

コンクリート埋設物事件

【判決のポイント】

分割出願（子出願）からさらに分割した出願（孫出願）の出願日は，子出願が分割の実体的要件を満たさないとして特許無効が確定したときは，親出願の出願日まで遡及しない。

【事件の表示、出典】

H15.9.3 東京高裁平成 15(行ケ)65 特許権行政訴訟事件（特許無効審決取消訴訟）

【参照条文】

第 4 0 条（平成 5 年改正前）、第 4 4 条（平成 6 年改正前）

【キーワード】

分割

1. 事実関係

【特許庁における手続の経緯】

<別紙一覧表を参照>

親出願

昭和 5 9 年 1 月 1 7 日 出願

平成元年 1 1 月 2 4 日 手続補正書

子出願

平成元年 1 1 月 2 4 日 分割出願

平成 5 年 1 0 月 2 9 日 手続補正書

平成 8 年 9 月 1 9 日 特許権の設定登録

平成 1 3 年 8 月 3 1 日 特許無効審決（審決は確定した）

孫出願（本件特許）

平成 5 年 1 0 月 2 9 日 分割出願

平成 7 年 7 月 1 0 日 手続補正書

平成 8 年 1 0 月 3 日 特許権の設定登録

平成 1 5 年 1 月 2 2 日 特許無効審決（本件審決）

[本件審決の理由]

(1) 子出願に係る発明は、平成5年10月29日付け手続補正書による補正により、親出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「当初明細書等」という。）に記載した事項の範囲内でないものとなり、子出願が親出願から適法に分割されたものではないこととなって、子出願の出願日は、現実に出願された平成元年11月24日となるべきところ、上記補正は、同時に、親出願の当初明細書等の要旨を変更するものであるから、特許法40条（平成6年法律第116号による改正前のもの。以下「特許法旧40条」という。）により、子出願の出願日は、上記手続補正書の提出日である平成5年10月29日とみなされる；

(2) 子出願については、平成8年9月19日、上記補正後の特許請求の範囲の請求項1、2に記載された発明につき特許第2562698号として登録がされた後、被告から請求された無効審判（無効2000-35610号事件）において、平成13年8月31日、子出願に係る分割の不適法を前提として、上記各発明が特許法29条2項に該当するとしてその発明に係る特許を無効とする旨の審決（以下「子出願に係る無効審決」という。）がされ、同審決は確定したので、子出願の出願日が親出願の出願日まで遡及する余地はなくなった；

(3) 一方、本件特許出願は、子出願から適法に分割されたものであり、その出願日は、子出願の出願日と同じ平成5年10月29日となる。本件発明1、2は、親出願の当初明細書等の公開特許公報である特開昭60-152747号公報に記載された発明であるから、本件特許は、特許法29条1項3号の規定に違反してされたものであって、同法123条1項2号に該当し、無効にすべきものである。

2. 争点

[原告の主張]

・子出願は、適法に分割出願されて登録をすべきことが確定した後に、特許法旧40条の規定により、出願日が手続補正書提出日と擬制されたものであり、分割の不適法が問われたものではないから、適法に分割されて確定した他の権利である孫出願には分割不適法の効果は及ばない。

・特許法旧40条の規定は、子出願に係る特許権の設定登録後に、その成立過程の手続補正書に要旨変更が存在した場合に適用されるものであり、特許庁に係属されている間に適法に分割されたと認定された他の確定した権利にまで、拡大して適用すべき根拠はない。

3. 裁判所の判断

・分割出願が適法であるための実体的な要件としては、もとの出願の明細書又は図面に二以上の発明が包含されていたこと、新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書又は図面に記載された発明の一部であることが必要である。さらに、新たな出願に係る発明は、分割直前のもとの出願の明細書又は図面に記載されているだけでは足りず、もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であることを要すると解される。

・分割出願として孫出願が可能か否かについての明文の規定はないが、子出願及び孫出願の両者が分割要件を満たす場合には、孫出願の出願日を親出願の出願日に遡及させることを定めていたものと解するのが相当である。したがって、孫出願の出願日が親出願の出願日まで遡及するためには、子出願が親出願に対し分割の要件を満たし、孫出願が子出願に対し分割の要件を満たし、かつ、孫出願に係る発明が親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを要するというべきである。

・子出願に係る発明は、平成5年10月29日付け手続補正書により補正され、親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなったが、いったん特許権の設定登録がされた後、無効審決が確定した。したがって、当該補正がされた発明はもはや訂正される余地はなく、子出願に係る発明は、親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなったから、子出願が分割の実体的要件を満たさないことは明らかである。そうすると、孫出願の分割の適否を検討するまでもなく、孫出願である本件特許出願の出願日が親出願の出願日まで遡及する余地はないというべきである。

・孫出願の出願日の遡及の利益の享受は、飽くまで子出願の出願日の利益の享受であって、子出願が分割要件を満たして分割が適法に行われることを前提とするものであり、孫出願の出願日が子出願と無関係に本来の分割可能な時期から離れて無限定に親出願の出願日まで遡及するものではない。子出願が分割要件を満たして分割が適法に行われたものでないことは明らかである。分割出願による遡及の利益の享受は、出願日が、「もとの特許出願」の出願日に遡及するというものであり、孫出願を「新たな特許出願」とすると、「もとの特許出願」とは子出願であるから、孫出願は、適法に分割された場合であっても、子出願の出願日に遡及するにすぎない。

4. 実務上の指針

(1) 分割出願の実体的要件の判断基準が示された。

- ① もとの出願の明細書又は図面に二以上の発明が包含されていたこと
- ② 新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書又は図面に記載された発明の一部であること
- ③ 新たな出願に係る発明は、分割直前のもとの出願の明細書又は図面に記載されていること
- ④ 新たな出願に係る発明は、もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であること

この基準は現行の審査基準と合致するものであるが、本判決により、昭和62年以前の出願についても適用されることが明らかとなった。なお、分割の要件は分割時に満たしていなくても後の補正・訂正により満たすようになればよい。

(2) 孫出願の出願日が親出願の出願日まで遡及するための要件が示された。

- ① 子出願が親出願に対し分割の要件を満たすこと
- ② 孫出願が子出願に対して分割の要件を満たすこと
- ③ 孫出願に係る発明が親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであること

(3) 本判決では、「子出願が分割の実体的要件を満たさないとして特許無効が確定したときは、孫出願の出願日は親出願の出願日まで遡及しない。」と判示している。無効審決が確定することにより訂正の機会がなくなったことからみて、理論的にはもっともな結論であると思われる。

しかし、孫出願については、親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであれば、親出願の出願日まで遡及を認めることによって第三者に不利益を与えることはない。特に本件の場合、子出願については審査を経ていったん特許されているのであるから、後に子出願の無効審決が確定したことをもって、孫出願についても訂正の余地なく無効であるとするのは、権利の安定性を著しく損なうものである。

ところで、子出願が、分割要件に違反したまま取下、放棄、あるいは拒絶査定が確定した場合はどのように考えればよいのであろうか。訂正の機会がなくなった、という意味においては本件の場合と同じであるが、子出願の分割要件違反について一度も争われたことがなく、瑕疵を是正する機会がないまま孫出願の出願日の遡及が認められなくなるのは、権利者にとっては不合理であろう。

弁理士 田中 玲子