

知財高裁令和6年（行ケ）第10086号（令和7年9月8日言渡）判決評釈

導入 (Introduction)

本稿は、知的財産高等裁判所令和6年（行ケ）第10086号（令和7年9月8日判決）について、特許実務経験者向けに学術的観点から評釈するものである。本件は特許第6159845号（発明の名称：「車両誘導システム」）に関する審決取消訴訟であり、原告（無効審判請求人）と被告（特許権者）との間で**分割出願の適法性および進歩性**を巡って争われた。特に、本件特許は原出願から数次にわたる分割を経た第7世代の分割出願による特許であり^①、分割出願手続の適法性が主要な争点となった点で注目される。

本件判決で問題となった争点は主に以下の二点である。

1. 第5世代分割出願における分割要件違反の有無と、それを前提とした甲第9号証（原出願公開公報等）による新規性欠如の成否
2. 甲第10号証発明を主引用例とする進歩性欠如（周知技術との組み合わせによる非容易想到性）

本稿では、まず判決内容を整理した上で、特許法第44条第2項の解釈に基づく新規事項追加の判断枠組み、分割出願の適法性判断における出願経過の参酌と審査実務への影響、原告・被告の主張と裁判所の認定・評価の差異について検討する。さらに、本件判決が今後の分割出願に関する審査・無効審判実務に与える影響を考察し、進歩性判断（甲10+周知技術）との対比を通じて本件の実務的・学術的意義を明確にする。

判決要旨の整理 (Summary of the Judgment)

知財高裁第1部は、本件特許に対する特許庁の審決（無効2022-800083号。無効理由“不成立”）を取り消した^{② ③}。判決の結論および要旨は次の通りである。

- ・**分割要件違反を前提とする新規性欠如**（無効理由1）について：原告の主張には理由があると認められ、特許庁審決の判断が誤りとされた^④。すなわち、第5世代分割出願が原出願に記載された事項の範囲を超える新規事項を導入した結果、本件特許は原出願の公開公報（甲9）に記載された発明と同一と判断され、新規性欠如の無効理由が成立するとの判断である^{② ⑤}。そのため審決は取消しとなった（特許法29条1項3号、44条違反を理由とする無効）^②。
- ・**進歩性欠如**（無効理由2）について：原告の主張には理由がないとされ、審決の判断（進歩性ありとした判断）は支持された^④。具体的には、主引用発明である甲10号証発明と周知技術であるETCシステムは技術的思想や処理内容が相違し、当業者が甲10発明にETCシステムを適用して本件発明の相違点を容易に想到することはできないと判断された^⑥。したがって、進歩性の欠如は認められず、本件発明は特許法29条2項に適合するとの結論である。

以上より、知財高裁は進歩性については特許維持の判断を維持しつつも、分割出願の適法性違反に基づく新規性喪失の無効理由を認容したため、特許庁審決を取り消した^④。この結果、本件特許は新規事項の追加違反を理由に無効と判断されることになった点が本判決の重要な帰結である。

分割出願要件と新規事項追加の判断枠組み (Divisional Requirements and New Matter Framework)

本件の核心は、第5世代分割出願が原出願に記載されていない事項（新規事項）を含んでいるか否か、すなわち特許法44条に定める**分割出願の要件**に適合しているかどうかであった。まず、この点に関する法的枠組みを整理する。

特許法44条の趣旨と遡及効果： 特許法44条1項は「特許出願人は、一定の場合に限り、一の特許出願に含まれる二以上の発明について、その一部を新たな特許出願として分割することができる」と定め、分割出願の要件を規定する。同条2項本文では、適法にされた分割出願は**原出願時にされたものとみなす**（出願日が原出願に遡及する）と規定されている⁷。したがって、分割出願が原出願と同日の出願とみなされれば、新規性・進歩性の判断基準日は原出願時となり⁷、原出願の公開公報等（いわゆる自己の先願の公開）が分割出願の特許性判断において公知文献とならない利点がある。しかし**分割出願が適法要件を満たさない場合**、その遡及効は認められず実際の分割出願日が基準日となる（44条2項ただし書の趣旨）⁵。言い換えれば、原出願に開示されていない事項を含む違法な分割出願は、原出願日への遡及という恩典を失い、原出願の公開公報が当該分割出願に対する公知例（自己衝突）となり得るのである⁵。

