

「インクジェット記録装置用 インクタンク事件」を通して 特許出願の分割を考える

会員 保科 敏夫



要 約

この小論は、「インクジェット記録装置用インクタンク事件」（平成 18 年（ネ）第 10077 号）および関連する論評を検討した結果生まれた小論である。狙いは、特許出願の分割を今一度考えることにある。特許出願の分割の対象は、「2 以上の発明を包含する特許出願」（つまり、原出願）である。そこで、特許出願の分割の適法性を語る上で、原出願が分割に係る発明を包含するかが大事である。この包含の観点から問題の事件および関連する論評を見直す。それにより、特許を受けようとする発明の把握、および把握した発明を明らかにする明細書の記載に生かしたい。

目次

1. はじめに
2. 検討の手法
3. 原出願が包含する発明
 3. 1 発明の拾い出し
 3. 2 拾い出した発明 1
 3. 3 拾い出した発明 2
 3. 4 拾い出した発明 3
 3. 5 拾い出した発明 4
 3. 6 その他
4. 分割出願の請求項に記載された発明
 4. 1 分割出願時点の請求項 1 の発明、特許時点の請求項 1 の発明
 4. 2 その請求項 1 の発明内容
 4. 3 分割出願の明細書等の記載を考慮した解釈
 4. 3. 1 明細書等の記載
 4. 3. 2 課題と効果とを考慮した解釈
 4. 4 原出願が包含する発明の中に、分割出願に係る発明が含まれるか否かの検討
5. 何ゆえに客体的要件違反という判断が生まれたか
 5. 1 経過から見る客体的要件の判断
 5. 2 判断のポイント
 5. 3 裁判所の判断についての考察
6. おわりに

1. はじめに

「インクジェット記録装置用インクタンク事件」（平成 19 年 5 月 30 日判決言渡、平成 18 年（ネ）第 10077 号、特許権侵害差止請求控訴事件）⁽¹⁾ は、特許出願の分割を考える上で有用な題材の一つである。なぜなら、対象の発明が技術的に比較的に理解しやすいだけでなく、特許を受けようとする発明を把握する上で、考えさせられることがあるからである。

小生がこの事件を知ったのは、はるか以前の「良い明細書の作成方法」を特集した 2008 年 7 月号のпатент誌

(日本弁理士会発行) 上である。そのパテント誌には、この事件に触れた3件の論文があった。パテント誌の掲載ページの若い順に見ると、第1の論文は、「裁判官の明細書の読み方」と題する高瀬会員の論考である。高瀬会員は、特許明細書の良否を最終的に評価する者は裁判官であり、その裁判官は課題→課題解決手段→効果という捉え方をすると理解する。それにより、裁判官は、上の事件の明細書に記載の2つの課題を一連のものと認定し、問題の「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」という構成を一連の課題を解決するために必要不可欠なものと判断した、という。それを考慮し、高瀬会員は、請求項1のメインクレームについては、対応する課題と効果とを一つだけ記載すべきであり、別の課題は、請求項1の課題とは別の位置づけとし、別の課題に対応する発明について、請求項1の発明とは区別して捉えるのが良い、とする。

続く第2の論文は、「分割出願を否定した知財高裁の事実認定の問題点と今後の明細書作成実務に与える影響について」と題する杉光会員の論考である。杉光会員は、原出願の明細書等には、「インク供給針は先端が鋭く加工されており危険のため、安全性を確保するためにはシャッター等の安全装置の設置が必要であった。」という課題1のほか、「しかし一方では、使用者のハンドリングによりフィルムを不用意に破る危険性がある。」という課題2が記載されていると指摘している。加えて、課題1を解決する手段として、フィルムを用いる手法、そしてまた、課題2を解決する手段として、インク取り出し口の外縁をフィルムよりも突出させる構成、が記載されている。それに基づき、杉光会員は、原出願の明細書等には、課題1に関係する発明1のほか、課題2に関係する発明2が記載されているという考え、つまり、知財高裁の裁判官とは異なる考え方を示している。

