

(折畳コンテナ事件)

### 【事件の概要】

折畳コンテナの発明についての分割出願が、特許法 44 条 1 項に規定される分割の要件を満たしているか否かが争われた事例。

### 【事件の表示、出典】

H22.2.25 知財高裁平成 21 (行ケ) 第 10352 号事件  
裁判所HP

### 【参照条文】

特許法第 44 条第 1 項

### 【キーワード】

分割の要件

## 1. 事実関係

原告は、発明の名称を「折畳コンテナ」とする特許第 3333151 号 (本件特許) の特許権者である。被告が、本件特許について特許無効審判を請求したところ、特許庁は、本件特許を無効とするとの審決をした。本件は、その審決の取消しを求める事案である。

### <審決の内容>

・原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面 (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)」を特徴的に有する折畳コンテナについての発明 (原出願発明) が記載されていたと認められる。

・本件特許発明は、側板を有する折畳コンテナで、更に、コンテナであることから底部を有することは自明といえることができるものの、底板に側板を連設して形成されていることすら特定されていないことから、原出願発明構造を有することを、必ずしも、問わない発明といえることは明らかである。

その一方で、原出願当初明細書等には、原出願発明構造を有する原出願発明が記載されていたといえるものの、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。

## 2. 主な争点

本件分割出願が、特許法 44 条 1 項に規定される分割の要件を満たしているか否か

### <原告の主張>

- ・ 本件特許発明が、特許法44条1項の分割出願の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、本件特許発明が、特許法44条1項の分割出願の要件を充足していないと判断した点に誤りがある。

#### <被告の反論>

- ・ 審決は、原出願当初明細書等の記載から「原出願発明構造」を認定したものであり、同認定に誤りはない。

### 3.裁判所の判断

- ・ 本件特許発明は、原出願に係る特許請求の範囲の記載、当初明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を総合して認定される発明であるということが出来るから、特許法44条1項所定の要件を充足する。
- ・ 審決は、①原出願当初明細書等には、「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）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。
- ・ すなわち、特許法44条1項の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、特許請求の範囲及び図面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、特許請求の範囲及び図面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ないのか、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。審決の判断手法及び結論は、妥当性を欠く。

### 4.検討

本件では、分割出願のクレームに、原出願の当初明細書には明示的に記載されていない事項を含めている。このクレームに記載された事項は、原出願の当初明細書や図面の記載から自明な事項に相当すると考えられる。

ところが、本件では、分割出願時において、[発明が解決しようとする課題] や [作用] に、課題

や作用の記載が追加されている。

現在の審査基準には、課題や作用を追加する補正について特段の説明は設けられていない。しかし、発明の効果を追加する補正については、原則として「一般に、発明の効果を追加する補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた補正となる。」とあり、例外として「しかしながら、当初明細書等に発明の構造や作用・機能が明示的に記載されており、この記載から当該効果が自明な事項である場合は、補正は許される。」とある。

課題や作用を追加する補正についても、発明の効果を追加する補正と同様に考えるとした場合、本件のような記載の追加が、上記の例外にあたるか否かは判断が難しいところである。

もし分割要件違反ということになれば遡及効が得られなくなり、ほとんどの場合、原出願の当初明細書の記載に基づいて新規性・進歩性が否定されることになる。したがって、より安全な出願戦略を考えると、分割出願時に課題や作用の記載を追加するのは控えるのが妥当である。

(弁理士 津田 理)