

特集《令和6年度特許委員会の活動報告》

分割出願の活用事例についての検討

令和6年度特許委員会第2部会第1グループ

小林 正和、本間 恵、稲宮 真衣子、加島 広基、熊井 寛、久松 洋輔、
山本 航介⁽¹⁾、徳山 英浩、藤本 賢佑、遠藤 太介、片岡 泰明

要 約

分割出願に係る特許権が行使された近時の裁判例を分析した結果、(1) 他社製品等に当て込んで権利行使を容易にすべく、①構成要件の上位概念化や削除、②他社製品等の構成に合わせつつ、審査過程を踏まえて有効性を強化するための構成要件の限定、③侵害立証の点で権利行使しやすいクレームでの権利化などの手法が有効であること、(2) ①分割出願を繰り返して他社の実施態様等に合わせて柔軟に権利化を図り、あるいは、②親出願が拒絶査定不服審判に継続し、権利化に時間を要する場合、分割出願と早期審査を駆使して早期権利化を図るなど、臨機応変な権利化戦略として分割出願が用いられていること、一方で、(3) クレーム化に無理があるとサポート要件違反等の問題が生じ得ることなどが分かった。また、(4) 分割出願戦略では、後のクレームのバラエティを確保するために明細書の実施例を充実させ、その技術的意義・機能等によって課題を把握できるように留意することが必要であることも分かった。

目次

1. はじめに
2. 調査方法
 2. 1 母集団の抽出
 2. 2 スクリーニング
 2. 3 集計結果
3. 分割出願に係る特許権の行使に関する裁判例の分析
 3. 1 分割出願に係る特許権の行使に有効な手段
 - (1) 充足性の強化（クレームの上位概念化）
 - (2) 充足性の強化（対象製品等への当て込み）
 - (3) 有効性の強化
 - (4) その他
 3. 2 分割出願に係る特許権の行使の妨げとなった問題点（サポート要件等）
4. まとめ

1. はじめに

近年、分割出願は、単に発明の単一性要件違反を回避する場合だけでなく、親出願とは異なるクレームでの権利化を図り、また、分割を繰り返すことで、特許出願を長期にわたって係属させ、かつ、他社製品等を分析した上で「当て込む」ことにより、確実な権利行使を実現するという分割出願戦略が採られる事例がみられる。

そこで、本稿においては、分割出願によって権利化された特許権（以下「分割出願に係る特許権」という。）を行使した裁判例、及び、権利行使の対象となった特許権の審査過程を分析することにより、親出願とは異なり、どのようにクレームの強化がなされているのか等を検討した。

2. 調査方法

2. 1 母集団の抽出

最高裁判所の知的財産関係の裁判例検索ページ⁽²⁾において、権利種別を「特許権」として、平成31年1月1日以降であって裁判例の抽出時点である令和6年4月17日までに判決が公開された447件の裁判例⁽³⁾を母集団とした。

2. 2 スクリーニング

447件の裁判例の母集団のうち、まず、①特許権を行使した裁判例339件を抽出し、②各委員において、裁判例における対象特許発明についてJ-PlatPat⁽⁴⁾等を用いて、分割出願に係る特許権の行使の裁判例（親出願を権利行使する裁判例含む）である117件を抽出した。その上で、③各委員において、抽出した裁判例の事案を確認し、分割出願の権利行使において有意な知見を含む裁判例（表1参照）を分析対象として抽出した上で、分析した。

