

# 分割要件の適否

電機 I - 2 中谷剣一

# 本日の予定

①レンズ駆動装置事件(平成25年(行ケ)第10070号)

②インクタンク事件(平成16年(ワ)第26092号)

③エレベータ装置事件(平成17年(行ケ)第10796号)

①レンズ駆動装置事件  
(平成25年(行ケ)第10070号)

## 1. 事案の概要(レンズ駆動装置事件)



### 審決取消訴訟提起までの経緯

①(原告)平成17年11月14日

原出願:特願2005-328433号  
発明の名称:レンズ駆動装置

②(原告)平成22年6月11日

分割出願:特願2010-133971号

④(原告)平成23年6月7日

拒絶査定不服審判請求

⑥(原告)平成25年3月13日

審決取消訴訟を提起

③(被告)平成23年1月26日

分割出願について拒絶査定

⑤(被告)平成24年10月22日

審決:本件審判の請求は、  
成り立たない

AOYAMA & PARTNERS

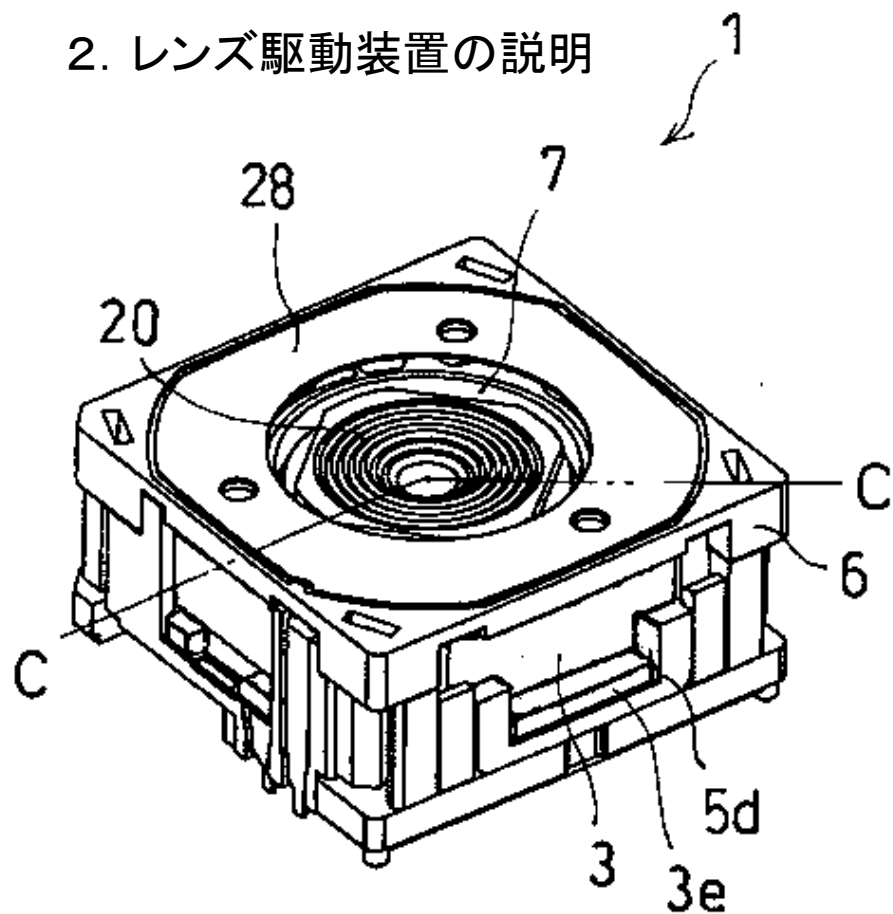
REGISTERED PATENT ATTORNEYS

## 1. 事案の概要

### 拒絶査定不服審判の審決の概要



## 2. レンズ駆動装置の説明



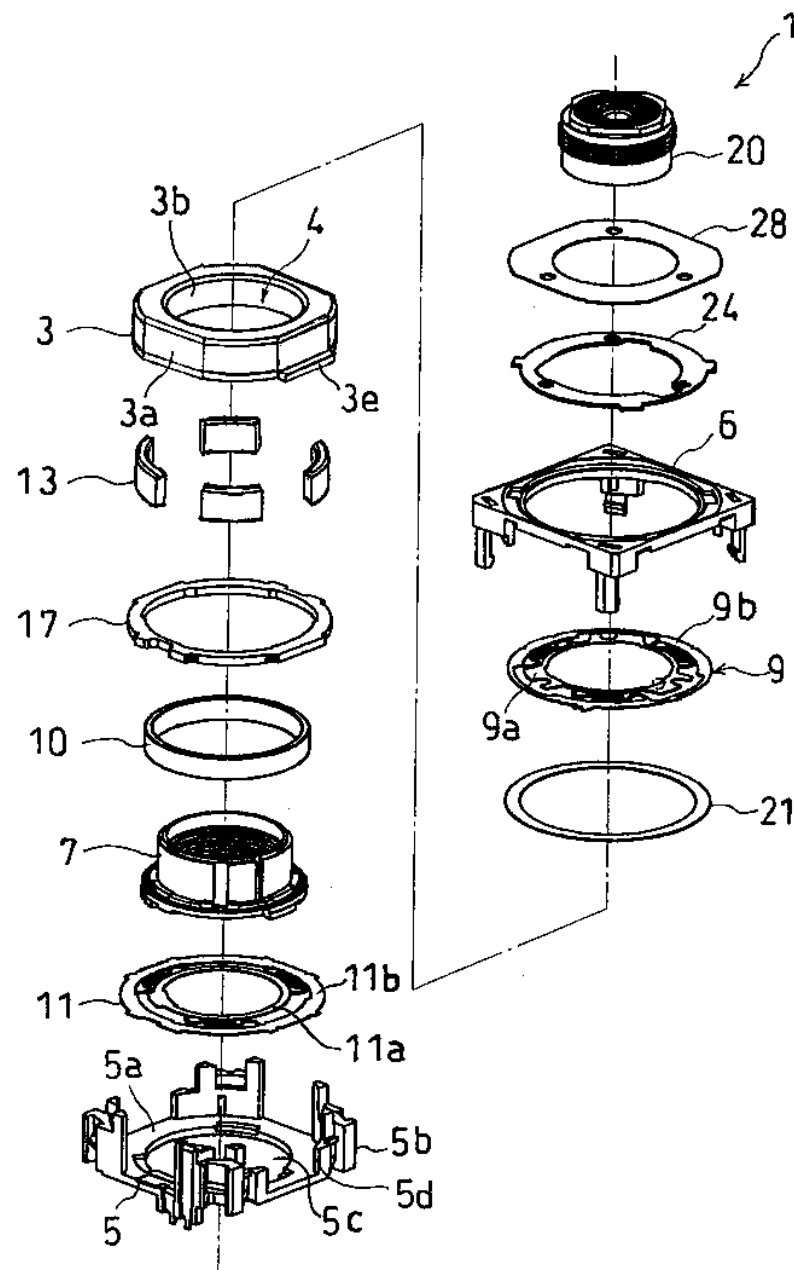
装置全体の斜視図

1 レンズ駆動装置

10 コイル

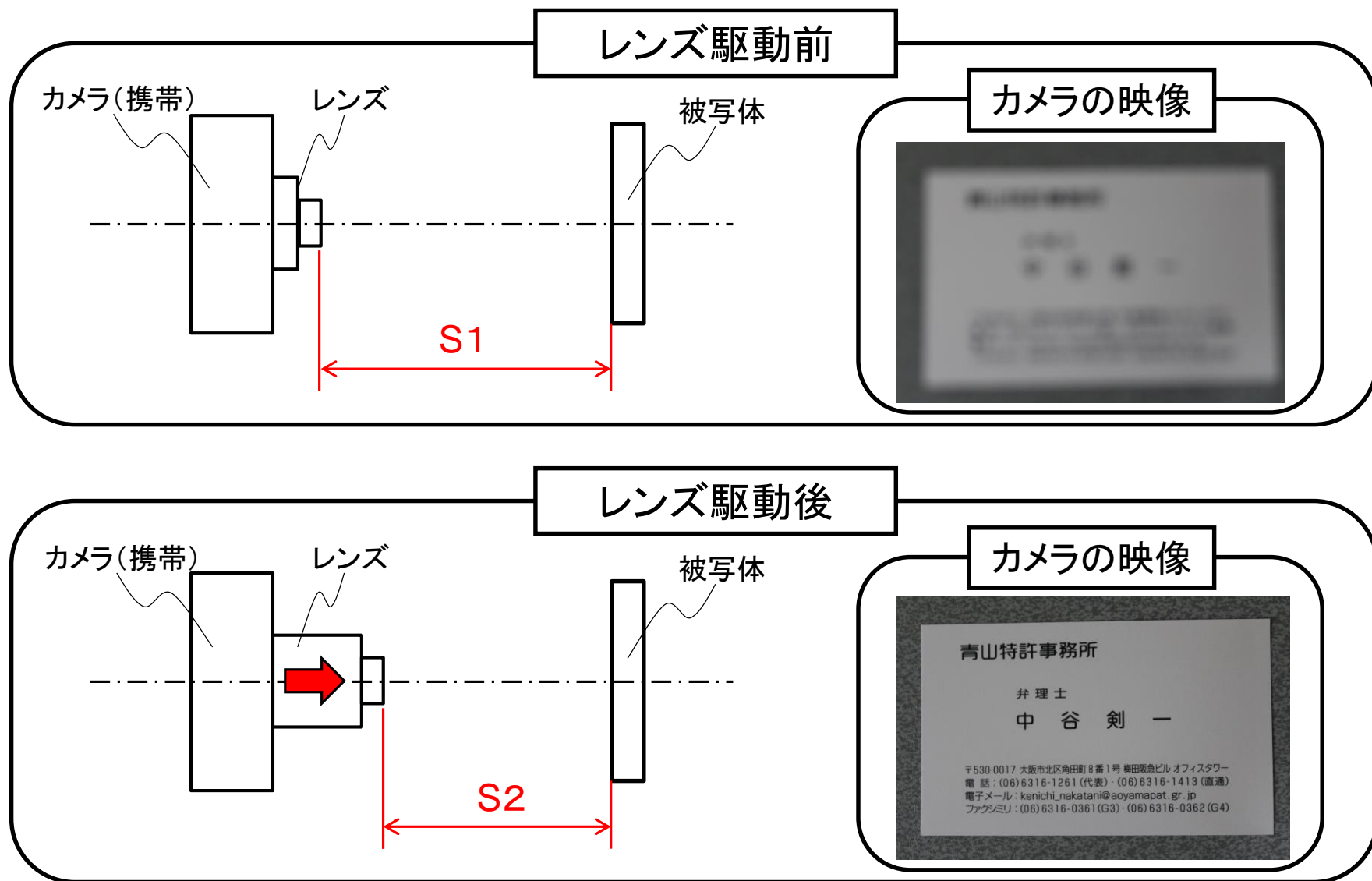
