

分割出願に係る特許権の訴訟における留意点

特許第2委員会
第1小委員会*

抄 録 特許権利化実務として重要発明の権利化に分割出願を利用する場合があるが、分割出願には分割要件など特有の問題が存在する。侵害訴訟では分割要件が争点となることがあり、実務家として分割要件の判断基準を把握することは重要である。本研究では分割出願に係る特許権の訴訟における留意点を判例に基づいて検討した。分割出願に係る特許権の有効性判断時における分割出願の実体的要件判断では、問題となる構成要件が発明の課題や効果のために必要な構成であるかが一つのポイントになること、また、分割出願に係る特許権の権利解釈では、分割出願の実体的要件に照らして原出願の当初明細書等が参酌される場合があること、に留意が必要である。

目 次

1. はじめに
2. 判例の調査と統計解析
 2. 1 調査対象と調査方法
 2. 2 データ解析結果
 2. 3 まとめ
3. 「上位概念化型」分割出願における実体的要件の判断について
 3. 1 「上位概念化型」分割出願の判例紹介
 3. 2 明細書又は図面の記載変更に対する分割出願の実体的要件の判断について
4. 侵害訴訟における原出願の参酌
 4. 1 問題点
 4. 2 判例紹介
 4. 3 小 括
5. まとめ
6. おわりに

1. はじめに

出願人は特許出願の目的に応じた特許権を取得すべく分割出願を利用することがある。例えば、出願人が企業である場合、先行事業の他社参入障壁としての特許網を構築する場合や、後

発製品が技術的範囲に属するように特許権を取得するために分割出願を利用することがある。このような分割出願は、その発明が重要であるほど利用する出願人は少なくないと思われる。

平成18年特許法改正により分割出願の時期的要件が拡張され、特許査定の際の本送達があった日から30日以内（特許法第44条第1項第2号）、あるいは、拒絶査定後に拒絶査定不服審判の請求如何に係わらず3ヵ月以内に分割出願が可能となった（特許法第44条第1項第3号）。これに伴い、分割出願は出願人にとって、より利用し易いものとなった。

特許庁の報告¹⁾によれば、日本における特許出願（通常出願）件数は2005年413,006件に対して2014年298,008件と年々減少している。しかし、分割出願件数は2005年14,010件（通常出願の3.4%）に対して2014年27,878件（通常出願の9.4%）と逆に年々増加している。

このような傾向から、分割出願は出願人の戦

* 2015年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

略的な特許活用のための一つの手段として重要視されていると推測できる。

ところで、分割出願には通常の特許出願にはない特有の要件である分割要件として、出願人や時期に関する形式的要件と、実体的要件とが存在する。このうち、実体的要件の一つである「分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること」という要件（以下、本稿では本要件を単に「実体的要件」という）は、分割出願の特許権を活用する際に争点になることがある。しかし、その実体的要件を満たしているか否かの判断は容易ではなく、実体的要件の判断基準を理解することは実務上重要である。

また、分割出願では、特許発明の技術的範囲の解釈において、原出願の出願経過が参酌されることがある。しかし、原出願の出願経過の参酌については特許法に明文規定があるわけではなく、どのような場合に原出願の出願経過が参酌されるのかを把握することも実務上重要である。

そこで本稿では、分割出願の特許権に関する判例を過去10年分抽出し、その傾向を分析すると同時に、上記した分割出願に係る特許権に特有の留意点について検討した。

なお、本稿は、2015年度特許第2委員会の下、下萩原勉委員長（日立製作所）、河瀬博之委員長代理（中外製薬）、中村雅彦（鹿島建設）をはじめ、同委員会第1小委員会の室山竜太（日立国際電気、小委員長）、柳澤秀彦（日本製鋼所、小委員長補佐）、前田康成（新日鉄住金化学、小委員長補佐）、駒井誠（セイコーエプソン、小委員長補佐）、岡本晃（沖電気工業）、永友正一（カシオ計算機）、犬飼康天（豊田中央研究所）、鈴木明（リコー）、青木幸治（旭硝子）、牛頭誠（ブリヂストン）、野中正明（花王）、高橋紀行（京セラ）が作成した。

2. 判例の調査と統計解析

2.1 調査対象と調査方法

分割出願の特許権を訴訟対象とした事案について、下記の検索方法により調査した。

(1) データベース：

知的財産裁判例集（裁判所ウェブサイト）

(2) 対象期間：

平成17年7月1日～平成26年6月30日（判決日基準）

(3) 検索条件

権利種別：特許権

訴訟類型：行政訴訟 or 民事訴訟

全文：分割出願 or 44条

2.2 データ解析結果

データ解析は、平成17年7月1日から平成27年6月30日までの10年間について行った。行政訴訟及び民事訴訟における判決文に「分割出願」又は「44条」が含まれている訴訟件数（以下、「事案数」という）は349件であった。当該事案349件のうち、分割出願の特許権が訴訟対象であった事案数は302件であり、その内訳は、審決取消訴訟が223件、侵害訴訟が72件、職務発明対価請求訴訟が4件、特許権移転登録請求権不存在確認請求訴訟が1件、特許権を受ける権利の確認請求訴訟が1件、特許確認請求訴訟が1件であった。また、侵害訴訟72件において、特許権者が勝訴した事案数は14件（勝訴率19.4%）であった。

