
知的財産権講義（８）

主として特許法の理解のために

池田 博一

高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所

平成16年2月10日

概要

本講義は、知的財産権に関する理解を深めるために、特許法を中心として、その法目的、保護対象、さらには保護のための法制度について議論するものです。第八回目は、拒絶理由通知とそれに対する対応を中心に議論します。補正、出願の変更、出願の分割、出願の取り下げ、拒絶査定に対する審判等に関する理解を深めることができます。

目次

1 設問	186
2 特許要件(その4)	187
2.1 補正	187
2.1.1 補正の主体	187
2.1.2 時期的制限	187
2.1.3 内容的制限	188
2.1.4 補正の手続	189
2.1.5 補正の効果	189
3 特許出願の審査をめぐる攻防	190
3.1 拒絶理由の通知に対する対応	190
3.1.1 意見書の提出	191
3.1.2 他の法域への出願変更	192
3.1.3 出願の分割	194
3.1.4 取下げ、放棄	195
3.1.5 特許出願の査定	195
3.2 拒絶査定に対する審判	196
3.2.1 審判	196
3.2.2 前置審査制度	197
3.3 高等裁判所への出訴	197

A 判例研究 A	197
B 判例研究 B	200

1 設問

以下の設問の正誤を判定して下さい。

- (1) 特許請求の範囲、明細書、又は図面の補正は、事件が特許庁に係属していることを条件として、特許査定謄本の送達前であればいつでも可能である。
- (2) 特許請求の範囲、明細書、又は図面の補正は、願書に最初に添付した、明細書等に記載した事項の範囲であることを要する。
- (3) 明細書等に記載してない事項であっても、明細書等の記載から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項であれば補正の対象として認められる。
- (4) 外国語書面に記載した事項の範囲にない補正は、いかなる場合にも認められない。
- (5) 外国語書面の翻訳文に記載された範囲以外の補正であっても認められる場合がある。
- (6) 拒絶理由通知は、非公式に通知されるものを除けば一回に限られる。
- (7) 拒絶理由通知に対して出願の分割を行った場合、出願日は元の出願日が承継されるが、「他の特許出願」としての拡大された先願の地位の基準日は、新たな出願日となる。
- (8) 拒絶査定不服審判の請求時に補正をした場合に、審判官の合議体による審理を経ないで特許査定がなされることがある。
- (9) 拒絶査定不服審判の審決に対する訴えの第一審の裁判所は東京地方裁判所である。
- (10) 拒絶査定不服審判の審決に対する訴えにおいて、弁護士でなければ訴訟代理人となることはできない。

設問は以上。

2 特許要件(その4)

2.1 補正

特許請求の範囲、明細書、又は図面の補正とは、特許請求の範囲、明細書、又は図面の内容を補充訂正することをいいます(17条等)。

特許請求の範囲、明細書、又は図面は、審査対象を特定するものですから、出願当初から完全であることが望ましいものです。

しかし、先願主義(39条)のもとでは出願を急ぐ必要があるため、当初から完全を期すことは困難であり、拒絶理由通知を受けた場合(50条)等¹において補正が必要となることが有り得ます。一方、補正を無制限に認めるとその遡及効²により第三者に不測の不利益を与えると共に審査の遅延を招くことにもなります。

そこで特許法は、第三者の受ける不利益及び審査処理上の不都合と出願人の受ける利益を比較考量して、一定の制限のもとに補正を認めることにしています(17条等)。

2.1.1 補正の主体

補正の主体は、特許出願人です(17条等)。特許出願人のみが自己の出願についての処分権限をもっていると考えられるからです。共同出願の場合には、各出願人が単独で補正を行うことができます。14条所定の不利益行為には該当しないからです。

2.1.2 時期的制限

原則的には、「事件が特許庁に係属³している」場合に限り、補正をすることができます。

「係属」は、願書が特許庁に提出された時に生じます。そして、放棄、取り下げ、却下の査定若しくは審決の確定によって消滅します。

しかし、係属期間においていつでも明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正⁴を認めるとすると審査が遅延してしまいます。

そこで、明細書、特許請求の範囲又は図面については、以下のような制限が付されています。

- 特許査定謄本送達⁵前には、特に制限は無く、いつでも補正が可能です(17条の2第1項本文)。

¹自発的な補正も可能です。

²補正の効果が時間的に出願時に遡ることをいいます。

³特定の事件について特許庁がそれを処理するために必要な行為をしなければならない状態が現に存在することをいいます。ここでの事件には、特許出願事件、審判事件、再審事件が該当します。

⁴反対解釈をすると、願書、要約書については、いつでも補正可能であることとなります。願書については確かにそのとおりなのですが、要約書については別途17条の3において別途補正に時期が制約されています。要約書は、出願公開公報のフロントページに掲載されるため、その内容を早期に確定させる必要があるからです。

⁵一般的には、民事訴訟法上、一定の方式の下に訴訟上の書類を当事者その他の利害関係人に了解させる目的でされる行為をいいます。送達方式には、交付送達、郵便に付する送達、囑託送達、公示送達があります。送達場所は、原則として送達名宛人の住所・居所・営業所又は事務所ですが、就業場所での送達も可能です。

ただし、拒絶理由通知を受けた後は、さらに以下の制限が課せられます。

- － 最初の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内（17条の2第1項一号）
- － 最初の拒絶理由通知を受けた後に、48条の7規定による通知を受けた場合にその意見書提出期間内（17条の2第1項二号）
- － 最後の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内（17条の2第1項三号）
- － 拒絶査定に対する審判（121条1項）の請求の日から30日以内（17条の2第1項四号）

「最初の拒絶理由通知」及び「最後の拒絶理由通知」の意義については、後述の「拒絶理由の通知に対する対応」の項を参照して下さい。

2.1.3 内容的制限

- 願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲であることが要求されます。
 - － 「最初に」とは、出願時を基準に特許の可否を判断する特許制度の趣旨によるものです。
 - * 外国語書面出願： 手続補正書による補正は外国語書面の翻訳文が基準となります⁶。一方、誤訳訂正書による補正は、その目的を達成するために、外国語書面を基準とします。
 - * 日本語特許出願（PCT）： 国際出願日における明細書等の内容が基準となります（184条の6第2項）。
 - * 外国語特許出願（PCT）： 手続補正書による補正の場合は、明細書等の翻訳文又は図面が基準となります（184条の12第2項）。誤訳訂正書による補正の場合には、国際出願日における明細書等が基準となります。これによって外国語書面出願との整合を図る趣旨です。
 - － 「明細書等に記載した事項」とは、出願当初に記載したそのもののほか、その記載事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項⁷も含まれます。なお、特許庁による平成15年10月の補正に関する審査基準の基本的な考え方によれば、「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、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含む。」と改訂された結果、上記制限が緩和されたものと解されます。今後の運用上の動向に注目する必要があります。

⁶補正が、外国語書面に記載した事項の範囲内には別途49条六号の拒絶理由となることに注意して下さい

⁷例えば、明細書等に「弾性体」の具体例が全く記載されていない場合に、明細書中の弾性体の記載を「ゴム」に変更することはできません。弾性体には、「バネ」も含まれ、一意的とはいえないからです。一方、発明の詳細な説明中に「弾性体」の例として「ゴム」が記載されている場合には、特許請求の範囲の「弾性体」の記載を「ゴム」とする補正は許されます。また、当業者に誤記の存在がわかるだけでなく、その誤記が何を表現しようとしたものであるかが、当初明細書等の記載から明らかである場合には、誤記を訂正する補正は「直接的かつ一義的」に導き出せる事項として許されます。

- 最後の拒絶理由通知に対する補正又は審判請求時の補正であって、特許請求の範囲についてするものについては、審査のやり直しを防止して、審査の迅速を図るため、さらに以下の事項を目的とするものに限定されます。
 - － 請求項の削除（17条の2第4項一号）： 請求項の追加を行うことはできません。ただし、請求項の削除に伴い形式的に請求項の数が増加する補正は可能とされています
 - － 特許請求の範囲の限定的減縮（同二号）： 特許請求の範囲自体が実効的に減縮されるものであることが必要です。「限定的」とは、請求項に記載した発明特定事項を限定するものであって、補正前の発明と産業上の利用分野及び解決課題が同一であることが要求されています（同括弧書）。
 - － 誤記の訂正（同三号）： 本来その意であることが明らかな字句等の誤りを、その意味内容の字句等に正すことをいいます。誤記の訂正として誤訳の訂正を行うことは、原則として不可ですが、審査のやり直しにならない誤訳の訂正は可能とされています。
 - － 明瞭でない記載の釈明（同四号）： 意味の明らかなでない記載を正して、その記載本来の意味内容を明らかにすることをいいます。ただし、便乗補正を禁止する趣旨から、拒絶理由に示す事項に限定されず（同括弧書）。

特許請求の範囲の限定的減縮の場合は、補正後の発明が独立特許の要件⁸を満たしていなければなりません。この制約によって、再度の拒絶理由通知を防止して、審査の迅速を担保する趣旨です。

2.1.4 補正の手続

- 通常は、手続補正書を提出することにより補正を行います（17条4項）。
- 外国語書面の翻訳時に発生した瑕疵について補正を行う場合には、誤訳訂正書を提出して行います（17条の2第2項）。誤訳訂正書を提出してする補正は、有料⁹であることに注意して下さい。

