

特許「出願」価値の最大化戦略

— 当初明細書の工夫＋クレーム文言の工夫<12選> —

会員・弁護士 高石 秀樹



要 約

本稿は、①当初明細書を工夫して特許出願の価値を最大化するとともに、②クレーム文言を多様な表現で工夫して、特許権“群”としての価値の総和を最大化する方針を提示する。

特許権の価値は、条文上は特許発明の実施権を占有することであるが（特許法 68 条）、その真価は、審査段階では指摘されなかった進歩性、記載要件等の無効理由が現れたときに減縮訂正で乗り越える“ネタ”が明細書中にどれだけ埋め込まれているかを含む。すなわち、広過ぎる現行クレームが維持できない場面において、適切な範囲のクレームに減縮訂正して（訂正の再抗弁を主張して）特許権侵害訴訟を継続したいが、明細書の開示が不十分であると、適切な範囲のクレームが新規事項追加と判断され、狭いクレームに減縮せざるを得なくなる。（※均等論で復活する余地は残されているが⁽¹⁾、戦略上依拠できる裁判例数ではない。）

特許権の価値とは別に、特許出願（特許を受ける権利）の価値を最大化するという視点も、特許出願戦略上、極めて重要である。特許付与後は訂正によりクレームを減縮することしかできないが、特許出願段階においては、特許査定時にクレームを拡張・変更する分割出願が可能である。分割出願を繰り返すことで、原出願で特許権を確保した上で、広い特許取得に挑戦できるとともに、競合製品を過不足なくカバーするクレームを創ることも可能である。そうすると、分割出願においてより広いクレーム、変更された別のクレームが新規事項追加と判断されないための“ネタ”が明細書中にどれだけ埋め込まれているかは、特許出願から将来特許化できる範囲が広いことと同義であるから、経済的に言えば、広い『オプション権』を有していることと同義である。したがって、多数の分割出願を行って特許群を構築するという戦略（関連意匠群の構築と同じ）が王道であるとしても、費用面から出願数を絞らなければならない場合でも、豊富な“ネタ”を含む当初明細書で 1 件出願して審査を遅らせておけば、競合他社に対し、補正・分割により特許化される範囲で実施を控えさせる効果を有するから、結果的に広い特許権を有していることに近い事業戦略上の効果を得られる。仮に競合他社が参入してきた場合は、対象製品等の構成に合わせて補正・分割して抑えることができる。

したがって、新たな無効理由に対応するための柔軟な減縮訂正を可能とするために、また、広く特許化できる『オプション権』を確保するためにも、当初明細書の記載は最重要であり、裁判例に基づく工夫の余地が大きいところである⁽²⁾。工夫のポイントは多岐に亘るが、例えば、実施例の文章、データ、図面等が同一であっても、発明の課題次第でクレームアップできる内容が異なる、換言すれば、実施例に記載された具体的な発明を、どの程度“抽象化”してクレームアップすることが許容される程度が異なることが挙げられる⁽³⁾。

以上は、特許出願の『オプション権』としての価値に着目したが、特許権の技術的範囲は、最終的には、発明の詳細な説明及び図面を考慮して解釈されるクレーム文言により定まる。そうであるところ、クレーム文言は、物／単純方法／製造方法の区別に留まらず、物の発明としても多様な表現形式が許容されているから（特許法 36 条 5 項）、従属項も駆使して、多様なクレーム文言で発明を表現する請求項を多数作成することにより、各請求項の発明が重なり合いながらも異なる技術的範囲を有し、その総和である特許権“群”としての価値を最大化できる。本稿においては、クレーム文言の表現形式として、12 個の工夫を提示する。

目次

- はじめに
- 発明の技術的範囲が広く、進歩性・記載要件違反等の無効理由に強く、減縮訂正、拡張・変更補正／分割の余地が広く

新規事項追加となり難い、当初明細書の最重要ポイントは、「発明の課題」の設定、表現、記載位置である

- 発明の課題と、「発明の技術的範囲」
- 発明の課題と、「サポート要件」（多くの場合、実施可

能要件も同じ)

- (3) 発明の課題と、「補正・分割・訂正要件（新規事項追加）」
 - (4) 発明の課題と、「進歩性」
 - (5) 発明の課題と、特許法上のその他の諸論点
3. 特許権“群”の総和を最大化するための、クレーム文言の工夫<12選>
- (1) ①拒絶理由対応と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫
 - (2) 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) 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) ④サブコンビネーションクレーム～用途相違の敗訴はない
 - (5) ⑤用途・使用態様の特定～用途相違の敗訴は殆どない
 - (6) 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) ⑦パラメータ発明～新たな「課題」とのセット
 - (8) 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) ⑨「製造方法」「単純方法」の発明～物の発明に勝る有用性
 - (10) ⑩別出願の利活用
 - (11) ⑪程度を表わす文言
 - (12) 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）

4. 結語

1. はじめに

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められる。また、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、明細書の記載及び図面を考慮して解釈する（特許法70条1項、2項）。

分割出願は、①補正が可能な時期、②特許査定時、③拒絶査定時にできる（特許法44条）。分割要件は、補正要件と同じであり「最初の出願時の明細書又は図面に記載した事項」の範囲である⁽⁴⁾。分割出願を繰り返すことで、子特許、孫特許、曾孫特許…と創ることが可能であり、当初明細書に記載された発明を、オンデマンドで後から特許化できる。

特許権を行使する段階に至れば「特許請求の範囲」が最重要であることは言うまでもないが、「特許請求の範囲」は、「最初の出願時の明細書又は図面に記載した事項」の範囲内で補正・分割により拡張・変更できるところ、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以上、出願時は、出願後に変更できない「明細書及び図面」が最重要である。（出願時の「特許請求の範囲」は、これに対する拒絶理由通知が1回目となり、次の拒絶理由通知が最後となり、限定的減縮か分割出願しかできなくなると意味では重要である。）

以下、2項においては、発明の技術的範囲が広く、進歩性・記載要件違反等の無効理由に強く、減縮訂正、拡張・変更補正／分割の余地が広く新規事項追加となり難い、当初明細書の最重要ポイントは、「発明の課題」の設定、表現、記載位置であることを論じる。特許要件同士の相同性⁽⁵⁾により、当初明細書のある記載方針が特許出願人にとってメリットとデメリットがある場合は、発明毎にバランスを見極める必要がある。例えば、発明の課題を詳細かつ具体的に記載しなくても進歩性があるにもかかわらず、発明の課題を詳細かつ具体的に記載すれば、サポート要件違反を問われて藪蛇となる。逆に、発明が混み合っている技術分野においては、サポート要件違反／実施可能要件違反のリスクを冒しても、発明の課題を詳細かつ具体的に記載するという戦術は十分に有り得る。また、発明の課題を明細書中の何処に、どのように記載することが得なのか、メリットがなくデメリットのみとなる発明の課題を書くべきでない、などの必須検討事項が存在する。そのような思考、検討を経ずに、発明者等から伝えられた発明の課題をそのまま当初明細書に記載してしまうと、屢々権利の取り溢しが起こる。

