



|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Title            | 分割出願における新規事項追加禁止の判断                                                               |
| Author(s)        | 時井, 真                                                                             |
| Citation         | 知的財産法政策学研究, 34, 87-118                                                            |
| Issue Date       | 2011-06                                                                           |
| Doc URL          | <a href="https://hdl.handle.net/2115/47305">https://hdl.handle.net/2115/47305</a> |
| Type             | departmental bulletin paper                                                       |
| File Information | IPLPJ34_003.pdf                                                                   |



## 分割出願における新規事項追加禁止の判断

時 井 真

### 1 はじめに

「明細書に記載された事項の範囲内」（新規事項の追加禁止）の要件は、補正、訂正、分割出願<sup>1</sup>及び国内優先権（ただし、国内優先権については文言は多少異なる）の各制度で等しく求められており、特許の出願手続及び特許後において共通に問題となる要件という意味では、特許法上重要な概念であるといえる。

特に、分割出願については、分割出願の趣旨自体をどう捉えるのかについて根本的に発想の異なるいくつかの考え方があるように思われ、こうしたマクロな議論のあり方が分割出願における新規事項追加禁止の判断の有り様にもそのまま顕れているように思われる。

そこで本稿ではまず、これらの考え方の概略を検討した後、裁判例はどのような考え方に近いといえるかを検討し、併せて、各裁判例を一定の方向から類型化することにより、分割出願における新規事項追加禁止に関する現在の運用の実態を解明したい。

### 2 分割出願における新規事項追加禁止の意義

#### (1) 一般的説明

分割出願は、技術的貢献をなす有用な技術を公開する代償として一定期間独占権を付与するという特許法の目的（公開代償説）からみて、原特許

---

<sup>1</sup> 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第3版〕』（2005年、有斐閣）104頁。

出願で公開されているが何らかの理由で原特許出願の請求項には特定されていない発明に特許法による保護への道を開くことにある<sup>2</sup>。

そして、分割出願においては、原出願の出願当初の明細書等の記載の範囲内でなされることが要件であるとされている。特許法（以下「法」）44条1項は、分割出願の要件として、例えば、原出願と分割出願の出願人が同一であること、（分割は原則として）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるとき又は期間内にするとき<sup>3</sup>、といった要件を明文で規定するが、新規事項追加禁止については特に明文はない。しかし、適法な分割出願の効果として、法44条2項により新たな特許出願が出願時に遡及し<sup>4</sup>、先願としての地位ももとの特許出願日に遡及する。そうすると、当初明細書等<sup>5</sup>の記載のない事項まで遡及を認めると、当初明細書等の記載内容を信頼する第三者は不測の不利益を受けることになるから、解釈上分割出願においても新規事項の追加禁止が求められると考えられている<sup>6 7</sup>。裁判例でも、最判昭和53.3.28昭和49(行

---

<sup>2</sup> 岩橋赳夫「補正及び分割特許出願の意義」パテント56巻4号44頁（2003年）。

<sup>3</sup> 分割出願については、特許査定後又は拒絶査定後の一定期間（30日）にも、可能である（法44条1項2号3号）。時期的制限が緩和された経緯については、特許第1委員会、第4小委員会「国内外の分割出願制度の見直しについて」知財管理57巻8号1247頁（2007年）や、特許第1委員会、第3・第4小委員会「出願分割、シフト補正に関する改正法について」知財管理57巻6号968頁（2007年）、田村善之『知的財産法〔第5版〕』（2010年、有斐閣）231頁以下が詳しい。

<sup>4</sup> 特許庁編『工業所有権法逐条解説〔第18版〕』（2010年、発明協会）161頁では、このような遡及効こそが分割出願を認めた最大の効果であると説明する。

<sup>5</sup> 分割出願の明細書等と比較すべき明細書等して、もとの出願が補正され新たな技術的事項が追加されている場合はもとの出願の原書に添付した明細書又は図面であり、分割出願しようとする発明が分割しようとする時点で削除されている場合は、出願の分割の際の明細書又は図面であるとするものに、紋谷暢男『注解特許法』（1986年、有斐閣）129頁がある。中山信弘編著『注解特許法〔第3版〕』（2000年、青林書院）504～505頁もほぼ同旨と思われる。

<sup>6</sup> 審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節新規事項2補正制限の制度の趣旨参照。なお、分割・変更出願の明細書等が、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あるか否かの判断についても、補正における新規事項の審査基準と同様の基準を用いとされている（同審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節新規事項）。

ツ) 2〔ポリカルボネートの製法〕が、「分割された出願にかかる発明につき、原出願の願書に添付した当初の明細書に、右発明の要旨とする技術的事項のすべてが、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に、記載されている場合でなければならない」とする。

## (2) 分割出願の趣旨についての考え方

上記のように、分割出願における新規事項の追加禁止の要件は、解釈上の要件である。もっとも、分割出願の他の要件に比べると、概括的・抽象的な要件であるがゆえに、分割の適法性が争われる事案では攻防の中心になることも多く、実務上は分割出願において最も重要な要件であるとも評価されている<sup>8</sup>。

そして具体的に、この要件の内容をどう考えるかについては、分割出願の趣旨自体の理解に依るところが大きいように思われる。すなわち、分割出願に、当初明細書等において誤って出願の単一性（法37条<sup>9</sup>）に違反するような出願をしてしまった場合の救済措置としての性格を認める点は、どのような立場でも疑いない。さらに、分割出願を、単一性の要件違反の場合の単なる救済措置としての性格を超えて、単一性の要件は備えているが、当初出願のみでは発明の保護として不十分と考える出願人の利便を図る制度として捉える点についても争いのないところであると思われる<sup>10</sup>。

---

<sup>7</sup> ほぼ同旨として、竹田和彦『特許の知識〔第8版〕』（2009年、ダイヤモンド社）277頁、久野浜男『条文を捉えるⅠ〔特許法(上)〔初版〕〕』（2008年、PATECH企画）165頁、青山紘一『特許法〔第12版〕』（2010年、法学書院）177頁、江口裕之『解説特許法〔改訂3版〕』（2010年、経済産業調査会）197頁等。

<sup>8</sup> 青山耕三「分割出願における実体的要件」パテント61巻7号93頁（2008年）、橋本良郎『特許法』（1997年、発明協会）62頁。

<sup>9</sup> ただし現在では、改善多項性の導入もあって、単一性の範囲は拡大している。詳細は、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説〔第13版〕』（1998年、有斐閣）332頁以下を参照。

<sup>10</sup> 竹田・前掲注(7)275頁。なお、（単一性の範囲が拡大したことを前提に）今後は、（単一性の要件違反解消よりも）出願人が自ら最初の1出願を複数出願に分割する

裁判例でも、一発明一出願主義が採用されていた時代のものであるが、(分割出願は)「一発明一出願の原則に反する出願や特許請求の範囲に二以上の発明が記載されているが併合要件を満たさない出願を救済するためだけでなく、当初は特許を請求していないが明細書の発明の詳細な説明または図面に開示されている発明について、後日特許を請求するための出願人の権利をも定めたものと解すべきである。」(東京高判昭和53.6.28昭和51(行ケ)54〔共軛ジエン重合方法〕)とされている。

考え方が分かれるように思われるのは、分割出願についてさらにそれ以上に独自の存在意義を強調し、分割出願には補正のような一定の目的制限(法17条の2第5項各号)がないことや時期的制限が緩いことを根拠として、補正では対応できないような、特許請求の範囲及び明細書等の記載の修正を分割出願で認めるかという点にある。そして、これを肯定するには、分割出願における新規事項追加禁止についても、補正と異なる基準、すなわち補正よりは緩い基準で判断すべきことになるだろう。

分割出願における新規事項追加禁止の判断については、このように、分割出願に、補正と異なる独自の意義をどの程度見いだすか、またそれが特許法上正当なものかというマクロな議論に依るところが大きい。

なお、審査基準では、以下で述べるとおり、平成6年より、新規事項追加禁止についての補正の基準がそのまま分割出願の実体的要件の判断にも適用されることとされている<sup>11</sup>。もっとも、言うまでもなく、特許庁の審査基準は、行政法にいうそれとは異なり、審判官に対する法的拘束力はない上、ましてや裁判所を拘束するものでない。したがって、新規事項追加禁止につき、裁判例がどのような扱いをしているかについては、個々の裁判例をみていくほかない。そこで、以下では、分割出願の規定、審査基準の変遷に若干触れた後、裁判例を類型別に整理してみよう。

---

ほうが特許管理上の理由により有利ないし便利であると考えた場合に分割出願が用いられると指摘するものとして、吉藤・前掲注(9)348頁がある。

<sup>11</sup> 青山・前掲注(8)93頁。

### 3 分割出願における新規事項追加禁止に関する審査基準の変遷について

現行特許法(昭和34年法律121号)制定以来、分割を規定した法44条については、手続的規定を除いて主要な改正は少なく、主立った法改正としては、昭和45年法律91号により分割のできる時期が補正のできる期間とされたこと(現行の法44条1項1号)<sup>12</sup>、平成18年法律55号により時期的制限が緩和され、特許をすべき査定の謄本の送達があった日から30日以内にすると(法44条1項2号)、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にすると(法44条1項3号)の各規定が追加された程度である<sup>13</sup>。

一方、審査基準については、原出願の時期により適用される審査基準が異なる。昭和58年審査基準(もとの出願の出願日が平成5年12月31日以前の出願に適用)では、分割出願の対象となる発明は、原明細書等に記載された事項の範囲内であることを求めている。もっとも、東京高判昭和53.8.30昭和45(行ケ)50〔磁気異方性永久磁石の製造装置〕では、原明細書等に記載されていなくても当業者に自明な事項は、原明細書等に実質的に記載されているものとして扱うことを認めている。その後、平成19年審