表1 分析対象の裁判例

No.	事件番号	特許番号	技術分野	結論
1	東京地裁 H30（ワ）1130 知財高裁 R3（ネ）10084	4466883	機械（再帰反射シート）	請求認容（侵害成立） 控訴棄却（侵害成立）
2	東京地裁 R3（ワ）29388 知財高裁 R4（ネ）10094	6752438	化学（HFO-1234yf）	請求棄却（侵害不成立） 控訴棄却（侵害不成立）
3	大阪地裁 H30（ワ）3226 知財高裁 R2（ネ）10024	4866978	機械（椅子式マッサージ機）	請求棄却（侵害不成立） （一部）認容（侵害成立）
4	大阪地裁 H30（ワ）1391	6253829	機械（マッサージ機）	請求認容（侵害成立）
5	東京地裁 H31（ワ）7178 知財高裁 R2（ネ）10042	5769141、 6159845	機械（車両誘導システム）	請求棄却（侵害不成立） 控訴認容（侵害成立）
6	東京地裁 H30（ワ）18555 知財高裁 R2（ネ）10059	6275313	化学（エクオール含有抽出物）	請求棄却（侵害不成立） 控訴認容（侵害成立）
7	大阪地裁 H27（ワ）4292 知財高裁 H30（ネ）10063	4659980、 4912492	化学（二酸化炭素含有粘性組成物）	請求認容（侵害成立） 控訴棄却（侵害成立）
8	東京地裁 H29（ワ）36506	6206897、 6089190 等	情報（コンピュータシステムおよびプログラム）	請求認容（侵害成立）
9	東京地裁 H29（ワ）32839 知財高裁 R2（ネ）10035	6121026	機械（美容器）	（一部）認容（侵害成立） 控訴棄却（侵害成立）
10	東京地裁 H30（ワ）10126 知財高裁 R2（ネ）10045	4392521、 4317157 等	機械（ドットパターン）	請求棄却（侵害不成立） 控訴棄却（侵害不成立）
11	大阪地裁 H30（ワ）3461	5467126	機械（薬剤分包装置、薬剤分包装置の制御方法、分包紙及び分包紙用紙管）	請求認容（侵害成立）
12	東京地裁 H29（ワ）36763	5317848、 5677520	機械（LED電灯装置）	請求棄却（侵害不成立）
13	大阪地裁 H30（ワ）2554	6026497、 6141502 等	機械（交差連結具）	請求認容（侵害成立）
14	東京地裁 H29（ワ）13797	6116658	機械（気体溶解装置及び気体溶解方法）	請求棄却（侵害不成立）
15	大阪地裁 H29（ワ）9201	5891575	化学（シリコン・ベースの界面活性剤を含むアルコール含有量の高い発泡性組成物）	請求認容（侵害成立）
16	大阪地裁 H27（ワ）8621 知財高裁 H30（ネ）10041	5643872	化学（二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物）	請求認容（侵害成立） 原判決変更（侵害成立）

2. 3 集計結果

特許行政年次報告書 2024 年度版に基づく 2014～2023 年の出願件数の推移を下表に示す。これによれば、通常出願は減少傾向～横ばい状態であるが、分割出願は 2021 年頃以降、その絶対数、全出願に占める割合共に増加傾向にあり、2023 年における分割出願の割合は 12.4% に及んでいる。

これに対し、平成 31 年 1 月 1 日～令和 6 年 4 月 17 日の間に判決が公開された、特許権を行使した裁判例 339 件のうち、分割出願に係る特許権を行使した裁判例は 117 件であり、全体の約 35% を占める結果となった。これは、全特許出願に占める分割出願の割合（12.4%）と比して 3 倍近くであり、侵害訴訟の 3 分の 1 以上が分割出願に係る特許権に基づくものであることが分かる。さらに、通常出願に係る特許権に基づく侵害認容率が 57 件／185 件（≒30.8%）であるのに対し、分割出願に係る特許権に基づく侵害認容率は 51 件／97 件（≒52.6%）と極めて高いことも判明した⁽⁵⁾。

