

7. 優先権に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所
91	パリ条約による優先権の主張の効果が認められるか否かについて	<a href="#">1</a>	知財高判平成18年11月30日 （平成17年（行ケ）第10737号）	<a href="#">第V部第1章</a>
92	国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて	<a href="#">1</a>	知財高判平成15年10月8日 （平成14年（行ケ）第539号）	<a href="#">第V部第2章</a>
		<a href="#">2</a>	知財高判平成18年5月30日 （平成17年（行ケ）第10420号）	
		<a href="#">3</a>	知財高判平成23年9月15日 （平成22年（行ケ）第10265号）	
		<a href="#">4</a>	知財高判平成24年2月29日 （平成23年（行ケ）第10127号）	

(91)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第V部第1章</a>
裁判例 分類	91:パリ条約による優先権の主張の効果が認められるか否かについて
キーワード	

## 1. 書誌的事項

事件	「殺菌剤事件」(査定不服審判) 知財高判平成18年11月30日(平成17年(行ケ)第10737号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平4-502584号(特表平6-504538号公報)
分類	C07C 251/60
結論	棄却
関連条文	<a href="#">パリ条約第4条H</a>
裁判体	知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官

## 2. 事案の概要

### (1) 本願発明の概要

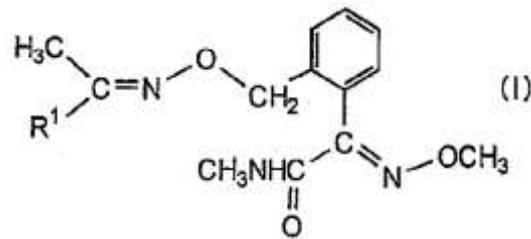
本願発明は、特定式を有する化合物に関し、O-ベンジルーオキシムエーテルおよび該化合物を用いて害虫、殊に菌類、昆虫類、線虫類およびクモダニ類を防除する方法に関する。

### (2) 優先権出願1と優先権出願2との記載の相違点

優先権出願1	優先権出願2
<p>「…優先権出願1の明細書(甲第9号証)には、優先権出願1化合物の名称、化学構造式が記載されている…」</p> <p>「…優先権出願1化合物の物性について、優先権出願1の明細書においては、「オキシム」、「融点」及び「異性体の比率」の各欄があるのに、具体的な数値が記載されず、空白となっている…」</p> <p>「…本願化合物はベンゼン環の下部に「オキシイミノアセトアミド基」を有するものである(本願明細書の【請求項1】)ところ、欧州特許出願公開EP-A-0370629号公報(甲第9号証の2)に従って化合物を製造しても、このような化合物は製造されない。」(以上、判決より抜粋)</p>	<p>「…優先権出願2の明細書(甲第10号証)、国際出願時の明細書翻訳文(甲第3号証)及び平成13年5月14日付け全文補正(甲第7号証)には、製造方法に関する新たな記載が追加されている。」(判決より抜粋)</p>

(3) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項 1】 次式 (I) :



[式中R<sup>1</sup>は、フェニル、チエニル…またはキノキサリニル基であり、これらの基の全ては次の置換基、ハロ (C<sub>1-4</sub>)アルキル、C<sub>1-4</sub>アルコキシ…の1つまたはそれ以上で置換されており；あるいは適当な場合にはこれのN-オキッドである] を有する化合物またはこれの立体異性体。

(4) 手続の経緯

- 平成3年1月30日 : 英国特許出願 (優先権出願1、甲第9号証)
- 平成3年8月14日 : 英国特許出願 (優先権出願2、甲第10号証)
- 平成4年1月13日 : 優先権出願1、2をパリ条約による優先権主張の基礎とする国際出願
- 平成4年12月8日 : 手続補正
- 平成5年7月8日 : 上記手続補正の翻訳文の提出
- 平成12年1月7日 : 手続補正
- 平成13年1月31日 : 拒絶査定
- 平成13年5月14日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2001-7973号)、  
手続補正 (上記「特許請求の範囲」を参照)
- 平成17年6月1日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<b>審決 (判決より抜粋)</b>	
<p>…本願は、優先権出願1を基礎とするパリ条約による優先権主張の利益を享受することができず、優先権出願2の出願日である1991年8月14日に出願されたものとみなされるから、同年6月27日出願の特願平3-156560号公報 (特開平4-261147号公報 (甲第2号証) 参照。以下、審決と同様に「引用出願」という。) の願書に最初に添付された明細書…と同一であり…特許法29条の2の規定により特許を受けることができない。</p>	
<b>判決</b>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>(1) パリ条約4条Hの解釈</p> <p>パリ条約4条Hの規定は、最初の第1国で提出された出願の書類に示された複数の請求項 (claims) の中に、優先権の主張に係る、発明の</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>(1) パリ条約4条Hの解釈</p> <p>パリ条約4条Hの規定は、最初の出願に係る出願書類の全体のいずれかに完成した発明を構成すると認められる記載がある場合には、当該優先権</p>

<p>構成の要素的事項のうちのあるものが書かれていなくとも、最初の第1国の出願書類がその全体として見る時に、請求項に書かれてない上記のような発明の構成の要素的事項を特定の（specifically）記載する限りは、優先権の主張の利益を享受できることを定めたものと解すべきである。したがって、上記の規定には、「最初の出願に係る出願書類の全体により発明の構成部分（elements）が明らかにされていなければならない」とは定められていない。</p> <p>(2) 優先権主張の利益享受の適格性</p> <p>審決の引用する裁判例（東京高等裁判所平成11年（行ケ）第207号平成12年9月5日判決。以下「裁判例1」という。）において、「化学物質につき特許が認められるためには、それが現実に提供されることが必要であり、単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、化学物質が実際に確認できるものであることが必要であると解すべきである。」と判示されているが、この裁判例は、国内優先権主張の利益を享受する適格性についてのものであり、パリ条約4条Hの規定による優先権主張の利益を享受については関係しない。</p> <p>(3) 製造方法の記載</p> <p>甲第9号証には、欧州特許出願公開EP-A-0370629号公報（甲第9号証の2）及び同EP-A-0398692号公報（甲第9号証の4）に記載された方法によって、優先権出願1の化合物（以下「優先権出願1化合物」という。）を製造することができるとの記載があり、甲第9号証及び同号証の2ないし5に示された公知技術の水準に照らして、本願化合物の製造方法は、本願発明の優先権主張日以前に当業者に自明であったから、具体的な製造実施例が優先権出願1の明細書に具体的に開示されていなかったとしても、本願化合物の製造方法は、当業者にとって自明で実施可能である。</p>	<p>主張の利益を認めようとしたものと解すべきであるから、発明として完成されていなかった断片的記載について優先権主張の利益は認められない。最初の出願においては断片的記載だったが、後日記載を補充することによって初めて発明が完成したような場合には、その発明が完成した日をもって優先権主張の利益を享受させるべきである。このように解することによって、出願人の利益は過不足なく保護され、逆に、そうしないと第三者の利益を損なう。</p> <p>(2) 優先権主張の利益享受の適格性</p> <p>審決の引用する裁判例1は、…発明が優先権主張の基礎とされた出願の明細書に記載されていた場合に優先権主張の利益を享受させるという点において、国内優先権の主張とパリ条約に基づく優先権の主張とは本質を同じくするものであるから、裁判例1の判断基準を適用することは何ら不自然なことではない。</p> <p>上記裁判例の判断基準を本件に適用すると、優先権出願1の明細書（甲第9号証）には、本願化合物が現実に製造でき、実際に確認できるものとして記載されていないと判断される。</p> <p>(3) 製造方法の記載</p> <p>原告のいう欧州特許出願公開公報…に記載された化合物は、それらを組み合わせても現実に本願発明の化合物を製造することができるようなものではない。優先権出願2の明細書（甲第10号証）、国際出願時の明細書翻訳文（甲第3号証）及び平成13年5月14日付け全文補正（甲第7号証）によって、新たな製造方法に関する記載が追加されたことからみて、優先権出願1の明細書においては、本願化合物が現実に製造可能なほどに記載されているとはいえない。</p>
--	--

