

侵害訴訟における特許無効の抗弁の研究

——分割・補正要件違反を中心として——

特許第2委員会
第1小委員会*

抄 録 キルビー特許最高裁判決後、特許権等の侵害訴訟において、無効抗弁が一般的となり、その後特許法第104条の3の新設で「明らか」要件が不要とされ、侵害訴訟において無効にされる割合が増加しつつある。また、平成18年の特許法等の改正により分割・補正要件違反で争われる事例が増加する可能性がある。そこで、当小委員会では、「明らか」要件を満たす傾向の強い「分割・補正要件違反」に端を発する無効抗弁を中心にその動向を調べた。さらに、侵害訴訟において分割・補正要件違反で争われた判例について具体的に研究し、出願段階、審査段階及び権利化後の侵害訴訟における攻撃及び防御の留意点についても検討した。

目 次

1. はじめに
2. 侵害訴訟における無効抗弁状況
3. 分割・補正要件違反抗弁の状況
4. 分割・補正要件違反が中心となった事例
 4. 1 パターン1 (構成要件削除)
 4. 2 パターン2 (構成要件上位概念化)
 4. 3 パターン3 (構成要件限定)
 4. 4 パターン4 (実施例補正)
 4. 5 パターン5 (全部分割)
 4. 6 パターン6 (出願日遡及効果)
5. 実務指針
 5. 1 出願の場面での留意点
 5. 2 分割・補正の場面での留意点
 5. 3 侵害事件発生場面での留意点
6. おわりに

1. はじめに

キルビー特許最高裁判決¹⁾後、特許権等の侵害訴訟において、権利の無効を主張することが一般的となり、裁判所も、無効理由の存在が「明らか」であるという要件を重視せず、積極的に、特許等の無効を判断するようになった。

その後、特許法第104条の3が新設され、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、その権利を行使できないと規定された。これは、キルビー特許最高裁判決後の実務を立法に反映させたものであり、また「明らか」要件を不要として、無効判断の明確を期したものとされ、特許権等の侵害訴訟において無効にされる割合が増加しつつある。

一方、無効の抗弁で主張される特許等の無効理由の違いによっても、裁判所における扱いや判断の相違が見て取れる。

本稿では、キルビー特許のように、「明らか」要件を満たす傾向の強い、「分割・補正要件違反」に端を発する特許無効の抗弁に着目し、その動向を調べた。

一方、平成18年の特許法等の改正では、出願を分割できる時期を追加するとともに、出願の

* 2007年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

補正制限等が加わった。その結果、こうした分割・補正要件違反で争われる事例が増加する可能性が考えられる。

そこで、本稿では、さらに、特許権等の侵害訴訟において該当する判例について個別具体的に研究することで、出願段階、審査段階及び権利化後の侵害訴訟における攻撃及び防御の留意点についても検討した。

なお、本稿は、2007年度特許第2委員会の本山泰委員長（日本電信電話）、寺尾賢委員長代理（住友パークライト）をはじめ、同委員会第1小委員会の吉村実（富士通テン、小委員長）、島村英伯（キリンホールディングス、小委員長補佐）、井上文夫（月島機械）、大串益生・小俣一郎（富士通）、河野仁志（東芝ライテック）、大道和彦（日立マクセル）、高橋俊朗（新日鐵化学）、幟立晃（コベルコ建機）、藤上真（積水化学工業）、増山智将（新日鉄ソリューションズ）、山下公一（小松製作所）、由比藤文夫（富士フィルム）が作成した。

2. 侵害訴訟における無効抗弁状況

侵害訴訟における特許無効の抗弁の動向を知るために、キルビー特許最高裁判決のあった平成12年4月11日以降平成19年末までの特許権侵害訴訟の判決を裁判所ホームページの判例検索

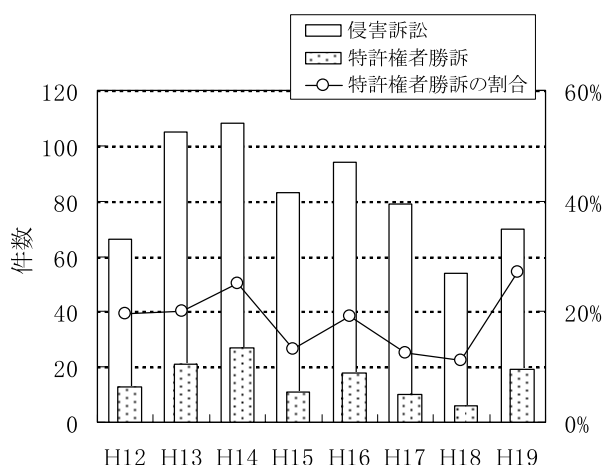


図1 侵害訴訟と裁判所の判断

システム²⁾にて抽出（権利種別：特許権×訴訟類型：民事訴訟）し、特許無効抗弁の有無、無効抗弁で主張された無効理由、裁判所の判断等について調査を行った。なお、今回判例の抽出に使用した判例検索システムでは、和解により終結した事件は含まれていない。

まず、この期間の侵害訴訟（659件：不存在確認訴訟を含む）において特許権者の勝敗、裁判所の判断について見ると（図1）、特許権者が勝訴した割合は、平成19年には30%近くまで増加しているものの、概ね10~20%となっており、特許権者にとっては厳しい状況が続いている。