続いて、3項においては、各請求項の発明が重なり合いながらも異なる技術的範囲を有し、その総和である特許権“群”としての価値を最大化するためのクレーム文言の表現形式として、12個の工夫を提示する。全ての発明で12個全てのクレーム文言が適している訳ではないが、これらクレーム文言を補正・分割で追加する場面を想定し、当初明細書に“ネタ”を埋め込むという思考、検討を常に行っているか否かで、当初明細書の価値（『オプション権』の範囲）は大きく変わる。（例えば、「除くクレーム」を1/3以上の登録されたクレームで駆使している企業が存在することから目を背けてはならない⁽⁶⁾。）

最後に、4項においては、特許出願戦略の意義を整理し、再確認する。

2. 発明の技術的範囲が広く、進歩性・記載要件違反等の無効理由に強く、減縮訂正、拡張・変更補正／分割の余地が広く新規事項追加となり難い、当初明細書の最重要ポイントは、「発明の課題」の設定、表現、記載位置である

(1) 発明の課題と、「発明の技術的範囲」

発明の技術的範囲は、発明の「課題」を解決し、「効果」を奏する構成／方法であると解釈される傾向にある。(※発明の課題・効果は、原則として明細書の記載どおり認定される⁽⁷⁾。)

例えば、「略平面」というクレーム文言解釈は、発明の課題が「段差がない」ことであれば誤差程度の段差しか許容されないが⁽⁸⁾、発明の課題が「従来技術と較べて段差が少ない」ことであれば、広く許容される⁽⁹⁾。

なお、発明の課題を限定的に解することで発明の技術的範囲が広く解釈された事例もあり⁽¹⁰⁾、発明の課題の広狭と、発明の技術的範囲の広狭とは、必ずしも一致しない⁽¹¹⁾。

また、発明の課題が複数存在するときは、何れの課題も解決できるようにクレーム文言を限定的に解釈した裁判例も多く⁽¹²⁾、主たる課題が解決されれば副次的な課題の解決が十分でなくても救済した裁判例もあるが⁽¹³⁾、戦略上依拠できる裁判例数ではない。

何れにしても、発明の課題が、発明の技術的範囲に影響することは異論がないと思われる。そうであるとすると、教科書的には「発明の『課題』⇒クレーム文言解釈⇒イ号製品／方法との対比」という<三段論法>であるが、実務的には、「イ号製品／方法の認定⇒クレーム文言解釈⇒発明の『課題』」といういわば<逆・三段論法>で検討されることもある。

(2) 発明の課題と、「サポート要件」(多くの場合、実施可能要件も同じ)

サポート要件の判断基準としては、「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか…」という規範が確立している⁽¹⁴⁾。(※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⁽¹⁵⁾。)

例えば、発明の課題が「実用レベルの強度」であれば、サポート要件ないし実施可能要件を満たすために、実用レベルの絶対強度が必要となる。

他方、発明の課題が「従来技術と較べて強い」程度であれば、比較例との相対比較で強い程度でサポート

要件・実施可能要件を満たす⁽¹⁶⁾。

そうすると、従来技術(比較例)との相対比較で進歩性が認められる場合に、高いレベルの課題を設定してしまうと、進歩性○、サポート要件×という藪蛇となり得る。

なお、進歩性とサポート要件とで、本件発明の課題を異なって主張することが許されないことは、知財高裁大合議判決【ピリミジン誘導体事件】が明言したとおりである⁽¹⁷⁾。

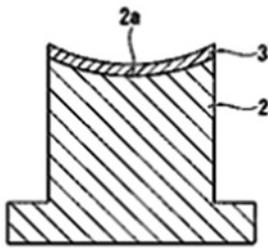
(3) 発明の課題と、「補正・分割・訂正要件(新規事項追加)」

新規事項追加の判断基準としては、『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かという規範が確立している⁽¹⁸⁾。

最重要ポイントは、拡張(抽象化)・変更可能範囲は、当初明細書の開示で決まるところ、発明の課題が大きく影響することである。すなわち、実施例の文章、データ、図面等が同一であっても、当該実施例の具体的な発明を抽象化するときに、発明の課題の解決に関係がなく、任意の付加的な構成等は捨象できるが、発明の課題の解決に関係がある構成等は捨象できない。

例えば、特許庁【審査ハンドブック】の附属書Aの「事例7」を題材として検討すれば、明細書中に以下の図面があるときに、「…凹面状の成形面…」という補正前のクレーム文言の「凹面状の」を削除して、単に「…凹面状の成形面…」とする補正が、クレーム文言を削除する上位概念化の補正が許される事例として紹介されている。この結論の理由は、「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。」と説明されている。

例えば、上掲・特許庁【審査ハンドブック】の附属書Aの「事例7」の事例において、仮に発明の課題



<特許庁【審査ハンドブック】の附属書Aの「事例7」の図面>

が「凹面状の成形面」に水分を貯留することであったとしたならば、凹面状という成形面の形状は発明の課題解決に直結するから、「凹面状」を捨象して、単に「…凹面状の成形面…」と拡張する補正は認められないであろう。

以上のような考え方は、裁判例も同様であり、裁判例と審査基準に齟齬はない⁽¹⁹⁾。

間違えやすい点を再確認しておく、このロジックは、クレーム文言を補正・分割で拡張・変更する場合のみを問題としているものではない。ここでは、実施例に記載された具体的な発明を抽象化してクレームアップできる限界を検討しているものであるから、補正・分割のみならず、訂正においても全く同様に妥当する。すなわち、補正・分割で発明を拡張するという観点からも、訂正で減縮せざるを得ないときの柔軟性（中位概念への訂正余地）確保という観点からも、当初明細書に記載される発明の課題を工夫すべきであり、二重の意味で“美味しい”のである。

(4) 発明の課題と、「進歩性」

審査基準的には、主引例と副引例との組み合わせの容易想到性は、主引例と副引例の課題の共通性が重要であり、この点について異論はない。

問題は、近時10年間の裁判例を見る限り、日本では、主引例と副引例との組み合わせの容易性が、本件発明の課題に左右されることである。すなわち、近時の日本の裁判例によれば、主引例と本件発明の課題が異なる場合、主引例から、本件発明の課題を解決して本件発明に至ることは容易想到ではなかったというロジックで、組み合わせの容易想到性が否定され、進歩性が肯定される。

この点を判示した先駆的な裁判例と言われている平成22年（行ケ）第10075号【換気扇フィルター事件】<飯村裁判長>は、「…当該発明が容易であったとするためには、『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』ことのみでは十分ではなく、

