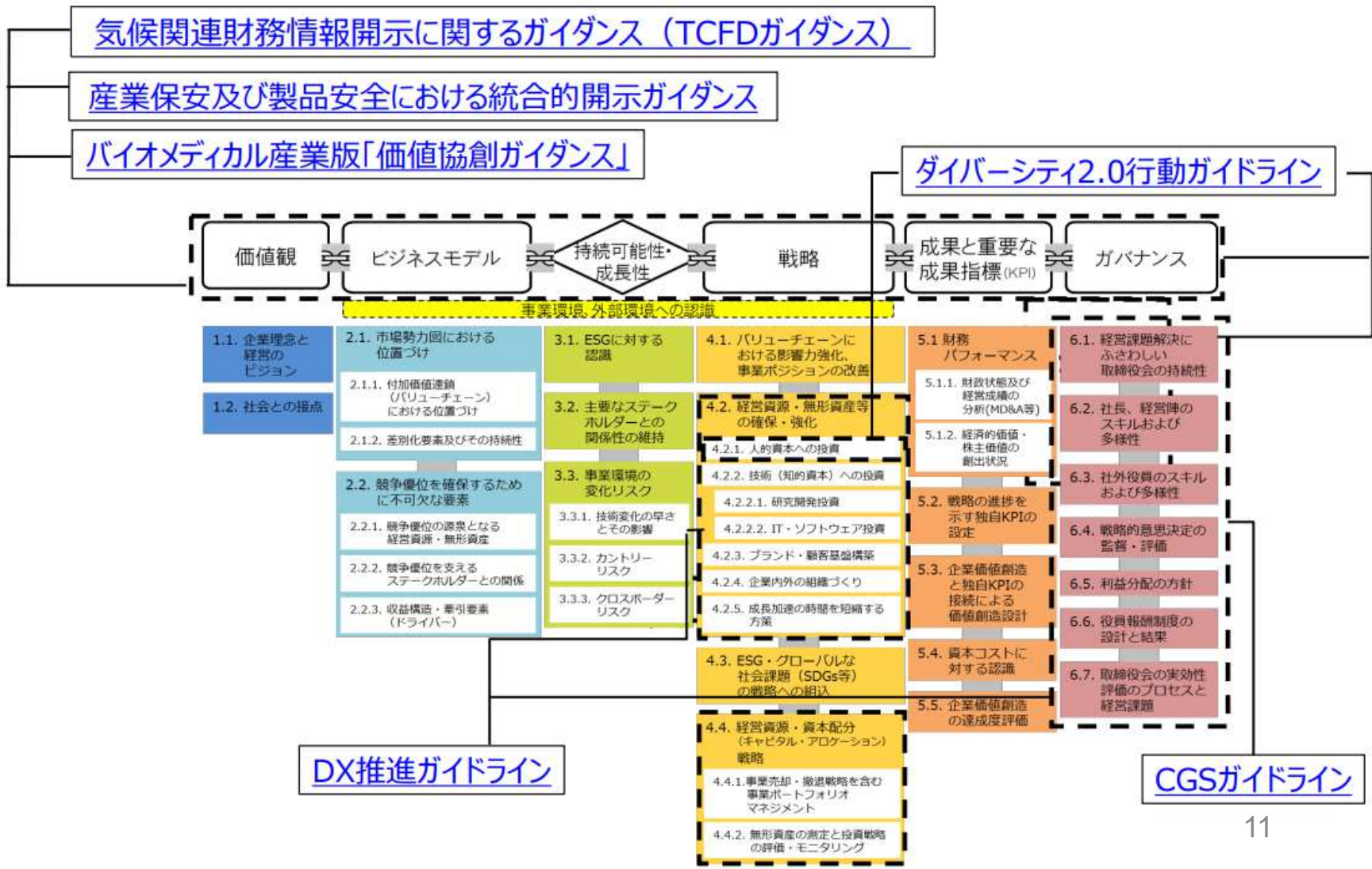
CGコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財

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

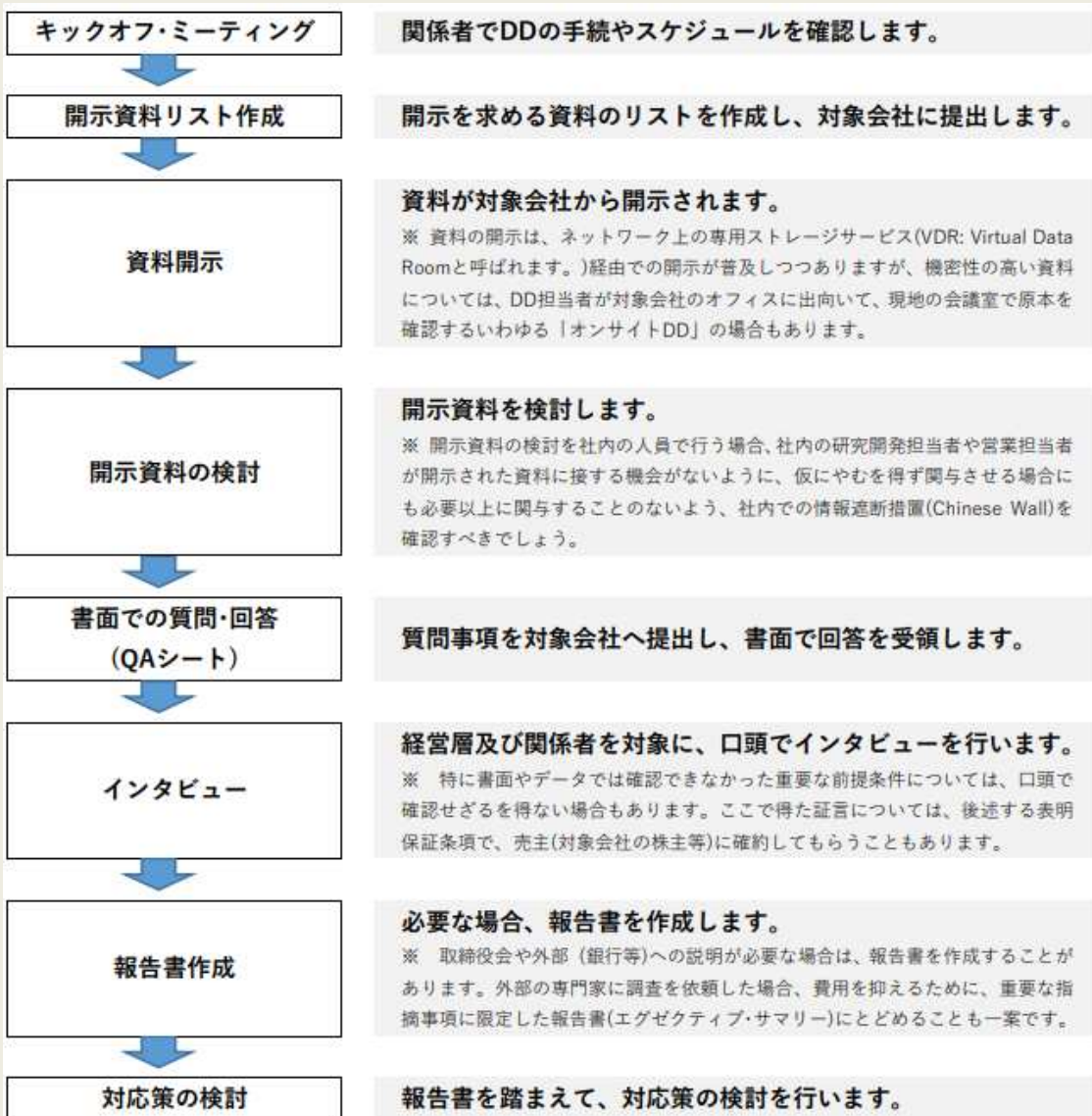
投資家から、企業に開示が求められる情報として、従来は「経費」と捉えていた無形資産・知財を、「資産」として捉え、企業価値を把握。

⇒コストアプローチに留まらず、**知財の収益性**を把握する。

= **知財(特許権)がカバーする範囲を正しく把握する。**



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



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

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

3. 「強い発明＝パイオニア発明」とは？ ⇒ 最強強化戦略 ☆☆

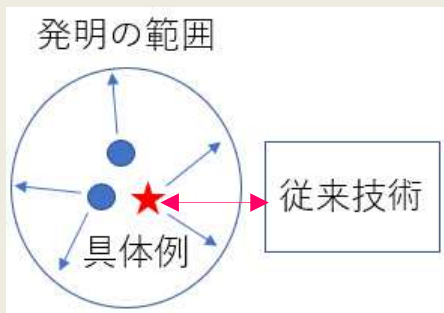
＜代表的な特許要件（基準時は、最初の出願時（優先日））＞

進歩性＝当業者が、従来技術から容易に想到できない。

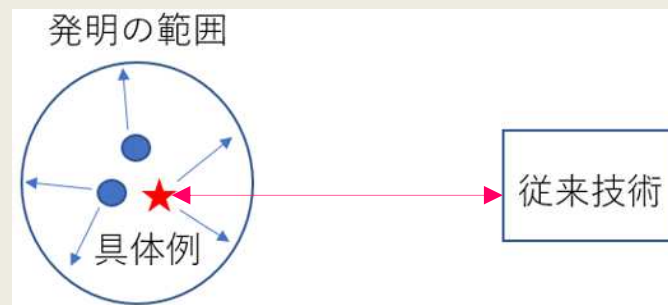
実施可能要件＝当業者が、過度の試行錯誤なく実施できる。

サポート要件＝当業者が、発明の課題解決を理解できる。

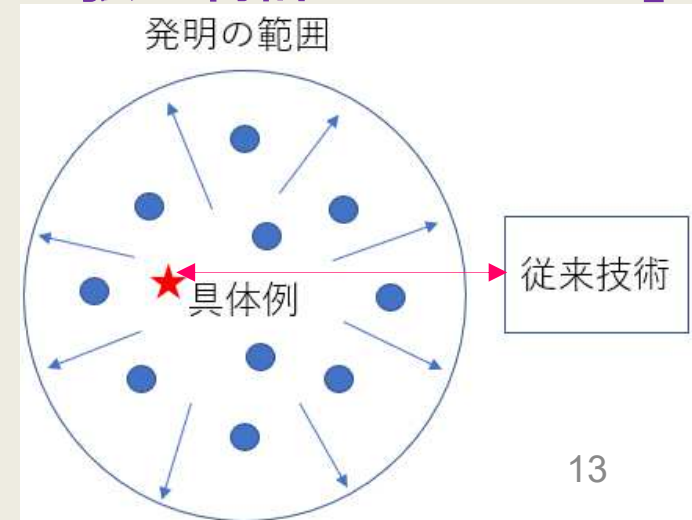
＜「弱い特許」
（従来技術と近いため、
進歩性○の範囲が狭い）＞



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



＜「強い特許（パイオニア発明）」



4. 技術分野別の特許出願戦略 (IT v. 医薬/バイオ)

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

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

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

(19) 日本国特許庁 (JP)	(12) 特許公報 (B2)	(11) 特許番号 特許第4250248号 (P4250248)
(45) 発行日 平成21年4月8日 (2009. 4. 8)	(24) 登録日 平成21年1月23日 (2009. 1. 23)	
(51) Int. Cl. F I		
G06T 1/00 (2006.01)	G06T 1/00 280	
G06T 3/00 (2006.01)	G06T 3/00 500A	
G06T 3/20 (2006.01)	G06T 3/20	
G06T 7/00 (2006.01)	G06T 7/00 300F	
G06T 7/60 (2006.01)	G06T 7/60 300Z	
請求項の数 10 (全 8 頁) 最終頁に続く		
(21) 出願番号 特願平11-57485	(73) 特許権者 304021417 国立大学法人東京工業大学 東京都目黒区大岡山2丁目12番1号	
(22) 出願日 平成11年1月29日 (1999. 1. 29)	(74) 代理人 100072718 弁理士 古谷 史旺	
(65) 公開番号 特開2000-222565 (P2000-222565A)	(74) 代理人 100116001 弁理士 森 俊秀	
(43) 公開日 平成12年8月11日 (2000. 8. 11)	(72) 発明者 小杉 幸夫 東京都世田谷区東玉川1-2-16	
審査請求日 平成17年11月1日 (2005. 11. 1)	(72) 発明者 亀山 啓輔 神奈川県横浜市青葉区奈良町2913奈良 北団地11-307	
	(72) 発明者 高石 秀樹 神奈川県横浜市緑区長津田町5803-4 -B	最終頁に続く

「ニューラルネットワーク」
に関する特許発明

(54) 【発明の名称】 地理画像変化域の抽出方法、及び地理画像変化域の抽出装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

異なる地理画像から変化域を抽出する方法であって、
地理画像A及び地理画像Bから、前記地理画像Aと前記地理画像Bとの共通な街路を特定し、この共通な街路を基準街路とする工程と、
地理画像A及び地理画像Bを、前記基準街路に並行な辺を有する矩形図形に分解する工程と、

地理画像Aにおける前記矩形図形と地理画像Bにおける前記矩形図形とからマッチングスコアを生成するマッチングスコア生成工程と、

前記マッチングスコアに基づいて地理画像Bを伸縮する工程と、
前記地理画像Aの矩形図形と前記伸縮された地理画像Bの矩形図形とを比較し、前記比較の結果、一致しない前記矩形図形を抽出する工程と
を有することを特徴とする地理画像変化域の抽出方法。

4. 技術分野別の特許出願戦略 (IT v. 医薬/バイオ)

医薬分野～①新規物質、②新規用途、③用法・用量等

①～新規物質の提供が課題解決～具体例から発明を広げられる。

②～新規の治療/予防対象の疾病等に有効である薬理データが必要。

③～用法・用量等で進歩性が認められる範囲のみ。

⇒医薬承認制度。ピンポイントでカバーできればOK。

＋特許権の延長制度(医薬承認までの審査時間～上限5年。)



バイオ分野～僅かに構造を変更しても効能・効果あり。

⇒親出願で構造特定。分割出願で、機能的クレームを確保する戦略。

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

機能的クレームである分割特許を権利行使して、サポート要件○。特許権者勝訴。

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

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【特許権の共有～諸外国の法律】

特許権の「共有者」が自由に実施許諾(等)できる範囲

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

<日本、ドイツ>

自由に実施許諾×。単独で訴訟提起○。

<米国>

自由に実施許諾○。単独で訴訟提起×。

<中国>

自由に実施許諾○。単独で訴訟提起○。
(※実施許諾により得た実施料を分配義務あり)

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

表1 各国・地域における共有特許権の取り扱い

国・地域	特許発明の実施		同意のない実施権の許諾		同意のない特分譲渡	訴訟提起(侵害訴訟の単独提起)	根拠となる法律
	単独実施	不実施補償	独占的実施許諾	非独占的実施許諾			
日本	○	不要	×	×	×	○	日本特許法第73条, 民法第252条
米国	○	不要	×	○	○	×	米国特許法第261, 262条
ドイツ	○	不要	×	×	○	○	ドイツ民法第743, 745, 747, 749条
フランス	△	要	×	△	△	○	フランス知的財産法第613条
中国	○	不要	×	○	×	○	中国専利法第15条
韓国	○	不要	×	×	×	○	韓国特許法第99条, 民法第265条
台湾	○	不要	×	×	×	○	台湾専利法第64条
インドネシア	○	不要	×	×	×	×	法律上明記されておらず, 特許庁および裁判所が共有者全員の手続きであることを要求する。
マレーシア	○	不要	×	×	○	○	マレーシア特許法第40, 59条
フィリピン	○	要	×	×	×	○	フィリピン知的財産法第71, 76, 107条
シンガポール	○	不要	×	×	×	○	シンガポール特許法第46, 73条
タイ	○	不要	×	×	×	○	タイ特許法第40, 85条, 民商法典第420条
ベトナム	○	要	×	×	×	△	ベトナム民法第217条
インド	○	不要	×	×	×	○	インド特許法第50条
英国	○	不要	×	×	×	○	英国特許法第36, 66条
ロシア	○	条件付き要	×	×	×	○	ロシア民法第4部第7編第1229, 1348, 1358条
イスラエル	○	条件付き要	×	×	○	○	イスラエル特許法第78, 88条
ブラジル	○	不要	×	×	×	○	ブラジル民法典第1.314条
オーストラリア	○	不要	×	×	×	○	オーストラリア特許法第16条
ニュージーランド	○	不要	×	×	×	○	ニュージーランド特許法第24条

