

名称:「旋回式クランプ」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 23 年(行ケ)10127 号 判決日:平成 24 年 2 月 29 日

判決:請求不成立(審決維持)

特許法第 4 1 条

キーワード:国内優先権

[概要]

原告は、被告からの特許無効審判請求に基づく請求項 1 ないし 3 に係る原告の特許を無効とする審決に対し、その取消しを求めた。

[本件発明 3]

【請求項 1 (本件発明 1)】

(省略)・・・ことを特徴とする旋回式クランプ。

【請求項 2 (本件発明 2)】

請求項 1 に記載した旋回式クランプにおいて、
(省略)・・・ことを特徴とする旋回式クランプ。

【請求項 3 (本件発明 3)】

請求項 1 または 2 の旋回式クランプにおいて、
前記の旋回溝 (27) を螺旋状に形成し、その旋回溝 (27) の傾斜角度 (A) を 10 度から 30 度 の範囲内に設定した、ことを特徴とする旋回式クランプ。

【請求項 4 (本件発明 4)】

請求項 1 から 3 のいずれかの旋回式クランプにおいて、
(省略)・・・ことを特徴とする旋回式クランプ。

[審判の判断 (無効理由 6 に関して)]

1) 本件発明 3 について

優先 1・・・優先 2・・・優先 3・・・において・・・具体的な角度の値は記載されていない。また、他に旋回溝の傾斜に関する記載はなされていない。よって、本件発明 3 の旋回溝の傾斜角度に関する限定事項は、基礎出願の明細書等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はなく、本件特許の明細書の段落【0020】に・・・記載の新たな効果を奏するから、本件発明 3 の出願日は、現実の出願日である、平成 14 年 10 月 10 日である。

・・・本件発明 3 に記載された構成部分の判断基準日、すなわち 29 条の規定の適用についての基準日は、実際の出願日である平成 14 年 10 月 10 日である。

2) 本件発明 4 について

・・・本件発明 3 を引用する本件発明 4 についても、29 条の規定の適用についての基準日は、実際の出願日である平成 14 年 10 月 10 日である。

3) 本件発明 1 及び 2 について

・・・本件発明 1 及び 2 は、旋回溝の構成を有するものであり、本件特許の現実の出願日である平成 14 年 10 月 10 日付けの願書に添付された明細書によって、その角度を特定したことにより、前述のように新規事項を含むことになるから、特許請求の範囲の請求項 1 及び 2 に記載された発明の要旨となる技術事項が、先の出願の当初明細書及び図面に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかである。

・・・したがって、本件発明 1 及び 2 の、29 条の規定の適用についての基準日は、実際の出願日である平成 14 年 10 月 10 日である。

[裁判所の判断（無効理由6に関して）]

そうすると、本件発明1, 2では、ガイド溝の傾斜角度に関する特定はされていないから、上記傾斜角度に関する本件発明3の発明特定事項である「傾斜角度を10度から30度の範囲にした」との事項が第1ないし第3基礎出願に係る明細書（図面を含む。）で開示されていないからといって、本件発明1, 2が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され、特許登録されたことになるものではない。この理は、例えば請求項3（本件発明3）が特許請求の範囲の記載から削除された場合を想定すれば、より明らかである。したがって、本件発明1, 2（請求項1, 2）の特許請求の範囲の記載に照らせば、旧特許法41条1項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものといえるから、本件発明1, 2については原告が優先権主張の効果を享受できなくなるいわれはなく、特許法29条の規定の適用につき、最先の優先日（平成13年11月13日、第1基礎出願の出願日）を基準として差し支えない。

以上