(1) 事案数の推移

次に、上記10年間の分割出願の特許権侵害訴訟の事案数の推移について解析した。事案数は、

平成18年は14件、平成23年は1件と年毎にばらつきがあるものの、明らかな増減傾向は見られなかった。

また、上記10年間の2年毎の事案数に対して特許権者が勝訴した割合を解析したところ、平成19年から平成20年の間で38%であったが、その他は、13~18%と低い水準で推移していることが分かった。

(2) 特許権者勝敗要因

次に、上記データ解析結果のうち、侵害訴訟72件について分析する。

分割出願にはその目的によって様々な類型が存在する。ここでは分割出願の登録時の請求項を原出願の出願時の請求項に対して「別発明型」、「上位概念化型」、「下位概念化型」の三つの類型に以下の定義に基づき分類し、その類型毎の傾向を分析した。

- ・「別発明型」：A+B+Cという原出願をA+B+D, A+D+E, E+F+Gなどと変更し、別発明として登録されたケース。
- ・「上位概念化型」：A+B+Cという原出願をA+B+C' (C'はCの上位概念)、あるいは、A+Bという形で上位概念化して登録されたケース。
- ・「下位概念化型」：A+B+Cという原出願をA+B+C'' (C''はCの下位概念) とした、あるいは、A+Bという原出願をA+B+Cという形で下位概念化して登録されたケース。

なお、侵害訴訟72件のうち1件のみ原出願の明細書が公開されておらず類型化できなかったため、類型化できた71件の分析結果を以下に示す。

特許権者勝訴件数は表1に示すように、何れの類型であっても総じて特許権者が負ける事案が多かった。

表1 特許権者勝訴件数

分割類型	事案数	特許権者勝訴案件	
		件数	勝率
別発明型	28	4	14.3%
上位概念化型	16	5	31.3%
下位概念化型	27	5	18.5%
合計	71	14	19.7%

次に、侵害訴訟71件における分割出願の類型毎の特許有効性判断についての分析結果を表2に示す。特許有効と判断された割合は類型間で大きな差はなかったが、特許無効（全部無効）と判断された割合は「上位概念化型」が62.5%と突出して多かった。

表2 裁判所の特許有効性の判断結果

分割類型	特許有効	全部無効	判断無	合計
別発明型	7 (25.0%)	7 (25.0%)	14 (50.0%)	28 (100.0%)
上位概念化型	4 (25.0%)	10 (62.5%)	2 (12.5%)	16 (100.0%)
下位概念化型	8 (29.6%)	7 (25.9%)	12 (44.4%)	27 (100.0%)

次に、侵害訴訟71件における分割出願の類型毎の技術的範囲に属する／属さないの判断についての分析結果を表3に示す。技術的範囲に属する／属さないの判断は類型によって傾向が分かれており、「別発明型」と「下位概念化型」がともに技術的範囲に属しないと判断される割合が50%以上と高いことが分かった。

表3 技術的範囲に属する／属さないの判断

分割類型	技術的範囲に属する	技術的範囲に属さない	判断無	合計
別発明型	5 (17.9%)	16 (57.1%)	7 (25.0%)	28 (100.0%)
上位概念化型	7 (43.8%)	1 (6.3%)	8 (50.0%)	16 (100.0%)
下位概念化型	6 (22.2%)	14 (51.9%)	7 (25.9%)	27 (100.0%)

(3) 分割要件の判断

次に、侵害訴訟71件に対する裁判所の分割要件の判断について分析する。侵害訴訟71件のうち、被告が分割出願の分割要件違反を主張したものは合計35件であった。これら35件に対して裁判所が分割要件違反があるか否かの判断を行ったか否かの分析結果を表4に示す。

表4 裁判所の分割要件違反の判断有無

分割類型	判断有	判断無	合計
別発明型	2 (22.2%)	7 (77.8%)	9 (100.0%)
上位概念化型	14 (93.3%)	1 (6.7%)	15 (100.0%)
下位概念化型	2 (18.2%)	9 (81.8%)	11 (100.0%)
合計	18 (51.4%)	17 (48.6%)	35 (100.0%)

この表4によれば、「別発明型」と「下位概念化型」は約20%程度しか分割要件違反があるか否かの判断がなされていないのに対して、「上位概念化型」は15件中14件の93.3%が分割要件違反があるか判断されていることが分かった。

次に、判断有18件に対する裁判所の分割要件違反の判断結果を表5に示す。

表5 裁判所の分割要件違反の判断結果

分割類型	分割要件 満たす	分割要件 満たさない	合計
別発明型	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
上位概念化型	3 (21.4%)	11 (78.6%)	14 (100.0%)
下位概念化型	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
合計	5 (27.8%)	13 (72.2%)	18 (100.0%)

最も高い割合で分割要件違反の有無が判断された「上位概念化型」では14件中11件の78.6%と多くが分割要件を満たさないと判断されたことが分かった。

2.3 まとめ

上記10年間の侵害訴訟71件においては、分割出願のどの類型でも特許権者の勝訴率は敗訴率よりも低く、その要因の一つとして、特に「上位概念化型」では分割要件の判断が大きく影響していることが分かった。次章では分割要件に対する裁判所の判断について判例を個別に分析する。

また、「別発明型」や「下位概念化型」では技術的範囲に属しないと判断される場合が多かった。分割出願特有の要因である「原出願の出願経過参酌」が実際にどのように影響しているのかを、4章において分析する。

3. 「上位概念化型」分割出願における実体的要件の判断について

前章の統計解析の結果、「上位概念化型」の分割出願は侵害訴訟において分割要件が問題になることが多いことが分かった。具体的には表5の通り、「上位概念化型」分割出願は全14件中11件が分割要件を満たさないと判断された。これら11件が分割要件のうちどの要件を満たさないと判断されたのかを調べたところ、11件すべてが分割要件のうちの実体的要件を満たさないというものであった。