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

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

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

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

⇒「弁護士」と依頼者間の交信であり、「法的助言」に関するものであること。

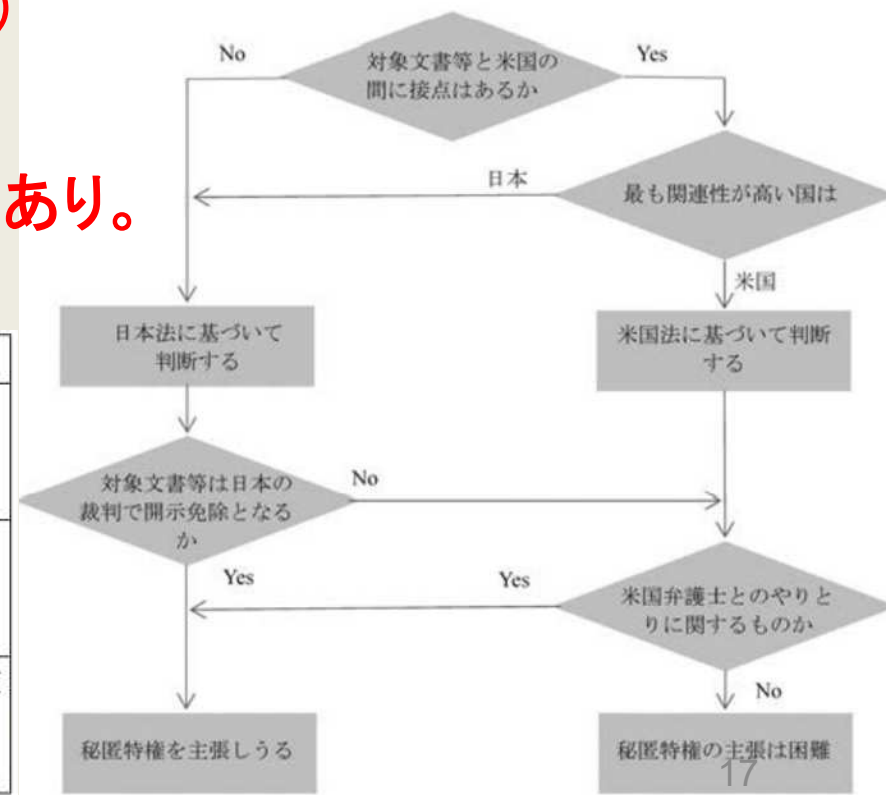
② ワークプロダクトの法理 (Work Product Doctrine)

⇒ 訴訟対応目的で作成された文書等

※ 米国特許については、「米国弁護士」である必要あり。

⇒ 米国弁護士との法的助言に関する交信とする。

日本弁護士・弁理士の秘匿特権に関するフローチャート



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

「弁護士の職務上の秘匿特権と通信秘密をめぐる比較法的考察」(田村陽子、筑波ロージャーナル 27 109-160, 2019-12) 「米国特許紛争における秘匿特権保護と日本弁護士・弁理士との関係」(一色太郎) (パテント誌 Vol.70 No.1 2017)



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【過失の推定(特許法103条)】

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

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

ビジネス環境の変化に伴って顕在化した課題

課題		参考判例等	
①侵害事実を確認しようがない場合			
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ リバースエンジニアリング禁じられている ✓ クレームにて計測方法定義されていない、計測結果がバラつく 		
②侵害事実の確認が極めて困難な場合	デベロッパー・OEM	実施(生産・譲渡)はしているが、膨大な素材・部品からなる構造物の細部まで確認を要求するのは酷 <ul style="list-style-type: none"> ✓ マルチコンポーネント、3万点の部品組付けする車両OEM ✓ 要求仕様は出しているが実現手段はサプライヤー任せ ✓ 正規のルートで購入した汎用品が特許侵害 	【中国】専利法第77条 製品の合法的な仕入れ元を証明できるものは賠償責任負わない
	中間事業者	実施(譲渡・輸入)はしているが、特許技術との直接的な関連がない <ul style="list-style-type: none"> ✓ 配送・運送業者、商社 	【ドイツ】FCJ, 17.09.2009, Xa ZR 2/08, MP3-Player-Import 輸送業者には、輸送商品の侵害を検査する一般的義務はない
	サービサー	実施(使用)はしているが、提供するサービス/事業と特許技術との直接的な関連がない <ul style="list-style-type: none"> ✓ タクシー会社 ✓ 公共交通機関 ✓ 百貨店 	【日本】中山信弘著「特許法 第三版」 「タクシー会社に自動車に関する特許権の調査義務を課することは事実上難しいであろうし、小売業者も侵害品を販売すれば侵害となるが、小売業者が特許権の調査をすることも期待できない場合が圧倒的に多い」
	小規模事業者	調査能力を持たない <ul style="list-style-type: none"> ✓ 知財部を持たない企業 	
	スタートアップ	産業発達のために一定の考慮要	
③妥当な注意を払った場合			
特許の存在を予見できない場合	特許が存在しないあらゆる領域まで調査を課するのは実施者に過度な負担 <ul style="list-style-type: none"> ✓ プレイヤー数も少なく新たな技術開発可能性も限られている業界 	【英国】Schenck Rotec v Universal Balancing 特許を取得する可能性が限られている場合、他社特許監視の必要ないと感じるのは不合理でない	

損害賠償の過失推定規定に関する課題認識の背景

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

<https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/03.pdf>



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【特許権と独占禁止法】

リコー控訴審判決 (知財高判令和2年(ネ)第10057号<大鷹裁判長>)

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

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

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

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

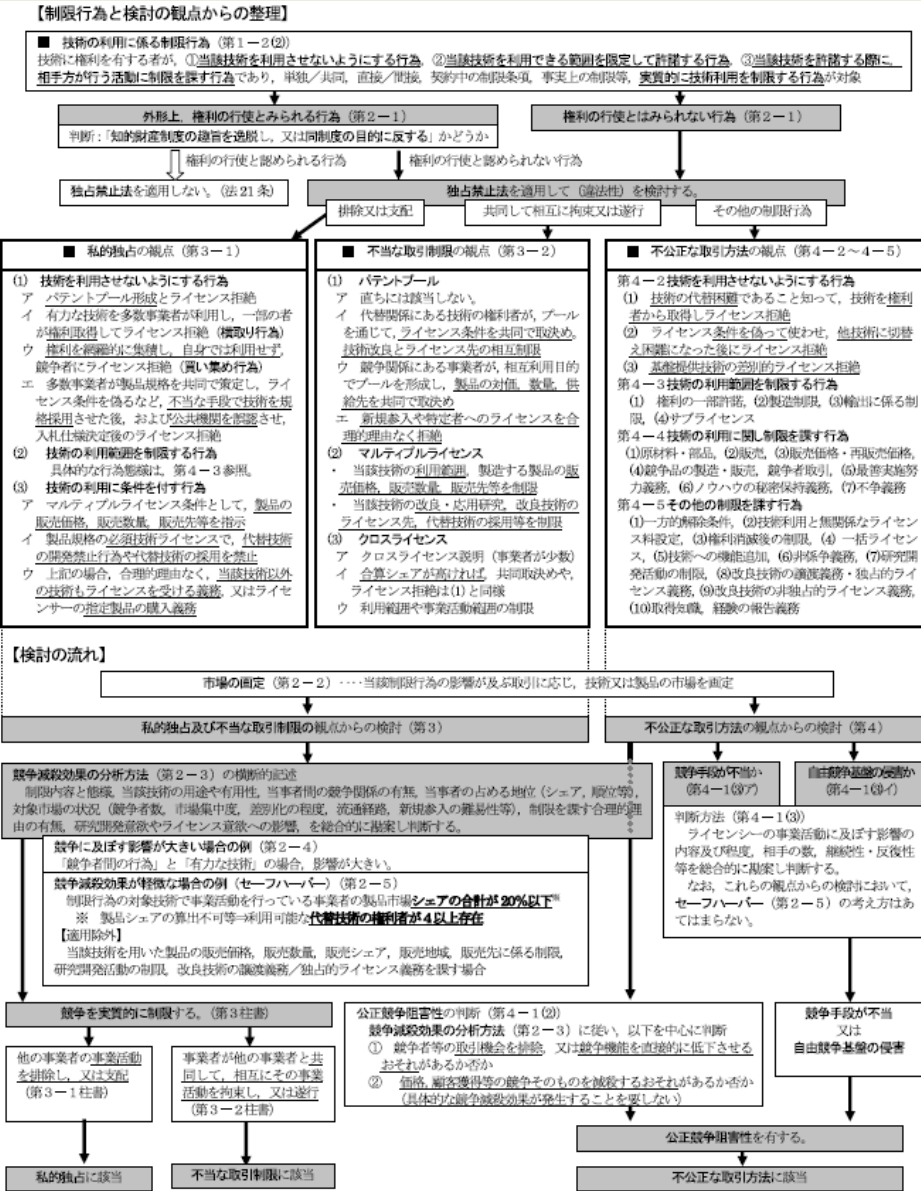
特許権行使が独禁法違反とされた確定判決なし。⇒公取審決はある!!

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

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

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【特許権と独占禁止法】

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



	□ 原則として不正な取引方法に該当しない制限行為	◆ 不正な取引方法に該当する場合がある制限行為 (公正競争阻害性を有する場合)	■ 原則として不正な取引方法に該当する制限行為
2. 技術を利用させないようにする行為		技術を利用させないようにする行為	
3. 技術の利用範囲を制限する行為	(1)権利の一部許諾 ア 区分許諾 (生産・使用・譲渡・輸出等) イ 技術の利用期間の制限 ウ 技術の利用分野の制限		
	(2)製造に係る制限 ア 製造できる地域制限 イ 製品の最低製造数量/技術の最低使用回数の制限	イ 製造数量/技術の使用回数の上限の制限	
	(3)輸出に係る制限 ア 製品の輸出禁止 イ 製品の輸出し得る地域の制限 ウ 製品の輸出数量の制限		オ 輸出価格の制限 (国内市場に影響する場合)
	(4)サブライセンス ・サブライセンス先の制限		
4. 技術の利用に制限を課す行為	(1)原材料・部品に係る制限		・原材料・部品に係る制限 (一定の合理性があり、かつ必要な範囲の制限の場合は、□)
	(2)販売に係る制限 ア 販売地域の制限 イ 最低販売数量の制限 ウ 特定の商標の使用義務 (他の商標併用の禁止を除く)	ア 販売数量の上限の制限 イ 販売の相手方の制限 ²¹	
	(3)販売価格・再販売価格の制限		・販売価格・再販売価格の制限
	(4)競争品の製造・販売又は競争者との取引の制限 ・ノウハウで、当該制限以外に漏洩防止手段がない場合又は契約終了後の期間の制限 (公正競争阻害性を有さない場合)		・ライセンサーの競争品の製造・販売又は競争者との取引(競争技術ライセンス)の制限
	(5)最善実施努力義務 ・最善実施努力義務		
	(6)ノウハウの秘密保持義務 ・ノウハウの秘密保持義務 (契約期間中及び契約終了後)		・権利有効性の不競争義務
	(7)不競争義務 ・権利の有効性を争った場合の契約解除を定めること		
5. その他の制限を課す行為	(1)一方的解除条件 ・一方的解除条件 (一方的又は適当な猶予期間無し)の解除		
	(2)技術の利用と無関係なライセンス料の設定 ・ライセンス技術の利用と無関係な基準に基づくライセンス料の設定 (算定方法に合理性がある場合は、□)		
	(3)権利消滅後の制限 ・権利消滅後の制限 ²² (ライセンス料の分割、延べ払い、□)		
	(4)一括ライセンス ・他技術を含めた一括ライセンス義務 (必要な範囲を超えての制限)		
	(5)技術への機能追加 ・技術へのプラットフォーム機能 ²³ 追加 (当該機能のライセンスを受けざるを得ない場合)		
	(6)非競争義務 ・非競争義務 ²⁴		
	(7)研究開発活動の制限 ・ノウハウの漏洩・流用防止に必要な範囲での制限		・研究開発活動の制限 ²⁵
	(8)改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務 ウ 相当の対価によるライセンサーへの譲渡義務 (円滑な技術取組進上、必要な範囲)	イ 改良技術のライセンサーとの共有義務	ア 改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務 ²⁶
	(9)改良技術の非独占的ライセンス義務 ア 改良技術の非独占的ライセンス義務		イ 改良技術のライセンス先の制限
	(10)取得知識、経験の報告義務 ・取得知識、経験の報告義務		・報告内容が、取得知識のライセンサーに対するライセンス義務

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【海外サーバと日本国内実施】

ドワンゴ v. 米国FC2控訴審判決 (知財高判令和4年7月20日)

⇒日本国外のサーバーから、日本国内の視聴者に「動画へのコメント表示用プログラム」を配信していた被告(米国FC2)は、「実質的かつ全体的にみて、配信は日本国内で行われたものと評価」した。

(～特許に限らず、**外国サーバ問題**に対する裁判所の姿勢の表れ。)

(※知財高裁判決が、FC2のプログラム配信について評価した事実)

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

先行特許1の請求項9、10(「プログラム」の発明)～**控訴審判決(平成30年(ネ)10077<本多>)**★

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

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

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

②当該提供の**制御が日本国の領域内**で行われているか、

③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、

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

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

先行特許1の請求項9、10(「プログラム」の発明)～**控訴審判決**(平成30年(ネ)10077<本多>)[★]

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

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

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

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

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

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

プログラムの「提供」と有体物の「譲渡」とは、パラレルであるか？

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

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

⇒プログラムの「提供」=「譲渡」が行われた場所は、...米国？日本？跨る？

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

⇒物理的には、米国内のサーバーから配信した段階でFC2の手を離れる。

⇒日本ユーザに到着しないときに再配達することは、上掲商標事案も同じ。

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

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

**【特許】
譲渡等の申出**

①場所(国内)と②時期(満了前)
(日本出社の機会も含めて)

【特許】【意匠】【実用新案】
弁理士・弁理士・米国CAL弁理士
米国PAPA弁理士 高石秀樹



② “国内” 「譲渡」の意義について～一般的規範の考察

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

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

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

※「譲渡」の意義＝「占有の移転」かつ「所有権の移転」？

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

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

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

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

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

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

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

【特許】
譲渡等の申出



①場所(国内)と②時期(商7000)
(日本比較の侵害も含めて)

【特許】【意匠】【知財全般】
弁理士・弁理士・米国CAL弁理士
米国PAPA株式会社 高石秀樹

「譲渡」が外国から日本国内への発送(通関手続きは他人として)

※「譲渡」が日本国内である必要があることを前提とすると、

日本では特許の裁判例はないが、**平成17年(行ケ)10817** <佐藤>

**⇒海外の事業者による日本国内の者への商品の直接販売・
発送行為は、国内「譲渡」に該当しないと判断した。(不使用取消)**

(平成14年(行ケ)346 <藤原>も、日本向け輸出を商標の「使用」と認定しなかった。)

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

⇒裁判例及び法改正に照らせば、②'は国内「譲渡」とは言えないか・・・

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

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

【商標】平成17年(行ケ)10095「PAPA JOHN'S」事件<中野>

海外サーバ～日本からアクセス可能な英語ウェブサイト⇒国内使用×

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

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

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

【商標】令和2年(行ケ)10078「AROMA ZONE」事件<鶴岡>

海外サーバ～日本人向けの日本語オンラインショップに譲渡⇒国内使用

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

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

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

【商標】平成29年(行ケ)10071「COVERDERM」事件<清水>



海外サーバ～日本の需要者向けの日本語オンラインショップ⇒国内使用

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

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

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



「(イ) 輸入・譲渡について

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

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

【特許】
譲渡等の申出



①場所(国内)と②時期(商7000)
(日本比較の裁量も含めて)

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

判平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」事件<矢野>

- (1) 譲渡人と申出者とが異なっても、一定の関係にある場合は、「譲渡の申出」成立。
- (2) 「譲渡」が外国であったが、「譲渡の申出」成立。➡ プログラムの「提供の申出」も同じ!?
- (3) 外国での売上高を基準として特許法102条2項を適用した。(外国販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、引渡し自体は船積みの際になされるとしても、その後に買主側によって日本国内に輸入されることが予定されていた、という特殊事情があった)

「...譲渡の申出をする行為が譲渡人である売主によるものではないとしても、当該売主と一定の関係を有する者による行為であるなどの事情があれば、当該申出行為を譲渡の申出と解し得る...。...CJインドネシアと被告とは、同じ企業グループに属している上、CJインドネシア販売分について、本件コミッション契約を締結して利益の分配を行うなどの密接な関係にあったといえるから、CJインドネシア販売分の売買契約の主体がCJインドネシアであって被告ではないことは、被告の...関与が本件MSGの譲渡の申出に当たるとの認定を妨げるものではない。...