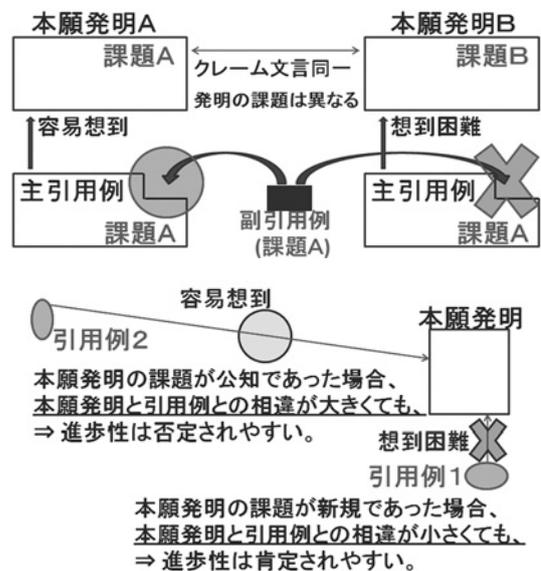
『課題解決の設定が容易であった』ことも必要となる場合がある。すなわち、たとえ『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』としても、『課題解決の設定・着眼がユニークであった場合』（例えば、一般には着想しない課題を設定した場合等）には、当然には、当該発明が容易想到であるということとはできない。」と判示した。

また、最近の令和元年（行ケ）第10159号【X線透視撮影装置事件】<菅野裁判長>も、「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。」と判示している。その他の裁判例紹介は割愛する⁽²⁰⁾。

そうである以上、本件発明の課題として、従来技術とは質的に異なる課題が当初明細書に記載されている場合、従来技術と同じ課題が記載されている場合と比較して、進歩性が肯定される可能性が高まる。そして、従来技術とは異なる課題が、従来技術よりも高度、限定的、具体的であるとサポート要件違反の懸念が生じるから戦術上注意を要するが、従来技術とは異なる観点ではあるが高度、限定的、具体的というわけではなく、実施例等によりサポートされている場合は、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。これを図解するならば、以下のとおりである。

(5) 発明の課題と、特許法上のその他の諸論点

本件発明の課題は、特許法上のその他の諸論点にも大きく影響する。多機能型間接侵害は条文上の要件で



あるし、均等論第1要件の「特許発明の本質的部分」は課題解決原理であると考えられている⁽²¹⁾。

その他、実施可能要件、明確性要件、委任省令要件、先願、拡大先願、実質の変更の全ての特許法上の諸論点と本件発明の課題との関係については、別稿に譲ることとする⁽²²⁾。

3. 特許権“群”の総和を最大化するための、クレーム文言の工夫<12選>

(1) ①拒絶理由対応と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫

出願時は特徴的構成と考えていたが、拒絶理由通知で引用された公知文献等から周知技術であることが判明した構成等は、進歩性に寄与しないから、補正で削除することを検討する。

例えば、「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、拒絶理由通知があった場合、手続補正では、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)と合わせ一本で進歩性に寄与する可能性がある。そして、例えば、天「板」という発明特定事項は、メッシュ状のものが「板」でない等の非充足主張を受ける可能性があるため⁽²³⁾、削除しておくことに越したことはないのである。)

記載要件違反(サポート要件、実施可能要件、明確性要件違反)は考慮する必要があるが、多くの場合、周知技術がクレームアップされていなくても記載要件を満たすし、周知技術を捨象する拡張・変更補正は、発明の課題の解決に関係がなく、任意の付加的な構成等として、新規事項追加とは判断されない。

その結果、補正後のクレーム文言としては、「~~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~~」とすることを検討したい。

(2) ②従属項の利活用～クレームディファレンシエーション

特許権侵害訴訟において、発明の技術的範囲は、発明「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ことが

ある(特許法70条2項)。実際、控訴審判決で逆転文言充足となったが、一審判決はクレーム文言にない限定を付して非充足と判断された裁判例も散見される⁽²⁴⁾。

これに対し、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、クレームディファレンシエーションにより、独立項の限定解釈を回避できる。

例えば、東京地判平成22年(ワ)第26341号【油性液状クレンジング用組成物事件】<大須賀裁判長>は、独立項(請求項1)「…油性液状クレンジング用組成物」(透過率の規定なし)、従属項(請求項2)「波長750nmの光の透過率が75%以上」、従属項(請求項3)「粘度が…300~1000mPa・s」であったところ、「請求項1の…作用効果は、請求項2及び3により、具体的に数値によって特定される、より高い作用効果と同一のものではなく、これらに比して低い水準のもので足りる」として、クレームディファレンシエーションにより独立項(請求項1)は光の透過率が75%以上である必要はないと解釈して、充足と判断した。

このように、適切な従属項の設置は独立項の広い解釈に寄与するから、クレームディファレンシエーションの観点から、実施例等の発明の詳細な説明中の限定要素を組み込んだ従属項を設けておくという特許出願戦略がある。

(3) 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

「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」とされている⁽²⁵⁾。

このような「機能的クレーム」は、その発明の技術的範囲が実施可能要件/サポート要件を満たす範囲と同じであり、記載要件違反と判断され難いから、特許権者に有利な面もある。

そこで、典型的な請求項の他に、機能的な請求項(後述する効果のクレームアップも同じ)を設けておくと、典型的な請求項に係る発明の技術的範囲と重なり合いながらも異なる技術的範囲を有し、その総和である特許権“群”としての価値を最大化できる。実際の特許権侵害訴訟においても、機能的クレームで特許権者が勝訴した事例が4件ある⁽²⁶⁾。

すなわち、対象製品の構成/方法を過不足なく記載

するクレーム文言が理想であるものの、被疑侵害者が特許を見て僅かに変更してくる以上、構成／方法を過不足なく記載する典型的な請求項だけでは侵害品を捉えきれない。そこで、“実施例 + a” という権利範囲である機能的クレームを常に検討すべきであり、競合他社に対する相当程度の抑止力を期待できる。

(4) ④サブコンビネーションクレーム～使用相違の敗訴はない

サブコンビネーションクレームとは、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い、用途発明の一種であると位置付けることができる⁽²⁷⁾。例えば、「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」等である。

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。）

サブコンビネーションクレームは、使用態様が異なることを理由に特許権者が敗訴した事例はないことと相俟って、特許出願戦略上有用なクレーム形式である⁽²⁸⁾。

しかも、「～に用いられる」というクレーム文言が、『用いることが可能な』を意味し、実際に「～」に使用されなくても充足すると判断された事例もあり（平成31年（ネ）第10009号【薬剤分包用ロールペーパー事件】＜大鷹裁判長＞、同原審大阪地判平成28年（ワ）第6494号）、権利行使に強いクレーム形式であるといえる⁽²⁹⁾。