13 マグネット

20 レンズ



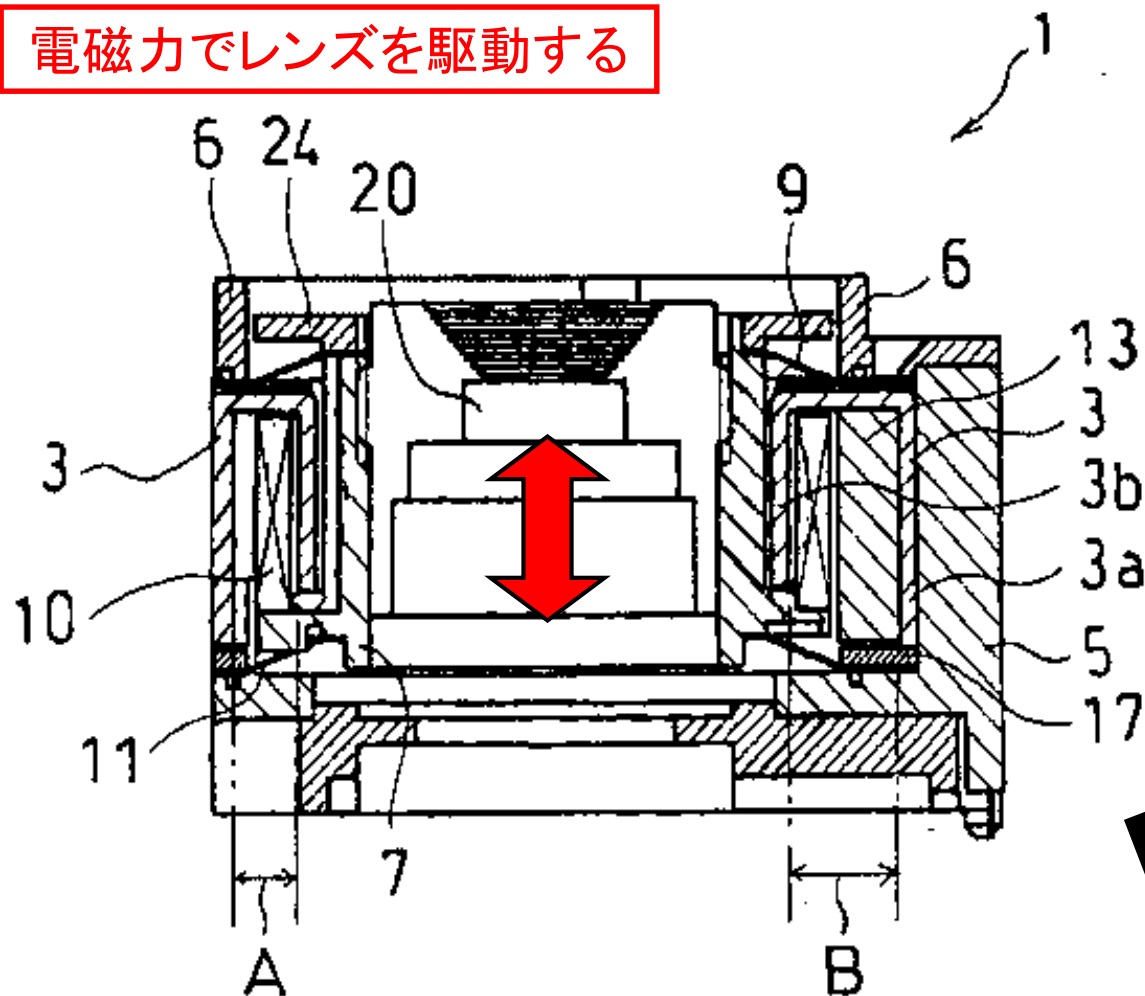
装置の分解図

## 2. レンズ駆動装置の説明



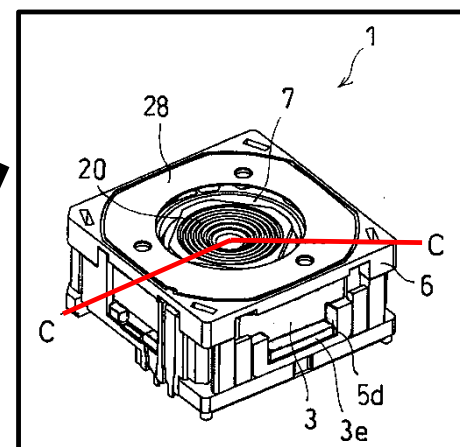
## 2. レンズ駆動装置の説明

電磁力でレンズを駆動する



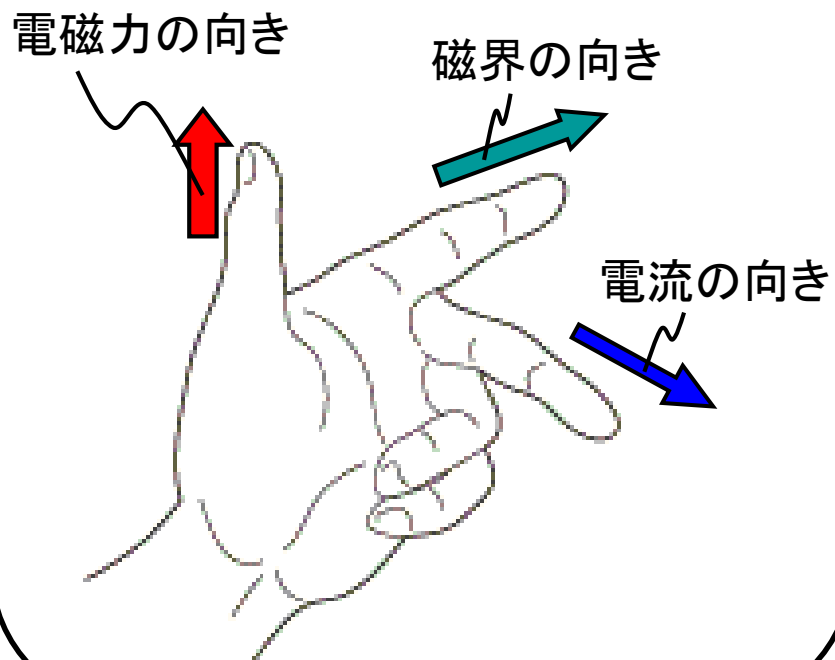
C-C断面図

- 1 レンズ駆動装置
- 3 ヨーク
- 3a 外側周壁
- 3b 内側周壁
- 5 ベース
- 7 キャリア
- 9 スプリング
- 10 コイル
- 11 スプリング
- 13 マグネット
- 20 レンズ

