

知財高裁令和 6 年(行ケ)第 10086 号判決 評釈：分割出願における新規事項の厳格な 解釈とその戦略的含意

Gemini

I. はじめに：プロセキューション・ヒストリーが雌雄を決した判決

知的財産高等裁判所が下した令和 6 年(行ケ)第 10086 号審決取消請求事件判決は、特許実務に携わる我々専門家にとって、極めて示唆に富む重要判例として位置づけられるべきものである¹。本件は、長期にわたる分割出願の連鎖の末に成立した特許第 6159845 号が、進歩性の欠如ではなく、その手続的系譜における致命的な瑕疵を理由に無効と判断された点で特筆される。裁判所は、特許庁の特許有効との審決を覆すという、実務上もインパクトの大きい結論を下した。

本判決は、分割出願における「許容されない上位概念化」がもたらす危険性を改めて浮き彫りにした。親出願の明細書に開示された特定の「課題解決手段」の枠組みから逸脱したクレームを作成することが、いかに特許法第 44 条に規定される出願日の遡及効を失わせ、結果として自らの原出願の公開公報によって新規性を否定されるという致命的な事態を招くかを、これ以上ないほど明確に示している¹。

さらに本判決は、特許無効戦略における戦術的な転換点を示唆するものでもある。原告（東日本高速道路株式会社）は、単に先行技術文献を引用して新規性や進歩性の欠如を主張する従来型の攻撃に留まらなかった。むしろ、被告（有限会社 PXZ）が築き上げてきた複雑な分割出願の連鎖というプロセキューション・ヒストリーそのものを武器とし、それを被告自身の負債へと転化させることに成功したのである。分割出願は、単一の出願から最大限の保護を引き出すための標準的な戦術であるが、本件のように 7 世代にも及ぶ長期の連鎖は、競合製品の出現や技術標準の進化に対応してクレームを最適化し続けるという目的でしばしば用いられる⁴。しかし、その連鎖を構成する各々の環は、特許法第 44 条の実体的要件、とりわけ新規事項追加の禁止という厳格な規律に服さなければならない²。本判決は、その連鎖の中のただ一つの弱

い環（第 5 世代分割出願）が、後続の特許（第 7 世代）全体を崩壊させ得ることを証明した。このことは、複雑な分割ヒストリーを持つ特許にとって、全ての親出願の包袋が、特許権者と挑戦者の双方にとって、無効理由の宝庫となり得るという重要な戦略的視座を提供するものである。

II. 事案の概要と手続的経緯

2.1 対象特許とその分割出願の系譜

本件で争われた特許は、発明の名称を「車両誘導システム」とする特許第 6159845 号であり、特許権者は有限会社 PXZ である¹。この特許が極めて特徴的なのは、その成立過程にある。本件特許に係る出願（本件出願）は、平成 16 年 9 月 13 日になされた特許出願（特願 2004 - 300749 号）を最初の原出願とする、第 7 世代目の分割出願であった¹。この事実は、被告が最初の発明開示を基に、十数年にわたり権利化の範囲を模索し続けてきたことを物語っている。また、本件訴訟が、被告 PXZ と原告 NEXCO 東日本を含む高速道路会社との間で繰り広げられている一連の特許権侵害訴訟の一部である点も看過できない⁸。これは、単発の無効審判ではなく、大規模な権利行使キャンペーンに対する防衛戦という側面を持つ。

本判決の核心を理解するためには、この複雑な分割出願の系譜を正確に把握することが不可欠である。以下にその経緯を整理する。

表 1：分割出願の系譜

世代	出願日	特許出願番号	備考
最初の原出願	平成 16 年 9 月 13 日	特願 2004 - 300749 号	本件発明の源流。公開公報(甲 9)が後に引用例となる。
第 1 世代分割出願	平成 20 年 11 月 28 日	特願 2008 - 303530 号	