「原出願に記載された事項」の解釈： 分割出願が適法かどうかを判断するには、分割出願の明細書等に記載された技術的事項が「原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内」にあるかを検討する必要がある。ここでいう「原出願の明細書等に記載された事項」とは、当業者が原出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面のすべての記載を総合し、出願時の技術常識も考慮して導き出される技術的事項（**当初技術的事項**）を意味する⁸。これは補正における新規事項追加の判断基準と同様であり、出願当初から開示された技術範囲を逸脱しないことを要求する趣旨である⁸。知財高裁の大合議判決である「ソルダーレジスト事件」以来、新規事項の有無の判断基準として、この「当初技術的事項」に新たな技術的事項を導入したか否かを見る考え方が確立している⁹。具体的には、原出願に明示的な記載がない事項であっても、出願時の技術常識に照らし「明細書に記載されているのと同様に当業者に理解できる事項」は暗黙に開示されたものとみなされ、新規事項とはみなされない⁹。逆に、当業者の認識をもってしても原出願からは導き出せない技術事項を後から加えることは、新規事項の追加すなわち分割要件違反となる。

補正になぞらえた判断手法： 上記基準を分割出願に適用する具体的手法として、裁判所は「分割出願の明細書等を、あたかも原出願（または直前の親出願）の明細書等に対する補正とみなして、その補正が新たな技術的事項を導入するか否かを判断すべきである」と判示している¹⁰。言い換えれば、分割出願で追加・削除された技術的事項を仮想的な補正だと考え、その補正が原出願当初明細書等との関係で新規事項の追加に当たるかどうかを判断するのである¹⁰。このとき注目すべきは、その変更点（補正に係る構成）が**発明の課題の解決に関係するか否か**であるとされる¹¹。裁判所によれば、「補正に係る構成が発明の課題の解決に関係する場合には新規事項の追加と判断される場合が多い」のであり、特に「**課題を解決するための主たる手段を削除して上位概念化するような補正**は新規事項の追加に当たる」としている¹¹。これは換言すると、発明の本質的解決手段を抜本的に省略・一般化してしまえば、当初開示から逸脱した新たな技術思想を導入したと評価されるということである¹²。実務上もしばしば強調されるように、特許請求の範囲から主要な構成要件を除外する補正・分割は新規事項の疑いが濃厚であることが改めて示された¹²。

以上のような基礎枠組みは、特許庁の審査基準・審査ハンドブックにも反映されている。審査基準上、分割出願の実体要件である「原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であること」は、新規事項追加の有無と同様の判断で行うとされており、裁判所の判断基準と軌を一にしている¹³。例えば特許庁発行の「審査ハンドブック」付属書A「新規事項を追加する補正に関する事例集」では、原出願が二工程からなる場合に一工程のみへ補正することは新規事項追加に当たらないケース（事例6）が紹介されている¹⁴。重要なのは、それが原出願において**独立に開示されていた要素**か否かであり、独立要素の摘出であれば適法だが、一不可分のものを切り離せば違法となり得るという点である。

第5世代分割出願における新規事項の有無 (Application to the 5th Generation Divisional)

上述の枠組みを踏まえ、本件第5世代分割出願の適法性について裁判所がどのように判断したかを見ていく。

原出願（第4世代まで）の開示内容： 本件発明は、有料道路ETC専用レーンにETC非対応車両が進入した場合に該車両を分岐路へ誘導して元の道路に戻す、いわゆる誤進入車両の戻し機能を備えた車両誘導システムに関する。そして第4世代までの明細書には、この発明において(i) 「ETCを利用できない車両がETC専用レーンに進入した場合には分岐レーンを走行させて当該車両を元の道路に戻す」こと、および(ii) 「戻すべき車両の判定は、車載器と路側アンテナの無線通信の可否により行う」ことが**必要不可欠の構成**として記載されていた¹⁵。言い換えれば、原出願当初から、本発明を解決すべき課題（一般車両がETC専用出入口に進入した場合でも安全に誘導すること）に対応する解決手段として、ETC非搭載車両は強制的に退避させるという技術思想が一貫して開示されていたのである¹⁵。これら①戻し動作と②無線通信による判定という二つの構成は、車両誘導システムの目的を達成するうえで欠かせない主要構成と位置付けられていた¹⁵¹⁶。実際、第4世代明細書の記載によれば、車両検知→ETC通信→料金徴収可否判定→車両誘導→遮断機開閉という一連の処理フロー全体によってはじめてシステムの目的が達成されるとされ、これら主要処理を省略した形態は「車両誘導システムとして機能し得ない」と明示されていた。つまり、原出願では一連の処理を切り離しては成立しない**統合的発明**が開示されていたといえる。