確かに...CJインドネシア販売分に係る本件MSGの買主への譲渡は日本国外において行われているものと認められるものの、CJインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、本件MSGの引渡し自体は船積みの際になされるとしても、その後に本件MSGが買主側によって日本国内に輸入されることが予定されているものであった。譲渡の申出が譲渡とは別個に実施行為とされている趣旨からすれば、CJインドネシア販売分に係る本件MSGのように、日本国内での営業活動の結果、日本の買主に販売され、日本国内に輸入される商品について、その買主への譲渡が日本国外で行われるか、日本国内で行われているか否かの違いのみで、当該営業活動が、日本における譲渡の申出に当たるかどうかの結論を異にするのは相当ではなく、...日本国内において被告とCJインドネシアが共同してCJインドネシア販売分に係る営業活動を行うことは、被告による『譲渡の申出』に当たると解するのが相当であり、この点の被告の主張は採用できない。...

CJインドネシア販売分について、被告とCJインドネシアには共同不法行為が成立するため、損害額の算定に当たっては、被告のみならず被告CJインドネシアの利益も考慮されること、...CJインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、買主への引渡し後に日本国内に輸入されることが予定されているものであったことからすれば、『譲渡』自体が日本国外で行われているとしても、CJインドネシア販売分の売上高に基づいて算出される被告らの利益は、特許法102条2項の適用において、日本国内での『譲渡の申出』によって被告らが受けた利益と認めるのが相当であり、被告の上記主張は採用できない。」

【米国商標】 Playboy v. Chuckleberry (Tattilo) 939 F. Supp. 1032 (S.D.N.Y. 1996)

イタリアでウェブサイト運営⇒米国居住者からの申し込み受諾を禁止した

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

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

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

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



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

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

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

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

※パラメータに着目する容易性否定。⇒進歩性○

⇒**新たなパラメータで特許出願すると、従来技術が当該数値範囲内であ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。**

⇒**特許出願戦略、他社特許クリアランス上、必須の検討要素!!**

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



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)

「消尽論」の日米比較

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

5′. 特許以外の知財についての重要判決～【商標】商号と商標的使用

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

原告(商標権者)～「MONCHOUCHOU／モンシュシュ」(1981年登録)
被告～2007年に商号を「モンシュシュ」に変更した。(堂島ロールを販売)

商標権侵害＝商標の類似＋商品・役務の類似

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

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

⇒商号変更時は、同一/類似商標が存在する商号は避ける。(商標調査)

⇒自社の商号を商標登録することは、最低限の防衛ライン!!

5′. 特許以外の知財についての重要判決～【商標】商品・役務の類否

「たこ焼き工房」事件 (大阪地判平成31年(ワ)第784号)

原告～「たこ焼き工房」< 指定商品「たこ焼き」 > (平成28年登録)

被告～「蛸焼工房」< 指定役務「飲食物の提供」 > (平成14年登録)

商標権侵害＝商標の類似＋商品・役務の類似

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

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

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



5' 特許以外の知財～【商標】メタバースを踏まえた、商品・役務

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

NIKE

【標準文字】
 (511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
 第9類 仮想商品、すなわち、オンライン上の仮想世界及びオンライン上で使用する履物・運動用特殊靴・被服・帽子・眼鏡・バッグ・スポーツバッグ・バックパック・運動用具・美術品・おもちゃ・身飾品及びこれらの付属品を内容とするダウンロード可能なコンピュータプログラム、コンピュータプログラム (記憶されたもの)
 第35類 仮想商品、すなわち、オンライン上で使用する履物・運動用特殊靴・被服・帽子・眼鏡・バッグ・スポーツバッグ・バックパック・運動用具・美術品・おもちゃ・身飾品及びこれらの付属品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、オンラインによる仮想商品、すなわち、オンライン上の仮想世界及びオンライン上で使用する履物・運動用特殊靴・被服・帽子・眼鏡・バッグ・スポーツバッグ・バックパック・運動用具・美術品・おもちゃ・身飾品及びこれらの付属品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
 第41類 仮想空間で使用するダウンロードできない仮想の履物・運動用特殊靴・被服・帽子・眼鏡・バッグ・スポーツバッグ・バックパック・運動用具・美術品・おもちゃ・身飾品及びこれらの付属品の提供、電子出版物の提供、娯楽の提供
 (731) 【出願人】
 【識別番号】514144250
 【氏名又は名称】ナイキ イノベイト シーブイ

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

エクセリオ

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

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

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

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

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

5′. 特許以外の知財～【商標】メタバースを踏まえた、商品・役務

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

(例1) アメリカンエクスプレス

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

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

【第42類】メタバース等での接続可能な…ユーザーが対話できる仮想環境の提供

(例2) マクドナルド

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

【第35類】仮想グッズのオンライン販売サービス

【第43類】実際の商品と仮想の商品を提供する仮想レストランの運営

(例3) ウェルマート

【第09類】仮想市場を提供するダウンロード可能なソフトウェア

【第35類】仮想現実及び拡張現実を特徴とするオンライン小売店舗

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

5. 特許以外の知財～不正競争防止法 営業秘密侵害の刑事事件

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

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

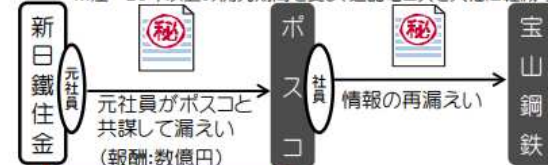
1-1 情報流出の現状(主な事例)

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

抑止力向上と処罰範囲の整備が必要。

新日鐵住金 高額報酬(数億円)で外国ライバル企業へ漏えい

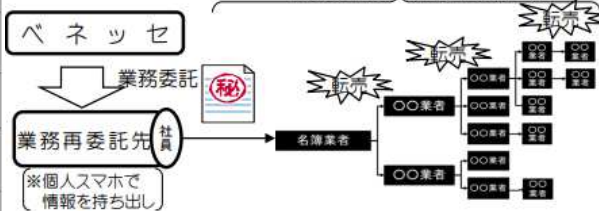
(2012年提訴)
【漏えい】変圧器用の電磁銅板※の製造プロセスおよび製造設備の設計図等
※注 20年以上の開発期間を要し、送配電ロスを大幅に軽減可能。



【現状】賠償請求・差止め請求→2015年9月30日に和解(300億円)
米国、韓国の訴訟は取り下げ

ベネッセ 業務委託先からの漏えい・転売

(2014年発生)
【漏えい】氏名・住所等の個人情報(約2億件)
約500社(6次取得者まで)に流出



【現状】刑事事件として公判中

東芝 提携先から外国ライバル企業へ漏えい

(2012年発生)
【漏えい】NAND型フラッシュメモリ※の仕様およびデータ保持に関する検査方法等
※注 携帯電話等の記憶媒体。小型化を巡り激しい国際競争。



【現状】賠償請求(約1100億円) → 2014年12月に和解(約330億円)
元社員の逮捕(懲役5年(実刑)、罰金300万円(2015年9月:東京高裁))

日本年金機構 サイバー攻撃による漏えい

(2015年発生)
【漏えい】日本年金機構が保有する個人情報の一部(約125万件)



(出典)4事例とも各種報道を基に経済産業省作成

事件名	判決日	概要	刑事罰
ソフトバンクスパイ事件	東京地裁 令和2.7.9	元従業員が電話基地局に関する作業手順書などの情報をロシアの在日通商代表部の元代表に渡す。	懲役2年(執行猶予4年) 罰金80万円
日本ペイント データ流出事件	名古屋地裁 令和2.3.27	日本ペイントの元執行役員が薬水化学へ転職する際に、日本ペイントの営業秘密を持ち出す。	懲役2年6月(執行猶予3年) 罰金120万円
富士精工 営業秘密流出事件	名古屋地裁 令和1.6.6	中国籍元従業員が営業秘密である製品の設計図などのデータをUSBメモリーにコピーして不正に持ち出し。	懲役1年2カ月 罰金30万円
日産新車 ツイッター投稿事件	横浜簡裁 平成30.9.26	日産の取引会社社員が日産の新車発表前に写真撮影し、ツイッターに投稿。営業秘密侵害と偽計業務妨害により取引会社社員は書類送検、略式起訴。	営業秘密侵害は不起訴 偽計業務妨害は罰金50万円
日産商品企画情報 流出事件	最高裁 平成30.12.3	日産の元従業員が日産の自動車に転職する際に、自動車の商品企画に関する情報を持ち出す。日産自動車は関与なし。	懲役1年(執行猶予3年)
OSG 営業秘密流出事件	名古屋地裁 平成30.5.11	工具メーカーであるOSGが製造している「タップ」の図面等を元従業員が持ち出し、競合他社に助めている中国人に渡す。	懲役2年(執行猶予4年) 罰金50万円
ベネッセ 個人情報流出事件	東京高裁 平成29.3.21	ベネッセのグループ企業に勤務していた派遣社員のエンジニアが顧客情報を持ち出し名簿業者に売却	懲役2年6ヵ月 罰金300万円
ヤマザキマザック 営業秘密窃得事件	最高裁 平成28.10.31	ヤマザキマザックの営業担当従業員(中国人)が営業秘密(製品の製造方法)を売却目的で取得	不法法21条1項3号 懲役2年(執行猶予4年) 罰金50万円 ハードディスク1個没収
自動包装機械事件	横浜地裁 平成28.1.29	原告会社の元従業員4人が競合他社へ営業秘密(自動包装機の設計図)を持ち出して転職。転職先の被告会社の刑事責任も問われた。	被告人4名 懲役1年2ヶ月又は2年6ヶ月(執行猶予3年又は4年) 罰金80万円又は100万円 被告会社: 罰金1400万円
リフォーム事業 情報流出事件	大阪地裁 平成27.11.13	原告会社の元部長が転職先にリフォーム事業に関する営業秘密(商品仕入れ原価や粗利のデータ等)を漏えい	懲役2年(執行猶予3年) 罰金100万円
東芝半導体 製造技術漏洩事件	東京高裁 平成27.9.4	東芝提携先元技術者がSKハイニックスに営業秘密(NAND型フラッシュメモリの製造技術)を漏えい	不法法21条1項3号 懲役5年 罰金300万円 東芝とSKハイニックスは約330億円と和解
なりすまし電話事件	名古屋地裁 平成27.1.20	民間企業や市役所に対して苦情電話等により、個人情報や営業秘密を取得	不法法21条1項1号 懲役2年(執行猶予5年)
NEXCO中日本入札情報 漏えい事件	横浜簡裁 平成26.11.7	施工管理員として業務に従事していた業務委託先のX社員Aが、NEXCO中日本が発注した2件の工事の設計金額に関する情報を特定の工事会社Y社員Bに漏えい	X社員A、Y社員B 罰金100万円の略式命令
パチスコ機事件	大阪地裁堺支部 平成26.3.27	パチンコ店の従業員が営業秘密(回胴式遊技機の内部抽選確立の設定情報等)を、不正の利益を得る目的で他者に開示	不法法21条1項5号 懲役2年(執行猶予3年) 罰金100万円 ハードディスク1個没収
au顧客情報漏洩事件	名古屋地裁 平成24.12.26	KDDIの販売代理店の元店員が顧客情報を取得し、顧客情報を漏えい	不法法21条1項3号 懲役1年2月(執行猶予3年) 罰金70万円
ソフトバンク 顧客情報漏洩事件	名古屋地裁 平成24.11.29	ソフトバンクの販売代理店の元店員が顧客情報を取得し、顧客情報を漏えい	不法法21条1項3号 懲役1年2月(執行猶予3年) 罰金10万円
NTTドコモ 契約者情報漏洩事件	名古屋地裁 平成24.11.6	ソフトバンクの販売代理店の元店員が顧客情報を取得し、顧客情報を漏えい	不法法21条1項3号 懲役1年6月(執行猶予4年) 罰金100万円
ソフトバンク携帯販売店員 顧客個人情報漏洩事件	名古屋地裁 平成24.10.11	ソフトバンクの販売代理店の元店員が顧客情報を取得し、顧客情報を漏えい(1200万円取得)	不法法21条1項 懲役1年6月(執行猶予3年) 罰金70万円
プレス機械設計図 不正開示事件	横浜地裁川崎支部 平成24.9.20	原告会社の従業員であった被告Aが営業秘密(工作機械の設計図)を取得、被告Bを介して中国企業に流出。被告Bの口座に中国企業から4200万円振り込まれる。被告Aには、そのうち3800万円。	被告A、被告B 懲役2年(執行猶予3年) 罰金100万円
ばちんこ店 営業秘密開示事件	仙台地裁 平成21.8.13	パチンコ店の元従業員が営業秘密(還元率や売上金額等)を他のパチンコ店に開示。不正競争防止法の営業秘密に関する刑事罰が初めて適用	不法法21条1項旧1号 懲役2年(執行猶予3年)

5′. 特許以外の知財について～【不正競争防止法】営業秘密の3要件

<不正競争防止法第2条第6項>

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

⇒「①秘密管理性」

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

営業秘密管理指針

平成15年1月30日
(最終改訂：平成31年1月23日)

経済産業省

5′. 特許以外の知財について～【著作権】著作権契約時の必須文言

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

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

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

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

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



5' 特許以外の知財について～【知財ミックス(商標+意匠)】

12. 意匠権と商標権による二重の保護

立体商標によるデザイン保護



図11 BMWのi-8に関する製品発表日と、意匠出願日と立体商標出願日の比較
⇒意匠法保護期間の独占で、“使用による顕著性”(商標法3条2項)を認めない裁判例あり。(平成29年(行ケ)10155「コンクリート杭【くい丸】」事件<高部裁判長>)

3.4. 他の法領域との関係 (空間デザイン)

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

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

12. 意匠権と商標権による二重の保護

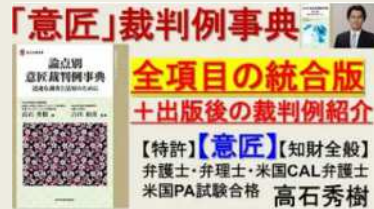
Appleの意匠権と商標権による二重の権利保護

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

236
引用元:「事業戦略と知財戦略」(特技懇287号、小林誠)



5' 特許以外の知財について～【知財ミックス(特許+意匠)】



11. 意匠権と特許権による二重の保護

特許権侵害×、意匠権侵害○と判断された事例

東京地判平成13年(ワ)27381「インサート器具」事件



本件意匠(755800) ←類似→ 被告製品(2)

＜特許1671524＞⇒特許権侵害訴訟・敗訴

(特許請求の範囲)

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

(判旨抜粋)

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

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

11. 意匠権と特許権による二重の保護

特許権侵害○、意匠権侵害×と判断された事例

知財高判平成20年(ネ)10088「顕微鏡」事件⇒135頁参照



本件意匠(1171883) ←非類似→ 被告製品③

＜特許3806828＞⇒特許権侵害訴訟・勝訴

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

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

(請求項6)「レンズが取り付けられたレンズ保持シートと、透明部を有する試料保持シートと、その他のシートを備え、前記各シートに各々穴を設け、前記穴を支点中心に各シートを互いに回転できるようにハトメ玉様部材で止めて重ね合わせた簡易顕微鏡。」

