

分割出願における実体的要件

東京地判平成 18 年 10 月 18 日（平成 16 年（ワ）第 26092 号）特許権侵害差止請求事件
〔インクジェット記録装置用インクタンク事件〕

会員 青山 耕三



I. はじめに 分割は補正の一態様か？

近年、補正の範囲が厳格になっていることや審判段階における拒絶理由通知の機会が減少していること等の理由から、中間処理業務を行ううえで分割出願を利用する機会は以前にもまして増えてきているように思われる。とりわけ、筆者は、外資系企業知財部で日頃から特許ポートフォリオ構築に携わっており、分割の活用はその特許戦略に重要な役割を果たしていることを意識せざるを得ない。その活用の仕方次第で、出願人にはいわゆるレバレッジの効いた権利取得が可能になり、戦略的な重要出願に用いられることも多い。

しかし、我々にとってそれほど重要で身近な制度であるにもかかわらず、その「実体的要件」に関する学説・判例は比較的少ないように思われる。実際、分割は補正と不可分に論じられることが多く、両者の相違点に着目して論じられることはあまりない。

そもそも、分割は、適法な分割出願であればその出願日がもとの出願（以下、「原出願」）の出願日に遡及するという法的効果を有するため、その時期的要件や客体的要件が「補正」と共通する部分を有し（厳密には同一ではない）、その結果「分割は補正の一態様」とのステレオタイプがしばしば見受けられる（かの「工業所有権法逐条解説」にも、「分割もある意味では補正であり、補正と同様の効果を持ち得る」⁽¹⁾と述べられている）。

分割出願は、この出願日遡及の効果から、原出願当初明細書に記載された発明の範囲内であることが主要な要件となる（後述Ⅱ. 3. (3)）のであるが、そうした内容的な制限、言い換えれば、原出願の内容に拘束される制限がある一方、分割出願は「新たな出願」であり、特許庁における審査も裁判所における侵害訴訟においても、原則として⁽²⁾、原出願とは別個独立に取り扱われる。すなわち、分割出願は、原出願に由来するがゆえに依存する性質と、新たな出願として独立した性質の両方を併せ持った、いわば背反的な二重性格

性を有する制度といえるのではないだろうか。

したがって、特許実務家としては、分割制度の趣旨・実体的要件を十分に理解したうえで、中間処理業務の中で適切に活用することが肝要である。

本稿では、分割出願の制度趣旨、特許庁・審査基準について述べ、知識を整理したのち、表記の近時の裁判例（東京地判平成 18・10・18（平成 16 年（ワ）第 26092 号）判時 1976 号 104 頁、判タ 1241 号 104 頁〔インクジェット記録装置用インクタンク事件〕）を取り上げ、その問題点を指摘し考察しながら、実務上留意すべき点を述べる。

Ⅱ. 分割制度の概要

最初に、分割制度の概要を「おさらい」すべくその制度を概観することとし、本稿で取り上げる裁判例の準備としたい。

1. 出願人にとって有利な制度

分割出願が利用される態様としては、以下の 2 つのパターンが存在する。1 つは、「審査結果による」分割であって、発明の単一性（特許法 37 条、特許法施行規則 25 条の 8）違反が審査で明らかの場合に利用される。これは、パリ条約で「審査により特許出願が複合的であることが明らかとなった場合には、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる…」（同条約 4 条 G (1)）と規定していると同様の趣旨である。「特許出願が複合的」である場合に「出願人に何ら救済手段を付与せず、拒絶になってしまうのでは、酷に過ぎるからである（ただし、「複合的」（= complex）の意義については、パリ条約に定義は無く、各同盟国の国内法令によると解されている）。したがって、我が国特許法においても、単一性の判断は必ずしも容易でないから、出願人に分割の機会を与えているのである。ここでは、単一性違反に対する救済的な役割を有する。

もう 1 つのパターンは、「自発的な」分割であって、

単一性の有無に関わらず、出願人を保護し、特許管理上の理由から権利化の機会を別途付与するためのものである⁽³⁾。すなわち、出願人は単一性を満たした出願であっても、その後に発明ごとの権利化を望む場合や、発明の詳細な説明等にも記載した発明の権利化を望む場合があり、こうした目的でなされる分割出願である（パリ条約では、単に「自己の発意により、特許出願を分割することができる…」（同条約4条（2））と規定している）。

他方、出願人と第三者との利害調整の観点から本制度をみた場合はどうだろうか。この点、特許権が新規発明公開の代償として付与されることに鑑みれば、出願時に既に開示された発明は保護すべきものであり⁽⁴⁾、これらについて出願時の遡及効を認めても、第三者に不測の不利益を及ぼすことはないと考えられる。

こうして法は、出願分割を認め、出願人を手続的に保護しているのである。

なお、平成18年改正法において、分割可能時期を緩和するとともに（後述の3.（2）参照）、制度の「濫用的な利用」⁽⁵⁾を防止すべく改正がなされている。

以上のように、一般に分割出願は、出願人にはメリットが多い制度といえるが、一方で、第三者や特許庁・審査官には様々な負担が存在するのも事実である。具体的には、分割出願の審査においては、分割要件の判断、39条の判断等、他の出願の動向に影響を受ける相対的な判断が必要となり、迅速で的確な審査を行う上で問題があると言われているし、競業他社にとっても監視負担を強いることになる。さらに、原出願の出願日より分割に係る審査基準が異なるのも事態を複雑にしている。

2. 分割に係る審査基準の変遷⁽⁶⁾

分割出願に関しては、特許庁「特許・実用新案審査基準」の内容が充実しており、審査のうえでは重要な役割を果たしている。背景として、特許法上、分割出願の客体的要件の規定がほとんど改正されていないのとは対照的に、審査基準は度重なる法改正や重要判例の影響を受けて大きく変遷していることに起因する。また、実務上も、原出願の出願日によって適用される審査基準が異なるため、注意を要するところである。以下に、簡単ではあるが、その変遷について述べる。