また、侵害訴訟の詳細を見てみると（図2）、非特許権者が無効抗弁を行った割合は年々増加傾向にあり、平成18~19年には約80%の侵害訴訟で無効抗弁がなされている。さらに、無効抗弁を行ったもののうち、裁判所がその無効抗弁を採用して特許に無効理由があると判断をしたものについても増加の傾向が見られ、平成19年には無効抗弁がなされたもののうち、それが採用されて、特許無効の判断がなされたものが60%を超えていた。

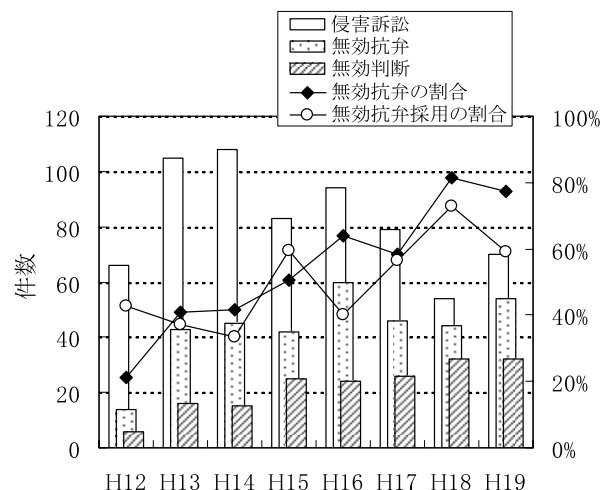


図2 侵害訴訟と無効抗弁の推移

これらより、特許無効の抗弁は、特許権侵害訴訟における非特許権者にとって必須の対抗手段のひとつとなってきているものと考えられる。

また、裁判所で特許無効の判断がなされたもの(176件)について非特許権者の主張した無効抗弁の理由を分類してみると(図3),特許法第29条に係る抗弁(29条の2,39条に係る抗弁を含む)が最も多く,裁判所で特許無効の判断に採用されている割合も約95%と圧倒的に高い。これらの数字からみて,29条に係る抗弁が最も有効な無効理由となっていると推察できる。

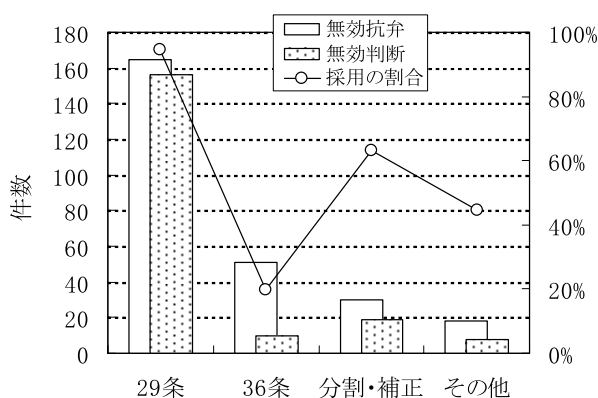


図3 無効判断された事件のうち、無効抗弁における無効理由と裁判所の採用状況

これに対し,補正違反(特許法第17条の2第3項)および分割要件違反(同法第44条)に起因する29条違反に係る抗弁については,抗弁の件数は少ないものの,裁判所で特許無効の判断に採用されている割合は29条に次いで63%あり,また,36条に係る抗弁が採用されている割合の約3倍となっており,分割・補正要件違反の抗弁は,29条に次いで有効な無効抗弁のひとつであることが窺える。なお,その他の抗弁には,冒認出願の抗弁等が含まれている。

一方で,平成18年の特許法等の改正により,出願を分割できる時期が追加されるとともに,出願の補正制限等が加わったことから,分割・補正要件違反で争われる事例が増加する可能性が考えられる。

そこで,29条に次いで有効な無効抗弁のひとつである分割・補正要件違反の抗弁について検討することは企業にとって有意義であると考え

え,具体的な事例に基づき,分割・補正要件違反の抗弁の状況,それに対する裁判所の判断等について詳細に検討を行うこととした。

3. 分割・補正要件違反抗弁の状況

非特許権者が分割・補正要件違反に係る抗弁を行い,これに対して裁判所が判断を下した事件は,全部で33件(文末表1)あり,うち無効が19件,有効が15件であった(平成18(ワ)474に関しては,複数の特許権に対して,有効,無効の両判断があった)。半数以上で無効抗弁が採用されている。

また,地裁判決は23件,高裁判決は9件,最高裁判決は1件となっており,全ての高裁判決は地裁判決の内容を支持するものとなっている。したがって,地裁と高裁とで,分割・補正要件違反の判断が大きく異なることが窺える。

表1中の「パターン」は,分割・補正の内容を分析し,どの様な違反が争点になったのかを分類したものである。表2にパターンの内容とそれぞれ該当する判決を裁判所の判断が有効の場合と無効の場合に分けた件数を記す。

表2 違反内容の分類

パターン	内容	有効	無効
1	構成要件削除	3	9
2	構成要件上位概念化	1	3
3	構成要件限定	10	8
4	実施例補正	1	2
5	発明の全部を分割	3	1
6	子出願分割違反時の孫出願日遡及効果	0	3

表からパターン1と3に関する事件が多いことが分かる。パターン1は構成要件を請求項から削除し,権利範囲を広げようとしたものであり,出願後,イ号を含めようとした分割・補正であることが窺える。パターン3は逆に構成要件を限定するものであるが,判例を検討してみると,分割・補正が出願当初の明細書等に記載

