

分割要件（特許法44条1項・2項）について

弁護士法人関西法律特許事務所
知的財産法研究会 弁護士 村林 隆一
弁護士 井上 裕史

「角度調整具事件」（知財高判平成27年1月29日・平成25年(ネ)第10098号）
原審：大阪地判平成25年10月17日・平成24年(ワ)第3276号
(裁判所ホームページ知的財産裁判例集)

本論稿では、分割要件が争われた近時の事例を紹介する。なお、明細書の記載、審決及び判決引用部分の下線は、いずれも筆者が付した。

第1 事案の概要と裁判所の判断

1 事案の概要

本件は、角度調整金具に関する特許権について専用実施権を有する原告が、被告の製造する製品が原告の特許の技術的範囲に属するとして、特許法100条1項により侵害の停止、予防を求め、同2項により、当該製品及び金型の廃棄を求めるとともに、不法行為（民法709条）に基づき、被告の受けた利益相当の損害（特許法102条2項）及び弁護士費用相当の損害の賠償を求めた事案である。

本論稿では、分割要件に関する部分のみを取り上げる。

2 本件特許

- (1) 原告は下記の特許権者である。本件特許は、特願2005-50055（以下「原出願」という。）の分割出願として、平成21年8月5日に特許出願されたところ、当該出願は拒絶査定を受けたが、審判により特許すべきものとされた。

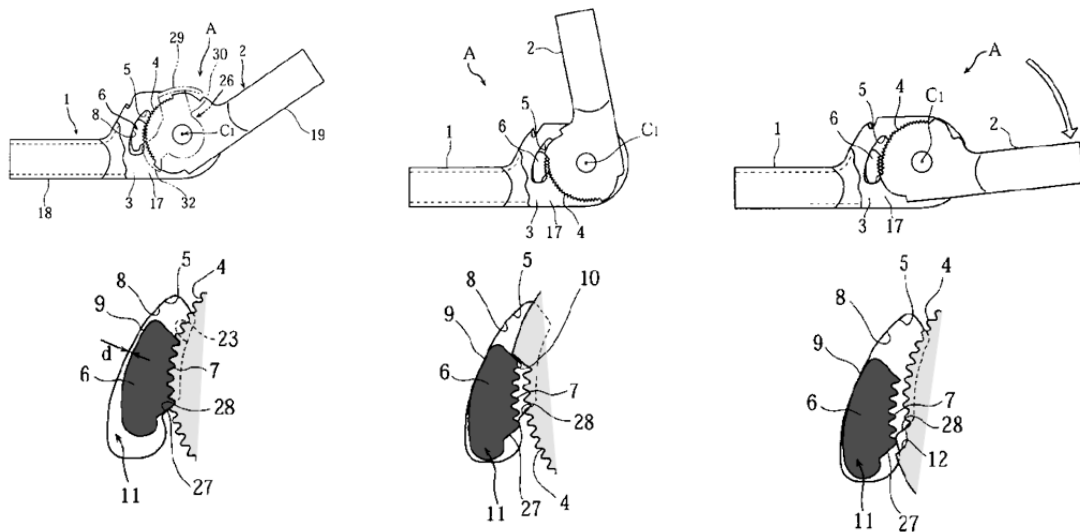
登録番号	第4895236号
発明の名称	角度調整金具
出願日	平成21年8月5日
分割の表示	特願2005-50055の分割
原出願日	平成17年2月25日

登録日 平成24年1月6日

(2) 本件特許の概要

本件特許は、座椅子などリクライニングを調整する角度調整金具の部分であって、切替段階が多く、かつ、小型の角度調整金具を提供しようとするものである。明細書に記載された具体的な発明の効果は、「本発明の角度調整金具Aは、第1アーム(1)と第2アーム(2)とが展開方向へ揺動しようとする際、浮動くさび部材(6)の外方側の当接面(9)が第1アーム側のくさび面(8)に当接し、かつ、第2アームのギア部(4)に噛合する浮動くさび部材により、ギア部の中心に向かう圧迫力として力が作用するため、第1アームと第2アームの双方は展開方向へ揺動することが決してない。」などである。