裁判所の判断

パリ条約による優先権主張の利益を享受するためには…優先権主張の対象である第1国出願に係る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要がある。また、本願発明は化学物質の発明であるが、化学物質につきパリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、第1国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、当該出願書類全体から当該化学物質が現実に存在することが実際に確認できることを要するものと解するのが相当である。けだし、化学構造式や製造方法を机上で作出することは容易であるが、それだけでは単に理論上の可能性を示唆するにとどまるものであって、現実に製造できることが確認されない限り、実施可能な発明として完成しているものと評価することはできないからである。

本件において、優先権出願1の明細書（甲第9号証）には、優先権出願1化合物の名称、化学構造式が記載されているが、これらは、化合物を実際に製造、確認しなくても想定することができる。また、優先権出願1化合物の物性について、優先権出願1の明細書においては、「オキシム」、「融点」及び「異性体の比率」の各欄があるのに、具体的な数値が記載されず、空白となっていることが認められる。したがって、優先権出願1の明細書には、本願化合物について、これを現実に製造することができ、実際に確認することができるものとして記載されているということとはできない。

優先権出願1の明細書の記載からは、本願化合物を現実に製造することができ、実際に存在するものであることを確認することができるとは認められない。したがって、本願発明については、優先権出願1の明細書に「発明の構成部分（構成要件）」(elements of the invention) が明確に記載されて (specifically disclose) いたということとはできないから、本願は優先権出願1によって、パリ条約による優先権主張の利益を享受することはできない。

…本願は優先権出願2の出願日である1991年8月14日（甲第10号証）にされたものとみなされることとなる。

(92)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第V部第2章</a>
裁判例 分類	92:国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて
キーワード	

## 1. 書誌的事項

事件	「人工乳首事件」(査定不服審判) 東京高判平成15年10月8日(平成14年(行ケ)第539号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平11-288535号(特開2000-189496号公報)
分類	A61J 11/00
結論	棄却
関連条文	第41条第2項
裁判体	東京高裁第13民事部 篠原勝美裁判長、岡本岳裁判官、長沢幸男裁判官

## 2. 事案の概要

### (1) 本願発明の概要

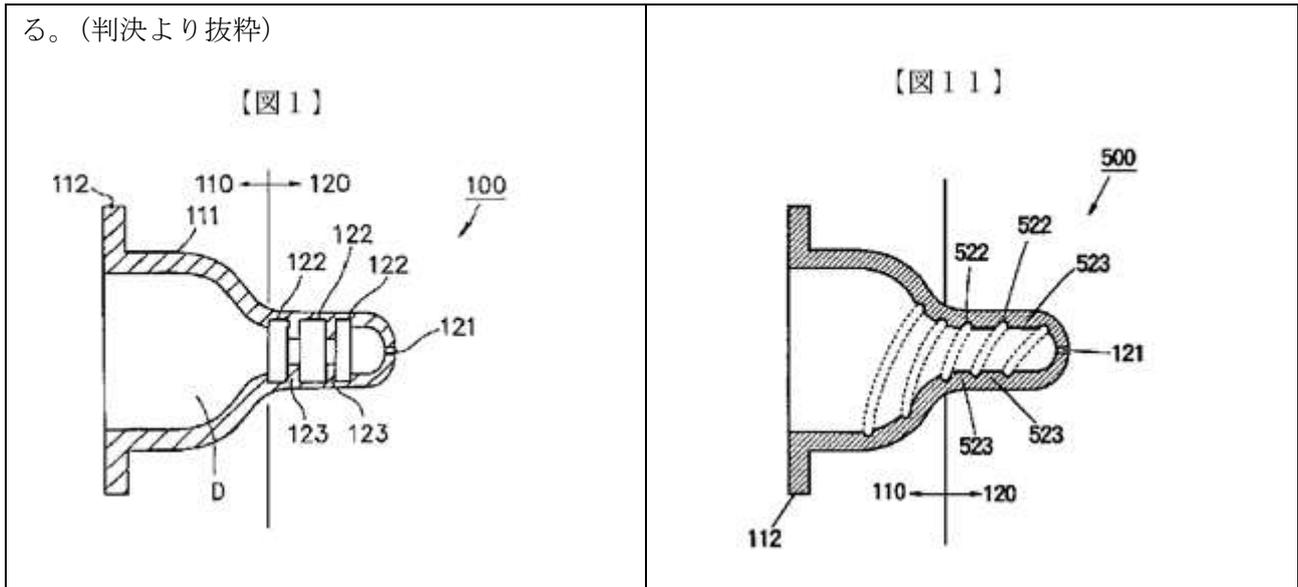
【課題】 母親の乳首により近似している人工乳首を提供すること。

【解決手段】 乳首胴部110と、この乳首胴部から突出して形成されている乳頭部120とを有する人工乳首であって、上記乳頭部及び/又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部122が備わっていることを特徴とする人工乳首100。

