

細断機事件（審決取消訴訟事件）	
事件の表示	平成21年（行ケ）第10049号 平成21年10月28日判決言渡 原告：株式会社松井製作所 被告：株式会社カワタ
判決	特許庁が無効2008-800093号事件について平成21年1月23日にした審決を維持する。
参照条文	特許法第44条
キーワード	分割出願

## 〔事実関係〕

## 1. 事案の概要

原告は、発明の名称を「細断機」とする特許第3966892号（出願日：平成14年9月19日、出願番号：特願2002-272376号）の一部として、平成18年2月8日に分割出願（特願2006-31352号。以下「本件」という。）を行い、平成19年6月8日に分割出願について設定登録を受けた。

被告は、平成20年5月21日、本件特許の無効を求める審判（無効2008-800093号事件）を請求し、特許庁は本件特許を無効とするとの審決をした。

そこで、原告は上記審決の取消しを求めたが、審決が維持された事案である。

## 2. 争点

分割出願の発明では、原出願の発明に記載された「連結材」が削除されている。

「連結材」が削除された発明は、原出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものか等。

## 3. 本願発明の内容

（参考）〔原出願の特許請求の範囲（請求項1）〕

## 【請求項1】

所定間隔をあけて配された左右の固定側壁と、固定側壁の前後部下部に渡し止められた前後の支持軸と、支持軸に前後揺動開閉自在に設けられた前後の揺動側壁と、左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材と、固定側壁に回転自在に渡された、回転刃を有する回転軸と、前の揺動側壁の内側に設けられた回転刃との協働により被処理物を細断する固定刃と、後の揺動側壁の内側に設けられたスクレーパーとを有し、固定刃とスクレーパーとの間に回転刃が位置するようになされている細断機。

〔目的・効果〕

【0002】

【発明の目的】

本発明は、メンテナンスが行ないやすく、且つ、部品点数を少なくしつつも剛性の大きな（強度の高い）細断機を提供することを目的とするものである。

【0004】

【発明の効果】

・・・▲1▼請求項1の発明によれば、前後の揺動側壁が開くので、メンテナンスが行ないやすい。また、2本の支持軸と1本の連結材で左右の固定側壁を連結するので、細断機の剛性を大きくすることが出来る。更に、2本の支持軸が、揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結する連結材とを兼ねているので、部品点数を少なくしてコスト低減を図ることが出来る。・・・

\*□:原出願と分割出願と共通する構成、一重下線:分割出願のみ、二重下線:原出願のみ

[分割出願の特許請求の範囲(請求項1)]

