

判決年月日	平成18年1月25日	担当 部	知的財産高等裁判所 第4部
事 件 番 号	平成17年（行ケ）10437号		
○ 特許法 29 条の 2 における先願の「出願公開」が後願の特許査定後にされた場合 と 1 2 3 条 1 項 2 号の無効理由への該当性（肯定）			

（関連条文）特許法 29 条の 2 ， 64 条 1 項 ， 123 条 1 項 2 号

本件は，「画像撮影装置および方法」いわゆるプリントクラブ（プリクラ）に関する特許の無効審決取消訴訟である。審決は，本件特許は特許法 29 条の 2 に違反してされたものであり，123 条 1 項 2 号に該当するとして，特許を無効とした。本訴では，上記規定への該当性が争われたが，判示事項として取り上げたのは，特許法 29 条の 2 における先願の出願公開の時期に関する解釈を判示した部分である。

本件事実関係は，判決において次のように整理されている。

「…事実関係を時系列に従って整理すると，先願発明の特許出願，本件発明の特許出願，本件発明についての特許査定，先願発明につき出願公開，本件特許の設定登録という順序でされたものである。」

判決の判示は，次のとおりである。

「…判断するに，特許法（以下，単に「法」ともいう。）29 条の 2 における「出願公開」という要件は，後願の出願後（当該特許出願後）に先願（当該特許出願の日前の他の特許出願）についての「出願公開」がされれば足りるのであり，後願の査定時に未だ先願の出願公開がされていない場合には，担当の審査官が先願の存在をたまたま知り得たとしても，その時点で査定をする限り，特許査定をしなければならないが，その後その先願の出願公開がされたときは，法 29 条の 2 所定の「出願公開」の要件を満たし，法 123 条 1 項 2 号に該当するものとして特許無効審判を請求することができるものと解するのが相当である。」

判決が示した理由のうち，主なものは，次のとおりである。

「(a) 法 29 条の 2 は，その文言解釈上，先願の出願公開時期につき，「当該特許出願後」（後願の出願後）ということ以外に何ら限定していないことが明らかである。

(b) 法 29 条の 2 が設けられた主たる趣旨を考察すると，当該特許出願の日前の他の特許出願（先願）の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明は，一部の例外を除きすべて出願公開によって公開されるものである（法 64 条等）から，後願である当該特許出願は，先願について出願公開がされなかった例外的な場合を除き，社会に対して何ら新しい技術を提供するものではないという点にあるものと解される。

この趣旨に照らすと，上記のように解するのが相当である。後願である当該特許出願に

ついでの特許査定時期と先願の出願公開時期との先後関係がいかにあろうとも，すなわち，後願の特許査定後に先願の出願公開がされたとしても，後願である当該特許出願が社会に対して何ら新しい技術を提供するものではないことに変わりはないからである。

(c) 実質的に考えても上記のように解釈するのが相当である。」