11. 意匠権と特許権による二重の保護

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

＜有効性(「新規性」、「進歩性・創作容易性」)＞

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

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

＜権利範囲＞

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

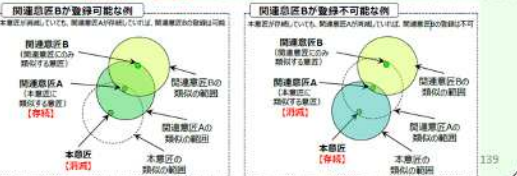
・意匠権～「要部」が類似していれば、周辺部分が異なっても、全体として類似範囲内と判断される可能性が高い。⇒「要部」の類否判断が、大きく影響する。221

5. 特許以外の知財～【意匠】25年、審査16000円、拒絶後は非公開



4. 関連意匠

※関連意匠(新・意匠法10条1項)
 本意匠の出願から10年間、同一出願人であれば、9条1項にかかわらず、本意匠または関連意匠と類似する意匠について、意匠登録できる。
 ⇒存続期間は、基礎意匠の出願日から25年間。
 ⇒本意匠と“類似の類似”で、非類似の意匠までカバーする意匠権の“群”を事後的に構築できる。
 ⇒関連意匠にのみ類似する意匠もOK!!(新・意匠法10条4項)(※注意～当該関連意匠が消滅していると×)
 ⇒本意匠と非類似と判断された場合は、別個の本意匠としての出願に切り替えOK。類似範囲を確認する手段としても活用できる。<出典>「令和元年特許法の一部改正する法律(特許庁)説明資料」

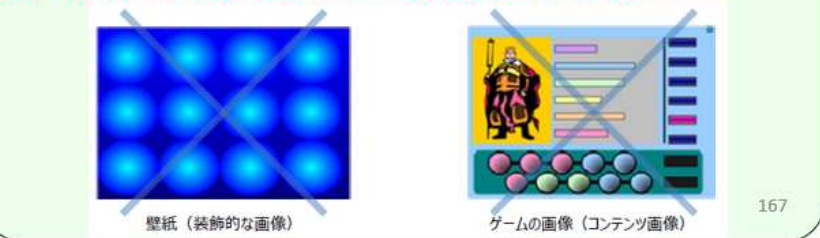


6. 画像の意匠(令和元年改正法)

旧法では、表示画像及び操作画像のうち、物品に記録表示される画像が意匠法の保護対象となっていた。
 ⇒令和元年改正後は、物品に記録・表示されているか否かにかかわらず、表示画像や操作画像そのものを保護できるようになった。



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



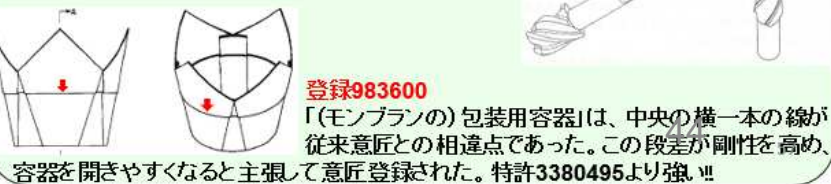
2-2. 意匠の類似(新規性)

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○)



5' 特許以外の知財～【意匠】出願後の公知意匠と、イ号の類似判断

大阪地判令和元年(ワ)10829
「頭部マッサージ具」事件

「ウ 本件後願意匠

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

⇒被告製品は類似する。

(本件登録意匠)



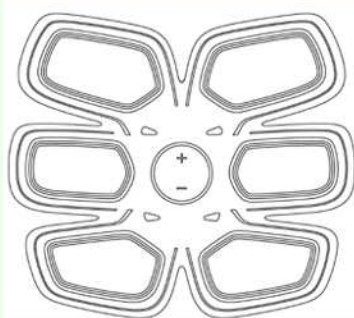
(被告製品)



(登録意匠出願後の公知意匠も、要部認定に影響する!!)

大阪地判平成29年(ワ)5109「トレーニング機器」事件の
＜控訴審＞大阪高判令和2年(ネ)211～控訴棄却

本件意匠 (1536247)



被告意匠



＜※要部認定＞

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

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

意匠権侵害訴訟における「公知意匠」の参酌

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

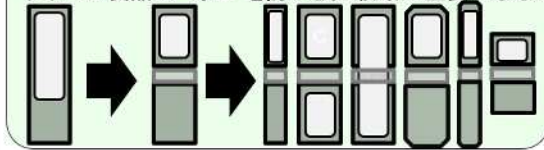
大阪地判平成16年(ワ)5644「ライター」事件(原告勝訴事案)
「被告は、ライター本体の上辺等が曲線を描いているライターの意匠や、上辺とライター上部及びライター下部との仕切り線が平行であるライターの意匠は、本件意匠出願時既に公知であったから、これらの点を本件意匠の要部とすることはできないと主張し、乙第1号証の1ないし3(なお、乙第1号証の2及び3は本件意匠出願前公知の意匠公報ではない。)・・・の各意匠公報を提出する。しかし、・・・乙第1号証の1ないし3・・・に記載のライターの意匠は、ライター上部とライター下部の仕切り線やその間に配設される帯状部分が直線で構成されているため、本件意匠が醸し出す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

4. 関連意匠

＜コラム＞意匠権の範囲は、出願後狭くなる？

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

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





5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【(名目)取締役の個人責任】

大阪地判令和元年(ワ)5444「二酸化炭素含有粘性組成物」⇒個人責任あり

(1) イ号製品の製造販売を行った会社の代表取締役P1 ⇒ 重過失あり

- ① C弁護士と進歩性欠如の無効理由について十分な検討をしていたとは認められない。
- ② D特許事務所の鑑定書は、交渉決裂後、訴訟提起が予想される中で取得された。
- ③ 自らの(利用)特許の実施は他人の特許権侵害にならない、と基本的事項を誤解していた。

(2) イ号製品を仕入れて販売した会社の代表取締役P3 ⇒ 重過失あり

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

(3) 名目取締役取締役P2(及びP4) ⇒ 重過失あり

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



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【(名目)取締役の個人責任】

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

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

平成31年(ワ)3277「地盤強化工法」「ナビゲーション装置」<嶋末>⇒個人責任あり

「被告P7及び被告P8は、本件については何も知らなかったと主張する。しかし、被告P7は、被告P5から、本件各特許権の共有持分権を第三者に対して販売することについて聞いていたのであり、また、**名目上の取締役であっても、代表取締役である被告P5に対する監視・監督義務を負う**ところ、被告P7及び被告P8は、本件について調査したり取締役会を招集したりすることなく、ただ漫然と被告P5の行為を許容していたのであるから、**任務懈怠**があり、これについて少なくとも重過失が認められる。したがって、被告P2、被告P7及び被告P8は、原告に対し会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負う・・・」

※東京地判平成24年(ワ)31523「流量制御弁」も個人責任あり

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)⁴⁸(66頁)

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!!

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!!

- ・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>

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>

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

<図8>

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

<図9>

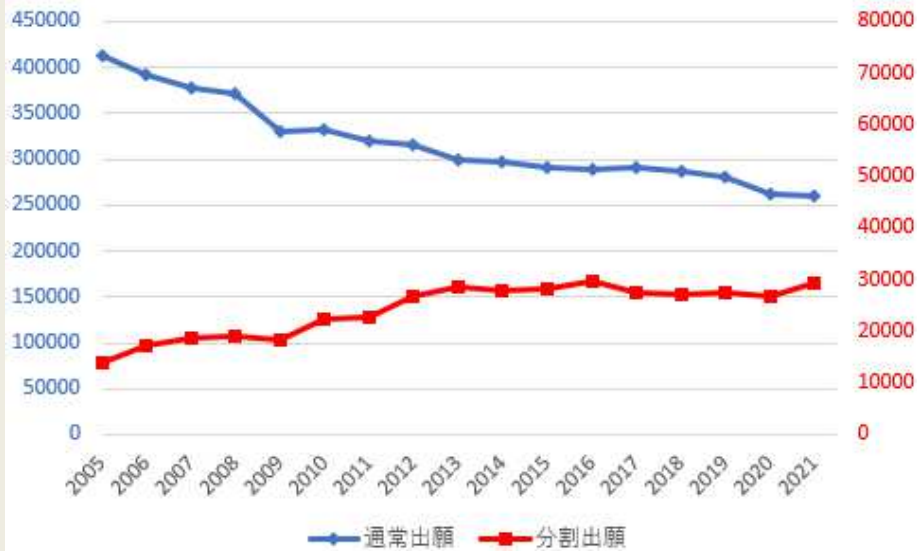
1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図10>

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

<図11>

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



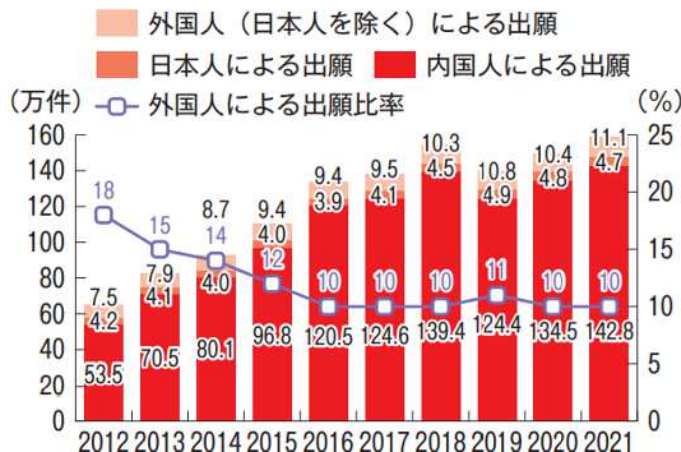
Patent Applications (出願総数) は utility (RCE 含む), design, plant and reissue patent applications を含む

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

1-1-19図 【EPOにおける特許出願構造】



1-1-20図 【CNIPAにおける特許出願構造】



1-1-21図 【KIPOにおける特許出願構造】



東京地判平成29年(ワ)

第36506号<佐藤裁判長>

「LINEふるふる裁判」の 対象特許 (JP6206897)

(68ページの明細書)

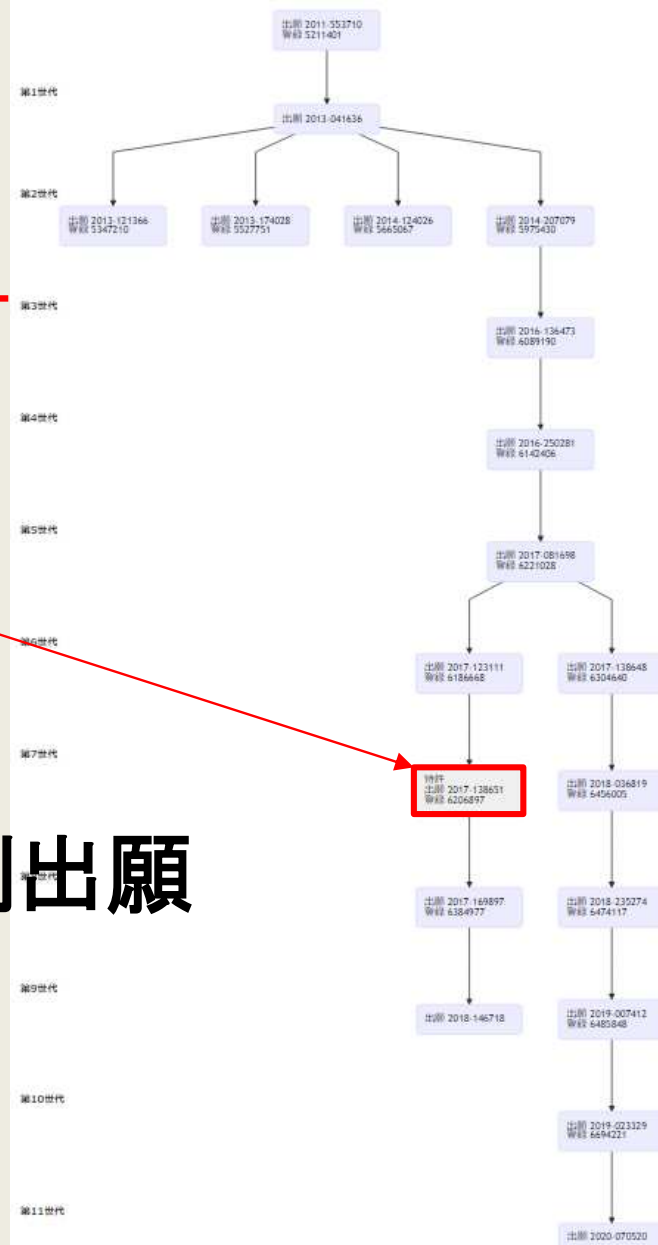
警告状送付⇒非充足反論⇒分割出願

分割特許で訴訟提起⇒非充足⇒更に分割出願

⇒第7世代特許で侵害成立

特許権者:

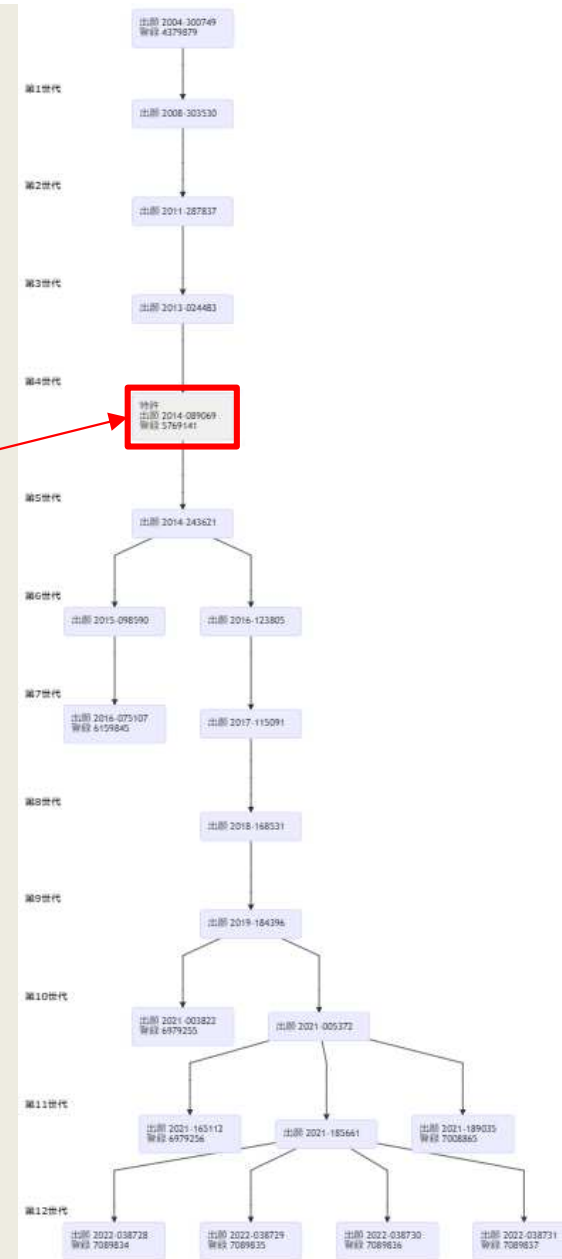
株式会社フューチャーアイ



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

18ページの明細書で分割出願20個
⇒第4世代特許で侵害成立

特許権者：
有限会社PXZ



知財高判平成29年(ネ)第10047号<鶴岡>

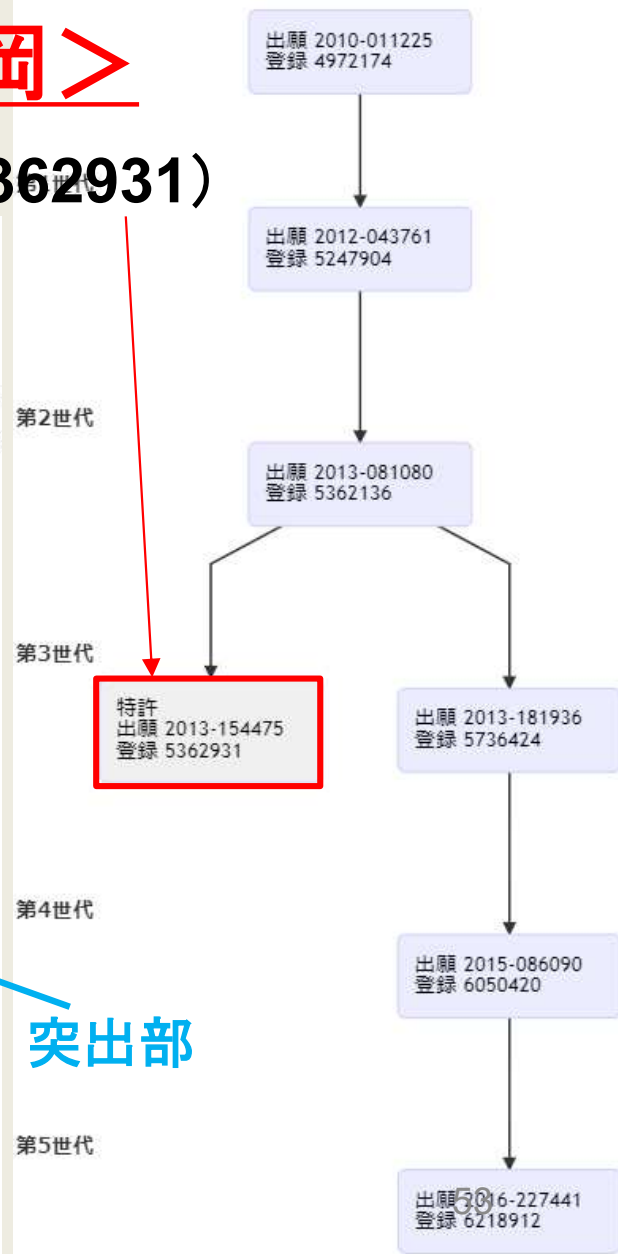
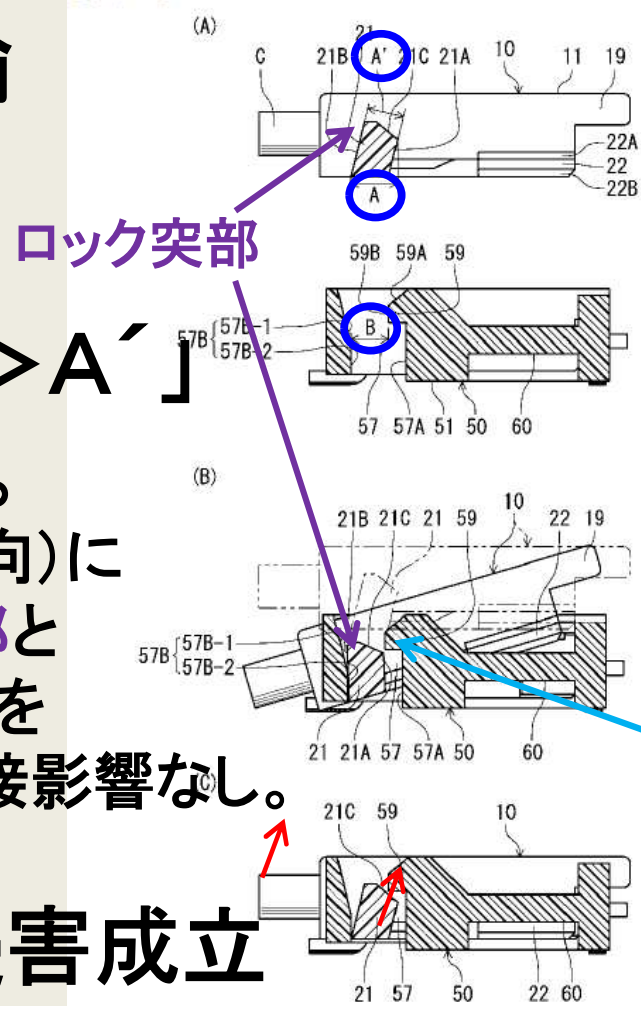
「電気コネクタ組立体」事件の対象特許(JP5362931)

警告状送付⇒非充足反論
⇒分割出願

ロック溝部の寸法「 $A > B > A'$ 」
(青色の丸印)を削除した。
⇒ケーブルCに上方向(赤矢印の方向)に
不用意な力が加わっても、**ロック突部**と
突出部とが物理的に干渉して、拔出を
防止できる、という発明の課題に直接影響なし。

分割特許で訴訟提起⇒侵害成立

【図3】



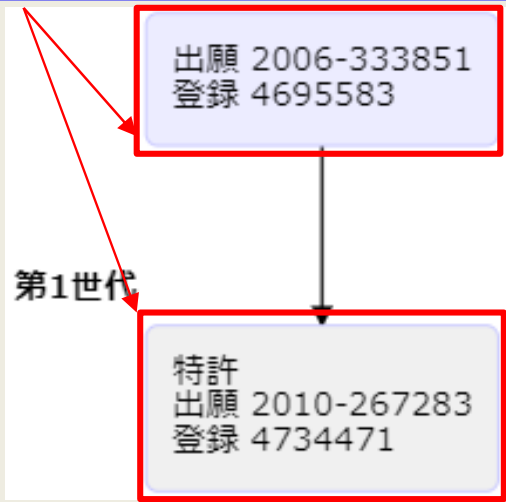
ドワンゴ v. 米国FC2の対象特許

(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

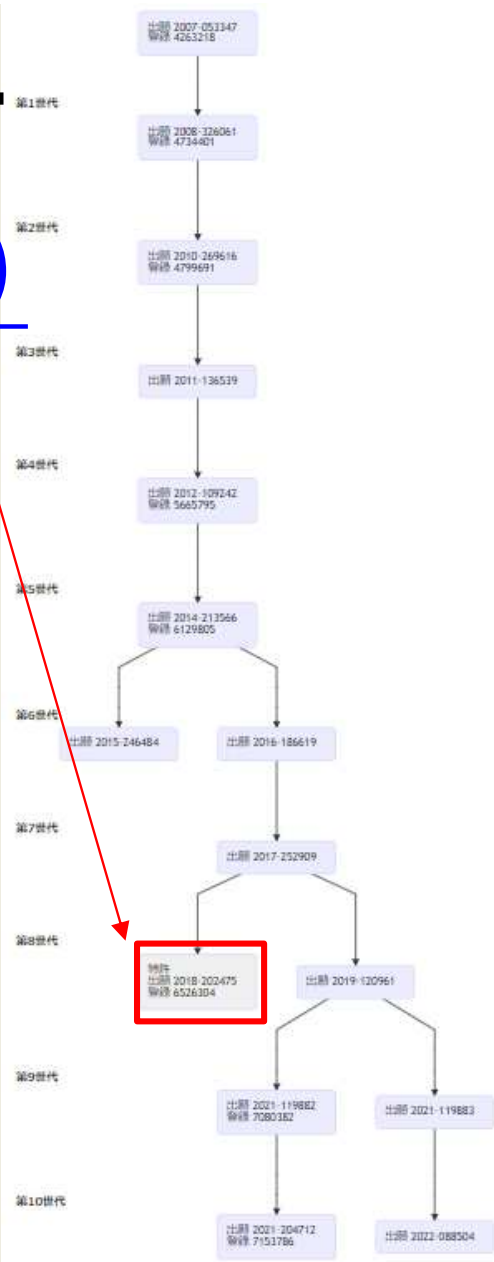
⇒充足(システム特許の外国サーバ問題で知財高裁係属中)

(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と解すべきである。…「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。	★
--------------------------------	---	--	---

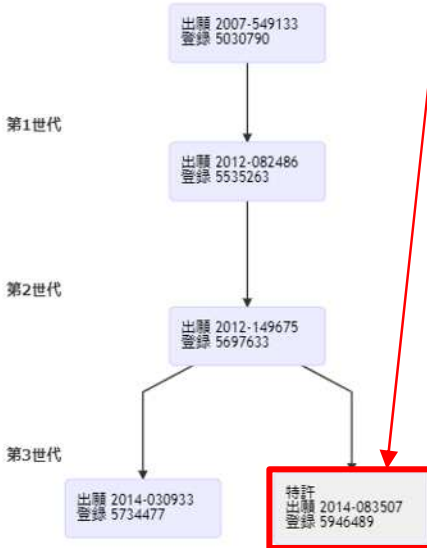
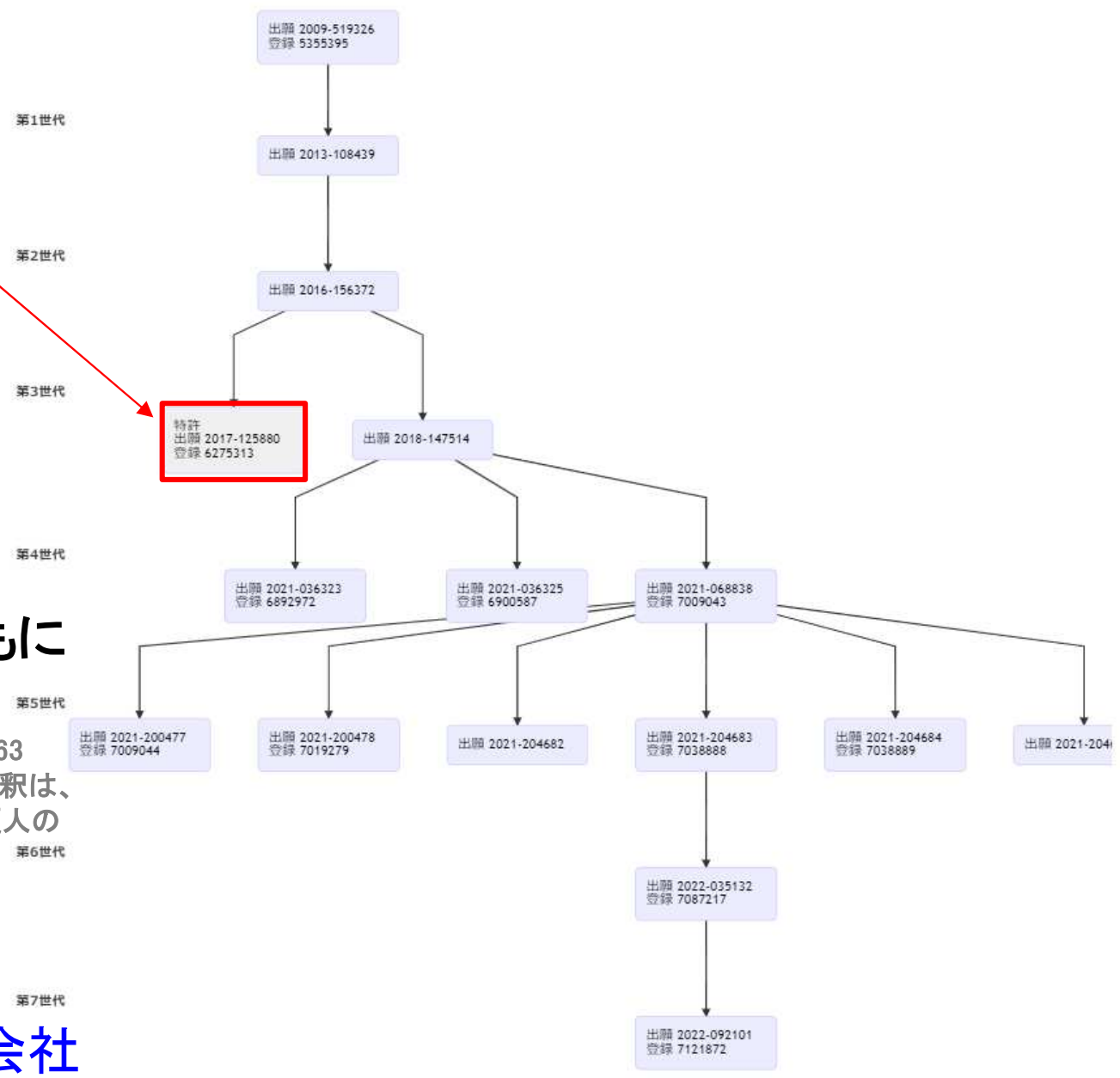
令和2年(ネ)10059

【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...。」

<p>平成31年(ネ)第10015号<大鷹></p>	<p>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○</p>	<p>【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…。</p>	<p>負不○</p>
----------------------------------	---	---	------------

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!!

LEXIA PARTNERS

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

第1世代

出願 2011-222846 登録 5337221

特許 出願 2013-141658 登録 5337323

出願 2013-155442 登録 5419114

出願 2013-155443 登録 5666660

構成要件削除

上位概念化

構成要件削除

原出願コピー (延命用)

出願 2013-155444 登録 5815611

出願 2015-186531

出願 2016-078545 登録 6291518

出願 2018-021206

3

事例2：平成25年(ネ)10107号 知財高裁

第1世代

出願 2007-065247

特許 出願 2008-300803 登録 4354006

■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わ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)

58 23

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

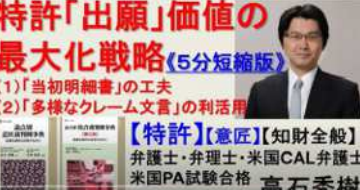
弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル
【特許(・意匠)】



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」の利活用

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




＜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>

(2時間ロングバージョン)

【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



(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

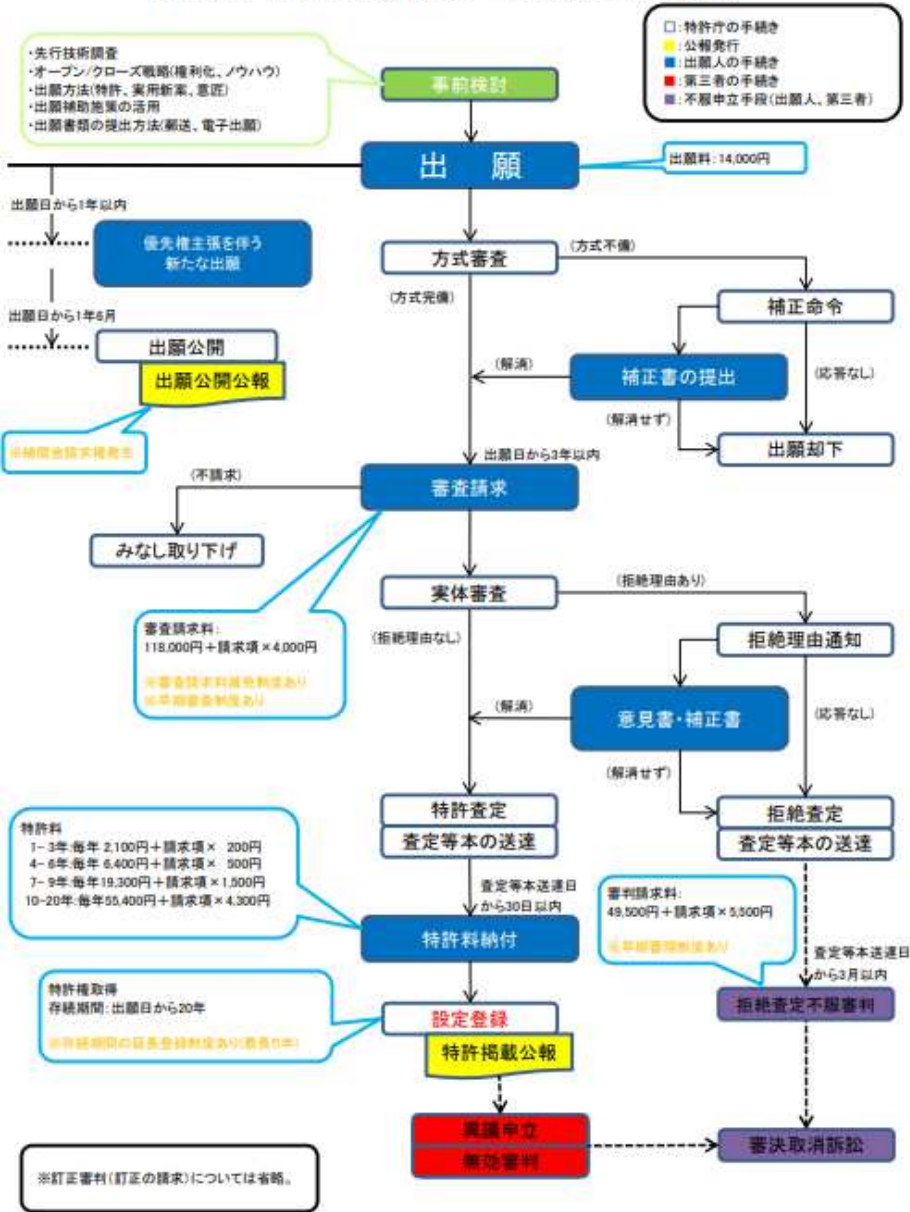
高石秀樹 弁護士
HIDEKI TAKAISHI

interviewer

TOKYO-JAPAN
59
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

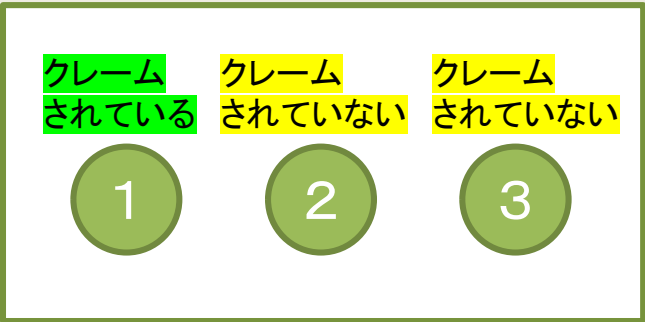
新規事項追加と、
 本件発明の課題
 (分割出願⇒拡張戦略)

【特許】【意匠】【知財】
 弁護士・弁理士・
 米国CAL弁理士・
 米国PA試験合格

高石秀樹



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、別に特許化できる!!