2.1.5 補正の効果

補正が適法な場合には、補正の効果が出願時に遡及します。
しかし、補正が不適法な場合には、

- 補正の範囲に関する違背（17条の2第3項）： 49条一号の拒絶理由、123条1項一号の特許無効理由にもなります。
ただし、外国語書面出願、外国語特許出願の場合には拒絶理由とはなるものの特許無効理由（123条1項）としては掲げられていません。外国語書面、外国語特許出願の明細書等に記載されているにもかかわらず翻訳文に記載されていないという理由で特許無効とするのは酷であるという趣旨によるものと考えられます。もっとも、原文不一致は、拒絶理由（49条六号）、特

⁸補正請求項に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるかは、29条、29条の2、32条、36条4項及び6項、39条1項から4項までの規定を適用して判断されます。

⁹1件につき、19,000円です。

許無効理由（123条1項五号、184条の18）となっていることに注意して下さい。

- 特許請求の範囲の補正違背（17条の2第4項）：補正が却下（53条1項）される結果、補正前の特許請求の範囲に基づいて査定が行われます。ただし、審判及び前置審査における審判請求前の補正は却下されません（159条1項、163条1項）。応答の機会を与えずに却下するのは、適法として手続をする請求人に酷であるという趣旨によるものと考えられます。
- 時期的違背：手続の補正が却下されます（18条の2）。

3 特許出願の審査をめぐる攻防

特許出願の審査とは、特許出願が実体的要件（29条等）を具備するか否かを審理する審査官の行政行為をいいます。

特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより産業の発達を図るべく独占排他権たる特許権を付与します。

しかし、すべての発明について特許権を付与するとすれば、保護価値のない発明にも独占権が付与され、かえって産業の発達が阻害されることにもなりかねません。

そこで、特許法は、真に保護価値のある発明を保護すべく、特許付与前において審査官が特許出願を審査することにしています（47条）。

- 審査の主体：特許庁審査官が特許出願を審査します（47条1項）。
- 審査の対象：出願審査請求のあった出願のみを審査します（48条の2）。真に権利化を希望する出願のみを審査することにより、実体審査の迅速を図る趣旨です。
- 審査の内容：補正の適否の審査、特許要件の審査がその内容となります。拒絶理由は限定列挙（49条各号）されており、審査官の恣意を排除して、客観的かつ公正な審査を行うべく制度設計されています。
- 拒絶理由を発見できなかったときには、審査官の最終処分として、特許査定を行いません（51条）。
- 一方、拒絶理由が発見された場合には、出願人に拒絶理由を通知し、意見書提出の機会等を付与します（50条）。

以下、拒絶理由通知を巡る攻防について議論します。

3.1 拒絶理由の通知に対する対応

審査官からの拒絶理由の通知とは、審査官が特許出願について審査をした結果、所定の拒絶理由に該当するとの心証¹⁰を得た場合に、拒絶査定に先立って、その旨をあらかじめ特許出願人に通知することをいいます（50条）。

特許法は、審査主義（47条）を採用し¹¹、所定の特許要件を具備するものみに特許権を付与するようにしています（49条各号）。

¹⁰訴訟上認定すべき事実に関する裁判官の内心的判断をいいます。

¹¹実用新案法では、無審査登録主義を採用している（実14条2項）ことに注意して下さい。

しかし、特許要件を満たしていないことが発見された場合に何ら弁明の機会を与えず直ちに拒絶査定をすることは出願人に酷であると考えられます。また審査官の判断に過誤があることも有り得ます。

そこで特許法は、拒絶査定をする前に出願人に対して拒絶理由を通知することを、審査官に義務付け、また拒絶理由を受けた出願人に種々の措置をとることを認めています（50条）。

拒絶理由通知には、最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知があります。最初の拒絶理由通知には、

- 第1回目の拒絶理由通知
- 第2回目以降であっても
 - － 最初の拒絶理由通知後に補正がされていなかった請求項に存在していた拒絶理由、または明細書若しくは図面の補正がされていなかった部分に存在していた拒絶理由であって、より以前の拒絶理由通知をする時に審査官が指摘しなければならないものであったが、その時点では発見できていなかった拒絶理由の通知
 - － 最初の拒絶理由通知に対して補正が為されなかった場合に、拒絶理由を変更して行う再度の拒絶理由の通知
 - － 最初の拒絶理由通知で新規性、進歩性欠如等の拒絶理由通知が為された請求項について補正が為されていても、補正前の請求項に記載された技術事項のうち一部の技術事項については補正がなされなかった場合であって、当該補正のされなかった技術事項にのみ対応して、引用されていた先行技術に替えて、新たな先行技術を引用しての拒絶理由の通知

が該当します。

最後の拒絶理由通知とは、拒絶理由通知を受けた後さらに拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知をいいます。原則として、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するものをいいます。

3.1.1 意見書の提出

意見書とは、審査官の拒絶理由に対して反論するための書面をいいます（50条）。

意見書は、審査官の認定を覆して、特許査定に導くことが可能となる点で有効な措置です。拒絶理由に承服しない場合に限られず、審査官の認定する拒絶理由を回避するために手続補正書等により補正を行った場合に、該当する拒絶理由が解消した旨を主張するためにも用いられます。

なお、意見書は指定期間内に提出すべきことが定められています（50条）。手続補正（17条等）については、前節において議論したところを参照して下さい。

3.1.2 他の法域への出願変更

出願変更には、実用新案登録出願への出願変更（実10条）と、意匠登録出願への出願変更（意13条）があります。

- 実用新案登録出願への変更： 特許出願から実用新案登録出願への変更とは、特許出願の内容の同一性を保持しつつ、出願形式を実用新案登録出願に変更することをいいます（実10条1項）。

考案と発明はともに技術的思想と創作として同質であるため、出願形式の選択に過誤を生ずる場合が有り得ます。また発明の進歩性は認められなくても考案の進歩性は認められることもありえと考えられます。このような場合に、出願人に何ら救済を与えないのは酷であり、創作保護の趣旨（実1条）にも反することになります。

そこで、実用新案法は、このような出願形式の選択の過誤を事後的に救済すべく、特許出願から実用新案登録出願への変更を認めています。つぎに特許出願から実用新案登録出願へ出願変更する際の要件及び効果について議論します。要件としては、

- * 主体的要件： 変更出願と原出願の間には、出願人と同一性が要求されます。また、原出願が共同出願の場合には、共有者全員で出願変更することが必要です。
- * 客体的要件：
 - ・ 出願変更時において原出願が特許庁に係属していることが必要です（実10条1項）。
 - ・ 変更出願と原出願の間で出願内容の同一性が必要です（実10条1項）。すなわち、変更出願の実用新案登録出願請求の範囲に記載された考案が原特許出願の出願当初の明細書等に記載された発明と同一であることが必要です。出願内容の同一性のない場合に遡及効を認めるのは、第三者に不測の不利益を与えるおそれがあるからです。
- * 時期的要件： 原出願の出願日から5年6月以内であって、かつ原出願について最初の拒絶査定謄本の送達があった場合は、その送達の日から30日以内に限定されています。5年6月以内としたのは、実用新案権の存続期間は出願の日から6年であり、登録までの事務処理を6月程度とすると、出願変更を認めても実益がないと考えられたからです。「最初の拒絶査定」とは、審判から審査へ差し戻されて再度拒絶査定がなされる場合を含まないとする趣旨です。

等の事項を掲げることができます。一方、

- * 変更出願は原出願時にしたものとみなされます。
- * ただし、実3条の2の「他の実用新案登録出願」等に該当する場合には、出願時は遡及しません。特許法29条の2と同様の趣旨によるものです。
- * 国内優先権主張、新規性喪失の例外、パリ優先権等主張の手續期間については出願時に遡及しません。また、もとの出願で提出した書面等については、提出したものとみなして、出願人の手續上の負担を軽減するようにしています。
- * もとの出願については取り下げが擬制されます。

- * 変更出願は、国内優先権主張の基礎となる先の出願とすることはできません。優先権の有効性に関する要件判断が複雑となるからです。
- * 変更出願の要件を満たさない場合には、出願時が遡及しませんから、新規性等の判断の時期的基準は、現実の出願時となります。また、この場合でも、出願変更と同時に原出願の取り下げの効果が生ずると理解されています。

等の効果が発生します。

- 意匠登録出願への変更： 特許出願から意匠登録出願への変更とは、特許出願の内容の同一性を保持しつつ、出願形式を意匠登録出願に変更することをいいます（意 13 条 1 項、意 13 条の 2 第 1 項）。

物品に関して新たな意匠の創作や発明をした者が独占権の付与を求めるためには、その保護客体に応じた出願形式を選択して意思表示たる出願をしなければなりません。

しかし、意匠と発明とは、本質的には異なるものの、物品の形状に係る創作である場合には保護客体が一見共通するため、出願形式の選択に過誤が生ずる場合が有り得ます。

そこで、意匠法は、第三者に不測の不利益を生じないよう一定の条件のもとで特許出願から、意匠登録出願への変更を認めています。

まず特許出願から意匠登録出願に変更する際の要件及び効果について議論します。要件としては、

- * 主体的要件： 変更に係る意匠登録出願人は、原特許出願人と同一であることが必要です。原出願が共同出願の場合には、共有者全員で変更に係る意匠登録出願をすることが必要です。
- * 客体的要件： 変更に係る意匠登録出願に係る意匠が、原特許出願の出願当初の明細書又は図面に記載された意匠と同一であることが必要です。ここで同一とは、実質的同一をいいます。したがって、意匠として認識可能な程度に記載されていることが要求されます。
- * 時期的要件： 原出願について拒絶をすべき旨の最初の最初の査定の際の送達があった日から 30 日を経過する前であれば可能です。

