

No.720 二重出願にあたるか否かに対する判断基準

2010. 10. 8 宣告 事件番号 2010-2070 拒絶決定（特）

判示事項 1）二重出願にあたるか否かに対する判断基準

2）原出願の当初明細書の詳細な説明のみにある記載が二重出願の要件を満たすものではないとした事例

#### 判決要旨

ア）旧特許法第 53 条第 1 項の規定によると、実用新案登録出願をした書をその実用新案登録出願をした日から実用新案権の設定登録後 1 年までその実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書の実用新案登録請求範囲に記載した事項の範囲中において、特許出願ができる。上記の条項で言う「最初に添付された明細書の実用新案登録請求範囲に記載した事項の範囲中」とは、原出願書に最初に添付された明細書の請求範囲と同じ場合のみならず、内的付加により請求範囲を減縮する、或いは請求項又は選択的構成要素を削除した場合も含むものと見なければならない。また、実用新案登録出願書に最初に添付された明細書に記載したもので、それが実用新案請求範囲以外の詳細な説明又は図面にのみ記載しているものは二重出願の対象にはならない。

イ）原出願の当初明細書の詳細な説明に、「磁化機(18)は保磁力が高いネオジウム(Neodymium)磁石(Nd-Fe-B)を非磁性体配管に N 極と S 極が相互組み合わせるように設置したものを使う。」(甲第 3 号中 11-6 面 <0024>)と記載しているものが一ヶ所あるが、原出願の当初明細書に記載したもので、それが実用新案請求範囲ではなく詳細な説明又は図面にのみ記載しているものは二重出願の対象にならない、上記のような付加構成は「磁化機」自体又は原出願考案の請求範囲に内在している事項であるとは言えないので、内的付加によって請求範囲を減縮したものとはできない。したがって本事件第 1 項の発明の「磁化機」に対する構成は原出願当初明細書の請求範囲に記載した事項の範囲中にあるとはできない。

参照条文 旧特許法((2005 年 5 月 31 日 法律第 7554 号に改定される前の法律)第 53 条第 1 項