### (2) 基礎出願と優先権主張出願との記載の相違点

基礎出願 (基礎出願明細書) 特願2000-17279号	優先権主張出願 (本願発明)
「・・・乳幼児20が、人工乳首10付き哺乳瓶中のミルク又は母親の母乳を飲む際に、・・・その舌23を蠕動運動させることで、母親の乳首のうち、人工乳首10(注、「20」とあるのは誤記と認める。)の乳頭部12に相当する乳頭部及び乳輪部が伸長することがわかった。・・・従来の人工乳首10は、母親の乳首に近似していないという問題があった」(段落【0004】)、「本発明は、以上の点に鑑み、母親の乳首により近似している人工乳首を提供することを目的としてい	【請求項1】乳幼児の哺乳窩に当接可能な先端部を有する乳頭部と、乳幼児が舌により蠕動運動を行う際に舌を波うつように移動させることができる表面を有する乳頭部及び乳首胴部と、哺乳瓶と接続するためのベース部と、を有する人工乳首であって、前記乳頭部及び乳首胴部のシリコンゴムから成る壁面の内側に、この壁面より肉厚の薄い伸長部が形成され、この伸長部に隣接して、この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されていることを特徴とする人工乳首。

<p>る」(段落【0005】),「上記目的は、本発明によれば、乳首胴部と、この乳首胴部から突出して形成されている乳頭部とを有する人工乳首であって、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっている人工乳首により、達成される」(段落【0006】),「上記構成によれば、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっているため、乳幼児の口腔内で上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部が伸長し、この口腔内に、より効果的に圧力が高い部分を形成することができる」(段落【0007】),「また、好ましくは、上記伸長部に隣接して、この伸長部より剛性のある剛性部が設けられている人工乳首により、達成される」(段落【0008】),「上記構成によれば、上記伸長部に隣接して、この伸長部より剛性のある剛性部が設けられているため、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部が伸長しても、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部全体の剛性が低下することがない」(段落【0009】),「さらに、好ましくは、上記伸長部と上記剛性部が交互に配置されている人工乳首により、達成される」(段落【0010】),「上記構成によれば、上記伸長部と上記剛性部が交互に配置されているため、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部が伸長しても、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部全体の剛性が低下することをより防止することができる」(段落【0011】),「そして、好ましくは、上記人工乳首がシリコンゴムにより形成されていると共に、このシリコンゴムの厚みが、上記伸長部では比較的薄く、上記剛性部では比較的厚い人工乳首により、達成される」(段落【0012】),「上記構成によれば、上記シリコンゴムが比較的薄い上記伸長部が伸長し、このシリコンゴムが比較的厚い上記剛性部において剛性が高まるため、剛性が低下することなく、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部全体が伸長することになる」(段落【0013】)と記載されてい</p>	<p>「<u>図11</u>は、本発明（注、本願発明1）の第4の実施の形態に係る人工乳首500を示す概略断面図である。本実施の形態に係る人工乳首500の構成は、上述の第1の実施の形態に係る人工乳首100と略同様であるため、相違点を中心に、以下説明し、同様の構成は符号を付す等して、説明を省略する。図11において、人工乳首500は、上述の第1の実施の形態と同様に、乳首胴部110、乳頭部120及び鏢部112を有している。しかし、<u>本実施の形態においては、図11に示すように、伸長部である肉薄部522が人工乳首500の乳頭部120及び乳首胴部110にかけて螺旋形状に形成されている点で、第1の実施の形態と異なる。このように肉薄部522を螺旋形状に形成することで、乳幼児200の哺乳運動の際、人工乳首500がより伸び易くなる。また、この哺乳運動の際、図11の縦方向に、圧力が加わっても、人工乳首500の縦方向において、肉薄部522に対応する位置には必ず剛性部である肉厚部523が配置されているため、人工乳首500が潰れて、乳幼児200の哺乳運動が困難になることはない。また、本実施の形態においては、図11に示すように、肉薄部522が螺旋形状に形成されているため、シリコンゴムにより形成されている人工乳首500の製造に当たり金型から抜き易くなり、製造し易くなる</u>」(段落【0042】)と記載されている。</p>
---	--



(3) 手続の経緯

- 平成10年10月20日 : 特許出願 (特願平10-316899号) (基礎出願)
- 平成11年10月 8日 : 上記基礎出願を基礎とした国内優先権を主張する特許出願  
(特願平11-288535号: 本件出願)
- 平成13年 9月18日 : 拒絶査定 (本件出願)
- 平成13年11月 8日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2001-20120号)
- 平成14年 9月12日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<b>審決 (判決より抜粋)</b>	
<p>…そもそも、特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載したものであること、に適合するものでなければならないから (特許法第36条第6項)、先の出願において、「上記伸長部に隣接して、この伸長部より剛性のある剛性部が設けられていること」、「上記伸長部と上記剛性部が交互に配置されていること」、「上記人工乳首がシリコンゴムにより形成されていると共に、このシリコンゴムの厚みが、上記伸長部では比較的薄く、上記剛性部では比較的厚いこと」という記載は、先の出願において当初より開示されている範囲に限定して解釈されるべきであり、先の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た発明において、「伸長部」が螺旋形状のものをも含んでいるとは到底いうことができない。</p> <p>よって、第11図に係る実施例は、本願発明に包含されるものであるが、先の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おらず、後の出願の願書に添付した明細書又は図面において初めて記載されたものというべきである。</p>	
<b>判決</b>	
<b>原告の主張</b>	<b>被告の主張</b>
国内優先権制度の実施例補充型といわれるも	…図11実施例に限定した発明は、先の出願の

<p>ののうち、先の出願の請求項の発明が先の出願の実施例で十分実証されている場合には、後の出願で実質的に同一の発明が実施例で補充されても、この実施例によって影響を受けず、後の出願の請求項の発明が、先の出願と後の出願との重複範囲であれば、優先権主張の効果は肯定される。</p> <p>…</p>	<p>当初明細書等に全く記載がない発明であるから、これを先の出願の請求項の補正として提出する補正が認められないのは明らかであるところ、後に出願である本願発明 1 は、図 1 1 実施例に限定した発明を含んでいるものであるから、それが先の出願の請求項の補正として提出されても補正が認められないのは当然である。また、本願発明 1 に含まれる、後に出願において追加された実施例によって裏付けられるものについてまで、先の出願の当初明細書等によって十分に明確になっているものではないから、先の出願の当初明細書等に記載された事項のみでは、十分実証されたものとはいえない。</p>
--	---

<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>(1) …後に出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは、単に後に出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから、後に出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、<u>後に出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められない</u>というべきである。</p> <p>(2)</p> <p>…後に出願の当初明細書等に本願発明 1 の実施例として記載された、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図 1 1 実施例に係る人工乳首は、先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく、先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた、伸長部である肉薄部を環状に形成した【図 1】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである。したがって、<u>当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実施例（図 1 1 実施例）を後に出願の明細書に加えることによって、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかであるから、その超えた部分については優先権主張の効果は認められない</u>というべきである。</p>
---

(92)-2

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第V部第2章</a>
裁判例 分類	92:国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて
キーワード	