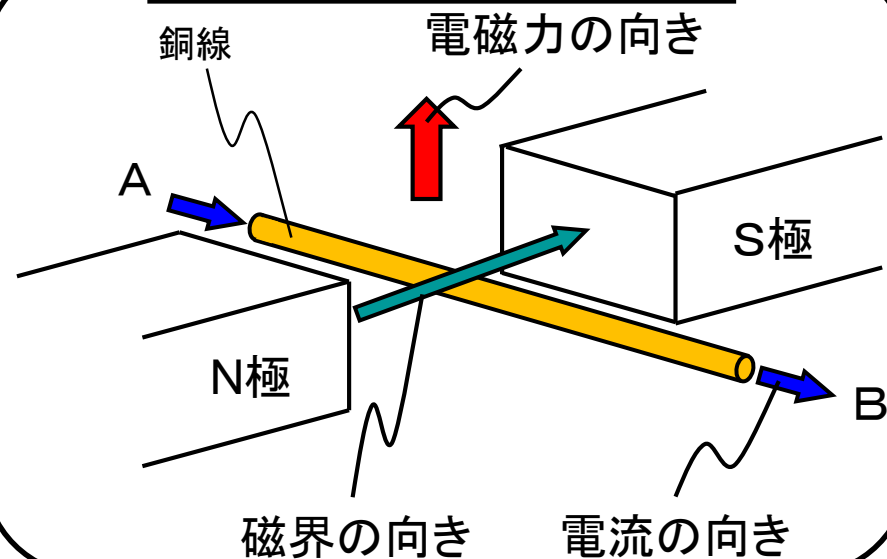


## 2'. 電磁力の説明

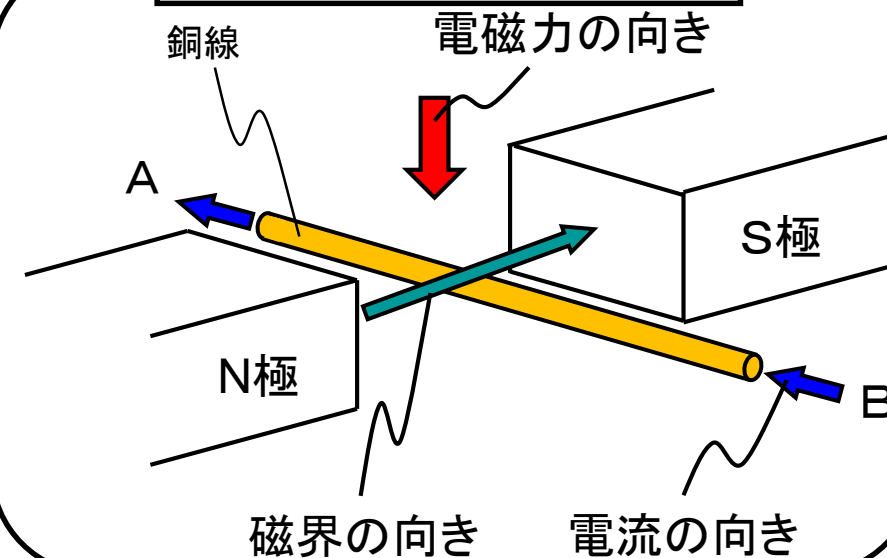
### フレミングの左手の法則



### 電流の向きA→B

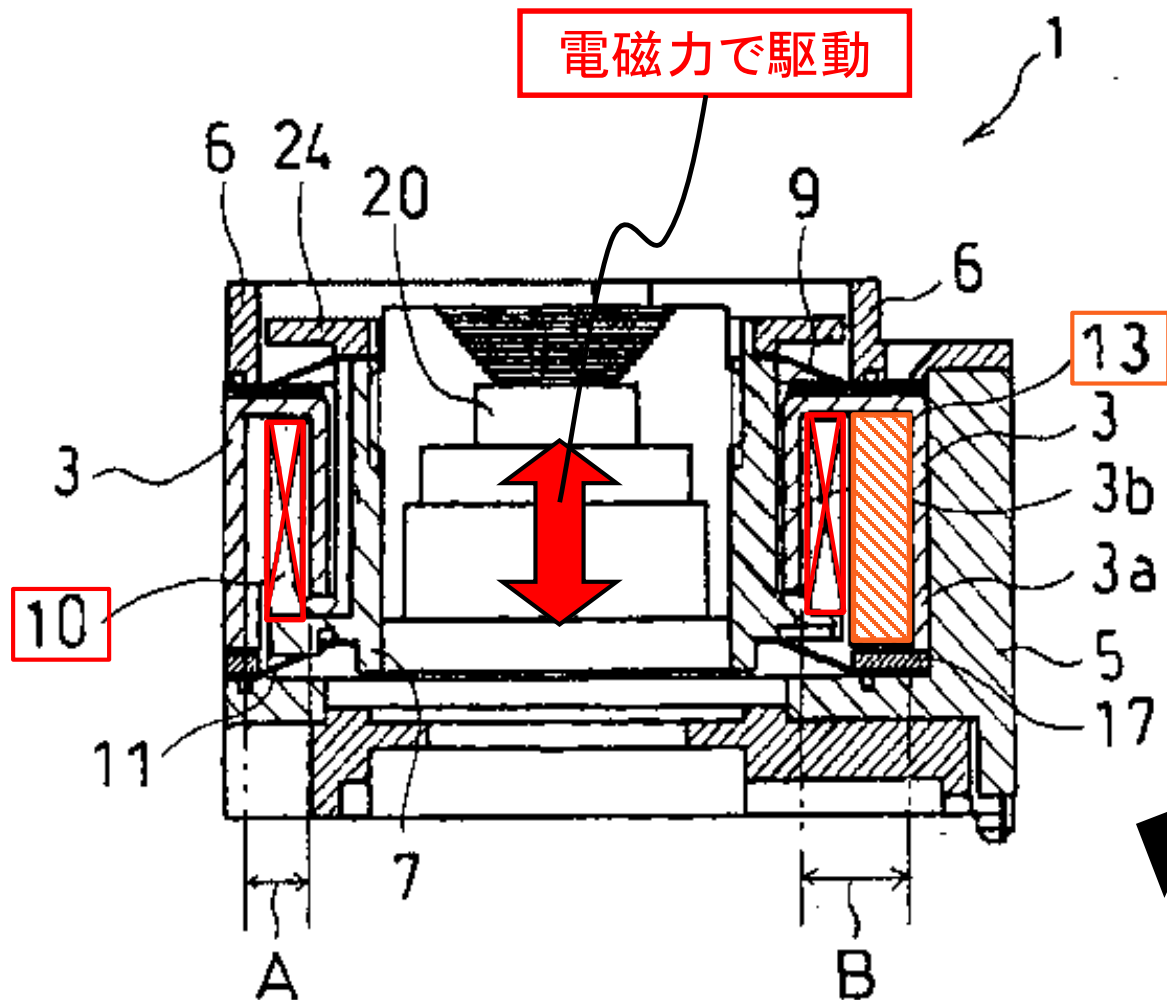


### 電流の向きB→A



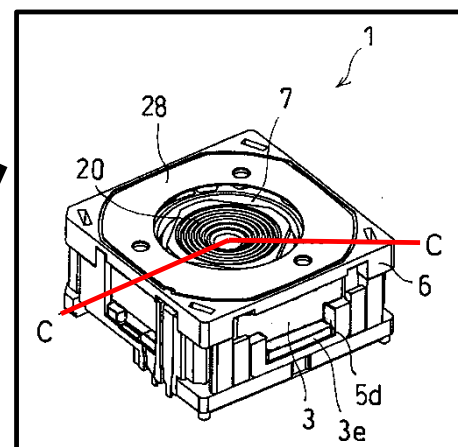
## 2. レンズ駆動装置の説明

電磁力で駆動



C-C断面図

- 1 レンズ駆動装置
- 3 ヨーク
- 3a 外側周壁
- 3b 内側周壁
- 5 ベース
- 7 キャリア
- 9 スプリング
- 10 コイル
- 11 スプリング
- 13 マグネット
- 20 レンズ



