

8. 「特殊な出願」に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所
101	分割出願の要件を満たすか否かについて	1	知財高判平成18年4月27日 （平成17年（行ケ）第10623号）	第VI部第1章第1節3.
		2	知財高判平成22年2月25日 （平成21年（行ケ）第10352号）	
102	第50条の2の通知をすることが妥当か否かについて	—	—	第VI部第1章第2節
103	変更出願の要件を満たすか否かについて	—	—	第VI部第2章
104	実用新案登録に基づく特許出願の要件を満たすか否かについて	—	—	第VI部第3章

(101)-1

審査基準の 該当箇所	第VI部第1章第1節3.
裁判例 分類	101：分割出願の要件を満たすか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂事件」（特許異議の申立て） 知財高判平成18年4月27日（平成17年（行ケ）第10623号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-136724号（特開2001-356483号公報）
分類	G03F 7/039
結論	棄却
関連条文	第44条第1項
裁判体	知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、高感度、高解像性で、耐熱性、引置き経時安定性、焦点深度幅特性及びレジスト溶液の保存安定性に優れるとともに、基板依存性がなくプロファイル形状の優れたレジストパターンを形成できる紫外線、遠紫外線、KrF、ArFなどのエキシマレーザー、X線、及び電子線などの放射線に感応する化学増幅型のポジ型レジスト組成物に関する。

(2) 原出願の願書に最初に添付した明細書（原明細書）の記載

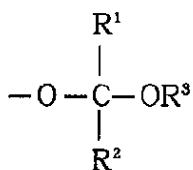
「ア 「従来、ICやLSIなどの半導体素子は、ホトレジスト組成物を用いたホトリソグラフィ、エッチング、不純物拡散及び配線形成などの工程を数回繰り返し製造されている。…。

上記化学増幅型レジストとしては、例えばポリヒドロキシスチレンの水酸基をtert-ブトキシカルボニルオキシ基で置換した樹脂成分とオニウム塩などの酸発生剤を組み合わせたレジスト組成物が米国特許4,491,628号明細書に提案されている。」（段落【0002】…～【0004】）

イ 「しかしながら、上記レジスト組成物は、解像度、焦点深度幅特性において十分なものでない上に、…レジストパターン上部が底状に連なってしまうブリッジングの問題がある。…。

…本発明者等は、…酸の作用によりアルカリ水溶液に対する溶解性が増大する樹脂成分として、異なる2種の置換基を特定の割合でそれぞれ置換し、かつ特定の分子量と特定の分子量分布(Mw/Mn)を有するポリヒドロキシスチレンの混合物及び放射線の照射により酸を発生する化合物を使用し、さらに有機カルボン酸化合物を配合することで、…本発明を完成したものである。」（段落【0005】…～【0009】）

ウ…上記目的を達成する本発明は、(A)酸の作用によりアルカリ水溶液に対する溶解性が增大する樹脂成分、(B)放射線の照射により酸を発生する化合物、及び(C)有機カルボン酸化合物を含むポジ型レジスト組成物において、(A)成分が(a)水酸基の10～60モル%が一般式化2【化2】



(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…1.5以下のポリヒドロキシステレンと(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(…1.5以下のポリヒドロキシステレンとの混合物である…ポジ型レジスト組成物に係る。)(段落【0012】…～【0013】)

エ「上記(A)樹脂成分の混合割合は、(a)成分が30～90重量%、(b)成分が10～70重量%、…の範囲がよい。」(段落【0014】)

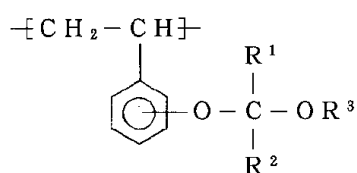
オ 実施例1ないし3には、製造例1(段落【0070】)で得られた(b)成分のポリヒドロキシステレン3gと、製造例2(段落【0071】)で得られた(a)成分のポリヒドロキシステレン3gとを用いたことが示されている。」

(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲の記載(訂正後)(請求項1及び2記載)(順に「本件発明1」、「本件発明2」)