実際の特許権侵害訴訟において、サブコンビネーションクレームで特許権者が勝訴した事例は、【薬剤分包用ロールペーパー事件】を含めて4件ある⁽³⁰⁾。

(5) ⑤用途・使用態様の特定～用途相違の敗訴は殆どない

用途発明は、（米国と異なり、）日本では、薬剤の投与条件等、使用態様⁽³¹⁾の限定も含め、広く発明特定

事項として認められている。

用途発明の「用途」を充足するか否かの基準は、当該「用途」に用いられることを標榜し、又は少なくとも認識して販売等する必要があるか、当該「用途」に使用可能又は適していればよいか問題となり、一見すると裁判例が割れている。しかしながら、筆者が別稿で裁判例を整理した考察結果によれば、「用途」以外の構成のみで新規性・進歩性が認められる発明（不真正用途発明）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当該「用途」に使用可能又は適していれば充足となり⁽³²⁾、他方、「用途」以外の構成は従来技術である発明（真正用途発明）は、当該「用途」に用いられることを標榜し（所謂「ラベル論」）、又は少なくとも認識して販売等する必要があると整理できる⁽³³⁾。

用途発明は、「用途」の相違を理由に、特許権者が敗訴した裁判例が殆どないことから、特許出願戦略上有用である⁽³⁴⁾。（「用途」の充足性が否定された一連の【…鎮痛剤事件】判決は、被告医薬品の用途が出願経過で排除されたという事案である。）

(6) ⑥除くクレーム～主引例の必須要素を除くことで、進歩性○

所謂除くクレームは、伝統的には拡大先願違反（特許法29条の2違反）を免れるために用いられてきたが、近時、進歩性確保のために有用であると認識されつつある。

例えば、平成29年（行ケ）第10032号【導電性材料の製造方法（銀フレーク）事件】（一次判決）＜高部裁判長＞は、「銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し（但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く）、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得る方法」というクレーム文言の発明につき、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とどまり、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と判示して、進歩性を肯定した。（平成30年（行ケ）第10071号（二次判決）＜大鷹裁判長＞同旨）

また、平成30年（ネ）第10006号【システム動作方法事件】（カプコン v. コーエー）＜鶴岡裁判長＞は、「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…」というクレーム文

言の発明につき、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と判示して、進歩性を肯定した。

これらの裁判例から、引用例の必須構成を「除く」クレームは、進歩性確保に有用であることが分かる。

実際、2021年の特許出願動向をみると、化学、医療、バイオ分野に留まらず、光学、電気機器、自然資源、応用物理、情報通信、車両等の技術分野においても「除くクレーム」が相当数登録されている⁽³⁵⁾。詳細な分析は2022年度日本弁理士会・特許委員会に委ねているが、補正により進歩性欠如の拒絶理由を乗り越えた登録も多数含まれていると想定され、特許庁に通用する、近時多用されている一つの新しい潮流である⁽³⁶⁾。

(7) ⑦パラメータ発明～新たな「課題」とのセット

パラメータ・数値自体が新しく、これに着目できた動機付けが論証できないという場合は、発明特定事項の容易想到性が否定され、進歩性を肯定する裁判例が近時の主流である。

例えば、令和元年（行ケ）第10137号【セレコキシブ組成物事件】<大鷹裁判長>は、「甲9及び10には、特定の大きさよりも小さい粒子サイズの粒子が効果を奏する粉体の場合には、その粒度分布を、平均粒子径ではなく、『所望の大きさよりも小さい粒子サイズの粒子が粉末全体に占める割合』で特定することは、医薬品の原料粉末では一般的であることについての記載や示唆はなく、ましてや、セレコキシブの微細化条件として「セレコキシブのD90粒子サイズ」で規定することや、『セレコキシブのD90粒子サイズ』を『約200μm以下』とした場合には、セレコキシブの生物学的利用能が改善されることについての記載も示唆もない。」と判示して、パラメータに着目することの容易性を否定し、進歩性を肯定した。（同じ特許の、別件令和2年（行ケ）第10110号、第10112号、第10155号<大鷹裁判長>は、サポート要件違反と判断した。）

また、令和2年（行ケ）第10044号「脂質含有組成物」事件<大鷹裁判長>は、「刊行物5における『最近の日本人の食生活は欧米型化が進み、肉類を中心とした食事の機会が大幅に増え、脂肪の摂取量については一日当たり40gと増加し、それに伴い、疾病の種類も変化し、高血圧、心臓病の循環器系疾患や乳癌、大

腸癌などが増加して、こちらも欧米型化になり、大きな社会問題になっている。』との記載は、『脂肪の摂取量』が『一日当たり40g』に増加したこと自体が問題であることを述べたり、それを改善すべきことを示唆するものではない。」と判示して、刊行物に数値自体は記載されていたが、それ以下に限定する示唆は無いとして、動機付けを否定し、進歩性を認めた。

このように、新たな「課題」を解決することができる、新たなパラメータを考案した発明は、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く、進歩性を否定し難い。これに対しては、例えば、「①組合せの動機付けあり⇒②数値範囲は副引例が示唆している（着目可能）⇒③臨界的意義なし⇒④数値範囲は設計事項」という論理付け（平成29年（行ケ）第10146号【導光フィルム事件】<鶴岡裁判長>）、「①パラメータに着目できた⇒②主／副引例の組合せは動機付けあり⇒③数値に顕著な効果なし⇒④数値範囲は設計事項」という論理付け（平成29年（行ケ）10058【ランフラットタイヤ事件】<高部裁判長>）、「①数値範囲に技術常識が含まれる⇒②引用発明の数値を増加する動機付けあり⇒③効果×⇒④数値範囲は容易想到」という論理付け（平成29年（行ケ）10096【非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット事件】<鶴岡裁判長>）、によりパラメータ発明の進歩性を否定した裁判例が挙げられる⁽³⁷⁾。

なお、当初明細書に、パラメータに関連する発明の課題と、当該課題を当該パラメータで制御できる旨の作用機序（メカニズム）を記載し、適切な実施例を用意すれば、サポート要件も認められる⁽³⁸⁾。

(8) 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

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である⁽³⁹⁾。

例えば、平成31年（行ケ）第10006号、第10058号【気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用事件】<鶴岡裁判長>は、「『未変化のモメタゾンフロエートの絶対的バイオアベイラビリティが約1パーセント未満』は、モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤を鼻腔内に投与した場合に現れる客観的な性質であって、甲1発明が備えた