（1）昭和52年

最初の分割出願に係る審査基準が発表される。分割出願の客体的範囲は、もとの出願の明細書の特許請求

の範囲に記載された範囲に限定されていた。

（2）昭和58年

ブタジエン重合方法事件最高裁判決⁽⁷⁾（昭56年3月13日）を受け改訂。分割出願をすることができる範囲は、明細書中の特許請求の範囲に限定されず、明細書又は図面の記載の範囲となった。

この判決では、「特許制度の趣旨が、産業政策上の見地から、自己の工業上の発明を特許出願の方法で公開することにより社会における工業技術の豊富化に寄与した発明者に対し、公開の代償として、第三者との間の利害の適正な調和をはかりつつ発明を一定期間独占的、排他的に実施する権利を付与してこれを保護しようとすることにあり、また、前記分割出願の制度を設けた趣旨が、特許法のとる一発明一出願主義のもとにおいて、一出願により二以上の発明につきそれぞれもとの出願の時に遡って出願がされたものとみなして特許を受けさせる途を開いた点にあることに鑑み、かつ、他にこれと異なる解釈を施すことを余儀なくさせるような特段の規定もみあたらないことを考慮するときは、もとの出願から分割して新たな出願とすることができる発明は、もとの出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載されたものに限られ」ないと述べ、特許制度の本質に照らして、開示された発明を分割制度によって適切に保護すべきであると判示している⁽⁸⁾。

また、原出願に明記されていなくとも、当業者に自明な事項は、実質的に明細書に記載してあるものとして分割が許容されている⁽⁹⁾。

なお、本稿Ⅲで取り上げる裁判例も、その原出願日が平成4年2月19日であるから、本改訂基準が適用される。しかしながら、仮に平成6年以降の出願であったとしても、本質的には相違がないと思われる。この点はⅢ4.（3）で後述する。

（3）平成6年（平成6年1月1日以降の出願に適用）

昭和58年改訂審査基準までは、原出願に係る発明と分割出願に係る発明とが同一の場合は、分割出願の実体的要件を満たさず不適法（出願日不遡及）とされていたが、平成5年法改正の「最後の拒絶理由通知」導入に伴い、そのような場合であっても、分割出願自体は適法であり、分割出願の出願日は遡及するとの取扱いを導入。その結果、当該分割出願は原出願と同日出願であるとして特許法39条2項が適用され、発明の同一性が判断されることになった（後述の3.（3））

⑤参照)。

ところで、同改正法により、明細書の補正につき新規事項の追加禁止が規定され、審査基準が改訂された。しかしながら、分割出願については、法改正はされておらず、両者の関係が問題となる。この点、審査基準は、新規事項に関する補正の基準が、分割出願の実体的要件の判断についても適用されるとしている(後述する 3. (3) ④参照)。

(4) 平成 10 年

特許法 39 条 5 項の改正に伴い、原出願について拒絶査定が確定した場合は、実質的に原出願と同一の分割出願を行うことが可能になった(原出願につき先願の地位が失なわれるため)。

(5) 平成 19 年

平成 18 年法改正において、分割出願の時期的要件が緩和され(特許法 44 条 1 項各号)、また、分割に係る補正の制限規定(特許法 50 条の 2 の通知)が導入されたことにより、「分割・補正等」の審査基準が改訂された⁽¹⁰⁾。

3. 出願の分割の要件

現行の特許・実用新案審査基準(平成 19 年 3 月改訂)に沿って、分割に係る要件を以下に説明する。

(1) 主体的要件

①分割出願と原出願の出願人が、分割時において、一致していること⁽¹¹⁾

特許法 44 条 1 項は、「特許出願人は、……新たな特許出願とすることができる。」と規定されていることから、両出願の主体が一致することは法文上明瞭である。

②原出願が共同出願の場合は、共有者全員で分割していること(特許法 38 条)

(2) 手続的・時期的要件

①分割に係る新たな出願をすること(特許法 44 条 1 項)

②所定の期間内に分割すること(特許法 44 条 1 項各号)

具体的には、(i) 実体補正のできる期間内(同項 1 号)、(ii) 通常の特許査定謄本の送達日から 30 日以内(同項 2 号)、又は(iii) 最初の拒絶査定謄本送達日から 30 日以内(同項 3 号)に分割することができる。

出願を分割できる時期は、従来、明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、明細書等)について補正をす

ることができる期間内に制限されていた(上記(i))。これは、出願の分割が明細書等について行う補正と同様な働きをする点に着目し、昭和 45 年の特許法改正(昭和 45 年法律第 91 号)において補正ができる期間に合わせたものである⁽¹²⁾。

また、平成 18 年法改正により、時期的要件が緩和され、上記(ii)及び(iii)の時期が追加され、出願人にとっては、分割出願の活用が広がった。とりわけ、実務的には、拒絶理由を一度も通知されることなく特許査定になった後に、より適切なクレームの範囲で分割出願を図る場合に有効である。さらに、拒絶査定後に分割の機会を得るためだけに拒絶査定不服審判を請求する必要がなくなるため、出願人のコストの面でも有効である⁽¹³⁾。

(3) 実体的要件

①原出願が特許庁に係属していること

すなわち、原出願につき既に取下げ処分や拒絶査定が確定している場合には、出願の分割はできない。これは、すでに係属しなくなった出願から新たな発明を抽出することを禁じるとともに、第三者に対する不測の不利益を防止するためである。

②分割直前の原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に二以上の発明が記載されていること

パリ条約における「審査によって特許出願が複合的であることが明らかとなったときは、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる」(同条約 4 条 G (1))の規定と同趣旨である本制度においても、「二以上の発明が記載されている」ことが要件となる⁽¹⁴⁾。

一方、同条約で「特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる」(同条約 4 条 G (2))と規定しており⁽¹⁵⁾、「自己の発意」による場合の分割(いわば自発分割)は、二以上の発明が記載されていることは特段明記されていない。しかし、分割を認めるための「条件」は、各同盟国の国内法令によると解されており、特段の問題はない。実際には、「出願の分割」という以上、その前提として原出願には何らかの形で二以上の発明が記載されていると考えるのが通例であろう⁽¹⁶⁾。

