

判決年月日	平成 1 9 年 5 月 3 0 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成18年(ネ)10077号		
○ 分割出願により付与された特許権に基づく差止請求につき，当該分割出願が分割要件を欠く不適法なものであり，その出願日が原出願の時まで遡及しない結果，新規性を欠き，当該特許発明には無効理由があるとして，控訴人の被控訴人に対する特許権の行使が制限された事例			

（関連条文）特許法 29 条 1 項 3 号，104 条の 3 第 1 項，123 条 1 項 2 号，平成 5 年法律第 26 号による改正前の特許法 44 条 1 項

（関連する権利番号等）特許第 3257597 号

判 決 要 旨

控訴人は，インクジェット記録装置用インクタンクに関する特許権（特許第 3257597 号。本件特許権）の特許権者である。控訴人は，被控訴人に対し，控訴人の製造，販売に係るインクタンクが使用された後にインクを再充填されるなどして製品化されたインクタンク（被控訴人製品）を輸入，販売する被控訴人の行為が本件特許権を侵害するとして，被控訴人製品の輸入，販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求めた。控訴人の特許に係る出願は，原出願（本件原出願）からの分割出願（本件分割出願）である。

原判決は，本件分割出願は，平成 5 年法律第 26 号による改正前の特許法 44 条（特許法旧 44 条）1 項所定の分割要件を満たさない不適法なものであり，その出願日は原出願時に訴求しないとした上で，控訴人の特許は新規性欠如の無効理由があるから，その特許権を行使することができないとして，控訴人の請求を棄却した。

本判決は，原判決と同様に，本件分割出願は分割要件を欠く不適法なものであり，その出願日は本件原出願の時まで遡及せず，現実の出願日であり，本件発明は本件分割出願の出願前に頒布された公刊物記載の発明と同一であるから新規性を欠き，本件特許には無効理由があるので，特許法 104 条の 3 第 1 項により，控訴人は被控訴人に対し本件特許権を行使することができないとした。そして，本判決は，本件分割出願の適法性に関する控訴人の主張に対して，以下のとおり，理由を付加した。

① 分割出願が特許法旧 44 条 2 項本文の適用を受けるためには，分割出願に係る発明が，原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（原出願の当初明細書等）に記載されていること，又はこれらの記載から自明であることが必要である。

② 本件分割出願に係る本件発明 1，2 の特許請求の範囲には「インク取り出し口の外縁をフィルムにより外側に突出させる」との構成要件の記載はない。

③ 一方，本件原出願の当初明細書等には，「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクジェット記録装置用インクタンクに関する発明が記載されているが，フィルムを保護するため

の「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成が不可欠なものとして記載されている。しかし、本件原出願の当初明細書等には、この構成要件を欠く本件発明 1, 2 については全く記載がなく、当初明細書等の記載から自明であると認めることもできない。

④ そうすると、本件分割出願は、本件原出願との関係において、特許法 44 条 1 項の「二以上の発明を包含する特許出願」から分割した「新たな出願」に該当しない不適法なものであり、本件分割出願の出願日は、本件原出願の時まで遡及することはない。