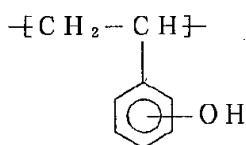
【請求項1】一般式

【化1】



(式中、R¹は水素原子又はメチル基、R²及びR³はメチル基又はエチル基である)で表わされる構成単位10～60モル%と、式

【化2】



で表わされる構成単位90～40モル%で構成され、かつ重量平均分子量8,000～25,000、分子量分布(Mw/Mn)1.5以下を有するポリ(ヒドロキシステレン)誘導体からなるKrFエキシマレーザーのための化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂。

【請求項 2】請求項 1 記載の K r F エキシマレーザーのためのポジ型レジスト用基材樹脂を含有する化学増幅型ポジ型レジスト組成物をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートを含む溶剤に溶解してなるレジストパターン形成用溶液。

(4) 手続の経緯

- 平成7年10月30日 : 原告(特許権者)による特許出願(原出願)(特願平7-305113号)(上記「原出願の願書に最初に添付した明細書(原明細書)の記載」を参照)
- 平成12年3月29日 : 原告による上記原出願の一部につき分割出願(子出願)(特願2000-91921号)
- 平成13年5月7日 : 原告による上記子出願の一部につき分割出願(孫出願、本件出願)
(上記「特許請求の範囲の記載」を参照)
- 平成15年4月11日 : 特許権の設定登録(本件特許)
- 平成15年12月18日 : 被告による特許異議の申立て(異議2003-73033号)
- 平成17年3月15日 : 原告による訂正の請求(上記「特許請求の範囲」を参照)
- 平成17年6月20日 : 「訂正を認める。…特許を取り消す。」との決定

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定(判決より抜粋)	
<p>…原明細書には、本件発明のポリ(ヒドロキシスチレン)誘導体のみを樹脂成分(基材樹脂)として用いることについては、何ら記載されておらず、また、自明であるとしてもできないから、本件発明 1 及び…本件発明 2 …は、原明細書に記載された発明であるとはできない。したがって、本件に係る特許出願は、特許法第 4 4 条第 1 項に規定する特許出願であるとは認められず、その出願日は、現実の出願日である平成 1 3 年 5 月 7 日である。…</p>	
判決	
<p>原告の主張</p> <p>(2) 原出願の願書に最初に添付した明細書(…「原明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項 1 には、「(A) …, (B) …, 及び (C) …を含有するポジ型レジスト組成物において、(A) 成分が (a) 水酸基の 1 0 ~ 6 0 モル%が一般式化 1 【化 1】</p> $ \begin{array}{c} R^1 \\ \\ -O-C-OR^3 \\ \\ R^2 \end{array} $ <p>(式中、R¹は…, R²は…, R³は…) で表わされる残基で置換された重量平均分子量 8, 0 0 0</p>	<p>被告の主張</p> <p>(1) 本件発明 1 は、K r F エキシマレーザーのための化学増幅型ポジ型レジスト組成物における基材樹脂として、「本件発明 1 の【化 1】で表される構成単位 1 0 ~ 6 0 モル%と本件発明 1 の【化 2】で表される構成単位 9 0 ~ 4 0 モル%とで構成され、かつ重量平均分子量 8, 0 0 0 ~ 2 5, 0 0 0, 分子量分布 1. 5 以下を有するポリヒドロキシスチレン誘導体」(以下「本件発明 1 のポリヒドロキシスチレン誘導体」という。)を単独で用いる場合を包含するものであることは明らかである。</p> <p>一方、原明細書には、従来の技術につき、「上記化学増幅型レジストとしては、例えばポリヒド</p>