第 2 世代分割出願	平成 23 年 12 月 28 日	特願 20 11-287837 号	
第 3 世代分割出願	平成 25 年 2 月 12 日	特願 20 13-24483 号	
第 4 世代分割出願	平成 26 年 4 月 23 日	特願 20 14-89069 号	第 5 世代分割出願の直接の親出願。
第 5 世代分割出願	平成 26 年 12 月 2 日	特願 2014-243621 号	本判決で分割要件違反（新規事項追加）と認定された出願。
第 6 世代分割出願	平成 27 年 5 月 13 日	特願 20 15-98590 号	
本件出願（第 7 世代）	平成 28 年 4 月 4 日	特願 2016-75107 号	本件特許（第 6159845 号）に係る出願。

出典: 判決文 p.2 に基づき作成¹

この表が示す通り、本件の最大の争点は、第 4 世代出願から第 5 世代出願への移行が適法であったか否かにある。裁判所が最終的に下した結論は、第 5 世代出願が分割要件に違反するため、その出願日は現実の出願日である平成 26 年 12 月 2 日となり、その結果として第 7 世代である本件出願も同日までしか遡及効を享受できない、というものであった。これにより、最初の原出願の公開公報（甲 9、特開 2006-79580 号公報）が、本件特許に対する有効な先行技術文献として立ちはだかることになったのである¹。

2.2 争われた無効理由

原告である NEXCO 東日本は、本件特許を無効にするため、特許庁における無効審判請求において、二つの主要な無効理由を主張した。これらは審決取消訴訟においても維持され、裁判所の判断の対象となった。

1. 取消事由 1：分割要件違反を前提とする新規性欠如

本件における主たる攻撃手段であり、最終的に裁判所が認容した無効理由である。その論理構成は、①第 5 世代分割出願が、その親出願である第 4 世代分割出願の当初明細書等に記載された事項の範囲を超える「新規事項」を追加するものであり、分割要件に違反する、②したがって、第 5 世代分割出願は出願日の遡及効（特許法第 44 条第 2 項）を享受できず、その出願日は現実の出願日（平成 26 年 12 月 2 日）となる、③本件出願（第 7 世代）も、この瑕疵ある第 5 世代出願を系譜に含むため、最初の出願日まで遡及できず、最大でも平成 26 年 12 月 2 日までしか遡及しない、④そして、最初の出願日の公開公報である甲 9 は、この現実の出願日より前に頒布された刊行物であるから、本件特許は甲 9 公報を根拠に新規性を欠き、無効とされるべき（特許法第 29 条第 1 項第 3 号）、というものである 1。

2. 取消事由 2：甲 10 を主引例とする進歩性欠如

仮に分割要件違反が認められず、出願日が最初の出願日まで遡及するとしても、本件発明は特開平 8-235398 号公報（甲 10）を主引用例とし、周知技術である ETC システム等を組み合わせることにより、当業者が容易に発明できたものであり、進歩性を欠く（特許法第 29 条第 2 項）という、予備的な無効理由である 1。

特許庁は、これら二つの無効理由をいずれも成り立たないとして請求不成立の審決を下したが、知財高裁は取消事由 1 について特許庁の判断を誤りとし、審決を取り消した。

III. 分割要件違反（取消事由 1）に関する詳細分析

本判決の核心部分は、取消事由 1、すなわち分割要件違反の判断にある。裁判所は、特許庁の判断を覆し、第 5 世代分割出願が新規事項を追加するものであると断じた。その論理構成は、特許実務における分割出願のあり方に警鐘を鳴らすものであり、極めて精緻な分析がなされている。

3.1 分割出願における「新規事項」の法的基準

まず、裁判所は判断の前提として、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるための法的

要件（特許法第 44 条第 2 項）を確認している。具体的には、分割出願に係る発明が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲及び図面（以下「当初明細書等」）に記載された事項の範囲内であることが要求される。この「範囲内」であるか否かの判断基準は、補正における新規事項追加の禁止（特許法第 17 条の 2 第 3 項）の判断基準と軌を一にする。すなわち、「当業者にとって、原出願の出願当初の明細書等の全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で、分割出願に係る発明が、新たな技術的事項を導入するものでないこと」が求められる¹。この基準に照らし、裁判所は第 5 世代分割出願の適法性を検討した。