### 3. 原出願のクレーム

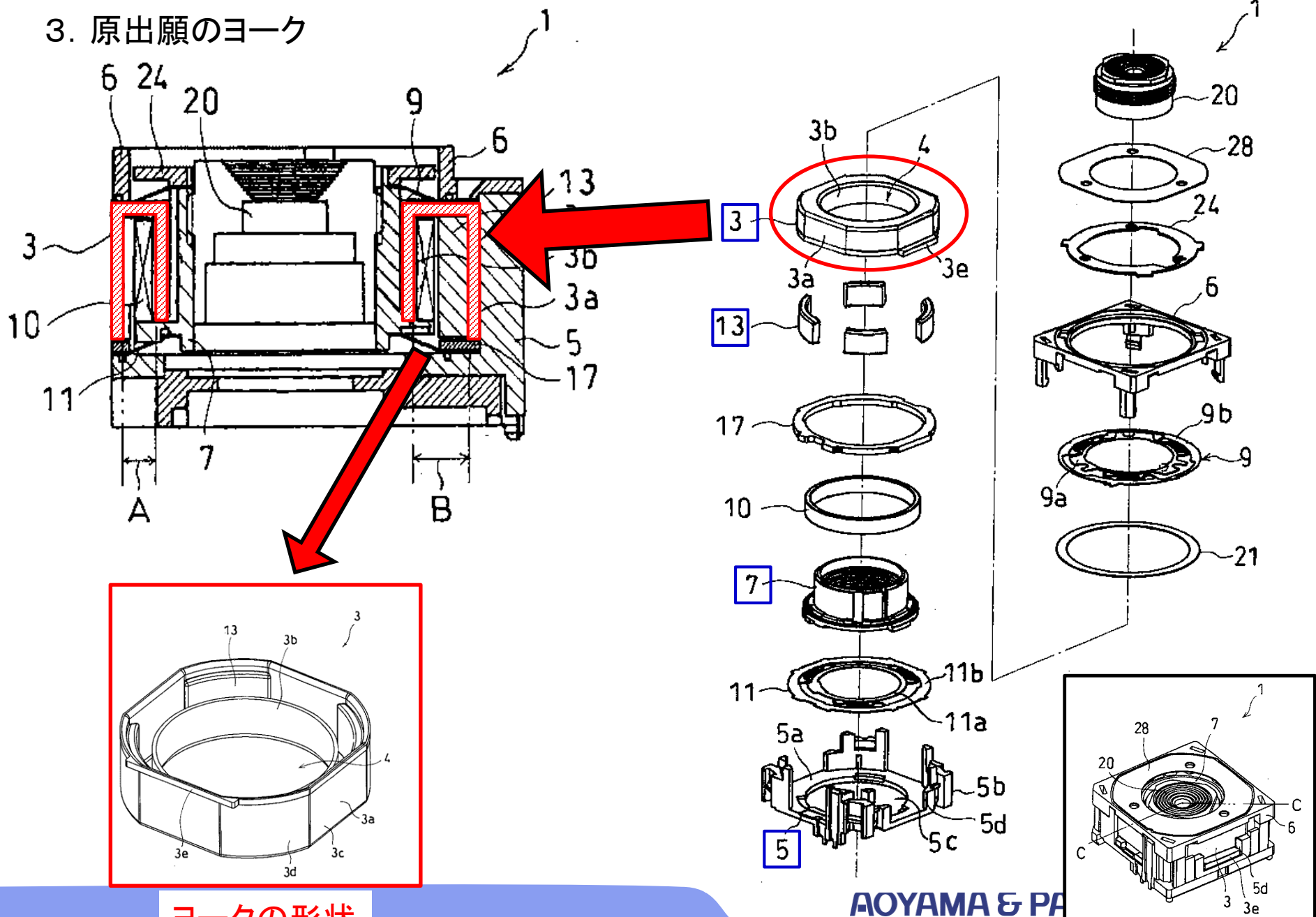
#### 【請求項1】

外周にコイル(10)を配置し、レンズの光軸方向に移動するキャリア(7)と、  
平面視による四角形状のベース(5)と、

前記ベースの内側に位置し、前記ベースの角部の位置に形成された平面視による複数の円弧状壁部(3d)、直線状の上辺、下辺及び両側辺を有する外側周壁(3a)に囲まれ平面視による円環状の内側周壁(3b)を含み、前記外側周壁(3a)と前記内側周壁(3b)が互いに間隔を開けて配置され、前記ベースの角部に位置する前記外側周壁(3a)と前記内側周壁(3b)との間隔(B)よりも、前記複数の円弧状壁部間に設けられた前記上辺、下辺及び両側辺に位置する前記外側周壁(3a)と前記内側周壁(3b)との間隔(A)が狭いヨーク(3)と、

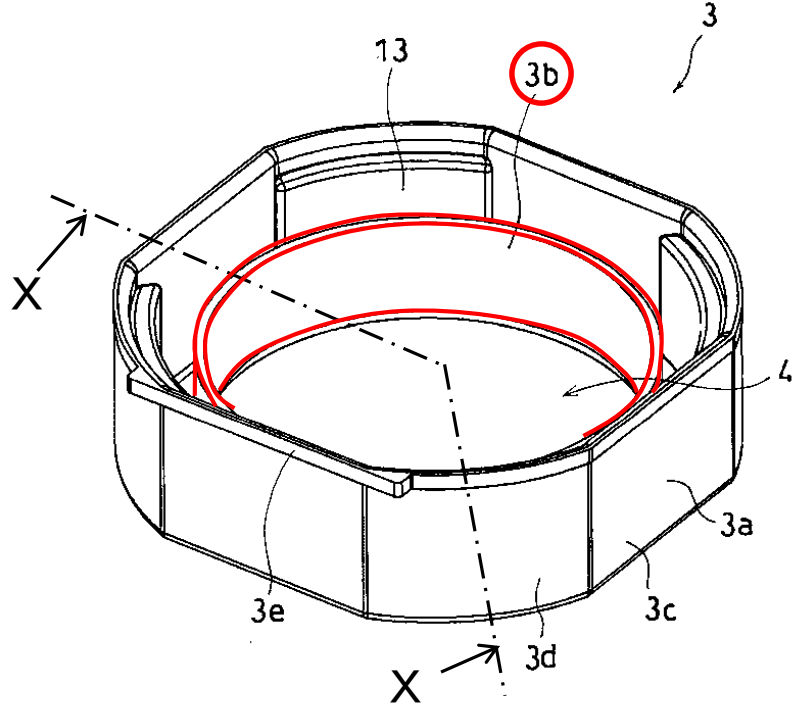
