

判決年月日	平成 2 2 年 2 月 2 5 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成21年（行ケ）10352号		
○ 「折畳コンテナ」の発明に係る特許においてなされた分割出願が，特許法 4 4 条 1 項（平成 1 8 年法律第 5 5 号による改正前のもの）の規定に違反するとの審決の判断に誤りがあるとして，審決が取り消された事例			

（関連条文）特許法 44 条 1 項（平成 18 年法律第 55 号による改正前のもの）

本件は、「折畳コンテナ」の発明（本件特許発明）についての無効審決（無効 2008－800233 号）に対する取消訴訟である。

本件特許発明に係る特許（本件特許）は分割出願に係るものであったところ、原告は、本件特許は、特許法 44 条 1 項の規定に違反しているから原出願の出願のときにしたものとなすことはできず、そして、本件特許は、原出願の公開特許公報（特開平 6－211240 号公報）に記載された発明と同一であるから、特許法 29 条 1 項 3 号の規定に違反し、特許法 123 条 1 項 2 号に該当する等の理由で無効審判請求をしたのに対し、特許庁は、本件特許には上記無効理由があるとして本件特許を無効とする旨の審決をしたので、原告が本訴を提起した。

本判決は、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り、特許法 44 条 1 項所定の要件を充足するから、審決の判断に誤りがあるとして、原告の請求を認容し、審決を取り消したが、その理由の中で、以下のとおり判示した

「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。」