3.2 裁判所による親出願（第 4 世代）の構造的解体

裁判所が示した判断ロジックの秀逸さは、第 4 世代当初明細書等（甲 6）を徹底的に分析し、そこに開示された「発明」の本質を抽出した点にある。

発明の「課題（Problem）」の特定

裁判所はまず、第 4 世代当初明細書等の開示された発明が解決しようとする「課題」を認定した。明細書の【0006】から【0010】等の記載を精査し、その課題が単に「車両を誘導する」といった漠然としたものではないことを明らかにした¹。具体的には、「一般車（ETC システムを利用できない車両）や、車載器が路側アンテナと正常通信できない ETC 車が ETC 車専用レーンに誤って進入した場合に、開閉バーが下りて進行できなくなり、料金所の渋滞が助長され、後続車両と衝突する危険がある」という、極めて具体的かつ切実な問題を解決することであった¹。この課題認定が、後の判断全ての礎となっている。

発明の「解決手段（Solution）」の特定

次に裁判所は、上記で特定された課題に対する「解決手段」を明細書から抽出した。明細書の【0012】や【0014】等の記載から、その解決手段は「路側アンテナと車載器との間で通信不能又は通信不可が発生したとき」に、当該車両を ETC 車専用レーンから離脱させる手段を設けること、そしてその通信の可否を判定するために「ゲート前アンテナ」を用いることであると認定した¹。裁判所は、実施形態の説明や図面（【図 3】～【図 8】、【図 12】等）を網羅的に検討し、車両を誘導するか否かの判断基準が、一貫して「車両が ETC による無線通信が可能か

否か」に基づいていることを確認した。

「必要不可欠な構成（Indispensable Features）」の導出

上記の課題と解決手段の認定に基づき、裁判所は、第4世代当初明細書等に開示された発明にとって「必要不可欠な構成」は以下の二点であると結論付けた。

1. 離脱させる場合の限定：ETCを利用できない車両がETC車専用レーンに進入した場合に、当該車両を分岐レーンを走行させて戻すという事項。
2. 判定方法の限定：戻す対象となる車両は、ETC車載器と路側アンテナとの無線通信が可能か否かにより判定するという事項。

そして、裁判所は「第4世代当初明細書等の全ての記載を総合しても、他に、分岐レーンを走行させて車両を戻す場合や、戻す対象となる車両を判定する方法を開示し、又は示唆する記載はない」と判示し、上記2つの構成を欠く技術思想は、第4世代当初明細書等には一切開示されていないと断定した¹。

3.3 第5世代クレームにおける「許容されない上位概念化」の摘示

この厳格な発明認定を基に、裁判所は第5世代分割出願の特許請求の範囲（別紙2）を対比した。第5世代発明のクレームは、スマートインターチェンジにおいて、分岐した先の遮断機を開閉する構成を特定するものの、「どのような場合に車両を戻すのか」、また「その判断をどのような方法で行うのか」という点について、何ら限定を加えていなかった¹。

この点について裁判所は、第5世代発明が「判定手段を特定しないことで、ETCシステムの路側アンテナと車載器との間の無線通信の不能又は不可が発生しているかの判定を伴うことに限らない任意の基準・方法によって」車両を誘導するものになっていると指摘した。これは、例えば車両の種類、時間帯、交通量など、ETC通信とは無関係な任意の基準で車両を振り分けるシステムをも包含する。

裁判所は、このような限定の削除を、単なる権利範囲の拡張（許容される上位概念化）とは見なさなかった。むしろ、親出願に開示された「ETC通信エラー車両の安全な離脱」という特定の課題解決思想から逸脱し、「任意の基準で車両を振り分ける」という、親出願では全く想定されていなかった新たな技術的思想を導入するものであり、「無限定に上位概念化」させたものと評価した。これが「新たな技術的事項の導入」に他ならないと結論付けたのである¹。

