

2021年5月17日

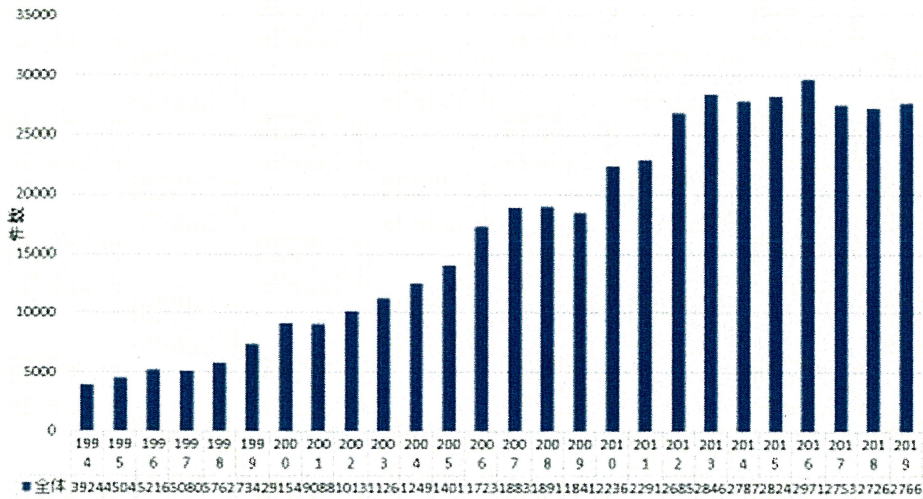
## 分割出願は特許侵害訴訟において有用か？



三好内外国特許事務所  
弁理士 高橋俊一

弊所における特許出願の受任状況に関して、分割出願の受任が増加しているように感じられる。特許庁のデータにおいても、図1に示すように分割出願の件数が増加傾向にあることがわかる。これは、分割出願が特許権を活用する一手段として有用であると認識されているからだと思うが、客観的には正しいのであろうか。事実、調査分析対象の違いもあると思うが、分割出願に係る特許侵害訴訟の勝率が分割出願ではない特許出願に係る特許侵害訴訟よりも高い、とする記事、逆に、分割出願に係る特許侵害訴訟の勝率が低い、とする記事の両方を目にしたことがある。そこで、実態はどうなのかを自分なりに調べてみた。

【図1】 分割出願件数の動向



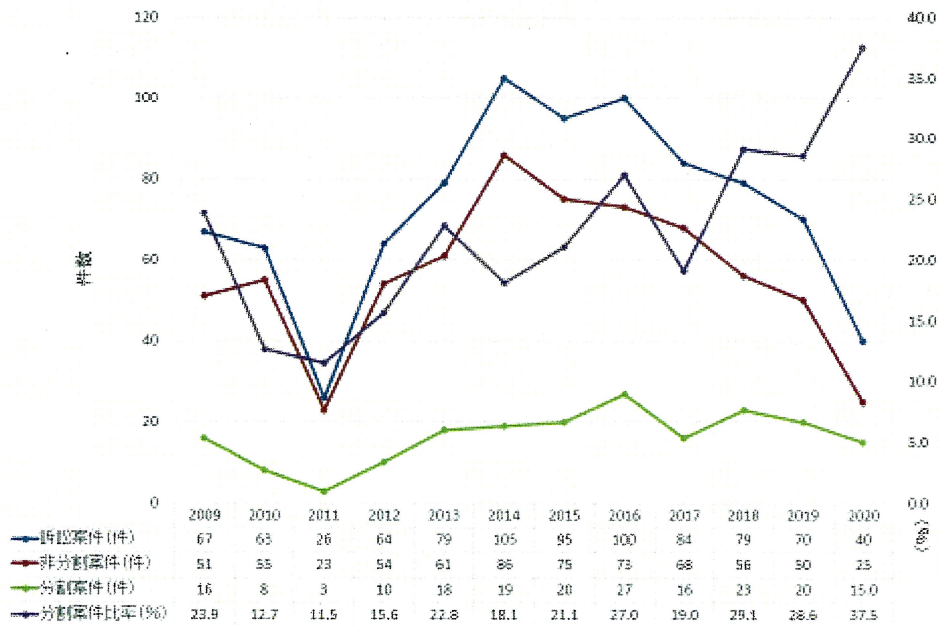
調査対象としては、最高裁判所の知的財産裁判例集をベースにして、東京地裁、大阪地裁及び知財高裁で平成21年（2009年）1月1日～令和2年（2020年）12月31日に判決が出された分で、行政訴訟（審決取消訴訟）を除いた民事訴訟（民事仮処分を含む）を対象とした。当然ながら、侵害事件とは関係のない職務発明や契約違反事件などは除いた。