前記ヨークの外側周壁と内側周壁との間で、且つ、前記ベースの角部に対応する位置にそれぞれ配置され、前記円弧状壁部の内周側面に配置される平面視円弧状のマグネット(13)と、  
を備えることを特徴とするレンズ駆動装置。

### 3. 原出願のヨーク

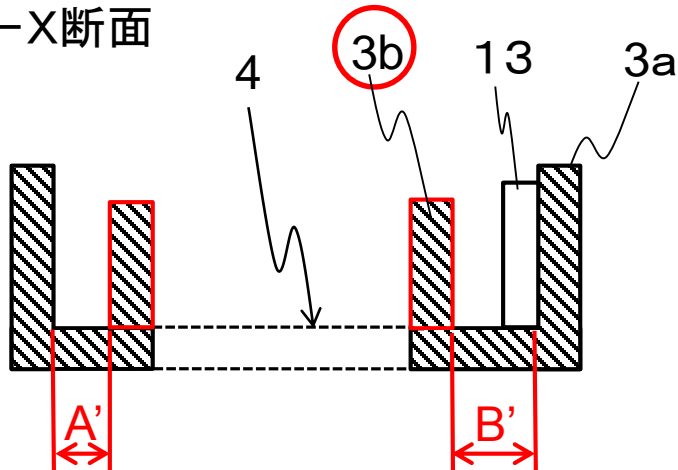


ヨークの形状

### 3. 原出願のヨーク(請求項1の説明)



X-X断面

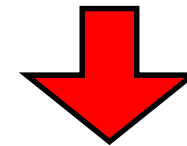


#### 間隔A'

上辺, 下辺及び両側辺における  
外側周壁(3a)と、  
内側周壁(3b)と、  
の間の間隔

#### 間隔B'

各角部における  
外側周壁(3a)と、  
内側周壁(3b)と、  
の間の間隔



#### 間隔A'とB'との関係

間隔A'は間隔B'より狭い(A' < B')