構成でもある」と判示して、クレームアップされた効果は、物（の構成、用途等）を更に特定するものではないから、発明特定事項でないとした⁽⁴⁰⁾。

他方、当該構成がかかる「効果」を必ず奏する場合でない場合に、クレームアップされた効果を発明特定事項と認めた裁判例は枚挙に暇がない。

例えば、平成29年（行ケ）第10041号【熱間プレス部材事件】<高部裁判長>は、「…優先日時点の当業者において、技術常識に基づき、引用発明が耐水素侵入性を有していることを認識することができたものとも認められない…。…甲2の記載は、あくまで原告が本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり…優先日時点において、当業者が、引用発明の鋼板表面にNi拡散領域が生成することや、引用発明が耐水素侵入性を有することを認識できたことを裏付けるものとはいえない。」と判示して、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なかったことを理由として、進歩性を肯定した。

また、令和2年（行ケ）第10015号【免疫原性組成物を安定化させ、沈殿を阻害する新規製剤事件】<鶴岡裁判長>は、「公知発明1に接する当業者は、リン酸アルミニウムに吸着された肺炎球菌CRMコンジュゲートが公知発明1の製剤に含まれることを認識することとどまり、公知発明1の製剤溶液中における遊離肺炎球菌コンジュゲートの有無及び量を、遊離肺炎球菌コンジュゲートが関与するシリコーン凝集という課題との関係で認識することは容易ではなかった」と判示して、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なかったことを理由として、進歩性を肯定した。

また、平成24年（行ケ）第10373号【半導体装置事件】<飯村裁判長>は、「甲2文献に接した当業者は、原出願日当時の技術水準に基づき、引用発明において本件発明1に係る構成を採用することにより、バリア層の溶出によるマイグレーションの発生を抑制する効果を奏することは、予測し得なかった」と判示して、クレームアップされた「効果」が容易想到でなかったことを理由として、進歩性を肯定した。

また、平成24年（行ケ）第10335号【斑点防止事件】<塩月裁判長>は、「周知例1、2…の斑点は、…補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点とは異なる」と判示して、「炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する」というクレームアップされた効果

を発明特定事項としたうえで、従来技術と相違点であると認定し、進歩性を肯定した。

また、平成17年（行ケ）第10860号【無鉛はんだ合金事件】<中野裁判長>は、「甲1明細書発明においてNiを0.01重量%以上添加するのは、耐電極喰われ性を向上させるためであって、それ以外にNiを添加する理由は甲1明細書には記載されておらず、甲1明細書発明は、本件発明1にいう「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ものではないと判示して、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」というクレームアップされた効果を発明特定事項としたうえで、主引用発明が、（構成の数値範囲が重複するとしても、）本件発明のクレームアップされた「効果」を奏するかは不明であることを理由に、進歩性を肯定した⁽⁴¹⁾。

ここで、「効果」のクレームアップが有用である理由は、発明特定事項となり相違点が増えることにより新規性・進歩性に寄与し得ることに加え、以下のとおり2つある。

一つは、進歩性に寄与しながら、発明の技術的範囲が実質的に限定されないことが挙げられる。すなわち、発明の「課題」・「効果」をクレームアップしてもしなくても、充足論においては当該「課題」・「効果」を達成できるものとしてクレーム文言解釈されるため（特許法70条2項）、当該「課題」・「効果」を達成しない物／方法は、クレームアップされていなくても非充足と判断されることが多いからである⁽⁴²⁾。

もう一つは、「効果」をクレームアップした発明は、機能的クレームと同じく、生来的に、サポート要件違反／実施可能要件違反となり難いことが挙げられる。すなわち、クレームアップされた発明の「課題」・「効果」が達成できないものは発明の要旨に含まれないのであるから、その範囲がサポートされている必要はないはずであり、サポートされていない範囲を最適に除外するクレーム表現としても使われるところである。近時の裁判例でいえば、例えば、平成29年（行ケ）第10225号【プロタンパク質コンベルターゼスプテリシンケクシン9型（PCSK9）に対する抗原結合タンパク質事件】<大鷹裁判長>は、機能的に表現された「抗体」（リーチスルークレーム）のサポート要件、実施可能要件、進歩性が認められた事案であるところ、「【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」という発明について、「参照抗体と『競合する』抗体であれば…中和するものといえないとしても、本件訂正発明 1 は『…中和することができ』る抗体であることを発明特定事項とする…から、そのことは、上記認定を左右するものではない。」として、サポート要件を認めた。(同じ特許について、東京地判平成 29 年(ワ)第 16468 号<柴田裁判長, 差止認容>も、“競合するが結合中和抗体でない例外的な抗体は技術的範囲に属しない”として、被告のサポート要件違反/実施可能要件違反の主張を斥けた⁽⁴³⁾。

(9) ⑨「製造方法」「単純方法」の発明～物の発明に勝る有用性

<製造方法の発明>

製造方法の発明は、「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にまで特許権が及ぶ(特許法 2 条 3 項 3 号)。物の発明と較べて、方法の侵害立証が困難でない場合、逆に言えば、侵害立証が困難でない製造方法をクレームアップして製造方法の発明を創れば、少なくとも物の発明と同程度に強い特許権となる。

ここで、特許出願戦略上考慮すべきことは、製造方法の発明が、物の発明に勝る有用性を有するかである。この点については、裁判例がないため学者の教科書に拠るが、特許法概説〔第 13 版〕(吉藤)、新・注解特許法〔第 2 版〕(平嶋)ともに、製造方法の発明における「その方法により生産した物」とは、「直接生産物」に限定されず「間接生産物」に及ぶと説明している。このような特許権が及ぶ範囲が広がる可能性を考慮すると、直接生産物に係る物の発明と較べ、製造方法の発明に係る特許権は「間接生産物」まで及び得る点において、権利範囲(発明の技術的範囲ではなく、権利行使対象物の範囲)が広い可能性がある⁽⁴⁴⁾。

この点に加えて、物の発明と較べ、製造方法の発明の方が、均等論が認められ易い可能性がある。少なくとも、本質的部分が異なり得る以上、均等論が認められる範囲がずれるため⁽⁴⁵⁾、均等論も考慮した特許権“群”の総和を最大化するという観点から、物の発明を創るとともに、侵害立証が困難でない製造方法をクレームアップした製造方法の発明も創るという特許出

願戦略は考慮に値するであろう。

<単純方法の発明>

また、「単純方法」の発明も見直されて然るべきである。確かに侵害立証の困難性はあるが、物の発明や製造方法の発明と異なり「生産物」が不要であるから、別の視点から特許化可能である。また、近時の裁判例を見ると、間接侵害を認容する判決が多く、直接侵害が存在するときに「のみ」「不可欠」等の間接侵害の要件欠如で特許権者が敗訴する事例は少ない。