以上の統計分析からも、分割出願が、特許権の行使に有効な手段として活用されていることが分かる。

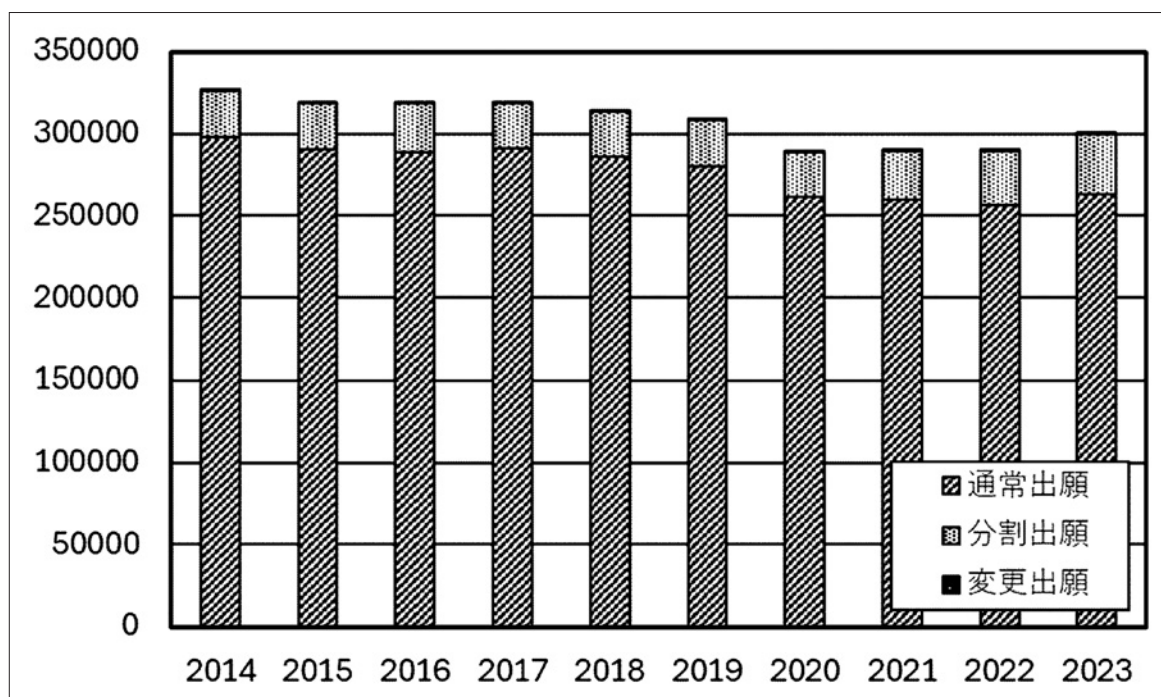


図1 出願件数の推移 [2014 年～2023 年]

3. 分割出願に係る特許権の行使に関する裁判例の分析

前記スクリーニングにより抽出した各裁判例（表1）について、分割出願に係る特許権の行使に有効となった各手段、及び、同特許権の行使の妨げとなった点に分類した。以下では、各裁判例は事件名と通し番号により引用する。

3. 1 分割出願に係る特許権の行使に有効な手段

分割出願に係る特許権の行使に有効な手段としては、①充足性を強化すべく、親出願等の発明を上位概念化した発明を権利行使した事例、②充足性を強化すべく、対象製品等に合わせて具体的な当て込みをした事例、及び、③親出願時に提示された引用文献等を踏まえて発明の有効性を強化した事例等が見られた（複数の場合を含む事例はいずれかの分類で紹介している。）⁽⁶⁾。

以下では、これらの分類ごとに事例のポイントを紹介する。

(1) 充足性の強化（クレームの上位概念化）

1) 再帰反射シート事件（No.1）

再帰反射シート事件（No.1）において、親出願では、請求項1に係る発明において反射素子の種類や形状を特定し、特許となっている。

他方、分割出願に係る請求項1に係る発明（本件発明）では、（親出願に係る発明で特定されていた）反射素子の種類や形状を特定することなく特許（本件特許）となっている。また、本件発明の内容は、親出願の拒絶査定時の請求項1の内容と類似している（親出願の拒絶査定時の請求項1に係る発明の方が、本件発明よりも印刷層の設置位置についての選択肢が広い）。

第一審判決によると、被告は、遅くとも本件特許の登録日である平成22年3月5日から被告製品を製造、販売している。

分割出願である本件特許の出願手続は、親出願の拒絶査定不服審判請求の時点（平成19年10月31日）でされており、被告製品を当て込むことを狙って分割出願がされたかまでは不明である。しかしながら、本件において多数の反射素子と保持体層からなる反射素子層が充足性の争点の一つとなっていることなどに鑑みれば、本件発明では、反射素子の種類や形状を具体的に特定しないように上位概念化し、充足性の争点を減らした上で権利化を図ったものと考えられる。