### 1. 書誌的事項

事件	「通信回線を用いた情報供給システム事件」(査定不服審判) 知財高判平成18年5月30日(平成17年(行ケ)第10420号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2003-208464号(特開2004-147293号公報)
分類	H04M 11/00
結論	棄却
関連条文	第41条第2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、自宅等の被監視エリアに設置された監視端末で得られた情報をインターネットや電話網からなる通信回線網により供給する情報供給システムであり、中継側である管理コンピュータ側には、利用者IDと利用者IDに対応した監視端末の電話番号もしくはアドレスデータとがデータベース登録されており、認証データが登録情報と一致した時、管理コンピュータが制御部に働きかけて監視端末に通信回線により情報を供給させるようにした発明である。監視端末への接続が不能であるか又は監視端末から情報が送信されない場合、異常通知が利用者に送信される。

#### (2) 基礎出願と優先権主張出願との記載の相違点

基礎出願 (基礎出願明細書) 特願2000-17279号	優先権主張出願 (請求項1のみ記載)(本願発明)
ア 「【発明の属する技術分野】本発明は、電話回線システムを用いた特定領域の監視システムに…に関する。」(段落【0001】)	【請求項1】インターネットや電話網からなる通信回線網の中に設置された管理コンピュータに於ける通信回線を用いた情報供給システムであって、
イ 「【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明にあつては、 <u>電話回線(有線,無線を含む。)</u> を利用して、…特定領域である例えば自宅内の様子を監視できるようにした電話回線システムを用いた特定領域の監視システムを提供すること	中継側である管理コンピュータ側に、利用者IDと、この利用者IDに対応付けられて登録された該利用者が監視したい場所に設置されている監視端末に付与されている電話番号もしくはアドレ

<p>によって…モニターできるようにする<u>電話回線を用いた情報供給システム</u>を提供することを目的としている。」(段落【0005】)</p> <p>ウ 「本発明の<u>電話回線を用いた情報供給システム</u>は、…中継側のみからしか情報を得られないため、情報の秘匿性が向上する。」(段落【0007】)</p> <p>エ 「家屋の部屋100内には、通信端末の1例としての電話機8が設置されており、この電話機8には制御部として機能する制御端末5が連絡されている。制御端末5には、アンテナ6が設けられており、前記した制御装置4に対して所定の制御信号を送れるようになっている。」(段落【0014】)</p> <p>オ 「また、公衆回線9が、電話機8等の通信端末と接続されているのは当然であるが、…公衆回線9からこの電話機8を通過させずに、直接制御端末5もしくは制御装置4に回線接続して、監視手段の情報を外部に取り出すシステム構造としてもよい。」(段落【0016】)</p> <p>カ 「9は、公衆回線網であり、各種公衆電話機13、一般電話機に、パーソナルコンピュータ14、さらにモバイル端末である携帯電話11やモバイルコンピュータ15との通信中断部(注、「通信中継部」の誤記と認める。)である基地局10に連絡されている。」(段落【0018】)</p> <p>キ 「公衆回線網9間には、中継局17が位置し、この中継局17は、データを処理してサービスする仲介コンピュータ等で構築されたシステムである。」(段落【0019】)」(判決より抜粋)</p>	<p>スデータと、が登録されている利用者データベースを備え、</p> <p><u>インターネットや電話網からなる通信回線網</u>を利用してアクセスしてくる利用者の電話番号、ID番号、アドレスデータ、パスワードなどの認証データの内少なくとも一つの特定情報を入手する手段と、</p> <p>この入手した特定情報が、前記利用者データベースに予め登録された登録情報と一致するか否か検索する手段と、</p> <p>前記特定情報と登録情報とが一致したとき、前記アクセスした利用者側と予め契約されて利用者IDに対応付けられて登録されている電話番号もしくはアドレスデータを用いて、前記管理コンピュータが<u>インターネットや電話網からなる通信回線網</u>を利用して監視端末に働きかける手段と、</p> <p>前記監視端末には、中継側である前記管理コンピュータを認証可能な認証データが登録されており、この認証データにより前記管理コンピュータを認定した前記監視端末から、監視手段で捕捉したデータとして送信される情報を入手する手段と、</p> <p>前記監視端末から入手した情報を、前記管理コンピュータが、<u>インターネットや電話網からなる通信回線網</u>を用いて、予め契約し登録されている前記アクセスした利用者に供給する手段と、</p> <p>前記管理コンピュータから前記監視端末の通信端末に接続不能な状態、若しくは監視手段からの情報が前記管理コンピュータに送信されてこない状態が、前記管理コンピュータで確認された時に、所定の異常通知をアクセスした利用者へ送信する手段と、</p> <p>からなる通信回線を用いた情報供給システム。</p>
--	---

(3) 考慮された技術常識等

(i) 甲6文献：株式会社産業調査会事典出版センター平成12年6月1日発行の「情報通信活用事典」

「…もっとも狭い意味でのインターネットは、『TCP/IPプロトコルで常時相互接続されているネットワークの集合体』である。TCP/IPは、別名インターネット・プロトコル・スイートとも

呼ばれており、インターネットとは切っても切れない関係である。…やや広い意味でのインターネットでは、ダイヤルアップ接続などによる一時的なネットワーク接続や、パソコン通信サービス、UUCPなどTCP/IP以外のプロトコルによる接続を含んだものである…。このふたつの定義のインターネットは、英語ではthe Internetと固有名詞として表現されている。もっとも広い意味のインターネットは、単にネットワーク同士の接続を意味しており、英語ではinternetと表記される。」

(判決より抜粋)

**(4) 手続の経緯**

- 平成12年1月26日 : 特許出願 (特願2000-17279号) (基礎出願)
- 平成12年5月31日 : 上記基礎出願を基礎とした国内優先権を主張する特許出願 (特願2001-542109号)
- 平成15年8月22日 : 国内優先権を主張する特許出願の一部を分割した特許出願 (本件出願)
- 平成16年5月28日 : 拒絶査定 (本件出願)
- 平成16年7月5日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2004-13939号)
- 平成16年12月24日 : 手続補正 (上記「優先権主張出願」に記載の発明を参照)
- 平成17年3月1日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

**3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋**

<b>審決 (判決より抜粋)</b>	
<p>(1) 審決は、…本願発明は、国内優先権主張の基礎となった…「基礎出願」…の願書に最初に添付した明細書又は図面 (…「基礎出願明細書」という。) に開示されていないから、優先権主張の利益を享受できないとした上で、本願発明は、…特許法29条の2の規定により、特許を受けることができないとした。</p> <p>(1) 審決は、「請求項1に係る発明 (…『本願発明』という。) は、上記国内優先の基礎となった…基礎出願明細書…に開示がない『インターネット』、…等の事項を発明の構成要素とするものであって、…国内優先の基礎となった出願の願書に添付された明細書又は図面に記載された発明とは認められない。」…として、本願発明は、少なくとも国内優先の利益を享受できないと判断した…。</p>	
<b>判決</b>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>…基礎出願明細書には、「インターネット」という用語は用いられていないが、利用者と仲介コンピュータとで構成される第1のネットワークと制御端末5と仲介コンピュータとで構成される第2のネットワークという、二つの異なるネットワークが、仲介コンピュータを介して、通信を可能とするシステムが開示されているから、基礎出願明細書には、「異なるネットワーク同士の接</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>基礎出願明細書には、図1又は図4に公衆回線9の開示は認められるものの、公衆回線9は、インターネット網を経由せずに電話番号で電話できる公衆回線であるから、「インターネット」でないことは明らかであるし、同明細書には、公衆回線9を通じて、上記意味のインターネットや社内LANに接続するとの記載や、インターネットプロバイダと呼ばれる業者に公衆回線を通じてダイヤル</p>