されていない内容により行われていることが争われている事件が17件中13件となっており、これらに関しても、イ号を意識した分割・補正が行われたのではないかと類推される。

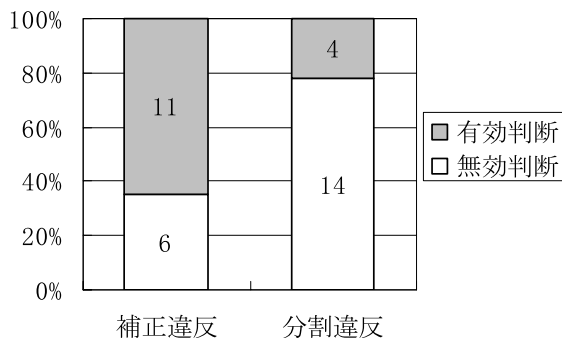


図4 分割・補正要件違反別の無効／有効判断

また、図4に示すように、分割・補正別に裁判所の有効・無効判断状況を見てみると、補正違反が争われた事件で無効と判断されたのは、17件中6件であるのに対して、分割要件違反では18件中14件が無効と判断されている。これらの数値は注目に値する。(同一事件中で補正と分割両方が争われた事件が2件ある)

そこで、特許権者／非特許権者の双方に対する実務指針を得るべく、表1の判例の中から、分割・補正要件違反が争点の中心となった事例をパターン毎にピックアップし、どのような理由で無効（又は有効）と判断されたのか詳細に検討を行った。

4. 分割・補正要件違反が中心となった事例

4.1 パターン1（構成要件削除）

(1) 平成13年(ワ)3485（発明の名称：椅子式エアーマッサージ機）

1) 事件の概要

請求項の構成要件の一部を削除した補正が新規事項の追加には該当しないと裁判所で判断された事例である。

2) 発明の概要

本件発明は、椅子本体に設けられた座部用袋体および脚用袋体に圧搾空気を供給してこれら袋体を膨脹させ、使用者の脚部を挟持した状態で使用者を押し上げることにより脚部及び尻部の筋肉が引き伸ばされることになり、ストレッチされつつマッサージされる椅子式エアーマッサージ機である（図5）。

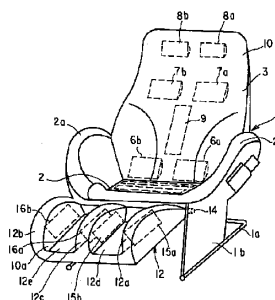


図5

3) 争点及び裁判所の判断

出願当初の請求項に構成要件として記載されていた「背もたれ部の袋体」が補正によって削除されて特許され、この補正が新規事項の追加に該当するか否かが争われた。

裁判所は、補正が、出願当初の明細書に記載されていた“腿用袋体及び尻用袋体への圧搾空気の給排気を行うことで脚部が脚用袋体に挟持され押さえられた状態で腿部あるいは尻部が上方へ押し上げられて脚部、腿部の筋肉が引き伸ばされマッサージされる”との点を特許請求の範囲の記載上も明確化するとともに、上記作用効果と関連しない背もたれ部の袋体の記載を削除し、特許請求の範囲を限定したものと解されるので、いわゆる新規事項の追加を伴う補正には該当しないと判断した。

4) 考察

出願当初の明細書等には「背もたれ部の袋体」を有する椅子式エアーマッサージ機しか記載されていないが、「背もたれ部の袋体」は発明の作用効果である筋肉の引き伸ばしによるマッサ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

ージに関連しないことが出願当初の明細書等の記載から明確に読み取れることから、補正は新規事項の追加には該当しないと判断された。出願当初の明細書に記載された発明の作用効果と請求項の構成要件との関係に基づいて補正が可能な出願当初の明細書等の記載の範囲を認定した妥当な判断と考える。

なお、現行審査基準（第Ⅲ部 第Ⅰ節 4.2(1)）においても「請求項の発明特定事項の一部を削除して、これを概念的に上位の事項に補正する場合において、削除する事項が本来的に技術上の意義を有さないものであって、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかかな場合は、新たに追加される事項がないから、当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内とする補正といえる。」と説明されており、本事例の裁判所の判断と合致するものである。

(2) 平成16年(ワ)26092（発明の名称：インクジェット記録用インクタンク）

1) 事件の概要

請求項の構成要件の一部を削除して行った分割出願がいわゆる新規事項の追加に該当し、不適法なものであると裁判所で判断された事例である。

2) 発明の概要

本件発明はインクを収容する容器と、インク供給針9が挿通可能で、かつ前記容器の底面に筒状に形成されたインク取り出し口3と、イン

ク供給針9の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材6と、前記インク供給針9の挿通側を封止し、かつ前記インク取り出し口3に接着されたフィルム4と、からなるインクジェット記録装置用インクタンクである（図6）。

3) 争点及び裁判所の判断

本件分割出願における特許請求の範囲において、原出願から「インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出させた構成（以下、当該構成）」が削除されていることが、新規事項の追加に当たるかが争われた。

裁判所は、原出願当初明細書（以下、「原明細書」という）等に記載の発明には「外側に突出させない構成」を採用することは一切記載されてなく、封止部材をフィルムにしたことで必然的にフィルムの保護の問題が生じた以上、これを保護するための当該構成が原明細書等の目的達成のための構成ではないということとはできない、として原告の「当該構成は、本件原当初発明の付加的な構成にすぎないから、これを削除しても発明本来の目的、本質には何ら変わり無く新規事項の追加ではない」との主張を退けた。