そして、分割出願の実体的要件を満たさないと判断された上記11件は、そのすべてが出願日が遡及せず、判断基準日が現実の出願日である分割出願を行った日となり、新規性欠如または進歩性欠如を理由に特許無効と判断された。

分割出願の実体的要件における原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内には、原出願の出願当初の明細書等に明示的な記載がなくても、当該明細書等の記載から自明な事項も含まれる（特許審査基準 第IV部第2章 新規事項を追加する補正（特許法第17条の2第3項）、第IV部第1章第1節 特許出願の

分割（特許法第44条）。

次節では「上位概念化型」分割出願の実体的要件を満たさないと判断された2件の判例を紹介し、侵害訴訟における分割出願の実体的要件の判断条件を分析する。

3. 1 「上位概念化型」分割出願の判例紹介

(1) 事例A1：知財高裁 平成27年1月29日判決 平成25年(ネ)第10098号「角度調整金具」事件

(i) 争点

本件では、分割出願の請求項において、原出願の請求項における「くさび形窓部のくさび面」を、「くさび形窓部」の構成を外した態様も含む「くさび形の空間部を形成するくさび面」に上位概念化したことが、分割出願の実体的要件を満たすか否かが争われた。

(ii) 概要

[被控訴人（被疑侵害者）の主張]

「くさび面」とは、原出願の明細書及び図面（原出願明細書）の記載から、くさび形窓部の外方側に形成されたものであることが理解できる。しかしながら、原出願明細書には「くさび面」がくさび形窓部の外方側の面以外の位置に形成されることの説明が無い。

[控訴人（専用実施権者）の主張]

原出願明細書には、遊動くさび部材を配置してくさび作用を発揮する「くさび形の空間部」を形成するという技術的事項が開示されている。当該技術的事項について、原出願明細書に記載された実施例のくさび形窓部の態様に限定される理由はない。

[裁判所の判断]

原出願明細書には、遊動くさび部材の当接面をくさび形窓部によって形成されるくさび面に当接させて、この当接力、遊動くさび部材とギア部との噛合、圧迫力によって第2アームの揺動を阻止するという技術思想が開示されている

が、「くさび面」をくさび形窓部によって形成される面とする以外の構成について記載がない。

原出願明細書の記載から、「くさび面」を、くさび形窓部を形成しないで、異なる構成や部材により形成することで課題（従来は角度の切り換え段数を多くできない、また、構成部品が大きい金具全体が大きくなってしまう）を解決することを理解し、解決手段の構成を想定できない。以上から原出願明細書には、くさび形窓部のくさび面以外の構成によって、くさび作用を利用する技術思想は開示されていない。

(iii) 考察

原出願における発明の課題を解決するには「くさび形窓部によって形成されるくさび面」が必須の構成要件であると認められたため、これを上位概念化した分割出願に対して、原出願に開示された技術思想の範囲を超えた内容であると判断された。また「くさび面」がそれ単体で一義的に技術的意義を理解できない用語であるにもかかわらず、上位概念化した発明を主張したことも分割出願の実体的要件を満たさないと判断された一つの要因ではないかと思われる。

なお、本件訴訟の原審（大阪地方裁判所平成25年10月17日（平成24年(ワ)第3276号））では、裁判所は上位概念化された「くさび面」を広く解釈すれば実体的要件を満たさないとし、実体的要件を満たすよう明細書の記載に基づいて「くさび面」を解釈して、技術的範囲に属しないと判断した。

(2) 事例A2：東京地裁 平成25年3月25日判決 平成23年(ワ)第35168号「発光ダイオード」事件

下表6に、本件に係る原出願と分割出願の記載事項を示す。

(i) 争点

本件特許は、第4世代の分割出願（原出願）

からの分割出願に係る特許であって、「本件組成で表されるフォトルミネセンス蛍光体」（表6の記載事項1参照）を「組成に限定されないフォトルミネセンス蛍光体」に上位概念化したことが、分割出願の実体的要件を満たすか否かが争われた。

(ii) 概要

[被告（被疑侵害者）の主張]

原出願に係る効果（表6の記載事項3参照）は本件組成によってこそ得られるというのであるから、本件組成が本来的に技術的意義を有するものであって、削除したにもかかわらず、本件発明に発明の効果が残存するならば、削除により新たな技術上の意義が追加されたことが明白である。

[原告（特許権者）の主張]

原出願明細書において、本件発明の構成を採用して蛍光体の水分による劣化を防止するに際し、蛍光体が必ずしも本件組成に限定されるものではないことは、当業者が容易に理解できる。比較例1（実施例において本件組成の蛍光体の耐湿性の高さを説明するために記載された、本件組成に属しない蛍光体）は、単に（ZnCD）S：Cu、Alという組成を持った蛍光体が水分に対して劣化しやすいことを示しているにすぎず、本件発明の効果を否定する根拠にはならない。

[裁判所の判断]

原出願明細書に記載の実施例1と比較例1との相違に基づいて、当業者であれば、耐湿性の効果は、本件組成に属する蛍光体が有する性質によるものと認識、理解するのが自然であり、本件組成に属しない蛍光体についても採用可能であると理解するとまでは認められない。

(iii) 考察

原出願明細書には本件組成の蛍光体と、それ以外の組成の蛍光体として比較例1が記載されていた。しかし、本件組成の属否によって効果が相違するという原出願明細書の記載に基づ