第5世代分割出願の請求範囲： これに対し、第5世代分割出願に係る特許請求の範囲では、上記(i)の「戻す」構成や(ii)の「無線通信による判定」構成を**いずれも限定しない発明**が記載された¹⁷。すなわち、一般道路から有料道路のサービスエリア等に至る入口レーンにおいて、車両検知装置と遮断機を用い、車両をそのまま本線レーン走行させるか分岐路に戻すかを誘導する手段を包含する技術的思想がクレームされている¹⁸。第5世代発明は、第4世代までの発明を構成していた**上流側のETC判定処理を切り離し、下流側の物理的な車両誘導処理のみを独立の発明**として捉え直したものである¹⁸。要するに、「ETC非対応車両は必ず退避させる」という従来必須だった制限を設けずに、入口レーンで車両の通行を制御する新たなコンセプトを含むクレームとなっていた。

新規事項該当性の判断： 裁判所は、この第5世代クレームにより**新たな技術的事項の導入**があったと明確に認定した。判断の要点は以下の通りである。

- ・第4世代明細書等には、誤進入車両を確実に本線から退避させるための「離脱車両判定手段」が開示されており、これは課題解決に必須の構成要件であった¹⁹。同手段なしにはどの車両を退避させるか決まらず、システムが本来の誘導機能を果たし得ないからである¹⁹。にもかかわらず、第5世代分割出願の請求項1（発明1）はこの**離脱車両判定手段を削除**しており²⁰、課題解決手段を丸ごと上位概念化した補正に相当する。これは前述の基準に照らし典型的な新規事項追加であり、当初明細書に実質的に記載のない発明内容を含むと評価された¹²²¹。
- ・また、第5世代発明では上流のETC有無判定を前提としないため、「ETC車専用レーンに一般車が進入した場合は退避させる」という技術思想を必須としない**新たなシステム態様**を包含することになる¹⁷。第4世代明細書には、ETC非対応車両もそのまま走行継続させようような技術的思想は一切開示されていない¹⁵¹⁶。したがって、第5世代出願のクレームは原出願の開示範囲を超える**付加的事項**を含んでいると判断された²²¹⁷。

以上から、知財高裁は**第5世代分割出願は特許法44条1項の分割要件に適合しない違法な分割出願**であると結論付けた。法的には、当該分割出願には原出願日への遡及効が認められず（特許法44条2項但書の適用）、本件特許の出願日は実際の分割出願日（第5世代出願日）となる⁵。その結果、原出願の公開公報（甲第9号証）が本件特許に対する公知文献となり、本件発明は甲9記載の発明と同一で新規性を欠く（特許法29条1項3号該当）との無効理由が成立することになったのである⁵。

原告・被告の主張と裁判所の判断 (Parties' Arguments vs Court's Findings)

上述の判断に至るまでに、原告（無効審判請求人）および被告（特許権者）は分割要件違反の有無についてそれぞれ主張を展開している。本節では、その主張の要点と裁判所の認定・評価の差異を整理する。