3.4 「判定」と「誘導」の不可分性：「下流工程」の議論の排斥

被告は、この点に関して巧みな反論を試みた。すなわち、第4世代当初明細書等に記載された発明を、「ETCによる料金徴収が可能か否かを判定する」という上流側の構成と、「その結果に応じて車両を誘導する」という下流側の構成とに分け、第5世代発明は後者の「誘導手段」に関する発明のみを取り出したものであると主張した。これは、特許庁の審査ハンドブックにも例示されているように、第1工程と第2工程からなる製造方法発明から、第1工程のみを抜き出して権利化することが許容される場合があることからの類推であった¹。

しかし、裁判所はこの類推を明確に否定した。その論理の核心は、第4世代当初明細書等の【図5】に示された処理フローの分析にある¹。このフローチャートは、車両検知（S02）、ゲート前アンテナとの通信（S04）、ETC料金徴収の可否判定（S06, S07）、そしてその判定結果に基づく誘導（S08, S13）という一連の処理が不可分一体となって、初めて「車両誘導システム」としての目的を達成することを示している。裁判所は、このシステムから「判定」という主要な処理（S06, S07）を省略したものは、もはや誘導手段として機能し得ないと喝破した。

この判断は、発明の構成要素の「構造的分離可能性」と「機能的不可分性」を区別する重要な視座を提供する。製造方法における中間生成物と最終生成物のように、各工程が独立した価値を持ち得る場合とは異なり、本件の車両誘導システムにおける「判定手段」と「誘導手段」は、構造的には別の装置であっても、発明の課題解決という機能的側面においては、切り離すことができない一体のものである。裁判所は、発明の本質がハードウェアの集合体ではなく、統合された「プロセス」にあると見抜いた。そのプロセスの核心である判断ロジックを削除し、ブラックボックス化することは、親出願に開示された発明とは異なる、新たな発明を創造する行為に等しいと判断したのであり、この論理は極めて説得的である。

IV. 進歩性の肯定（取消事由2）に関する分析

本件判決は、分割要件違反により特許を無効としたため、進歩性に関する判断はいわば傍論的（*obiter dictum*）な位置づけとなる。しかし、裁判所が特許庁の判断を支持し、進歩性を肯定したロジックは、実務上非常に参考になる。

4.1 「技術的思想」の峻別

裁判所は、仮に出願日の遡及が認められた場合を想定し、本件発明の進歩性を検討した¹。主引用発明である甲 10 発明と、周知技術である ETC システムを対比し、両者を組み合わせる動機付けが存在しないと結論付けた。その根拠は、両者が依拠する「技術的思想」が根本的に異なるという点にあった。

- **甲 10 発明の技術的思想**：裁判所は、甲 10 発明を、ナンバープレートの読み取りによって「あらかじめ契約していて利用ごとに料金支払を必要としない車両」という特定のクラスを識別し、無料通路へ誘導するシステムであると認定した。その中核機能は、料金支払が**免除される対象を選別（vetting）**することにある¹。
- **周知 ETC システムの技術的思想**：これに対し、周知の ETC システムは、料金支払義務のある全ての車両に対して、停止することなく料金を自動的に徴収する技術であると特徴づけた。その中核機能は、**料金支払を自動処理（processing payments）**することにある¹。

4.2 組み合わせる動機付けの不存在

裁判所は、これら二つの技術的思想が異質であると判断した。甲 10 発明における「免除対象を選別する」ためのナンバープレート読取装置を、「料金を徴収する」ための ETC システムに置き換えることは、当業者にとって論理的な飛躍である。両者が解決しようとする課題（目的）が、一方は「利便性の向上」、他方は「ノンストップでの料金徴収」と、方向性が異なるからである¹。