4) 考 察

インク供給針の先端は鋭く危険という「当初の課題」に対して、①環状のシール材、②容易に貫通可能なフィルム、という構成としたが、使用者がフィルムを破る危険という「新たな課題」が生じたため、③当該構成も原明細書等に記載した。本件では2つの課題を一体として捉え、その解決手段等のみを原明細書等に記載したため、「当初の課題」に対応する解決手段等が記載されていることが客観的に認められず、「新たな課題」を解決するための当該構成を削除した分割出願は新規事項の追加がされているとみなされた。少なくとも、各課題それぞれについての解決手段、構成要件等が原明細書等に

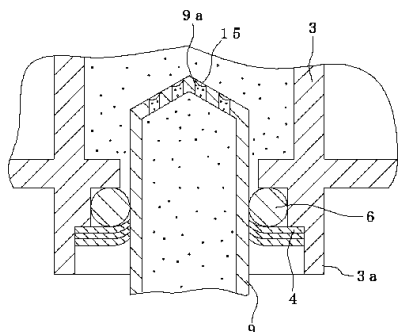


図6

段階的に記載されていれば、「当初の課題」に対する記載があることが客観的に認められるから、「新たな課題」を解決するための当該構成を削除した分割出願が認められたと考えられる。

4.2 パターン2（構成要件上位概念化）

(3) 平成17年(ワ)10907（発明の名称：力・加速度・磁気の検出装置）

1) 事件の概要

請求項の構成要件の一部を下位概念から上位概念に変更した分割出願が、明細書又は図面の要旨を変更するものとして、不適法な分割出願であると裁判所で判断された事例である。

2) 発明の概要

本件発明は、変位電極21、23を有する可撓基板20と変位電極21、23に対向して配置された固定電極11を有する固定基板10により容量素子を形成し、加速度が可撓基板20の錘30に作用したときに生ずる基板の撓みを静電容量の変化（力によって電極間距離が変化すると静電容量の値が変化する）として、加速度等を検出することを利用した力・加速度・磁気センサに関わる発明である（図7）。

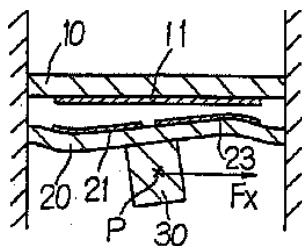


図7

3) 争点及び裁判所の判断

原明細書の「可撓基板」から、分割出願時の「変位基板」への変更が、原明細書の記載及び自明な事項を越え、明細書及び図面の要旨を変更するものか否かが争われた。

裁判所は、「撓み」及び「変位」の用語の意味について外部資料（本事例では大辞林第二版）

を用い、可撓基板の「撓み」とは、「たわむこと。外力によって板・棒などの軸方向が曲がる変形」を、変位基板の「変位」とは、「物体がある位置から別の位置に動くこと」を表し、これより、「変位」は、撓むことに限定されるものではなく、物体が撓むことなくある位置から別の位置に動くことも意味する概念であり、撓むこととの関係で、その上位概念であると認定した。その結果、「変位基板」という概念は、可撓性を持たない要素又は基板をその範囲内に含むことになるとし、下位概念（可撓基板）から上位概念（変位基板）への変更は要旨変更にあたると判断した。

4) 考察

本事例における裁判所の判断ポイントは、上位概念化の際、原明細書に記載のない概念が追加されているかどうかである。したがって、下位概念から上位概念への変更を伴う分割出願では、原明細書に記載がない発明が分割出願に追加されていないかどうかを無効抗弁を主張する側は検討すべきであり、具体的には、上位概念化された文言が、原明細書中に記載されている発明の範囲から外れる新たな発明を含むものであるかどうかを、必要に応じて、辞書などの外部資料を参考にしつつ、判断することが望ましい。

一方、特許権者は、明細書作成段階で発明の上位概念化を心掛け、広いクレームをサポートする文言や多様な実施例を、原明細書中に予め記載しておくことが重要であり、また、請求項で使用する文言の意味を外部資料で確認しながら、自らが期待する権利保護が得られるよう適切な文言を選ぶことが重要である。

4.3 パターン3（構成要件限定）

(4) 平成11年(ワ)12876（発明の名称：加熱蒸散殺虫方法）

1) 事件の概要

分割出願後の補正が、分割出願当初明細書等

に記載した技術的事項の範囲を明らかに超え、要旨変更にあたると裁判所で判断された事例である。

2) 発明の概要

本件発明は、いわゆる吸上式加熱蒸散型殺虫装置を用いた「加熱蒸散殺虫方法」の発明であり、殺虫液を吸液芯1に吸液させ、発熱体4及び吸液芯1の温度を特定範囲とすることで殺虫液を蒸散させるというものである(図8)。

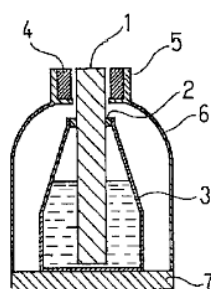


図8

3) 争点及び裁判所の判断

本事例は、原出願時においては、上記装置の芯材に含浸させ使用される「吸液芯用殺虫液組成物」の発明で、殺虫剤の有機溶剤溶液中に、目づまり防止効果を有するBHT(3,5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシトルエン)等の特定の化合物を配合したことを特徴とするものであった。本事例では、分割出願後、「加熱蒸散殺虫方法」の発明とする際に、①当初明細書に記載のあった発熱体と吸液芯の温度範囲を新たな構成要件とし、実施例データを追加する一方、②BHT等の特定の化合物を配合するという当初記載の構成要件を削除する補正が行われ、当該補正が要旨変更にあたるかが争われた。