といった事項を掲げることができます。一方特許出願から意匠登録出願に変更したことの効果としては、

- * 変更に係る意匠登録出願は、原特許出願時にしたものとみなされます。
- * 原特許出願は、取り下げられたものとみなされます。
- * 出願変更の要件を満たさない場合には、変更出願時を基準に新規性等の登録要件が判断されることとなります。

なお、特許法に規定する出願変更（46条）は、実用新案登録出願、及び意匠登録出願から特許出願への変更を定めているものですから、この節の文脈とは別の議論であることに注意して下さい。

3.1.3 出願の分割

特許出願の分割とは、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることをいいます（44条1項）。

技術的に密接な関連性のある複数発明については、発明の単一性（37条）を利用して、一出願で特許権を取得することができることは前回の講義でお話しました。

しかし、出願の単一性（37条）を満たさないとして拒絶理由通知を受けた場合に、そのことのみをもって特許を拒否するのは出願人に酷です。さらに、発明の単一性を満たす場合であっても、特許管理上等の理由から複数出願に分割する方が有利な場合もあります。また、発明の詳細な説明のみに記載した発明について、別出願により権利化を図りたい場合も有り得ます。そこで、手続き面から出願人を保護すべく、特許法は、特許出願の分割の制度を設けています（44条）。

出願分割の要件として以下の事項が要求されます。

- － 主体的要件： 分割出願の出願人は、原出願の出願と同一人であることが必要です。また、原出願の出願の出願人が複数の場合には、全員一致で分割出願をすることになります。
- － 客体的要件：
 - * 原出願が二以上の発明を包含していること。
 - * 原出願の一部を新たな出願としていること。「一部」としていることから、副次的に以下の原則が導かれます。
 - ・ 原出願の出願当初の明細書等に記載されていない事項を含まないこと。追加された新規事項に遡及効を認めると第三者に不測の不利益を与えるからです。
 - ・ 分割出願が分割直前の原出願の全部を新たな出願としてものでないこと。原出願の一部を抜き出して別途権利化を図るという分割の意義を没却することとなることを回避するためです。
- － 時期的要件： 明細書等について補正ができる期間であることを要します。外国語書面出願の場合には、翻訳文の提出後でなければなりません。

つぎに、出願分割の効果についてまとめておきます。

- － 分割出願の出願時が原出願時に遡及します（44条2項本文）。
- － 拡大された先願の地位における「他の特許出願」¹²としては、出願時に遡及しないことに注意して下さい（44条2項但書）。分割に際しては、新規事項が紛れ込む可能性が高いため一律に拡大された先願の地位を遡及させないことにして審査に迅速を図るようにしたものです。
- － 出願審査の請求期間は、分割の日から30日以内であれば可能です（48条の3第2項）。分割はできるけれども出願審査の請求ができないという不具合を是正したものです。
- － 国内優先権主張の先の出願とすることはできません（41条1項二号）。分割の要件を満たすか否かの判断が必要となり、審査処理が煩雑となることを回避するためです。

¹²他人の出願を阻止する目的で用いられる場合をいいます。

- － 分割出願は、外国語書面でも可能ですが、分割の日から2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出が必要です（36条の2第2項）。
- － 新規性喪失の例外、国内優先権の主張、パリ優先権等の各手続きについては、手続き期間を確保するために出願時には遡及させないようになっています。また、原出願で書面等を提出している場合には、変更と同時に提出したものとみなされるようにしています（44条4項）。

3.1.4 取下げ、放棄

拒絶理由をどうしても解消することができない場合には、出願人自ら特許庁への出願の係属を解除すべく、出願の取下げ（施規28条の3）又は放棄（施規28条の2）を行うことができます。

特許出願の取下げとは、特許を受ける権利に基づく特許出願という意味表示が特許出願人の自由意思又は特許法上の規定により撤回されることをいいます。一方、特許出願の放棄とは、特許を受ける権利の放棄と解することができます。

特許法は、産業上利用することができる発明をした者に特許を受ける権利をみとめ（29条1項柱書）、発明者はこの権利を基礎として特許出願をし、最終的には独占権たる特許権（68条）を取得することが可能です。

しかし、出願人が出願内容の重大な誤りを自ら発見したり、審査官より拒絶理由通知として指摘された場合、さらには同一発明に係る同一人の出願が競合する場合と、出願を係属させておく必要のない場合があります。また、特許を受ける権利は財産権であり、その処分は本来出願人の自由であるはずです。

そこで、出願人の自由意志による自発的な出願の取下げ及び放棄を認めています。なお、一定の場合には、特許法等の規定により出願の取下げが擬制されるようになっています¹³。

3.1.5 特許出願の査定

特許出願についての査定とは、特許出願についての審査官の最終的な行政処分をいいます（49条、51条）。

特許法は、新規発明公開の代償として付与する特許権（1条）の法的安定性に鑑み、審査官が特許出願の内容を審査する審査主義（47条）を採用しています。

¹³出願の取下げが擬制される場合には、所定期間内に出願審査の請求がなかった場合（48条の3第4項）、特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更した場合の原出願（実10条5項、意13条4項）、国内優先権の主張の基礎とされた先の出願日から1年3月を経過した場合における先の出願（42条1項）、外国語特許出願において所定の翻訳文の提出がない場合（184条の4第3項）、外国語書面出願について所定期間内の翻訳文を提出しなかった場合（36条の2第3項）、在外者である国際特許出願人が、一定期間内に特許管理人の選任届を提出しなかった場合（184条の11第3項）、我が国が指定国となっている国際出願を国際段階において取り下げた場合、取り下げが擬制される場合、さらに我が国の指定自体を取り下げた場合（PCT24条）等があります。

しかし、審査官による審査がなされても、その最終結論が不明確であれば、それに対する出願人の不服申し立て等の手続きを円滑に進めることができません。また、審査を経て付与される特許権は、独占排他権（68条）であり、対世的効力¹⁴を有するので、第三者の産業活動にも重大な影響を及ぼします。

そこで、特許法は、審査の最終結論を明確にして、処分の客観性及び妥当性を担保すべく、特許出願についての審査官の最終的な行政処分として査定を行うことにしています（49条、51条）。

3.2 拒絶査定に対する審判

3.2.1 審判

特許出願についての拒絶査定に対する審判とは、特許出願について拒絶査定を受けた者がこれを不服として請求し得る審判をいいます（121条）。

特許法は、真に保護に値する発明を保護するために審査主義を採用し（47条）、審査の適正を図るべく出願人に意見書、補正書の提出等の機会（50条、17条等）を与えた上で、特許要件を具備しない出願を拒絶するようにしています（49条）。

しかし、審査官の過誤により瑕疵ある拒絶査定がなされた場合に、何ら不服申し立ての途を与えないのでは、発明保護の趣旨（1条）に反することになります。また、行政処分に対する不服申し立ては行政不服審査法等によるのが原則ですが、事件が専門的、技術的であること等により、その原則によることは必ずしも妥当ではないと考えられます。

そこで、出願人の救済と行政処分の適正を担保すべく、技術専門家である特許庁と審判官の合議体により審理する拒絶査定に対する審判が設けられています（121条）。

要件として

- 請求人： 拒絶査定を受けた特許出願人が審判の請求を行います（121条1項）。特許を受ける権利が共有の場合には、共有者全員で請求すべきことが要求されています（132条3項）。
- 請求の対象： 拒絶査定という強制処分の取り消しを請求します（121条1項）。補正が却下された結果拒絶査定となった場合には、補正却下の決定に対して併せて不服申し立てをすることができます（53条）。
- 請求の時期： 原則として拒絶査定謄本の送達があった日から30日以内とされています（121条1項）。離島に在住する者等については、この期間が職権で延長されることがあります（4条）。また、天災地変が発生したような場合には、追完¹⁵が認められます（121条2項）。
- 手続： 審判請求書の特許庁長官に提出します（131条1項）。審判請求書には、請求の趣旨及び理由等、所定の事項を記載することになっています（131条1項）。

¹⁴タイセイテキコウリョク：民事訴訟法上の概念であって、争訟の結論が当事者を含む全ての者に及ぶことをいいます。

¹⁵一般には、民法において法律上必要な要件を備えていないため、一定の効果を生じない行為が後に要件を備えて効果を生じることがあります。民事訴訟法においては、期間の懈怠があった場合でも、その期間が不変期間であり、かつ懈怠したことが当事者の責めに帰することができない理由によるときは、その障害事由のなくなったときから一週間内にその行為を有効にすることができることをいいます。

等の事項を掲げることができます。

3.2.2 前置審査制度

次に拒絶査定不服審判に特徴的な、前置審査制度についてその趣旨を議論していきたいと思います。

前置審査制度とは、拒絶査定に対する審判の請求があり、当該審判の請求の日から30日以内に明細書等の補正があったときは、拒絶査定をした元の審査官に再審査をさせる制度をいいます(162条)。

昭和45年改正前は、拒絶査定に対する審判の請求があった場合は、すべて合議体たる審判官が審理するため、審判官は出願内容の理解から始めなければならず、処理に長時間を要していました。このため審理が遅れ、早期権利化の要請に反し、発明の保護という特許法の目的の達成が困難な状況にありました。