この判断は、分割要件の判断が親出願に「開示された」課題に焦点を当てたのに対し、進歩性の判断が「引用発明が解決する」課題の重要性を強調している点で対照的である。裁判所が両者の組み合わせを否定した根拠は、それらが解決する課題が根本的に異なるという点にあり、これは、たとえ明示的に言及されていなくとも、TSM アプローチ（Teaching-Suggestion-Motivation）の考え方を強く反映している。構造的な類似性だけでは、機能的な目的が整合しない限り、自明性の認定には不十分であるという、進歩性判断の基本原則を再確認させるものである。

さらに裁判所は、仮に判定手段を置き換えたとしても、本件発明の「ETC ゲート」のような他の構成要素が当然に導かれるわけではなく、これらが単なる設計的事項に属するとは言えない点も指摘しており、多角的な視点から進歩性を肯定している¹。

V. 知財実務家への戦略的含意

本判決は、日々の特許実務、特にプロセキューション戦略と訴訟戦略に直接的な影響を及ぼす、数多くの教訓を含んでいる。

5.1 分割戦略への警鐘：「クレーム・ドリフト」の危険性

本判決から得られる最大の教訓は、分割出願におけるクレームが、親出願で開示された中核的な「課題と解決手段のペア」から乖離（drift）してはならない、ということである。競合他社の製品をカバーするために、あるいはより広い権利範囲を求めて、クレームの構成要件を安易に削除・上位概念化する誘惑に駆られることは実務上少なくない。しかし、その削除された構成要件が、親出願で開示された唯一の発明思想にとって不可欠な要素であった場合、それは許容されない上位概念化による新規事項の追加と判断されるリスクを冒すことになる¹²。本判決は、そのリスクが現実のものであることを明確に示した。

5.2 強固な分割出願の連鎖を可能にする明細書作成術

裏を返せば、本判決は、将来の分割出願に耐えうる強固な明細書を作成するための指針を与えてくれている。分割出願の自由度を確保するため、明細書作成者は以下の点を意識すべきである。

1. **複数の課題と解決手段の明示：**一つの構成要素が複数の課題を解決しうる場合、それぞれの課題とそれに対応する解決手段を明確に記載する。「本発明は、**A** という課題を解決するものである。また、本発明の別の側面によれば、**B** という課題も解決できる」といった記述は、将来の分割の根拠となり得る。
2. **多様なスコープでの構成要素の記載：**各構成要素を、統合されたシステムの一部としてだけでなく、もし可能であれば、それ自体が独立した有用性を持つものとしても記載する。例えば、「上記誘導機構は、**ETC** 通信の判定結果に基づいて作動するが、これに限らず、車両検知装置からの直接の信号や、中央制御室からの遠隔信号など、他の入力によって作動させることも可能である」といった記載は、判定手段を特定しないクレームのサポートとなり得る。

3. **実施形態の戦略的活用**：構成要素の様々な組み合わせを示す複数の実施形態を記載する。これにより、後にサブコンビネーションをクレームする際の明確な根拠を提供できる。本件のように、特定の判定手段と誘導手段の組み合わせしか開示がない場合、そのいずれか一方を欠く発明を分割出願で主張することは極めて困難になる。

5.3 特許挑戦者のための新たな攻撃経路

本判決は、特許権に挑戦する側にとっても強力な武器を提供する。特に、多数の分割出願によって形成された「パテント・ファミリーの藪（**thicket**）」に対して有効な攻撃手段となり得る。挑戦者は、対象特許のファミリー全体のプロセキューション・ヒストリーを丹念に調査し、各世代のクレームと、最初の原出願に記載された課題・解決手段とを比較検討すべきである。原出願の解決手段の核心的・機能的要素が、後の世代で一般的な用語に置き換えられたり、削除されたりしている箇所を発見できれば、それは新規事項追加を理由とする分割要件違反の攻撃の糸口となる。この攻撃が成功すれば、優先権の連鎖が断ち切れ、ファミリーの祖先である公開公報自身が、子孫である特許を無効にするという劇的な結果をもたらす可能性がある。