き、本件組成が本来的に技術的意義を有するものであり、本件組成の削除により新たな技術上の意義が追加されたと判断された。すなわち、分割出願の実体的要件を満たしていないと判断された。実体的要件における原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内には、原出願の出願当初の明細書等の記載から自明な事項も含まれる。しかし、本件では比較例1が上位概念化を認めるうえでネガティブな説明であると判断され「自明な事項」の範囲を狭めたと考えられる。分割出願の実体的要件を判断する場合には、「自明な事項」を阻害する内容が原出願明細書に記載されていないか確認する必要がある。

なお、本件において特許権者は本件組成に限定された実施例しか記載がないとしても、本発明の効果を奏するのは本件組成のものに限られるものではないことを、当業者が容易に理解できる旨主張した。さらに、比較例1は実施例1の組成と比較して水分に弱いというだけであって、上記の当業者の理解を妨げるものではない旨を主張し、比較例1でも本発明の効果を奏することを証明する実験結果（追加実験）を訴訟過程で提出した。

これに対して裁判所は、分割要件の是非は当初明細書等に基づいて判断されるものであり、訴訟で提出された証拠を考慮しないと判断した。

比較例1の組成も含む、蛍光体全般での権利化を目指すには、蛍光体の濃度分布を比較した実験結果を出願時の当初明細書に記載しておく必要があったと考えられる。

(3) 小 括

事例A1、A2ともに、上位概念化した構成要件が、発明の課題を解決する（発明の効果を奏する）ために必要な構成要件であった点で共通している。さらに、事例A1、A2ともに発明の

表6 原出願と分割出願の記載事項

原出願記載事項 特願2008-000269		分割出願の上位概念部分 特許第4530094号
<p>【記載事項1】 【請求項1】…フォトルミネセンス蛍光体を備えた発光装置において、前記フォトルミネセンス蛍光体が、Y、Lu、SC、LA、GD及びSmからなる群から選ばれた少なくとも1つの元素と、Al、Ga及びInからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素とを含んでなるセリウムで付活された（本件組成）YとAlを含むイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体であり…</p> <p>また、本件組成を含まない比較例1を使って、本件組成の寿命が優れていることが説明されている。</p>	<p>【記載事項2（発明が解決しようとする課題）】 蛍光体の劣化によって色調がずれたり、あるいは蛍光体が黒ずみ光の外部取り出し効率が低下する場合があるという問題点があった。さらに、蛍光体によっては、外部から侵入する水分や、製造時に内部に含まれと水分と、上記光及び熱とによって、劣化が促進されるものもある。</p> <p>【記載事項3（発明の効果）】 前記フォトルミネセンス蛍光体は、長時間、強い光にさらされても蛍光特性の変化が少ない極めて耐光性に優れている。長時間の使用に対して特性劣化を少なくでき、発光素子からの強い光のみならず、外来光（紫外線を含む太陽光等）による劣化も少なくでき、色ずれや輝度低下が極めて少ない発光装置を提供できる。</p>	<p>【請求項1】 …LEDチップからの第1の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第1の光とは波長の異なる第2の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂…</p>

実施形態としては一つの実施形態しか記載されていない。加えて、事例A1では上位概念化した構成要件「くさび面」が一義的にその意味を理解できない非一般的用語であったことが不利に働いたと言えよう。また、事例A2においては上位概念化を阻害する比較例1の記載が分割出願の実体的要件を満たさないと判断される要因の一つとなった。

このように、上位概念化型の分割出願の実体的要件の判断は、上位概念化した構成要件が原出願の当初明細書等に実際に記載されているかはもちろん、以下の事項を検討することが重要である。

- ・上位概念化した構成要件が発明が解決しようとする課題の解決のため、あるいは、発明の効果を奏するために必須の構成要件であるか。
- ・上位概念化した構成要件が一義的にその意味を理解できる用語であるか。
- ・原出願の当初明細書等に上位概念化を阻害する記載はないか。

ただし、上位概念化された構成要件が発明の課題、効果と直接関係せず、さらに一義的にそ

の意味を特定できるものであっても分割出願の実体的要件を満たさないと判示された事件として、知財高裁平成18年11月30日判決（平成17年（行ケ）第10796号）「機械室レスエレベータ装置」事件がある。本事件は原出願明細書における「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」との文言を分割出願明細書において「機械室レスエレベータ装置」に上位概念化したものである。本事件において知財高裁は「原明細書に分割発明が包含されるかどうかは、原明細書の記載に基づいて定められるべきものであり、仮に、発明の効果を奏することがエレベータの駆動方式と関係しないとしても、そのことと原明細書に分割出願発明が開示されているか否かとは別問題であるから、そのことから原明細書に分割発明の開示があるということとはできない」と判示した。

このように、上位概念化した構成要件が発明の課題、効果と直接関連するものでなくても、原明細書に上位概念化に繋がる記載が一切なければ、発明の公開と代償に特許権を付与する法目的に基づき、実体的要件は認められないことに注意されたい。

3. 2 明細書又は図面の記載変更に対する分割出願の実体的要件の判断について

前節では、分割出願の実体的要件の判断に関して、請求項に着目し、分割出願の登録時と原出願の出願時の請求項同士を比較して請求項を上位概念化して特許になった分割出願の判例を分析した。本節では、明細書等の記載変更に着目して分割出願の実体的要件の裁判所の判断を検討する。