さらにまた、残りの第3の論文は、「分割出願における実体的要件」と題する青山会員の論考である。青山会員は、分割制度の概要を概観してから、裁判例の紹介の中で、問題のインクジェット記録装置用インクタンク事件を取り上げて検討している。青山会員は、「発明は課題を解決するための手段により把握されるものであるから、課題が複数あれば、それに応じた発明を観念することが可能である。」とし、知財高裁の裁判官は、「複数の課題を密接不可分なものとして認定することで、そこから想定される発明を単純に1個に押し込めているようである。」と疑問を投げかけている。

これらの3つの論文からも分かるように、特許出願の分割においては、分割出願の請求項に記載された発明が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内にあるか否かが一番の検討事項である。インクジェット記録装置用インクタンク事件でも、上の3件の論文の少なくとも一部の著者と裁判官とは判断の結果が明らかに異なる。

そのような中で、小生は、このインクジェット記録装置用インクタンク事件に対し、今まで暗鬱な感を抱いていた。そこで、そのような暗鬱感を晴らすため、この事件で問題となる分割出願の特願2000-388604に記載された発明が、原出願である特願平4-32226の明細書等に当初から記載されたものであるか否かについて、すなわち、主には客体的要件の面から具体的に検討することにした⁽²⁾。

2. 検討の手法

特許出願の分割に関する特許法第44条は、「2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にすることができる。」と規定する。特許出願は、願書のほか、それに添付する明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を含む。したがって、分割出願の適法性を判断するには、基本的に、原出願におけるそれらの書類のすべての記載と、新たな特許出願である分割出願の特許請求の範囲の記載とを対比することになる。

この判断をするとき、一般的には、まず、新たな出願である分割出願に係る発明を把握し、その後、その把握した発明が原出願の明細書等に記載されているか否かを判断する。

その点、今回のインクジェット記録装置用インクタンクの分割出願においては、分割出願の明細書の発明の詳細な説明が、出願当初の明細書のそれと比べて少なからず変化している⁽³⁾。そのような説明の変化が、分割出願に係る発明の技術的意義を変えるおそれがある。なぜなら、特許請求の範囲に記載の発明は、明細書の記載によって影響を受けるからである。その上、原出願の明細書等の記載内容についても、補正により、分割出願の時点までに少し変更がある。

そこで、そのような原出願の補正と分割出願における説明の変化とを考慮し、ここでの検討は、補正や変化の適否の判断をできるだけ避けるようにした。採用した検討手法は、次のとおりである。第1に、原出願が包含する発明を拾い出し、拾い出した発明を列挙する作業と、第2に、分割出願の請求項に記載された発明について、分割出願の明細書及び図面の記載を考慮して解釈する作業とを行う。そして、第1の作業で列挙した原出願が包含する発明の中に、第2の作業で解釈した分割出願に係る発明が含まれるか否かを検討するという3ステップの手法である。

3. 原出願が包含する発明

3. 1 発明の拾い出し

知財専門家の弁理士は、発明者がまとめた発明情報、あるいは直接の話の中から、特許を受けるべき発明を見出し拾い出すことを日常の業務にしている。発明は、技術的な課題とそれを解決する手段とを含む。したがって、発明の拾い出しに際しては、経験的にも、課題に関係する目的や効果に着目すること、そしてまた、手段に関係する構成に着目すること、が有用である。そのような着目点に留意しつつ、原出願の明細書等を読み、包含する発明を拾い出すことから始める⁽⁴⁾。

3. 2 拾い出した発明1

解決しようとする課題の一つは、インク供給孔の部分に残る気泡の量を少なくすることである。その点、原出願の明細書は、「従来技術では、インクタンクの交換時にインク供給孔は大気に接触するために、凹形状のメニスカスが生じるが、従来のステンレス製のインク供給針はインク供給孔が1mm程度と大きく、したがってメニスカスの体積が大きく、インクタンク交換時に記録ヘッドに流れる気泡の量が多く、印字不良を発生する要因となっている。」と記載している（段落番号0004）。