2) LED電灯装置事件（No.12）

LED電灯装置事件（No.12）では、発明の作用効果に直接関わらない限定を外して上位概念化することで、非充足の争点を封じること成功している。具体的には、親出願における「複数のLEDを面状に配置したLED光源」との特定を、配置を特定しない単なる「LED光源」に上位概念化することで、「面発光型のLED光源」でない「チップオンボード型のLED光源」をも明確に権利範囲に含め、対象製品のLEDが面状に配置されているか否かという充足性の争点を封じること成功している。本事例は、クレームの上位概念化とともに、対象製品への当て込みを図った事例である。なお、本件では、分割要件とは関係がない無効理由を含むとして、結果的には権利行使が成功していない。

3) 発泡性組成物事件（No.15）

発泡性組成物事件（No.15）において、本件特許の原出願ではa)～d)成分の4成分を必須成分としていたのに対し、権利行使の対象とされた本件特許に係る分割出願では、c)成分を除いた3成分を必須として拡張する一方、b)成分を減縮することで権利化し、権利行使に成功した事例である。審査過程において、拒絶理由通知に対して期間延長をしているものの、応答せずに拒絶査定となり、期間経過直前に面接と不服審判請求及び補正を行い、前置審査で特許査定となった審査経過に鑑みると、期限ぎりぎりまで市場の様子を見ながら、特許権者が対応を決めたのではないかと推測される。本事例は、c)成分を除くことによるクレームの上位概念化のみならず、b)成分を減縮して有効性の強化をも図った事例といえる。

(2) 充足性の強化（対象製品等への当て込み）

1) HFO-1234yf事件（No.2）

HFO-1234yf事件（No.2）は、被告製品が主となる特定の化合物（公知化合物であるHFO-1234yf）を含んでさえいれば「当て込む」ことができるように、さらに（必然的に含み得る）明細書等に開示された多数の他の化合物を任意に抽出・組み合わせ、権利行使をした事例であり、分割出願の制度を活かした戦略が採用されていると言える。もっとも、本件では、下記3.2において後述するとおり、サポート要件違反の無効理由により権利行使は成功していない。

2) 二酸化炭素含有粘性組成物事件 (No.7)

二酸化炭素含有粘性組成物事件 (No.7) では、被告製品は、炭酸ガスの効果を利用したフェイス用パック剤、いわゆる「炭酸パック」であり、親出願および分割出願 (第1世代) に係る各特許権につき権利行使がなされている。分割出願では、親出願に係る発明における「部分肥満改善用化粧料、或いは水虫、アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される」との用途に対し、被告製品に近い「医薬組成物又は化粧料として使用される」という用途を限定した補正がなされて権利化されている。平成17年に、当該商品を販売している被告に対して、平成18年5月12日に親出願において、また、平成23年5月6日に分割出願において「化粧料又は医薬組成物として使用される」なる用途限定の補正がなされている点を考慮すれば、原告は、被告製品に当て込むべく、分割出願の特許権を新たに権利化した可能性が考えられる。ちなみに、裁判所は、被告製品は、分割出願に係る特許の「化粧料」のみならず、親出願に係る特許発明の「部分肥満改善用化粧料」にも該当するとの判断を示し、どちらの用途に対しても充足性を認めている。なお、親出願および分割出願の両方において、異なる用途限定とともに、「アルギン酸ナトリウムを含有する」という構成で限定することで、引用発明との関係では、有効性の強化を図っている。

3) コンピュータシステムおよびプログラム事件 (No.8)

コンピュータシステムおよびプログラム事件 (No.8) は、ある世代の特許権に関する侵害訴訟の過程における被疑侵害者の主張を踏まえて、その後の世代の分割出願においてクレームの記載を合わせることにより、被疑侵害サービスが当該分割出願に係る特許権の権利範囲に含まれるように積極的に工夫した事例と推察される。

