



分割出願に係る特許権の 訴訟における留意点

2015年度特許第2委員会第1小委員会

発表者：室山竜太（株式会社日立国際電気）



目次

1. 研究の背景、概要
2. 判例統計分析
3. 裁判所における分割出願の実体的要件の判断
 - (1) 上位概念化型分割出願に対して
 - (2) 明細書の記載変更に対して
4. 侵害訴訟における原出願の参酌
5. まとめ



1. 研究の背景、概要

企業実務として重要発明ほど、その特許出願の目的に応じた特許権を取得すべく、**分割出願**※を行う。

特許出願形態	2005年	2014年	傾向
通常出願	413,006件	298,008件	年々減少
分割出願	14,010件	27,878件	年々増加

(特許行政年次報告書2015年版〈統計・資料編〉より抜粋)

分割出願は企業における戦略的な知財活動の一つの手段として重要視されている。

※特許法44条1項

特許出願人は…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ことができる。





1. 研究の背景、概要

最近10年間(平成17年7月1日～平成26年6月30日)の
分割出願に係る特許権の侵害訴訟※¹71件において
特許権者の勝訴件数14件。

勝訴率は19.7%

特許権全体の勝訴率は**25～35%**※²と言われており、
分割出願に係る特許権は勝訴率が低い。

※1：調査対象 データベース：知的財産裁判例集(裁判所ウェブサイト)、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)
検索条件：権利種別/特許権、訴訟類型/民事訴訟、全文/分割出願 or 44条

※2：<https://www.patent.ne.jp/company/column/20120316.html>「社長コラム第12回侵害訴訟における「勝率」の誤った解釈」
NRIサイバーパテント株式会社 高野誠司氏(20120316)、<http://www.yu-kobalaw.com/blog/2015/03/post-7-52088.html>「特許
権侵害訴訟の原告勝訴率」小林・弓削田法律事務所 弓削田氏(20150323)





1. 研究の背景、概要

特許権者の敗訴理由を調べてみると、、、

- ◆分割要件違反13件
- ◆技術的範囲に属さず31件

【分割出願ならではの主な敗訴原因】

<その1>

- ・原出願の発明を上位概念化した発明を有する分割出願が分割要件(実体的要件)違反であると判断されることが多い。

<その2>

- ・分割出願の明細書の記載を原出願の当初明細書から変更し、分割要件(実体的要件)違反と判断。

<その3>

- ・分割出願の明細書等の記載が、原出願の当初明細書等との記載と異なることが、クレーム解釈に影響を与えた。





2. 判例統計分析

分析対象:平成17年7月1日～平成26年6月30日の
地裁、知財高裁における分割出願の**侵害訴訟71件**。

分類方法:分割出願の登録時の請求項を、原出願(親出願)の
出願時の請求項と対比し、以下の3つに分類。

①別発明型：

A+B+Cという原出願をA+B+D、A+D+E、E+G+Fなどと変更し、別発明として出願したケース。

②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)、A+Bという形で上位概念化して出願したケース。

③下位概念化型：

A+B+Cという原出願をA+B+C''(C''はCの具体化)、A+Bという原出願をA+B+Cという形で下位概念化して出願したケース。





2. 判例統計分析

(1) 裁判所による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
①別発明型	7 (25.0%)	7 (25.0%)	14 (50.0%)	28 (100.0%)
②上位概念化型	4 (25.0%)	10 (62.5%)	2 (12.5%)	16 (100.0%)
③下位概念化型	8 (29.6%)	7 (25.9%)	12 (44.4%)	27 (100.0%)

⇒全部無効（請求項が全て無効）と判断された割合は、
②上位概念化型が62.5%と突出して多い。



2. 判例統計分析

(2) 裁判所による分割要件違反の判断有無
被疑侵害者が分割要件違反を主張した事件は71件中35件

分割類型	判断有	判断無	合計
①別発明型	2 (22.2%)	7 (77.8%)	9 (100.0%)
②上位概念化型	14 (93.3%)	1 (6.7%)	15 (100.0%)
③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%)