しかし、審判請求後に明細書等の補正がされた場合は、拒絶査定時とは内容が異なっているため、もとの審査官が再度審査をすれば特許をしてもよい場合も多いと考えられます。また、拒絶査定に対する審判において拒絶査定が覆るものの大部分が補正によるものであるという経験的事実もあります。

そこで、昭和45年改正により、審判件数の減少、審判官の負担軽減により審理の迅速化を図るべく、審査前置制度が設けられました(162条)。

3.3 高等裁判所への出訴

審判において、請求棄却の審決を受けた場合には、審決の謄本の送達の日から30日以内であればさらに、東京高等裁判所に審決等に対する訴えを提起することができます(178条)。

審決等に対する訴えとは、特許庁の行政処分である審決等について不服のある者が東京高等裁判所に対してその取り消しを求める行政訴訟をいいます(178条)。

三権分立の原則により、行政機関は終審として裁判を行わず、一切の法律上の争訟は裁判所の終局的な判断を受けることができます(憲76条2項)。審決等も行政処分であり、これに対する訴えは行政事件訴訟法の適用を受けるのが原則です。

しかし、特許事件は技術定、専門的であって、審判手続きも準司法的手続きにより行われるため、行政事件訴訟法の規定をそのまま適用するのは必ずしも妥当ではありません。

そこで、特許法は、このような特許事件の特殊性を考慮して、行政事件訴訟法の特則として審決等に対する訴えを設けています(178条)。

A 判例研究 A

H12. 9.26 東京高裁 平成12(行ケ)208 特許権 行政訴訟事件

平成12年(行ケ)第208号 審決取消請求事件

平成12年9月26日口頭弁論終結

判 決

原告 三菱電機株式会社
代表者代表取締役 【A】
訴訟代理人弁護士 近藤恵嗣
同 弁理士 【B】
同 【C】
被告 特許庁長官 【D】
指定代理人 【E】
同 【F】
同 【G】
同 【H】

主 文

特許庁が平成10年審判第19446号事件について平成12年4月26日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告

主文と同旨

2 被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第2 原告の主張

1 特許庁における手続の経緯

原告は、平成3年1月18日に発明の名称を「増幅器」とする発明（以下「本願発明」という。）について特許出願（特願平3-4422号）をしたところ、平成10年11月10日に拒絶査定を受けたので、同年12月17日に拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は、この請求を平成10年審判第19446号事件として審理した結果、平成12年4月26日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を同年5月22日原告に送達した。

2 拒絶査定と補正の経緯

(1) 拒絶査定時の特許請求の範囲

ア 請求項1（以下「拒絶査定時の請求項1」という。）

少なくとも、FET、トランジスタ等の能動回路素子を有する第1の基板と、キャパシタ、インダクタ、抵抗等の受動回路素子のみを有する第2の基板と、第1の基板と第2の基板の所定の回路及び素子を接続する接続手段とを有することにより、基板製作の歩留りを向上させることを特徴とする増幅器。

イ 請求項2（以下「拒絶査定時の請求項2」という。）

少なくとも、FET、トランジスタ等の能動回路素子を有する第1の基板と、キャパシタ、インダクタ、抵抗等の受動回路素子のみを有する第2の基板と、出力回路を有する第3の基板と、第1の基板と第2の基板と第3の基板の所定の回路及び素子を接続する接続手段とを有することにより、基板製作の歩留りを向上させることを特徴とする増幅器。

(2) 拒絶査定の理由の要旨

ア 拒絶査定時の請求項1に係る発明は、特開昭58-162111号公報（以下「引用例」という。）記載の発明から容易に想到し得たものと認められる。

イ 拒絶査定時の請求項1、2に係る発明はそれぞれ、特開平4-227101号公報記載の発明と同一である。

(3) 審判請求時の補正

原告は、平成11年1月12日付けで手続補正書を提出し、拒絶査定時の請求項1を削除し、拒絶査定時の請求項2について、基板の材料に関する要件を付け加えることによって、これを2つの独立した請求項とする補正をした。この補正後のものが本願発明の特許請求の範囲である。

3 本願発明の特許請求の範囲

(1) 請求項1

少なくとも、FET、トランジスタ等の能動回路素子を有する第1の半導体基板と、キャパシタ、インダクタ、抵抗等の受動回路素子のみを有する第2の半導体基板と、出力回路を有する第1の誘電体基板と、第1の半導体基板と第2の半導体基板と第1の誘電体基板の所定の回路及び素子を接続する接続手段とを有することにより、基板製作の歩留りを向上させることを特徴とする増幅器。

(2) 請求項2（以下「本願請求項2」という。）

少なくとも、FET、トランジスタ等の能動回路素子を有する第1の半導体基板と、キャパシタ、インダクタ、抵抗等の受動回路素子のみを有する第1の誘電体基板と、出力回路を有する第2の誘電体基板と、第1の半導体基板と第1の誘電体基板と第2の誘電体基板の所定の回路及び素子を接続する接続手段とを有することにより、基板製作の歩留りを向上させることを特徴とする増幅器。

4 審決の理由の要点

本願請求項2に係る発明が、引用例記載の発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから、本願発明は特許を受けることができない、と認定判断した。

5 審決取消事由の要点

拒絶査定の理由では、引用例は、拒絶査定時の請求項1に係る発明について引用されたのみであって、拒絶査定時の請求項2に係る発明については引用されていない。ところが、審決時まで拒絶査定時の請求項1は削除されており、本願請求項2は、拒絶査定時の請求項2を二つに分割したうちの一つである。したがって、引用例記載の発明等に基づいて当業者が容易に発明できたという理由で審決をしようとするときは、審判において拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に当たるから、原告に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない（特許法159条2項、50条）。ところが、審決は、これをしないままになされた。したがって、審決にはとるべき上記手続をとらなかった誤りがあり、この誤りがその結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、審決は違法として取り消されるべきである。

第3 当裁判所の判断

原告の主張のうち、1（特許庁における手続の経緯）及び3（本願発明の特許請求の範囲）の事実は当事者間に争いがなく、その余の事実は被告が口頭弁論において争うことを明らかにしないから、これを自白したものとみなす。

以上の事実によれば、原告の本訴請求は理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官 山下 和 明

裁判官 山 田 知 司

裁判官 阿 部 正 幸

B 判例研究B

H14. 5.28 東京高裁 平成 12(行ケ)511 特許権 行政訴訟事件

平成 12 年(行ケ)第 5 1 1 号 取消決定取消請求事件

平成 14 年 5 月 14 日口頭弁論終結

判		決	
原	告	ソニー株式会社	
訴訟代理人弁護士		中 村 稔	
同 熊 倉 禎 男			
同 田 中 伸 一 郎			
同 宮 垣 聡			
訴訟代理人弁理士	北 村 周 彦		
被	告	特許庁長官及川耕造	
指定代理人		石 川 昇 治	
同 砂 川 克			
同 番 場 得 造			
同 山 口 由 木			
同 大 橋 良 三			
同 高 木 進			
主		文	

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第 1 当事者の求めた裁判

1 原告

(1) 特許庁が異議 2000 - 71502 号事件について平成 12 年 11 月 6 日にした異議の決定を取り消す。

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

主文と同旨

第 2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「プリンタのインク残量表示方法」とする特許第 2962306 号の特許(昭和 63 年 6 月 29 日にした特許出願(以下「原々々出願」という。))の一部を平成 10 年 1 月 12 日に分割して特許出願(以下「原々出願」という。)をし、またその一部を平成 10 年 2 月 2 日に分割して特許出願(以下「原出願」という。)をし、さらにその一部を平成 10 年 2 月 26 日に分割して特許出願(以下「本件出願」という。)をし、平成 11 年 8 月 6 日に設定登録された。以下「本件特許」という。)の特許権者である。

本件特許につき平成 12 年 4 月 14 日に特許異議の申立てがあり、特許庁は、これを異議 2000 - 71502 号事件として審理した。原告は、この審理の過程で、願書に添付した明細書の訂正をすることを請求した。特許庁は、審理の結果、平成 12 年 11 月 6 日に「訂正を認める。特許第 2962306 号の請求項 1 に係る特許を取り消す。」との決定をし、同年 12 月 4 日にその謄本を原告に送達した。

2 訂正後の特許請求の範囲(全 1 項。以下「本件発明」という。)

「【請求項 1】印刷対象の映像が映像表示装置に表示されるプリンタのインク残量表示方法において、インク量出力手段から、インク保持部材に保持されるカラーインク

のカラーインク量情報を出力するステップと、上記インク量出力手段から出力された上記カラーインク量情報に基づいて、上記印刷対象の映像が表示される上記映像表示装置の画面上に、上記インク保持部材に保持されるカラーインクの残量を示す表示を行なうステップとを有することを特徴とするプリンタのインク残量表示方法。」