分割出願をする場合、請求項については、原出願とは異なる新たな請求項を作成する一方、明細書等については、記載を変更することなく分割出願することが実務では一般的であると考えられる。これは分割出願の明細書等の記載変更が、概して原出願の記載の範囲にない技術的事項を追加することになり、分割出願の実体的要件を満たさなくなると考えられているためであると推測される。

しかしながら、実務においては、分割出願する際に、明細書等の記載を変更したいと感じる場合がある。例えば、分割出願において競合他社の製品を権利範囲に含める上位概念化した請求項を作成しようとしたところ、明細書における課題、文言の定義、実施例等が必要以上に限定されており、上位概念化した請求項が限定解釈されてしまうおそれがある場合である。

そこで、分割出願の明細書等の記載を変更した場合、裁判所が分割出願の実体的要件をどのように判断しているかについて分析した。

(1) 明細書等が変更された分割出願の実体的要件の判断について

前章で分析した侵害訴訟のうち、被疑侵害者が分割要件違反を主張した判例から、裁判所が分割要件の有無を判断する根拠とした争点を抽出し、その争点が明細書等の記載変更である案件を抽出し分析した。

その結果、裁判所が分割要件の有無の判断の根拠として、明細書等の記載変更を挙げた案件は上記表5の全18件中7件あり、その全てが分割要件違反であると判断されたことが判明した(分割要件違反率100%)。なお、裁判所が分割要件の有無の判断の根拠として請求項の記載を挙げた案件は上記表5の全18件中17件(明細書等の記載変更を根拠とした7件の重複含む)であり、その中で分割要件違反であると判断された案件は11件(分割要件違反率64.7%)であった。これらのデータから、裁判所が分割要件を満たすか否かの判断の根拠として明細書等の記載変更を取り上げた場合には、請求項の記載を取り上げた場合と比べて分割要件違反と判断する割合が高いことが分かった。

(2) 分割要件違反であると判断された事案の類型

明細書等の記載を変更したことに基づき分割要件違反であると裁判所によって判断された上記7件の事案を類型化すると、以下の通りであった。

(i) 定義の削除(1件:東京地裁 平成25年3月25日判決 平成23(ワ)35168号)

明細書に記載されていた特定の文言の定義を削除したため、定義によって限定されない構成をも含むことになったが、当該限定されない構成が原出願には開示されていないと判断された。

(ii) 課題・効果の変更(2件:東京地裁 平成19年10月26日判決 平成18(ワ)474号, 知財高裁 平成20年9月29日判決 平成19(ネ)10098号)

原出願の課題・効果の記載を削除し、より一般化・上位概念化した課題・効果の記載に変更したが、より一般化・上位概念化した課題・効果によって含むこととなった構成は、原出願には開示されていないと判断された。

- (iii) 実施例の変更・追加（4件：東京地裁平成18年4月13日判決 平成16(ワ)14649号，知財高裁平成18年12月20日判決 平成18(ネ)10056号，知財高裁平成22年4月14日判決 平成20(ネ)10083号，知財高裁平成21年12月10日判決 平成21(ネ)10040号）

実施例の記載を変更し，分割出願の明細書で新たな実施例を追加した結果，原出願の当初明細書には記載がされていなかったものであると判断された。

では，裁判所は具体的にどのような論拠に基づき分割要件違反であると判断しているのか，前節3. 1 (2) で紹介した事例A2における明細書等の記載変更に対する裁判所の判断に着目して分析する。

(3) 事例A2：東京地裁 平成25年3月25日判決 平成23年(ワ)第35168号「発光ダイオード」事件

本事件の争点等については，前節3. 1 (2) で詳述しているのでここでは省略する。本事件は原出願明細書に記載されていた「フォトルミネセンス蛍光体」の定義が削除され，特許権者が本発明の「フォトルミネセンス蛍光体」は当該定義に記載されていた組成に限定されない旨を主張したものである。ここでは裁判所が分割出願の実体的要件を判断する際に，どのように考え，認定し，結論に至っているのか判断の流れを紹介する。

[分割出願の実体的要件違反であると結論づけるまでの裁判所判断・認定の流れ]

- ①本件分割出願の際にフォトルミネセンス蛍光体の定義を削除している。
- ②明細書等の他の記載を見ても，本件発明におけるフォトルミネセンス蛍光体の組成について定義したり限定したりした箇所はない。

③そうすると，本件発明の構成要件にいう「フォトルミネセンス蛍光体」は，当該発明の属する分野においてその用語が有する普通の意味，すなわち，特に組成の限定のないフォトルミネセンス蛍光体一般を指すものと解するのが相当である。

④そこで，本件組成に限定されないフォトルミネセンス蛍光体に関する本件発明が原明細書に開示されているか検討する。

⑤実施例記載の「フォトルミネセンス蛍光体」について，本件組成に属する蛍光体に限定されないと理解するとまでは容易に認め難い。

このように裁判所は判断，認定し，本件組成に限定されないフォトルミネセンス蛍光体に係る本件発明が，原出願の出願当初の明細書等に記載されているとは認められないとして，実体的要件違反であると決定づけている。

ここでのポイントは，特許権者が明細書に記載されていた「フォトルミネセンス蛍光体」の組成の定義を削除して，当該定義に限定されない「フォトルミネセンス蛍光体」に対しても権利行使しようとしたが，原明細書には，その組成に限定されない「フォトルミネセンス蛍光体」が開示されていなかったために分割要件違反と判断されたことである。