発明1は、気泡にからむ問題を解決する内容であり、インク供給孔の径を微小にして気泡量を少なくするという考え方である。それに関連して原出願の明細書は、「インク供給針の先端に少なくとも1個の微小径からなるインク供給孔を設け」（段落番号0007）、「インク供給孔9aの直径は ϕ 0.3mmと小さいため、メニスカス15の体積は大径のインク供給孔の場合と比較しても十分に小さい。従ってインクタンク1の交換時にインク供給孔9aより侵入する空気を微量に抑えることができる。」（段落番号0013）と記載している。

3. 3 拾い出した発明2

また、別の解決しようとする課題は、先端が鋭いインク供給針に対する安全対策である。その点、原出願の明細書は、「またインク供給針は先端が鋭く加工されており危険のため、安全性を確保するためにはシャッタ等の安全装置の設置が必要であった。」（段落番号0005）と明記し、しかもまた、「フィルム4の総厚みは50 μ m程度で十分に薄いため、樹脂成形で安全性の高いインク供給針9であっても容易に貫通できる。」（段落番号0014）との記載がある。

発明2は、インク供給針にからむ安全対策であり、インク取り出し口を閉じるフィルムと、そのフィルムを貫通する安全性の高いインク供給針との組合せを採用するという考え方である。安全性の高いインク供給針として、（従来の金属製に代わる）樹脂成形品と、（従来の先端が鋭い針に代わる）先端が円錐形状の安全な針とが示されている。

3. 4 拾い出した発明3

さらには、インク取り出し口をフィルムで閉じることに起因して、フィルムを保護するという課題がある。その点、原出願の明細書は、「しかし一方では、使用者のハンドリングによりフィルム4を不用意に破る危険性がある。」と解決すべき課題を示し、それに続いて、その解決のため「そこでインク取り出し口外縁3aをフィルム4より外側に突出させ外輪形状にすることで、図4に示すように使用者の指16等が直接フィルム4に強く触れることがなく、インクタンク1を交換する時に不用意にフィルム4を破るのを防止している。またこのような構造にすること

により、他部品を用いることのない単純な構造、即ち低コストでフィルム4を保護することができる。」(段落番号0014)との記載がある。

発明3は、インク取り出し口を閉じるフィルムを保護するため、破れやすいフィルムを、指の届かないようなインク取り出し口の奥に配置するという考え方である。

3. 5 拾い出した発明4

そしてまた、インク取り出し口を閉じるフィルムと、そのフィルムを貫通するインク供給針とを含む構成において、インク供給針の周りのシールの確保という課題がある。原出願の明細書は、「接続部のシールを確保した信頼性の高い〜」(段落番号0006)と課題を示し、また、「インク供給針9がフィルム4を破り、インク供給針9の先端部のインク供給孔9aは空間8内へ突入する。それと同時にインク取り出し口3とフィルム4の間で保持されたパッキン6の内周とインク供給針9の外周が密着し、インクタンク1とインク供給針9の接続部のシールが確保される。」(段落番号0012)との記載がある。