<p>続」,すなわち,「やや広い意味でのインターネット」が記載されている。</p> <p>(イ)…基礎出願明細書…によれば,制御端末5と仲介コンピュータ(中継局17)との間では,画像情報の送受信が行われる。一方,文字に加え,画像データも扱えることからインターネット人口が爆発的に増加したのであって,…基礎出願時,コンピュータとパソコンをインターネット接続サービスでつなぐことが大勢であった。</p> <p>…利用者側の携帯電話11等と仲介コンピュータ(中継局17)との通信経路である公衆回線9は,電話回線としてもインターネットとしても利用できる物理的回線網であることに照らせば,制御端末5と仲介コンピュータ(中継局17)との通信経路である公衆回線9も,電話回線としてもインターネットとしても利用できる物理的回線網であると判断するのが自然である。</p>	<p>アップして,業者の保有する専用線を使ってインターネットに接続することの記載も示唆もないし,インターネットを特徴づける技術的特徴である「TCP/IP」,…などの記載も一切ない。基礎出願明細書に開示された「電話回線を用いた情報供給システム」は,呼出側の携帯電話11等と特定電話側の電話機8等とを公衆回線9,中継局17を介して接続するのであり,インターネット以外の通信手段によって,十分実現できるから,公衆回線9を通じてさらにインターネットやLANに接続する必要性は全くない。</p> <p>ウ(ア) 基礎出願明細書には,パーソナルコンピュータ14,モバイルコンピュータ15の使用が記載されているが,それらのコンピュータと制御端末5との間に中継局17の仲介コンピュータが接続されたとしても,電話の公衆回線網が異なるネットワークに分離されることはなく,異なるネットワーク間の接続に必要なTCP/IPプロトコルの必然性はないから,パーソナルコンピュータ等は,電話の公衆回線9のみに接続され,インターネットに接続する必要はない。</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>…本願発明の要旨の規定する「インターネット」は,管理コンピュータと監視端末との間及び管理コンピュータと利用者との間において,通信の経路として,電話網からなる通信回線網と選択的に利用されるという技術内容のものであるから,そのような技術内容を一切捨象した,単にネットワーク同士の接続を意味する「もっとも広い意味のインターネット」が,これに当たらないことは明らかであり,TCP/IPプロトコルで常時接続されているネットワークの集合体を意味する「もっとも狭い意味でのインターネット」か,あるいは,ダイヤルアップ接続等による一時的なネットワーク接続や,パソコン通信サービス,UUCPなどによる接続も含んだ「やや広い意味でのインターネット」を意味すると解するのが相当である。</p> <p>…基礎出願明細書に示されている発明において,中継局と制御端末(部屋内に置かれた電話機〔通信端末〕を経由する場合は,同電話機)との間の情報伝送は,公衆回線を通じてされるものであり,また,中継局と呼出側の登録者との間の情報伝送も,公衆回線を通じてされるものであると認められる。そして,ここでいう「公衆回線」として,「電話回線(有線,無線を含む)」が想定されていることは明らかであり,他方,基礎出願明細書には,…本願発明における「インターネット」を通信の経路として使用することを明示した記載はないし,基礎出願明細書の上記技術的事項を実現するために,技術的にインターネットの使用が不可欠であるとは認められない。</p>	

…基礎出願の出願時の技術水準が原告主張のような状態であったとしても、基礎出願明細書に記載されていない以上、そのような技術を取り込むことは許されない。むしろ、必ず明細書に明記されていないけれども、優先権制度の趣旨は、基礎出願明細書に開示した事項について、先の出願日の利益を享受できるとするものであるから、記載されているに等しい事項と、記載に基づいて容易に認識できる事項とは区別すべきであり、インターネットが広く知られており、基礎出願明細書に接した当業者が、基礎出願の発明を実施するのにインターネットを使ってもよいと認識したとしても、それだけでは、記載されていたに等しいと評価するには足りない。記載されているに等しい事項というためには、当業者において、明細書に当然に記載があると認識できる程度に自明となっていなければならないところ、基礎出願明細書がそのようなものとなっていないことは、明らかである。

(92)-3

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第V部第2章</a>
裁判例 分類	92: 国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて
キーワード	

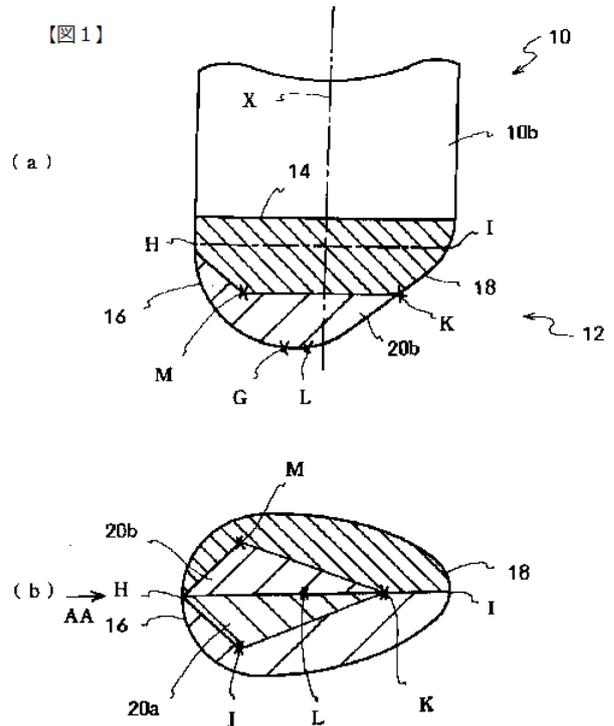
1. 書誌的事項

事件	「くつ下事件」(無効審判) 知財高判平成23年9月15日(平成22年(行ケ)第10265号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平10-320874号(特開平11-217703号公報)
分類	A41B 11/00
結論	棄却
関連条文	第41条第2項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、くつ下の爪先部12における最先端位置Gが親指側16に偏って位置する非対称形であって、くつ下の爪先部12の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように、爪先部12の小指側18よりも親指側16の厚みを増加する厚み増加用編立部分20a、bが、前記爪先部12の先端部で且つ親指側16に偏って編み込まれ、且つ前記厚み増加用編立部分20a、bの親指側16の面積が拡大するように、前記厚み増加用編立部分20a、bを爪先部12の親指側16の側面から前記爪先部12の先端Gを上に向けて見たとき、厚み増加用編立部分20a、bの端縁HJ、HMがV字状に形成することで、人の足の親指形状等にくつ下の親指部等を可及的に倣って形成できる結果、くつ下を履いたとき、親指等に対するくつ下からの圧迫感を減少できる。