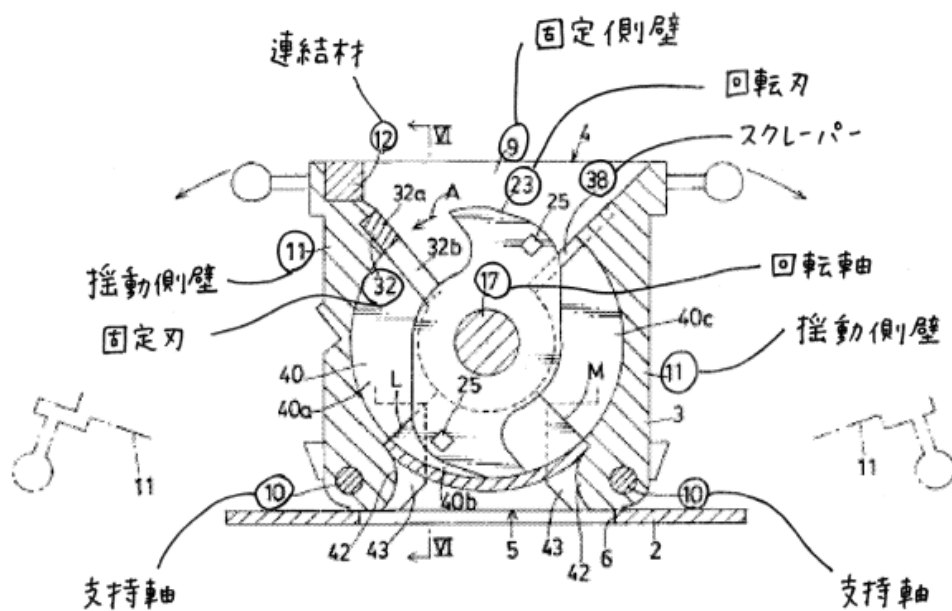
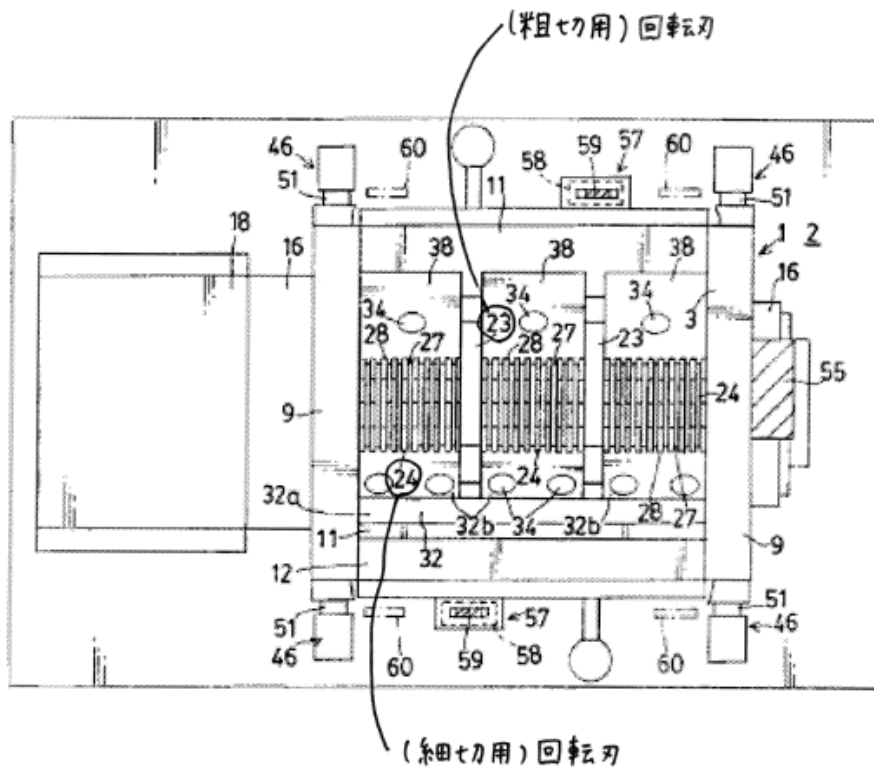
【請求項1】

所定間隔をあけて配された1対の固定側壁と、  
両固定側壁に回転自在に渡され、回転刃を有する回転軸と、  
該回転軸と平行に、両固定側壁の下側両端部に渡し止められた1対の支持軸と、  
該支持軸夫々に揺動開閉自在に設けられた揺動側壁と、  
一方の揺動側壁の内側に設けられ、前記回転刃との協働により被処理物を細断する固定  
刃と、  
他方の揺動側壁の内側に設けられたスクレーパーと  
を有し、  
前記固定刃とスクレーパーとの間に前記回転刃が位置するようになされ、  
前記回転刃は、  
アーム状の粗切断用回転刃と外周に鋸歯状の細断歯を有する細切断用回転刃を有し、  
前記固定刃及びスクレーパーの下方に位置するようにして前記粗切断用回転刃の移動軌  
跡空間を囲う覆い部材が設けられ、  
前記覆い部材は、  
前記一方の揺動側壁に設けられた第1側部材と、  
前記他方の揺動側壁に設けられた第2側部材と、  
前記第1側部材と第2側部材とを繋ぎ、前記第1側部材及び第2側部材とは別体であつ  
て、着脱自在となされた中間部材と  
を有することを特徴とする細断機。

[請求項1の効果]