③分割直前の原出願の明細書等に記載された発明の一部を分割出願に係る発明としていること

本要件は、2つの要件に分説するのが適当である。すなわち、前者の下線部からは

(i) 分割出願に係る発明が分割直前の原出願の明細書等に記載された発明であること

後者の下線部からは

(ii) 分割直前の原出願の明細書等に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと

という2つの要件を満たしていなければならないことになる。

④分割出願の明細書等が、原出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内でないものを含まないこと

「分割出願が原出願の時にしたものとみなされるといふ第44条第2項の出願の分割の効果を考慮すると、原出願について補正のできる範囲で分割出願をすることができるとすべきである」⁽¹⁷⁾との理由による。ここで、「当初明細書等に記載した事項」とは、「『当初明細書等に明示的に記載された事項』だけではなく、明示的記載がなくても、『当初明細書等の記載から自明な事項』も含む」とされる⁽¹⁸⁾。

要するに、分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であるか否かの判断は、新規事項の判断と同様に行われることになる⁽¹⁹⁾。

なお、分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であれば、補正の客体的制限が原出願当初明細書等全体であることを考慮すると、分割出願の明細書等に記載された事項が原出願の分割直前の明細書等に記載された事項であることと等価であるから、本要件④が満たされれば、前記③(i)の要件も満たされる⁽²⁰⁾。従って、審査基準によれば、前記③(ii)と本要件④との2つが主要な客体的要件となる。

本要件④の「原出願の出願当初の明細書等に記載した事項」の範囲か否かは、分割の実体的要件で最も争いのある点であり、本稿で取り上げる裁判例でもこの要件の具備が主要な争点となった。

⑤分割出願に係る発明は、分割後の原出願の特許請求の範囲に記載された発明と同一でないこと

ただし、本要件に違反しても、出願日自体は遡及し、そのうえで特許法39条2項(同一出願人の場合の同一発明)の規定が適用される。その理由としては、分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合、両発明を特許することは一発明一特許の

原則に反するから、と説明されている⁽²¹⁾。したがって、現行の審査基準に則すると、本要件は分割出願の「実体的要件」とは考えられていない。

なお、審査基準のこのような取扱いについては、原出願に記載された発明と分割出願に記載された発明とが互いに上位概念、下位概念の関係にあってかつ互いに重複しているような発明である場合は、結果的にダブルパテントが生ずる危険性がある旨を指摘する見解も呈されている⁽²²⁾。

Ⅲ. 裁判例の紹介

1. 事案の概要

原告は、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者(特許第3257596号)である。一方、被告は、いわゆるリサイクル業者であって、原告製造販売に係るインクタンクが一度使用された後にインクを再充填するなどして製品化されたものを輸入し、販売している。本件は、こうした被告の行為が原告の特許権を侵害するとして、被告に対し、特許法100条に基づき前記行為の差止め等を、民法709条に基づき一部請求として金500万円の損害賠償をそれぞれ求めた事案である。

ここで、対象となった特許発明(以下「本件発明」という。)は、分割出願(原出願の出願日平成4年2月19日、分割出願の出願日平成12年12月19日)によるものであったため、被告から、特に分割の客体要件の具備を主要な争点として、本件発明の無効の抗弁が主張された。

2. 発明の内容

本件発明は、紙等の記録媒体にインクを吐出して記録するインクジェット記録装置に適したインクタンクに係る発明である。従来、インクタンクのインク取り出し口はゴム栓で封止されており、インクを記録ヘッドに供給するため、このゴム栓にインク供給針を貫通させていた。しかし、比較的厚いゴム栓を貫通させるため、このインク供給針は先端が鋭く加工され、安全性上問題があった。そこで、安全なインク供給針に対応でき、かつ記録ヘッドに確実にインクを供給することができるインクジェット記録装置用インクタンクを供給することを目的としてなされたものが、本件発明である。