(2) 基礎出願と優先権主張出願との記載の相違点

基礎出願(優先権基礎出願)	優先権主張出願(本件訂正後)
---------------	----------------

<p>【0011】次いで、H位置側に針釜が回転する際に、…。この様に、…。この場合、針釜が正方向に回転した際の針数の増加数と、逆方向に回転した際の針数の増加数とが同数である（以下、針数の増加数が正逆方向同数と称する）。 更に、…製編し逢着部14とする。 ここで、爪先部12…回転端でもある。 かかる連結線…V字状である。</p>	<p>【0014】…。この場合、針釜が正方向に回転した際の針数の減少数と、逆方向に回転した際の針数の減少数とが実質的に同数である。 【0015】次いで、H位置側に針釜が回転する際に、…。この様に、…。この場合、針釜が正方向に回転した際の針数の増加数と、逆方向に回転した際の針数の増加数とが実質的に同数である。 【0016】更に、…。ここで、…。この連結線…。かかる連結線…。尚、これまでの図1の説明において言う「実質的に同数」とは、針釜が正方向に回転した際の針数の減少数又は増加数と、逆方向に回転した際の針数の減少数と増加数との間に、編み立てに關与する編針の針数の約10%程度が相違してもよいことを意味する。</p>
--	--

### (3) 手続の経緯

- 平成9年5月6日 : 被告（特許権者）による特許出願（特願平9-115607号）（優先権基礎出願）
- 平成10年4月30日 : 被告により、上記優先権基礎出願を基礎とした特許出願（特願平10-120756号）（本件原出願）
- 平成10年11月11日 : 被告による分割出願（本件出願）
- 平成14年6月7日 : 特許権の設定登録
- 平成20年11月14日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800254号）
- 平成21年1月30日 : 被告による訂正の請求
- 平成21年9月28日 : 訂正を認容、「…特許を無効とする」との審決
- : 被告による審決取消訴訟の提起（平成21年（行ケ）第10356号）
- 平成22年1月29日 : 上記審決を取り消す旨の決定
- 平成22年2月22日 : 上記取消決定確定後の特許無効審判の請求（無効2008-800254号）において、被告による訂正の請求（本件訂正）
- 平成22年7月7日 : 本件訂正を認容、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決

### 3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決（判決より抜粋）</b></p> <p>原告は、本件審判手続における平成22年4月2日付け弁駁書(3)の中で、本件訂正発明に対する予備的な無効理由として、本件訂正明細書の【0014】から【0016】には、優先権当初明細書には記載のない「実質的に同数」との記載があり、優先権当初明細書に記載された発明の範囲</p>
--

を超えているから、出願日遡及の効果は認められず、したがって、本件訂正発明は、甲1発明に基づき、当業者が容易に発明できたものであると主張したものであるが、これに対し、本件審決は、原告の上記主張は、本件訂正に係る申立書の提出前にはなかったものであり、実質的には、審判請求の要旨を変更する補正に当たるので、特許法131条の2第1項の規定に違反し、採用することはできないと判示している。

<b>判決</b>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>…本件訂正明細書には、「針釜が正方向に回転した際の針数の減少数と、逆方向に回転した際の針数の減少数が<u>実質的に同数である</u>」(【0014】)、「<u>実質的に同数</u>」とは、針釜が正方向に回転した際の針数の減少数又は増加数と、逆方向に回転した際の針数の減少数と増加数の間に、編み立てに関与する編針の針数の約10%程度が相違してもよいことを意味する(【0016】)など、<u>優先権当初明細書にはない「実質的」との記載が多数存在する</u>。そして、本件訂正明細書の上記記載からすると、例えば、<u>編針の針数を約10%の範囲で任意に相違させて本件訂正明細書に記載された編み方によって作成したくつ下の厚み増加用編立部16分の端縁の形状は厳密な意味でV字状でなくとも、本件訂正発明には含まれることになるが、これが優先権当初明細書においては記載されていなかった事項であることは明らかである。</u></p> <p><u>特許請求の範囲の記載に変更がなくとも、実施例が追加される等の事情によって優先権主張に係る特許出願の明細書に記載された発明の範囲を超える場合には、超えた発明(後の出願に係る発明)については、特許法41条2項に基づく出願日遡及の効果は認められないというべきであるところ、本件では、優先権当初明細書に記載された発明と比較して、本件訂正発明の請求項1及び請求項3の権利範囲が広がっていることは明らかであるから、出願日遡及の効果は認められないものである。</u></p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>(1) 原告は、本件訂正明細書の「<u>実質的に同数の</u>」という記載は優先権当初明細書になかったから、本件出願の遡及効は認められないとして、誤った出願日に基づき本件訂正発明の新規性、進歩性を判断した本件審決は取り消されるべきであると主張している。</p> <p>しかしながら、原告の主張は、「<u>審判請求書の要旨を変更するものであり、特許法131条の2第1項に違反し、採用することができない。</u>」とする本件審決の判断のとおりであり、審決を取り消す理由とはならない。</p> <p>(2) なお、原告が主張する本件訂正明細書の記載とは「<u>実質的に同数の(針数)</u>」のみであって、これは「<u>実質的にV字状</u>」とは異なる概念、<u>定義付けである</u>。本件訂正明細書に記載された定義も「<u>実質的に同数とは</u>」とあるように「<u>実質的に同数</u>」の意味を定義したものであって、「<u>実質的に</u>」そのものを定義したのではない。</p> <p>(3) したがって、本件訂正明細書にある「<u>実質的に同数</u>」なる記載は「<u>V字状</u>」とは全く関連しないものであり、かかる記載が本件訂正明細書にあることは、「<u>実質的にV字状</u>」から「<u>V字状</u>」に訂正したことによる発明の技術的範囲には何らの影響を及ぼすものではない。</p>
<b>裁判所の判断</b>	

(1) 本件審決の当否について

…原告は、本件の審判請求書（甲 3 3）において、本件出願の当初から、その明細書には優先権当初明細書には記載のない「実質的に同数」との記載があるから、本件発明は優先権当初明細書に記載された発明の範囲を超えており、特許法 4 1 条 2 項の適用を受けることができない旨主張しているのであるから、上記弁駁書(3)の主張が、審判請求の要旨を変更する補正であるとはいえない。