---

<sup>12</sup> 分割出願をなしうる時期についての時期的制限に関する裁判例及びその後の立法の経緯については、中島敏「特許請求の範囲に記載のない発明を目的とする分割出願の適否」『知的財産法最高裁判例評釈大系Ⅰ』(2009年、青林書院)237頁以下が詳しい。最判昭和55.12.18昭和53(行ツ)101〔半サイズ映画フィルム撮影及び映写方法〕及び最判昭和56.3.13昭和53(行ツ)140〔ブタジエン重合方法〕の両判決により、特許請求の範囲のみならず、発明の詳細な説明ないし図面に記載された発明の分割出願の対象とされたことにより、審査基準もそのように改訂された。同評釈では、前掲最判〔半サイズ映画フィルム撮影及び映写方法〕につき、行政庁が明文がないにも拘わらず分割出願の要件に制限を加えたのに対し、特許制度の趣旨、分割出願制度の趣旨、特に発明の特許出願により社会に開示した発明者、出願人保護の観点から、かかる制限を違法と判示することによって司法による行政に対するチェック機能を果たした事例であるとされている。

<sup>13</sup> 特許法44条についても数次の改正があり、出願時の規定が適用されるが、新規事項追加禁止との関係では改正の影響は殆どないものと思われる。

査基準（もとの出願の出願日が平成6年1月1日以降の出願に適用）においても、引き続き、分割出願の対象となる発明は、原明細書等に記載された事項の範囲内であることが求められると共に、原明細書等に記載された事項の範囲内かどうかは、補正における新規事項の判断と同様に行うこととされている。なお、補正に関する法制度、運用が、要旨変更の禁止（昭和34年以降<sup>14</sup>）から新規事項追加禁止（平成5年以降）へ、しかも新規事項追加禁止のその判断基準として、「直接かつ一義的」に導かれる事項の範囲内（平成5年以降）、「当初明細書等の記載から自明な事項」（平成15年以降<sup>15</sup>）、「当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項」の範囲内（平成20年以降。知財高判平成20.5.30平成18（行ケ）10563〔熱光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法（大合議）〕による<sup>16</sup>）と目まぐるしく変遷したのに比べると、分割出願については、原明細書等に記載の範囲内かどうかにつき、審査基準や運用の変更は少ないものといえる。

## 4 分割出願における新規事項追加禁止の判断

### (1) 裁判例の一般的傾向

従前の裁判例を概観すると、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、という分割要件の適否が争われた事案は、当該発明の各特定要素をA、B、Cとすると、

（i）A+B+Cという原出願を、A+B+D、A+D+E、E+F+G

<sup>14</sup> 平成5年改正前特許法17条及び53条。

<sup>15</sup> これは、「直接かつ一義的に導き出される事項」という硬直な基準を見直すものと理解される（増井＝田村・前掲注(1)104頁）。

<sup>16</sup> 以上、補正・訂正に関連する法改正・運用の概要については、松田一弘「特許明細書等の補正・訂正制度の変遷と課題（上）」L&T48号43頁以下（2010年）参照。分割出願につき、新旧審査基準の対照については、西島孝喜『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷〔改訂版〕』（2008年、東洋法規出版）355頁以下参照。

などに変更し、別発明として分割出願したケース（別発明型）

（ii）A+B+Cという原出願に対して、A+B+C'（C'はCの上位概念）という形で上位概念を用いて分割出願したケース（上位概念化型）

（iii）A+B+Cという原出願を、A+Bという形で、原出願を規定する要素の一部を外して分割出願したケース（条件解除型）<sup>17</sup>

（iv）A+Bという原出願を、A+B+Cという形で、新たな特定要素を付け加えて分割出願したケース（条件追加型）

（v）A+B+Cという原出願を、A+B+C''（C''はCの具体例）という形で、原出願の特定要素の一部をさらに具体化したケース（具体化型）に分けることができるように思われる<sup>18 19</sup>。

分割出願の実態としては、例えば、明細書等には記載したが特許請求の範囲として請求しなかった部分を権利化する場合、あるいは、特許請求の範囲に記載した発明の一部につき拒絶理由通知を受けたときに、その発明については拒絶査定を受けたときに拒絶査定不服審判で争うこととし、他の発明について分割出願により権利化する<sup>20</sup>など、新規事項の追加禁止に抵触しないことが明らかな事例が大多数であると思われる。しかし、結論

<sup>17</sup> 他に、知財高判平成21.10.28平成21（行ケ）10049〔細断機〕（結論：分割違法）がある。また、東京地判平成19.11.22平成19（ワ）11944〔植物栽培コンテナ及び植栽設備並びに植栽設備の施工方法〕では、原出願において、ユニット支持部の上にユニット材を積置する植物栽培コンテナについて記載があり、しかもかかる要素は本件発明において必須の構成であるところ、分割出願ではかかる構成が削除され、ユニット支持部の上にユニット材を積置しない植物栽培コンテナをも包含することとなった事案で、東京地裁は、上記分割を違法とした。

<sup>18</sup> なお、侵害訴訟においてイ号製品が原告の分割出願による特許のクレイムを満たすかどうか争われた場合に、当該クレイムについて広い権利範囲を主張する原告の構成に対し、適法な分割出願であったためには当該クレイムは原出願の明細書で開示された条件に限定解釈されるべきであるとして、原告の請求を退けるという形でこの論点が展開されることもある。例えば、東京地判平成16.4.23平成15（ワ）9215〔止め具及び紐止め装置〕がこれにあたる。

<sup>19</sup> 分類の仕方は若干異なるが、同じく分割の事例について類型を分類して各類型ごとに39条2項の適用を検討する資料としては、特許第1委員会、第1小委員会「新分割出願制度に関する提言」知財管理55巻11号1602頁（2005年）参照。

<sup>20</sup> 渋谷達紀『知的財産法講義I〔第2版〕』（2006年、有斐閣）113頁。

を先に述べると、裁判例として登場するような事案については、裁判例は全般的に厳格であり、特に（i）～（iv）については、新規事項の追加と判断され、違法な分割とされるのが原則である<sup>21</sup>。

なお、原出願に記載があるかどうかは、当事者が理解できる程度に記載されているかどうかによる<sup>22</sup>。また、平成5年特許法改正後では、原出願の参考文献にのみ記載され、明細書本文や図<sup>23</sup>に記載のない事項については、原出願の記載の範囲外とされる。

そして、これらを前提に、原出願の明細書等に記載がある事項かどうかについて、裁判例が重要視しているのは、単に原出願の明細書や図に当該記載があるかどうかということではなく、それが発明としての作用効果を生じる有意の記載であるかということである<sup>24</sup>。

すなわち、例えば、（ii）の上位概念化型については、たとえ原出願の明細書に、分割出願に記載した上位概念C'が記載としては存在しても、当該C'が発明としての作用効果を実際に生じる特定要素ではない場合は、原出願に上位概念C'の記載はないものと扱われる<sup>25</sup>。逆に、原出願の明細書等の当該記述に具体的な作用効果がある場合には、これを無視してはな

---

<sup>21</sup> これは、裁判例で問題となるような事案は、分割出願の病理的部分といわれるような事案が多いことによるのかもしれない。なお、竹田・前掲注(7)278頁では、問題のある分割出願の用いられ方として、補正が新規事項を含むとして拒絶査定を受け、査定不服審判を請求する際に審判でも主張が通らぬおそれがあるときに当該出願を分割出願してスベアを確保するケースや、当該出願について早期成立を図るが、特許査定後は補正できなくなるので不測の事態に備えて当該出願をそっくりそのまま分割出願し、明細書の補正の機会を確保するケースが挙げられている。

<sup>22</sup> 知財高判平成19. 5. 30平成18(ネ)10077 [インクジェット記録装置用インクタンク]。

<sup>23</sup> 東京地判平成16. 4. 23平成15(ワ)9215 [止め具及び紐止め装置]。

<sup>24</sup> 東京地判平成19. 11. 22平成19(ワ)11944 [植物栽培コンテナ及び植栽設備並びに植栽設備の施工方法]。

<sup>25</sup> 知財高判平成22. 1. 19平成20(行ケ)10276 [フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法] では、原出願に「被膜」という用語があっても、原出願で、それが効果のあるものとして記載されていなければ、原出願には記載のないものという扱いを受けるという点である。事例の詳細は、後記注(39)に譲る。

らない。つまり、原出願の明細書等に記載された上位概念C'に対して、条件・制限を加える原出願の記載Kに具体的な作用効果がある場合、もはや原出願には上位概念C'一般について記載があるとはできない<sup>26</sup>。また、原出願のA+B+Cのうちの、Cに独自の作用効果がないような場合は、原出願のCを欠いたA+Bによる分割出願であっても、適法な分割とされる<sup>27 28</sup>。

裁判例の一般的傾向については、以上のように分析することができる。なお付言するに、補正・訂正における新規事項の追加禁止の判断枠組みについては、補正・訂正は出願時に開示された発明思想の限度を逸脱しない範囲で制限されれば十分であるという出願時限度説と、審査の制度の効率的な運用を重視し、たとえ先願主義を逸脱しない程度の補正・訂正であろうとも、文言として新規な事項であれば一切補正訂正を認めないという文言限度説の二つの立場がありうる<sup>29</sup>。分割出願においては、上記裁判例をみる限りは、基本的には原明細書等に文言として記載があるかどうかにより決する点で、文言限度説に近い。今日の知財高裁では、発明内容の把握は、客観的事実としての発明ではなく、あくまでも特許請求の範囲の記載や、明細書・図面に記載されている具体的表現を基準として行うべきであるとされることが多いところ<sup>30</sup>、分割における新規事項追加禁止の判断についても、上記知財高裁の判断傾向に近い立場が採用されているといえるだろう。