裁判所は、実施例データ追加につき、その追加は、単に明細書に記載された事項をサポートするものでなく、新たな技術的事項を明らかにするために追加されたものであるとし、上記温度範囲に関する構成要件の限定は、本件発明が、BHT等の化合物を添加しない場合をも特許請

求の範囲に含む点において、明らかに分割出願当初明細書に記載された事項の範囲を超え、その温度範囲の特定に新たな技術的意義を生じさせるものであるとして要旨変更にあたると判断した。

4) 考 察

本事例から、技術的事項の変更により、当初明細書にない新たな技術的意義を生じさせる場合には要旨変更にあたるものと理解される。

したがって、本事例のように、補正が当初明細書に記載された事項であったとしても、単に構成要件を限定するに留まらないものである場合、出願人側としては、発明の本質に立ち戻って、その補正が新たな技術的意義を生じさせるものでないかに留意すべきであり、無効抗弁を主張する側としては、当該補正が技術的事項の変更による要旨変更にあたる場合もあり得ることから、その観点からの指摘の可能性を検討することも有効であると思われる。

4. 4 パターン4 (実施例補正)

(5) 平成15年(ワ)2101 (発明の名称：平面状光ファイバユニット)

1) 事件の概要

原実用新案登録出願に係る「平面状光ファイバユニット」の発明を特許出願へ変更するに際し、新たな実施例を追加したことにより出願内容の同一性がなく、不適法と認定された事例である。尚、本件は出願変更の事例であるが、分割要件違反と観点が同じであるため本研究の対象とした。

2) 発明の概要

本発明は、光ファイバを複数本平面状に並行に並べ被覆をしたテープ状光ファイバユニット3を複数本平面状に並べ、これを樹脂製の保護層4により一括して被覆することでテープ状光ファイバユニット単位を容易にちぎって分離・使用することを可能とした平面状光ファイバユ

ニットである（図9）。

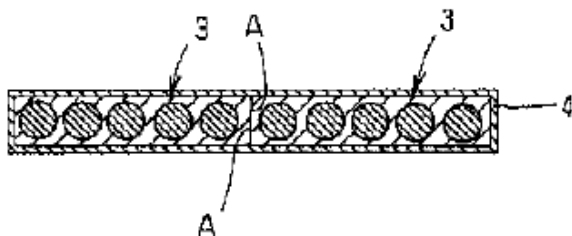


図9

3) 争点及び裁判所の判断

出願変更時に、互いに接触させた状態でユニット間を連結させる「はがし易い」構成の実施例として原明細書に記載していた「プラスチックテープ」を、ユニット間を連結させる「ちぎれ易い」構成の実施例として「樹脂製の保護層」に変更したことが新規事項の追加に該当するかどうか争われた。

原明細書の実施例について、「保護層はプラスチックテープからなること」「プラスチックをはがす」との技術の開示はあるが、互いに接触させた状態でユニット間を連結させたものにおいて「保護層が樹脂からなること」「保護層をちぎる」との技術の開示はなく、変更出願明細書の実施例は、原明細書の実施例とは異なる新たな実施例の追加であり、その要旨が変更されたものであると判断された。

4) 考 察

はがし易い構成の実施例である「プラスチックテープ」をちぎれ易い構成の実施例の「樹脂製の保護層」に変更したことで出願内容の同一性がなくなり、新たな技術的思想が追加されたと判断されたものである。

実施例の補正を行う場合は、新たな技術的思想が追加されないよう注意する必要がある。本事例では、新たな実施例の追加と判断された変更を行うことなく、原出願の明細書のままでクレーム補正のみの対応での権利化を検討することも必要であったと思われる。

4. 5 パターン5（全部分割）

(6) 平成10年(オ)364（発明の名称：半導体装置）

1) 事件の概要

最高裁が、無効審判の結果を踏まえずに独自に分割要件違反の判断を行った高裁の判断を是認した事例（キルビー特許最高裁判決）である。

2) 発明の概要

本件発明は、主要な表面と裏面とを有する単一の半導体薄板に、本質的に平面状に配置された複数の回路素子が、半導体薄板の一面上の不活性絶縁物質上に置かれた複数の導線により容易に相互接続し、上記表面上で相互に距離的に離間した複数の回路素子を有することで、上記回路素子とそれらの相互接続とを単一の構造になし、コンパクトで機械的電氣的に安定で、かつ回路の多様性を可能とする半導体装置に関する（図10）。

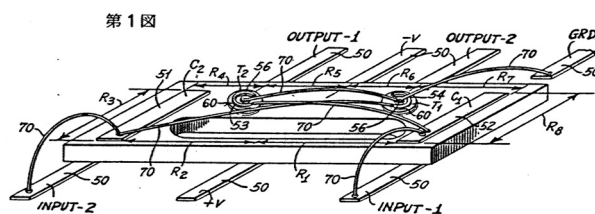


図10

3) 争点及び裁判所の判断

原出願と本件分割出願との同一性の有無について争われた。主な争点は次の2つである。

- ① 「距離的に離間」した複数の回路素子
- ② 回路素子が「平面状配置」されていること。

すなわち、本件分割出願は上記①②を特徴とする点で、原出願との請求項の記載上の差異があり、別発明と判断できるか否かについて争われた。

東京高裁の判断は、以下のとおりである。

(a) 本件発明という「距離的に離間」は、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

原発明における「離間」と技術的意義は同一であり、物理的に離れていると解すべきである。

(b)「平面状配置」は、それに先立って記載されている各要件から構成された半導体装置の回路が、その結果として、「本質的に平面状に配置され」ることになることを総括して表現したにすぎず、特段の技術的意義を有しない。