原告の主張（分割要件違反・新規性欠如）： 原告は、第5世代分割出願の明細書に記載された発明は原出願の当初明細書等に含まれない新規事項を内容とするものであると主張した²³。具体的には、原出願に開示された車両誘導システムの課題（誤進入車両の安全な誘導）の解決に不可欠な「離脱車両判定手段」を第5世代発明1のクレームから削除している点を指摘し、当該出願は課題解決に関わる構成を著しく抽象化・一般化したもので新たな技術的事項を導入するものだとして論じた²⁴²⁵。そして、この分割要件違反により原出願日への遡及効を失う結果、本件発明は原出願の公開公報（甲9）により新規性が否定され無効であると主張した⁵。原告側は、分割出願の適法性判断に**発明の課題と解決手段の関係**が重要であること（課題解決の主要手段を外す補正は新規事項追加と判断される傾向¹²）を強調し、本件ではまさに主要手段の欠如による上位概念化が生じていると訴えた。

被告の主張（分割出願の適法性擁護）： これに対し被告（特許権者）は、本件第5世代発明が原出願に包含された事項の範囲内であり新規事項の追加はないと反論した。その論拠は主に二つである。（ア）**課題の相違**と（イ）**審査ハンドブック例示の類推**である。

- （ア）まず被告は、原告が主張する「課題」は最初の出願の請求項に対応する課題であって、第5世代発明1が解決しようとする課題とは異なると指摘した²⁶。すなわち、第5世代発明は「一般車がETC専用出入口に進入した場合やETCが正常動作しない場合でも車両を安全に誘導するシステムの提供」を課題としており、その課題達成の手段として離脱車両判定手段を必要としない**独立の発明コンセプト**だと位置付けた²⁶。例えば被告は、第5世代発明1は「三叉路型レーンの分岐先に左右二箇所の遮断機を常時閉鎖し、車両通過を検知して一方の遮断機を開放することで逆走する不正車両を防止する」という独自の課題（不正車両防止）を掲げる発明であり、従前の課題とは目的が異なると主張した。このように課題が異なれば、課題解決の手段も原出願とは独立に評価されるべきであり、離脱車両判定手段の欠如は原出願の発明とはコンセプトが異なるがゆえに新規事項の追加には当たらない、という論法である。
- （イ）次に被告は、特許庁審査ハンドブック付属書Aの**事例6**になぞらえて本件を適法と位置付けようとした¹⁴。事例6では「原出願の発明が第1及び第2工程からなる場合に、第1工程のみの発明へ補正すること」は新規事項追加に当たらないとされている¹⁴。被告は、本件も同様に「原出願発明（第4世代）の下流側の構成のみを備えた発明」を分割出願したにすぎず、上記事例と同様に新規事項追加ではないと主張した¹⁴。平たく言えば、「一連の処理の後半部分だけを切り出して発明とすることは許される」という論を展開したものといえる。

裁判所の判断と評価の差異： 裁判所は最終的に原告の主張を全面的に認め、被告の反論を斥けた。その際、上記（ア）（イ）の論点について以下のように評価している。

- 課題の相違に関して：** 裁判所は、第5世代発明の掲げる課題が仮に原出願当初の課題と異なるとしても、原出願に開示された技術的事項の範囲を逸脱してよい理由にはならないとの立場に立ったと解される。被告の主張する第5世代発明の課題（不正車両防止）は、本件明細書中に記載があるものの、**その課題を解決する手段自体は依然として車両検知・遮断機制御という下流構成**であり、それが単独で機能するためには前提となる離脱車両判定手段等の上流構成が本来不可欠であった²⁷。課題を変えて強調しても、原出願において下流構成単独の発明が示唆・開示されていなかった以上、新たな課題で独立発明と装おうことはできない。裁判所自身、「第4世代明細書には上記①及び②を必須の構成としない技術思想は開示されていない」²⁸と認定しており、原出願の記載にない技術思想を新た

に取り出した点を重視した。したがって、課題設定を変えることにより新規事項追加の問題を回避する被告の試みは奏功しなかったといえる。

- ・**ハンドブック事例との類推に関して：**裁判所は被告の事例6類推を明確に退けた。その理由は、原出願の実態が事例6とは異なるためである。に示される通り、第4世代明細書に記載された車両誘導システムは一連の処理（車両検知→ETC通信→課金可否判定→誘導→遮断機開閉）が順次行われて初めて目的を達成するシステムであり、**主要処理（図5におけるステップS04, S06, S07）の一部でも欠けば機能し得ないものだった**。このように一体不可分のプロセスからなる発明は、「中間生成物を得る第1工程＋最終生成物を得る第2工程」という独立性のある工程発明とは根本的に異なる。従って「下流側の構成のみを分割出願してもよい」という被告の主張は、その前提を欠き採用できないと判断された。裁判所は「被告の主張は採用することができない」と明言し、原出願の出願経過・内容に即して適法性を判断すべきことを示している。つまり**審査ハンドブックの一般事例を機械的に当てはめるのではなく、原出願明細書の具体的記載と発明の性質に照らして個別判断した点**が注目される。