多段階に展開できる構成のうち、主要な段階は、下記説明図のとおりである。



(図8 任意角度調整時) (図10 角度保持解除時) (図11 展開状態)

(3) 分割出願について

本件特許の構成要件Cは、「さらに、上記第1軸心(C1)を中心側とした場合に上記ギア部(4)の外周歯面より外方側位置に、上記外周歯面との間にくさび形の空間部を形成するくさび面(8)を、上記第1アーム(1)側に於て形成し、」とあるところ、本件明細書の【課題を解決するための手段】の項には、くさび形の空間部、くさび形の空間部内といった記載が存するものの(【0006】)、【発明を実施するための形態】の項には、くさび形の空間部の語は使用されておらず、原出願と同様、第1アームのケース部にくさび形窓部を形成することを前提とする記載のみがされ、第1アームにくさび形窓部を形成せずに、くさび形の空間部を形成する具体的方法については、何らの記載も存しなかった。

3 原審の判断

原審は、下記のとおり、構成要件Cを限定的に解釈する限りにおいて分割出願は適法であると判断した。

「上記検討した原出願の内容、本件明細書の記載及び出願経過を参酌すると、原出願は、くさび形窓部を第1アームのケース部に形成することで、くさび効果による押圧力で揺動を抑制する構成が開示され、その分割出願である本件特許発明において『くさび形窓

部』が『くさび形空間部』にやや上位概念化されたと認められるから、構成要件Cは、第1アームのケース部自体にくさび形空間部を設けることを意味するものと解すべきであり、このように解する限りにおいて、本件特許の分割出願は適法と認められる(争点(4))。

原告が主張するように、構成要件Cについて、第1アーム側にくさび形空間部が形成されていればよく、その具体的構成は問わない(あらゆるくさび形の空間部の形成方法が包含される)との意義であるとする、原出願との関係において新たな技術的事項を導入するものというべきであって、分割出願である本件特許の構成要件Cの解釈として、取り得ないところと言わなければならない。」

4 控訴審の判断

控訴審は、下記のとおり、「浮動くさび部材の当接面を第1アームのケース部に形成されたくさび形窓部によってその外方側に形成されるくさび面に当接させ、かつ、浮動くさび部材の歯面をギア部に噛み合わせるという構成により、くさび作用を利用するという技術思想が開示されているにとどまり、浮動くさび部材の当接面を、第1アームのケース部に形成されたくさび形窓部によってその外方側に形成されるくさび面に当接させる以外の構成によって、くさび作用を利用するという技術思想が開示されているとは認められない」から、分割要件に違反すると判断した。

「ア 前記(2)エ記載のとおり、原出願明細書には、一面側が第2アームのギア部に噛み可能な歯面とされ他面側が当接面とされた浮動くさび部材の当接面を第1アームに形成されるくさび形窓部によってその外方側に形成されるくさび面に当接させ、かつ、浮動くさび部材の歯面をギア部に噛み合わせるという構成により、浮動くさび部材におけるくさび面との当接力、浮動くさび部材とギア部との噛み及びこれらにより作用するギア部の中心に向かう圧迫力を利用して、第1アームに対する第2アームの展開方向への揺動を抑止するという技術思想が開示されているものと認められるが、『くさび面』を『第1アームに形成されるくさび形窓部によってその外方側に形成される面』とする構成以外の構成については、記載も示唆もない。

したがって、原出願明細書の記載に接した当業者であれば、原出願明細書記載の課題を解決する手段として、第1アーム、第2アーム及び浮動くさび部材を具備する角度調整金具において、一面側が第2アームのギア部に噛み可能な歯面とされ他面側が当接面とされた浮動くさび部材の当接面を第1アームに形成されるくさび形窓部によってその外方側に形成されるくさび面に当接させ、かつ、浮動くさび部材の歯面をギア部に噛み合わせるという構成が開示されており、これにより、浮動くさび部材におけるくさび面との当接力、浮動くさび部材とギア部との噛み及びこれらにより作用するギア部の中心に向かう圧迫力を利用することができるものと認識、理解するのが自然であるとする。そうすると、当業者が、原出願明細書の記載から、浮動くさび部材の当接面が当接する『くさび面』を、第1アームのケース部に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を解決することを理解し、かかる解決手段の構成を想定することができたとは認められない。」