したがって、本件発明は原発明と実質的に同一と認め、分割出願は不適法と判示し、最高裁もそれを支持した。

4) 考 察

判決文中には、頻繁に「技術的意義」のことが記載されており、その拠り所としたのは、実施例の記載である。本件発明は、原発明の実施例をほぼそのまま分割出願したものである。原出願と分割出願との請求項に表現の差異があっても、「技術的意義」が同じであれば、全部分割と判断される可能性がある。

したがって、特許権者としては、分割出願の際、原出願と構成要件の表現が相違しているだけでなく、技術的意義の相違についても考慮する必要がある。一方、非特許権者は、対象特許が分割出願の場合、原出願の請求項の各構成要件における技術的意義を考慮し、全部分割を抗弁として主張可能か否かを判断すべきである。

4. 6 パターン 6 (出願日遡及効果)

(7) 平成13(ワ)831 (発明の名称：コンクリート埋設物)

1) 事件の概要

親出願(原々出願)から子出願(原出願)に分割出願し、更に子出願から孫出願(本件出願)に分割出願を行なったケースで、孫出願への分割出願は適法であるが、子出願への分割出願に分割要件違反があったため、孫出願の出願日が親出願の出願日まで遡及しないと裁判所で判断された事例である。

2) 争点及び裁判所の判断

子出願に分割要件違反があった場合に、孫出願の出願日が親出願の出願日まで遡及するかどうか争われた。

裁判所は、分割出願制度(特許法第44条第1項、第2項)の趣旨は、分割出願として適法なものであるときに、出願日の遡及効を与えるにとどまり、それを超えて、分割出願に係る特許出願から更なる分割出願が順次されざるを得ない場合にも、分割の内容が当初の出願の明細書の記載の範囲内でありさえすれば、一連の分割出願すべてについて当初の出願の出願日までの出願日遡及の利益を保証するという趣旨ではないとし、特許出願が原々出願、原出願、本件出願と順次分割された場合に、本件出願に係る発明が原々出願の出願当初明細書又は図面に記載された発明に含まれるものであったとしても、原出願が原々出願からの分割要件を欠くときには、本件出願の出願日が原々出願の出願日まで遡及しないとされることは、分割出願に関する規定が特許法第44条しかないこと及びその文言に照らし、やむを得ないところであると判断した。

3) 考 察

分割出願における出願日の遡及効については、特許法第44条第2項において、「新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす」と規定されていることから、子出願が分割要件違反によりその親出願の出願日まで遡及しないのであれば、孫出願の出願日も親出願の出願日まで遡及しないということは条文からも明らかであり、裁判所の判断は妥当であると思われる。

5. 実務指針

5. 1 出願の場面での留意点

前章では、分割・補正に関する事例を紹介したが、ここでは事例に基づいた出願の場面での

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

留意点について述べる。

出願の時点ではイ号が存在するわけではないことから、後のイ号の出現を意識した明細書等の作成を心掛ける必要がある。

分割・補正は、出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内で行うものであることから、出願人は出願時の明細書等を如何に充実させ、後の分割・補正に堪えられる明細書等を作成できるかが非常に重要である。

インクタンク事件は、原出願の構成要件を削除した分割出願が新規事項に当たるか否かが争われた事件であるが、出願人が分割出願時に削除した構成要件が、一連の課題を解決するために必要不可欠な特徴的なものであり、かつ、削除後の構成要件からなる発明が原明細書等に記載がない、あるいは自明でないと判断され新規事項の追加とみなされている。したがって、一連の課題がある場合には、主要な課題に対応した構成のみを主請求項に記載し、付随的に発生した課題に対応した構成を従属項として予め記載しておくか、あるいは各課題毎に実施例を分けて記載しておくことが重要である。

一方、エアーマッサージ機事件は、当初の課題と関係のない構成を出願時に構成要件とし、これを補正により削除したが、当該構成要件削除が発明の作用効果に関連しないことが出願当初の明細書等から明確に読み取れることから、補正は新規事項の追加には該当しないと判断されている。本件では発明の作用効果、目的に関係ない構成要件の削除が認められているものの、非特許権者に反論の余地を与えないためにも、出願時に不要な構成を含まないよう注意すべきである。

したがって、出願人は発明の本質（課題、構成要件、作用効果の関係）を見極めること、すなわち、従来技術における課題を正確に捉え、課題を解決するために必要不可欠な構成を検討して発明特定事項を決定し、これによる作用効果を

記載することが重要である。課題の設定内容によって、必要な構成、作用効果も変わってくるので、課題－構成要件－作用効果の整合性がとれているかどうか確認することが肝要である。

実務的には、必須の構成要件のみが記載されているか、不要な構成要件は含まれていないか等を客観的な立場で見直し、また、競合の立場で請求項の構成要件毎に回避困難か否かを見直すことも重要である。