この裁判所の判断の流れを考慮すると，仮に原出願明細書に，削除した定義に限定されない「フォトルミネセンス蛍光体」が開示されていれば，そもそも明細書に記載されていた「フォトルミネセンス蛍光体」の定義を削除する必要はなかったのではないかと考えられる。削除しなくとも当該定義に限定されない「フォトルミネセンス蛍光体」が明細書に開示されていれば，請求項に記載された「フォトルミネセンス蛍光体」の文言が当該定義に係る組成の「フォトルミネセンス蛍光体」に限定されないと考えられるからである。

以上のことから、明細書に記載されていた文言の定義を削除する行為は、分割出願の実体的要件違反を考えると権利範囲を広げる有効な行為とはいえない。

(4) 小 括

分割出願の際に原出願明細書等における不要な限定、例えば明細書における文言の定義、課題、実施例の必要以上の限定を削除して権利化できた場合、一見分割出願の明細書等だけで判断すると、不要な限定がなく、権利行使しやすい権利が取得できたと思えるかもしれない。しかし、権利行使の際の分割出願の実体的要件及び明細書の参酌（特許法第70条第2項）を考慮すると、実質的に有効な行為ではないと考えられる。このような分割出願の特許権を行使するか否かは、原出願明細書等を考慮して慎重に検討すべきである。

4. 侵害訴訟における原出願の参酌

4.1 問題点

次に、侵害訴訟において、原出願の明細書等の記載が分割出願の請求項に記載された用語の解釈に影響を与えることがあるのか否かについて調査を行った。

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なければならない（特許法第70条第1項）。そのため、特許発明の技術的範囲を明細書等の実施例に限定して解釈したり、それとは反対に、明細書等のみ記載されている事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈したりすることは許されないとされている。

このように特許発明の技術的範囲の解釈にあたっては、特許請求の範囲の記載が明確である限りはそこに記載された構成要件を字義どおりに解釈することを原則としつつ、明細書等に構

成要件の定義や意味等が記載されているときは、それらも考慮されて解釈される（特許法第70条第2項）。

したがって、分割出願に基づく特許権での侵害訴訟においては、その特許発明の技術的範囲は、第一に、当該分割出願の特許請求の範囲の記載に基づき定められることとなる。

第二に、分割出願の特許請求の範囲に記載された構成要件につき、その定義等が当該分割出願の明細書等に記載されているときは、当該分割出願の明細書等の記載が参酌されて特許発明の技術的範囲が定まることになる。

ここで問題となるのが、上記第二の場合において、構成要件の解釈にあたって、原出願の明細書等の記載も考慮されるのかという点である。

特許法では特に明文規定はなく、特許法第70条にいう「特許発明」とは、「特許を受けている発明をいう」ところ（特許法第2条第2項）、原出願と分割出願とは別個の出願または権利として成立しうる点を根拠とすれば、必ずしも原出願の明細書等の記載を考慮する必要はないという考え方がある。

一方で、分割出願は、「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願」とするものであるため（特許法第44条第1項）、原出願の明細書等の記載の範囲内でしか分割することができず、この点を根拠とすれば密接に関連するはずの原出願の明細書等の記載を考慮する必要があるという考え方もある。

そこで、この問題点を実務上注意すべき事項ととらえ、具体的な判例を調査して以下に紹介し、実務者にとって参考となる考え方を提言する。

4.2 判例紹介

今回の調査結果では、分割出願の特許発明の技術的範囲を解釈するにあたり、原出願の明細書等の記載を考慮した事例は6件であった（事

例B1, B2他)。このうち分割出願は原出願の明細書等の記載の範囲内でしか分割することができないこと、すなわち分割出願の実体的要件を原出願明細書等の参酌理由として直接述べた判例が2件(事例B2他1件)見つかった。

それとは反対に、原出願の明細書等の記載を考慮しなかった事例は1件のみであった(事例C1)。なお、原出願の明細書等の参酌を禁止することを明示した判例は、見当たらなかった。

(1) 事例B1：知財高裁 平成27年6月16日判決 平成26(ネ)10104号「窒化物半導体素子」事件

(i) 争点

本件は、分割出願の請求項に記載された「少なくとも下面から厚さ方向に5 μ mよりも上の領域では結晶欠陥の数が 1×10^7 個/cm²以下である、 \dots GaN基板」の解釈が争点となった事案である。なお、被控訴人製品のGaN基板における結晶欠陥の数は、略均一(8×10^6 個/cm²以下)であって、厚さ方向に結晶欠陥の数の偏在がないものであった。

(ii) 概要

[控訴人(特許権者)の主張]

請求項には、GaN基板について「少なくとも下面から厚さ方向に5 μ mよりも上の領域では \dots 」と記載されているのみで、下面から5 μ mまでの領域については何ら構成を限定していない(以下では、下面から5 μ m隔たったGaN基板内部の仮想面を基準面という)。

[被控訴人(被疑侵害者)の主張]

請求項の記載は、基準面よりも上の領域では結晶欠陥の数が所定の数(1×10^7 個/cm²)以下であり、基準面までの領域では結晶欠陥の数が所定の数(1×10^7 個/cm²)を超えるGaN基板を意味するものと、限定解釈すべきである。

[裁判所の判断]