3 決定の理由

決定は、別紙決定書の写しのとおり、平成12年10月17日にされた訂正請求による訂正を認めたものの、訂正後の特許請求の範囲により特定される発明（本件発明）につき、原々出願に記載されていた発明ではないと認定して、これを根拠に、本件出願は、原々出願との関係で適法な分割出願ではなく、原出願の出願日の平成10年2月2日に出願されたものとみなされるとして、本件出願に係る出願日が同日であることを前提に、本件発明が、特開平2-9672号公報（以下「刊行物1」という。）及び「シャープ日本語ワードプロセッサ書院ハンドブック」（シャープシステムプロダクト株式会社・昭和54年9月初版、以下「刊行物2」という。）に記載された各発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとし、また、本件発明は、刊行物2、特開昭59-194853号公報（以下「刊行物3」という。）及び特開昭60-176372号公報（以下「刊行物6」という。）記載の各発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとし、本件特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものであり、特許法113条2号に該当し、取り消されるべきものである、と認定判断した。

第3 原告主張の決定取消事由の要点

決定の理由中、「1. 手続きの経緯」及び「2. 訂正の適否についての判断」は認める。「3. 特許異議の申立てについての判断」については、「(1) 当審による取消理由の概要」、「(3) 本件特許の出願日について」の「()」の6頁18行～32行及び7頁17行～22行、並びに、「() まとめ」、「(4) 取消理由の検討」の「A. 本件発明と刊行物1及び2記載の発明との対比」の「() 対比・判断」の「(相違点)」、「(相違点の検討)」及び「(まとめ)」、「B. 本件発明と刊行物2, 3, 6記載の発明との対比」の「() 対比・判断」、「C. 明細書の記載不備について」並びに「(5) 結び」を争い、その余を認める。

決定は、本件特許の出願日を誤って原出願である特願平10-20873号の出願日の平成10年2月2日とみなすとした点、並びに、本件発明が刊行物2, 3及び6記載の発明から当業者が容易に発明することができたとした点の双方において誤っており、これらの誤りが互いに相まって結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、取消しを免れ得ない。

1 本件特許の出願日の認定の誤り

(1) 決定は、「本件発明における「インク量出力手段」およびそこから出力される「カラーインク量情報」は、インクの量そのものを（判決注・「そのものを」とあるのは「そのものを」の誤りであると認める。）出力する手段およびそこから出力されるカラーインクの量そのものの情報をも含むものであり、このようにインクの量そのものの情報を出力する手段について、原々出願の明細書（特開平10-250200号公報、甲第11号証。以下「原々出願明細書」という。）に独立した技術的事項として把握できるように記載されていたとすることはできない。そして、「インク量出力手段」について記載されていない以上、「インク量出力手段からカラーインク量情報を出力するステップ」や「インク量出力手段から出力された上記カラーインク量情報に基づいて、上記印刷対象の映像が表示される上記映像表示装置の画面上にカラーインク残量を示す表示を行うステップ」についても、独立した技術的事項として把握できるように記載されていたとすることはできない。」（6頁21行～32行）とし、その上で、「本件発明は、上記原出願の明細書に独立した技術的事項として把握できるように記載されていた発明ではないから、本件特許は、原出願との関係において特許法第44条第1項に規定する要件を満たしておらず、適法な分割出願と認めることができない。したがっ

て、本件特許の出願は、原出願である特願平10-20873号の出願日の平成10年2月2日に出願されたものとみなす。」(7頁「(オ)まとめ」の項)と認定している。

しかし、この決定の論理は、以下に述べるとおり、明らかに失当である。

まず、本件発明という「インク量出力手段」及びそこから出力される「カラーインク量情報」における「インク量」あるいは「カラーインク量」は、プリンタにおいて以後の印刷に使用され得る量のことである。本件発明は、確かに、上記「インク量出力手段」及び「カラーインク量情報」が、それぞれ「インク量そのものを出力する手段」及び「そこから出力されるカラーインクの量そのものの情報」である場合を含むものではあるものの、それはあくまで「インク量そのもの」が「プリンタにおいて以後の印刷に使用され得る」からであり、言い換えれば、「プリンタにおいて以後の印刷に使用され得る量」でない限り、「インク量そのものを出力する手段」及び「そこから出力されるカラーインクの量そのものの情報」が問題とされることはないのである。

したがって、「インク量そのものを出力する手段」及び「そこから出力されるカラーインクの量そのものの情報に基づいて…画面上にカラーインク残量を示す表示を行うステップ」が原々出願明細書に独立した技術的事項として把握できるか否かという決定の問題の立て方は誤っている。本件特許が原々出願との関係において特許法44条1項に規定する要件を満たしているか、の検討においては、「プリンタにおいて以後の印刷に使用され得るインク量そのものを出力する手段」及び「そこから出力されるプリンタにおいて以後の印刷に使用され得るカラーインクの量そのものの情報に基づいて…カラーインク残量を示す表示を行うステップ」が原々出願明細書において独立した技術的事項として把握できるか、ということが問題とされなければならない。

原々出願明細書には、決定が認定するように、インクリボンの残量をST3でメモリーから読み出し、この情報を出力する手段及び当該情報を表示する手段が明確に記載されている。すなわち、インクリボンのリボンがインク保持部材であり、そこに付着された「プリンタにおいて以後の印刷に使用され得るインク量」がST3でメモリーから読み出され、出力されるのであり、原々出願明細書からは「プリンタにおいて以後の印刷に使用され得るインク量そのものを出力する手段」及び「そこから出力されるプリンタにおいて以後の印刷に使用され得るカラーインクの量そのものの情報を表示する手段」が独立した技術的事項として明確に把握できるのである。

以上のとおり、本件特許は、原々出願との関係において、特許法44条1項に規定する要件を満たしており、適法な分割出願であるから、原出願である特願平10-20873号の出願日の平成10年2月2日に出願したものとみなすのは明確に誤りである。したがって、原々出願の公開公報である刊行物1を本件発明に対する公知資料として引用し、本件発明が刊行物1及び刊行物2記載の発明から当業者が容易に発明でき、特許法29条2項に該当するとした決定の判断が誤りであることは、明白である。

(2) 被告は、原々出願明細書には、インク保持部材の一つであるインクリボンの残量を印刷可能枚数として映像表示手段に表示する方法しか記載されておらず、インクリボンに保持されたインクの残量を表示する方法は記載されていない、と主張する。

しかし、被告が、インクリボンに保持されたインクの残量そのものも本件発明というインクの残量とみることができるということを前提に、原々出願明細書にはインクリボンの残量が表示されているだけでインクリボンに保持されたインク自体の残量表示方法は記載されていない、として、本件出願は原々出願との関係で不適法な分割出願であると主張するのであれば、およそ常識に反した議論というべきであり、全く失当である。インクリボンにおいては、用紙1枚にリボンの一定長が使用され、それ以後は一切使用されることがないのであり、このことは当業者を問題とするまでもなく当然のことである。言い換えれば、いったん使用され、使用済みとなれば、インクリボンはもはやその使命を終えたものであり、インク保持部材とはいえない廃棄物にすぎない。また、その使用済みのインクリボンに存在するインクについていえば、そのようなもの

は存在するにしても、印刷には何らの用にも立たず、したがって、もはや残っているものではなく、その量をインクの「残量」ということはできない。

インクリボンの残量とインクリボンに保持されたインクの残量とが比例関係にあることは特に説明をするまでもないことであり、被告も争わないところである。そうすると、原々出願明細書には、被告も認めるとおり、インク保持部材の一つであるインクリボンの残量を映像表示手段に表示する方法が記載されているのであるから、同明細書には、インクリボンの残量を単位として、インクリボンに保持されたインクの残量を映像表示手段に表示することが記載されている、ということができるのである。したがって、被告の前記主張は失当である。

(3) 被告は、原々出願明細書には、インク容器等インクリボン以外の保持部材に保持されたカラーインクの残量表示方法については記載がない、と主張する。

確かに、原々出願明細書に、具体的に、インク容器等リボン以外の保持部材に保持されたカラーインクの残量表示方法は記載されていないことは事実であり、このことは原告としても争うところではない。また、本件発明の特許請求の範囲にいう「インク保持部材」にインク容器等のインクリボン以外のものが含まれることも、被告の指摘するとおりである。しかしながら、原々出願明細書に、インクリボンに保持されたインクの残量を映像表示手段に表示する例が示されているのは、疑いようのない事実である。そして、インクリボンは、インク保持部材の一つである。そうすると、原々出願明細書には、インクリボンを例にするという形で、インク保持部材に保持されたインクの残量を映像表示手段に表示することが記載されている、ということになる。

そうである以上、原々出願明細書に「インク容器等リボン以外の保持部材に保持されたカラーインクの残量表示方法」が記載されているかどうかにはかかわりなく、当業者が、原々出願明細書から、本件発明の「インク量出力手段」及びそこから出力される「カラーインク量情報に基づいて…画面上にカラーインク残量を示す表示を行うステップ」を、独立した技術的事項として把握できることは、明白というべきである。

被告は、本件明細書においては、インクリボンのカラーインク量は一例として挙げられているものであって、本件発明の「インク残量表示」は、インクリボンの残量のみではなく、インクリボンに保持されたインクそのものの残量、及び、インクリボン以外のインク保持部材（例えばインク容器）に保持された液体のカラーインクの残量を表示する方法をも含むものであり、原々出願明細書に包含されていないものを含んでいることは明らかである、と主張する。

しかし、この被告の議論は、既に説明したとおり、理由がない。そもそも、量は何らかの単位をもってしか表示できないことは、いうまでもないところである。原々出願明細書に記載された例においては、インクの残量を、それと比例関係にあるインクリボンの残量をいわば単位として、表示しているのである。さらにいえば、インク容器を保持部材として本件発明を実施する場合においても、インク量を直接計測するのではなく、何らかのパラメータをもってインク容器のどこまでインクが入っているかということ計測し、それを残量として表示するのであり、インク量の表示の方法としてインクリボンの残量をもってすると何ら差異はないのである。