---

<sup>26</sup> 東京地判平成19. 12. 26平成17(ワ)23477 [電着箔製造用ドラムのアウトースキンの製造法] では、原出願に記載された「押し出し加工」に限定した突出部の形成方法について、限定部分に作用効果がある場合、原出願に記載された突出部の形成方法は、押し出し加工に真に限定して読むべきものであり、「突出部の形成方法」一般について原出願に記載があると読んではならない旨判示している。

<sup>27</sup> 知財高判平成19. 1. 31平成18(行ケ)10124 [眼鏡レンズの供給システム]。

<sup>28</sup> ほぼ同様の指摘として、知財高判平成19. 5. 30平成18(ネ)10077 [インクジェット記録装置用インクタンク] の判例評釈である、本山泰「分割要件違反により出願日が遡及せず権利行使が制限された事例」AIPPI52巻12号767頁(2007年) 参照。

<sup>29</sup> 吉田広志「特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言」知的財産法政策学研究21号45頁以下(2009年) 参照。

<sup>30</sup> 例えば、知財高判平成19. 3. 27平成18(ネ)10052 [乾燥装置2 審]。

その一方で、当該文言について、上記のように、実際に作用効果を生じる有意の記載か、明細書等の他の記載や文献を利用して確認する傾向がある点では、純粋な文言限度説とも異なる立場を採用しているように思われる。

## (2) 個別の裁判例の検討

裁判例の全体的な傾向は、以上のようなものであるとして、次に、上記の裁判例の各類型について、具体的な裁判例を通じて具体的に検討していきたい。

まず、(i)  $A+B+C$  という原出願を、 $A+B+D$  ( $C$ を置換)、 $A+D$  ( $B$ を置換)  $+E$  ( $C$ を置換)、 $E+F+G$  ( $A+B+C$  全て置換) などと変更し、ほぼ別発明として分割出願したケース<sup>31</sup>として、知財高判平成18. 12. 20

<sup>31</sup> 本文中で紹介した事例の他、東京高判平成16. 1. 15平成13(行ケ)245 [検定分析装置] も、 $A+B+C$  のうちの  $C$  を、分割出願において  $C$  と本質的に異なる  $D$  に置き換えるなどして別発明として分割出願した事例であると考えられる。原明細書等では複数を前提とする反応帯について記載していたにも拘わらず、「単一の反応帯」と記載して分割出願した点につき東京高裁は、原明細書等に反応帯が一つであることを示す記載が存在しないこと等を理由に当該分割を違法であるとした。東京高判平成15. 2. 27平成13(行ケ)523 [車両ナビゲーション方法] も、 $A+B+C$  という原出願を、 $A+D+E$  と分割出願するなどして、分割出願に記載された発明が原発明とは完全に別発明になった事案であると思われる。事案を簡略化すると、車両の現在位置を地図上で表示するナビゲーションシステムについて、原出願では、「各種地図情報等と、走行情報との相互関係を比較」して地図上に現在位置を表示するものとされていたのに対して、分割出願では、走行パターン(走行情報は各地点ごとの情報であるのに対して、走行パターンは各地点での走行情報を蓄積した走行経路形状である点で異なる)と道路形状である地図情報パターンとを比較して地図上に現在位置を表示するものとされていた。東京高裁は、「原明細書の『各種地図情報等と、走行情報との相互関係を比較』との上記記載及び『相対モードで位置検出』との上記記載からは、各地点の走行情報を蓄積して走行パターンを求めるという技術思想を読み取ることはできず、まして、そのような走行パターンと道路形状のパターンを比較する演算処理に関しても、何らの示唆も得られない。その他、原明細書のどこにも、このような技術思想を直接示す記載も、それを示唆する記載も、認

平成17(行ケ)10832 [電話の通話制御方法] を挙げることができる。当該事案では、原出願に記載された発明も分割出願に記載された発明も、前払い方式課金システムによる通話技術である点は同様であった。しかし、原出願では、経時的記載<sup>32</sup>により漠然と前払い式課金システムを使用した通話技術が記載されていたのみであった一方、分割出願においては、テレホンカードシステムによる通話技術に特化した記載がなされていた。判旨は、たとえ前払い式課金システムという点では同様でも、どのような電話機でも使用できる原出願に係る発明と、専用のテレホンカード読み取り機能を要する公衆電話でしか用いられないような発明の間には、本質的な差異があるとし、結論としても分割を違法とした。当該事案は、原出願の  $A$  を本質的に異なる  $B$  に変更したパターンであるともみることができだろう。なお、当該裁判例は、原出願における周辺技術の記載の程度についても明確な判示をしており、この点でも注目される<sup>33</sup>。

めることはできないのである。」として、当該分割を違法とした。

<sup>32</sup> 判旨では、「当初明細書には、[1] 現金又はクレジットカードによる支払いにより、あらかじめ、特別のコードと特別交換局(特別の中央局)に接続するための電話番号を取得し、[2] 特別交換局のメモリーに特別のコードとクレジット額(前払い額)が記憶され、[3] 次いで、特別交換局にダイヤルする、という経時的な構成」が記載されていたと認定されている。

<sup>33</sup> 当該裁判例では、「明細書又は図面の記載から見て、ある事項が自明であるというためには、ある周知技術を前提とすれば、当業者が、明細書又は図面の記載から、当該事項を容易に理解認識できるというだけでなく、たとえ周知技術であろうと、明細書又は図面の記載を、当該技術と結び付けて理解しようとするための契機(示唆)が必要であると解すべきである」との判示があり進歩性の議論を想起させる。具体的な事案の解決としても、本文中指摘のように、あらゆる電話機に用いることのできる前払い方式課金システムと専用の読み取り機能を有する公衆電話機のみで使用できるテレホンカードシステムには本質的な差異があるにも拘わらず、原出願の明細書には、テレホンカードシステムの技術を参酌して原出願に係る発明を理解すべきであるとする記載も示唆もなく、そもそもテレホンカードないしテレホンカードシステムについて何ら記載がないことを指摘し、テレホンカードの技術を背景として、あるいはそれと対比して、原出願に係る発明を理解する契機はないとして、分割の違法性を認めた。

同じく周辺技術(周知技術)であっても、原明細書等に記載されているか、少な

次に、(ii) A+B+Cという原出願に対して、A+B+C' (C'はCの上位概念)という形で上位概念を用いて分割出願したケース(上位概念化型)について検討する<sup>34</sup>。この類型では、分割の可否は分かれている。

まず、分割を違法とした典型的な事例として、東京高判昭和59.5.23昭和57(行ケ)225〔移植杆自動停止装置〕を挙げることができる。当該事例は、原出願も分割出願も、自動田植機において一定の軌跡を描いて自動的に作動する移植杆の自動停止装置に関する発明である。東京高判は、「自動停止装置のうち、(イ)動力伝達機構の構成及び(ロ)動力伝達機構中の動力伝達を断つて移植杆を上方に停止させる構成について、本願発明の特許請求の範囲は、いずれも、なんらの限定をも付していないのに対し、原出願公報は、(イ)の構成につきクラッチを有する旨の限定を付し、(ロ)の構成につき動力伝達機構中にカムと接触子(カムローラ)が触れることによつて、動力伝達を断ち、移植杆を上方に停止させる旨の限定を付した発明を記載しており、右の二点につきそれ以外の構成は開示していない。」と判示し、分割出願は原出願公報で開示された発明の範囲を超えるものとして、分割出願を違法とした<sup>35</sup>。

---

くとも原明細書等で示唆されていなければ、原明細書で開示されているとはいえないと考えていると思われる裁判例として、東京高判平成15.2.27平成13(行ケ)523〔車両ナビゲーション方法〕がある。

<sup>34</sup> 分割出願の適法性が直接争われた事案ではないが、分割出願による特許を根拠に侵害訴訟を提起した場合、当該特許の権利範囲を確定する中で分割要件を検討する場合がある。この場合は、分割が適法か否かではなく、適法な分割であったといえるには分割出願記載の上位概念は、原明細書等に記載された下位概念に限定して解釈すべきではないかという視点から検討することになる。そのような裁判例として、東京地判平成11.12.21平成10(ワ)8345等〔養殖貝類の耳吊り装置〕や東京地判平成16.4.23平成15(ワ)9215〔止め具及び紐止め装置〕がある。

<sup>35</sup> 本裁判例では、「例えば、明細書の発明の詳細な説明の項に、その発明の課題(目的)のほか、その課題解決のための発明に必要な構成を上位概念的に記載し、かつその効果をも記載したうえ、二以上の実施例についてその構成及び効果を具体的に説明しているようなものであれば、その特許請求の範囲の記載がいずれかの実施例に即した具体的構成の形をとつていたとしても、その明細書には全体として上位概念としての発明の開示があると解する余地もある」と判示し、傍論ながら、原明細書等にどの程度の開示があれば、上位概念の開示があるか示唆するものといえる。