「特許請求の範囲に記載された用語について、

発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行う \dots また、この \dots 過程において、本件明細書のほかに、出願経過を踏まえて、出願人の合理的意思を斟酌することは、当然に許されるものであるところ(特許法70条1,2項 \dots)としたうえで、「出願経過を見るに、 \dots 、本件原出願及びこれからの分割出願である本件出願においては、 \dots いずれも、下地層に接近した側に結晶欠陥が多い領域と、下地層より離れた側に結晶欠陥が少ない領域とを有する第2の窒化物半導体層を備えることを必須の構成としていたことが明らか」であり、「本件発明の \dots GaN基板は、基準面より下の領域の結晶欠陥の数が上の領域のそれよりも相対的に多いものとして特定されるGaN基板を意味するものと解するほかはない。」と判示した。

(iii) 同様に判断された他の判例

他に、B1と同様に、原出願の明細書の記載を考慮して分割出願の請求項に記載された用語の解釈を行った判例として、3件該当するものがあつた(大阪地裁 平成26年12月11日判決 平成25(ワ)3480号、大阪地裁 平成21年2月5日判決 平成19(ワ)11490号、東京地裁 平成18年1月20日判決 平成16(ワ)17304号)。

(2) 事例B2：大阪地裁 平成20年5月8日判決 平成18(ワ)12773号「表示装置」事件

(i) 争点

分割出願の請求項に記載された「表示装置」が、「二次元映像表示装置」か「立体映像表示装置」のいずれを指すかについて解釈が争点となった。

(ii) 概要

[原告(特許権者)の主張]

被告製品は、立体映像表示装置の機能を有する表示装置であるから、分割出願の請求項に記

載の「表示装置」を充足する。

〔被告（被疑侵害者）の主張〕

分割出願の請求項に記載の「表示装置」とは、「立体映像表示装置」と限定解釈すべきである。被告製品は「立体」画像を表示する機能を有さず、特許発明の技術的範囲に含まれない。

〔裁判所の判断〕

「本件原出願明細書には、…立体映像の表示機能を備えない装置（二次元の映像のみを表示する装置）に関する記載は一切なく、明細書又は図面に記載された事項の範囲内とすることもできない。…仮に、本件発明が…二次元の映像のみを表示する装置をも含む表示装置についての発明であると解釈すると、本件明細書には、本件原出願明細書又は図面に記載した事項の範囲内ではないものが含まれることになり、本件出願は分割出願の適法要件を満たさなくなってしまう。」「他方で、本件発明は、…立体映像表示装置のみに限定された表示装置の発明であると解すれば、同発明は、本件原出願明細書に記載されたものであるから、本件出願が分割出願の適法要件を欠くことにはならず、上記無効理由があるとはいえない。この点からみても、…立体映像表示装置のみに限定された表示装置の発明であるとすべきである。」とし、被告製品は、特許発明の技術的範囲に含まれないと判示した。

(iii) 同様に判断された他の判例

他に、B2と同様に、分割要件を理由に原出願の明細書等を参酌した判例として、1件該当するものがあつた（東京地裁 平成26年1月24日判決 平成23(ワ)27102号）。

(3) 原出願の明細書等の記載を考慮しなかった判例

原出願と分割出願とは別個の出願または権利として成立しうる点を根拠として原出願の明細書等を考慮しなかった判例として、東京地裁平

成25年3月25日判決 平成23(ワ)32776号（事例C1）の1件のみが該当した。

本事例では分割出願における「窒化ガリウム系化合物半導体」が、原出願の明細書の記載を参酌して一般式 $Ga_xAl_{1-x}N$ （但し X は $0 \leq X \leq 1$ である。）で表される窒化ガリウム系化合物半導体に限定されるのか、特に組成に限定のないガリウム（Ga）の窒素（N）化合物からなる半導体と解釈されるのかが争いとなった。裁判所は、「適法に分割がなされた以上、分割後の明細書の用語の意味は当業者の理解する普通の意味に従って理解すれば十分であり、分割前の原出願の明細書の記載を参酌して理解しなければならないものではない。」とし、窒化ガリウム系化合物半導体を原出願の明細書の記載を根拠に限定解釈する必要はないと判示した。なお、裁判所は、分割出願における組成に限定のない「窒化ガリウム系化合物半導体」は原出願の明細書等に記載された事項の範囲内であり、分割要件違反がないと判断している。原出願から技術的範囲の拡張に当たらないと判断した以上、さらに限定解釈を論ずる必要性は低いため、本事例での原出願の参酌に関しては上記結論に至った可能性が推認される。

4.3 小 括

今回の調査では、裁判上の規範となるような最高裁判例は見当たらなかった。しかしながら、事例としては、知財高裁の判例を筆頭に、原出願の明細書等の記載を考慮した事例が多く、その逆の事例は1件にとどまった。

事例B1で、知財高裁は、出願経過より出願人の合理的意思を斟酌して、構成要件の技術的意義を解釈することは当然に許されるとし、出願経過として原出願の当初明細書等の記載も合わせて考慮のうえ、技術的意義が解釈されることを示した。

また、その他の地裁の判例でも、事例B1の

知財高裁の判断と同様に、分割出願における請求項の用語の解釈にあたり原出願の明細書等も参酌する傾向にあった。事例B2等で判示されたように、その理由としては、分割出願は原出願の当初明細書等に記載の事項の範囲を超えて行うことができないこと、すなわち分割出願の実体的要件が根拠にされている。

以上の検討結果より、侵害訴訟での原告側に立てば、原出願の明細書等の記載の範囲を超えた技術的範囲を主張しても認められる可能性は低い。反対に、分割出願の特許請求の範囲に記載された構成要件の定義等が分割出願そのものからははっきり定まらずに争点となった場合は、原出願の明細書等に明確な記載があれば、そこに定義を求めることも可能であるように思われる。いずれにせよ、分割出願の特許発明の技術的範囲の確定にあたっては、分割出願の明細書等だけでなく、原出願の明細書等も考慮されることに注意が必要である。