(4) 以上のとおりであり、本件出願は、原々出願との関係において、特許法44条1項に規定する要件を満たしており、適法な分割出願であるから、原出願である特願平10-20873号の出願日の平成10年2月2日に出願したものとみなすのは明確に誤りである。本件出願は、原々出願及び原々々出願との関係で適法な分割出願であり、その出願日は原々々出願の出願日にさかのぼるものである。

したがって、原々々出願の公開公報である刊行物1を本件発明に対する公知資料として引用し、本件発明が刊行物1及び2記載の発明から当業者が容易に発明でき、特許法29条2項に該当する、とした決定の認定判断が誤りであることは明白である。

2 取消事由2（本件発明の進歩性判断の誤り）

決定は、「本件発明は刊行物 2, 3 及び 6 記載の発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであり、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。」(13 頁 23 行～25 行)と認定判断した。しかしながら、認定判断は、誤りである。

(1) 一致点の認定について

決定は、まず本件発明と刊行物 2 記載の発明を対比し、「印刷対象の画像が画像表示装置に表示されるプリンタのインク残量に関連する情報を表示する方法において、印刷対象の画像が表示される画像表示装置の画面上に、インク保持部材に保持されるインクの残量に関連する情報を示す表示を行なうインク残量に関連する情報の表示方法」(12 頁 13 行～16 行)である点で一致すると認定している。

しかし、この一致点の認定からして既に誤りである。すなわち、刊行物 2 記載の発明においては、その印刷対象が画像ではなく文章である。また、この点をおくとしても、刊行物 2 記載の発明は、プリンタのインク残量に関連する情報を表示する方法を開示するものではない。すなわち、刊行物 2 記載の発明は、本件発明と異なり、インクの量ではなく、インクのあるなしを 1/0 で検出するのみである。したがって、刊行物 2 記載の発明は、単なる「インク切れ」を、更なる印刷ができないことを示すエラーメッセージの一つとして表示するためのものにすぎず、何らプリンタのインク残量に関連する情報を表示するものではないのである。

被告は、「広辞苑」を引き、文章であってもブラウン管に表示されるものは画像である、と主張する。しかし、文章は、文字データ(テキストデータ)であり、イメージデータとは異なる。したがって、ブラウン管に文章が表示されていても、それは印刷の対象のイメージ、すなわち画像と同一ではない。被告の主張は失当である。

被告は、本件発明には、特定の状態、すなわちインク切れあるいはインク残量が少なくなった状態を表示できるようになったものも含まれる、とも主張する。しかし、これも失当である。本件発明が問題としているのは、インクの「残量」であり、インクが存在するかしないかではない。本件発明は、「量」、すなわちどれだけ存在するかを問題としているのである。

(2) 相違点(3)の判断について

決定は、相違点(3)、すなわち「インクの残量に関連する情報が、本件発明ではインク残量情報であるのに対して、刊行物 2 記載の発明ではインク切れ情報である点」(12 頁 23 行～24 行)について、刊行物 3 に「インク残量の出力手段からの出力によってインク残量を表示するという技術」(13 頁 3 行～4 行)が記載されているとして、「刊行物 3 に記載された発明も刊行物 2 記載の発明と同様にプリンタの技術分野に属するものであり、刊行物 2 記載の発明をインク切れの表示に留まらず、インクの残量を表示するように変更することは、当業者が容易に考えつくことができたことである。」(13 頁 11 行～14 行)としている。

この決定の認定が、刊行物 2 記載の発明の「インク切れ情報」も「インク残量に関連する情報」であるとする点において既に失当であることは、前述のとおりである。決定の上記認定には、それに加えて、以下の点においても誤りがある。

本件発明は、特許請求の範囲においてカラーインク量を出力するための具体的な構成を直接的に規定してはいないものの、その出力手段は、「上記印刷対象の映像が表示される上記映像表示装置の画面上に上記インク保持部材に保持されるカラーインクの残量を示す表示を行なう」ために情報を出力するものでなくてはならない。そして、この「出力手段」につき、本件明細書においては、既に述べたとおり、ST3 でインクリボンの残量が読み出される「メモリー」を開示しているのである。

しかし、刊行物 3 においては、「上記印刷対象の映像が表示される上記映像表示装置の画面上に上記インク保持部材に保持されるカラーインクの残量を示す表示を行なう」ための情報を出力する出力手段は一切開示されていない。

すなわち、刊行物3には、具体的には「インクカセット17歯車の回転角度」(3頁右上欄4行~5行)が示されているのみであり、これでは「上記印刷対象の映像が表示される上記映像表示装置の画面上に上記インク保持部材に保持されるカラーインクの残量を示す表示を行なう」ことができないのは明らかである。そもそも、刊行物3の「インクカセット17歯車の回転角度が一定値に達した後に突起部15によりマイクロスイッチ16が動作しインク交換時期をユーザーに表示する。」(3頁右上欄4行~7行)との記載、第3図及び同図の説明におけるマイクロスイッチによる検出をなす構成では、インク切れを表示することはできても本件発明のように(時々刻々変化する)インク残量を表示することはできないのである。

被告は、刊行物3の記載を引用した上で、同刊行物には正確なインク残量を常に検知する技術が開示されていると述べている。しかし、同刊行物記載の発明におけるインクの量の測定は「インク交換時期」の表示という目的のものであり、そこに示されている構成はその目的のための機構にすぎない。そうである以上、その測定の正確さがどの程度であっても、この構成を本件発明におけるインクの「残量」の表示に用いることはできないのである。

(3) 相違点(4)の判断について

決定は、相違点(4)、すなわち「本件発明が、インク量出力手段から、インク保持部材に保持されるカラーインクのカラーインク量情報を出力するステップと、インク量情報に基づいて映像表示装置の画面上に、インク保持部材に保持されるカラーインクの残量を示す表示を行なうステップを有しているのに対して、刊行物2記載の発明はインクの残量に関連する情報であるインク切れ情報を表示装置に表示するものであるが、表示のための具体的な手段やステップについて記載されていない点」(12頁25行~31行)に関しても、刊行物2記載の発明はインク残量に関連する情報であるインク切れ情報を表示装置に表示するものではある、ということを前提に論を進めている。しかし、インク切れ情報をインク残量に関連する情報であるとするのが誤りであること、そして、インク切れを示すだけなら、インク量出力手段から、インク保持部材に保持されるカラーインクのカラーインク量情報を出力するステップも、インク量情報に基づいて映像表示装置の画面上に、インク保持部材に保持されるカラーインクの残量を示す表示を行なうステップも一切不要であることは、前述のとおりである。したがって、この相違点につき、刊行物2記載の発明の構成を本件発明のように変更することは当業者が容易になし得たことではない。

もともと、刊行物2記載の発明を、インク切れの表示にとどまらず、インクの残量をも表示するように変更することは、当業者が容易になし得たことではない。刊行物3には、インク保持部材に保持されるカラーインクのカラーインク量情報を出力するステップについても、インク量情報に基づいて映像表示装置の画面上に、インク保持部材に保持されるカラーインクの残量を示す表示を行なうステップについても、何らの開示もないのであるから、たとえ刊行物3記載の発明を考えに入れたとしても、刊行物2記載の発明の構成を本件発明のように変更することが当業者が容易になし得たことではないことは、極めて明らかである。

被告は、相違点(4)に係る本件発明の構成は、刊行物2記載の発明をインク切れの表示にとどまらず、インク残量を表示するように変更するに際し、当業者ならば設計上容易に考えつくことであるという。

しかし、前述のとおり、刊行物2記載の発明はインク残量に関連する情報を表示する方法を開示するものではないから、そもそも刊行物2記載の発明をインク切れの表示にとどまらず、インク残量を表示するように変更することは当業者が容易に想到することではなく、また、刊行物3は、インク残量を常に表示する技術を示しているものではない。したがって、相違点(4)に係る本件発明の構成を、刊行物2の記載を出発

点として当業者ならば設計上容易に考えつく程度のものであることは、許されない。

(4) 以上のとおりであり、本件発明は、刊行物2、3及び6記載の発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであり、特許法29条2項の規定に該当し、特許を受けることができない、との決定の認定判断は誤りである。

第4 被告の反論の要点

決定の認定判断は正当であり、決定を取り消すべき理由はない。

1 原告の主張1（本件特許の出願日の認定の誤り）について

(1) 原出願の出願時の原々出願明細書には、次のような記載がある。

「【請求項3】前記リボンの残量を記憶する記憶手段を有して成ることを特徴とする請求項1又は請求項2記載のプリンタ。」(特許請求の範囲)

「【発明の属する技術分野】本発明は映像信号や各種データをプリントするプリンタに係わり、特にリボン装着の有無、リボンの種類、リボン残量等のリボン状態を検出表示可能なプリンタに関する。」(段落【0001】)

「【発明の実施の形態】」

「図6はインクリボンの残量を表示するための流れ図である。…インクリボンカセットを挿入し、1枚のプリントをとるとリボン残量表示が行なわれる。即ち、…モニタテレビ3にはリボンの種類と残り枚数が表示される。例えばリボンの種類がカラーで残り枚数が99枚であれば「COLOR RIBBON 99」の如き表示がCRT画面の中央に出る。」(段落【0029】～【0030】)