<p>～25, 000, 分子量分布(…)1.5以下のポリヒドロキシステレンと(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(…)1.5以下のポリヒドロキシステ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」に係る発明が記載されており…;また,発明の詳細な説明には,「(a)成分」の例として,水酸基の一部が,1-エトキシエトキシ基で置換されたポリヒドロキシステレンの製造例が示され(製造例2,比較製造例),また,上記一般式の基の具体例として,1-メトキシエトキシ基,1-エトキシエトキシ基,…など(段落【0014】)が記載されており,これらは,本件発明1の【化1】において,R¹が水素原子又はメチル基,R²及びR³がメチル基又はエチル基に相当する基である。</p> <p>(3) 決定は,「これらの記載(注,原明細書の記載)から明らかなように,原明細書に記載された上記(a)成分は,本件発明のポリ(ヒドロキシステレン)誘導体に相当するものである。しかしながら,原明細書には,樹脂成分(基材樹脂)として,(a)成分と(b)成分の混合物を用いることが記載されているだけで,(a)成分からなる樹脂成分,すなわち(a)成分のみを樹脂成分(基材樹脂)として用いることについては,何ら記載されておらず,示唆する記載もない。」…と説示する。</p> <p>しかし,当業者において,化学増幅型ポジ型レジストの樹脂成分として,2種のポリヒドロキシステレンである(a)成分と(b)成分とを混合して用いるという発想は,突然生ずるものではなく,まず,(a)成分又は(b)成分をそれぞれ個別に樹脂成分として用いるとの発想を生じ,次いで,それぞれを用いてレジスト組成物を調製して効果を確認し,その後,それらを混合して用いることが発想されるはずである。したがって,原</p>	<p>ロキシステレンの水酸基をtert-ブトキシカルボニルオキシ基で置換した樹脂成分とオニウム塩などの酸発生剤を組み合わせたレジスト組成物が米国特許…明細書に提案されている。」(段落【0004】)との記載があり,そのような従来のレジスト組成物に問題があることから(段落【0005】～【0008】),原明細書記載の発明は,同明細書の【化1】で示される,「アルコキシアルキルオキシ基」で部分的に置換されたポリヒドロキシステレン誘導体である(a)成分と,「tert-ブトキシカルボニルオキシ基」で部分的に置換されたポリヒドロキシステレン誘導体である(b)成分(原明細書において従来から公知の樹脂成分として記載されたもの)との混合物を用いることを必須の構成要件としたものである。</p> <p>(2) そうすると,原明細書記載の発明においては,(a)成分,すなわち,本件発明1のポリヒドロキシステレン誘導体を単独で用いることについては,何ら認識されていないとするのが相当であり,本件発明1のポリヒドロキシステレン誘導体のみで,KrFエキシマレーザーのための化学増幅型ポジ型レジスト組成物における基材樹脂として使用し得ることは,原明細書に記載されていないばかりでなく,原明細書の記載から自明であるとすることもできない。したがって,本件出願は,…旧44条1項に規定する適法な分割出願であるとは認められないから,その出願日を現実の出願日である平成13年5月7日であるとした決定に誤りはない。</p> <p>(3) 原告は,…まず,(a)成分又は(b)成分をそれぞれ個別に樹脂成分として用いるとの発想を生じ,次段階としてそれらを混合して用いることが発想されるはずであるから,原明細書には,(a)成分を単独で樹脂成分として用いた場合についても,潜在的に示されているとみるのが相当である旨主張する。しかし,原明細書には,従来</p>
---	--

<p>明細書の実施例1ないし3には、製造例1で得られた(b)成分のポリヒドロキシシスチレン誘導体と製造例2で得られた(a)成分のポリヒドロキシシスチレン誘導体を用いることが記載されているところ、…製造例2で得られた(a)成分を単独で個別に樹脂成分として用いた場合も潜在的に示されているとみるのが相当である。</p>	<p>技術として、基材樹脂が(b)成分のみからなるものを記載するとともに、従来技術における欠点を解決する目的で、公知の(b)成分に加えて、さらに(a)成分を混合したものをを用いることが記載されているにすぎないから、原明細書に、(a)成分のみを単独で用いた場合も潜在的に示されているとすることは、到底できない。</p>
<p>裁判所の判断</p> <p>(3) …原明細書には、化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂について、従来技術として、ポリヒドロキシシスチレンの水酸基をtert-ブトキシカルボニルオキシ基で置換した樹脂成分が知られていたところ…、そのような樹脂を用いることによる問題を克服するため、「樹脂成分として、異なる2種の置換基を特定の割合でそれぞれ置換」したものをを用いることとした…こと、また、その異なる2種の置換基とその割合として…(A)樹脂の(a)成分と(b)成分をそれぞれ特定の割合で用いることとしたこと…、実施例1ないし3において、製造例1で製造された(b)成分及び製造例2で製造された(a)成分をともに用いたことが記載されている…。</p> <p><u>このように、原明細書には、当該樹脂について、(a)成分及び(b)成分を双方ともに使用することが記載され、(a)成分単独及び(b)成分単独を使用することが明示的に記載されていないだけでなく、従来技術で使用されていた(b)成分に対し、(a)成分を加えることが述べられているのであって、従来、用いられていなかった(a)成分について単独で用いることは何ら示唆されていないし、原明細書の記載を子細に検討しても、(a)成分を単独で使用するものが原明細書に記載した事項から自明な事項であるとはいえない。</u></p> <p>本件各発明は、…化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂につき、(a)成分を単独で使用するものを含むものであるから、原明細書には、化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂について、(b)成分を使用せず、(a)成分を単独で使用するものを含むものであるという本件各発明の技術的事項は、記載されていないし、原明細書の記載からそれらの技術的事項が自明な事項であるともいえないことが明らかである。</p>	