なお、原出願での出願経過のうち、原出願の審査経過、すなわち原出願の意見書や補正書等の参酌による限定解釈を被告側が主張した判例は、今回の調査範囲では5件該当した（大阪地裁 平成25年10月24日判決 平成23(ワ)15499、東京地裁 平成24年9月20日判決 平成23(ワ)29049、東京地裁 平成25年9月26日判決 平成19(ワ)2525、東京地裁 平成21年7月15日判決 平成19(ワ)27187、大阪地裁 平成19年4月19日判決 平成17(ワ)12207）。いずれの判例でも、原出願の審査経過（意見書等）を考慮して、分割出願の権利範囲が限定解釈されることはなかった。ただし、裁判所が原出願の審査経過（意見書等）の考慮を否定していない事例もあり、今後の上級審での判例の蓄積が待たれる。

5. まとめ

今回の判例の分析では、当然の如く、裁判所は原出願の当初明細書等の記載を超えて権利範

囲を広げるような分割出願は認めないことが明らかになった。特に上位概念化型の分割出願や、明細書等に記載の課題や発明の効果、文言の定義を原出願から変更した分割出願は、実体的要件を満たさないため判断基準日が現実の出願日である分割出願を行った日となり、その結果、特許無効と判断されるおそれがある。また、これらの分割出願が、分割要件を満たすと判断される場合であっても、特許発明の技術的範囲が原出願の当初明細書等に基づき限定解釈されるおそれがあることに留意すべきである。

特許権者は、分割出願の特許発明を文言通り広く解釈して侵害主張を行う場合は、以下のポイントを訴訟前に十分に検討し、分割要件を満たさないとする被疑侵害者側の反論（無効主張）を見越した準備が必要である。

- ・原出願の当初明細書等に上位概念化を許容する記載があるか。
- ・削除された構成要件が発明の課題解決や効果に影響を及ぼさない構成であるか。
- ・原出願の当初明細書等に上位概念化を阻害する記載がないか。
- ・原出願の当初明細書等に構成要件の技術的意義を限定解釈する記載がないか。

一方、被疑侵害者側の立場となる場合は、上記ポイントに基づいて、分割出願の明細書等だけでなく、原出願の当初明細書等を十分確認し、分割要件違反に基づく無効主張と、原出願の当初明細書等を参酌した権利解釈に基づく技術的範囲に属さないという主張とを組み合わせた主張を検討すべきである。

6. おわりに

特許権利化実務において、分割出願は所望の特許権を取得する手続きとして有効である。しかし、特許庁の審査の結果、特許となっても、分割出願の特許権を行使するか否かは、分割出願の実体的要件や原出願明細書等を考慮して慎

重に検討すべきである。

今回の研究を通じて、有効な分割出願、ひいては有効な特許権を取得するためには、実務において、発明発掘段階では、発明の本質（真の課題）が何かを強く意識する必要があることを改めて認識した。また、特許出願明細書作成段階では、将来、上位概念化した分割出願があり得ることを意識して必要以上に明細書の記載（特に文言の定義、発明の課題や効果）を限定しないこと、さらには考え得る実施例や代替案を十分検討して実施例を拡充することが重要であることを改めて確認した。

注 記

- 1) 特許行政年次報告書2015年版〈統計・資料編〉第2章主要統計 6. 出願種別出願・登録件数表（更新日2015年9月24日）特許庁ホームページ

参考文献

- ①特許庁編 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第19版）2012年pp.162-167, p.238
- ②特許法概説（第13版）有斐閣（2000年）pp.348-350
- ③中山信弘 特許法（第2版）平成24年9月15日 弘文堂 pp.186-189
- ④特許庁審査基準 第IV部第2章 新規事項を追加する補正（特許法第17条の2第3項）、第IV部第1章

第1節 特許出願の分割（特許法第44条）（更新日2016年3月23日）

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm（参照日：2015.12.09）

- ⑤岩橋越夫「補正及び分割特許出願の意義」パテント2003 Vol.56 No.4 pp.39-46
- ⑥高瀬彌平「分割出願及び変更出願の補正・訂正の基準明細書」パテント2002 Vol.55 No.11 pp.67-75
- ⑦小林茂「分割出願についての考察」パテント2015 Vol.68 No.4 pp.104-113
- ⑧杉光一成「分割出願を否定した知財高裁の事実認定の問題点と今後の明細書作成実務に与える影響について」パテント2008 Vol.61 No.7 pp.57-62
- ⑨大貫進介「実務で役立つ「分割出願」について」知財管理 Vol.64 No.4 pp.588-593（2014）
- ⑩日本知的財産協会特許第2委員会第1小委員会「侵害訴訟における特許無効の抗弁の研究」知財管理 Vol.58 No.9 pp.1147-1159（2008）
- ⑪田村敬二郎「分割の要件と発明の同一性に関する考察」知財管理Vol.59 No.11 pp.1395-1411（2009）
- ⑫大町真義「特許出願のサポート要件と補正・分割の適法性要件との関係に関する考察」知財管理 Vol.56 No.12 pp.1851-1871（2006）
- ⑬時井真「分割出願における新規事項追加禁止の判断」知的財産法政策学研究 Vol.34（2011）pp.87-118
- ⑭田々井正吾「分割出願の実体的要件に関する最近の判決」tokugikon No.239（2005.11.14）pp.80-84

（原稿受領日 2016年7月28日）