具体的には、第3世代の特許第6089190号における侵害訴訟において、請求項1の「該検索手段により前記所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索されたことを条件として、前記交流開始条件が満たされていると判定する位置情報利用判定手段」という構成要件に対し、被疑侵害者は、交流開始条件についてはユーザ端末同士が所定時間中に所定距離内に位置することが交流開始のための必要十分条件とされているため、被疑侵害サービスは本件特許発明の構成要件を充足しない、と裁判で主張した。実際に、被疑侵害サービスでは、所定時間中に所定距離内に位置することのみならず、一方の追加処理としての友達申請と、他方の追加処理としての応諾についても交流開始のための条件であったことから、必要十分条件を満たさないと解釈され得る構成となっていた。

これに対し、この第3世代の特許第6089190号から何度か分割出願を繰り返した第7世代の特許第6206897号では、請求項1において「該検索手段により前記所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索されたことを必要条件として、該検索されたユーザ端末と前記メッセージの送受信を可能にするために新たな交流先として前記交流先のリストに追加する交流先追加処理を行う交流先追加手段」を規定し、権利化している。これにより、ユーザ端末同士が所定時間中に所定距離内に位置することが交流開始のための必要条件であることを規定した。更に、請求項2において「交流先追加手段は、前記検索手段により前記所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索された場合に、当該検索された前記ユーザ端末同士の所持者の内の一方が相手方に対して交流の申し出を行ない、相手方も交流に同意することにより、前記交流先追加処理を行う」と規定することにより十分条件についてもカバーしている。

このように、本件では、分割出願により特許出願を係属させ続けるとともに、被疑侵害サービスの内容の変更や訴訟における被疑侵害者の主張に合わせて、後の分割出願においてクレームの文言を変えることで、被疑侵害サービスを権利範囲に含めることを可能としている。

4) 美容器事件 (No.9)

美容器事件 (No.9) では、親出願に係る発明が、美容器における一对のローラの直径や外周面間の最短距離の数値限定を規定したものであった (なお、権利化には至らなかった)。一方、権利行使の対象となった分割出願に係る本件特許発明は、親出願に係る発明とは課題、構成、効果の異なる発明であり、具体的には、①ハンドル本体に凹部を設け、ハンドルカバーにより凹部を覆うという、外観により侵害立証が容易な発明であり、②有効な非充足

論を封じるものであり、かつ、③本件明細書上の根拠も問題のない発明であった。本件の時系列を確認したところ、権利行使の対象となった分割出願に係る特許出願の現実の出願日（平成 28 年 4 月 26 日）の直前である平成 28 年 3 月 9 日に、対象商品がインターネット上のショッピングモールで販売されていたことが確認されていることから、本件特許発明は、当該製品に当て込むべく、権利化された可能性が高い。

5) 薬剤分包装置事件（No.11）について

薬剤分包装置事件（No.11）では、原出願や分割出願に係る発明が、紙管に取り付ける磁石により分包紙に関する情報を付与することを構成要件としていたが、第 3 世代に当たる本件特許では、紙管の軸方向一端側と他端側とで磁石の取付角度が異なるという具体的な構成により発明を特定する一方、磁石により分包紙に関する情報を付与するという立証困難な構成要件を除いて権利化した事例である。

被告の実施行為は、プラスチック製の筒部（芯材）に分包紙を巻き回したものの製造販売であり、具体的には、調剤薬局などで原告製品の使用済み中空芯管と被告の販売する分包紙を一体化させることにより原告が販売する薬剤分包装置での使用が可能になるものであった。原告は、第 1 世代の特願 2010-31285 号で「リサイクル用の紙管、紙管のリサイクル方法」についてクレームアップしていたことから、被告の分包紙の販売行為を当該出願時点で確認していた可能性がある。しかし、上記のとおり、原告製品の使用済み中空芯管と被告の販売する分包紙を一体化している態様では、磁石による分包紙に関する情報が利用されていない可能性があり、また、利用されていたとしても侵害立証をするためには調剤薬局などで磁石により付与された情報を利用していることを立証する必要がある。このような充足性の立証の問題を克服し被告製品に当て込み、かつ、容易に侵害立証ができるよう、本件では単に磁石の配置によって発明を特定したものと考えられる。

