

分割出願の実体的要件に関する最近の判決

本年の3月と5月に、分割出願の実体的要件が争点となった査定系の審決（決定）取消請求事件について、2件の判決が出たので、紹介させていただく。第1の判決は、原出願において課題を解決するには不適切であると認識された発明を分割して出願した事案、そして、第2の判決は、原出願の発明の上位概念にあたる発明を分割して出願した事案に関するものである。

特許法第44条（分割出願に関する条文）

第1項 特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

第2項 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。（以下、略）

改訂審査基準における取り扱い

改訂審査基準における分割出願の実体的要件の骨子は、以下のとおりである。

- (1) 分割直前の原出願の明細書又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと。
- (2) 分割出願の明細書又は図面が、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含まないこと。

なお、通常、明細書又は図面には二以上の発明が記載されており、原出願の明細書又は図面に記載された二以上の発明のすべての発明を分割出願に係る発明としたと考えられるごく例外的な場合を除き、上記（1）の要件は満たされている。

過去の判例

2件の判決は、いずれも以下の最高裁判例について、言及している。

最高裁昭和53年（行ツ）第140号（昭和56年3月13日第二小法廷判決）

「もとの出願から分割して新たな出願とすることのできる発明は、もとの出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載されていたものに限られず、その要旨とする技術的事項のすべてが、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者がこれを正確に理解し、かつ、容易に実施できる程度に記載されている場合には、同明細書の発明の詳細な説明ないし図面に記載されているものであっても差し支えない。」

事例の紹介

2件の事例は、双方とも、平成5年改正特許法施行前の特許出願（原出願）に関するものであるが、判決における判断手法については、同法施行後の出願についても、敷衍できるものとする。

(1) 事例1

東京高裁 平成16年（行ケ）第5号 特許取消決定取消請求事件
判決日：平成17年3月9日

ア. 事件の経緯

特許第3241694号「アンモニア冷凍装置」について特許異議の申立て（異議2002 - 71552号事件）を受けた特許庁が、同特許を取り消した決定に対して、特許権者である原告が、同決定の取消を求めた事案である。

イ. 事件の概要

原出願は、アンモニア冷凍装置で、アンモニア冷媒とともに作動流体（潤滑油）に関して、「ポリオキシアルキレングリコールの末端OH基の全てをOR基で置換した

ポリエーテル化合物」を主要構成とし、次の(1)式で表される組成物に係る発明である。



(R₁は炭素数1-6の炭化水素基、R₂は炭素数1-6個のアルキル基であり、POはオキシプロピレン基、EOはオキシエチレン基、xは1-4の整数、mは、正の整数であり、nは0または正の整数である。)

すなわち、原出願の発明の組成物の主要構成は、R₁とR₂の全てがOR基(炭化水素基あるいはアルキル基)であるものに相当する。

そして、分割出願である本件特許の発明の組成物は、「ポリオキシアルキレングリコールの末端のOH基の水素の一方が、炭化水素基によって封鎖されており、他方に水素が結合されているか、若しくはアルキル基によって封鎖されているエーテル化合物」を主要構成とし、上記の に加えて、

R₁とR₂の一方が炭化水素基(OR基)で、他方が水素(非OR基)という組成物を含むものに相当する。

の組成物は、原出願明細書においては、テストの結果、一部の性能(アンモニア冷媒への溶解性等)に関しては条件に適合するものの、冷凍サイクルには使用できないとの評価がされ、原出願発明に係る実施例に対する比較例と位置付けられており、この の組成物を含む本件特許の発明が、原出願の発明に対して、分割出願の要件を満たしているかが、争点となった。

原告は、本件特許の発明における の組成物が、原出願明細書記載の第1発明に係る作動流体組成物(の組成物)に対しては、性能の劣る比較例とされているものの、アンモニア冷媒への溶解性等の条件には適合しているゆえに、原出願明細書記載の第2発明に係る冷凍装置の作動流体たり得る組成物として記載されており、分割出願が適法であると主張した。

これに対して、当判決は、原出願明細書の記載について、前記最高裁判例の「その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施できる程度に記載されている」旨の判示をメルクマールとして検討し、原告の主張を退

ける判断をしたものであり、実務上、参考とすべき事項を含むものであると考える。

ウ. 判決抜粋

(ア) 原告の主張する取消事由：

本件決定が、訂正を認められた本件訂正明細書の記載事項が原明細書の記載の範囲を超えると判断するに当たって採用した理由付けは、原明細書の文言に拘泥した形式論に終始し、その結果、原明細書の実質的内容の理解を誤ったものであって、いずれも失当である。