⇒②上位概念化型は15件中14件(93.3%)とほとんどの特許権に対して分割要件違反があるか否かが判断。





2. 判例統計分析

(3) 裁判所による分割要件違反の判断結果

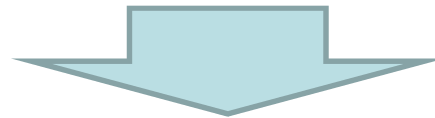
分割類型	分割要件 満たす	分割要件 満たさない	合計
①別発明型	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
②上位概念化型	3 (21.4%)	11 (78.6%)	14 (100.0%)
③下位概念化型	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
合計	5 (27.8%)	13 (72.2%)	18 (100.0%)

⇒②上位概念化型は14件中11件(78.6%)が分割要件違反(分割要件を満たさない)と判断。



3. 裁判所における分割出願の実体的要件の判断

分割要件を満たさないと判断された11件すべてが、分割要件のうちの**実体的要件**：**「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」**を満たさないというものであった。



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。



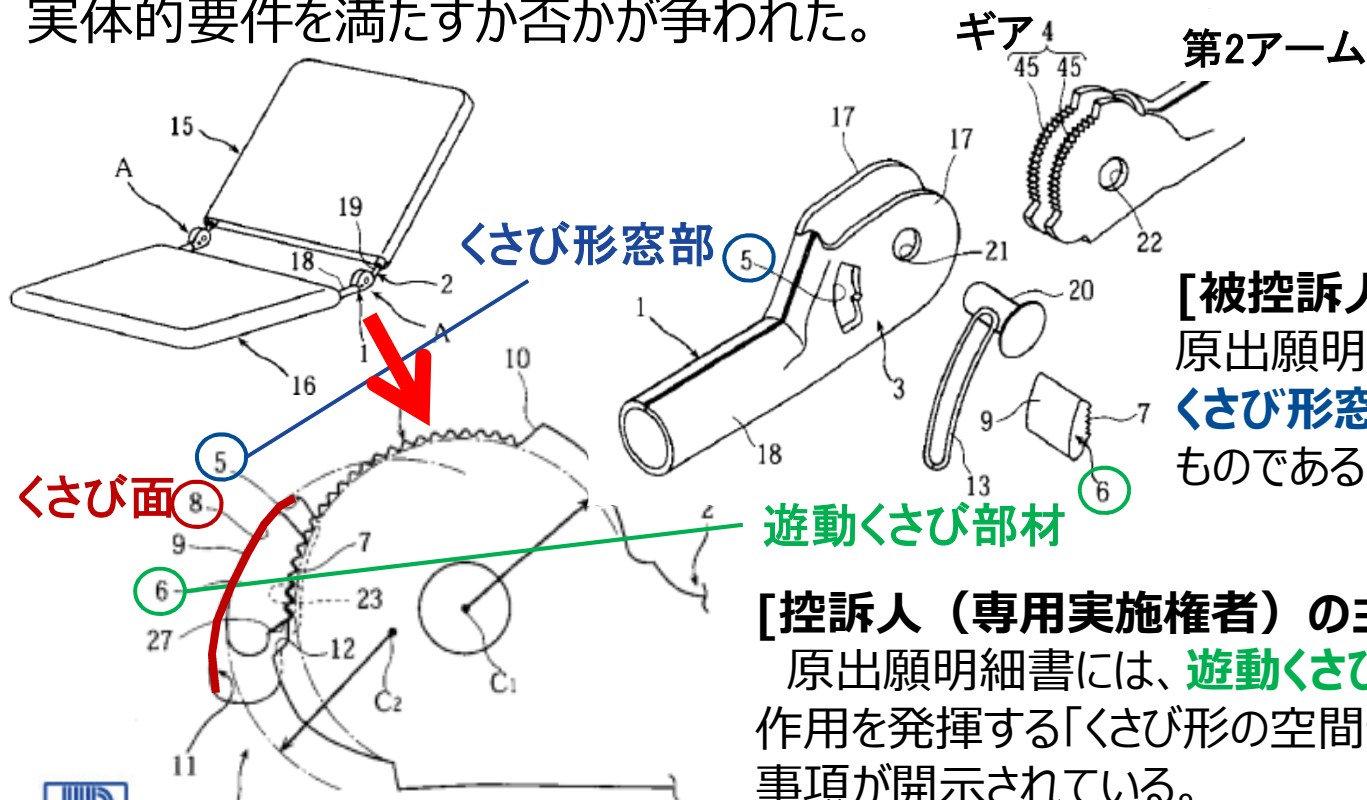
(1) 上位概念化型分割出願に対して

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

<争点>

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をも含む「**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。