VI. 結論

令和 6 年(行ケ)第 10086 号判決は、分割出願の実体的要件に関するリーディングケースとして記憶されるべき、画期的な判決である。裁判所は、進歩性に関する特許庁の判断は支持しつつも、それより遥かに根源的な理由、すなわちプロセキューション・ヒストリーの奥深くに潜んでいた新規事項追加の瑕疵を理由に、本件特許を無効と断じた。

この判断は、特許法の基本原則、すなわち「開示こそが全ての源泉である」という思想を改めて強調するものである。特許の有効性は、その最初の明細書に記載された技術的思想に固く結びついている。裁判所は、分割出願が、その発明が生まれた本来の文脈—すなわち、特定の課題とそれを解決するための具体的な手段—から切り離された発明を主張しようとすることを、厳しく監視するという明確なシグナルを送った。我々実務家にとって、これは分割出願という道が、想像以上に狭いものであること、そして、一見無害に見える上位概念化であっても、開示された発明の本質から逸脱するならば、それは優先権の喪失という致命的な結果を招きかねないという、痛烈な教訓である。

引用文献

1. hanrei-pdf-94684.pdf
2. 第1章 特許出願の分割(特許法第44条) - 特許庁, 10月27, 2025 にアクセス、
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0101.pdf
3. 特許の分割出願・特許出願の分割とは？ メリット・分割出願が可能な時期などを分かりやすく解説！ - 契約ウォッチ, 10月27, 2025 にアクセス、
<https://keiyaku-watch.jp/media/houre/tokkyo-bunkatsusyutugan/>
4. 1実務で役立つ「分割出願」について 2014年4月（知財管理 Vol.64 No.4 掲載記事内容を含む）伊, 10月27, 2025 にアクセス、
<https://www.itohpat.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/2014-05-12.pdf>
5. 特許の分割出願について（1） - 創英国際特許法律事務所法律部門, 10月27, 2025 にアクセス、
<https://soei-law.com/patent/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%81%AF%E5%88%86%E5%89%B2%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E%BC%88%EF%BC%91%EF%BC%89/>
6. 高速道路の管理運営会社に対する特許権行使が認められた事案 — 知財高判令和4年7月6日（令和2年(ネ)第10042号） - 特許法の八衢, 10月27, 2025 にアクセス、
<https://patent-law.hatenablog.com/entry/2023/01/04/213411>
7. 第VI部 特殊な出願 - 特許庁, 10月27, 2025 にアクセス、
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/06.pdf
8. 【特許権侵害訴訟判決のお知らせ】 有限会社P X Zの車両誘導システム特許に基づく二つの訴訟について判決が出ましたのでお知らせします。一つは東日本高速道路株式会社（NEXCO東日本）を相手方とした訴訟、もう一つは中日本高速道路株式会社（NEXCO, 10月27, 2025 にアクセス、
<https://p-nic.com/ip/2025/1632.html>
9. 【特許権侵害訴訟・知財高裁控訴審判決(勝訴)のお知らせ】 弊所の弁理士を代理人・補佐人として、有限会社PXZ（以下PXZ社と称します。）が、自社の保有する車両誘導システムに関する特許権に基づいて、東日本高速道路株式, 10月27, 2025 にアクセス、
<https://p-nic.com/ip/2022/1444.html>
10. 【裁判例：令和5(ワ)70615】 知財ポータルサイト『IP Force』, 10月27, 2025 にアクセス、
<https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/14604>
11. 車両誘導システム事件（損害賠償請求控訴事件） - 弁理士法人A T E N, 10月27, 2025 にアクセス、
https://www.aten-ip.com/wp-content/uploads/2022/09/20220913_hanrei.pdf
12. 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), 10月27, 2025 にアクセス、
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200.pdf
13. 新規事項の追加に関する、判決の傾向と 特許庁審査基準等との対比, 10月27, 2025 にアクセス、
<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/2908>

14. 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, 10 月 27, 2025 にアクセス、
https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200807/jpaapatent200807_057-062.pdf