また、(ii)上位概念化型と(iii)条件解除型の双方の性格を有する裁判例であるが、東京高判平成13.5.30平成12(行ケ)370〔車両のフロントガラス用モールディング〕を挙げることができる。当該発明におけるモールディングとは、車のフロントガラスと車体の間にあって、フロントガラスを車体に強固かつ美しく嵌め込むための合成樹脂であり、加工前は上下二層構造を有する。原出願の記載では、①いったん一種類の断面形状のものとして成形した上で、②上部モール部分の挿入脚部の下方を切除した物とされていたものを、分割出願では、①を削除の上、②についても、単に、側面のモールディングの高さが、上面のモールディングの高さより高いモールディングとし、②の特徴の一部を表現した記載のみを掲載した事案で、東京高判は、分割出願の記載では原出願明細書に記載されているモールディング以外の構成をも含むから、原出願明細書に記載されていない発明を含むとして、当該分割出願を違法とした。

上記2つの裁判例において特徴的なのは、原出願のCが、分割出願ではこれを包含するような形のC'に文言上変更されている点のみを形式的に捉えて分割出願の記載が原明細書等の記載の範囲を超えるか判断するのではなく、改めて分割出願の記載C'が、真に原出願の記載Cの上位概念であるといえるか、様々な方法で具体的に検討している点である。例えば、前掲東京高判〔移植杆自動停止装置〕では、原明細書等の記載Cを、より上位概念として解釈し直す余地はないかが検討されている<sup>36 37</sup>。また、前

---

また、東京高判平成13.3.21平成11(行ケ)436〔窒化ガリウム系化学物半導体発光素子〕では、AlN 緩衝層以外に GaN 緩衝層があることをもって材料組成を特定しないサファイア基板上に n 型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層一般が周知技術であったと認定している。ただ、いずれの判示も、発明の属する分野や具体的発明を離れて、原出願で最低2つの構成が開示されていればそれらの上位概念も原出願で記載があるものと一般化して読まないほうがよいだろう。

<sup>36</sup> 東京高裁は、原出願の記載Cについて、その上位概念ではなく真にCのみに限定する趣旨であったかを検討している。すなわち、「右のような記載内容の原出願公報が、前記のとおり、その特許請求の範囲において、動力伝達機構についてクラッチを有するものと限定し、動力伝達の切断及び移植杆の上方停止についてカム及び接触子によるものと限定している以上、同公報には右各構成につきその限定を超えるものは開示されていないと認めるのが相当である。原告がA要件記載の根拠とし

掲東京高判〔車両のフロントガラス用モールディング〕では、上位概念とされる分割出願の記載C'につき、原出願の記載C以外の構成を本当に包

て主張する前掲甲第二号証の一の原出願公報の記載箇所のうち、その三欄二八行ないし三七行の部分は前記のような従来の田植機の欠点を述べたものであり、同欄三八行ないし四欄七行は具体的にB要件を備えた田植機を使用すれば、そのような欠点を回避することを述べたものであると認められるから、特許請求の範囲の記載をも参酌して右記載をみれば、これをもつて、直ちに動力伝達の切断及び移植杆の上方停止についてなんら限定の付されていないA要件が原出願公報に開示されているものということとはできない」。

<sup>37</sup> 同様に(ii)上位概念化型で原出願の記載は真に記載Cに限定した発明か、原明細書等の記載Cを、より上位概念として解釈し直す余地はないか検討している裁判例として、まず、東京高判平成17.3.24平成16(行ケ)440〔受液器付熱交換器〕を挙げることができる。当該事例では、原出願の当初明細書の発明の効果として冷媒の一部のみをモジュレータに流入させることによりモジュレータを小型化できる等、冷媒の一部のみをモジュレータに流入させる構成を前提としていた。一方、分割出願においては、受液器(原出願におけるモジュレータに相当)に流入する冷媒の量については、単に「冷媒」とするだけで何ら限定なく、冷媒の全部が流入する構成も含む記載となっていた。東京高裁は、原明細書の図(ジョイント部)がモジュレータに冷媒の一部のみが流入する例であることは原告自身も自認していること、当該図面の説明についても、冷媒の一部のみが流入する構成を前提とした各発明の実施例について記載したものであること等を理由に、当業者を基準とすれば、原明細書等の記載は、冷媒の一部のみが流入する構成に限定して記載したのであって、冷媒全部が流入する構成は、原明細書等には記載されていないし、原明細書から自明でもないとして、当該分割を違法としている。

また、東京地判平成19.12.26平成17(ワ)23477〔電着箔製造用ドラムのアウトースキンの製造法〕も、(ii)上位概念化型で原出願の記載は真に記載Cに限定した発明かを改めて多角的に検討している事案といえる。当該事案は、原出願では、押し出し加工による外部への突出部の形成方法が記載されていたのに対して、分割出願においては、外部への突出部の形成方法について何ら限定する記載がなかった事案である。東京地判は、押し出し加工も溶接部を母材と近似化することに寄与している点で技術的效果があること、拒絶理由通知書に対する原告の意見書を引用して原告自身「押し出し加工」に固有の技術的意義があると理解していたこと等を挙げ、突出部について何ら限定しない発明を原出願当初明細書からは読み取ることはできないとして、分割を違法とした。

含するのか、C以外の具体的構成の有無が検討されている<sup>38</sup>。裁判例には、前掲東京高判〔移植杆自動停止装置〕及び前掲東京高判〔車両のフロントガラス用モールディング〕双方の手法を取り入れ、原出願は真に記載Cに限定した発明か、及び、分割出願の上位概念C'につき原出願の記載C以

<sup>38</sup> 東京高裁は、まず、原出願の記載について以下のように判示する。すなわち、「上記実施例記載のモールディングは、いったんは一種類の断面形状を有するものとして成形されたモールディングの一部を切除した物であるから、①側部モールの雨水受溝と上部モールの硝子挿嵌部とが同一形状のものであり、かつ、②下部支持突片が側部モールと上部モールの境となるコーナーの部分で切断された形状となることは明らかである。」(①②は筆者)。そして、「これに対し、本件寸法構成は、『モールディングの脚部の先端面から頭部の頂面までの高さ寸法』について『左右両側部の高さ寸法よりも上縁部の高さ寸法が小さくなっている』ことを規定するだけであるから、①'上記のように、側部モールの雨水受溝と上部モールの硝子挿嵌部とが同一形状であることを要しないし、②'側部モール部分の下部支持突片が上部モール部分の上部支持突片まで連続した形状とすることを妨げるものでもない。」(①'②'は、①②に対応する。筆者)と判示し、分割出願の記載では、原出願に記載された構成以外の構成が含まれることを具体的に検討した上で分割出願に記載された発明が原出願明細書に記載されていない発明を含むものであると結論付けている。

東京高判平成15.3.13平成12(行ケ)296〔窒化ガリウム系化合物半導体発光素子〕も、上位概念化型であり、同時に、上位概念C'について、原明細書の記載C以外の構成を包含しうるか具体的に検討している裁判例である。当該事案では、「p型不純物を添加した半絶縁性のi型の窒化ガリウム系化合物半導体( $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ ;  $0 \leq x < 1$ )から成るi層」とされていた一方、訂正後の分割出願では、「p型の不純物を添加した窒化ガリウム系化合物半導体から成る層」とされ、i層を包含する上位概念である「層」とだけ記載されていた点が問題となった。東京高裁は、(分割出願における記載は)『半絶縁性のi型』及び『i層』との限定がないのであるから、窒化ガリウム系化合物半導体から成る層のうち、『半絶縁性のi型から成るi層』のみならず、『p型の不純物を添加したp型の特性を示すp層』も文言上包含するものと認められる」と判示し、分割出願の記載は、原明細書の記載のi層以外に具体的にp層が含まれる旨判示する。そして、本件原明細書において、窒化ガリウム系化合物半導体から成る「p型の不純物を添加したp型の特性を示すp層」及びこの層から成る「pn接合型発光体素子」が開示されていたかどうかを検討し、そのような開示はないものとして、当該分割を違法とした。

外の構成が包含されうるか、改めて具体的に検討するものもある(知財高判平成18. 11. 30平成17(行ケ)10796 [機械室レスエレベータ装置]<sup>39)</sup>。

<sup>39)</sup> 本件では、原明細書には、「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」と記載されていた一方、訂正請求後の分割出願では、駆動方式を限定しない「機械室レスエレベータ装置」と記載されていたことにより、分割出願における明細書等の記載が原出願の記載の範囲内か争われた事案である。知財高裁は、「機械室レスエレベータ装置」について、リニアモータ駆動方式エレベータ装置以外の駆動方式として、具体的に、巻上機駆動方式や油圧駆動方式が包含されうることとを判示し、これらについての記載が一切原明細書等には存在しない旨を指摘する。また、リニアモータ駆動方式以外の駆動方式で昇降路の寸法の低減という同一の効果を得られることを示す記述や「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」の例示に過ぎない旨の記述が存在しないこと、原明細書では終始「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」について説明していることを挙げ、原明細書記載の発明は、「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」であると判示している。