【0010】

第1発明にあつては、前後の揺動側壁が開くので、メンテナンスが容易になる。また、2本の支持軸が、揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結する連結材とを兼ねているので、部品点数を少なくしてコスト低減を図ることができる。さらに、覆い部材の中間部材が着脱自在となされているので、メンテナンスが容易になる。



#### 4. 審決の内容

本件原出願の発明の目的及び効果からすれば、「本件連結材」には、2本の支持軸とあいまって、細断機の剛性を大きくする（強度を高くする）という技術的意義が存している。

「本件連結材」の存在は、本件原出願の発明にとって重要であり、本件原出願の発明は、細断機に必要な所定の剛性を「本件連結材」により得ることを前提としているということができる。

他方、本件特許発明においては、本件原出願の発明が備える「本件連結材」が削除されているから、「本件連結材」の有無は任意のものとなり、本件特許発明には、「本件連結材」を備える細断機又は「本件連結材」を備えていない細断機のいずれもが包含される。

本件原出願の発明において重要な事項である「本件連結材」が削除されていることにより、本件特許発明は、本件原出願の発明と比べて、少なくとも細断機の剛性確保に関して、細断機自体の技術的意義が実質的に変更されたもの、又は、「本件連結材」以外の何らかの事項の技術的意義が実質的に変更されたものであり、新たな技術的意義が実質的に追加されたといえる。

分割出願（「連結材」が削除された発明）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になるから、もとの出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものではなく、分割出願の要件を満たさない。

原出願明細書には、「本件連結材」を備える発明が記載されているのみであり、「本件連結材」を省略又は他の手段により代替可能である旨の直接的な記載はないから、「本件連結材」を有しない発明、又は、「本件連結材」が任意の付加的事項であることが、本件原出願明細書に現実に記載されているとすることはできない。

#### 5. 裁判所の判断

・・・原告の上記主張は、以下に述べるとおり、理由がない。

##### (1) 事実認定

本件原出願明細書（甲2）の【特許請求の範囲】においては、出願に係る細断機が「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」を有する構成が記載されている。また、本件原出願明細書の【発明の詳細な説明】においても、「【発明の目的】本発明は、メンテナンスが行ないやすく、且つ、部品点数を少なくしつつも剛性の大きな（強度の高い）細断機を提供することを目的とするものである。」（段落【0002】）と記載されるとともに、「【発明の効果】・・・請求項1の発明によれば、前後の揺動側壁が開くので、メンテナンスが行ないやすい。また、2本の支持軸と1本の連結材で左右の固定側壁を連結するので、細断機の剛性を大きくすることが出来る。更に、2本の支持軸が、揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結する連結材とを兼ねているので、部品点数を少なくしてコ

スト低減を図ることが出来る。」（段落【0004】）と記載されている。さらに，【発明の実施の形態】を説明した【図3】，【図5】及び【図7】においても，「本件連結材」が明確に示されている（別紙「本件原出願明細書図面」【図3】，【図5】及び【図7】の符号12参照）。

## (2) 判断

以上のとおり，本件原出願明細書には，発明の目的を「メンテナンスが行ないやすく，且つ，部品点数を少なくしつつも剛性の大きな（強度の高い）細断機を提供すること」とし，具体的には「前後の揺動側壁が開くので，メンテナンスが行ないやすい。」，また，「2本の支持軸と1本の連結材で左右の固定側壁を連結するので，細断機の剛性を大きくすることが出来る。」，更に，「2本の支持軸が，揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結する連結材とを兼ねているので，部品点数を少なくしてコスト低減を図ることが出来る。」発明が記載，開示されている。そうすると，「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）は，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。したがって，本件原出願明細書の特許請求の範囲に記載された，「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」との記載部分を本件原出願明細書の「特許請求の範囲」の記載から削除したことは，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から，本件分割出願は，もとの出願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものではなく，分割出願の要件を満たしていないから，不適法である。

→本件分割出願の出願日は遡及しないため，原出願の公開公報を引用して29条1項3号及び同2項の規定に違反する。

以上