発明4は、インク取り出し口をフィルムで閉じ、そのフィルムをインク供給針で貫通させた際のシールの考え方である。

3. 6 その他

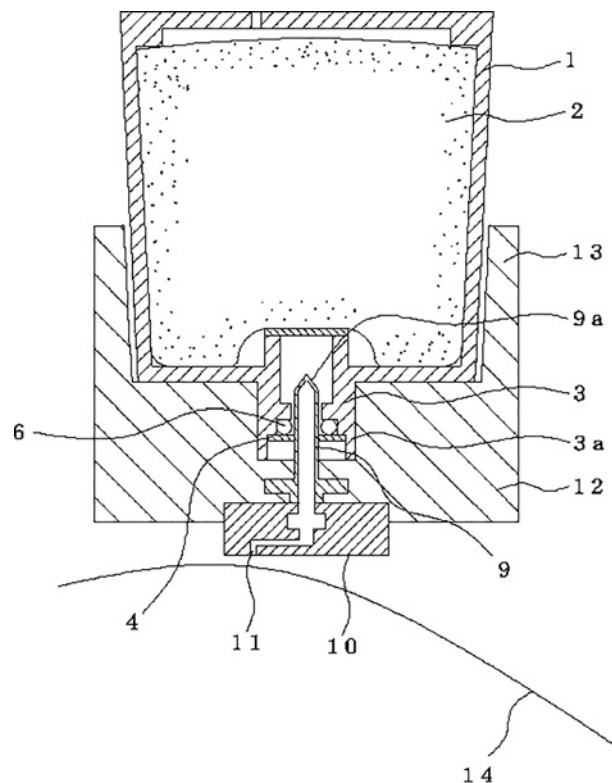
以上に拾い出した発明1~4は、インク取り出し口をフィルムで閉じるという点で共通するが、それぞれ独立したものとして把握することができる。その他に、原出願は、インク取り出し口を閉じるフィルムとしての好ましい層構造(段落番号0016)や、破れやすいフィルムと強度の強いフィルムとの保護構造(段落番号0017)などについても示している。

4. 分割出願の請求項に記載された発明

4. 1 分割出願時点の請求項1の発明、特許時点の請求項1の発明

分割出願は、出願と同時に手続きのあった出願審査請求の後、そのまま特許査定を受けている。そのため、特許時点の請求項1は、出願時点のものと全く同一である。その分割出願に係る請求項1と、関連する図面の記載は、次のとおりである。なお、請求項1には、図面の参照を生かすため、小生が図面中の対応する構成要素の符号を括弧書きして付け加えている。

【請求項1】 インクを収容する容器と、インク供給針(9)が挿通可能で、かつ前記容器の底面に筒状に形成されて前記インクが流入するインク取り出し口(3)と、前記インク取り出し口(3)に設けられ、前記インク供給針(9)の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材(6)と、前記シール材(6)の前記インク供給針(9)の挿通側を封止し、かつ前記インク取り出し口(3)に接着されたフィルム(4)と、からなるインクジェット記録装置用インクタンク(1)。



4. 2 その請求項 1 の発明内容

分割出願に係る請求項 1 の発明は、安全性の面からインク供給針 (9) が挿通するフィルム (4) でインク取り出し口 (3) を閉じるという考え方と、インク供給針 (9) が挿通した際のインク供給針 (9) の周りを環状のシール材 (6) で確保する考え方とを併せもつ技術である。請求項 1 の発明はインクジェット記録装置用インクタンク (1) であり、そのインクタンク (1) は、「インク供給針 (9) の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材 (6)」と、「シール材 (6) のインク供給針 (9) の挿通側を封止し、かつインク取り出し口 (3) に接着されたフィルム (4)」とを含む。特に、フィルム (4) は、「シール材 (6) のインク供給針 (9) の挿通側を封止」ということから、インク取り出し口 (3) からインクタンク (1) に向かって、まずフィルム (4) があり、それに続く個所にシール材 (6) が位置する。ただ、「挿通側を封止」という表現からは、シール材 (6) とフィルム (4) とが直接接する形態のみならず、インク取り出し口 (3) の環状の溝内にシール材 (6) があり、溝を区画するインク取り出し口 (3) の環状の壁越しにフィルム (4) が位置する形態なども包含する、と理解される。

4. 3 分割出願の明細書等の記載を考慮した解釈

4. 3. 1 明細書等の記載

分割出願の明細書には、原出願の明細書等に記載のない特開昭 63-9545 号公報の技術の紹介、およびそれを引用した上での新たな課題と効果とが記載されている。その点について、少し述べたい。