「この様なりボン残量を表示するフローを図6で説明する。…リボンがカバー1a内に完全に挿入されていれば白黒、カラー、OHPリボンの夫々の場合に第3ステップST3で何枚残っているかをメモリから読み出し、…「COLOR RIBBON 99」…の様な表示が夫々モニタテレビ3のCRT画面になされる。」(段落【0031】～【0032】)

原々出願明細書の上記の記載からみて、原々出願明細書に、リボンの残量を、印刷可能枚数を記憶する手段からの出力により、映像表示手段に表示するものについては記載されている、ということ是可以する。しかし、同明細書には、リボンに保持されたインク自体の残量表示方法は記載されておらず、まして、インク容器等リボン以外の保持部材に保持されたカラーインクの残量表示方法については、一切記載がない。

これに対して、本件明細書には、課題を解決するための手段として、「本発明は印刷対象の映像が映像表示装置に表示されるプリンタのインク残量表示方法において、インク量出力手段から、インク保持部材に保持されるカラーインクのカラーインク量情報を出力するステップと、…上記印刷対象の映像が表示される上記映像表示装置の画面上に、上記…カラーインクの残量を示す表示を行なうステップとを有することを特徴とするプリンタのインク残量表示方法としたものである」(甲第3号証段落【0005】)との記載があり、発明の効果として「特にインクリボン等のカラーインク量の残量が表示されるので、…使い勝手のよいインク残量表示方法が得られ、」(同段落【0047】)と記載されている。これによれば、本件明細書においては、インクリボンのカラーインク量は一例として挙げられているものであって、本件発明の「インク残量表示」は、インクリボンの残量のみではなく、インクリボンに保持されたインクそのものの残量、及び、インクリボン以外のインク保持部材(例えばインク容器)に保持された液体のカラーインクの残量を表示する方法をも含むものであり、原々出願明細書に包含されていないものを含んでいることが、明らかである。

そうである以上、本件発明における「インク量出力手段」及びそこから出力される「カラーインク量情報」は、インクの量そのものを出力する手段及びそこから出力されるカラーインクの量そのものの情報をも含むものであり、このようにインクの量そのものの情報を出力する手段について、原々出願明細書に独立した技術的事項として把握できるように記載されていたとすることはできない、とした決定の認定に誤りは

ない。

(2) 原告は、本件特許が原々出願との関係において特許法44条1項に規定する要件を満たしているかについては、「プリンタにおいて以後の印刷に使用され得るインク量そのものを出力する手段」及び「そこから出力されるプリンタにおいて以後の印刷に使用され得るカラーインクの量そのものの情報」が原々出願明細書において独立した技術的事項として把握できるかということが問題とされなければならない、と主張する。

しかし、本件発明においては、インク容器に保持された液体インクの場合は、インク容器に保持されているカラーインクの量そのものがインクの残量であり、その全量が以後の印刷に使用され得る量となるから、「保持部材に保持されたカラーインク量」と「以後の印刷に使用され得るカラーインクの量」とが一致することは明らかであるものの、同じことを、インクリボンに保持されたインクの場合についていうことはできない。この場合には、本件発明の「保持部材に保持されたカラーインク量」には何らの限定も付されていないから、消費されたりボンに残留しているインクもインクリボンに保持されたインク残量とみることもでき、以後の印刷に使用され得るのはまだ消費されていないインクリボンに保持されたインクだけであるから、「保持部材に保持されたカラーインク量」と「以後の印刷に使用され得る量」との間に不一致が生じることになる。

したがって、「インク量出力手段」及び「そこから出力されるカラーインク量情報」を原告主張のように解釈しなければならない理由はない。そのような解釈の下に、本件発明の「インク量出力手段」や「そこから出力されるカラーインク量情報」について、原々出願明細書において独立した技術的事項として把握できるか否かを検討すべきである、とする原告の主張は、前提において既に誤っている。

(3) 原告は、原々出願明細書には、インクリボンの残量をST3でメモリーから読み出し、出力する手段及び当該情報を表示する手段が明確に記載されている、すなわち、プリンタにおいて以後の印刷に使用され得るインク量がST3でメモリーから読み出され、出力される、と主張する。

しかし、原々出願明細書の実施例に記載された「メモリー」が出力するのは、インクリボンの残量に関連した情報である、リボンの種類毎のプリント可能枚数であり、インクの量そのものでないことはもちろんのこと、インクリボンの残量そのものですらない。

カラーインクリボンを用いたプリンタにおいては、用紙一枚の印刷に使用されるリボンの長さは一定であるのが通常であり、リボン上に保持されたインクが実際の印刷にどの程度使用されたかにかかわらず、一枚印刷されるごとに一定長のインクリボンが消費される。したがって、未使用時のインクリボンの印刷可能枚数から、印刷した枚数を減算すれば、残りの印刷可能枚数が算出できるのであって、それが同時にインクリボンの残量に関連する情報を示すのである。実施例に記載された「メモリー」が出力するのはこの残りの印刷可能枚数であり、インクリボン上のインクの量やインクリボンの長さ自体を表示するものではない。

このように、「プリンタにおいて以後の印刷に使用され得るインクリボンに保持されたインク量そのものを出力する手段」についてすら、原々出願明細書に記載されているとすることはできない。まして、そこに、本件発明の「インク量出力手段」及び「そこから出力されるカラーインク量情報」について、独立した技術的事項として把握できるように記載されていたとすることなど、できることではない。

上記の理由により、仮に、本件発明の「保持部材に保持されたカラーインク量」が「以後の印刷に使用され得る量」を意味するとしても、「以後の印刷に使用され得るインク量そのものを出力する手段」が原々出願明細書に記載されていたとすることはできない。

(4) 以上のとおり、原々出願明細書には、本件発明が独立した技術的事項として把

握できるように記載されていたとすることはできないから、決定において、本件発明の出願日を原出願の出願日である平成10年2月2日と認定した点に誤りはない。したがって、平成2年1月12日に公開された刊行物1を本件出願前に頒布された刊行物として引用した決定に誤りはない。

2 原告の主張2（本件発明の進歩性判断の誤り）について

(1) 一致点の認定について

原告は、刊行物2記載の発明について、その印刷対象が画像ではなく文章であると主張している。しかし、「広辞苑」によると「画像」とは「機械的な処理により、感光材料・紙・スクリーン・テレビ・ブラウン管などの上につし出された像」であり、文章であってもブラウン管に表示されたものは画像であるということが出来るから、決定において「印刷対象の画像が画像表示装置に表示されるプリンタ」である点を本件発明と刊行物2との一致点と認定したことに誤りはない。

原告は、刊行物2記載の発明は、本件発明と異なって、インクの量ではなく、インクのあるなしを1/0で検出するのみであると主張している。

しかし、本件発明は、「インク量出力手段から出力されたカラーインク量情報に基づいて映像表示装置の画面上にインク保持部材に保持されたカラーインクの残量を表示する方法」であって、インクの残量を表示する方法ではあるものの、インク残量のどのような状態を表示するかについて規定しているわけではないから、インク残量の時々刻々の状態を表示できるようにしたものに限定されるわけではなく、特定の状態、すなわちインク切れあるいはインク残量が少なくなった状態を表示できるようにしたのも含まれることになる。

そうである以上、本件発明と刊行物2記載の発明とは、プリンタのインク残量に関連する情報を表示する方法であるという限度では、一致しており、何ら異なるものではない。

そして、決定は、インク残量の表示時期、表示内容の相違については、相違点(3)として、表示のための具体的なステップの有無については、相違点(4)として、それぞれ認定した上、これらの相違点について検討を加えているのである。

原告の主張は根拠がない。

(2) 相違点(3)の判断について

原告は、刊行物3に記載されたマイクロスイッチによる検出をなす構成では、インク切れを表示することはできても本件発明のように（時々刻々変化する）インク残量を表示することはできない、と主張する。しかし、刊行物3には、「本発明によれば、噴出したインク滴の個数、回復操作数を計数して、使用インク量を算出し、正確なインク残量を検知することができ」（3頁左下欄9行～12行）と記載されており、正確なインク残量を常に検知する技術が開示されている。

刊行物2記載の発明と、刊行物3記載の発明は、インク残量に関連する情報を、使用者に分かりやすく表示しようとするものである点で共通している。そして、刊行物2記載の発明はインク残量に関連する情報である「インク切れ」を映像表示装置の画面上に表示するものであり、刊行物3には、インク残量の表示は、インクが僅少になったときのみに表示するものであっても、インク残量を常に表示するものであってもよいことが記載されているから、刊行物2記載の発明において、映像表示装置の画面上に表示する情報を、インク切れの表示にとどまらず、インク残量を常に表示する構成に変更することは、当業者ならば容易に考えつくことである。刊行物3記載の発明がインク残量を画面上に表示するものでないからといって、そのことがこれを刊行物2記載の発明に組み合わせることについての阻害要因となるものではない。