(⇒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

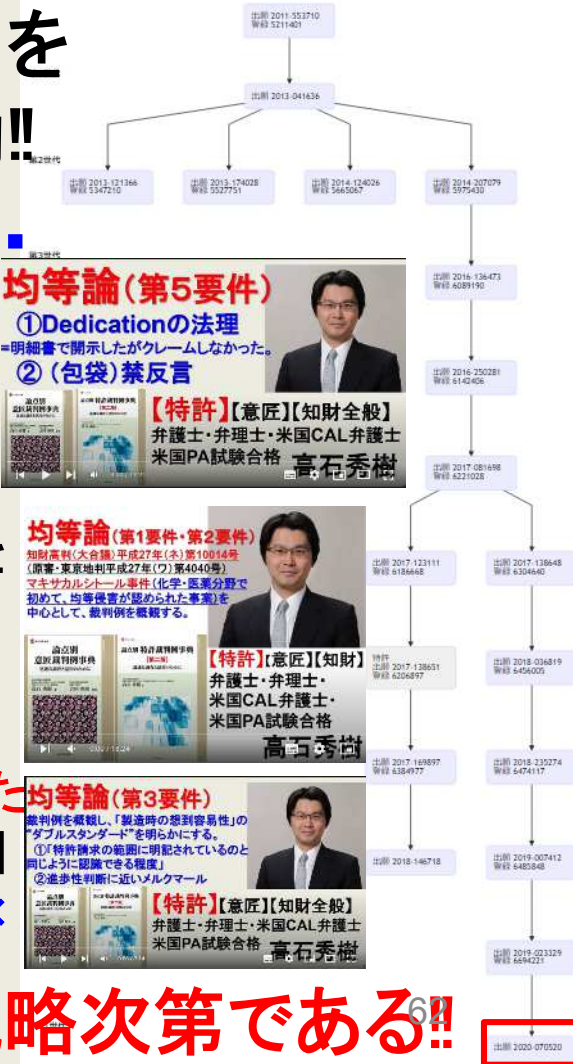
⇒当初明細書に多数の発明を記載し、ライバル製品を見た後に繰り返し分割出願して補足する戦略が有効!!

⇒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×

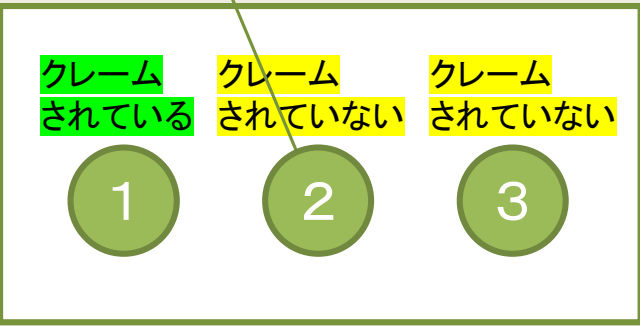
⇒当初明細書の記載ボリュームは、出願後の分割戦略次第である!!



出願 2020-070520

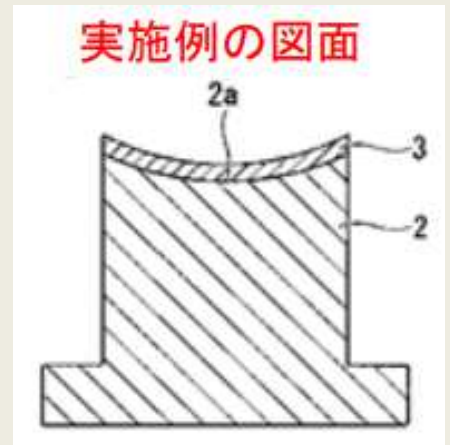
③出願後に広く、(多様なクレーム文言で)取り出せるように、「発明の課題」の記載及び位置に留意して「ネタ」を埋め込む

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!!**

＝平成26年(行ケ)10087【ラック搬送装置】<設樂>、平成31年(行ケ)10046【回路遮断器の取付構造】<大鷹>、他



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』するものといえることができる。・・・」

⇒「・・・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。

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

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル



【特許】
除くクレームの活用
 (補正/訂正要件、進歩性)

00:00 / 11:00



特許要件を踏まえた、
「明細書に記載された
発明の解像度」

⇒分割出願戦略



(審査基準の附属書A)

事例7: **上位概念化**～クレーム文言を削除する補正【結論○】

補正前のクレーム 「・・・凹面状の成形面・・・」

補正後のクレーム 「・・・~~凹面状~~の成形面・・・」

⇒補正後のクレームは、「凹面状の成形面」も、「凸面状の成形面」も、両方含む。



[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!!**

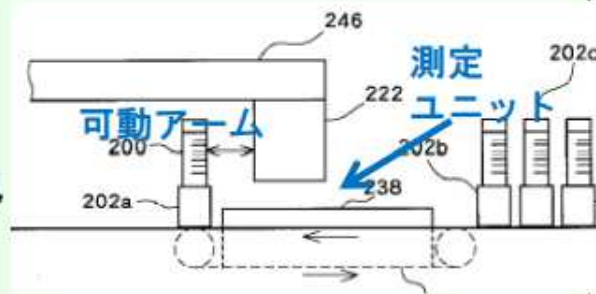


知財高判平成26年(行ケ)第10087号「ラック搬送装置」事件<設樂>

※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、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

特集(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26年度特許委員会 新規事項の追加検討チーム

桑城 伸語, 高石 秀樹, 鈴木 信彦, 萩原 敦, 岡田 恭伸, 福井 敏夫

要約

本稿は、平成26年度特許委員会において、新規事項の追加について、最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、近年の裁判所の判断傾向を見出した。平成26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。

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

なお、本稿は、日本弁護士正副会長へ提出した各申請に基づくものであり、報告内容の全文は会員向け電子フォーラムに掲載しているため、会員はぜひこれを参照して頂きたい。

特許委員会各申請書類URL (電子フォーラム)
https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=102&sortOrder=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年以降の裁量性・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26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。

平成29年(行ケ)10089、10090【医療用軟質容器】事件<高部>

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

※補正事項: 指を挿入するための「貫通路」を削除した。

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

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

＝平成26年(行ケ)第10087号【ラック搬送装置】事件<設樂>

＝審査基準の附属書A「新規事項を追加する補正に関する事例集」・事例7

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

平成29年(行ケ)10099【…トランジスタ】事件<森>

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

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

⇒差戻後・訂正請求して、「 $\text{InMO}_3(\text{ZnO})_m$ 」の「 m 」を、「1～49」⇒「1～4」と減縮した。

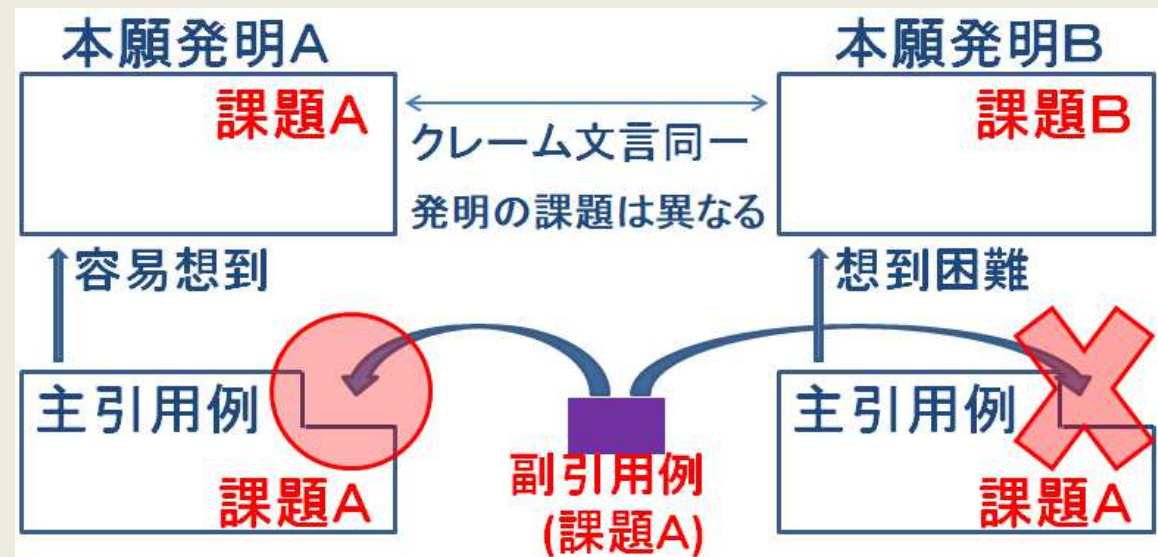
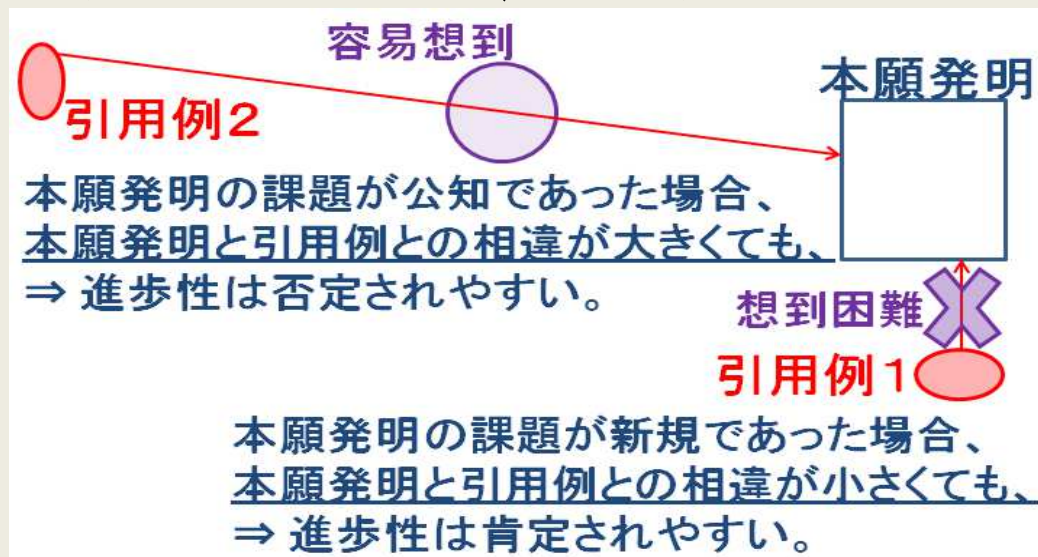
(本件判決)「(2)ア 原告は、本件明細書には、本件化合物のアモルファス薄膜を透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層として用いることが、**当業者が実施可能な程度にすら記載されておらず**、このことが本件明細書から自明であるとはいえない、と主張する。しかし、**上記主張が認められるかどうかにかかわらず**、前記(1)のとおり、**本件訂正により、新規事項を導入するものとはいえない…。**」

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



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

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



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

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

「進歩性」及び「サポート要件」における 本件発明の「課題」の位置付け

サポート要件における「課題」の認定は、結論に影響大!!

- ・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ サポート要件○の方向性
- ・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ サポート要件×の方向性

進歩性においても、「課題」の認定は、結論に影響大!!

- ・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ 進歩性×の方向性
- ・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ 進歩性○の方向性
(本件発明と引用発明との「課題」の相違が、組合せの容易性に影響する。)



進歩性を確保する^①秘テクニック (サポート要件も満たすように) ⇒ パラメータ発明も同じ

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

本件発明 = Aを屋上に設置する (利点 α 、デメリットa)

従来技術 = Aを地下に設置する (利点 β 、~~デメリットb~~)

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

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

④技術革新とボーナスタイム～新たな「発明の課題」と進歩性

★本件発明と主引用例の「課題」が異なると、進歩性○と判断され易い。

(発明の課題は、原則として明細書の記載どおり認定される。)

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

「シリコー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!!

⇒“新技术に伴う新たな課題”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弁護士
 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

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 課題A
 副引用例(課題A)
 主引用例 課題A

Vol. 72 No. 12 (別冊 No.22)

令和1年(行ケ)10159【X線透視撮影装置】事件<菅野>

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

=平成22年(行ケ)10075【換気扇フィルター】事件<飯村>等

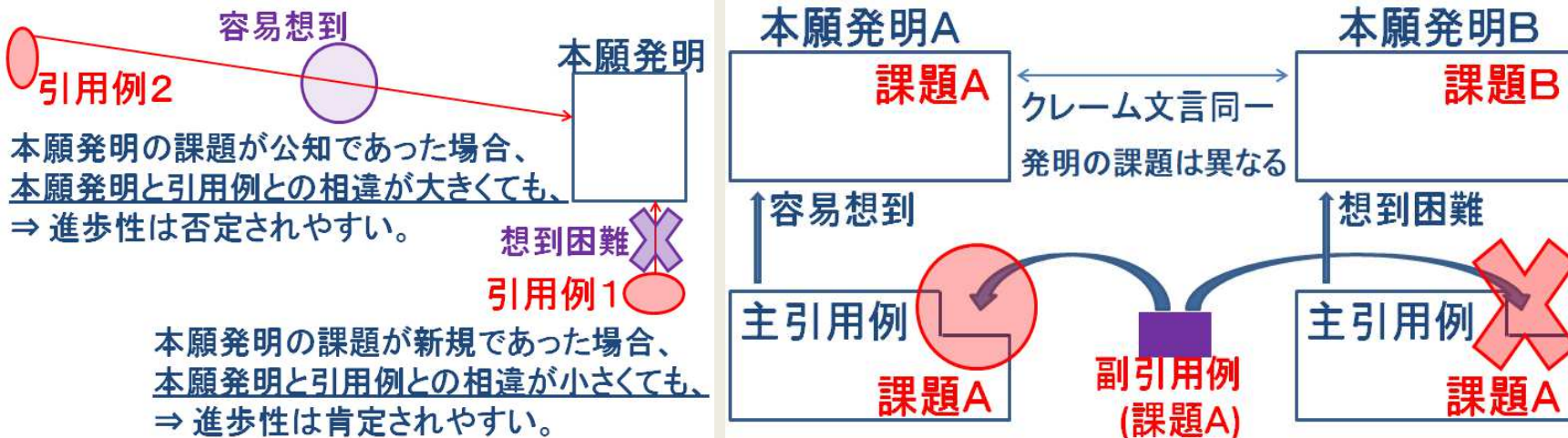
(判旨抜粋)「本願発明は、…操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能である。…こうした課題があることを前提として、…相違点の構成にする動機づけがあるとはいえない。」