6) 気体溶解装置事件（No.14）

気体溶解装置事件（No.14）では、発明の作用効果に直接関わらない構成を変更することで、非充足の争点を封じること成功している。具体的には、親出願にて発生させた水素水を、接続された外部の装置に送る「外部接続型」の気体溶解装置の権利化をする一方、分割出願では、発生させた水素水を装置が備える水槽に送る「水槽一体型」の気体溶解装置を権利化している。これにより、「水槽一体型」である被告製品全体が、分割出願に係る権利範囲に含まれる旨主張に成功している。なお、本件では、分割要件とは関係がない無効理由を含むとして、結果的には権利行使が成功していない。

7) 二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物事件（No.16）

二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物事件（No.16）では、被告製品は、いずれも炭酸ガスの効能を利用したフェイス用パック剤、いわゆる「炭酸パック」であり、分割出願（第 3 世代）で補償金請求による権利行使がなされている。出願当初の本件発明は、上記「組成物を得ることができるキット」に関するものであったが、上記「組成物からなるパック化粧料を得るためのキット」へと、組成物の用途を限定する補正を行っている。この補正は、引用発明との差別化を図るものでもありとされるが、その一方で、平成 25 年 9 月以降、対象製品をネットワークビジネスの形態で販売していた被告に対して、本件特許の出願公開後の平成 25 年 10 月 11 日に、平成 25 年 8 月 26 日付け補正の内容を記載した書面を送付して警告した事情を踏まえると、2 剤混合型の炭酸パックである被告製品の構成により近づけた補正により被告製品への当て込みを図り、これに成功した事例とも考えられる。

（3）有効性の強化

1) 椅子式マッサージ機事件（No.3）

椅子式マッサージ機事件（No.3）では、被告（被控訴人）は平成 22 年 4 月 30 日以降、被告製品の製造、販売等を行っている。

一方、本件親出願は平成 18 年 8 月 11 日に提出されているが、本件親出願に対して審査請求後の平成 22 年 9 月

13日に刊行物等提出書による情報提供がされている。その後、本件親出願は2回の拒絶理由通知書に応答することにより特許査定されている。また、分割出願である本件特許（特許第4866978号）は、平成20年10月27日に特許出願されているが、本件特許に対して、本件親出願と同様に、審査請求後の平成22年9月6日に刊行物等提出書による情報提供がされている。その後、本件特許は1回の拒絶理由通知書に応答することにより特許査定されている。

これらの時系列及び事実関係から推測するに、本件特許は、被告製品の製造、販売等が行われていることを原告が事前に察知し、原告は、当該被告製品に当て込むべく権利化を図り、また、（情報提供者が被告であるかは不明であるものの）被告はこれを阻止しようとした可能性が考えられる。

また、充足性には問題がないことを前提に、親出願時に限定がなかった肘掛部の前部及び後部の構成、形状、及び配置を具体的に限定することにより、親出願以降に提示された公知文献との関係で、有効性の強化を図っている。

2) 車両誘導システム事件（No.5）

車両誘導システム事件（No.5）では、被告システム1～3は平成29年6月頃から、被告システム4は平成27年7月頃から、それぞれ使用が開始されている。本件特許1（特許第6159845号）は、平成28年4月4日に本件親出願と同じクレームで分割出願され、平成29年2月10日に手続補正を経て特許査定されている。本件特許2（特許第5769141号）は、平成26年4月23日に本件親出願と同じクレームで分割出願され、平成26年11月26日にクレームを大幅に変更する手続補正、早期審査請求、及び面接審査を経て特許査定されている。本件特許1及び2の手続補正の時期は、被告システム1～4の使用開始よりも早いものの、使用開始までの準備期間を考慮すれば、原告は、被告システム1～4の使用を事前に察知し、当該システムに当て込むべく、本件各特許権を権利化した可能性が考えられる。

また、充足性には問題ないことを前提に、親出願時において限定がなかった3ないし4つの「車両を検知する…検知手段」と3ないし4つの「遮断機」及びこれらの関係を具体的に限定することにより、親出願以降に提示された（3以上の検知手段ないし遮断機が開示されていない）公知文献との関係で、有効性の強化を図っている。