以下に、原出願と分割出願の対比表、及び実施例を示す添付図面(原出願と分割出願で共通する)を示す。

この添付図面を参照しつつ、特許請求の範囲に記載された本件発明の構成を見れば、発明の内容は容易に理解できるものと思われる。

< 本件に係る原出願公報と本件特許公報との対比 >

	原出願に係る公開公報 特開平 5-229133 号公報	分割出願に係る本件特許公報 特許第 3257597 号公報
課題	<p>①「…従来技術では、インクタンクの交換時にインク供給孔は大気と接触するために、凹形状のメニスカスが生じるが、従来のステンレス製のインク供給針はインク供給孔が 1 mm 程度と大きく、従ってメニスカスの体積が大きく、インクタンク交換時に記録ヘッドに流れる気泡の量が多く、印字不良を発生させる原因となっている」段落【0004】</p> <p>②「またインク供給針は先端が鋭く加工されており危険のため、安全性を確保するためにはシャッター等の安全装置の設置が必要であった」段落【0005】</p>	<p>①「(従来技術のインクカートリッジによれば) パイプの先端を斜めにカットした注射針状のインク供給針が不要となり、カートリッジを記録ヘッドに安全に装着できるものの、シール材が多孔質弾性体で構成されているため、シール材の細孔を通して表面にインクがにじみ出るといった問題」</p> <p>②「フィルムがインク収容領域側に位置するため、インク供給針に接触してインクの流れを阻害するという問題」段落【0003】</p>
特許請求の範囲 (23)	<p>請求項 1</p> <p>A インクジェット記録装置において、</p> <p>B 記録ヘッド (10) と該記録ヘッドにインクを供給するインクタンク (1) と、</p> <p>C 該インクタンクからインクを抽出するインク供給針 (9) と、</p> <p>D 前記インクタンクのインク取り出し口 (3) に配されたフィルム (4) と</p> <p>E 該フィルムと前記インク取り出し口間で保持した供給針シール部材 (6) を具備し、</p> <p>F 前記インク供給針の先端に少なくとも 1 個の微小径からなるインク供給孔 (9a) を設け、</p> <p>G 前記インク取り出し口の外縁 (3a) がフィルムより外側に突出していることを特徴とするインクジェット記録装置。</p>	<p>本件発明</p> <p>a インクを収容する容器 (1) と、</p> <p>b インク供給針 (9) が挿通可能で、かつ前記容器の底面に筒状に形成されて前記インクが流入するインク取り出し口 (3) と、</p> <p>c 前記インク取り出し口に設けられ、前記インク供給針の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材 (6) と、</p> <p>d 前記シール材の前記インク供給針の挿通側を封止し、かつ前記インク取り出し口に接着されたフィルム (4) と、からなる</p> <p>e インクジェット記録装置用インクタンク。</p>
効果	<p>「本発明によれば、インク供給針に微小径のインク供給孔を設けたことによりインクタンク交換時の気泡の侵入が少ないインク供給装置を提供できる。またインクタンクのインク取り出し口外縁をフィルムより突出させることにより、簡単な構造で安価にフィルムを保護し、使用者が不用意にフィルムを破るのを防止できる。さらにフィルムに薄く伸びにくい膜を用いることにより、インクタンクとインク供給針間で発生するシール不良を防止することができる。」段落【0018】</p>	<p>「…本発明においては、インクを収納する容器と、インク供給針が挿通可能で、かつ容器の底面に筒状に形成されてインクが流入するインク取り出し口と、インク取り出し口に設けられ、インク供給針の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材と、シール材のインク供給針の挿通側を封止し、かつインク取り出し口に密着されたフィルムとから構成されているので、ゴム栓に比較して簡単に挿通することができるフィルムにより封止されているので、先端度の低いインク供給針が使用でき、またインク供給針の封鎖がなく、確実に記録ヘッドにインクを供給でき、さらには未使用状態ではフィルムによりインクの流出を防止でき、またインク供給針が挿通された時点では、取出し口近傍の未破損領域でシール材の抜け出しを防止することができる。」段落【0018】</p>

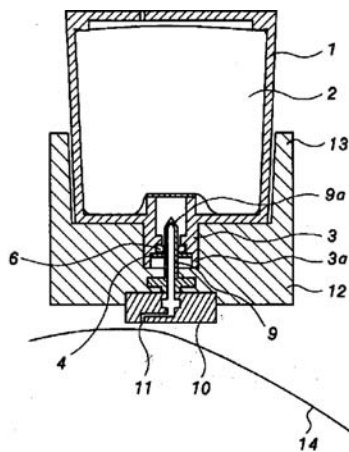


図2 本件発明によるインクジェット記録装置にインクタンクを装着したときの実施例を示す図面。記録ヘッド10がインク供給針9を介してインクタンク1に接続されている。

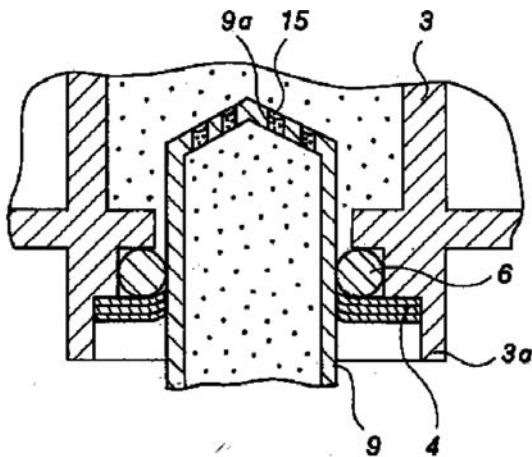


図3 図2の接続部分の詳細図。インク供給針9がフィルム4を貫通し、パッキン6がインク供給針9に密着して、漏れをシールしている。ここで、インク取出し口3の形状に着目すると、その外縁3aが下方へ延出している点が把握できる。

3. 争点と裁判所の判断

(1) 主要な争点

本件分割出願が不適法であって、出願日が原出願日まで遡及せず、本件分割出願の日である平成12年12月21日となるか、が問題となった。

とりわけ、「インク取出し口の外縁がフィルムより外側に突出させた構成（上記対比表の構成要件Gに相当）を含まないものも対象となるようにした点」が主張な争点となり、分割の適法性が争われた。原出願では、当初明細書及び図面にこの構成要件Gに相当する構成に係る発明及び実施例のみが記載されているにも関わらず、分割に係る本件発明は、この構成を削除しており、端的に言えば、原出願に記載された発明よりも拡張されている。

(2) 被告の主張

被告は、「本件原明細書の要旨は、インク供給針の先端に少なくとも1個の微小径からなるインク供給孔を設けることにより、メニスカスの体積を減らしてインクタンク交換時の気泡の侵入が少ないインク供給装置を提供できる点、及び、インク取出し口の外縁をフィルムより外側に突出させることにより、簡単な構造で安価にフィルムを保護し、使用者が不用意にフィルムを破るのを防止できる点にあると認められる。ところが、本件分割出願の明細書では、インク取出し口の外縁をフィルムより外側に突出させない構成も含まれるように発明の要旨が変更されている。」と述べ、本件分割出願の明細書には、本件原明細書にない事項が含まれていることから、本件分割出願は不適法であって、その出願日は遡及しないと主張した。

(3) 原告の主張

原告は、「本件原当初発明の目的は、従来技術の〔1〕インクタンク交換時に記録ヘッドに流れる気泡の量が多く、印字不良を発生させる要因となっていること、〔2〕インク供給針は先端が鋭く加工されており危険であるため、その安全性を確保する必要があることという技術的課題を解決することにあるところ、インク取出し口の外縁をフィルムより外側に突出させるという構成は、フィルムを保護することを目的として採用されたものであるから、本件原当初発明の本来の目的を達成するための構成ではなく、付加的な構成にすぎない。このような付加的な部分を削除しても、発明の本来の目的、発明の本質には、何ら変わりはないのであるから、分割出願の適法性に影響はしないというべきである」と述べ、被告の主張が失当である旨を主張した。