結果としては、図2及び図3に示すものとなった。図2は、上記各年における分割出願で取得した特許権を用いた特許侵害訴訟（以下、「分割案件」と呼ぶ）の特許権者側勝訴比率と通常の特許出願で取得した特許権を用いた特許侵害訴訟（以下、「非分割案件」と呼ぶ）の特許権者側勝訴比率の推移を示したものである。図3は、上記各年における訴訟案件数、非分割案件数、分割案件数及び分割案件比率の推移を示したものである。

【図2】 勝訴比率動向



【図3】 民事訴訟動向



この両図からは、以下の点が指摘できると思う。

1. 図2からは、分割案件の勝訴比率が非分割案件の勝訴比率に比べて必ずしも低いということはなく、総じて、分割案件の勝訴比率が非分割案件の勝訴比率より高い傾向が見て取れる。

2. 図3からは、平成26年（2014年）以降、全訴訟案件数の低下に伴い非分割案件数も低下している一方、分割案件数については同じかやや増加していると見ることができる。その結果、全訴訟案件数に対する分割案件の比率が増加傾向にあると見て取れる。

分割出願の利用目的の一つである競合他社の後発製品等が技術的範囲に属するように特許権を取得するということからすると、分割案件の勝訴比率が非分割案件の勝訴比率より高くなるのは、理解できる。そして、これにより、分割案件の比率が増加傾向にあることも、納得できるところである。このようなことから、分割出願が特許権を活用する一手段としてやはり有用であるということができよう。

一方で、分割案件の訴訟では、分割出願が適法になされたものか否かを問う分割要件が問題になり易い。分割出願が分割要件に反する場合には特許権が新規性違反等の理由で無効とされることから、訴訟の被告側からすれば、当然にこれを主張してくることが考えられる。ただ、今回調査した全分割案件195件では、分割要件について判断されたものは20件（10.3%）に留まる。そして、そのうち、分割要件を満たすと判断された案件が14件（70%）、満たさないと判断された案件が6件（30%）であった。この数字を見ると、特許権者としては、当然のことではあるが、分割出願の内容を十分なものとした上で訴訟に臨んでいることが伺われ、これが勝訴率アップの一因に繋がっていると考えられる。事実、訴訟に用いられた分割出願としては、その多くが原出願に対して複数の分割出願がなされたものの中から選択されたものであった。

このように、競合他社の後発製品等といったターゲットを絞り込んだ分割出願に基づく特許権を取得し、それを有効な証拠として積極的に用いて勝訴に結び付けるという流れは、これこそが従来から十分ではないと言われている特許権の有効活用を実践する典型の一つといえるのではないだろうか。そして、そのような流れを実現できるような特許権は、言わば質の高い特許ということができるのではないだろうか。ただ、図3における案件数の推移から見ても、当該流れを実現している数としては多いとはいえ、このような特許権の有効活用を実践できている特許権者はまだまだ少数に留まっているものと思料する。分割出願を用いた特許戦略について見直す余地があると考えられる次第である。

拒絶理由を寄せられることなく特許査定される場合（所謂一発登録）にこれを喜ぶ出願人がいるが、活用の予定がないにも拘らず早期に権利化してしまうことは必ずしも得策ではなく、分割出願の利用により特許出願を継続させることが特許戦略上、有用であることを忘れてはならない。