### 3. 分割出願のクレーム

#### 【請求項1】

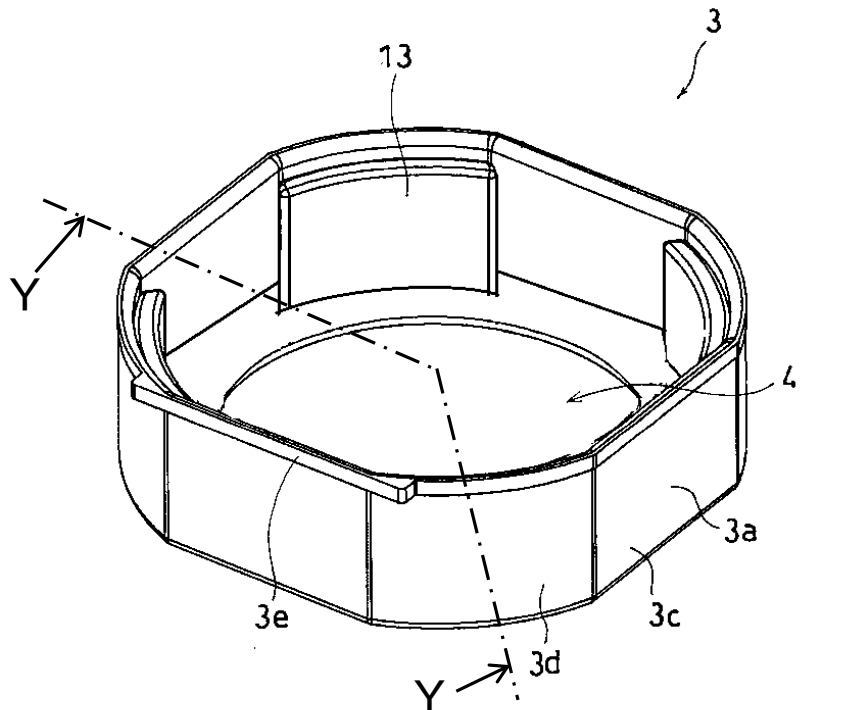
外周にコイル(10)を配置し、レンズの光軸方向に移動するキャリア(7)と、  
平面視による四角形状のベース(5)と、

前記ベースの四角形の各辺部の内側に位置し、前記ベースの各角部に対応する位置に形成された平面視による複数の円弧状壁部(3d)、前記ベースの四角形の各辺部に対応する位置に形成された直線状の上辺、下辺及び両側辺を有する外側周壁(3a)と、前記外側周壁に囲まれ平面視による円形状の開口部(4)を備えていて、前記ベース(5)の各角部に対応する位置に形成された前記円弧状壁部(3d)からなる前記外側周壁(3a)の内周側面と前記開口部(4)の周縁(4a)との間の間隔(B)よりも、前記複数の円弧状壁部(3d)間に設けられた前記上辺、下辺及び両側辺に位置する前記外側周壁(3a)の内周側面と前記開口部(4)の周縁(4a)との間の間隔(A)の方が狭いヨーク(3)と、

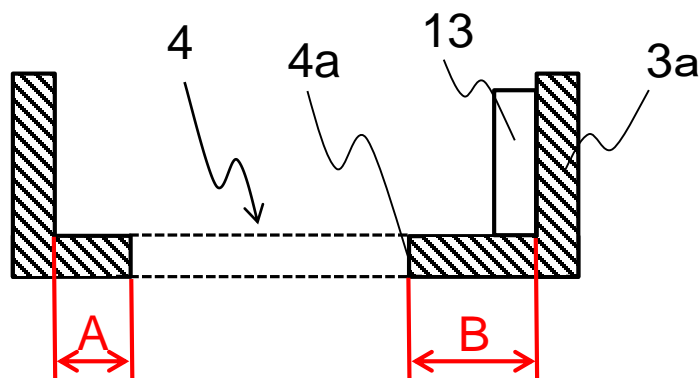
前記ヨークの外側周壁と開口部の周縁との間で、前記ベースの角部に対応する位置にそれぞれ配置され、前記円弧状壁部の内周側面に配置される平面視による円弧状のマグネット(13)と、を備え、

前記外側周壁の前記直線状の上辺、下辺及び両側辺の外周側を、それぞれ対応する前記ベースの四角形の各辺部に近接させて、前記ヨークが前記ベースに装着されていることを特徴とするレンズ駆動装置。

### 3. 分割出願のヨーク(請求項1の説明)



Y-Y断面



## ヨークの構造

### 特定事項A

上辺, 下辺及び両側辺における  
外側周壁(3a)の内周側面と、  
開口部の周縁(4a)と、  
の間の間隔

### 特定事項B

各角部における  
外側周壁(3a)の内周側面と、  
開口部の周縁(4a)と、  
の間の間隔

### 特定事項C

間隔Aは間隔Bより狭い( $A < B$ )