第2 研究

控訴審の結論には賛成するが、判断基準には疑問がある。

1 分割要件の判断基準について

(1) 分割要件

特許法44条1項は、「特許出願人は、次に掲げる場合に限り、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。」と規定し、明細書に記載された発明を、当初の特許出願とは別の特許として出願することを認める。

この分割出願の趣旨は、「特許出願が発明の単一性の要件を満たさない発明を含む場合、又は、出願当初は特許請求の範囲に記載されていないが、明細書又は図面に記載された発明を含む場合、これらの発明も出願によって公開されるので、公開の代償として一定期間独占権を付与するという特許制度の趣旨からすれば、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開くべきである。」からとされる¹。

公開の代償としての特許権を保証する点は、特許法が補正を許容する点と同一であるし、また、特許法44条1項が、分割出願を許容する時間的要件を、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。」とするのも、補正と分割要件が許容される根底が同一であることを裏付けているように思われる。

よって、分割要件の「原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面」に記載された事項の範囲内であるか否かの判断も、補正における新規事項の判断と同様に考えるのが適切であると考え²。

(2) 新規事項の判断（新規事項追加の禁止）

補正に関する特許法17条の2に規定される「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との要件については、「ソルダーレジスト事件」³が、下記のように判示して、その後の裁判例の多くも同様の判断基準で新規事項の追加があるかどうかを判断している⁴。

「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、「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ときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。

2 原審の判断について

原審は、前記のとおり、構成要件Cを限定的に解釈する限りにおいて、分割は適法である旨判示するが、分割要件を適法とするために、特許発明の要旨を限定的に認定することは、最判平成3年3月8日「リパーゼ事件」⁵が判示する発明の要旨認定の判断基準に反するものであり、許されないと考える。

1 特許庁審査基準「第V部 第1章 第1節 出願の分割の要件」

2 特許庁審査基準「第V部 第1章 第1節 出願の分割の要件」においても同様に規定している。

3 知財高判（特別部）平成20年5月30日・判時2009.47

4 拙稿「新規事項追加の禁止（特許法17条の2第3項）について」（知財ぷりずむ2014年11月号）

5 最判平成3年3月8日・民集45巻3号123頁

すなわち、本件特許においては、「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情」は認められないと考えることから、発明の要旨は、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり、原判決のように限定的に解釈することは許されないと考える⁶。

そのうえで、発明の要旨が、原特許明細書に開示されていない新規な事項を含む場合には、端的に分割要件違反により出願日の遡及的効果が認められない結果、原出願の公開公報により新規性欠如の無効理由があるとして、その権利行使を許さないとすべきであると考えられる。

もっとも構成要件Eの「上記ギア部(4)とくさび面(8)との間に挟まれた浮動くさび部材(6)のくさび作用により、上記第2アーム(2)が上記第1アーム(1)に対して展開方向へ揺動するのを抑制するように構成し」との文言は、いわゆる機能的クレームであるが、機能的クレームについては実施例から当業者が理解できる範囲内で限定的に解釈されるのが一般的である。よって構成要件Cを文言どおりに解釈しながら、構成要件Eを、「第1アームに形成されるくさび形窓部」による構成と限定的に解釈すれば、原審判決と同様の結論を導く余地はあるのかもしれない。

3 控訴審の判断について

控訴審は、分割要件に関して、原出願明細書の記載を詳細に分析して、「当業者が、原出願明細書の記載から、浮動くさび部材の当接面が当接する『くさび面』を、第1アームのケース部に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を解決することを理解し、かかる解決手段の構成を想定することができたとまでは認められない。」と判断する。

しかしながら、当該判断基準は、補正における新規事項の判断基準との乖離が生じているように思われる。「想定することができた」か否かの判断基準では、分割出願時に直ちに本件の特許請求の範囲とした場合と、分割出願時には原出願明細書の記載と同一にしておいた後、補正して本件と同様の特許請求の範囲の記載とした場合とで、判断基準が異なる結果となる可能性が否定できない。前述のとおり、特許法が、分割出願を許容する趣旨と、補正を許容する趣旨とは、出願により当該発明が更改されているかという点で同一であると考えられるから、これらの判断基準も統一するべきであると考えられる。