[被控訴人（被疑侵害者）の主張]
 原出願明細書には、「くさび面」とは、**くさび形窓部5**の外方側に形成されたものであること以外記載はない。

[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6**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。





(1) 上位概念化型分割出願に対して

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

[裁判所の判断]

原出願明細書には、遊動くさび部材6の当接面をくさび形窓部5によって形成されるくさび面8に当接させて、この当接力、遊動くさび部材6とギア部4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5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5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、構成部品が大きいため金具全体が大きくなってしまふ）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。

⇒実施例が一つしか記載されていない。

「くさび面」が一義的に理解できる用語ではない。





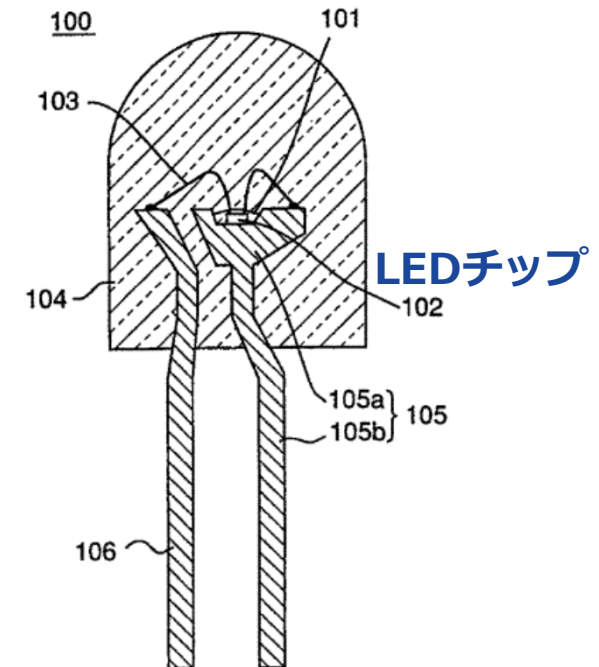
(1) 上位概念化型分割出願に対して

事例A 2 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

<争点>

原出願では、コーティング樹脂中の「**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」ものであると限定されていたが、分割出願においてこの限定を除き、本件組成に限定されない「**フォトルミネセンス蛍光体**」に変更したことが分割要件を満たすか否かが争われた。



【本件分割特許の一つの特徴】

コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が、コーティング樹脂の表面側からLEDチップに向かって高くなっている。⇒（**効果**）水分による劣化を防止できる。





(1) 上位概念化型分割出願に対して

[被告（被疑侵害者）の主張]

明細書記載の**効果**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]

明細書記載の**効果**は、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。

(⇒実施例の記載に基づいて主張するが、実施例は一つのみ。)

[裁判所の判断]

当業者であれば、明細書記載の**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**。





(1) 上位概念化型分割出願に対して

<分割出願ならではの主な敗訴原因その1>

- ・ 原出願の発明を**上位概念化**した発明を有する分割出願が分割要件(実体的要件)違反であると判断されることが多い。

[留意点]

- 事例A1、A2ともに発明の明細書には**実施例が一つ**しか記載されていない。上位概念化をサポートする記載の有無の確認。
- 事例A1、A2とも上位概念化した構成要素が**発明の課題を解決するために必須の構成要素**であったことが実体的要件の判断に影響した。
- 事例A2では実施例に**本件組成**に限定されない材料との比較（比較例1）が記載されていたが、その記載が上位概念化を阻害した。上位概念化を阻害する記載の有無の確認。



3. 裁判所における分割出願の実体的要件の判断

<分割出願ならではの主な敗訴原因その2>

- ・ 分割出願の**明細書の記載**を原出願の当初明細書から変更し、分割要件(実体的要件)違反と判断。

明細書の記載の変更

- ① 文言の定義の削除
- ② 発明の課題・効果の変更
- ③ 実施例の変更・追加



(2) 明細書の記載変更に対して

① 文言の定義の削除

- 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。

② 発明の課題・効果の変更

- 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27年1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。