したがって、本件審決には、特許法 1 3 1 条の 2 第 1 項の解釈を誤り、その結果、原告の主張内容について審理しないままこれを排斥したという判断の誤りがあったといわなければならない。

(2) 原告の主張の当否について

しかしながら、例えば、「尚、これまでの図 1 の説明において言う「実質的に同数」とは、針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と、逆方向に回動した際の針数の減少数と増加数との間に、編み立てに関与する編針の針数の約 1 0 % 程度が相違してもよいことを意味する。」という記載（本件訂正明細書【 0 0 1 6 】）や、「この針数の正逆方向の減少数は実質的に同数である。」（同【 0 0 1 8 】）という記載は、優先権当初明細書にはないものであるが、ここでいう実質的とは、いずれも V 字の形状に関するものではなく、針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と、逆方向に回動した際の針数の減少数又は増加数の相違に関するものである。そして、V 字は、正方向に回動した際の回動端であるところの連結線 H J と連結線 H M 又は連結線 N T と連結線 V N によって規定されるものであるから、正方向と逆方向の間における針数の増加数又は減少数の相違は、V 字の形状、構造に影響しない。

そうすると、優先権当初明細書に記載された発明と比較して、本件訂正発明の請求項 1 及び請求項 3 の権利範囲が広がっているということとはできない。

(92)-4

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第V部第2章</a>
裁判例 分類	92:国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて
キーワード	

### 1. 書誌的事項

事件	「旋回式クランプ事件」(無効審判) 知財高判平成24年2月29日(平成23年(行ケ)第10127号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2002-296828号(特開2004-1163号公報)
結論	棄却
関連条文	第41条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邊実裁判官

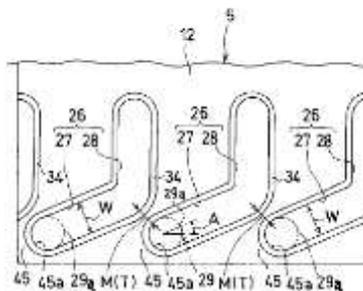
### 2. 事案の概要

#### (1) 本願発明の概要

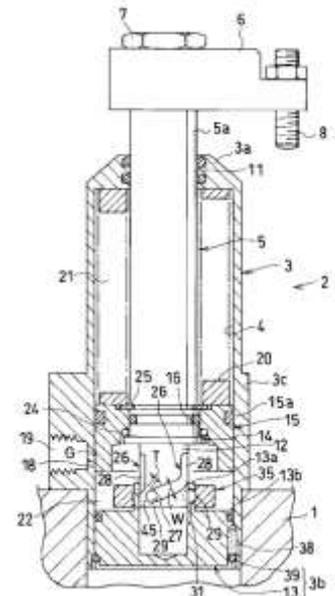
本願発明は、クランプロッドを高精度にガイドする旋回式クランプを提供することを目的とし、クランプロッドを回転させるクランプに関するものであって、ハウジング3の上端壁3aにクランプロッド5の上摺動部分11を上下方向へ移動自在に支持すると共に、上記のハウジング3の下端壁3bの支持筒13に上記クランプロッド5の下摺動部分12を上下方向へ移動自在に支持する。上記の上摺動部分11と上記の下摺動部分12との間で上記クランプロッド5に入力部14を設ける。その

入力部14に連結したクランプバネ20によって上記クランプロッド5を下向きにクランプ駆動する。上記の下摺動部分12の外周に、螺旋状の回転溝27と直進溝28とを上向きに連ねて設ける。上記の回転溝27及び直進溝28に嵌合する係合ボール29を上記の支持筒13の内壁13aに支持する。

【図4】



【図1】



#### (2) 基礎出願に記載の事項(判決の認定)

「平成13年11月13日にされた特許出願(第1基礎出願)に係る明細書(図面を含む。優先1, 甲16)にも, 平成13年12月18日にされた特許出願(第2基礎出願)に係る明細書(図面を含

む。優先2，甲17)にも，平成14年4月3日にされた特許出願(第3基礎出願)に係る明細書3(図面を含む。優先3，甲18)にも，クランプロッド5の下摺動部分12に4つのガイド溝を設けることを前提に，下摺動部分12の外周面を展開した状態における螺旋溝27(旋回溝)に傾斜角度を付けることは開示されているものの(例えば甲16の段落【0016】，図2)，傾斜角度の具体的な範囲については記載も示唆もされていない。(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(請求項1及び3のみ記載)(順に「本件発明1」、「本件発明3」)

【請求項1】ハウジング(3)内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)であって，片持ちアーム(6)を固定する部分と，…第1摺動部分(11)と，…入力部(14)と，…周方向へほぼ等間隔に並べた複数のガイド溝(26)を外周部に形成した第2摺動部分(12)とを，上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド(5)と，…複数のガイド溝(26)にそれぞれ嵌合するように上記ハウジング(3)に支持した複数の係合具(29)とを備え，上記の複数のガイド溝(26)は，それぞれ，上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え，…ことを特徴とする旋回式クランプ。

【請求項3】

請求項1または2の旋回式クランプにおいて，前記の旋回溝(27)を螺旋状に形成し，その旋回溝(27)の傾斜角度(A)を10度から30度の範囲内に設定した，ことを特徴とする旋回式クランプ。

(なお，請求項2は請求項1を引用する従属項形式で，請求項4は請求項1～3を択一的に引用する従属項形式でそれぞれ記載されていた。)

(4) 手続の経緯

平成14年10月10日 : 原告(特許権者)による特許出願

(優先日:平成13年11月13日(特願2001-346977号、第1基礎出願)・日本)

(優先日:平成13年12月18日(特願2001-383987号、第2基礎出願)・日本)

(優先日:平成14年4月3日(特願2002-100851号、第3基礎出願)・日本)

平成19年11月9日 : 特許権の設定登録

平成22年8月20日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2010-800145号)

平成23年3月24日 : 「…請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。…請求項4に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決(判決より抜粋)</b></p> <p>優先1における，上記…，優先2における上記…，優先3における，上記…において，旋回溝(27)が傾斜することは記載されているものの，具体的な角度の値は記載されていない。また，他に旋回溝の傾斜に関する記載はなされていない。よって，本件発明3の旋回溝の傾斜角度に関する限定事項は，基礎出願の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はなく，本件</p>
---

特許の明細書の段落【0020】に『その旋回溝27の傾斜角度Aが約11度から約25度の範囲内の小さな値に設定されている。…傾斜角度Aを小さくしたので、その旋回溝27のリードが大幅に短くなる。このため、上記クランプロッド5の旋回用ストロークが小さくなる。』と記載の新たな効果を奏するから、本件発明3の出願日は、現実の出願日である、平成14年10月10日である。…ここで、優先権主張の効果は請求項毎であるところ、…本件特許の請求項3に記載された発明の要旨となる技術的事項が、優先権主張の基礎となる出願の当初明細書及び図面に記載された技術的事項の範囲を超えることになり、その超えた部分については優先権主張の効果が認められないのであるから、…29条の規定の適用についての基準日は、実際の出願日である平成14年10月10日である。…