また、(1)裁判例の一般的傾向でもその一部を紹介した、知財高判平成22. 1. 19平成20(行ケ)10276 [フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法] も、前掲東京高判[移植杆自動停止装置]及び前掲東京高判[車両のフロントガラス用モールディング]双方の手法を取り入れ、原出願は真に記載Cに限定した発明か、及び、分割出願の上位概念C'につき原出願の記載C以外の構成が包含されうるか、改めて具体的に検討した裁判例といえる。当該事案は、原出願の明細書等では、「水飽和セボフルランを入れて、ボトルを回転機に約2時間掛けること」という態様の被膜が記載されていた一方、分割出願における記載では、「被膜」について何ら具体的説明も定義もなく、ルイス酸抑制剤から形成される被膜一般として記載されることとなった事案である。知財高裁は、まず、分割出願の「被膜」には、液状物質で一時的に覆われた被膜という、原出願に記載された構成以外に、塗料を塗布し、乾燥ないし硬化して恒常的な塗膜とした被膜や、予め形成されたシートを貼り付けた被膜も包含されうると判示した(そして、そのような恒常的な塗膜とした被膜や、予め形成されたシートを貼り付けた被膜は原出願には記載されていないとしている。その際、上位概念と思われる「被膜」という用語が記載としては存在しても、当該記載が発明としての作用効果を実際に生じる特定要素ではない場合は、実質的には上位概念としての「被膜」の記載はないものとして扱われる点は、本文中で述べたとおりである)。また、「水飽和セボフルランを入れて、ボトルを回転機に約2時間掛けること」という原明細書の記載が、「特殊な態様」であると判示し、当該態様以外に、ルイス酸抑制剤の量に応じて適宜変更可

このようにしてみると、(ii) 上位概念化型については、裁判例は、一部の例外を除いては<sup>40)</sup>、分割出願において形式的に上位概念が記載されているという一事のみを以て分割を違法とはしない点では比較的慎重な判断がなされているといえ、実際、上位概念化型においても適法な分割であるとする裁判例がある。そのような裁判例として、東京高判平成13. 3. 21平成11(行ケ)436 [窒化ガリウム系化学物半導体発光素子] がある。当該事案は様々な論点を含むが、低温形成緩衝層の構成に関する部分のみを記載すれば以下のとおりである。すなわち、原明細書では、「サファイア基板上にn型半導体 AlGaN の成長温度よりも低い温度で形成された AlN 緩衝層」とされていた記載が、分割出願では、「サファイア基板上にn型半導体層 (Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>) yIn<sub>1-y</sub>N : …略) の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層 (低温形成緩衝層)」と記載された。分割出願においては、AlN 緩衝層という限定がない点で、文言上は、より上位概念が記載されたものといえる。しかし、東京高判は、「サファイア基板上にn型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」が周知の技術事項である旨認定した上で、原明細書の「サファイア基板上にn型 AlGaN の成長温度よりも低い温度で形成された AlN 緩衝層」の記載は、技術常識そのものである「サファイア基板上にn型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」を当業者に容易に想起させるから、分割出願の記載「サファイア基板上にn型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩

能な各種の態様を含む広い上位概念としての「被膜」が実質的に記載されていないとした。

<sup>40)</sup> 東京地判平成18. 9. 8平成17(ワ)10907 [力・加速度・磁気の検出装置] も、(ii) の上位概念化で分割を違法とした事例であるが、本文中記載のとおり、裁判例では上位概念化型について、真に分割出願の記載が原出願の上位概念か、具体的に検討しているのに比して、当該裁判例では、「可撓基板」という原出願の明細書の記載が、分割出願では、国語の意味で「可撓基板」を包含する「変位基板」となった点のみを捉えて、分割出願の記載が原出願の記載の上位概念であると捉えているように思われる(結論としても、分割出願の記載「変位要素」及び「変位基板」は、原出願当初明細書に記載がなく、原出願当初明細書の記載から当業者に自明な事項でもないとして、分割出願の記載は、原出願当初明細書には記載はなかったものとして分割を違法とした)。

衝層」を原明細書記載の低温形成緩衝層と異なる新たな包括的、抽象的概念ということではできないとした。本裁判例は、分割出願で文言上は原出願の上位概念を記載したとしても、上位概念自体が周知技術で、当業者にも明らかである場合、分割出願における新規事項追加禁止との関係では、原明細書等に記載のない上位概念としては扱わない裁判例と読むことができそうである。

もっとも、同じく(ii)の上位概念化型に位置付けられるが、分割を適法とした結論には疑問を覚える事例として、知財高判平成22.2.25平成21(行ケ)10352〔折畳コンテナ〕がある。原明細書では、折畳コンテナについて、「内側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され、外側板は底板の両側に側板を連設してコ字状開形状を持つと共に、該内側板に対し十文字に交差し且つ該底板と該底板を重ね合せるように配設」し、「該内側板の側板と該外側板の側板の略中央部に折畳時に内側に入るヒンジ部が設けられている」構成を採用したことが記されている。すなわち、原明細書等では、折畳可能なコンテナについて、どの側板についてどういう折畳み方でもよいというのではなく、まず向かい合う内側板一対を折り畳み、その後、同じく向かい合う外側板一対を折り畳むという具体的構成を用いて発明を開示したものといえる。

これに対して、分割出願後の本件発明では、「高さの途中で水平なヒンジを形成して内側に折り畳まれるようになっている側板を有する折畳コンテナ」とするのみであり、外側板・内側板のように、各側板を折り畳む機構について限定はなく、さらには、どの側板を折り畳むかについてすら記載はなされていない。そうしてみると、分割出願後の本件発明では、折畳可能なコンテナという抽象的概念・上位概念を記載したに等しい。

しかし、当該事案では、適法な分割であるとした知財高裁は、原出願と分割出願の明細書等に記載された事項について、その共通点を指摘するのみである。分割出願に記載された発明のほうが原出願の記載の上位概念である以上、原出願と分割出願の明細書等に共通する事項が存在するのは当然である。このような場合、従前の判例の枠組みに従えば、上記のように、原出願は真に記載Cに限定した発明か(原出願に記載された具体的構成によって、どの限度で上位概念が開示されたといえるか)、及び、分割出願の上位概念C'につき原出願の記載C以外の構成が真に包含されるか検

討されなければならないのであって、この点の検討を行わずに適法な分割であるとする上記判断の枠組みは、従来の高等裁判所の判例と相反し、問題を含むように思われる<sup>41</sup>。なお、審決取消訴訟の対象は、当該審決で下

---

<sup>41</sup> なお、従来の高等裁判所の判例に従った場合、本件分割出願は違法である。すなわち、原明細書では、当該コンテナを折り畳む場合、「先ず、内側板を、その側板の中央のヒンジ部を内側に曲げ入れるようにして折畳み、次に、外側板を、同様に、その側板の中央のヒンジ部を内側に曲げ入れるようにして折畳み、それを上枠内に入れ、コンテナは折畳み状態となる」、「一方、コンテナを折畳状態から組立てる場合、折畳時とは反対に、先ず、外側板を上枠内から引き下げ、ヒンジ部を開くようにして両側の側板を平坦な形状にし、コ字状に開く。次に、内側板を、同様に上枠内から引き下げ、その両ヒンジ部を開くようにして両側の側板を平坦な形状にし、コ字状に開く。この状態で、内側板の底板が外側板の底板に重ねられ、二重底を持つコンテナが組立てられる。」と記載されている。このような原出願の明細書等の記載のように、各側板の折畳方について、外側板、内側板という構成に固有の技術的作用効果がある場合、原出願に記載された折畳可能なコンテナは、当該構成に限定して読むべきであって、折畳可能なコンテナ一般について原出願に記載があると読んではならない(東京地判平成19.12.26平成17(ワ)23477〔電着箔製造用ドラムのアウトースキンの製造法〕では、原出願に記載された「押し出し加工」に限定した突出部の形成方法について、限定部分に作用効果がある場合、原出願に記載された突出部の形成方法は、押し出し加工に真に限定して読むべきものであり、「突出部の形成方法」一般について原出願に記載があると読んではならない旨判示している)。

このように、原出願の明細書等で開示された発明は、外側板・内側板を用いた折畳可能なコンテナの限度で開示されたものであり、その限定を超える折畳可能なコンテナの具体的構成一般に全て開示はないものというべきである。また、分割出願に記載された上位概念である折畳可能なコンテナ一般については、原出願で示された外側板・内側板という具体的構成以外にも、対向する両側面は折り畳んだ上で残余の対向する両側面を跳ね上げる、上方に取り外す、上枠に固定された部分を残して、その数センチ下から取り外すといった具体的構成がありうところ、原明細書等ではこのような構成については何ら開示されていない。したがって、本件分割出願は、原明細書等に記載された事項以外の事項を含む出願として、分割要件を満たさず、違法である。

なお、対向する両側面は折り畳んだ上で残余の対向する両側面を跳ね上げる、上方に取り外すといった構成は、原明細書に記載された実開昭60-167733号公報、実開昭63-126235号から自明であるとも考えうる。しかし、残余の対向する両側面に

された分割要件違反という判断のみを対象とするため、上記裁判例では直接的には争点になっていないが、前掲知財高判「折畳コンテナ」の事案でなされた分割出願は、どの側板を折り畳むかについてすら記載がない以上、実施可能要件違反(法36条4項1号違反)の出願と考えるほうが、その実

についてはさらに、上枠に固定された部分を残して、その数センチ下から取り外すといった具体的構成があり、そうすると、原明細書に折畳可能なコンテナ一般について開示があるとはいえない。また、そもそも上記各実用新案は、原明細書中、超えるべき従来の技術として記載されており、課題を解決するための手段として活用されているわけではないから、上記記載をもって直ちに、折畳可能なコンテナについて何ら限定されていない分割出願の記載が原出願の明細書等に記載されているとはいえない(分割出願に記載された発明が原出願の明細書等に記載された事項の範囲内かどうかの判断にあたっては、単に原出願の明細書等に言葉としての記載があるか否かではなく、その置かれた文脈を重視して、実質的に記載があるかどうかを判断すべきである(東京高判昭和59.5.23昭和57(行ケ)225[移植杆自動停止装置])).