③ 実施例の変更・追加

- 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。





(2) 明細書の記載変更に対して

<分割出願ならではの主な敗訴原因その2>

- ・ 分割出願の**明細書の記載**を原出願の当初明細書から変更し、分割要件(実体的要件)違反と判断。

[留意点]

- 明細書の記載変更（①文言の定義の削除、②発明の課題・効果の変更、③実施例の変更・追加）は、権利行使の際の分割出願の実体的要件の判断、及び、明細書の参酌（特許法70条2項）を考慮すると、有効な行為とならない可能性が高い。
- 権利行使の際は、原出願の明細書等に基づいて実体的要件を満たすことの反論の準備を十分しておく必要がある。



4. 侵害訴訟における原出願の参酌

<分割出願ならではの主な敗訴原因その3>

- ・ 分割出願の**明細書等の記載**が、原出願の当初明細書等との記載と**異なる**ことが、**クレーム解釈**に影響を与えた。

[原出願が参酌される場面]

- ・ 特許発明の**技術的範囲に属するか否かの判断**におけるクレーム解釈
- ・ 無効論におけるクレーム解釈

[参酌される材料]

- ・ 原出願の明細書等⇒**分割要件**
- ・ 原出願の審査経過（審判、訴訟等含む）⇒禁反言



分割出願が実体的要件を満たすように(原出願の当初明細書等の範囲となるように)、分割出願の特許発明の技術的範囲を解釈(6件)。
一方、分割出願は原出願と別個の出願、権利として成立し得るため、原出願を参酌しないことを述べた事件(1件)。



4. 侵害訴訟における原出願の参酌

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

【事件の概要】

分割出願の請求項のG a N基板を「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」という構成を有するG a N基板と解釈するか。

【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・・・また、この・・・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）・・・」としたうえで、「出願経過を見るに、・・・、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、・・・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・・・G a N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G a N基板を意味するものと解するほかはない。」





4. 侵害訴訟における原出願の参酌

～分割出願の実体的要件を原出願の参酌理由として直接述べた判例～

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

【事件の概要】 本件発明の「表示装置」が、立体映像表示装置に限定されるのか、二次元映像のみを表示する表示装置をも含むのかが争われた。

【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いことになってしまう。」、「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。」





4. 侵害訴訟における原出願の参酌

事例B3 東京地裁 平成26年1月24日判決
平成23(ワ)27102号「移動無線網で作動される移動局」事件

【裁判所の判断】

「分割出願においては、分割出願に係る発明の技術的事項が原出願の特許請求の範囲、明細書又は図面に記載されていることを要し（特許法44条1項参照）、分割出願において、原出願からみて新たな技術的事項を導入することは許されないのであるから、分割出願の特許請求の範囲の文言は、原出願の特許請求の範囲、明細書又は図面に記された事項の範囲外のものを含まないことを前提にしていると解するのが合理的であり、そうすると、分割出願の特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するにおいては、原出願及び分割出願の特許請求の範囲及び明細書等の全体を通じて統一的な意味に解釈すべきである。」





4. 侵害訴訟における原出願の参酌

<分割出願ならではの主な敗訴原因その3>

- ・ 分割出願の**明細書等の記載**が、原出願の当初明細書等との記載と**異なる**ことが、**クレーム解釈**に影響を与えた。

[留意点]

- 侵害訴訟において、特許権者は分割出願の特許発明の技術的範囲の解釈にあたっては、分割出願の明細書等だけでなく、原出願の明細書等を分割出願の実体的要件に照らして参酌されることを前提として、侵害主張論理を構築する。

<原出願の審査経過参酌（禁反言）について>

原出願の審査経過（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5件あったが、いずれの判例でも原出願の審査経過は参酌されなかった。





5. まとめ

- ◆ 分割出願に係る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た慎重な検討が必要。
- ◆ 特に上位概念化型や原明細書の記載を変更した分割出願の特許発明を請求項の文言通り広く解釈して侵害主張を行う場合は、訴訟前に以下のポイントを十分に検討し、分割要件を満たさないとする被疑侵害者側の反論を見越した準備が必要。
 - ・ 原出願の当初明細書等に上位概念化、記載変更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、記載変更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。
- ◆ 被疑侵害者側の立場では、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、①分割要件違反に基づく無効主張と、②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。

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