★令和3年(行ケ)10082【電気絶縁ケーブル】事件<東海林>

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

特許/審査基準

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



①米国の実務～本件発明の「課題」が主引例の課題と相違しても、

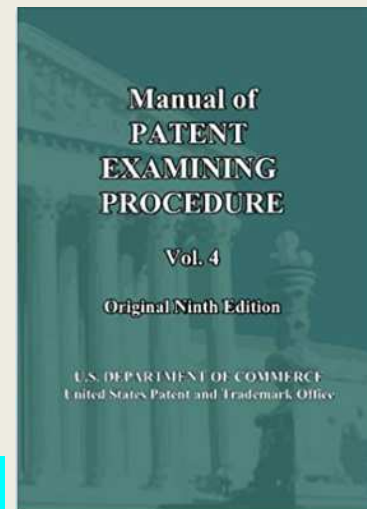
本件発明の「課題」とは異なる課題で主引例と副引例を組み合わせられれば非自明性否定。

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

諸外国移行を念頭においた出願戦略 (優先基礎出願明細書の工夫)

(1) 内在特性 (inherent)

① 米国 (MPEP2114) ~ 「先行文献に機能に関する開示がなかったとしても、それによって新規性は主張できない。それは、先行文献の中には内在的に問題となる構造が開示されているからである (In re Schreiber (Fed. Cir. 1997))。」



(2) 選択発明

② 欧州審査ガイドライン ~ 2以上のリストからでないとならば新規性 × (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)	<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こ取り、2つの群の要素の良いとこ取りで 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> =控訴令和 3 年 (ホ) 10043<菅野></p> <p>欧州・中国向け、基礎出願から注意 (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、日本基礎出願から記入しておく。</p> <p>★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。)</p> <p><動画></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限定事項</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:「液体に不活性な空気や他の気体」を「液体に不活性な媒体」とする補正は認められる(MPEP2163.05))</p> <p>(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)</p> <p>もう一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、出願はもう一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>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 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) を基礎出願に記載すべき!!</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 であり、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</p> <p>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</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。 「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>★部分優先</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、「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)</p>	<p>EPO より柔軟</p>	<p>一義的明確 最高人民法院 2011.12.25 (知行字 53)</p> <p>(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)。</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>(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</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なものであれば、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越えていないと認めるべきである。</p>

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 (数値限定)	<p>(新規事項追加でない～付属書事例 30)</p> <p>補正前クレーム 200~10000</p> <p>発明の詳細な説明 「200~10000 好ましくは 500~6000」</p> <p>補正後クレーム「200~6000」OK</p> <p>(新規事項追加でない～事例 31)</p> <p>補正前クレーム 9~11</p> <p>発明の詳細な説明中の実施例が、 「11, 10, 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5」</p> <p>補正後クレーム「9.5~11」, 「7.5~11」OK</p> <p>欧州・中国向け、基礎出願から注意</p> <p>欧州向け注意、中国も留意 (逆?)</p>		<p>数値範囲を上限と下限に分けて明細書中に記載しない!!</p> <p>T 1107/06</p> <p>「5~20、好ましくは10~15」</p> <p>⇒10~20、5~15? 補正OK</p> <p>「下限5、好ましくは10、上限20、好ましくは15」</p> <p>⇒10~20、5~15と補正不可</p> <p>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!!</p> <p>T1067/97</p> <p>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。</p> <p>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%のアルカリ金属硅酸塩水溶液が用いられる。</p> <p>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 濃度を捨象できなかった事例)</p>	<p>BGH X ZB 1190 Chrom-Modul Legierung</p> <p>閾値によって定められた繰じられた範囲は、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。</p>	<p>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瞭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で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 5.2.2.1)</p> <p>知財情報 台一国際特許法律事務所 (tai.com.tw)</p> <p>★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)</p> <p><2015 JEGPE 事例 5></p> <p>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。」</p> <p><補正前クレーム> 「0.5%~1%」</p> <p><補正後クレーム> 「0.1%~0.8%」</p> <p>[IPO] 許される…0.1%~0.8%の…言及があった [SIPO] 許されない…補正後の数値範囲 0.1%~0.8%は原請求項に記載された範囲である 0.5%~1%を超えて拡張している。エンドポイントの 0.1%と 0.8%は原明細書に記載されている。しかし、0.1%~0.5%の範囲は原文書には記載されていない。0.1%~0.5%の範囲が原開示から直接的かつ明瞭に得られなかった場合、補正は許されない。</p>
補正の時期的形式的制限、シフト補正、自由な補正に向けた戦略	<p>欧州・中国向け、移行時に注意</p> <p>明細書中に発明を細切れに (段階的に) 文字で記載する。</p>		<p>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。</p> <p>クレームライクでも OK。</p>	<p>シフト補正 ⇒規定なし</p>	<p>自発補正：国内移行時 OR 3 か月以内</p> <p>※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!)</p> <p>★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!!</p> <p>ふりざい No.155.indb (chosakai.or.jp)</p>

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
<p>新規事項追加 独立クレーム から特徴を削除 する補正</p>	<p>★課題解決に不可欠な特徴削除は不可</p> <p>平成18年(ネ)10077「インクタンク」 平成21年(ネ)10049「細断機」 平成25年(行ケ)10070「レンズ駆動装置」</p> <p><動画></p> <p>★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～課題を要工夫</p> <p>欧州向け、基礎出願から注意</p>	<p>★課題解決に不可欠な特徴削除は不可</p> <p>Fisher-Price v. Safety 1st, Inc. [2004,8.16 CAFC]</p> <p>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、当事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○とした。(知財管理 Vol.56 No.8 2006)</p> <p>Written Description Training Materials (WDTM) 2008 (知財管理 Vol.60 No.6 2010)</p> <p>図1 記述要件の判断フロー</p> <p>⇒米国でも、特徴部削除補正によりクレームの記載内容が明細書開示時より広くなると、記載要件違反</p>	<p>独立クレームの特徴は最小限に</p> <p>⇒欧州移行時に広い請求項を立てるべき!! (GL H-V,3.1)</p> <p>(PCT出願時の)独立クレームから特徴を削除するには…</p> <p>T331/87 クレームの特徴が、</p> <ul style="list-style-type: none"> (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ない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。) <p>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)</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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○○を有しているもよい」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。 	<p>(No.38/00)</p> <p>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。</p>	<p>実施細則第20条第2項</p> <p>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、技術的課題を解決に必要な技術的特徴を記載しなければならない。</p> <p>・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。</p>
<p>新規事項追加 (実施例等の 中間一般化)</p>	<p>※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</p> <p>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「回路調整器の取付構造」</p> <p>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</p>	<p>※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。変形例をクレームする場合でも、図面を準備する。</p> <p>⇒補正の実効性確保 <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</p>	<p>GL H-V, 3.2.1 中間一般化</p> <p>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。</p> <p>・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)</p>	<p>最高人民法院 2011.12.25 (知行字第53号)</p> <p>「記憶装置」の追加を新規事項追加としたが、</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 当事者が当初明細書、図面及び請求項を総合して、直接的、明確的に導き出せる内容は OK とした点で、従前よりは柔軟になった。 	

東京地判令和1年(ワ)30991【...組成物】事件<田中>

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

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

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

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

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

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

<長谷川寛ドイツ弁理士の講演資料参照>EPO審決(T1511/07)

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

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

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

Singling Out ×

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

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



(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<設樂>

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



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

⇒同事案は、取下げ前も、分割要件違反は無かった。

(※特許法39条5項以外、出願取下げに遡及効なし。平成1年第123号)

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

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

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

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

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

*優先権主張時は「部分優先」が有り得るが、分割出願時の明細書追記は百害利無(原明細書等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。)

<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)66 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、<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、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、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</u>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。…</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、…<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</u>出願したとみなされることはなく、<u>子出願の時に</u>出願したとみなされることとなり、<u>子出願の出願日とみなされる…日に</u>出願したとみなされることになる。…</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)2776 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 <設樂></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 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…。</p>	<p>負 ★ ★ ★</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三九年四月二三日に出願したものととして、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、その後の補正によつて、右分割の要件が満たされるに至つたときには、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ものもとより、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>
---	--	--	----------------------

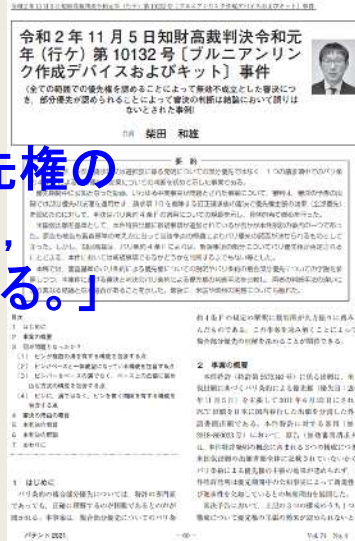
<p>⑤ 平成 28 年 (行ケ) 第10263号 <高部></p>	<p>配線ボックス (未来工業 v. 日動電工) *曾孫特許の分割要件 *大高 H14(ネ)2776 同旨 *東高 H15(行ケ)65 同旨 *H28(行ケ)10278 同旨</p>	<p>分割出願が適法であるための実体的要件としては、①もとの出願の明細書又は図面に二以上の発明が包含されていたこと、②新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書又は図面に記載された発明の一部であること、③新たな出願に係る発明は、もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であることを要する。本件出願は、第 1 出願から数えて 5 世代目になる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)66、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</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願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(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○。

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)



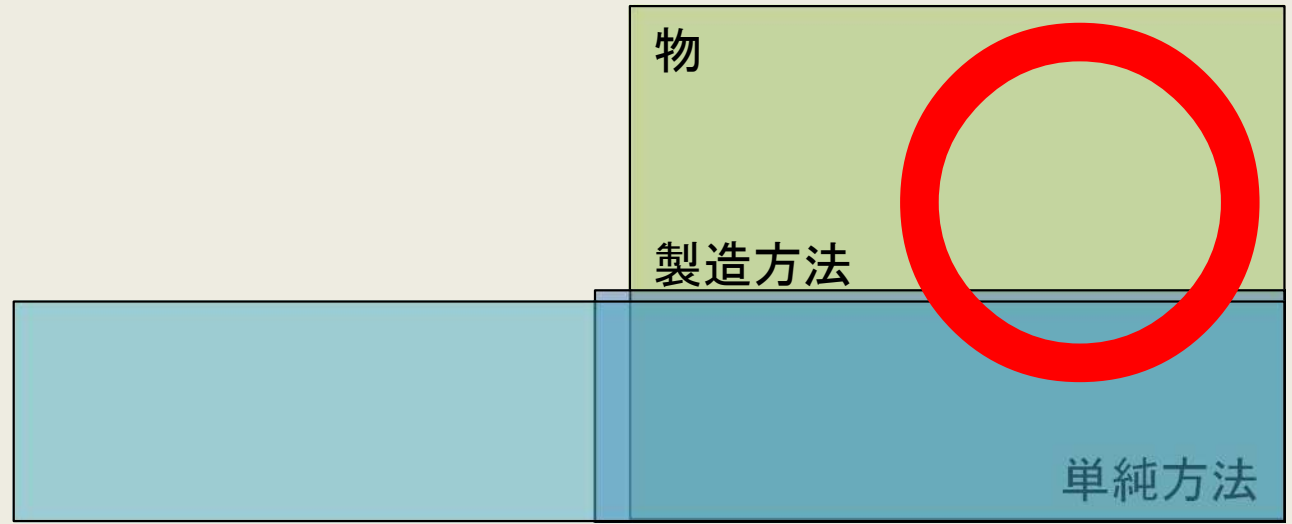
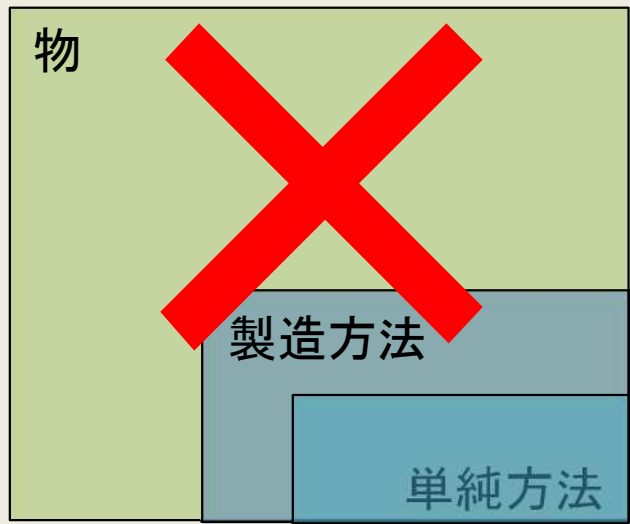
⑤「3つのカテゴリー」を活用する、特許「群」としての価値の最大化

「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。

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(新)裁判例+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」と「単純方法」の区別<他>

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裁判例(4件)
- ③製造方法の特許権が及ぶ範囲<特許>

(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

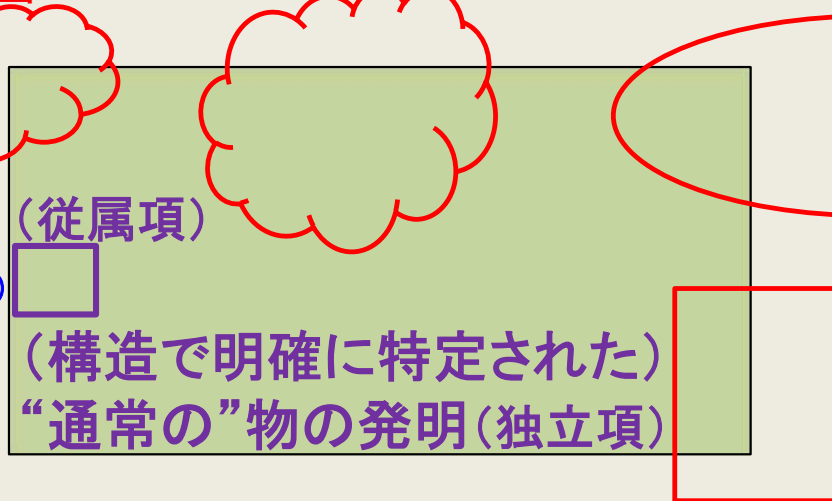
「物の発明」を多様なクレーム文言で特許化することにより、
それらの**権利範囲**(特許発明の技術的範囲)の**「総和」**を最大化できる。

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



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)

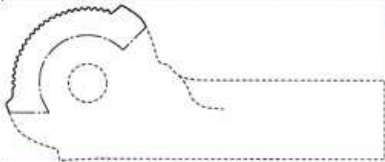
一意匠一出願の原則から、原意匠は1個の意匠である。
⇒分割出願より、変更出願の方が認められ易い!!

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)**²¹¹

2-2. 意匠の類似(新規性)

機能性部品の「要部」認定(新規性)

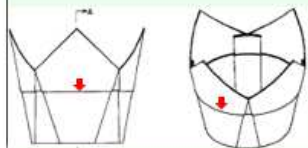
★意匠中の「機能」に関わる部分は、「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみ」でない限り(意匠法5条3号)「対比観察した場合に注意を引く部分」と認定され易い!!

東京高判平成4年(行ケ)9「集束暗渠管」事件

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

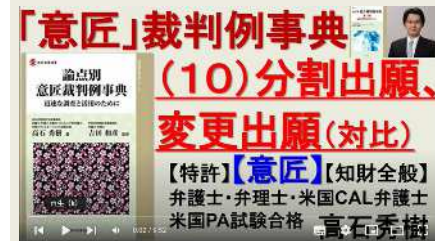
東京高判平成16年(行ケ)172「エンドミル」事件

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



登録983600

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



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～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) 92

①拒絶理由と、クレーム文言の補正

「木製(A)で、天板(A)及び五角柱(B)の脚を有する机」という発明を出願したが、木製・天板(A)は周知であり、五角柱の脚(B)は容易想到として、拒絶理由通知。

手続補正は、木製・天板(A)は削除、(B)は一応残して、新たに、脚は先細り形状(C)という構成を追加する。

※周知の構成(A)は進歩性に寄与しないが…、公知でない構成(B)は、新たに追加した構成(C)と合わせて進歩性に寄与する可能性がある!!