以上より、原告・被告の主張に対する裁判所の認定は明確であった。分割要件違反の有無については原告の主張に理があるとされ（被告の反論は退けられ）¹²、一方、進歩性については原告の主張が退けられ被告の特許維持が認められている⁶。同じ特許を巡る無効理由で原告・被告の勝敗が分かれた形であり、技術的実体面（進歩性）では特許権者の主張が通ったものの、手続的適法性の面（分割要件）では請求人の主張が勝利した点が本件の興味深い特徴である。

進歩性判断（甲10発明＋周知技術）と本件発明の対比 (Inventive Step Analysis)

本件判決では分割出願違反による新規性喪失が認められたため結果的に特許は無効となったが、進歩性については特許発明が維持すべきものと判断された。その**進歩性判断の内容**と、本件の分割要件違反による判断との対比を分析する。

原告は、主引用例である甲第10号証の発明に対し、周知技術であるETCシステム（電子料金収受システム）を適用することで本件発明の構成に容易に到達しようと主張していたと推察される。具体的には、本件発明と甲10発明との間の相違点（おそらく「車両をそのまま走行させるか分岐させるかを誘導する手段」等）について、ETCの車両判別・ゲート制御技術を組み合わせれば当業者に容易想到であるという論理であったと考えられる。これに対し知財高裁は、「甲10発明と周知技術であるETCシステムは技術的思想や一連の具体的処理内容が異なる」ため、単に組み合わせで相違点を埋めることは当業者にはできないと判断した⁶。例えば、甲10発明が想定するシステムの目的・課題や制御ロジックと、ETCシステムのそれとは根本的に着目点が異なり、当業者が甲10の文脈にETCの技術を適用する動機付けが乏しい、といった判断である⁶。その結果、本件発明は甲10＋周知技術から容易に想到し得るものではなく進歩性を有すると結論付けられた⁶。

この進歩性判断と、新規事項追加の判断とを対比すると興味深い点が浮かび上がる。**進歩性の判断**では、本件発明と引用例（＋周知技術）との**技術的思想の差異**や**課題の相違**がクローズアップされた⁶。裁判所は発明の全体像に着目し、「技術分野・課題が異なる組合せを当業者は容易に思いつかない」というオーソドックスな判断枠組みを適用している。一方、**新規事項（分割要件）の判断**では、本件発明と原出願の発明との間の**技術的思想や課題の連続性**が問題となった。ここでは「原出願に開示された課題解決手段を省略しているか否か」「課題解決に直接関与する構成か否か」といった観点で、発明内容の実質的変容が吟味されている¹¹²⁹。

言い換えれば、**進歩性審査**では発明を外部の既知技術と比較しての非顕著性を論じ、**分割要件審査**では発明を内部（出願当初の内容）と比較しての連続性・サポート要件を論じている。両者は評価軸が異なるため、本件のように**技術的には非自明性を有する発明**であっても**開示の範囲を逸脱して権利化**されていれば無効とな

り得ることが示された。実務的には、出願人が分割によってクレームの射程を広げ過ぎると、せっかく技術的価値のある発明であっても手続違反で権利を失いかねないという教訓となる。

また、本件では「課題・解決手段」という概念が両局面で登場するが、その意味合いは対照的である。進歩性では発明と引用例の課題の異同が動機付けの有無に影響する一方、新規事項では原出願の課題と後発明の課題・手段の対応関係が開示範囲逸脱の判断材料となった¹²²⁹。特許実務では近年、課題の相違を進歩性の肯定材料とする裁判例（例えば「タイヤ事件」知財高裁平成28年（行ケ）10079号等）が多くみられるが、同時に課題の扱いはサポート要件・分割要件でも重要な意味を持つ²⁹。本件はその双方を一つの事案で示した点で示唆に富む。すなわち、**進歩性では課題の異なる組合せは非容易想到とされ、本件発明が創作的と評価された一方、開示の観点では原出願の課題解決に不可欠な手段を外したことが問題視され、権利範囲拡張が許容範囲を超えたと評価されたのである。**