本件発明3を引用する本件発明4についても、29条の規定の適用についての基準日は、実際の出願日である平成14年10月10日である。…

本件発明1及び2は、後の出願の特許請求の範囲（本件の場合、本件発明1ないし4）に記載された発明の要旨となる技術事項（本件の場合、本件発明3…、に記載の技術事項）が、先の出願（本件の場合、優先1ないし優先3）の出願当初明細書及び図面に記載された技術事項の範囲を超えることになることは明らかであるから、その越えた部分については優先権主張の効果は認められない。すなわち、本件発明1及び2は、旋回溝の構成を有するものであり、本件特許の現実の出願日である平成14年10月10日付けの願書に添付された明細書によって、その角度を特定したことにより、前述のように新規事項を含むことになるから、特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された発明の要旨となる技術事項が、先の出願の当初明細書及び図面に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかである。よって、本件特許においても本件発明1は、…優先権主張の効果は認められない。同様の理由により、本件発明2においても、…優先権主張の効果は認められない。

**判決**

**原告の主張**

本件各発明の優先権主張の根拠の一つになっている特願2001-346977号公報（甲16）の段落【0005】には「上記クランプロッドを円滑に旋回させるにあたり、旋回溝などの旋回機構の勾配を大きくする必要がなくなり、そのクランプロッドの旋回用ストロークが小さい。」との記載があるし、同公報の図2には、約20度の傾斜角度の旋回溝が、旋回機構の具体的な勾配として開示されている。そうすると、上記明細書及び図面のすべての記載を総合すれば、「旋回溝の傾斜角度を通常角度よりも小さいものとすることで、クランプロッドの旋回用ストロークを小さくしたクランプ」との技術的事項が開示されているものといえることができる。

…「傾斜角度を10度から30度の範囲にし

**被告の主張**

甲第16号証の図2は模式図にすぎず、これから具体的な傾斜角度を読み取ることはできないし、…旋回溝が2つ、3つ又は5つ以上の場合については、旋回溝の傾斜角度が図面からは不明である。

また、甲第16号証の段落…の記載は、10度から30度という具体的な数値範囲を明らかにするものではないし、原告の主張によれば、かかる傾斜角度の範囲は従来のそれに比して革新的かつ飛躍的であるというのであるから、当業者の技術常識でもないし、当業者において明細書の記載及び図面から容易に導き出すことができない。

…本件発明3における傾斜角度の数値範囲の限定は新たな技術的事項を導入するものであって、この旨をいう審決の判断に誤りはない。

<p>た」との限定は、上記「通常の角度よりも小さい」との技術的事項を明確にするものである。したがって、本件発明 3 における上記限定は、上記明細書及び図面から導かれる技術的事項の範囲内でされるものにすぎず、新たな技術的事項を導入するものではない。</p> <p>…本件発明 1 及び 2 の特許請求の範囲の記載中には旋回溝の傾斜角度に関する限定事項が存在しないから、本件発明 1 及び 2 につき新規事項を追加することにはならない。</p>	<p>本件発明 1, 2 は本件発明 3 の上位概念に当たる発明であって、特許請求の範囲にいう「旋回溝」には「傾斜角度」に関する限定事項が内在しているというべきである。そうすると、本件発明 3 において基礎出願にはない新たな技術的事項が追加された以上、本件発明 1, 2 においても新たな技術的事項が追加されたものとみることができ、したがって本件発明 1, 2 についても優先権主張の利益を享受することができないというべきである。</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>平成 13 年 1 月 13 日にされた特許出願（第 1 基礎出願）に係る明細書（図面を含む。優先 1, 甲 16）にも、平成 13 年 12 月 18 日にされた特許出願（第 2 基礎出願）に係る明細書（図面を含む。優先 2, 甲 17）にも、平成 14 年 4 月 3 日にされた特許出願（第 3 基礎出願）に係る明細書 3（図面を含む。優先 3, 甲 18）にも、…螺旋溝 27（旋回溝）に傾斜角度を付けることは開示されているものの…、傾斜角度の具体的な範囲については記載も示唆もされていない。本件発明 3 の構成のうち、「その旋回溝（27）の傾斜角度（A）を 10 度から 30 度の範囲内に設定した、」との構成…（発明特定事項）については、…改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）41 条 1 項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものでないから、本件発明 3 についての特許法 29 条の規定の適用については、優先権主張の利益を享受できず、現実の出願日である平成 14 年 10 月 10 日を基準として発明の新規性を判断すべきである。</p> <p>…本件発明 3 にいう「傾斜角度を 10 度から 30 度の範囲にした」との限定（発明特定事項）は、具体的な数値範囲を限定するものであるところ、基礎出願に係る各明細書添付の図 2 は、寸法や角度等の数値が一切記載されておらず、左右の端を合わせても一つの円筒としてきれいに繋がるものではないことから明らかにおり、ガイド溝の構造を示すために用いられる模式図にすぎず、これから傾斜角度の具体的な数値範囲を読み取ることはできない。また、本件発明 3 のクランプ装置のようなクランプ装置において、クランプロッドの旋回動作をガイドするガイド溝の傾斜角度を従来のクランプ装置におけるそれより小さくすると「10 度から 30 度の範囲に」なるとの当業者の一般的技術常識を認めるに足りる証拠はない。…</p> <p>本件発明 4 は、本件発明 1 ないし 3 のいずれかを引用し、「前記の複数の係合具（29）を…ことを特徴とする」との限定を加えるものであるから、本件発明 3 と同様に、…優先権主張の利益を享受できず、現実の出願日である平成 14 年 10 月 10 日を基準として発明の新規性を判断すべきである。…</p> <p>…本件発明 1, 2 では、ガイド溝の傾斜角度に関する特定はされていないから、上記傾斜角度に関する本件発明 3 の発明特定事項である「傾斜角度を 10 度から 30 度の範囲にした」との事項が第 1 ないし第 3 基礎出願に係る明細書（図面を含む。）で開示されていないからといって、本件発明 1,</p>	

2が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され、特許登録されたことになるものではない。この理は、例えば請求項3（本件発明3）が特許請求の範囲の記載から削除された場合を想定すれば、より明らかである。したがって、本件発明1，2（請求項1，2）の特許請求の範囲の記載に照らせば、旧特許法41条1項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものといえるから、本件発明1，2については原告が優先権主張の効果を享受できなくなるいわれはなく、特許法29条の規定の適用につき、最先の優先日（平成13年11月13日、第1基礎出願の出願日）を基準として差し支えない。