

判決年月日	平成 19 年 7 月 25 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事件番号	平成 18 年（行ケ）第 10247 号		

○ 特許出願（分割出願）について出願日の遡及が認められないとした上、当該出願に係る発明が原出願の公開公報記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから、特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないとして、当該出願を拒絶した審決の取消訴訟において、分割出願に係る発明は、原出願当初明細書及び図面に記載した事項の範囲内でない発明を含んでいるから、出願日の遡及が認められない一方、当該発明は分割出願の日前に頒布された刊行物である原出願の公開公報に記載された発明と同一の発明を含んでいるから、特許法 29 条 1 項 3 号の規定により特許を受けることができないとされた事例。

（関連条文）特許法 44 条 1 項， 29 条 1 項 3 号， 29 条 2 項

原告は、原出願（以下、その願書に最初に添付した明細書及び図面を「原出願当初明細書等」という。）の一部を分割して、発明の名称を「シリカ系被膜形成用組成物、シリカ系被膜及びその形成方法、並びにシリカ系被膜を備える電子部品」とする本願を出願した。特許庁は、①本願の請求項 1 に係る発明（以下「本願発明 1」という。）は、原出願当初明細書等に記載されていない事項である、(a)成分及び(b)成分とを含有してなる組成物（(c)成分を含まない組成物）について特許請求しようとするものであるから、適法な分割出願ではなく、出願日の遡及は認められないところ、②本願発明 1 は、分割出願の日前に頒布された原出願の公開公報に記載された発明（以下「刊行物 1 発明」という。）であるか、刊行物 1 発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法 29 条 1 項 3 号又は同条 2 項の規定により特許を受けることができないとして、拒絶査定をした。原告が、拒絶査定不服審判を請求したところ、特許庁は、①本願発明 1 は、(a)成分及び(b)成分とを含有し、(c)成分を含まない組成物であるが、原出願当初明細書等には、(a)成分、(b)成分及び(c)成分とを含有する組成物が記載されているにとどまるから、本願について出願日の遡及は認められない、②本願発明 1 は、刊行物 1 発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから、特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができない、と認定判断し、請求を不成立とする審決をした。

原告は、本訴を提起し、審決の上記認定判断には誤りがある旨主張したところ、被告（特許庁長官）は、①審決の認定判断に誤りはないと主張したほか、②本願発明 1 は、(c)成分を含有とする組成物の発明をも包含しており、その部分については刊行物発明と同一であるとも主張をした。原告は、被告の上記②の主張は、審決に基づかない主張であり、許されないと反論した。

本判決は、まず、本願発明 1 には、(a)成分及び(b)成分とを含有し、(c)成分を含ま

ない組成物（態様①）と、(a)成分、(b)成分及び(c)成分とを含有する組成物（態様②）の双方が含まれる一方、原出願当初明細書等には、本願発明1のうち態様②は記載されているが、態様①が記載されているということはできないから、審決における本願発明1の要旨認定には誤りがあるが、本願発明1が原出願当初明細書等に記載の事項の範囲内でないとした審決の認定判断には結局誤りはないとした。

本判決は、さらに、次のように判示し、本願発明1は原出願の刊行物1発明と同一の発明を含んでいるから、特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができないから、審決はその結論において相当であるとして、請求を棄却した（なお、本判決は、本願発明1の態様①は、原出願の刊行物1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきであるから、本願発明1について、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとした審決の判断についても、これを是認し得るとした。）。

「特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、審判で審理判断されなかった公知事実を主張することは許されず、拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においても、同様に解すべきものであるから（最高裁昭和42年（行ツ）第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁）、拒絶査定不服審判において特許法29条1項各号に掲げる発明に該当するものとして審理されなかった事実については、取消訴訟において、これを同条1項各号に掲げる発明として主張することは許されない。しかしながら、審判において審理された公知事実に関する限り、審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすること、あるいは、複数の公知事実が審理判断されている場合にあっては、その組合わせにつき審決と異なる主張をすることなどは、それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということとはできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとするとはできない。

出願に係る発明につき、審判手続において公知事実から当業者が容易に想到することができるとして特許法29条2項に該当するものとして拒絶査定が維持された場合に、当該審決に対する取消訴訟において、被告が出願に係る発明は当該事実との関係で同条1項に該当すると主張することは、審判官が、出願に係る発明と当該公知事実との相違点を特に指摘し、そのために出願人が補正を行う機会を逸したことが認められるなどの特段の事情が存在しない限り、許されるというべきである。けだし、特許法が、特許出願に対する拒絶査定の処分が誤ってされた場合における是正手続として、一般の行政処分の場合とは異なり、常に審判官による審判の手続の経由を要求するとともに、取消訴訟は拒絶査定不服審判の審決に対してのみこれを認め、審決訴訟においては審決の違法性の有無を争わせるにとどめる一方で、第一審を東京高等裁判所の専属管轄とし（知的財産高等裁判所設置法により、東京高等裁判所の特別の支部である知的財産高等裁判所がこれを取り扱う。）、事実審を一審級省略している趣旨は、出願人に対し、専門的知識経験を有する審判官による前審判断経由の利益を与えつつ、審判手続において、出願

人の関与の下に十分な審理がなされることを期待したものにはほかならないところ、上記の場合には、出願に係る発明と審判手続において審理された公知事実については、既に、出願人の関与の下に、審判官による判断がなされているからである。そして、この場合には、取消訴訟において新たな相違点についての判断が必要となるものではなく、出願に係る発明と既に審判手続において審理された公知事実との同一性を判断することは、改めて専門知見の下における判断を経る必要があるものとはいえない。

本件においては、原査定における拒絶の理由は、本願発明１は、刊行物１発明と同一であるか、又は同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条１項３号又は同条２項の規定により特許を受けることができないというものであった。したがって、本願発明１が刊行物１発明と同一であるとの本訴における被告主張は、審判手続において審理判断された公知事実である刊行物１発明の枠を超えるものではなく、また、原告は、本願発明１と刊行物１発明との同一性との関連において、審判手続において意見を陳述し、特許請求の範囲等の補正を行う機会があったというべきである。

以上によれば、本訴において、被告が、本願発明１と刊行物１発明とが同一の発明である旨主張することは、許されると解するのが相当である。」