また、加速度装置事件は、構成要件の上位概念化が争点となった事件であるが、出願人は将来の分割・補正を考慮し、上位概念化をサポートする文言を出願当初明細書中に予め記載しておくことが重要である。（より上位概念で出願することも検討すべきである。）

当初明細書等に記載されていない事項が追加される場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とは言えないのであるから、上位概念化をサポートする文言と併せて、多様な実施例を記載しておくなど、出願当初明細書等の充実を図っておくことが重要である。

加えて、文言の意味が意図した内容と相違ないか、文言の解釈に懸念がないか検討し、予め外部資料で確認した上で、必要に応じて明細書中に定義しておくことも必要である。

また、出願後であっても国内優先期間である1年以内に出願明細書等の見直しを行い、構成要件削除、上位概念化、実施例追加等が必要であることが判明すれば国内優先権制度を利用して早い段階で明細書等の充実を図ることも有効と思われる。

5.2 分割・補正の場面での留意点

前項では主に出願の場面での留意点について述べたが、出願後に登場するイ号を出願前に予測し、万全を期した特許出願を行うことは事実上困難ともいえる。

そこで各パターンを基に分割・補正の場面で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

の留意点をまとめた。

請求項の構成要件の一部を削除する分割・補正の場面（パターン1）では、インクタンク事件のように、その削除する事項が、一連の課題を解決するために必要不可欠な特徴的なものであるか否か、及び補正後の構成要件からなる発明が当初明細書等に記載があるか否かを確認することが重要といえる。

実務においては、削除したい構成要件が発明の作用効果に関わる必要不可欠な特徴的なものであるか否かを先ず検討する。そして、作用効果に明らかに関連しない場合は、エアーマッサー機事件のように、その構成要件の削除が認められる可能性がある。一方、作用効果に関連する場合は、さらに、削除後の構成要件からなる発明が当初明細書等に記載があるか否かを確認する。記載があればインクタンク事件とは異なり、その削除後の構成要件からなる発明が認められる可能性がある。

このような検討を行い、構成要件を削除できると明確に判断できない場合には、削除せずに新規事項の追加とならない範囲内で目的としている分割・補正ができないか検討することも必要と思われる。

また、加速度装置事件のように、当初明細書等に記載のない文言を用いたことによって発明の上位概念化が問題となる場面（パターン2）では、その文言が出願当初の明細書及び図面に開示された発明の範囲内にあるか検討し、必要に応じて、辞書などの外部資料を参考に文言を選定することで上位概念化によって生じる問題を防ぐことを心掛けたい。

一方、加熱蒸散殺虫方法事件のように発明を出願当初明細書に記載された文言で限定する場合であっても、実施例データの追加によらなければ技術的事項が認識できないものに繋がる補正（パターン3）や、平面状光ファイバユニット事件のように当初明細書等に記載のない発明

を特定するために実施例を補正した場合（パターン4）には、当初明細書等に記載されている発明とは異なる新たな技術的意義を生じさせる発明をも含んでしまうこともある。明細書及び図面を補正する必要性が生じた際には、当初明細書等の記載との関係から補正内容を十分に吟味することを心掛けたい。

半導体装置（キルビー最高裁判決）事件では、原出願と分割出願との構成要件に表現の差異があっても技術的意義に特段の差がないとして、発明の全部分割に相当すると判示された（パターン5）。

実務では、原出願の発明と分割出願の発明とを対比し、構成要件対比で表現が異なる場合においても、その表現の差が、単なる表現上の差異でなく、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の範囲内で、技術的意義を有する差異であることを確認することが大切である。

この他、分割出願ではどの出願を親出願として分割するかについても注意が必要である（パターン6）。

コンクリート埋設物事件のように、分割出願の元となった出願に分割要件違反があるとして親出願の出願日まで遡及しないと判断される場合もあるので、分割出願する際には、分割の元となる出願の経緯を確認し、上流に更に出願がある場合には、上流の出願に対する分割要件違反の有無、上流の出願を親出願として選択できるか否かを確認し、最適な親出願を選定することを心掛けたい。

以上のとおり、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む分割・補正は認められないのであるから、出願人はいかなる場合においても、当初出願明細書等に包含されていない発明を取り込むような分割・補正とならぬよう注意して対応することが大切であり、このことが瑕疵のない強い権利を生み出すことに繋

るものである。

5.3 侵害事件発生場面での留意点

図3で説明したデータによれば、分割・補正要件違反の抗弁が主張されたときに、それが採用され特許権者が敗訴する割合が、60%超と高いことがわかる。特に分割要件違反で争われた場合は、図4に示したように、約80%が無効と判断されている。これは、特許権者が出願後に発見したイ号を意識して無理な分割出願を行なったことに起因しているのではないかと推測される。これらの事実からすると、当事者にとって、訴訟前の交渉段階で分割・補正の適法性を究明しておくことは、非常に重要な作業であるといえる。

分割・補正要件違反の検討に際し、対象特許の出願書類や審査経過を確認し、補正や分割が行われた前後の文言上の差異を詳細に検討する必要がある。特に、対象特許が分割出願である場合は、無効と判断される可能性が高いため、分割要件の充足性についてより綿密に検討することが望ましい。