(4) 裁判所の判断

裁判所は、この点について以下のごとく判断し、本件分割出願は不適法であると結論付けた（下線は筆者による）。

「…本件原明細書には、インクジェット記録装置について、従来技術では、①インク供給針のインク供給孔が1mm程度と大きかったことから、メニスカスの体積が大きく、インクタンクの交換時に記録ヘッドに侵入する気泡の量が多く、これが印字不良を発生させる要因となっていた、②インク取出し口を封止する部材はゴム栓であったため、インク供給針の先端は、ゴム栓を貫通できるよう鋭く加工されており危険で

あった、という2つの課題があったところ、本件当初発明は、①の課題については、インク供給孔を微小径とすることにより解決し、②の課題については、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ことにより解決したことが記載されている。そして、本件原明細書からは、上記②の課題解決のための対応、すなわち、インク取り出し口を封止する部材を厚さの薄いフィルムとしたことにより、新たに、インク供給針をフィルムに挿通した後のインクの漏れ出しの問題のほか、使用者の過誤により当該フィルムが破れる危険性があるという問題が生じることが示されており……、フィルムが破れる危険性という後者の問題は、本件原明細書では、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構成を採用することにより解決されたことが示されている。…本件原明細書は、インク取り出し口を封止する部材をフィルムとすると、そのままでは使用者の過誤によりフィルムが破損される危険性があることを前提としているものと認められる。また、本件原明細書には、使用者の過誤によるフィルムの破損の危険性は、本件当初発明の実施にとって支障とはならないという趣旨の説明は一切なく、上記の危険性を除去することは本件当初発明にとって極めて重要であるということが出来る。本件原明細書では、この危険性を除去するために、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いう構成を採用したことが記載されているが、同構成以外の構成については一切記載がなく、…本件当初発明の実施例である本件原出願の図面にも、インク取り出し口の外縁がフィルムの接着面よりも突出した構成のインクタンクのみが図示されており、インク取り出し口がフィルムの接着面よりも突出していない構成のインクカートリッジはどこにも開示されていない。…そうすると、本件原明細書における本件当初発明にとって、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構成は、不可欠のものであるとともに、インク取り出し口の封止部材をフィルムにする構成と一体としてとらえるべきものであると解するのが相当である。

そして、…本件原明細書及び図面には、本件当初発明において、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ていない構成を採用することは一切記載されておらず、上記判示内容からすれば、その示唆もないというべきであり、また、本件原明細書及び

図面において、上記構成を採用しないことが自明の事項であると認めることもできない。

そうすると、本件分割出願は、平成6年法律第116号改正前特許法44条1項^{〔ママ〕}⁽²⁴⁾の分割要件を満たしているとは認められない不適法なものであるから、出願日の遡及は認められず、本件特許の出願日は現実の出願日となる。」

その結果、本件発明は、分割出願した日（平成12年12月21日）より以前に公開された刊行物（特開平4-257452号公報）に記載された発明と同一であると認められ、本件特許は新規性を欠き、特許無効審判により無効にされるべきものである、として原告の請求は却下された。

(5) 本事案の控訴審について

本判決に対し、原告は知財高裁へ控訴したが、請求は棄却されている⁽²⁵⁾。

控訴審では、原判決をほぼ踏襲したうえで、「…分割出願が、同条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。…そして、本件分割出願のもとの出願である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ことが認められる。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、全く記載はなく、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…。したがって、本件原出願の当初明細書等のいかなる部分を参酌しても、上記の構成を必須の構成要件とはしない技術思想（上位概念たる技術思想）は、一切開示されていないと解するのが相当である。」と述べている。

4. 考 察

(1) 「発明を如何に把握すべきか」

発明とは技術的思想の創作(特許法2条1項)であって、そもそも抽象的な性質を有し、具体的な形態とは区別されるべきである。仮に、開示された実施形態が1個であるからといって、発明思想の範囲を限定する

のは早計であろう。そして、発明は、課題を解決するための手段により把握されるものであるから、課題が複数あれば、それに応じた発明を観念することが可能である。

本判決では、こうした複数の課題に対応した各々の発明の関係性が慎重に考慮され、適切に判断されるべきでなかったか。分割制度の趣旨とその利用態様が、本来的に出願人を保護するものであって、明細書の補正の制限とは根本的に異なるものである以上、分割に係る客体的要件を必要以上に制限的に解すべきではないと考える。その意味でやや疑問の残る判断と言わざるを得ない。

というのも、本判決において、本件原当初発明の課題として「[1] インク供給針のインク供給孔が1mm程度と大きかったことから、メニスカスの体積が大きく、インクタンクの交換時に記録ヘッドに侵入する気泡の量が多く、これが印字不良を発生させる要因となっていた、[2] インク取り出し口を封止する部材はゴム栓であったため、インク供給針の先端は、ゴム栓を貫通できるよう鋭く加工されており危険であった、という2つの課題」が記載されている点を認めている。そして、「本件原明細書からは、上記[2]の課題解決のための対応、すなわち、インク取り出し口を封止する部材を厚さの薄いフィルムとしたことにより、新たに、インク供給針をフィルムに挿通した後のインクの漏れ出しの問題のほか、使用者の過誤により当該フィルムが破れる危険性があるという問題が生じる」と述べ、新たな課題の存在を認め、更に「フィルムが破れる危険性という後者の問題は、本件原明細書では、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構成を採用することにより解決されたことが示されている」として、その課題に対応する発明が原明細書中に開示されている点を明確に示している。即ち、新規発明を着想した後に生ずる新たな技術的課題が、派生的・従属的なものとしてではなく、その本質は独立したものとして並列的に原明細書に記載されているといえるのではないだろうか⁽²⁶⁾。

ところが、本判決は「本件原明細書は、インク取り出し口を封止する部材をフィルムとすると、そのままでは使用者の過誤によりフィルムが破損される危険性があることを前提としているものと認められる。」とし、本来別個独立として評価されるべき発明について、本件原明細書に開示される複数の発明の存在を一元化