(イ) 判示事項

原出願に係る各発明は、(a) 作動流体組成物、(b) アンモニア冷凍装置、(c) 潤滑方法という3つの類型に分けられることができ、原明細書においては、それぞれに対応する形で、第1ないし第3の発明の目的が記載され、第1ないし第3の発明について「発明の開示」の記載がなされている。……

原明細書にいう第1発明ないし第3発明は、いずれも、「特定の構造を有するポリオキシアルキレングリコールの末端OH基の全てをOR基で置換したエーテル化合物」、すなわち一般式()の化合物を作動流体組成物の潤滑油として用いることを発明の本質とするものであると考えられる。……

そもそも、本件化合物を潤滑油として用いたアンモニア冷凍装置の発明が原明細書に記載されていたといえるためには、原明細書にかかる発明の示唆があるというだけではならず、かかる発明の技術的事項のすべてが、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者がこれを正確に理解し、かつ、容易に実施できる程度に記載されているといえるのでなければならない。しかるに、原明細書においては、本件化合物を潤滑油として用いたアンモニア冷凍装置については、具体的な実施例の開示を欠くばかりか、それについて何らの記載も見出すことはできず、「その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施できる程度に記載されている」といえないことは明白である。……

原告らは、原明細書における比較例7及び8の化合物は

本件化合物の化学構造を有するものであり、これらの化合物は、第1発明の関係では比較例として挙げられたものではあるが、第2発明については実施例としての位置付けを有しうるものであるから、原明細書には本件化合物を基油とする潤滑油を用いたアンモニア冷凍装置の開示もなされているに等しいと主張する。そして、その根拠として、比較例7及び8の化合物は、原明細書の表2によれば冷媒の蒸発温度である - 50 度でも2層分離しないという点で「第1発明のみに限定されることなく、アンモニア冷媒に容易に溶解し得、且つ冷媒の蒸発温度でも2層分離することのない潤滑油であればよい。」(原明細書5頁23～25行)の条件を充足すること、比較例7及び8の化合物は、実施例6の化合物と構造及び物性の点で共通点を有すること等を挙げている。……

しかしながら、比較例7及び8の化合物に対しては、原明細書において「冷凍サイクルに使用できないものである」という否定的な評価が明確に与えられているのであり、このようなものを取り上げて、逆に、実施例としての位置付けを与えることは、原明細書に接したその発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者の理解の範囲を超えるものであるといわざるを得ない。したがって、かかる比較例7及び8が原明細書に記載されていたことは、原明細書において本件化合物を用いた冷凍装置が「その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施できる程度に記載されている」ことを根拠付けるものでないことは明らかである。

(2) 事例2

知財高裁 平成17年(行ケ)第10099号 特許取消決定取消請求事件

判決日:平成17年5月17日

ア. 事件の経緯

特許第3325260号「画像処理システム」について特許異議の申立て(異議2003-70678号事件)を受けた特許庁が、同特許を取り消した決定に対して、特許権者である原告が、同決定の取消を求めた事案である。

イ. 事件の概要

本件特許は、写真フィルムの像を、デジタル画像データ化して、トリミングや合成などの処理を施した後にプリントを行うため、ラボに送信する画像処理システムに関するものである。

写真フィルムの像を、デジタル画像データ化する際の、フィルムの像の読み取り手段について、原出願においては、「スキャナ」であることが特定されているのに対して、分割出願においては、「対象画像を読み取ってデジタル画像データに変換する手段」とされ、より上位概念化されたことに関して、原決定(異議決定)においては、「入力段階で作成される「デジタル画像データ」について撮影済みネガフィルムをスキャナで読み取ったものに限定していない本件発明は、原出願の当初明細書で開示していない技術的事項を含んでいることになる。」とし、分割要件を満たしていないとしていないとした判断が、争点となった。

当判決に関しては、スキャナ以外のデジタル画像データ化装置(テレビカメラ、電子カメラ等)が、原出願当時、周知であったことを認定しながらも、原出願明細書の記載を多観点から分析し、デジタル画像データ化手段がスキャナ手段に限定されない発明が、原出願当初明細書に記載されていたことにならないという結論に至った過程について、実務に応用可能なものとして、着目したい。

ウ. 判決抜粋

(ア) 原告の主張した取消事由

本件決定は、「入力段階で作成される『デジタル画像データ』について撮影済みネガフィルムをスキャナで読み取ったものに限定していない本件発明は、原出願の当初明細書で開示していない技術的事項を含んでいることになる」と認定判断したが、誤りである。

(イ) 判示事項

原出願当初明細書の記載を素直に読了すれば、そこに記載された発明の「デジタル画像データ」は、現像されたネガフィルムの像を読み取ることによって得られたデジタル画像データのみが記載され、それ以外の「デジタ