そうすると、物の発明や製造方法の発明に加えて「単純方法」の発明を設けられるときは、積極的に活用することが望ましい。侵害立証の点についても、文書提出命令、査証制度という制度により立証可能性が高まっていることに加えて、コンプライアンスが重視される昨今、競合他社も“どうせばれないから”として「単純方法」の発明を意図して実施することはなく、一定の抑止力としては合理的に期待できる。

そうすると、例えば仮想事例として、「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の C を高効率で得られた」という発明の場合、各カテゴリーの発明として、以下のとおり想定できる。

<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、進歩性に懸念あり。

<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」⇒物の発明より進歩性が認められ易いが、製造方法 B の限定が入り、侵害立証の困難性が懸念あり。

<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。

このように、単純方法の発明は、物の発明と異なる範囲で権利化できるため、技術的意義が生産物自体とは直接関係しないときは、必ず確保しておきたいカテゴリーである。

(10) ⑩別出願の利活用

1 つの発明につき、異なる視点から技術思想を抽出し、別出願として出願することにより、何れも特許化して、特許権“群”としての価値の総和を最大化することができる。

例えば、着目した因子（数値範囲）を発明毎に異なって設定した事例として、以下のような事例が挙げられる。

平成 28 年（行ケ）第 10180 号【ランフラットタイヤ事件】（特許 5361064／ブリヂストン）は、「…ゴム補強層に、動的貯蔵弾性率の 170℃から 200℃までの変動が 2.9MPa 以下…を特徴とするランフラットタイヤ。」というクレーム文言につき、「本件特許の原出願日当時において、ランフラットタイヤの補強用ゴム組成物の温度範囲は、せいぜい 150℃以下の温度範囲で着目されていたものにすぎず、ランフラットタイヤの補強用ゴム組成物において、170℃から 200℃までの温度範囲に着目されていたということはできない。」と判示して、進歩性を肯定した。

平成 29 年（行ケ）第 10006 号、第 10015 号【ランフラットタイヤ事件】（特許 4886810／ブリヂストン）は、「…180℃から 200℃における貯蔵弾性率の最大値と最小値の差 $\Delta E'$ が 2.3 メガパスカル (MPa) 以下…ランフラットタイヤ。」というクレーム文言につき、「ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物の温度範囲は、せいぜい 150℃以下の温度範囲で着目されていたものにすぎず、ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物において、180℃から 200℃までの温度範囲に着目されていたということはできない。」と判示して、進歩性を肯定した。

また、副次的な効果化かもしれないが、特許権者自身の原出願の出願経過における主張は後願のクレーム文言解釈に影響するため、包袋禁反言を回避できるといふメリットがある。

(11) ⑪程度を表わす文言

裁判例を概観すると、「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、明確性要件違反ないし非充足と判断された裁判例は少ない。

むしろ、裁判例の傾向としては、「直近」「十分に」「緊密に」「十分に」「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判断され、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、対象製品／方法がその範囲に含まれる限り充足性が認められると整理できるから、機能的クレームや効果のクレームアップと同

様に、特許出願戦略の一端として認識しておくべきである。（【改修引戸装置事件】控訴審判決は逆転文言非充足としたが、上記ロジックから外れておらず、発明の課題を限定的に解した判決である⁽⁴⁶⁾。）

この点に関する詳細な考察は、別稿に譲ることとする⁽⁴⁷⁾。

(12) 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、第三者の直接侵害が認定されたにもかかわらず、「のみ」「不可欠」等の間接侵害の要件を欠くとして間接侵害不成立と判断した裁判例は少ない。逆に言うと、近時間接侵害成立を認めた裁判例が多く、均等論と同時成立事案も多く、間接侵害が問題となりやすい方法発明、システムクレームが見直されている。

例えば、「A+B」という発明をしたときは、「A」「B」の権利化を目指すべきことは当然として、「Aと使う（ことができる）B」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念頭に置いて、「A+B+a」というクレーム文言も検討する。（aが進歩性に貢献し得る。）但し、進歩性に決定的に寄与したaが「不可欠」でないとして「A+B」の構成を有するイ号製品に対し間接侵害を主張できるかは更なる要検討論点であり、詳細な分析は2022年度日本弁理士会・特許委員会に委ねている。

4. 結語

本稿は、知財実務オンライン＜特別編（第6回）＞でお伝えした内容を基に、行間を埋めて敷衍して文章化したものである⁽⁴⁸⁾。

日本の特許出願は減少傾向にあるとはいえ年間約30万件であるのに対し、特許権侵害訴訟は年間約150万件であるから、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略は有効である。ただし、そのような戦略を採ったのであれば、すなわち、当初明細書に多数の発明を記載したならば、分割出願を繰り返すことで係属させておかないと藪蛇になる。何故なら、明細書に記載されているにもかかわらずクレームアップされてない発明は、所謂 Dedication の法理により均等論第5要件が否定され、却って権利範囲を狭め、競合他社を利する足枷となるからである⁽⁴⁹⁾。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。

以上に加えて、諸外国への移行を念頭において、日本での優先基礎出願段階で明細書に実装しておかなければ各国移行時に修正不可能な事項を書き込んでおくことも重要である。この点は、本稿の目的を超えるため、別の機会に整理することとする。

企業の知財部の方々、特許事務所の弁理士の先生方において、依頼者毎に特許出願戦略を構築する際に、本稿が参考になることを祈願して、一旦筆を措くこととする。

以上

(注)

- (1) 東京地判平成 29 年 (ワ) 第 18184 号【骨切術用開大器事件】<佐藤裁判長>、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】<矢野裁判長>【特許★】<出願経過における減縮補正と、均等論 (世界の裁判例の潮流と日本の裁判例紹介)> -NAKAMURA & PARTNERS (nakapat.gr.jp)
- (2) もちろん、諸外国に移行した後も考慮し、米国、欧州、中国の制度及び実務も可能な限り把握しておくことが好ましい。例えば、中国で分割出願できる期間は、日本と異なり、原出願係属中のみであるから、『オプション権』を潜在的権利として確保しておける期間は短く、早めに分割出願を複数すべきである。欧州では、維持年金が原出願時からなので、分割出願を遅らせると経済的にはマイナスである。
- (3) 「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」(パテント誌, Vol.70 No.10. 平成 28 年度特許委員会新規事項の追加検討チーム)
- (4) 東京地判平成 15 年 (ワ) 第 9215 号【止め具及び止止め装置事件】<三村裁判長>「…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…。」

- (5) 「特許法を巡る対話～特許法と実務の中に相同性理論は存するか～」(宮崎賢司, 特許懇 2019 年 5 月号 NO.293)
- (6) よろず知財コンサルティングのブログ 2022 年 3 月 14 日「除くクレーム」(萬秀憲) 除くクレーム (yorozuipsc.com)
- (7) 裁判例多数。特許庁審査基準も、サポート要件の文脈で以下のとおり説明している。