し、単純化してしまっている感がある。そうして、本件原明細書の実施例には、インク取り出し口の外縁がフィルム接着面よりも突出していない構成の態様が一切存在しないことと併せて、「本件原明細書における本件原当初発明にとって、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構成は、不可欠のものであるとともに、インク取り出し口の封止部材をフィルムにする構成と一体としてとらえるべきものであると解するのが相当である」と判断する（下線は筆者）。結果、「インク取り出し口の外縁がフィルムから外側に突出した構成」は、「一連の課題解決のために必要不可欠な特徴的構成」という点に収束し、かかる構成を具備しない分割にかかる本件発明は、原出願明細書等には記載されていないということになる。

(2) 実施形態に基づく限定解釈

繰り返しになるが、発明とは技術的思想の創作であって、具体的な「物」と一対一に対応する性質のものではない。この点、本事案では、(いわゆる当業者でなくとも)対象技術が明細書とりわけ図面の記載から比較的容易に把握できることから、そこに具現化された実施例に拘泥するあまり、発明を必要以上に狭く捉えることはなかったか。図面に表された具体的な形態は、発明を説明するために実際上有用な記載であるが、発明そのものではないことは至極当然である。発明を思想として、いわば一定の広がりのある抽象的観念として把握することに対して、果たして十分な考慮があったといえるかが問題となる。

この点、一橋大学・相澤英孝教授は、本事案の控訴審判決に関する研究論文⁽²⁷⁾において「この判示は、原出願に記載されている技術的思想である発明と原出願に記載されている『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』との構成を含む実施形態を混同するものであり、技術思想と実施形態を混同しているのではないか、との疑念を判決を読んだ者に与えるおそれ」がある、と評している。

(3) 分割と補正の相克

1. で述べたように、分割出願は明細書の補正の一態様かの如く捉えられることがある。事実、審査基準における分割の実体的要件の判断も補正制限と無関係とは言いきれない。

しかし、分割出願制度自体は、補正とは別個の制度であり、利用態様は明瞭に区別される。そもそも、最後の拒絶理由通知を受けた後は、厳しい補正制限が課

されるため、出願人は別途分割出願を利用するというのが実態であり、むしろ補正とは逆方向に向けられた規定であって、新規発明開示の代償として出願人を保護すべき性質を内包する。然るに、本判決では、分割の適法性を制限的に解するあまり、結局のところ、補正の制限の適否と同様の判断になってしまっているかの印象を抱かざるを得ない。本来は「別発明の開示の有無」こそが、分割にかかる客体要件として議論されるべきではなかっただろうか。本判決では、複数の課題を密接不可分なものとして認定することで、そこから想定される発明を単純に1個に押し込めているようである。

この点についても、前出の相澤論文は、分割と補正とが明細書等を修正する機能を持ち共通する側面があると述べつつも、規定上明瞭に異なるものであることを明らかにしたうえで、「原判決が『願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか、同明細書等に記載した事項から自明な事項であることを要するといわなければならない』として、平成5年改正後の特許法の補正の制限に関する規定を類推適用するかのような判示をしている。このような類推解釈であるとすれば、特許出願の分割と特許出願の補正を混同する解釈であり、大きな疑問があるといわざるを得ない。」と述べ、本件の分割出願を平成5年改正後の補正と同一視していると批判している⁽²⁸⁾。

なお、平成5年法改正後においては、平成6年改訂審査基準が適用されることになるが、このような場合であっても、同改訂の前後で分割出願制度は変容しておらず、判例⁽²⁹⁾の変更もないため、基本的には原出願当初明細書に記載された「発明」であれば、分割出願は認められるべきものと解される。

(4) 類似する裁判例(知財高判平成18・11・30(平成17年(ワ)第10796号)裁判所ホームページ〔機械室レスエレベータ装置事件〕)について

①参考のため、同じく平成5年法改正前の特許法が適用される事案であって、上記の事案ときわめてよく似た事案を紹介する。本事案の経緯は以下の通りである。被告である特許権者は、平成5年4月5日にした特許出願の一部を平成12年3月23日に分割し、平成15年6月13日に設定登録された(以下、「本件分割発明」)。その後、原告より無効審判が請求され、特許権者の訂正請求が認容され、無効審判請求は成り立たないという棄却審決がなされた。そこで、無効審判請

求人は、当該棄却審決に係る審決取消訴訟を提起したという事案である。分割の実体的要件の具備が主要な争点の1つとなった。

本件の原明細書には、「釣合おもりに配設したりニアモータの電機子と、上記リニアモータの電機子と係合して推力を発生するリニアモータの二次導体とを備えたりニアモータ駆動方式」エレベータ装置の発明が、特許請求の範囲に記載されていた。また、原明細書中の実施例には、「機械室レスエレベータ」として「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」のみが記載されていた。ところが、原明細書には、「吊り車を釣合おもり用レールの中心線に対して90度未満の角度を持って設置することにより、かごと釣合おもりを近接して設置することができるので昇降路の寸法を低減することができる。」と記載されており(原明細書の段落【0041】)、原特許権者の主張によれば、この技術思想自体は、吊り車の釣合おもり用レールに対する配置により達成されるものであって、エレベータの駆動方式とは関係しないものである。

そこで、本事案では、駆動方式を限定しない「機械室レスエレベータ装置」に係る本件分割発明が、果たして原明細書に記載されていたか否かが問題となった。

②判決は、分割の要件について、以下のように判示し、特許権者の主張を退けた(下線は筆者)。

「原明細書に訂正発明が包含されるかどうかは、原明細書の記載に基づいて定められるべきものである。仮に、吊り車を傾斜させて昇降路の寸法を低減できるという効果を奏することがエレベータの駆動方式と関係しないとしても、そのことと原明細書に訂正発明が開示されているか否かとは別問題であるから、そのことから原明細書に訂正発明の開示があるということとはできない。