ル画像データ」についての記載はないと認められる。

なるほど、(証拠)によれば原出願当時、デジタル画像データを作成する装置として、テレビカメラ、スキャナ、電子カメラ、ビデオカメラなど、種々の装置、上記種々の装置のいずれかにより作成した、いずれのデジタル画像データに対しても、パソコン等の画像処理装置により、所定の画像処理を施すことは、いずれも周知であったことが認められる。しかし、一般にデジタル画像データを作成する装置として、テレビカメラ、電子カメラ、ビデオカメラが周知であっても、原出願当初明細書には、装置の構成として、これらの手段やこれによって作成されたデジタル画像データを画像処理システムに取り込む装置は何ら記載がない以上、テレビカメラ、電子カメラ、ビデオカメラで得られた「デジタル画像データ」が撮影者側で編集され、ラボ側システムに送信されてプリントされることが、原出願当初明細書の記載から自明であるということとはできない。……

電子カメラなどにより作成したデジタル画像データの画像処理システムと、フィルムの像を読み取って得られたデジタル画像データの画像処理システムとが、同じ目的及び効果を有するものであるとしても、デジタル画像データの入力手段が異なるものであれば、この点でシステムや装置の構成が異なることは明らかである。構成の異なる二つの発明が同一の目的及び効果を有するとしても、両者が同じものであるということとはできないから、発明の目的及び効果に関する記載から、「デジタル画像データについて撮影済みネガフィルムをスキャナで読み取ったものに限定されない」発明が原出願当初明細書に記載されていたとすることはできない。……

画像処理システムの一部を構成する送信データ構成や送信システムが、「デジタル画像データ」を限定するものでないとしても、現像されたネガフィルムの像を読み取ることによって得られたデジタル画像データ以外の「デジタル画像データ」についての記載がない以上、「対象画像を読み取ってデジタル画像データに変換する手段」がスキャナ手段に限定されない発明が原出願当初明細書に記載されていたということとはできない。……

(原出願当初明細書の)画像処理システムにおいて、スキャナをテレビカメラ、電子カメラあるいはビデオカメラに置き換えることは、システムの構成を変更するこ

ととなる。原出願当初明細書に記載された発明のスキャナ手段をその他の手段に置き換えることが自明であるということとはできない。……

原出願当初明細書の記載から、「デジタル画像データ」がスキャナに限らず電子カメラなどが形成するデジタル画像データでもよいことが、当業者は容易に実施できる程度に理解することができるとしても、このことによって、「対象画像を読み取ってデジタル画像データに変換する手段」がスキャナ手段に限定されない発明が原出願当初明細書に記載されていたことになるものではない。……

審決起案例

以上の判決に基づき、あくまで、私案であるが、審決の起案例について、提案してみたい。

ここでは、上記2.の改訂審査基準における「(2)分割出願の明細書又は図面が、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含まないこと。」の要件を検討するに際して、前記最高裁判例を踏まえること、及び、事例2の判示事項に倣い原出願の出願時の技術水準を考慮することが、要点となっている。

第1 手続の経緯・本願発明

本願は、平成○年○月○日に出願された特願□-□号の一部を、平成 年 月 日に新たな特許出願としたものであって、その請求項*に係る発明は、……付け手続補正書によって補正された請求項*に記載された次の事項により特定されたとおりのものであると認める。

……

第2 分割出願の要件についての判断

本願が特許法第44条第1項の要件を満たし、したがって同条第2項の規定により本願が原出願がされた時にされたものとみなすべきか、以下、検討する。

分割出願の要件に関して、最高裁昭和53年(行ツ)第140号(昭和56年3月13日判決)には、「- - - -」旨、判示されている。

この判示事項を踏まえてみるに、本願の原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面には以下の記載がある。

.....

これに対して、.....

.....

以上のとおり、本願発明の『〜〜』の技術的事項については、原出願の特許請求の範囲には記載されておらず、さらに、明細書又は図面を検討しても、当業者が、これを正確に理解し、かつ、容易に実施できる程度に記載されているものとは認められないし、原出願の出願時の技術水準を考慮しても、自明であるとはいえない。

したがって、本願は特許法第44条第1項の要件をみたさず、その出願日は現実の出願日である平成 年 月 日と認める。

.....

profile

田々井 正吾（たたい しょうご）

特許審査第二部 熱機器（冷却機器）審査官
平成2年4月入庁
生産機械、（財）交流協会、一般機械、米国
ウィスコンシン大学、
審判部第11部門を経て、平成17年10月より
現職