ここで、本件事例で分割を違法とした審決について言及しておきたい。知財高裁は、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と判示する。しかし、原出願の明細書等に記載がある事項かどうかについて、裁判例が重要視しているのは、単に原出願の明細書や図に当該記載があるかどうかということではなく、それが発明としての作用効果を生じる有意の記載であるかどうかである、ということはすでに述べたとおりである。原出願発明構造という名称の付け方の是非は置くとして、原出願当初明細書等の記載につき、「内側板が底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され、外側板が底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つと共に、該内側板に対し十文字に交差し且つ該底板と該底板を重ね合せるように配設された構造」であると判断することは、原出願の明細書等の記載につき、その有する作用効果を重視して原出願の実質的な記載事項を認定したものといえ、このような原審の認定手法のほうがむしろ、従前の裁判例の傾向に沿うものといえるだろう。

また、本事例を(iii)の条件解除型とみた場合も以下のような問題があるだろう。すなわち、原出願の明細書等に記載された発明は、向かい合う外側板(2面)、内側板(2面)がいずれも折り畳まれることによって箱全体の折畳みが可能になるものであり、いずれの発明特定要素も作用効果を有する記載であるから、知財高判平成19.1.31平成18(行ケ)10124[眼鏡レンズの供給システム]のように(iii)の条件解除型の分割出願であっても例外的に適法とされる分割とも異なる。

態に近いだろう。

ここで、(ii)上位概念化型について付言すると、原出願の明細書等に記載された上位概念C'に対して、条件・制限を加える原出願の記載Kに具体的な効果作用があるという冒頭の事例で、分割出願で当該記載Kを削除した場合、分割出願では上位概念C'のみの記載となり、この点を捉えて(ii)の上位概念化であるとみることができる一方、Kを独立の発明の特定要素とみた場合は、Kが削除された点を捉えて(iii)の条件解除型であるとみることもできる。そうすると、(ii)と(iii)の差異は僅少であり、分割出願における新規事項の追加禁止を検討する場合は、厳密には(ii)と(iii)のいずれかの類型であっても、双方の裁判例を先例として扱うように思われる。

次に、(iii)A+B+Cという原出願を、A+Bという形で、原出願を規定する要素の一部を外して分割出願したケース(条件解除型)についてみてみよう。この類型では、Cという発明の特定要素自体が削除されているため、上位概念ではあれ、C'(Cの上位概念)という記載が分割出願に残っていた(ii)に比しても、分割出願において記載された発明としては拡大しており、原出願の範囲外の記載をしたものとして、違法な分割とされることが多い。

このような事案としては、まず、平成21.10.28平成21(行ケ)10049[細断機]を挙げることができる。当該事案は、原出願明細書等に記載された発明の特定要素「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」(本件連結材)が、分割出願では削除されていた事案である。知財高裁は、本件連結材が、細断機の剛性を大きくするという発明の解決課題を達成するための必須の構成であり、本件原出願明細書には同構成を有する発明のみが開示されており、同構成を具備しない発明についての記載、開示は全くなく、また自明であるともいえないとした。そして、本件連結材についての記載を分割出願において削除したことは、細断機の剛性確保に関して新たな技術的意義を実質的に追加することを意味するとして当該分割を違法とした。また、東京地判平成19.11.22平成19(ワ)11944[植物栽培コンテナ及び植栽設備並びに植栽設備の施工方法]も(iii)の条件解除型に位置付けることが可能である。分割出願の適法性に関する部分のみを紹介すると、当該事案は、原明細書等ではユニット支持部の上にユニット材を積

置する植物栽培コンテナが開示されていた一方で、分割出願ではユニット支持部の上にユニット材を積置するという特定が必須の要件ではなくなり、ユニット支持部の上にユニット材を積置しない植物栽培コンテナをも包含するようになった事案である。東京地裁は、単にユニット支持部の上にユニット材を積置しない構成の植物栽培コンテナが原明細書等に記載されていないこと（あるいは示唆されていないこと）のみをもって分割を違法とするのではなく、ユニット支持部の上にユニット材を積置するという原明細書の記載について、その具体的役割や効果を検討している。すなわち、明細書等を手掛かりに、ユニット支持部の上にユニット材を積置するという記載が原出願で開示された発明において必須の構成である旨指摘すると共に、当該記載の効果にも注目し、当該記載により「配置換えや交換が可能である」と共に、「植物等の上を人間等が歩行可能」との効果が生じる旨認定した上で、上記記載による構成を必須としない分割出願の違法性を認定している。

以上の裁判例にも照れたように、(iii) 条件解除型において分割が違法とされた事案の一般的傾向としては、 $A+B+C$ という原出願の構成からCを削除した事例において、Cの当該発明における具体的役割や効果について検討し、これを肯定できることが分割を違法とする前提となっているように思われる<sup>42</sup>。

---

<sup>42</sup> 本文中で紹介した事例の他、(iii) 条件解除型で分割を違法とした事案としてまず、知財高判平成19. 5. 30平成18(ネ)10077 [インクジェット記録装置用インクタンク] を挙げることができる。分割出願の適法性に関する部分のみを紹介すると、原出願の明細書等では、「インク取り出し口の外縁をフィルムにより外側に突出させる」との構成が不可欠のものとして記載されている一方、分割出願の明細書等では、当該構成に関する記述を完全に欠いており、当初明細書等の記載から自明であるとも認められなかった事案であり、知財高裁は、このような分割出願は、旧特許法44条1項の要件を欠き、違法であるとした。当該裁判例についても、削除対象の記載について、原出願で開示された発明における役割について検討している点が注目に値する。

抽象的に表記すれば、 $A+B+C$ という原出願の記載について、Cを削除すると共に、新たに条件Dを加えた点で、(iii) の条件解除型と (iv) の条件追加型の双方の性格を有する裁判例として、東京高判平成17. 2. 15平成15(行ケ)580 [スロット

一方、(iii) の条件解除型であっても、原出願の明細書等に記載された当該特定要素に発明としての作用効果がない場合には、当該要素を欠いた分割出願も適法となる。そのような例として、知財高判平成19. 1. 31平成18(行ケ)10124 [眼鏡レンズの供給システム] を位置付けることができる。

---

マシン] がある。削除したCと追加したDは、そもそも所属するカテゴリーが異なるため、東京高判平成16. 1. 15平成13(行ケ)245 [検定分析装置] のように、 $A+B+C$ のCをDで置き換える (i) 別発明型とは異なる。東京高裁は、「原出願当初明細書と対比すると」(訂正後の分割出願における明細書等では)「ヒットリクエストの上限値を制限するリクエストカウンタがなくなり、ヒットリクエストを保存する手段が、RAM5であることが初めて記載されたという点において、『リクエスト信号を次のゲームまで保存する手段』の具体的な構成が、原出願当初明細書に開示されていない技術的事項となったことは明らかであり、また、これを原出願当初明細書に記載された事項から当業者が自明のこととして導き出せる事項であるということもできない。」として、当該分割を違法とした。当該裁判例においても、上記判断の前提として、リクエストカウンタによるヒットリクエストの加減算という処理について、「入賞回数の最大値を制限するもの」という効果が認定されており、削除対象の記述につき、その効果を確認しているといえる。

もっとも、知財高判平成18. 4. 27平成17(行ケ)10623 [化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂及びそれを用いたレジストパターン形成溶液] も同様に分割を違法とした事案である (ほぼ同様の裁判例として、東京高判平成16. 9. 14平成15(行ケ)524 [感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメント] がある)。当該事案では、原明細書に、所定の樹脂について、(a)成分と(b)成分の双方ともに用いることが記載され、(a)成分単独で用いることは示唆すらされていなかった事案で、(a)成分単独で使用することを含む分割出願の技術的事項は、原明細書に記載した事項から自明な事項であるともいえないとして、当該分割出願は、旧44条1項に規定する分割出願の要件を満たしていないとされた (なお、(a)成分とは水酸基の10~60モル%が一般化1【化1】(式中、R1は水素原子又はメチル基であり、R2はメチル基又はエチル基であり、R3は炭素数1~4の低級アルキル基である) で表わされる残基で置換された重量平均分子量8,000~25,000、分子量分布 (Mw/Mn) 1.5以下のポリヒドロキシシチレンである。また、(b)成分とは(b)水酸基の10~60モル%がtert-ブトキシカルボニルオキシ基で置換された重量平均分子量8,000~25,000、分子量分布 (Mw/Mn) 1.5以下のポリヒドロキシシチレンとの混合物であることを特徴とするポジ型レジスト組成物である)。ただし、当該裁判例においては、削除した記載について、原出願で開示された発明におけるその役割については検討がないように思われる。

当該事案では、原出願の明細書等では、端末コンピュータ101の画面表示装置に「フレームカーブ CV、ヤゲン溝の周長 L、フレーム PD（瞳孔間距離）FPD、フレーム鼻幅 DBL、フレーム枠左右および上下の最大幅である A サイズおよび B サイズ、有効径 ED、左右フレーム枠のなす角度である傾斜角 TILT」等の各データが表示される旨開示しているところ、分割出願では、「少なくともフレームカーブ、ヤゲン溝の周長、フレーム PD（瞳孔間距離）、左右フレーム枠のなす角度である傾斜角」と、特定要素を限定したことで分割出願の記載が原出願の明細書等の記載の枠内かが問題となった事案である。知財高裁は、分割出願で掲げられた要素に限定したことで、原明細書に開示されていない格別の作用効果が奏することについての記載が分割出願の明細書等がないことを理由に、当該分割を適法と認めている。審査基準<sup>43</sup>では、(iii) 条件解除型について、削除する事項が本来的に技術的意義を有しないものであって、この補正（分割も同様）によって新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合も当初明細書等に記載した事項の範囲内でする補正（分割）とされており、上記裁判例は、このような審査基準に沿う判断であるといえる。