(101)-2

審査基準の 該当箇所	第VI部第1章第1節3.
裁判例 分類	101：分割出願の要件を満たすか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「折畳コンテナ事件」（無効審判） 知財高判平成22年2月25日（平成21年（行ケ）第10352号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-239078号（特開2000-72141号公報）
分類	B65D 6/18
結論	認容
関連条文	第44条第1項
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、中平健裁判官、上田洋幸裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、各種工業部品等を収納し、輸送・運搬する際に使用する折畳可能な折畳コンテナに関するものである。従来の折畳コンテナでは、折畳側板が独立した二枚の板同士を蝶番等の金具で屈曲自在に連結して構成され、その折畳側板が底板に対しても蝶番等の金具で連結されているため、構成部品点数と組立工数が多くなってコスト高になる問題点があり、それを解決するため、プラスチック段ボールの内側から中芯を横断状に切断することによりヒンジ部を形成した構造としている。切断の切り口は、側板を起立させた状態で、寸断された中芯の端面同士が突き合わさる状態となる。

（2）原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（原出願当初明細書等）の記載

「ア 【0002】【従来の技術】この種の折畳コンテナとして、…ように構成された折畳コンテナが提案されている。

イ 【0003】【発明が解決しようとする課題】しかし、この種の折畳コンテナは、両側の折畳側板の下縁部がフリーな状態となるため、そのままフリーの状態にした場合はコンテナの強度が低下し、強度を保持させるためには、両折畳側板の下縁部と底板の2辺部との間に強固な嵌合機構を設けて両部分を嵌合させる必要があり、嵌合機構などが複雑になり、コンテナの折畳や組立て操作が複雑化する問題があった。

ウ 【0004】本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、十分な強度を有すると共に、容易に折畳と組立て操作を行うことができる折畳コンテナを提供することを目的とする。

エ 【0005】【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の折畳コンテナ

は、矩形枠状の上枠と、上枠の相対向する 2 辺部に上端の保持部が固定される内側板と、上枠の相対向する他の 2 辺部に上端の保持部が固定され内側板の外側に配設される外側板と、を備え、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の開形状を持つと共に、内側板に対し十文字に交差し且つ底板と底板を重ね合わせるように配設され、内側板の側板と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たことを特徴とする。」(判決より抜粋)

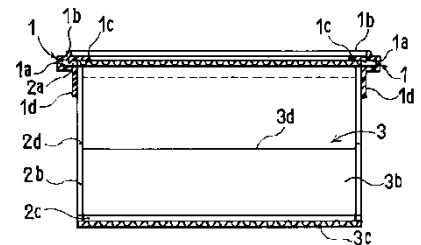
【0011】この内側板 2 は、凹部 1 a に差し込む保持部 2 a と、保持部 2 a に続く側板 2 b と、側板 2 b に続く底板 2 c とから構成され、各部分は、繰り返し折り曲げ可能なヒンジ部を介して一体的に形成される。…。また、側板 2 b の中央部に水平なヒンジ部 2 d が設けられ、側板 2 b はヒンジ部 2 d を内側に入れるように折畳み可能である。

【0012】外側板 3 は、内側板と同様に、凹部 1 a に差し込む保持部 3 a と、保持部 3 a に固定壁部 3 e を介して続く側板 3 b と、側板 3 b に続く底板 3 c とから構成され、各部分は、繰り返し折り曲げ可能なヒンジ部を介して一体的に形成される。…。また、側板 3 b の中央部に水平なヒンジ部 3 d が設けられ、側板 3 b はヒンジ部 3 d を内側に入れるように折畳み可能である。」