「審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の (i) 又は (ii) のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

- (i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合
- (ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合 (例えば、分割出願と原出願…)

- (8) 控訴審・平成 29 年 (ネ) 第 10033 号【改修引戸装置事件】<鶴岡裁判長>

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

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

- (9) 原審・東京地判平成 26 年 (ワ) 第 7643 号【改修引戸装置事件】<東海林裁判長>

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

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

- (10) 控訴審・平成 29 年 (ネ) 第 10092 号【電力電子装置を冷却する装置事件】<高部裁判長>

「冷却流体通路が、熱放散ブリッジを冷却するための構成

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

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

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

(11)原審・東京地判平成28年(ワ)第13239号【電力電子装置を冷却する装置事件】<柴田裁判長>

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

(12)例えば、原審・東京地判平成21年(ワ)第7718号【(切り)餅事件】<大鷹裁判長>

(13)例えば、控訴審・知財高判平成23年(ネ)第10002号【(切り)餅事件】<飯村裁判長>

(14)知財高判(大合議)平成17年(行ケ)第10042号【偏光フィルム事件】

(15)裁判例多数。特許庁審査基準も、サポート要件の文脈で以下のとおり説明している。

「審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

(i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合

(ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合(例えば、分割出願と原出願…)

(16)平成27年(ネ)第10114号【医療用ガイドワイヤ事件】<鶴岡裁判長>、等

(17)知財高判(大合議)平成28年(行ケ)第10182号【ピリミジン誘導体事件】

「原告らは、審決は、サポート要件の判断では、『コレステロールの生成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れたHMG-CoA還元酵素阻害活性』を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むHMG-CoA還元酵素阻害剤を提供することという課題を設定して判断している一方で、進歩性の動機付けの判断は、課題の基準である「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度を超える『甲1発明化合物のHMG-CoA還元酵素阻害活性が現状維持されること』という基準を設定し、判断しているから、このようなダブルスタンダードでサポート要件と動機付けを判断することは妥当ではないと主張する。…

甲2に相違点(1-i)に係る構成が記載されておらず、また、仮に甲2に相違点(1-i)に係る構成が記載されていると評価できたとしても、相違点(1-i)の構成を採用

する動機付けがあったとはいえないことから、容易に発明をすることができたとはいえないと判断されるのであって、原告らが主張するような基準を設定して判断しているものではないから、原告らが主張するような矛盾が生ずることはない。」

(18)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】

(19)知財高判平成26年(行ケ)第10087号【ラック搬送装置事件】<設楽裁判長>、平成31年(行ケ)第10046号【回路遮断器の取付構造】<大鷹裁判長>等

(20)例えば、令和2年(行ケ)第10001号【(メタ)アクリル酸エステル共重合体事件】<鶴岡裁判長>は、「本件発明と引用例1発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではない」として進歩性を肯定した。また、平成27年(行ケ)第10059号【農産物の選別装置事件】<高部裁判長>は、「引用例1には、本件発明1の「オーパーフロー」の課題についての記載も示唆もないことから、引用発明1に引用発明2を適用する動機付けがない」として進歩性を肯定した。

(21)拙稿「特許法上の諸論点と、『課題』の一气通貫(サポート要件・進歩性判断における「課題」を中心として)」(パテント別冊22号Vol.72 No.12, 2019)

(22)拙稿「知財高判平成27年(ネ)第10014号を契機とする、ボールスプライン最判及び下級審裁判例の検討・整理」(パテントVol.69 No.12, 2016)

(23)平成11年(ネ)第4056号、平成12年(ネ)第397号【悪路脱出器具事件】～結論は充足

(24)例えば、以下のような裁判例がある。

【リガンド分子の安定複合体構造の探索方法事件】原審・大阪地判平成17年(ワ)第1394号<山田裁判長>、控訴審・知財高判平成17年(ネ)第10119号<塚原裁判長>

【液体を微粒に噴射する事件】原審・大阪地判平成27年(ワ)第12965号<高松裁判長>、控訴審・知財高判平成30年(ネ)第10016号<大鷹裁判長>

【含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤事件】原審・東京地判平成30年(ワ)第29802号<田中裁判長>、控訴審・知財高判令和3年(ネ)第10007号<本多裁判長>

(25)東京地判平成28年(ワ)第11475号【第IX因子/第IXa因子の抗体および抗体誘導体事件】<嶋末裁判長>、東京地判平成23年第(ワ)第10341号、平成24年(ネ)第10094号【パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件】、大阪地判平成21年(ワ)第6994号【地震対策付き棚事件】、等

(26)東京地判平成21年(ワ)第34337号【魚掴み器事件】<阿部裁判長>、東京地判平成24年(ワ)第3817号【端面加工装置事件】<長谷川裁判長>、東京地判平成25年(ワ)第32665号【シートカッター事件】<長谷川裁判長>、東京地判平成29年(ワ)第16468号【PCSK9に対する抗原結合タンパク質事件】<柴田裁判長>=控訴審・平成31年(ネ)第10014号<高部裁判長>も充足

(27)拙稿「『用途発明』の権利範囲について(直接侵害・間接侵害)」(パテントVol.70 No.1, 2017)