分割出願の出願経過と審査実務への影響 (Impact on Prosecution Practice)

本件は7世代に及ぶ分割の末に得られた特許が無効と判断された事例であり、**将来的な分割出願戦略や審査実務への影響も大きいと考えられる。**

まず、特許庁の**審査段階**においても、本件のような分割要件違反は本来拒絶理由として指摘されるはずの事項である。実際、本件特許の審査過程では、第5世代出願時に審査官が新規事項追加の問題を十分に把握できなかったか、あるいは出願人の反論により見逃された可能性がある。しかし知財高裁は後続世代であっても**チェーン上流の原出願に遡って適法性を検証**する姿勢を明確に示した¹⁰。これは審査実務に対して、たとえ中間世代で見逃された新規事項追加があっても最終的には司法審査で正され得るという警鐘となる。審査官としては、分割出願を審査する際に当該出願の直前の親出願だけでなく**原出願当初からの開示との齟齬**にも目配りし、必要に応じてチェーン全体を検討することが求められるだろう。本件を契機に、特許庁内でも多世代分割出願に対する審査の厳格化や審査ハンドブックへの事例追記等が行われる可能性がある。

次に、**出願人・代理人の実務**への示唆として、本件判決は**出願戦略および明細書作成の重要性**を改めて浮き彫りにした。権利化段階でしばしば行われるクレーム補正や分割出願は、権利範囲を柔軟に拡張・変更できる反面、当初明細書に記載のない事項を追加してしまうリスクが常に伴う³⁰。特に本件のように原出願の開示内容がある特定の解決手段に集中している場合、後からその手段を外した広いクレームを求めるのは危険である。**出願時に様々な態様・実施形態を織り込んでおくこと**、発明の課題も主たるもの以外に副次的課題を記載しそれに対応する効果や構成も示しておくことが、将来の補正・分割の幅を確保する上で重要となる³¹。実際、近年の判例では明細書全体に複数の課題が記載されていたことが功を奏し、後の分割出願が適法と判断された例も報告されている³²。出願人は、分割戦略によって得ようとする権利の範囲が当初明細書でサポートされているか否かを常に念頭に置き、必要ならば当初出願段階で明細書の充実を図るべきである。

さらに、本件は**無効審判・訴訟における攻防のポイント**も示唆する。無効審判請求人にとって、多世代分割された特許に対しては**チェーン全体の履歴を精査し、新規事項追加の有無を検討**することが有効な戦術となる。特に、本件のように原出願と特許クレームを見比べたとき明らかな相違点（必須要件の有無など）が見出せる場合、それを起点に遡及効を剥奪し自己衝突を主張することができる⁵。一方、特許権者側としては、過去の分割過程で新規事項と指摘され得る変更を行っていないか事前にチェックし、もし不安がある場合には訂正審判などで権利範囲の整理を図ることも検討すべきだろう。本件特許のように既に多数の世代を経ている場合、当初明細書からの乖離を見落としがちであるが、**「原点」である原出願明細書との照合**は最後の砦である。実務者は本件判決を教訓に、権利形成後も含めた分割出願戦略全体を見直す必要がある。

関連判例・審査基準との比較 (Comparison with Related Cases and Guidelines)