3) 交差連結具事件（No.13）

交差連結具事件（No.13）では、被告は、平成27年12月頃から被告製品1の販売を開始し、平成28年12月頃から被告製品2の販売を開始している。本件親出願（特許第6026497号）は、平成26年12月19日出願され、被告製品1の販売開始後の平成28年1月21日に早期審査を申請し、2回の拒絶理由通知、刊行物等提出書による情報提供などを経て、平成28年10月4日に特許査定されている。分割出願の第1世代である本件特許2及び3（特許第6141502号及び特許第6263594号）は、被告製品1の販売後の平成28年9月9日及び平成28年10月12日出願され、被告製品2の販売後の平成29年2月1日及び平成29年9月29日に提出した手続補正書に基づいて平成29年4月17日及び平成29年12月7日に特許査定されている。

これらの時系列及び事実関係から推測するに、本件特許2及び3（特許第6141502号及び特許第6263594号）は、被告製品1及び2の販売が行われていることを原告が事前に察知し、原告は、当該被告製品に当て込むべく権利化を図り、また、被告はこれを阻止しようとした可能性が考えられる。

また、充足性には問題がないことを前提に、親出願時に限定がなかった一対の第二保持部の一方及び他方の取付位置を具体的に限定することにより、親出願以降に提示された公知文献との関係で、有効性の強化を図っている。

（4） その他

1) マッサージ機事件（No.4）

マッサージ機事件（No.4）では、被告製品は本件特許発明のみならず原出願に基づく特許発明の技術的範囲にも属する可能性があったが、原出願は拒絶査定不服審判を経てようやく平成30年10月22日に特許審決となっていた。これに対して、本件分割出願は、早期審査を利用して原出願よりも早い、平成29年11月8日に特許査定とな

り、これに基づき早期に権利行使を行うことを可能とした。

原出願が審判に係属することになり審理の長期化が予想される場合に、分割出願をするとともに早期審査を利用することにより原出願よりも早く権利化し、早期に権利行使を行うことができた事例と言える。

2) エクオール含有抽出物事件 (No.6)

エクオール含有抽出物事件 (No.6) では、関連する別の特許権 (特許第 5946489 号、物クレーム) に基づく権利行使ができなかったところ、本件では、製造方法クレームではあるものの、特許法第 104 条が規定する生産方法の推定が認められて、控訴審において侵害と判断された事案である。本事例を踏まえると、製造方法の発明について分割出願する場合には、製造方法により生産される物に、実質的に、対象製品のみが含まれるような極力狭い範囲でクレームアップすることで、他の製法や工程が入り得る余地が少なくなる結果、上記推定の規定の適用可能性を高め、権利行使に成功し得るケースも考えられる。

3. 2 分割出願に係る特許権の行使の妨げとなった問題点 (サポート要件等)

1) HFO-1234yf 事件 (No.2)

前出の HFO-1234yf 事件 (No.2) において、第一審判決では原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲でなされたものではないとされ、控訴審においては、分割出願の適法性に関わらず、サポート要件違反の無効理由があるとされ、請求が棄却された事例である。具体的には、主となる特定の化合物 (HFO-1234yf、公知化合物) と他の化合物とを含む組成物に関する発明について、明細書をみても他の化合物が少量存在することについての技術的意義・作用効果・課題が不明であり、「当業者が当該課題を解決することができると認識することができるとは認められない」とされている。分割出願の際のクレームアップにおいて注意すべき点につき、参考となる事例である。

2) ドットパターン事件 (No.10)

ドットパターン事件 (No.10) において、親出願等ではドットパターンを用いた情報再生装置が権利化されており、ドットパターン自体の構成としては、抽象的な構成のみが規定されていた。これに対し、分割出願 (第 4、5、6 及び 9 世代) に係る本件各発明においてドットパターンの具体的な構成や意味づけが特定されていた。本事件では、当該分割出願に係る各発明に基づいて権利行使がなされている。

しかしながら、本件各発明について、第一審及び控訴審において理由付けが異なるものの、結論においては、当該ドットパターンの具体的な構成について明細書の記載のいずれにも根拠がないとされ、サポート要件違反、及び、補正要件違反 (新規事項の追加) とされ、請求が棄却されている。