次に、(iv) A+B という原出願を、A+B+C という形で、新たな特定要素を付け加えて分割出願したケース（条件追加型）についてみてみよう。このような類型として、知財高判平成21.12.10平成21(ネ)10040 [開き戸の地震時ロック方法] がある。争点は多岐に渡るが、分割の適法性に関する部分のみを記載すると、分割出願においては地震時ロック装置を T 位置に取り付けるとされているところ、原出願の明細書等では「比較のための地震時ロック装置」を T 位置に取り付けることの記載がなかったことを理由に、当該分割出願が違法であるとされた事案である。地震時ロック装置を T 位置に取り付けるという発明の特定要素を C とすると、A+B という原出願を、A+B+C と分割出願することは、原出願にはなかった限定を分割出願で付すことにより、原出願>分割出願の関係となる点で、形式的には原出願の枠内のはずである。現に、控訴人からも、分割出願は原出願の減縮である旨の主張がなされている。それにも拘わらず知財高裁が上記分割を不適法としたのは、地震時ロック装置を T 位置に取り付けるこ

とで、原出願記載の発明とは異なる効果が生じることによるものだろう。開き戸には、戸を本体に取り付けている蝶番側と、手で開く自由端がある。地震が生じると、自由端は、蝶番側から遠いために「戸の動きが最も大きくロック機構にとってロックが不安定になるという問題がある」（カギカッコ内は知財高裁の認定である）。そこで、地震時ロック装置は、自由端ではなく蝶番に近いほうに取り付けたほうが、戸の動きが少ないがゆえにロック機構にとってロックが確実になるところ、そのような位置が T 位置なのである。知財高裁が当該分割を違法としたのは、たとえ分割出願の記載が形式的には原出願の記載に包含されるようにみえても、分割出願で開示された T 位置が、原出願にはない重要な効果が生じる位置であった点で、選択発明や数値限定発明と類似の構造を有していたことによるものと思われる<sup>44</sup>。

最後に、(v) A+B+C という原出願を、A+B+C''（C''はCの具体例）という形で、原出願の特定要素の一部をさらに具体化したケース（具体化型）について検討する。そのような事案として、東京高判昭和58.10.20昭和56(行ケ)257 [光の伝送装置] がある。当該事案は、原出願の明細書等では、オプティカルファイバーの材料として「透明固体材料」という記載がなされていたのに対し、分割出願では、「透明固体材料」の材料として具体的にガラスを用いる旨の記載がなされた事案である。原出願は、透明固体材料の材料として何ら限定のない記載であったものを分割出願においてガラスと特定したのであるから、(iv) 条件追加型の前掲知財高判 [開き戸の地震時ロック方法] のように、ガラスと特定することによって原出願で開示された発明と異なる効果を有しない限り、分割出願の記載は原明細書の範囲内としてもよいと思われるが、東京高裁は、当事者であ

<sup>44</sup> なお、主として化学分野の物質発明のような場合であれば、上位概念（例えば、「酸」）に対する下位概念（例えば、「塩酸」）の関係であれば、上位概念（酸）が示されているからといって必ずしも下位概念（塩酸）が記載されていることにはならないと指摘するものとして、知財高判平成19.5.30平成18(ネ)10077 [インクジェット記録装置用インクタンク] の判例評釈である、杉光一成「分割出願を否定した知財高裁の事実認定の問題点と今後の明細書作成実務に与える影響について」パテント61巻7号60頁（2008年）参照。

<sup>43</sup> 審査基準Ⅲ部第Ⅰ節新規事項。

れば原明細書等につき、先行技術を参酌して透明固体材料としてガラスを用いることが理解できる以上、原出願の明細書等においてもガラスを用いることにつき開示があったものと判示した<sup>45</sup>。

## 5 分割出願における新規事項追加禁止の裁判例の傾向の当否について

### (1) 裁判例の傾向と審査基準

以上を通じてみると、(i) A+B+Cという原出願を、A+B+D、A+D+E、E+F+Gなどに変更し、別発明として分割出願したケース(別発明型)、(ii) A+B+Cという原出願に対して、A+B+C'(C'はCの上位概念)という形で上位概念を用いて分割出願したケース(上位概念化型)、(iii) A+B+Cという原出願を、A+Bという形で、原出願を規定する要素の一部を外して分割出願したケース(条件解除型)、(iv) A+Bという原出願を、A+B+Cという形で、新たな特定要素を付け加えて分割出願したケース(条件追加型)、(v) A+B+Cという原出願を、A+B+C"(C"はCの具体例)という形で、原出願の特定要素の一部をさらに具体化したケース(具体化型)のいずれにおいても、新規事項追加禁止かどうか争いになった事案では当該分割は不適法とされており、当該要件の判断については、全般的に裁判例は厳格な傾向にあるといえる。

前述のように、分割出願における明細書等が、原出願の出願当初明細書等に記載した事項の範囲内であるかについては、補正における新規事項の

判断基準と同一の基準が用いられる<sup>46</sup>。そして、補正の審査基準<sup>47</sup>では、新規事項の判断については、上位概念化型(条件解除型を含む)により当初明細書等に記載した事項以外の事項が追加されることになったり、下位概念化型(条件追加型)により当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とはいえないものとされており、審査基準によれば(ii)～(v)のような分割出願については原則として違法とされている。そうすると、裁判例では、概ね、審査基準に近い判断がなされているといえることができるだろう。

なお、上記審査基準は、直接には特許請求の範囲における補正(分割)を規定するものであるが、分割出願により、原明細書等の記載の範囲内かどうか争いになった事案においても、裁判例では、上記審査基準と同様の判断枠組みが用いられているものといえそうである。

### (2) 分割出願における新規事項追加禁止の裁判例の傾向の当否について

すでにみてきたように、審査基準は、分割出願における新規事項追加禁止については、補正の場合と同様の審査基準を用いることとしており、かつ、裁判例でも、審査基準に近い判断がなされているとすると、現状では、分割出願において新規事項の追加禁止を問題にした裁判例では、補正の新規事項追加禁止を定めた審査基準に極めて近い判断がなされているといえるだろう。

<sup>46</sup> 審査基準Ⅲ部第Ⅰ節新規事項3. 基本的な考え方参照。

<sup>47</sup> 補正の審査基準は、2010年6月に改訂され、3. 基本的な考え方においては、「当初明細書等に記載した事項」(これを超えると新規事項を含む補正になる)とは、「当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。したがって、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『当初明細書等に記載した事項』の範囲内においてするものといえることができる。」とされ、知財高判平成20.5.30平成18(行ケ)10563〔ソルダーレジスト大合議判決〕の抽象論が用いられることとなった。もっとも、それに続く新規事項を含む補正か否かの具体的な判断手法以下では、従前の具体例が、ほぼそのままの形で残されている。

<sup>45</sup> 「原出願の発明はクラッド型のオプティカルファイバーの性質を改良することを目的として、屈折率分布を連続的にした発明であるが、そのために、特に透明固体材料の選択に工夫をした発明でないことは明らかであるから、当該技術分野における通常の技術的知識を有する者であれば、原出願の明細書に記載された透明固体材料は、先行技術のクラッド型のオプティカルファイバーに使用されていた透明固体材料をそのまま使用するものとして理解しようと認めるのが相当である。そして、従来クラッド型のオプティカルファイバーの材料としてガラスも使用されていたことは当事者間に争いがないから、原出願の発明における透明固体材料はガラスを含むことが開示されていた」。

そして、2 (2) 分割出願の趣旨についての考え方で示したように、このような裁判例の傾向については、分割出願に、補正と異なる独自の意義をどの程度求めるかという、分割出願の趣旨の捉え方により、その評価は分かれることになると思われる。

すなわち、例えば、平成5年の法改正により、補正については要旨変更禁止から新規事項追加禁止に移行し厳格化された一方、分割出願については原明細書等に記載された事項の範囲内であること以上の制約は法制度も運用上も課されていないことを理由に、従来、要旨変更禁止で許されていたような修正は、分割によるべきとの制度設計がなされたと評価し、この点に補正とは異なる分割出願の独自の意義を求める立場がある。このような立場からは、分割出願における新規事項追加禁止を、補正と同じ基準で対応する上記裁判例の傾向については批判的に解すべきことになるだろう<sup>48</sup>。

---

<sup>48</sup> 例えば、相澤英孝「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77頁(2008年)では、前掲知財高判「インクジェット記録装置用インクタンク」が引用する原審東京地判平成18.10.18平成16(ワ)26092「インクジェット記録装置用インクタンク」の判示「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ねばならない」については、分割出願に平成5年改正後の補正の制限の規定を類推適用するかの如き判示であり、補正と分割を混同するものであるとの評価がなされている。

また、分割と補正は別個の制度であり、最後の拒絶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のが実態であり、分割は補正とは別方向に設けられた規定であるにも拘わらず、上記東京地判「インクジェット記録装置用インクタンク」では、分割の適法性を制限的に解するあまり、補正の制限の適否と同様の判断がなされているとの評価(青山・前掲注(8)98頁)も、新規事項の追加禁止につき、補正と分割出願を同一に扱うことに否定的な立場として挙げることができる。なお、同論文は、上記裁判例が、「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、その具体的な記載通りでしか分割を認めない趣旨であるならば分割制度の利用は極めて限定されたものになる」と指摘する。そして、原出願明細書の実施形態としては記載されていなくても、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は分割を認める