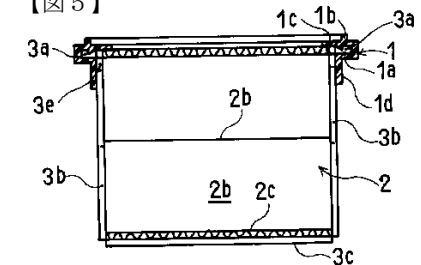
(特開平6-211240号公報より抜粋)

「オ 【0018】なお、上記実施例の内側板 2 と外側板 3 では、プラスチック段ボールの厚さの一部を切断してヒンジ部としたが、単に折り曲げてヒンジ部とすることもでき、また、他の蝶番形のヒンジとすることもできる。また、内側板 2 と外側板 3 は、プラスチック段ボールの他、プラスチック板、金属板、紙製段ボール等により形成することもできる。

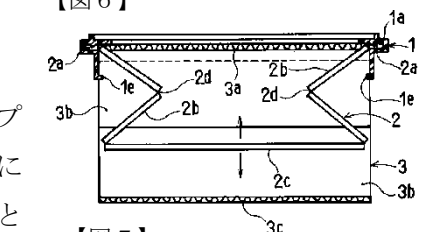
カ 【0024】【発明の効果】以上説明したように、本発明の折畳コンテナによれば、上枠に両端を保持され十字状に交差し配置されたコ字状の内側板と外側板により、コンテナの側壁部を形成するため、フリーの端部によって強度が低下することはない、複雑な構造の嵌合機構を必要としないため、構造が簡単で、低コストで容易に製造することができ、組立て・折畳み操作を簡単に行うことができる。また、コンテナの底部が内側板と外側板の底板により二重底となるため、コンテナの強度が増大し、重量物を収納して搬送することも可能となる。」(判決より抜粋)



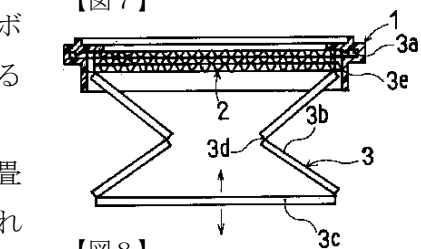
【図 5】



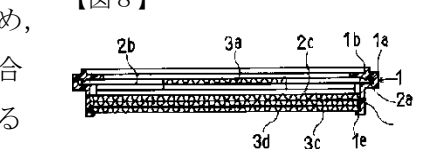
【図 6】



【図 7】



【図 8】



(3) 特許請求の範囲の記載 (本件出願の請求項1を記載)

【請求項 1】高さの途中で水平なヒンジ部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において、次の (a) ~ (d) の要件を備えてなることを特徴とする。

(a) 二枚の段ボールライナーの間に中芯を有するプラスチック段ボールで前記側板を形成する。

(b) 前記プラスチック段ボールは、中芯の向きが側板の高さ方向に向かうように使用方向を設定する。

(c) 前記ヒンジ部は、プラスチック段ボールの内側から中芯を横断状に切断することにより形成する。

(d) プラスチック段ボールの前記切断の切り口は、側板を起立させた状態で、寸断された中芯の端面同士が突き合わさる形態にする。

(4) 手続の経緯

- 平成5年1月12日 : 原告（特許権者）による特許出願（原出願）（特願平5-3539号）（上記「原出願の願書に最初に添付した明細書（原明細書）の記載」を参照）
- 平成11年8月26日 : 原告による上記原出願の一部につき分割出願（本件出願）
（上記「特許請求の範囲の記載」を参照）
- 平成14年7月26日 : 特許権の設定登録（本件特許）
- 平成21年2月27日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2009-800050号）
- 平成21年9月29日 : 「…請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
<p>(1) 原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（…「原出願当初明細書等」という。）には、その目的、それを達成するための手段及びその効果の記載から見て、「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」（以下、「原出願発明構造」という場合がある。）を特徴的に有する折畳コンテナについての発明（以下、「原出願発明」という。）が記載されていたと認められる。</p> <p>(2) 本件出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載の発明（以下「本件当初発明」という。）は、底板の周囲を四枚の側板で囲った箱形の組立状態に変化する折畳コンテナにおいて、対向関係にある二枚の屈曲自在な側板と底板とを一体構造にして構成した折畳コンテナと言える。そして、本件当初発明は、この対向関係にある二枚の側板が、二組あることは明らかであると言えるものの、この二組が、共に、その二枚の側板と底板とが一体構造に形成されている、すなわち、底板の両側に側板を連設して形成されているとは特定されておらず、また、底板が、少なくとも、二枚あるとも特定されていないことから、原出願発明構造を有することを、必ずしも、問わない発明といえることは明らかである。</p> <p>その一方で、原出願当初明細書等には、原出願発明構造を有する原出願発明が記載されていたといえるものの、本件当初発明が記載されていたとする理由は見当たらない。</p> <p>(3) 本件特許発明は、側板を有する折畳コンテナで、更に、コンテナであることから底部を有することは自明ということが出来るものの、底板に側板を連設して形成されていることすら特定されていないことから、原出願発明構造を有することを、必ずしも、問わない発明といえることは明らかで</p>