(3) 相違点(4)の判断について

原告は、刊行物2記載の発明においては、インク切れを表示することしかないから、インク量出力手段からインク保持部材に保持されるカラーインクのカラーイ

ンク量情報を出力するステップも、インク量情報に基づいて映像表示装置の画面上にインク保持部材に保持されるカラーインクの残量を示す表示を行うステップも一切不要である、と主張する。しかし、刊行物2記載の発明においても、インク切れを画面上に表示するためのステップは必要である。また、刊行物3には、前述のとおり、「噴出したインク滴の個数、回復操作数を計数して、使用インク量を算出し、正確なインク残量を検知すること」(3頁左下欄9行~12行)、「インク残量を常に表示する」(3頁右下欄11行)技術が開示されており、検知されたインク残量を常に表示するためには、検知されたインク残量の情報を出力するステップと出力された情報に基づいて、インク残量情報を表示するステップを設けていることは当然のことであり、相違点(4)の構成は、刊行物2記載の発明をインク切れの表示に留まらず、インク残量を表示するように変更するに際し、当業者ならば設計上容易に考えつくことである。

(4)したがって、本件発明は、刊行物2、3及び6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした、決定の判断に、原告の主張するような誤りはない。

第5 当裁判所の判断

1 原告の主張1(本件特許出願日の認定の誤り)について

(1)決定は、本件特許の出願日について、「本件発明における「インク量出力手段」およびそこから出力される「カラーインク量情報」は、インクの量そのもの…を出力する手段およびそこから出力されるカラーインクの量そのものの情報をも含むものであり、このようにインクの量そのものの情報を出力する手段について、原々出願明細書に独立した技術的事項として把握できるように記載されていたとすることはできない。そして、「インク量出力手段」について記載されていない以上、「インク量出力手段からカラーインク量情報を出力するステップ」や「インク量出力手段から出力された上記カラーインク量情報に基づいて、上記印刷対象の映像が表示される上記映像表示装置の画面上にカラーインク残量を示す表示を行うステップ」についても、独立した技術的事項として把握できるように記載されていたとすることはできない。」(6頁21行~32行)と認定した上、これに基づき、「本件発明は、上記原出願の明細書に独立した技術的事項として把握できるように記載されていた発明ではないから、本件特許は、原出願との関係において特許法第44条第1項に規定する要件を満たしておらず、適法な分割出願と認めることができない。したがって、本件特許の出願は、原出願である特願平10-20873号の出願日の平成10年2月2日に出願されたものとみなす。」(7頁「(オ)まとめ」の項)と判断した。

本件発明を特定する特許請求の範囲の記載は、前記第2・2のとおりであること、本件発明における「インク量出力手段」及び「カラーインク量情報」が、それぞれ「インク量そのものを出力する手段」及び「そこから出力されるカラーインクの量そのものの情報」を含むことについては、当事者間に争いがない。

これに対し、甲第11号証によれば、原々出願明細書には、

その特許請求の範囲に、「【請求項1】リボン装着の有無を検出する…プリンタ。【請求項2】…リボンの種類をも検出する…請求項1記載のプリンタ。【請求項3】前記リボンの残量を記憶する記憶手段を有して成ることを特徴とする請求項1又は請求項2記載のプリンタ。【請求項4】前記リボンが未装着であること等の表示を要求する…請求項1乃至請求項3記載のいずれか1項記載のプリンタ。【請求項5】給紙の状態を検出する…プリンタ。」との記載、

発明の属する技術分野に関する段落【0001】に、「本発明は映像信号や各種データをプリントするプリンタに係わり、特にリボン装着の有無、リボンの種類、リボン残量等のリボン状態を検出表示可能なプリンタに関する。」との記載、発明が解決しようとする課題に関する段落【0004】に「発明が解決しようとする課題はプリンタ画像を表示する表示手段にリボン装着状態、リボン種類、リボン残量等のメッセー

ジを表示させることで使用者が操作し易いプリンタを提供しようとするものである。」との記載、

発明の実施の形態に関する段落【0029】～【0032】に、「【0029】図6はインクリボンの残量を表示するための流れ図である。【0030】図1でカバー1aを開いて、インクリボンカセットを挿入し、1枚のプリントをとるとリボン残量表示が行なわれる。即ち、図2の残りリボン釦…を押している間、モニタテレビ3にはリボンの種類と残り枚数が表示される。例えばリボンの種類がカラーで残り枚数が99枚であれば「COLOR RIBBON 99」の如き表示がCRT画面の中央に出る。【0031】この様なリボン残量を表示するフローを図6で説明する。…【0032】リボンの種類は白黒リボン、カラーリボン、OHPリボンの3種類か、リボンが掛かっていない場合の4種類であり、マイクロコンピュータ6はこれら4通りを選別出来る様に成されている。リボンがカバー1a内に完全に挿入されていれば白黒、カラー、OHPリボンの夫々の場合に第3ステップST3で何枚残っているかをメモリから読み出し、…カラーリボンの場合は第5ステップST5に示す様に「COLOR RIBBON 99」…の様な表示が夫々モニタテレビ3のCRT画面になされる。」との記載、及び、

発明の効果に関する段落【0047】に、「本発明のプリンタによればプリントすべき画像を表示するモニタテレビ上に使用者との間の各種メッセージを表示するので極めてスムーズにプリンタと操作者間で種々のコミュニケーションを計ることが出来る。特にリボンの装着状態やリボンの種類或はリボン残量が表示されるので使い勝手のよいプリンタが得られ、然もLED等の表示部品を必要としないためにプリンタ構成を単純、廉価にすることが出来る効果を有する。」との記載があることが認められる。

原々出願明細書の記載についての上記認定によれば、原々出願明細書の請求項1ないし4には、リボンを用いることの記載が、その内、請求項3には、リボンの残量を記憶することの記載が、発明の属する技術分野、発明が解決しようとする課題、発明の実施の形態及び発明の効果に関する箇所には、リボン残量を表示することの記載が、その内、発明の実施の形態に関する箇所には、残り枚数を表示することの記載が、それぞれあることが認められる。しかしながら、原々出願明細書（甲第11号証）全体を検討しても、インク容器等のインクリボン以外のものを用いる旨の記載も、本件発明の特許請求の範囲に記載されている「インク量」及び「インク量情報」の記載も、また、原告が主張する「インク量そのもの」及び「以後の印刷に使用され得るインク量」の記載も、見いだすことができない。

そうすると、原々出願明細書には、インクリボンの残量についての記載があるとしても、インクリボンを離れた一般的な「インク量」ないし「インク量そのものを出力する手段」に関する記載はないことが明らかである。そして、本件発明における「インク量出力手段」及び「カラーインク量情報」が「インク量そのものを出力する手段」及び「そこから出力されるカラーインクの量そのものの情報」を含むことは当事者間に争いのないところであるから、本件発明が、原々出願明細書に記載されたもの以外のものをも含むこととなるのは、明らかである。

したがって、決定が、本件出願は、原々出願との関係において、特許法44条1項に規定する要件を満たしておらず、適法な分割出願とは認めることができない、として、本件出願は、原出願である特願平10-20873号の出願日の平成10年2月2日に出願された、とみなし、原々出願の公開公報である刊行物1を引用例として採用した点に、誤りがあるということとはできない。

(2) 原告は、原々出願明細書（甲第11号証）には、インクリボンの残量をST3でメモリーから読み出し、この情報を出力する手段及び当該情報を表示する手段が明確に記載されており、同明細書からは「プリンタにおいて以後の印刷に使用され得るインク量そのものを出力する手段」及び「そこから出力されるプリンタにおいて以後の印

刷に使用され得るカラーインク量そのものの情報」を独立した技術的事項として明確に把握することができる、と主張する。

しかし、インクリボンの残量を読み出し、これを出力する手段の記載があるからといって、「インク量そのものを出力する手段」に関する記載がない以上、原告が主張する「プリンタにおいて以後の印刷に使用され得るインク量そのものを出力する手段」も「そこから出力されるプリンタにおいて以後の印刷に使用され得るカラーインク量そのものの情報」も、原々出願明細書に記載されているものと認められることができるものではないことは、前記のとおりである。

原告は、原々出願明細書には、インクリボンに保持されたインクの残量を映像表示手段に表示する例が示されている、そして、インクリボンは、インク保持部材の一つである、したがって、原々出願明細書には、インクリボンを例にすることにより、インク保持部材に保持されたインクの残量を映像表示手段に表示することが記載されていることは明確である、と主張する。

しかし、本件発明の「インク保持部材」にインク容器等のインクリボン以外のものが含まれること、及び、原々出願明細書に具体的にインク容器等リボン以外の保持部材に保持されたカラーインクの残量表示方法は記載されていないことについて、当事者間に争いはない。そして、原々出願明細書全体（甲第11号証）をみても、インクリボン以外のものについての記載も、「インクの保持部材」、「インクの残量」についての記載も見いだせず、また、インクリボンを例として一般的な「インクの保持部材」に言及する記載も見いだすことはできない。そうすると、原々出願明細書にインクリボンを例にすることによりインク保持部材に保持されたインクの残量を映像表示手段に表示することが記載されているとの原告の主張には、その根拠がないという以外にはない。原告の主張は採用することができない。

(3) まとめ

以上のとおりであるので、決定の「A．本件発明と刊行物1及び2記載の発明との対比」に関する原告の主張1には理由がなく、決定の上記Aにおける「本件発明は刊行物1及び2記載の発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。」との判断に誤りはない。

2 結論

以上に検討したところによれば、原告の主張1には理由がなく、したがって、同2について検討するまでもなく、決定の「特許第2962306号の請求項1に係る特許を取り消す。」との結論に誤りはないといえることができる。そこで、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官 山下和明

裁判官 設樂隆一

裁判官 阿部正幸

以上