上述した代表的な7つの判例によれば、分割・補正要件違反か否かを判断するポイントは、概ね次のとおりである。

構成要件削除（パターン1）の場合、①削除された構成要件が、課題解決に必要不可欠といえるか（削除された構成要件と作用効果との関係）、②構成要件を削除した構成からなる発明が当初明細書に記載されているか、の2点が重要なポイントとなっている。また、構成要件の下位から上位概念への変更（パターン2）、構成要件限定（パターン3）、あるいは実施例補正（パターン4）の場合、その補正により③出願当初明細書に記載のない新たな概念、技術的意義、又は技術思想が追加されているか、がポイントになっている。

更に、全部分割（パターン5）の場合、④原

出願と表現が異なるのみで技術的意義が同じといえるか、がポイントになっている。

以上が、事例に基づく分割・補正要件違反の判断ポイントといえる。

一方で、コンクリート埋設物事件のように、対象特許に分割・補正要件違反がなくても親出願の分割要件違反により対象特許が出願日の遡及を認められない場合があることにも留意しなくてはならない（パターン6）。

したがって、対象特許が分割出願の場合、対象特許の分割要件違反の検討だけでなく、その親出願も分割出願であるか否かを確認し、分割出願である場合は、親出願に分割要件違反がないかどうかを検討することも重要な作業である。

以上のとおり、侵害事件発生場面では、前記のポイントを確認するとともに、関連する分割出願の適法性をも確認し、侵害訴訟において分割・補正要件違反と判断される可能性を評価し、訴訟戦略をたてることが望ましい。

6. おわりに

以上、侵害訴訟における特許無効の抗弁の動向を調べると共に、分割・補正要件違反抗弁を中心として判例を交えながら出願、分割・補正、侵害事件発生という各場面での留意点について検討してきたが、分割・補正要件違反に係る無効抗弁は侵害訴訟において非特許権者側がとり得る有力な抗弁手段になっていることが明らかになった。また平成18年の特許法改正による出願を分割できる時期の追加、並びに出願の補正制限等により、今後分割・補正違反で争われる事例が増加していくことが予想されるため、企業の実務家にとって、分割・補正要件違反は大きな関心事の1つであると思われる。

分割・補正要件違反が侵害訴訟において争点となるのは、現存するあるいは将来のイ号を意識して、当初明細書等の補正や分割を行ったことに起因する場合が多いと考えられる。そのた

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

め、出願人側にとって、無効原因が生じないよう出願段階、中間処理段階で適切な対処しておくことは極めて重要である。また、特許権者側、非特許権者側の双方にとって、侵害事件が発生した際に適切な無効抗弁の対応を行うことも極めて重要である。

本論説がその一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁
- 2) 裁判所ホームページの判例検索システム知的財産裁判例集 <http://www.courts.go.jp/>

表1 分割・補正違反抗弁判例リスト

事件番号	裁判所	特許権者 勝敗	侵害※ 認定	無効判断	補正	分割	パターン
平成10(オ)364	最高裁	×	—	無効		○	5
平成10(ワ)12899	大阪地裁	○	侵害	有効	○		1
平成11(ネ)459	東京高裁	○	侵害	有効		○	1,5
平成11(ワ)12876	大阪地裁	×	—	無効	○		1,3,4
平成11(ワ)23013	東京地裁	○	侵害	有効	○		3
平成12(ネ)1016	大阪高裁	○	侵害	有効	○		4
平成12(ワ)2916	東京地裁	×	—	無効		○	3
平成12(ワ)6570	大阪地裁	○	侵害	有効	○		3
平成12(ワ)6714	東京地裁	○	侵害	有効	○		2
平成13(ネ)242	大阪高裁	×	—	無効	○		1,3,4
平成13(ネ)4146	東京高裁	○	侵害	有効	○		3
平成13(ワ)3485	東京地裁	○	侵害	有効	○		1
平成13(ワ)831	大阪地裁	×	侵害	無効		○	6
平成14(ネ)2776	大阪高裁	×	非侵害	無効		○	6
平成14(ネ)3649	大阪高裁	○	侵害	有効	○		3
平成14(ワ)15810	東京地裁	×	非侵害	無効	○		3
平成14(ワ)9503	東京地裁	○	侵害	有効		○	3,5
平成15(ワ)2101	東京地裁	×	非侵害	無効		○	3
平成15(ワ)3552	東京地裁	○	侵害	有効	○		3
平成15(ワ)9215	東京地裁	×	非侵害	無効		○	2,3
平成16(ワ)14649	東京地裁	×	—	無効	○	○	1,3
平成16(ワ)26092	東京地裁	×	—	無効		○	1
平成17(ネ)10050	知財高裁	×	非侵害	無効		○	2,3
平成17(ワ)10524	東京地裁	○	侵害	有効	○		3
平成17(ワ)10907	東京地裁	×	—	無効		○	2
平成18(ネ)10056	知財高裁	×	—	無効	○		1,3
平成17(ワ)23477	東京地裁	○	侵害	無効		○	1
平成16(ワ)25576	東京地裁	○	侵害	有効		○	3
平成19(ワ)11944	東京地裁	×	非侵害	無効		○	1
平成18(ワ)474	東京地裁	○	侵害	補正:有効 分割:無効	①○	②~④ ○	3,6
平成19(ワ)6565	東京地裁	×	非侵害	無効	○		1
平成18(ネ)10077	知財高裁	×	—	無効		○	1
平成17(ワ)12207	大阪地裁	○	侵害	有効		○	5

※侵害認定で “—” は、裁判所の判断なし

(原稿受領日 2008年5月19日)