本件の結論および論理は、これまでの関連判例や審査基準の考え方と整合的である一方、具体的事案における適用の差異が興味深い。以下、いくつかの例と比較する。

- **角度調整金具事件（知財高裁平成27年1月29日判決）**：本件と類似の構図で、原出願に記載された具体的構成（爪部と凹部の嵌合態様）を上位概念化して分割出願された特許が争われた事例である³³。知財高裁は「原出願に実質的に記載されていない態様を含む分割出願は分割要件に違反する」とし、分割出願日は原出願に遡及しないから原出願公開公報との同一発明となり特許は無効と判断した⁵。これは本件判決と同様、**新規事項追加＝遡及効喪失＝自己公報による新規性喪失**というロジックを明確に示した判例である。本件もこの線上に位置する。
- **取付構造事件（知財高裁令和2年7月22日判決）**：一方で、2020年の知財高裁判決では、原出願に明示の記載がない構成要件を含む分割出願について**新規事項の追加ではない**と判断したものがある²⁹。同事件では原出願に特定の嵌合態様（爪と凹部）しか記載がなかったにもかかわらず、クレームでは一般的な「嵌合部／被嵌合部」として他の態様も含み得る表現となっていた。しかし裁判所は、**構成要件を限定解釈せずともその具体態様は発明の課題解決に直接関係しない**と認定し、課題との関連性から見て当初明細書に記載された事項の範囲を逸脱していないと結論付けた²⁹。つまり、課題解決に本質的でない部分の一般化であれば新規事項追加に当たらないとの判断である。これは本件と対照的であり、**課題に照らした重要度が新規事項判断の鍵を握る**ことを示している。本件では離脱車両判定手段の欠如が致命的とされたのに対し、取付構造事件では嵌合態様の一般化は許容された。両者は状況は異なるが、**裁判所が課題と手段の関連性を精査して結論を出している点は共通**している。審査基準においても、「発明の課題を解決するための主要手段」に関する補正・分割は慎重に判断する旨が示唆されており、本件判決はその姿勢を改めて確認したと言える¹¹³⁰。
- **Panasonic vs アイリスオーヤマ事件（知財高裁令和5年1月23日判決）**：こちらは分割出願第3世代の特許について、新規事項の有無が争点となった事例である³⁴。原出願の明細書に記載のない用語（「着脱可能に」）を加えたクレームが問題とされたが、裁判所は**明細書全体（発明の効果欄等も含む）および技術常識から当業者が理解し得る事項**を総合考慮し、当初明細書に記載された事項の範囲内であると判断した³²。この判決では、審査官が明細書の「課題」欄の記載に拘泥して新規事項とみなしたのに対し、裁判所は明細書の全記載から発明の課題・作用効果を読み解き、請求項に追加された要素は当初の技術的事項に包含されると見做した³⁵。このように、**明細書の記載の解釈次第で結論が変わり得るボーダーライン事例**も存在する。本件（車両誘導システム）では原出願の記載が単一の技術思想に限定的であったため違反とされたが、他方で原出願に複数の示唆や広範な記載があれば柔軟に解釈されうること示されている³²。実務者にとっては、これら判例を踏まえて**明細書作成段階から記載の幅を持たせる工夫**が重要であり、また分割・補正時には裁判所の示す判断基準に沿って自らの手続が適法かチェックすることが求められる。

以上の比較から、本件判決は過去の大合議判決から最新の裁判例まで一貫する原則（当初明細書に基づく新規事項の判断基準⁹）を忠実に適用したものであり、特段新奇な法理の創出ではない。しかし、多世代にわたる分割チェーンの中で起きた新規事項追加という点で実務上インパクトが大きく、「**分割出願戦略の光と影**」を示すケーススタディとなった。審査基準・ハンドブックと裁判所の考えが基本的に一致していることも確認でき、出願人・代理人はガイドラインを遵守した手続を心掛ける必要性が改めて浮き彫りになったと言えよう¹³。

結論 (Conclusion)

本件知財高裁判決は、特許の分割出願における適法性判断とその結果としての特許の有効性に関し、極めて示唆に富む内容となっている。総括すると、以下のポイントが本件の**実務的・学術的意義**として挙げられる。