一方、分割出願は、補正をなしうる期間内にし出願されることが必要であること(法44条1項)、さらに、分割出願はもとの特許出願の時にしたものとみなされ(同条2項)、新規性・非容易推考性の判断等については分割出願のもとになった特許出願時を基準とすることなど、分割出願と補正の類似性を重視する立場もある<sup>49</sup>。このような立場からは、上記裁判例の傾向は肯定的に評価すべきことになるだろう<sup>50</sup>。

ここで、分割出願の独自性を重視する上記立場の論拠について、特許法の視点から再確認してみよう。その主たる根拠は、三点であるように思われる。第一点は、条文上の規定の違いであり、分割出願と補正とで条文上、時期的制限に違いがあること、第二点として、分割には、補正の場合

---

べきであるとする趣旨であるものと思われる。

<sup>49</sup> 東京地判平成16.4.23平成15(ワ)9215「止め具及び紐止め装置」の論拠である。本文中の記載と重複する部分もあるが、関連箇所を引用すると、同判決では、「分割出願は、補正をなし得る期間内にし出願されることが必要であること(特許法44条1項)、さらに、分割出願はもとの特許出願の時にしたものとみなされ(同条2項)、新規性・進歩性の判断等については分割出願の基になった特許出願時を基準とすることになることなどにかんがみると、出願の分割は補正(特許法17条)と類似した機能を持つものであるといえるから、分割出願をすることができる範囲についても、もとの出願について補正をすることが可能である範囲に限られるものと解すべきであって(補正の要件を欠く場合にも出願の分割をなし得るとすれば、実質的には分割手続により補正の要件を潜脱することを許すことになり、不合理である。)、分割出願の明細書又は図面に、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲外のものを含まないように解するのが相当である。」と判示している。

<sup>50</sup> 補正が厳しく制限されている現行法のもとにおいては、分割が補正の脱法的手段に利用されないように解釈することが必要であるとの指摘もほぼ同旨であろう(中山信弘『工業所有権法(上)特許法[第2版増補版]』(2004年、弘文堂)191頁)。浅野勝美「国内優先権を主張した分割出願と脱法行為性」パテント53巻7号14頁(2000年)でも当該見解に賛意を示されている。また、分割出願は、事実上は明細書又は図面の補正に似た機能を有しているため、分割制度が一部の者により裏技的な便法として用いられる傾向があり、分割出願が脱法的手段として用いられないよう、分割の要件は厳格に解すべきであるとするものとして、青山紘一『特許法[第8版]』(2006年、法学書院)176頁がある。

の目的制限（法17条の2第5項各号）がないこと<sup>51</sup>、第三点として、補正の制限が極めて厳しく、部分継続出願制度もない日本の特許法においては、出願後の製品開発に応じてその実施形態が保護されるよう、分割出願を認める必要があると強調される点である<sup>52</sup>。

まず、第一点や第三点についてであるが、これらは、分割出願において、必ずしも、補正と異なる基準を採用すべき根拠にはなりえないように思われる。第一点についていえば、たしかに、分割出願と補正との間には、条文上の規定に差がある。例えば、補正については基本的に、出願が係属している間に限られる（法17条1項）一方、分割出願では、補正可能期間に加えて、（i）特許査定から30日以内及び（ii）拒絶をすべき旨の最初の査定謄本送達の日から30日以内とされている（法44条1項各号<sup>53</sup>）点で、時期的制限は緩い。しかし、44条1項各号については、単一性違反という形式的理由のみをもって特許を取得できないという事態を回避するための救済的措置として時期的制約を緩和した規定であって、分割出願では補正に比べて発明の具体化に時間を掛けてもよいとする趣旨ではないだろう。

また、第三点については、実施形態の追加は、時期的制限は出願から1年以内と厳格である（法41条1項1号）ものの、国内優先権に対応することも可能である<sup>54</sup>。またそもそも、補正における新規事項追加禁止の判断が厳格であるという出発点が今日では必ずしも妥当しないように思われる。

<sup>51</sup> 分割出願と補正の条文の違いを強調するものとして、相澤・前掲注(48)76頁。

<sup>52</sup> 相澤・前掲注(48)78頁。判例時報1955号108頁の囲み記事でも、実務上、出願から相当年数経過後における分割出願や補正は、出願後の技術状況や実際に製造販売されている製品や提供されているサービスを念頭において、それらを取り込む形で工夫されることもままみられるようであると指摘されている。

<sup>53</sup> 平成18年改正法（2007年4月1日施行）による。西島・前掲注(16)186頁。

<sup>54</sup> 国内優先権も補正同様、新規事項追加禁止の制約があるが、文言が違うこと（「事項の範囲内」と「発明の範囲内」）、国内優先権制定の経緯にかながみれば、パリ条約上の優先権による優先日の主張が認められる範囲と国内優先権による出願時の遡及が認められる範囲を合致させる必要があることからすれば、国内優先権における新規事項追加禁止については補正よりも緩やかに考えることができる（田村善之「新規事項追加禁止の制度趣旨とその判断基準—補正・訂正の要件論—」パテント64巻4号14頁（2011年））。

当初明細書等の記載から自明な事項という平成15年の新審査基準のもとにおいては、相対的に、より緩やかな基準で補正・訂正を認めた裁判例、自明基準を採りつつも、相対的にはより厳しい基準を採用した裁判例の双方が存在しているからである<sup>55</sup>。

しかし、第二点については、以上と異なる考察が必要となりそうである。補正の場合、最後の拒絶理由通知を受けた後は、補正にあたり厳格な目的制限が付加されている（誤記の訂正等。法17条の2第5項各号）。このような目的制限の趣旨は、何回も補正が許されるとその度に審査の対象が変更され、何回も審査をせざるをえないことになって審査官の負担が増大するという弊害を避けるためであるが<sup>56</sup>、分割出願は、原出願とは別個に出願料を払って行う新たな出願であるから、補正ほどに重複審査防止の要請があるわけでもない<sup>57</sup>。分割出願においては条文上、補正のような目的制限がないことも、このような観点から理解することが十分に可能である。前述のように適法な分割出願の効果として、法44条2項により、先願としての地位が原出願の特許出願日に遡及し、新規性や非容易推考性の判断基準時も原出願の出願日が基準となる。したがって、分割出願は、補正同様、新規事項追加禁止の要請は受けるにしても、出願料を支払う新規の出願であって審査効率を図る要請が補正とは異なる以上、理論的には補正よりも緩やかに新規事項の追加禁止を判断していくという余地はあるように思

<sup>55</sup> 吉田・前掲注(29)74頁以下の判決ノートを参照。

<sup>56</sup> 竹田・前掲注(7)270頁。ほぼ同趣旨として、中山信弘『工業所有権法(上)特許法』（2000年、弘文堂）214頁。

<sup>57</sup> 違法な補正はそれ自体拒絶・無効理由となる（さらに平成5年特許法改正により補正却下不服審判は廃止されている）のに対し、違法な分割出願をしても原出願の効力には影響しないから、何度でも繰り返すことが可能である。もっとも、本文中にも述べたように、分割出願は、別途出願料を支払った新たな出願であるから、何度でも分割出願が可能であることををもって分割出願では重複審査防止の要請が大きいとはいえないように思われる。

なお、従来、違法な補正・訂正であっても、拒絶査定ないし特許無効には直結しない、いわば「負けないゲーム」であったために、補正・訂正により審査・審判が遅延していた平成5年特許法改正は、そのような弊害を解消するためのものである。以上、吉田・前掲注(29)48頁参照。

われる。

もっとも同時に、分割出願においては、先に述べたように、新規事項追加禁止の要件以外の部分ですでに、補正と異なる独自の意義が存在している点も見逃せない。明細書等には記載したが特許請求の範囲として請求しなかった部分を権利化する場合、あるいは、特許請求の範囲に記載した発明の一部につき拒絶理由通知を受けたときに、その発明については拒絶査定を受けたときに拒絶査定不服審判で争うこととし、他の発明について分割出願により権利化するといった場合には、分割出願を用いることが想定され、分割出願は、単一性の要件に違反した場合の解消手段としてのみ用いられるわけではない。加えて、補正の場合は、あくまでも出願は一個であるから、ある侵害者を捕捉すべく補正をすると当該出願はそれで終わりであるが、分割出願を用いれば、将来侵害者が出現した場合に備えて一出願を係属させたまま、侵害者の具体的な侵害態様に、より詳細に対応するような新規の出願が可能である。これらの点ですでに、分割出願の存在意義は十分確保されていることにかんがみれば、第二点を強調し、新規事項追加禁止の要件を操作することにより新たな解釈論を提案するというよりは、分割の適法性が問題となっている当該事案が、4の分割出願における新規事項追加禁止の判断の箇所です示したように、類型化された各裁判例のどこに位置付けられるかを見極め、従来の裁判例の枠組みの中で分割要件について適法・違法を判断するという方策のほうが、安定した判断を期待できる点においても好ましいように思われる。

[付記]

本稿は、平成22年7月24日に札幌で開催された、北海道大学大学院法学研究科知的財産法研究会における報告原稿を再考の上、加筆修正したものである。同研究科の田村善之教授には、本稿の執筆から脱稿まで、終始、暖かいご指導を賜った。また、高橋利昌・中澤歩各弁護士（東京弁護士会）には、各裁判例の分析につき貴重なご示唆を頂いた。校正等を通じて本稿の完成につきご助力を得た北海道大学大学院法学研究科グローバルCOE研究員の高橋直子氏と共に、記して感謝申し上げる。