

担当：梶崎

分割要件違反の考え方を示す判例

「折畳コンテナ」事件

H22.2.25 判決 知財高裁平成 21 年（行ケ）第 10352 号

特許無効審判 審決取消請求事件：請求認容

概要

原出願の明細書に**内在する別発明**に係る**分割出願の発明**は、原出願のクレームの**構成要件の一部を削除**した発明であるが、**分割要件違反にならない**として、特許を無効とした審決が、取り消された事例。

【特許請求の範囲】

分割出願の請求項 1

高さの途中に水平なヒンジ部を形成して内側に折り畳まれるようになっている側板を有する折畳コンテナにおいて、次の（a）～（d）の要件を備えてなることを特徴とする。

（a）二枚の段ボールライナーの間に中芯を有するプラスチック段ボールで前記側板を形成する。

（b）前記プラスチック段ボールは、中芯の向きが側板の高さ方向に向かうように使用方向を設定する。

（c）前記ヒンジ部は、プラスチック段ボールの内側から中芯を横断状に切断することにより形成する。

（d）プラスチック段ボールの前記切断の切り口は、側板を起立させた状態で、寸断された中芯の端面同士が突き合わさる形態にする。

原出願の請求項 1

矩形枠状の上枠と、該上枠の相対向する 2 辺部に上端の保持部が固定される内側板と、該上枠の相対向する他の 2 辺部に上端の保持部が固定され該内側板の外側に配設される外側板と、を備え、該内側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され、該外側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つと共に、該内側板に対し十文字に交差し且つ該底板と該底板を重ね合せるように配設され、該内側板の側板と該外側板の側板の略中央部に折畳時に内側に入るヒンジ部が設けられたことを特徴とする折畳コンテナ。

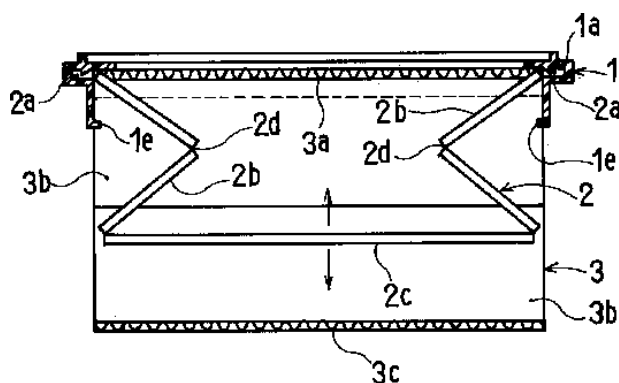
【審決の認定判断】

原出願当初明細書等には、その目的、それを達成するための手段及びその効果の記載から見て、「内側板が底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され、外側板が底板の両

側に側板を連設してコ字状の開形状を持つと共に、該内側板に対し十文字に交差し且つ該底板と該底板を重ね合せるように配設された構造」（原出願発明構造）を特徴とする折畳コンテナの発明が記載されている。しかし、本件特許発明は当該構造を具備しておらず、また、原出願当初明細書等に本件特許発明が記載されていたとする理由は見当たらない。

このため、本件特許は分割要件違反であり、出願日が遡及せず、本件特許は、原出願の公開特許公報に記載された発明と同一であるから、特許法 29 条 1 項 3 号の規定に違反し、無効である。

【原出願の図 6】



【符号の説明】

1－上枠、2－内側板、2a－保持部、2b－側板、2c－底板、2d－ヒンジ部、3－外側板、3a－保持部、3b－側板、3c－底板、3d－ヒンジ部。

【争点】（取消事由）

本件特許発明が、分割要件を充足するか否かの判断に当たって、審決の認定した「原出願発明構造」と同一でなければならないとする根拠はない。

審決は、原出願当初明細書等に本件特許発明の構成が記載されていることを認めておきながら、

原出願の特許請求の範囲に記載された発明ではないとして、分割要件を充足していないと判断した点に誤りがある。

【裁判所の判断】

審決は、①原出願当初明細書等には、原出願発明構造のみが記載されている、②本件特許発明は、底板に側板を接続して形成されているとの構成を特定していない発明である、③したがって、原出願当初明細書等には、本件特許発明は記載されていない、④よって、本件特許発明は、特許法44条1項の要件を充足しないと判断した。

しかし、審決の判断は、その論理及び結論において是認できない。すなわち、分割要件を充足するためには、本件特許発明が、原出願に係る当初明細書等に記載されているか否かを判断すれば足りる。これに対して、審決は、本件特許発明が、原出願に係る当初明細書等に記載されているか否かを判断するのではなく、審決が限定して認定した「原出願発明構造」と、本件特許発明を対比し、本件特許発明は、「原出願発明構造」における構成中の「底板に側板を連設して形成されていること」が特定されていないことを理由として、本件特許発明が、原出願当初明細書等に記載されていないとの結論を導いた。

しかし、審決の判断は、①何故、原出願当初明細書等の全体に記載された発明ではなく、「原出願発明構造」に限定したものと対比をしなければならぬのか、その合理的な説明がされていないこと、②審決が限定的に認定した「原出願発明構造」の「底板に側板を連設して形成されていること」との構成に関して、本件特許発明が特定していないことが、何故、本件特許発明が原出願当初明細書等に記載されていないことを意味するのか、その合理的な説明はない。

従って、審決の判断手法及び結論は、妥当性を欠くとして、審決を取り消した。

【検討】

《本件判決の意義》

原出願の明細書に内在する別発明を分割出願する際に、原出願のクレームの構成要件の一部を削除してクレームすることは、実務上よく行われるケースである。その際、原出願発明の目的・構成・効果から見て、一体不可欠な構成要件を削除することは、分割要件違反として許されない（平成18年(ネ)第10077号「インクジェット記録装置事件」参照）。

過去には、原出願のクレームの構成要件の一部

を削除してクレームすることは、それ自身が原出願発明を上位概念化するものであるため許されない、とする判決も存在した。

本件審決では、このような過去の判決に近い判断を行ったが、本件判決では、その合理性が問われている。つまり、本件発明では、「原出願発明構造」の一部の構成要件が削除されており、これが何故、原出願当初明細書等に記載されていないことを意味するのかについて、審決では合理的説明を欠くと判示されている。

従って、原出願発明を上位概念化するだけで許されないとする過去の判決は、現在では少数説であり、原出願発明の目的・構成・効果から見て、一体不可欠な構成要件を削除しなければ、上位概念化は許容されるとの判決が、現在の通説であると言える。

《実務上の指針》

原出願のクレームから構成要件の一部を削除した発明に係る分割出願を行う場合、原出願発明の目的・構成・効果から見て、一体不可欠な構成要件を削除すると、分割要件違反となる。

逆に、原出願の明細書に別発明が内在しており、その別発明の目的・構成・効果から見て、原出願発明の構成要件の一部が不要な構成であると把握できる場合には、分割出願のクレームで当該一部の構成を削除することができる。

別発明が明確に内在する場合は、その目的・構成・効果も明確となるため、上記判断が行い易いが、別発明が明確でない場合には、原出願発明の構成要件の一部が不要か否かも判断しにくく、構成要件の一部削除も困難になり易い。

従って、将来、分割出願が予想される場合には、原出願において、内在する別発明が明確に把握できるように、明細書を記載しておくのが好ましい。

以上