- **特許法44条2項の厳格な適用確認:** 分割出願は原出願の時にしたものと同みなされるという強力な効果を有するが、それは**分割要件（原出願の開示範囲内）を充足する場合に限る**ことが改めて明示された⁵。本件のように要件を満たさない分割出願は遡及効を得られず、公知技術との新規性・進歩性判断において不利な扱いを受ける。出願人にとって分割出願は諸刃の剣であり、乱用すれば自らの公開公報に権利を潰されるリスクがある。
- **新規事項の判断基準と課題・手段の関係:** 裁判所はソルダーレジスト大合議判決以来の基準に則り、「当初明細書に記載された事項（明示＋自明事項）」から逸脱する技術的事項の追加を禁止する立場を鮮明にした⁹。特に発明の課題解決に不可欠な手段を削除して権利範囲を広げる行為は、新規事項の追加と判断されやすいことが示された¹²。一方で、課題解決に直接関与しない周辺的要素の一般化であれば許容される場合もあり²⁹、**何が「発明の本質的手段」かを見極めることが重要**となる。本件はその判断を誤った例として戒めとなろう。
- **進歩性とサポート要件の交差:** 本件では、技術的には非容易想到であった発明が、サポート要件（分割要件）を満たさないために権利として維持できなかった。これは**開発上の進歩性と、特許制度上の適格性は別問題**であることを示す典型例である。発明者・実務者は、優れた発明であっても適法な手続によって初めて有効な権利となることを肝に銘じる必要がある。特許ポートフォリオ構築においては、技術的な進歩性の追求と同時に、明細書開示の充実と適切な手続戦略という**法的側面での周到さ**が求められる。
- **分割出願戦略の再考:** 本件判決は多重分割の末に生じうる問題点を浮き彫りにした。出願人側は将来の事業展開や他社対策を見据えて分割を駆使するが、**分割の度に当初開示との整合性チェック**を怠ると権利行使段階で足元を拘われかねない。特に近年は出願件数や早期権利化が重視される傾向にあるが³⁶、本件は「急いては事を仕損じる」の格言通り、**出願前によく練った明細書・戦略の重要性**を示した³⁶。企業の知財部門や代理人は、分割出願による権利拡張のメリットとリスクを天秤にかけ、必要ならば原出願段階で複数の発明に分けて出願する、一部継続（分割）出願は最小限に留めるなど、より慎重な戦略立案が望まれる。

最後に、学術的観点から見ると、本件は日本の特許法上の分割出願制度と新規事項追加の法理を再確認させる判決であると同時に、その適用場面での繊細な判断を示した点で意義深い。裁判所と特許庁の示す基準は基本的に一致しブレはないものの¹³、個々の事案での事実認定（課題の把握、明細書の読み取り）によって結論が左右されることがわかる。本件判決は、将来的に審査基準やハンドブック事例の充実にも影響を与え、実務者にとって貴重な指針となるだろう。分割出願を活用した戦略的権利形成が今後も続く中、本件の示す教訓——「**特許要件の充足なくして権利の安定なし**」——を十分に踏まえ、発明の真価を確実に権利として維持できるような出願・権利行使が求められる。これが本件判決から読み取れる結論である。

1 2 3 4 6 15 16 17 22 28 courts.go.jp

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-point_pdf-94684.pdf

5 33 ≪原出願に記載された発明を上位概念化してなされた分割出願について、特許法44条1項の要件に該当しない不適法なものであるとして、出願日が原出願の時まで遡及することはなく現実の出願日であるとした上で、原出願公開公報に基づき新規性を否定した判決≫ | 知財弁護士.COM | 知的財産紛争・企業法務のご相談なら弁護士法人内田・鮫島法律事務所

<https://www.ip-bengoshi.com/archives/2426>

7 [PDF] 特許「出願」価値の最大化戦略

<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4042>

8 【日本】 除くクレームにおける新規事項の追加禁止について判示した知財高裁判決 | 青山特許事務所

<https://www.aoyamapat.gr.jp/news/3850>

9 13 31 32 34 35 複数の課題の記載が分割要件に有利に働いた事例 - 令和4年（行ケ）第10028号 - 知的財産のすすめ〜知財の価値を追求する〜

<https://ipnosusume.com/r4gk10028/>

10 11 12 14 18 19 20 21 23 24 25 26 27 hanrei-pdf-94684.pdf

file:///file_000000002b8461fba89e3c38c2649acb

29 30 36 『特許の分割出願の適法性についての重要判決（令和2年7月22日知財高裁判決）』 <新規事項の追加か否かが争点> - 知的財産総合支援グループ | サン・グループ/SUN・GROUP

<https://www.sun-group.co.jp/news/2450.html>