……原明細書には、『機械室レスエレベータ装置』として『リニアモータ駆動方式エレベータ装置』のみが記載されているのであり、吊り車を傾斜させることにより他の駆動方式によるエレベータにおいても昇降路の寸法を低減できるという効果を奏することができることを示す記載や、『リニアモータ駆動方式エレベータ装置』が『機械室レスエレベータ装置』の例示にすぎないことを示す記載は存在しない。また、原明細書では、産業上の利用分野、従来の技術、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、実施例

を通じて、終始『リニアモータ駆動方式エレベータ装置』について説明されている。これらの記載によれば、原明細書記載の発明は、従来の『リニアモータ駆動方式エレベータ装置』につき吊り車の構成の工夫により昇降路の寸法を低減する改良を加えたものであって、その対象となるエレベータを駆動方式として『リニアモータ駆動方式』を用いるものに限定した発明というべきである。

……以上のおおりのとおり、駆動方式を限定しない『機械室レスエレベータ装置』に係る訂正発明が原明細書に含まれているということはできないから、本件出願は分割出願の要件を満たさないものである。」

③本判決の判断についても、先に取り上げた判決と同様の疑問を感じざるを得ない。

とりわけ、分割の実体的要件において、「原明細書の記載に基づいて」定められるべきとする点につき、その根拠が明確でないと思われる。これは、本件のように原明細書に実施例が1つしか記載していないような場合や、出願人が原出願時に別発明が含まれることを明確には意識していないような場合では、その明細書の記載に基づいて（すなわち、その具体的な記載通りでしか）分割出願は認められない、ということだろうか。原出願の明細書作成時から将来の分割を想定していれば別段（実際そのようなケースは稀であると思われる）、拒絶理由通知に対応する段になって初めて原明細書を精査し（補正でなく）分割を選択する出願人にとって、分割制度の利用はきわめて限定されたものになってしまう。そうだとすれば、原出願明細書の実施形態としては記載されていなくとも、明細書等全体をみた場合に新たな技術思想を開示していると評価できるような場合には、出願人の保護が充分図られず、ひいては分割制度の趣旨に悖るのではないだろうか。

IV. まとめ

今回取り上げた裁判例では、分割制度を利用する側からすれば、やや厳しい判断がなされており、今後は「補正もできない。さりとて分割も難しい」という状況に拍車をかけるおそれがある（現行審査基準に示されるように、分割を補正の延長線上のものとして位置づける限り、止むを得ないのかもしれない）。出願人・代理人としては、こうした状況に配慮しながら、慎重かつ積極的に分割制度を活用するよう心がけていく必要があるだろう。

具体的には、明細書作成時においては、発明の本質を適切に把握しながら、様々な角度から広範に課題とその解決手段を記載するよう努めなければならない。また、機械的な構成に関する実施形態については、特徴となる部分の構成・作用効果を丁寧に記載するとともに（もちろん複数の実施形態が記載されていることが望ましい）、上位概念化の主張が容易になるよう変形例も含めて豊富な図面で発明を説明するようすべきである。

また、分割出願における中間処理では、原出願には全体として1つの発明しか含まれないかのような主張や、複数の解決課題が存する場合にそれらの関係性が一体不可分のものであるかの如き主張は、可能な限り避けるように留意すべきであろう。さらに、分割出願に係る発明は、原出願に係る発明とは一定の距離を置きつつも、両者が技術的に矛盾する効果の主張などは慎重にしなければならない。

拙稿が分割出願を活用する仕方を考えるうえで、何らかのお役に立てば幸いである。

謝 辞

拙稿は、平成19年7月25日に、筆者が東京弁護士会知的財産権法部判例検討小委員会で報告し、討議を経た内容を素材にしつつ、その後の考察を踏まえ論稿にまとめたものです。

日頃より並々ならぬ向学心と溢れる情熱で同部会を牽引されている、同部会長の弁護士・川田先生を始め、貴重なご意見を頂いたご出席の先生方に感謝申し上げます。また、部会報告後に知己を得、有意義なアドバイスを頂いた金沢工大教授・杉光先生にお礼申し上げます。そして今回の論稿の準備に際して温かく見守り応援して下さい、トムソン技術研究所（株）の元同僚の皆さん、ASML ジャパン（株）の現同僚の皆さんにこの場をお借りして感謝申し上げます。

以上

注

- (1) 特許庁編『工業所有権逐条解説（第17版）』（発明協会、2008年）150頁。
- (2) もちろん例外は存在する。例えば、原出願の拒絶理由通知後、これに回答して分割出願が行われた場合、原出願の出願経緯は分割出願においても考慮されることがある。東京地判平成12・7・26（平成11年（ワ）