まず、分割出願の明細書は、安全性の問題に対し、「このような問題を解消するため、特開昭 63-9545 号公報に見られるようにインクカートリッジのインク取り出し口の内周面に多孔質弾性体からなる環状のシール材を配置し、かつインク収容領域側をフィルムで封止したインクカートリッジが提案されている。」(段落番号 0002) という。そして、その先行技術における問題として、「シール材が多孔質弾性体で構成されているため、シール材の細孔を通して表面にインクがにじみ出るという問題」や「フィルムがインク収容領域側に位置するため、インク供給針に接触してインクの流れを阻害するという問題」がある。そして、「本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、安全な供給針に対応でき、かつ記録ヘッドに確実にインクを供給することができるインクジェット記録装置インクタンクを提供することである。」(段落番号 0003) と言及する。

そのような課題あるいは目的の下、「インク供給針の挿通により破損したフィルムによるインク供給針の封鎖がなく、確実に記録ヘッドにインクを供給でき」、「未使用状態ではフィルムによりインクの流出を防止でき」、「またインク供給針が挿通された時点では、取出し口近傍の未破損領域でシール材の抜け出しを防止することができる。」という効果を述べている（段落番号 0018）。

4. 3. 2 課題と効果とを考慮した解釈

分割出願の明細書の中の特開昭 63-9545 号公報は、原出願には何の記載のないものであり、しかも、それを引用した上での新たな課題と効果の多く、少なくとも、インク供給針が挿通された時点において、取出し口近傍の未破損領域でフィルムがシール材の抜け出しを防止するという技術的事項は、いわゆるニューマターである、と考える。その点、出願の審査その他で何ら俎上に載っていないことに疑問を抱く。小生は、分割出願の客体的要件の判断以前に、ニューマターの面から分割出願には基本的なキズがある、と考える⁽⁵⁾。

しかし、ここでは、分割出願にはニューマター違反のキズがあるとの主張には目をつむり、客体的要件について検討を進める。なぜなら、この分割出願についての審査や裁判のほか、「1. はじめに」の項で述べた 3 つの論文においても、ニューマター違反について何ら言及がないからである⁽⁶⁾。

さて、分割出願の請求項 1 の記載中、2 つの構成要素が少し不明確である。一つは、「インク供給針 (9) の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材 (6)」である。このシール材 (6) は、明細書等の記載から、インクがにじみ出るおそれのある多孔質弾性体を含まない点が明らかでない。また、もう一つは、「シール材 (6) のインク供給針 (9) の挿通側を封止し、かつインク取り出し口 (3) に接着されたフィルム (4)」である。このフィルム (4) は、明細書等の「インク供給針が挿通された時点では、取出し口近傍の未破損領域でシール材の抜け出しを防止することができる。」という効果を生むのであるから、それに応じる特定、たとえば、『フィルム (4) は、シール材 (6) に隣り合う』などの限定が求められる。そのような限定がなければ、分割出願の請求項 1 の発明は、特開昭 63-9545 号公報が示す、インク取り出し口の部分の多孔質弾性体からなる環状のシール材とフィルムとを含む技術と有意な違いを見出すことができない。というのは、シール材とフィルムとの位置が後先異なるだけでは、設計的な変更の範囲といえることができるからである⁽⁷⁾。

4. 4 原出願が包含する発明の中に、分割出願に係る発明が含まれるか否かの検討

分割出願の請求項 1 の発明は、「4.2 その請求項 1 の発明内容」の項で述べたとおり、「インク供給針 (9) の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材 (6)」と、「シール材 (6) のインク供給針 (9) の挿通側を封止し、かつインク取り出し口 (3) に接着されたフィルム (4)」とを含む点に構成上の特徴がある。そして、特に、フィルム (4) は、「シール材 (6) のインク供給針 (9) の挿通側を封止」ということから、インク取り出し口 (3) からインクタンク (1) に向かって、まずフィルム (4) があり、それに続く個所にシール材 (6) が位置するという配置上の特徴もある。