上記各裁判例を踏まえると、分割出願により、原出願とは異なるクレームで権利化する際には、その構成自体の根拠のみならず、技術的意義・作用効果・課題等を踏まえ、サポート要件違反や補正要件違反 (新規事項の追加) などにあたらないように留意すべきであり、更に言えば、分割出願による後の権利化を想定するのであれば、それに耐えうる十分な根拠をもった明細書の記述に留意すべきである。

4. まとめ

各裁判例を分析した結果から、分割出願に係る特許権の行使においては、発売後の他社製品等に「当て込み」、権利行使を容易ならしめるべく、①ある構成については、上位概念化や削除をする、②ある構成については、被告製品等の構成に合わせつつ、審査過程を踏まえて公知発明との関係で有効性を強化すべく限定する、また、③侵害立証等の観点から権利行使しやすい構成で権利化する、といった手法を取ることで、有効な権利行使を実現できることが分かった。

また、分割出願を繰り返して特許出願に係属させ続けることにより、他社の実施態様等に合わせて柔軟に権利化を図ることや、親出願が拒絶査定不服審判に継続し、権利化までに時間を要する場合には、分割出願をし、早期審査を駆使するなどして早期権利化を図るなど、臨機応変な権利化戦略として分割出願を用いられていることも分

かった。

他方、他社製品等への「当て込み」のためのクレーム化に無理がある場合には、サポート要件違反等の問題が生じ得ることから、この点には留意が必要である⁽⁷⁾。後の分割出願を想定した特許出願をする場合には、後のクレーム化のバリエティを確保すべく、明細書の実施例（構成）を充実させるのみならず、その技術的意義・機能（作用効果）等により、課題を把握できるように留意することが必要である。

なお、分割出願を繰り返すことについては、制度の濫用になり得るとする見解もある。しかし、大合議判決⁽⁸⁾においては、「特許法上、同じ発明を繰り返して分割出願すること自体を不適法とする旨の規定は存在しない」とし、分割出願を繰り返した経緯をもって不適法とはせず、分割出願に遡及効を認めている。また、同判決では、別件訴訟の結果を覆すことを目的として、被控訴人プログラムが技術的範囲に属するよう所定の要件を外した本件出願は「公の秩序」を害するおそれがある発明に該当する旨を被控訴人から主張されたが、「本件において、被控訴人ら主張の事情があるとしても、そのことから、本件発明 1 及び 2 が特許法 32 条の『公の秩序』を害するおそれがある発明に該当するものと認めることはできない。」と判断されている。

分割出願による権利化や権利行使は今後も増加するものと思われ、引き続き、案件や裁判例を通じて、その有用性や問題点を分析していく必要がある。

（注）

(1) 山本航介弁理士は、2025 年に、ご逝去されました。

(2) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7 (2024 年 4 月 17 日アクセス)。なお、現在の裁判例検索の URL は、<https://www.courts.go.jp/hanrei/search7/index.html> (2025 年 12 月 22 日アクセス) である。

(3) 「分割出願」をキーワードとして検索することも考えられるが、分割要件違反が問題になっていない等の理由により、判決文に「分割出願」との文言が登場しないものの、実際には分割出願に係る特許権の行使の事例も見られる。そこで、そのような事例の漏れが生じるおそれを回避するため、「分割出願」をキーワードとした検索で絞ることはしなかった。

(4) 特許情報プラットフォーム

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/> (2025 年 12 月 22 日アクセス)

(5) 調査対象期間中に原審と控訴審の判決が出ている事件については、控訴審の結果のみを用いて集計した。

(6) 判決の結論（請求認容・棄却）に関わらず、充足性・有効性等について、功を奏したと考えられる手段を用いた裁判例については、ここで取り上げることとした。

(7) 本稿では特許権侵害訴訟の裁判例のみを分析したが、分割出願違反等を争点とする審決取消訴訟の裁判例を分析することで、留意点がより具体化されるものと思われる。

(8) 令和 4 年（ネ）第 10046 号特許権侵害差止等請求控訴事件：「コメント配信システム」事件
<https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-92146.pdf> (2025 年 12 月 22 日アクセス)

（原稿受領 2026.3.6）