- (28) 令和3年(行ケ)第10056号【情報処理装置事件】<東海林裁判長>は、「『他の装置』に関する事項が当該『他の装置』のみを特定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能等を何ら特定していない場合は、『他の装置』に関する事項は、当該請求項に係る発明を特定するために意味を有しないことになるから、これを除外して当該請求項に係る発明の要旨を認定する。」他の装置に関する事項を除外して発明の要旨を認定し、新規性欠如とした審決を維持した。
- (29) 同じ特許権者の大阪地判平成30年(ワ)第3461号は、「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あり、「装着可能」の充足性は問題にすらならなかった。⇒「…可能な」というクレーム文言は、サブコンビネーションクレーム以上に有用であるかもしれない。
- (30) 知財高判(大合議)平成24年(ネ)第10015号【ごみ貯蔵機器事件】、知財高判平成22年(ネ)第10063号【インクカートリッジ事件】、大阪地裁平成23年(ワ)第13054号【剪断式破砕機の切断刃事件】、知財高判平成31年(ネ)第10009号【薬剤分包用ロールペーパー事件】<大鷹裁判長>
- (31) 例えば、平成27年(行ケ)第10129号【パーティクル濃度測定装置事件】<清水裁判長>「【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」
- (32) 東京地判平成17年(ワ)14399【内臓肥厚の予防、治療剤(シロスタゾール)事件】<清水裁判長>は、「物質発明の本質は、有用な物質の創製、すなわち、新しい物質が創製されることと、その物質が有用であることにあるということが出来る。また、本件の用途発明(…)は、既に存在する物質の特定の性質を発見し、それを利用するという意味での用途発明ではなく、物質発明に係る物質についてその用途を示す、いわば物質発明に基づく用途発明であり、その本質は、物質発明の場合と同様に考えることができる。」と判示し、医薬用途発明も同様に考えらえることを明らかにした。
- (33) 上掲27と同じ。
- (34) 最近の裁判例で、東京地判令和2年(ワ)第19918号<田中裁判長>、第19919号<國分裁判長>、第19932号<佐藤裁判長>、第19924号<佐藤裁判長>【…鎮痛剤事件】は、被告医薬品の「用途」は出願経過で排除された「用途」であるとして、「用途」の充足性を否定した。
- (35) 上掲6と同じ
- (36) 訂正審判請求としても、例えば、訂正2017-390031は、「…抗体または抗体誘導体(ただし、抗体クローンAHIX-5041:Haematologic Technologies社製、および抗体クローンHIX-1:SIGMA-ALDRICH社製を除く)」というクレーム文言について、「これら2つの抗体が『凝血促進活性を増大させる』ことまでが知られていたと認めるにたる証拠は示されていない。さらに、本件の優先日当時に、『第IX因子または第IXa因子に対する抗体または抗体誘導体』が『凝血促進活性を増大させる』ことが知られていたことを示す証拠もない。したがって、これら2つの抗体に基づいて『凝血促進活性を増大させる』抗体を作成することは、当業者にとって容易想到ではなく、訂正後の請求項1に係る発明は進歩性を有する…」と説示して、進歩性を肯定した。
- (37) 拙稿「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 209-236日本工業所有権法学会年報_第44号-11高石.indd(filesusr.com)
- (38) 令和元年(行ケ)第10128号【低鉄損一方向性電磁鋼板事件】<高部裁判長>
- (39) 拙稿「進歩性判断における『異質な効果』の意義」(別冊パテント15号,日本弁理士会中央知的財産研究所,2016)<8D8290CE90E690B62E6D6364>(takaishihideki.com)
- (40) 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その他の裁判例を、以下に紹介する。
- 知財高判平成22年(行ケ)第10055号【血管老化抑制剤および老化防止抑制剤事件】
- <発明の要旨>「…を必須成分とする、血管内膜厚を減少させることを特徴とする血管老化抑制剤。」
- <判旨(抜粋)>引用発明及び本件補正発明は、いずれも物の発明であるところ、相違点3に係る本件補正発明の構成である「血管内膜を減少させる」ことは、発明の作用効果に関する事項であって、本件補正発明を物の観点から特定するものではない。したがって、「血管内膜を減少させる」との記載の有無は、物の発明である引用発明と本件補正発明との実質的な相違点とはいえない。
- 以上に対して原告は、本件補正発明が「血管内膜を減少させる」こと、すなわち粥状動脈硬化症に対する予防及び治療という、引用発明が提供していない医薬用途を提供するものである旨を主張する。しかしながら、引用例が粥状動脈硬化症をも対象としていることは前記のとおりであるから、原告の上記主張は、「血管内膜を減少させる」ことが引用発明と本件補正発明との相違点たり得ないことを離れてみても、主張自体失当といわなければならない。
- 知財高判平成23年(行ケ)第10050号【抗骨粗鬆活性を有する組成物事件】
- <発明の要旨>「カルシウム、キトサン、プロポリスを配合したことを特徴とする抗骨粗鬆活性を有する組成物。」
- <判旨(抜粋)>本願発明における「抗骨粗鬆活性を有する」との記載は、「物」の発明である本願発明の抗骨粗鬆活性という性質を記載したにすぎないものであり、また、引用例Aの「カルシウム吸収促進性」の記載も、引用発明の組成物が有する性質を記載しているにすぎず、いずれも「物」としての組成物を更に限定したり、組成物の用途を限定するものではないから、これらの記載の相違は実質的な相違点とは認められず、…審決の判断に誤りはない
- (41) この他にも、クレームアップされた発明の「課題」・「効果」を発明特定事項として進歩性を判断した裁判例としては、例えば、平成27年(行ケ)第10097号【発光装置事件】<大鷹裁判長>、平成28年(行ケ)第10107号【乳癌再発の予防用ワクチン事件】<森裁判長>、平成29年(行ケ)第10003号【…ドキシセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物事件】<高部裁判長>、等がある。
- (42) このロジックは、作用効果不存在の抗弁とは異なる。例えば、東京地判平成27年(ワ)第11434号【骨折における骨

- の断片の固定のための固定手段装置事件】＜沖中裁判長＞及び同控訴審平成29年（ネ）第10066号＜高部裁判長＞は、「構成要件Fを除く本件発明1の構成要件（AないしE及びG）の構成は、従来技術である乙9発明に開示されていると解される。そうすると、本件発明1の本質的部分は、構成要件Fであり、上記各作用効果を奏する構成は、構成要件Fに規定された構成であると解される。」として、構成要件Fに規定された構成は、作用効果を奏する構成であると限定的に文言解釈され、非充足と判断された。
- (43) これに対し、①知財高判平成24年（行ケ）第10151号【高強度高延性容器用鋼板事件】＜芝田裁判長＞、及び、②知財高判平成28年（行ケ）第10189号【光学ガラス事件】＜鶴岡裁判長＞は、クレームアップされた構成がクレームアップされた発明の「課題」・「効果」を満たす蓋然性を要求しており、他の裁判例と毛色を異にする。もっとも、これらの裁判例の後、同様の判断が続いている訳ではなく、PCSK9事件判決が東京地裁及び知財高裁で複数の裁判体から出されていることに鑑みれば、多数裁判例ではないと位置付けられる。
- (44) 拙稿「発明のカテゴリーと、『物を生産する方法の発明』のアドバンテージ」（パテント Vol.73 No.12, 2020）
- (45) 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】は、発明の本質的部分が、物の発明については「構成」であり、方法の発明については「方法（ステップ）」であると認定した上で、方法の発明は均等成立、物の

発明は均等不成立として、結論が分かれた。

- (46) 平成29年（ネ）第10033号＜鶴岡裁判長＞～「ほぼ同じ高さ」というクレーム文言逆転非充足。東京地裁平成26年（ワ）第7643号＜東海林裁判長＞～同要件充足。（上掲8及び9と同じ。）
- (47) 拙稿「数値限定発明の充足論、明確性要件」（パテント Vol.71 No.6, 2018）
- (48) (2)（特別編 第6回）知財実務オンライン：「[論点別・特許裁判例事典「第3版」]出版記念セミナー」（ゲスト：中村合同法律特許事務所 弁護士／弁理士 米国カリフォルニア州弁護士 高石秀樹）-YouTube
- (49) 最判平成28年（受）第1242号【マキサカルシトール事件】（Dedicationの法理）
- 「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×。

（原稿受領 2022.4.4）