分割出願の請求項 1 における、そのようなシール材 (6) とフィルム (4) という構成上の特徴は、「3.5 拾い出した発明 4」で述べたとおり、原出願の明細書等の中から拾い出すことができる内容、すなわち、原出願の明細書等の当初からの記載事項である。また、シール材 (6) とフィルム (4) との配置上の特徴も、実施例を示す当初からの図面が示す事項である。とすれば、分割出願の請求項 1 の発明自体は、原出願の明細書等に当初から記載された発明（拾い出した発明 1~4、その他）の中の一つ（拾い出した発明 4）であるといえることができる。したがって、分割出願の請求項 1 には、何ら客体的要件の違反はない、ということである。

5. 何ゆえに客体的要件違反という判断が生まれたか

5. 1 経過から見る客体的要件の判断

原出願の明細書等の記載内容から発明を拾い出すという作業を含む検討手法によれば、問題の分割出願の請求項 1 の発明は、客体的要件を充足することは明らかである。それに対し、問題の分割出願の客体的要件について、特

許庁および裁判所は、次のような判断をしている。

まず、特許庁の審査段階において、出願と同時に手続きのあった出願審査請求の後、分割出願は、そのまま特許査定を受けている。特許庁審査官の判断は、請求項1を含む分割出願は、客体的要件を充足する、ということである。それに対し、裁判所の原審（平成16年（ワ）第26092号）および控訴審（平成18年（ネ）第10077号）における特許権侵害差止請求事件においては、原審、控訴審ともに、「分割出願は、分割要件を欠く不適法なものである」という判断である。そして、その判決を受けて、特許庁の無効審判は、分割による出願日の遡及効を認めない、と判断している。

5. 2 判断のポイント

裁判所における大きな論争点は、原出願の明細書等で不可欠として記載された「インク取り出し口の外縁をフィルムより突出させる」という構成要件について、分割出願がその構成要件の記載を欠いており、それゆえに分割出願が分割要件を満たすか否かの点である。その点、裁判所の言及は、次のとおりである。すなわち、原出願の当初明細書等には、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクジェット記録装置用インクタンクに関する発明が記載されているが、フィルムを保護するための「インク取り出し口の外縁をフィルムより突出させる」との構成が不可欠なものとして記載されている。しかし、原出願の当初明細書等には、この構成要件を欠く発明（分割出願の請求項1の発明）については全く記載がなく、当初明細書等の記載から自明であると認めることもできない、と言及する。

5. 3 裁判所の判断についての考察

裁判所は、原出願の当初明細書等には「インク取り出し口の外縁をフィルムより突出させる」との構成要件を欠く発明についての記載は全くない、と判断する。その判断あるいは理解は、原出願の当初明細書等の記載、および記載から自明な事項に基づく。

それに対し、「3. 原出願が包含する発明」の項の中で述べたとおり、原出願の明細書等は、発明1～4およびその他の発明を包含し、その中の発明4は、インク取り出し口をフィルムで閉じ、そのフィルムをインク供給針で貫通させた際のシールの考え方を示している。そのシールの考え方は、特開昭63-9645号公報の技術と似ているが、インク取り出し口における、フィルムとシール材との位置が後先異なっている。これらのシールの考え方において、「インク取り出し口の外縁をフィルムより突出させる」という技術的な付加は不可欠ではない。たとえば、特開昭63-9645号公報の技術では、全く不要であるし、分割出願の発明においても、実施例レベルでは、たとえば、当業者に自明な一時的な保護蓋その他の方法で対応することができる。

考えるに、「インク取り出し口の外縁をフィルムより突出させる」という技術的事項は、実施例レベルでの対応である。実施例だけでなく、原出願の明細書等を全体的に見ることによって、その原出願の当初明細書等は、「拾い出した発明4」を明らかに示している。