(補正後) ~~木製(A)で、天板(A)~~及び五角柱(B)で先細り形状(C)の脚を有する机

②従属項の利活用 (クレームディファレンシエーション)

※発明の「課題」を解決できる構成として、特許請求の範囲に記載された用語の意義を限定的に解釈される (特許法70条2項)。

⇒当該限定的な構成を含む従属項があると、当該「課題」は従属項の課題であるとして、独立項の限定解釈を回避できる!!

Ex)明細書中に記載された課題が、①時間当たりの噴射能力向上、②詰まり防止。
⇒課題解決原理が、①薄膜流とする傾斜面＋液体供給の方向、②粒子径 $10\mu\text{m}$ 以下
⇒【請求項1】だけであると、ノズルの構成が①を満たし、噴射される液体「微粒子」が②粒子径 $10\mu\text{m}$ 以下であると限定解釈されやすい。 ⇒他方、「粒子径 $10\mu\text{m}$ 以下」と限定した【請求項2】があると、②は請求項2の課題であり、請求項1は限定されないと解釈され易い。(Cf.従属項がなかった事案で、控訴審・平成30年(ネ)10016が逆転充足としたが、原審・大阪地判平成27年(ワ)12965は非充足としていた。～このような紛れを未然に防ぐための出願戦略となる。)

③機能的クレーム(全件検討可!!)



「特許請求の範囲が...抽象的, 機能的な表現で記載されている場合」は「明細書及び図面の記載から当業者が実施し得る構成であれば, その技術的範囲に含まれる。」(東京地判平成28年(ワ)11475「第Ⅸ因子/第Ⅸa因子の抗体および抗体誘導体」事件<嶋末>)(=東京地判平成23年(ワ)10341、平成24年(ネ)10094「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」、大阪地判平成21年(ワ)6994「地震対策付き棚」事件)

⇒ **実施可能要件/サポート要件○である範囲で発明を捉えることにより、特許法36条違反を回避できるから、必ずしも特許権者不利ではない!!**

構成を過不足なく記載するクレームが理想だが、特許を見て僅かに変更する侵害品を捉えられない・・・(均等論は別として)

⇒ **“実施例+α”という、機能的クレームを常に検討すべし⁹⁵!!**



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。

⑤「用途」「使用態様」の特定

【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弁理士
 米国PA試験合格 **高石秀樹**

⇒「用途」の相違を理由に、特許権者敗訴は1件のみ!!

※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」を満たす必要があるか、適していればよいかの区別は、

⇒「用途」以外の構成・方法で新規性・進歩性が認められる場合は、当該用途に使用されるものとして販売されていなくても(直接)侵害になる!!

「用途発明」の権利範囲について (直接侵害・間接侵害)



弁護士・弁理士 高石 秀樹

要約

一般に、用途発明は、当該用途を「発明」(当該用途に使用されるものとして「販売」している)態様でなければ(直接)侵害に当たらないと認められることがある。即ち、「一用」というクレーム文意を含む発明でも、当該用途に使用される(直接)侵害に当たると見なされる。本稿は、クレーム文意が「用途」又は「用途」を意味する発明に係る特許権を権利行使できる態様について、用途発明の侵害を法的に判断して「一用」というクレーム文意を含めても用途発明であるとは認めないというアプローチと、並「一用」というクレーム文意を含めていなくても用途発明であるが「用途」(当該用途に使用されるものとして「販売」している)態様でなければ(直接)侵害に当たらないことは客観的に判断されるというアプローチから検討する。さらに、「用途発明」をサブコンビネーション発明と見た場合の権利行使、最後に、「用途」(「目的」、「用途」)に用いられる「販売」(直接)侵害に当たらない(用途)侵害に当たらない(用途)侵害の区別について、クレーム文意が「用途」を含む発明と「用途」を意味する発明との相違を整理しつつ検討する。

要旨

- はじめに
- 「用途発明」とは何か
 - ① 「用途発明」の定義を客観的に判断するというアプローチ
 - ② 「一用」というクレーム文意の意義を客観的に判断するというアプローチ
 - ③ 小結
- 「用途発明」をサブコンビネーション発明と見た場合の権利行使
- まとめ

「当該用途に使用されるものとして販売」されなくても(直接)侵害になる態様もあるという観点からも分析可能である。

換言すれば、特許請求の範囲が「一用」というクレーム文意を含む発明に係る特許権を侵害するか否かを判断する際に、要旨となっている事項において直接侵害に使用されるものとして販売しなれば(直接)侵害に当たらないか否かは結論を左右する重要事項であるから、裁判例に基づいて、この点を整理化することを検討する。

① 「用途」又は「販売」を含む物の発明には、「サブコンビネーション発明」とも見えることができる発明もあるため、「用途に当該用途に使用されるものとして販売している」態様でなければ(直接)侵害に当たらないから、「サブコンビネーション発明」といって権利が認められる。もっとも、「サブコンビネーション発明」に相当する特許権侵害は多くなくない。加藤真由子、知財法律(大論)平成24年(ネ)第10015号「2つの発明発明」において、一定の予備可能性はあると見られる。

② 「一用」というクレーム文意を含む特許発明に

*「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



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○!!

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)

高石秀樹「パラメータ発明の進歩性判断」(日本工業所有権法学会年報 第44号(2021年))215~242頁

【特許】充足論、明確性要件
数値限定発明(1) 数値が多義的
①測定条件により測定結果が異なる
②パラメータの技術的意義が多義的



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

【特許】充足論、明確性要件
数値限定発明(2)
「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”と充足論(+明確性要件)



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

数値限定発明(3) 数値範囲を僅かに外れる場合の充足論
①有効桁数・②製造誤差



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

数値限定発明(4) その他の充足論
(1)クレームされた測定条件を被告製品に適用できない場合
(2)1個の製品中に数値範囲に含まれない要素が混在する場合
(3)製造誤差により数値範囲内外の製品が存在する場合
(4)製造後の経時変化により数値範囲に含まれる場合



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

⑧効果のクレームアップ

(構成容易を免れない場合の最終奥義)

【特許】
効果の
クレームアップ



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



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

⇒ **当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性○。**

⇒「効果」をクレームアップしてもしなくても、充足論で「効果」を奏するものとクレーム文言解釈されるから
(特許法70条2項)、「効果」をクレームアップしても、発明の技術的範囲は狭まらない!!

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」との融会的理解 —
弁護士・弁理士 高石 秀樹

目次

- I. 概要
- 1. 進歩性判断における「効果」の位置付け～独立要件説、(容易想到性の)評価障害事実説
- 2. 進歩性判断における「異質な効果」の意義(数値限定/パラメータ発明に限らず)
- 3. 進歩性判断における「課題」の意義(数値限定/パラメータ発明に限らず)
- 4. 小括(容易想到性判断における「課題」と「異質な効果」との融会的理解)
- II. 関連裁判例の紹介(進歩性が認められた裁判例)
- 1-1. 数値限定/パラメータ発明に「異質な効果」(新たな課題等)を認めて進歩性を認めた裁判例
- 1-2. 数値限定/パラメータ発明の進歩性判断において、「構成(具体的な数値範囲等)」の容易想到性を問題とした上で、これを否定した裁判例
- 2. 数値限定/パラメータ発明以外の発明(「一般的な発明」)に「異質な効果」(新たな課題等)を認めて進歩性を認めた裁判例
- III. 関連論点<I>～「効果」の主張が認められず、進歩性が否定された裁判例の類型別整理
- 1. 「特許権者が主張する「効果」が、明細書の記載に基づかない
- 2. 「特許権者が主張する「効果」が、出願時の技術水準から当業者が予測できた
- 3. 「実施例と異なる条件下では同様の実験結果が得られない蓋然性が高い
- 4. 「発明が「顕著な効果」を有しない部分を含む
- 5. 「請求項中に記載された「効果」が発明特定事項でないから、実質的な相違点でない
- 6. その他(「効果」の主張が認められず進歩性が否定された、参考になる裁判例)
- IV. 関連論点<II>～請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められる類型の考察
- 1. 請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められなかった裁判例
- 2. 請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例
- 3. 考察(審査基準の理解を含む)
- V. まとめ

特許法上の諸論点と、「課題」の**一気通貫**
(+発明の「課題」を巡る、サポート要件の判断傾向の変化)
(+新規事項追加の検討、+α)

【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明は、米糖化含有食品のココア、甘味、美味しさ等を改善するという課題を解決すべく基礎研究を重ねた結果見出されたものである。すなわち、本発明は、ココア、甘味、美味しさ等を有する米糖化含有食品を提供することを目的とする。さらに、従来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることを可能にする食品を提供することも目的とする。

【0003】
【発明が解決しようとする課題】以上によりコロステロールの生成を抑制することがアレルギー一人性動脈硬化の予防および治療に貢献であり、このことを考慮して有用な医薬品の開発が望まれている。

【0004】
【課題を解決するための手段】本発明者らは、前述の事情を考慮し基礎研究の結果、下記一般式で示される化合物が優れたHMG-CoA還元酵素阻害活性を有することを発見して本発明を完成した。即ち、本発明は式

令和2年2月7日(金)
中村合同特許法律事務所
弁護士・弁理士
高石 秀樹

平成29年(行ケ)10041「**熱間プレス部材**」、
令和2年(行ケ)10015「**...新規製剤**」は、
クレームアップされた「効果」が優先日当時の当業者が認識できたものでない限り進歩性○という判断枠組み

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル


【特許】<充足論>

「製造方法」と「単純方法」との区別

①カリクレイン最高裁判決+調査官解説(高部)

②区別が問題となった下級審裁判例(4件)

③製造方法の特許権が及ぶ範囲<学説>



⑨「製造方法」の発明

特許法2条3項～発明の「実施」の定義

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

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

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

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

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）⇒[進歩性〇](#)

【請求項1】...ゴム補強層に、動的貯蔵弾性率の170°Cから200°C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°C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°Cから200°C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）⇒[進歩性〇](#)

【請求項6】...180°Cから200°C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°C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°Cから200°C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。」

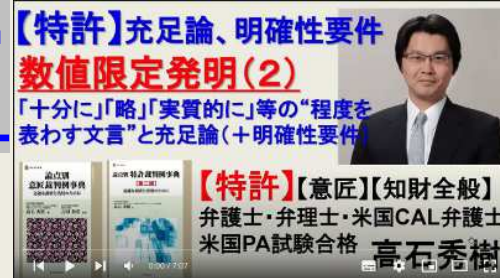
（2）包袋禁反言を回避できる。（**特許権者自身の原出願における主張は、後願の解釈に影響する。**）



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弁理士
米国PA試験合格 高石秀樹

⑪程度を表わすクレーム文言



「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”が問題となった事案は多いが、この点のみを理由に明確性要件違反とされたり、非充足とされた裁判例は少ない。

「直近」「十分に」「緊密に」「充分に」「略」「近傍」「一定の」等の程度を表わすクレーム文言の充足性・明確性は、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であるならば、そのような範囲の発明として明確であり、また、被告製品・方法がかかる範囲に含まれる限り充足性が認められると整理できる(「改修引戸装置」控訴審は非充足)

⑫ 間接侵害、複数主体侵害の想定

(システムクレームの見直し)



(用途発明、サブコンビネーションクレームと同様に、)
直接侵害が存在するが、「のみ」「不可欠」要件を欠くとして間接侵害不成立と判断された裁判例は少ない

⇒近時、間接侵害成立多数。(均等論と同時成立も!!)

⇒「A+B」を発明したときは…、「A」「B」はもちろん、「Aと使う(ことができる)」という“サブコンビネーションクレーム”に留まらず、**最初から間接侵害も考慮して、「A+B+ α 」も検討する。**
(α が進歩性に貢献し得る。Cf. 均等論第4要件)

クレーム文言の工夫<12選>

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

弁護士・高石秀樹の「特許」チャンネル

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

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

- ① 拒絶理由と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫!!
- ② 従属項の利活用～クレームディファレンシエーション
- ③ 機能的クレーム～全件、独立クレームとして検討に値する!
- ④ サブコンビネーションクレーム～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)¹⁰⁵

＜結語＞ 日本の特許出願は減少傾向にあるとはいえ年間30万件であるのに対し、特許権侵害訴訟は年間約150件であるから、単純計算すると、裁判所で権利行使される割合は2000分の1である。それ故、ともすると、特許出願の目的は特許権の取得であり、裁判所まで考慮した特許出願戦略を考慮しない出願もあると感じる。しかしながら、**全ての特許出願は、特許化し、自社の独占実施権の顕在的及び潜在的範囲を最大化し、特許技術に基づく事業を有利にするために、全ての特許出願において裁判所まで考慮した特許出願戦略を念頭に置くべき**であり、また、そうしないと特許出願・維持費用の費用対効果を最大化できない。

最後にもう一つ、分割出願戦略の注意点を述べておく。当初明細書に多数の発明を記載し、競合他社製品を横目で見ながら分割出願を繰り返す戦術は有効である。ただし、そのような戦略を採ったのであれば、すなわち、当初明細書に多数の発明を記載したならば、分割出願を繰り返すことで係属させておかないと藪蛇になる。何故なら、明細書に記載されているにもかかわらずクレームアップされていない発明は、所謂Dedicationの法理により均等論第5要件が否定され、却って権利範囲を狭め、競合他社を利する足枷となるからである。その意味で、当初明細書の好ましい記載ボリュームは出願後の分割戦略次第であるから、闇雲に多く記載すればよいというものではない。

9. まとめ(TIP)～「特許の現在地」

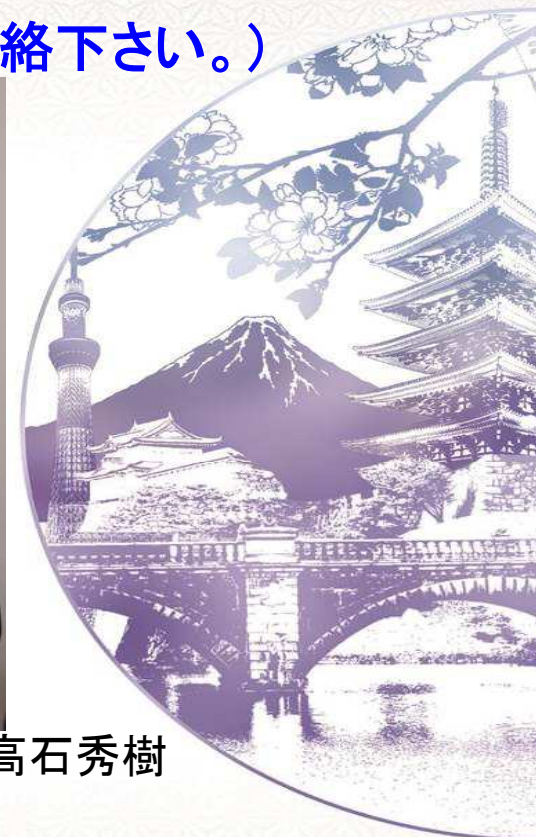
日本企業は、新規出願から分割出願・諸外国移行という方針に転換しており、柔軟な分割出願/優先権主張戦略に向けた優先基礎出願明細書の工夫が重要である。

⇒多くの特許出願が分割を繰り返された特許庁の審査に係属中というステータスを維持しており、逆に言えば、他社特許のクリアランスをする立場のときは、他社特許出願に係属中である以上、明細書に記載されている発明は後に分割出願可能であることを踏まえるべきであるため、請求項に記載された発明をクリアランスすればよいという意識では足りず、相手はこちらの製品を見ながら請求項を創るという意識で対応することが必須である。その意味で、以前より他社特許件数が減少しているとしても、**他者特許クリアランスの分量及び難易度は上がっている。**

日本企業の特許出願戦略について、近時17年間の統計を踏まえて、出願戦略の傾向変化と、これに伴う出願人側の留意点、実施者側の留意点について考察した。日本企業等の特許実務家の皆様において本稿が参考になることを祈願する。 107

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/UCtat5mHDbIAGhozkrfeXTg](https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDbIAGhozkrfeXTg)

TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