- 第 24280 号) 裁判所ホームページ〔テレホンカード事件〕参照。
- (3) 吉藤幸朔著=熊谷健一補訂『特許法概説〔第 13 版〕〕(有斐閣, 1998 年) 271 頁は、「今後は、主として出願人が自ら最初の 1 出願を複数出願に分割するほうが、特許管理上等の理由により、より有利ないし便利である、と考え直す場合であろう。」とする。
- (4) 「特許出願が発明の単一性の要件を満たさない発明を含む場合、又は、出願当初は特許請求の範囲に記載されていないが、明細書又は図面に記載されている発明を含む場合、これらの発明も出願によって公開されるので、公開の代償として一定期間独占権を付与するという特許制度の趣旨からすれば、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開くべきである。これが出願の分割の規定を設けた趣旨である。」(特許庁『特許・実用新案審査基準』第 V 部第 1 章第 1 節「1. 出願の分割の規定の趣旨」(2007 年 3 月改訂)) も同様である。
- (5) 何をもって「濫用」と評価するかは必ずしも明確ではないが、特許庁総務部総務課制度改正審議室(以下「特許庁改正審議室」という。)の編集に係る『平成 18 年意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明協会, 2007 年) 49 頁では、「従来の制度では、もとの特許出願の審査において既に拒絶の理由が通知されている発明をそのままの内容で再度分割出願することが可能であり、もとの特許出願の審査において通知された拒絶の理由を十分に精査するよう特許出願人に促す仕組みになっていない。そのため、権利化時期を先延ばしすることのみを目的として、あるいは別の審査官により異なる判断がなされることを期待して、拒絶理由通知の内容や明細書等の記載内容を十分に精査せずに、同じ発明を繰り返し分割出願するといった分割出願制度の濫用がされているとの指摘がある。また、今改正により分割の時期的制限が緩和されることにより、このような分割出願制度の濫用が助長されるおそれがあるとの指摘もある。このような制度濫用を抑止するためには、もとの特許出願の審査において通知された拒絶の理由を十分に精査するよう出願人に促す仕組みが必要である」と説明されている。
- (6) 渋谷知子=中野裕二=高島喜一「出願の分割・変更」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』(発明協会, 2002 年) 474 頁以下。
- (7) 最二判昭和 56・3・13 判時 1001 号 41 頁〔ブタジエン重合方法〕。
- (8) なお、ブタジエン重合方法事件に先立ち、最一判昭和 55・12・18 判時 991 号 71 頁〔半サイズ映画フィルム録音装置〕も、大正 10 年法に関するものであるが、同様の内容を判示している。
- (9) 東京高裁昭和 53・8・30 無体集 10 巻 2 号 420 頁〔結晶組織を有する磁気異方性永久磁石の製造装置〕では、「明細書には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(いわゆる当業者)が、容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載することを要求されているだけであるから、それ以上に出願時における技術水準に属し当業者に自明な事項までも記載することを要求されているわけではない。このような自明な事項は、当業者であれば、明文の記載がなくても、記載してあるものとして明細書を読むことができるものである。」と判示している。
- (10) 平成 19 年 3 月 23 日付け特許庁特許審査第一部調整課審査基準室「『分割・補正等』の審査基準改訂について」(特許庁ホームページに掲載のもの)は、平成 19 年 3 月の改訂審査基準のポイントとして、次の 3 点を挙げる。
- 「①出願の分割の時期的要件に特許査定後及び拒絶査定後の一定期間を追加しました。
- ②特許査定後及び拒絶査定後の一定期間内にする出願の分割の実体的要件は、
- ・分割出願の明細書等が原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること
 - ・分割出願の明細書等が原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること
 - ・原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと、の三要件であると整理しました。
- ③分割の実体的要件を迅速・的確に判断する際に役立つよう、説明資料の提出が要請される旨追加しました。」
- (11) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第 V 部第 1 章第 1 節「2.1.1 出願の分割をすることができる者」(2007 年 3 月改訂)。
- (12) 特許庁改正審議室・前掲注 (5) 56 頁。
- (13) 特許庁改正審議室・前掲注 (5) 57 及び 58 頁。
- (14) 特許庁編・前掲注 (1) 150 頁参照。

- (15) 中山信弘編著『注解特許法 上巻〔第三版〕』（青林書院, 2000年）500頁〔後藤晴男＝有坂正昭〕は、「この規定は、審査の結果をまつことなく、出願人が自発的に出願分割ができることは、出願手続の簡素化、迅速化に役立つ面もあるとともに、この自発的分割を特に禁ずべき理由もないことから、審査の結果の分割に加え、自発的分割をも認めることをリスボン改正条約4条G(2)で設けることになったものである。」とされる。
- (16) 仮に原出願に1つの発明しか記載されていない場合に分割出願しようとするれば、必ず原出願の明細書等に記載された発明の全部を出願することになってしまう。したがって、結局のところ、③(ii)の要件を満たせば、②の要件を満たすことになる。
- (17) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第V部第1章第1節「2.2 実体的要件」（2007年3月改訂）。
- (18) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第III部第1節「3. 基本的な考え方」（2003年10月改訂）。
- (19) 増井和夫＝田村義之『特許判例ガイド第3版』（有斐閣, 2005年）108頁によれば、「分割出願については、もともと原出願の範囲内でなされることが要件とされており、これは、新規事項の追加禁止の考え方に合致している。従って、条文は変わらないが、原出願明細書に新規事項を追加するような分割出願は認められないと扱われることになる。」と述べる。
- (20) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第V部第1章第1節「2.2 実体的要件」（2007年3月改訂）。
- (21) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第V部第1章第1節「2.2 実体的要件」（2007年3月改訂）。
- (22) 渋谷外2名・前掲注(6) 478頁によれば、「このよ
うな運用は、例え上位概念・下位概念の発明として文言上は異なっている、実際には権利範囲が重複する2つの出願に特許を与えてしまうこととなり、ダブルパテントの問題を生じさせる懸念がある。」と指摘する。
- (23) クレーム中に括弧で挿入された図面参照符号、「A」又は「a」などの構成要件の符号及び下線は筆者により追記したものである。
- (24) 適用条文は、控訴審判決において、「平成5年法律第26号による改正前の特許法44条1項」と改められた。
- (25) 知財高判平成19・5・30判時1986号124頁、判タ1254号298頁。
- (26) この議論は、金沢工大教授・杉光一成先生との直接の話し合い・示唆に負うところが大きい。先生は、知的創造プロセスという現場の視点から、本事案の原出願明細書等には複数の発明が重畳的に別個に開示されており、技術はまさにこのような形で累積的に進歩する、と指摘されている。
- (27) 相澤英孝「〔判例研究〕違法な分割出願を理由として、特許製品の再生品による特許権の侵害を否定した例」L & T38号（2008年）70-78頁。
- (28) 相澤・前掲注(27) 77頁。
- (29) 前掲注(8) 最一判昭和55・12・18〔半サイズ映画フィルム録音装置〕では、「特許出願により自己の発明内容を公開した出願人に対しては、第三者に対して不当に不測の損害を与えるおそれのない限り、できるだけこれらの発明について特許権を取得する機会を与えようとするのが、特許制度及び分割出願制度に一貫する制度の趣旨である」と判示している。

(原稿受領 2008. 5. 16)