6. おわりに

原出願の明細書等の記載の中から、記載された発明を拾い出す作業は、発明者の発明提案の中から特許を受けようとする発明を把握する作業に似ている。分割出願の発明には、特開昭63-9645号公報の技術が障害になるだろう。有効な特許を得るためには、インク取り出し口における、フィルムとシール材との位置が後先異なる点の技術的意義を明らかにすることが求められる。その点、控訴審による「分割出願は、分割要件を欠く不適法なものである」という判断後における特許無効審判（無効2005-080144）において、考えさせられる言及がなされている。それをおわりの言葉として紹介したい。『また、仮に、「インク取り出し口の外縁をフィルムより突出させる」ことを削除する補正が）原出願の明細書の要旨を変更するものではないと判断されたとしても、…記載のなかった「またインク供給針が挿通された時点では、取出し口近傍の未破損領域でシール材の抜け出しを防止することができる。」なるフィルムで封止されることによる実質的効果が追加されているから、本件分割出願は、出願当初の明細

書に記載された発明とは同一性をかくこととなり、出願日の遡及効が認められない不適法な分割出願と認められる。』⁽⁸⁾

注

- (1) この控訴審の原審は、東京地方裁判所平成 16 年（ワ）第 26092 号である。その原審においても、控訴審と同様、「分割出願は、分割要件を欠く不適法なもの」との判断があった。
- (2) 特許実用新案審査基準は、この客体的要件について、分割出願の明細書等が「原出願の出願当初の明細書等」に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正が「新規事項を追加する補正であるか否かで判断する。」という。したがって、判断主体である審査官は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。
- (3) 現行の特許実用新案審査基準は、特許出願の分割の実体的要件について、3つの要件を挙げている：（要件 1）原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないこと、（要件 2）分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること、（要件 3）分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること。
（要件 2）の「分割出願の明細書等に記載された事項」は、『分割出願の請求項に係る発明』とは異なる表現である。（要件 2）を充足するならば、特許法第 44 条第 2 項における「新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものみなす。ただし、新たな特許出願が第 29 条の 2 に規定する他の特許出願……の規定への適用については、この限りではない。」のただし書の内容への適用がなくなるのではないか、という疑問が生まれる。
- (4) 原出願の特願平 4-32226 号の背景技術には、インク取り出し口をゴム栓で封止する先行例が示されているのに対し、分割出願の特願 2000-388604 号のそれには、ゴム栓による先行例に加えて、破れやすいフィルム（膜）でインク取り出し口を閉じる先行例も記載されている。原出願を読むときには、この分割出願にのみ記載された先行例に関連する課題が、自明的に記載されているか否かをも心に留めながら読み進めたい。
- (5) 分割出願は、その出願に係る発明が原出願の明細書等に記載されていることを前提とした新出願である。そのため、出願する側からすれば、審査官がその前提を確認しやすいように留意して明細書等を作成するのが良い、と考える。出願を分割する際に、原出願からの変更箇所を明示すること、分割の実体的要件を満たすこと等の説明を審査する側の特許庁が求めるのは肯ける。長年の実務経験から、特許実務にはヒューマンエラーが付き物であることを知る。ヒューマンエラーのない正義の判断を求めるのであるなら、手続きをする側は、判断する側が判断しやすい手続きを実行したい。
- (6) 後で気付いたことであるが、注 8 で述べるように、無効審判において、このニューマター違反に触れている。
- (7) 破れやすいフィルムがインク取り出し口の開口近くに位置する、分割出願の請求項 1 の発明では、フィルムの保護に留意することが求められるのに対し、フィルムがインク取り出し口の奥に位置する、特開昭 63-9545 号公報の技術では、フィルムの保護の点では有利である。
- (8) 無効 2005-080144 の審決については、審決公報を参照されたい。「4.3.2 課題と効果とを考慮した解釈」の項で述べた点、すなわち「シール材とフィルムとの位置が後先異なるだけでは、設計的な変更の範囲」に関連した事項について、この審決で言及されたことに安堵感を覚える。

(原稿受領 2025.12.6)