よって、分割出願の特許請求の範囲に記載された構成が、「(明細書等に) 包含された発明」とすることができるかの判断基準も、補正要件と同様に「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ときは、当該分割出願は『(明細書等に) 包含された発明』するものということができる」とするのが論理的であるように思われる。

6 知財高判平成26年2月26日(平成25年(行ケ)第10206号)〔回転角検出装置事件〕も、「熱膨張率が異なる」との文言を「熱膨張率が大きい」場合に限定的に解釈して分割要件を認めた審決に対し、「『前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー』との文言からすれば、通常、カバーが本体ハウジングより、熱膨張率が大きい場合と小さい場合の両方を含むと明確に理解することができ(略)、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ特定できないような事情はないのに、『前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー』の意義を『前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー』に限定的に解釈することは相当ではない。」と判断する。

4 新規事項の追加の判断基準を適用した場合の本件の結論について

原審判決は、前述のとおり、構成要件Cを限定的に解釈する場合に限り、分割出願を適法としたが、その前提には、「構成要件Cについて、第1アーム側にくさび形空間部が形成されていればよく、その具体的な構成は問わない(あらゆるくさび形の空間部の形成方法が包含される)との意義である」とすると、原出願との関係において新たな技術的事項を導入するものというべきであるという価値判断が存在したように思われる。具体的には、本件特許発明の技術的範囲に含まれる被告製品には、「中本体（受け部材）と中板をもってくさび作用をもたらすくさび形空間部を具体的に形成するという別の技術的構成を採用し、これによって、くさび形金具とくさび面の当接面積が増大する、あるいは、構造材である中本体がくさび形金具の動きを案内し、脱落防止のための部材も別途要しなくなる」といった付加的な作用効果が生じるとの言及がある。

新たな技術的事項が導入されたかどうかを判断するために、被告製品の具体的な構成を前提として良いかどうかには、検討する余地があるように思われる。すなわち、特許請求の範囲が許容する範囲で、具体的な構成を想定すれば、当該追加された構成が有する作用効果が必然的に想定されてしまい、常に新規事項が導入されたとの結論になってしまうと考えるからである。

そこで、特許請求の範囲が拡張された場合の新規事項の追加については、ソルダーレジスト事件の判断基準を前提にするとしても、その具体的な判断手法を更に検討する余地があるように思われる。例えば、拡張された場合の新規事項の追加については、拡張されたことによって含まれることになった構成を想定するのではなく、拡張されることによって、当初の明細書に記載された発明の作用効果を奏さない構成が含まれるかどうかを判断基準にすることが考えられるように思われる。

本件においても、「くさび形の空間を形成するくさび面」を「第1アームに形成されるくさび形窓部」ではなく、「第1アーム側」としたことにより、本出願明細書に記載された「第1アームと第2アームとが展開方向へ揺動しようとする際、浮動くさび部材の外方側の当接面がくさび形窓部のくさび面に当接し、かつ、第2アームのギア部に嚙合する浮動くさび部材により、ギア部の中心に向かう圧迫力として力が作用するため、第1アームと第2アームの双方は展開方向へ揺動することが決してない。」との作用効果が実現できないことになる。よって、「第1アーム側」にくさび型の空間を形成するくさび面を構成しながら、「(第1アーム側の)くさび面」と「第1アーム」を確実に連結する追加的な構成が必要となるが、当該構成が新規な技術的事項と考えられるように思われる。

本件では、この不都合を解消するために、構成要件Eに「上記ギア部(4)とくさび面(8)との間に挟まれた浮動くさび部材(6)のくさび作用により、上記第2アーム(2)が上記第1アーム(1)に対して展開方向へ揺動するのを抑制するように構成し」との構成が導入されているが、かかる機能的なクレームを実現する構成は、本出願明細書には「第1アームに形成されるくさび形窓部」を設けた構成のみであり、これを広範に考えた場合、新規な技術的事項が導入されたと評価できると考える。

以 上