<p>ある。その一方で、原出願当初明細書等には、原出願発明構造を有する原出願発明が記載されていたといえるものの、本件特許発明が記載されていたとする理由は見当たらない。</p> <p>してみると、本件出願時においても、また、本件特許査定時においても、本件出願は、特許法 4 4 条 1 項の規定に違反している…。</p>	
<p>判決</p>	
<p>原告の主張</p> <p>…本件特許発明が、<u>特許法 4 4 条 1 項の分割出願の要件を充足するか否かの判断に当たって、審決の認定した「原出願発明構造」と同一でなければならぬとする根拠はない。</u>審決は、原出願当初明細書等に本件特許発明の構成が記載されていることを認めておきながら、原出願の特許請求の範囲に記載された発明ではないとして、本件特許発明が、特許法 4 4 条 1 項の分割出願の要件を充足していないと判断した点に誤りがある。</p>	<p>被告の主張</p> <p>…本件特許発明の目的と効果は、原出願当初明細書等の記載から客観的に解釈された発明の目的と効果に基づいて認定されるべきである。審決は、原出願当初明細書等の記載から「原出願発明構造」を認定したものであり、同認定に誤りはない。</p>
<p>裁判所の判断</p> <p>…本件特許発明のすべての構成が、原出願当初明細書等に記載されている。</p> <p>まず、本件特許発明の構成中、「高さの途中に水平なヒンジ部を形成して内側に折り畳まれる側板を有する折畳コンテナ（であること）」、及び「(a) 二枚の段ボールライナーの間に中芯を有するプラスチックダンボールで前記側板を形成する（こと）」との構成は、原出願当初明細書等の図面に記載されている。</p> <p>次に、本件特許発明の構成中「(b) 前記プラスチックダンボールは、中芯の向きが側板の高さ方向に向かうように使用方向を設定（されていること）」、「(c) 前記ヒンジ部は、プラスチック段ボールの内側から中芯を横断状に切断することにより形成（されていること）」及び「(d) プラスチック段ボールの前記切り口は、側板を起立させた状態で、寸断された中芯の端面同士が付き合わさる形態にする」との各構成は、…から窺えることを併せると、原出願当初明細書等に記載されているか又は同記載から自明であると認めることができる。</p> <p>そうすると、<u>本件特許発明は、原出願に係る特許請求の範囲の記載、当初明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を総合して認定される発明である</u>ということが出来るから、特許法 4 4 条 1 項所定の要件を充足する。</p> <p>…<u>特許法 4 4 条 1 項の要件を充足するためには、本件特許発明が、原出願に係る当初明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断すれば足りる。</u>これに対して、審決は、本件特許発明が、原出願に係る当初明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断するのではなく、審決が限定して認定した「原出願発明構造」と、本件特許発明を対比し、本件特許発明は、「原出願発明構造」における構成中の「底板に側板を連設して形成されていること」が特定されていないことを理由として、本件特許発明が、原出願当初明細書等に記載されていないとの結論を導いた。</p> <p>しかし、審決の判断は、①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</p>	

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こと、②審決が限定的に認定した「原出願発明構造」の「底板に側板を連設して形成されていること」との構成に関して、本件特許発明が特定していないことが、何故、本件特許発明が原出願当初明細書等に記載されていないことを意味するのか、その合理的な説明はない。審決の判断手法及び結論は、妥当性を欠く。