

判決年月日	平成24年2月28日	担当 部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成23年（行ケ）10241号		
○本願補正発明は、先願発明と同一であり、本願の発明者が先願発明を発明した者と同一ではなく、本願の出願時において、その出願人が先願の出願人と同一でもないもので、特許法29条の2の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり本件補正は却下すべきである、また、本願発明も、同様の理由により、特許法29条の2の規定により特許を受けることができないとした審決が取り消された事例			

（関連条文）特許法29条の2

1 本件は、原告が、発明の名称を「電力システム」とする発明について、特許出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判を請求するとともに（不服2010－8780号事件）、手続補正書を提出した（以下「本件補正」という。）が、特許庁が、本件補正を却下した上、平成23年6月16日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、訴訟を提起し、審決の取消を求めた事案である。

審決は、本願補正発明は、先願発明と同一であり、本願の発明者が先願発明を発明した者と同一ではなく、本願の出願時において、その出願人が先願の出願人と同一でもないもので、特許法29条の2の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり本件補正は却下すべきである、本願発明も、同様の理由により、特許法29条の2の規定により特許を受けることができないとした。

2 裁判所の判断

裁判所は、次のように判示して、審決を取り消した。すなわち、

① 審決は、本願補正発明における「電力需給線路」に、先願発明の「送配電線網」は含まれるものと認定し、本願補正発明と先願発明に相違点は認められず、本願補正発明は特許法29条の2の規定により特許を受けることができないと判断して、本件補正を却下したが、審決の認定、判断は誤りである。

本願補正発明における、電力需給家の複数が夫々の電力需給制御機器を相互接続するための「電力需給線路」は、「従来の電力系統」（図8が示すような、大規模発電所を頂点とし需要家を裾野とする「放射状系統」を基本とする広域かつ大規模な単一システムを前提とする電力設備）を排除しているものと解すべきである。

他方、先願発明では、「既存の系統を利用することなく、別個に送電及び受電を行うための技術的構成」は示されていないというべきである。

以上によれば、本願補正発明の「電力需給線路」は、従来の電力系統でないとともに「電力需給制御装置」とも区別されているのであって、電圧等の整合を行うための構成を含んでいないのに対して、先願発明における「送配電線網」は、従来の電力系統として変電所等の電圧等の整合を行うための構成を示すにとどまり、これを超える構成を示すものではないか

ら、両者が相当するということとはできず、本願補正発明における「電力需給線路」は、「従来の電力系統」を含まない点において、先願発明の「送配電線網」と相違する。本願補正発明と先願発明に相違点は認められないとした審決には誤りがある。

② 審決は、本願発明の「電力需給線路」に、先願発明の「送配電線網」が含まれるものとして、本願発明と先願発明に相違点は認められないとしたが、上記１と同様の理由により、審決の認定には誤りがある。