分割出願に係る発明の構成

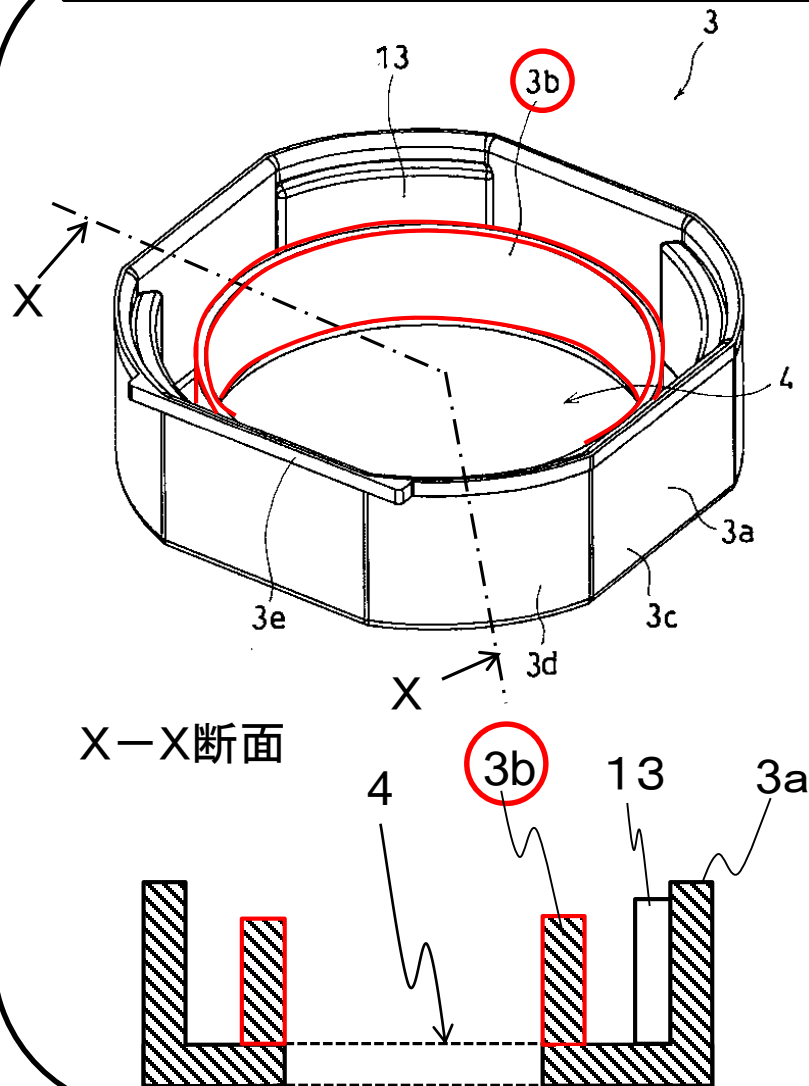
ヨークに内側周壁を備えない構成

AOYAMA & PARTNERS

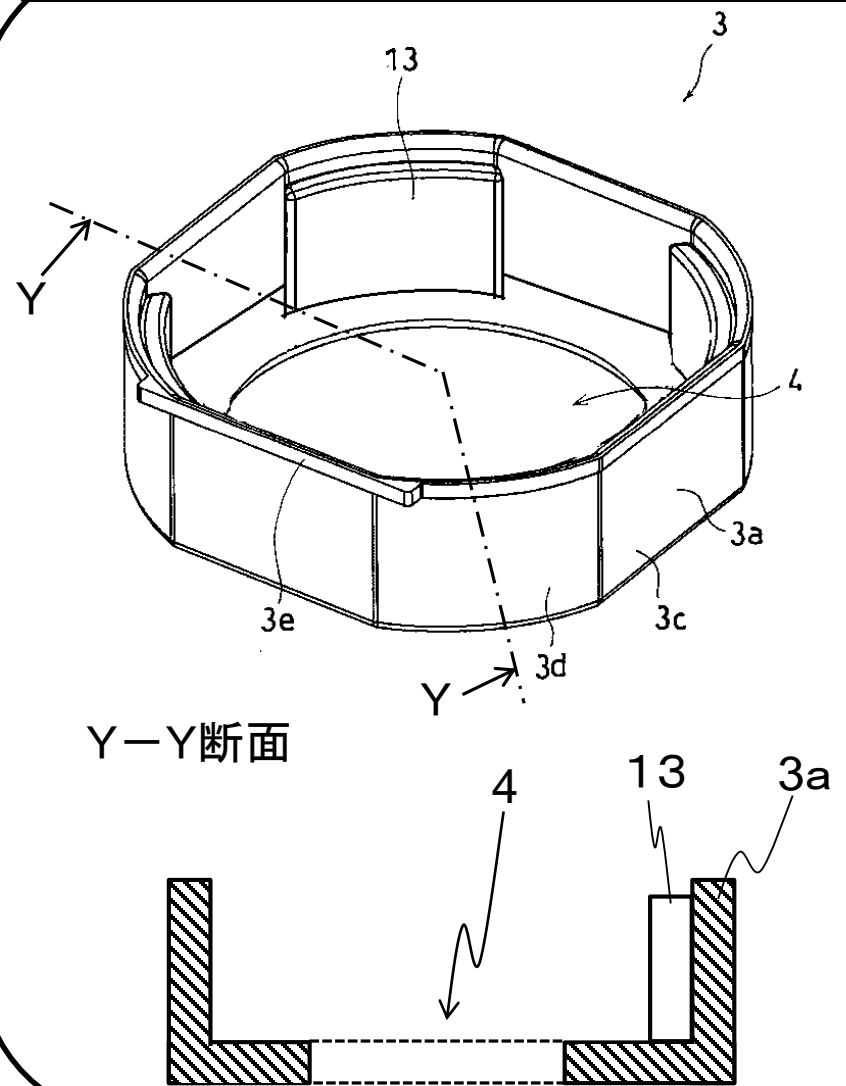
REGISTERED PATENT ATTORNEYS

### 3. 原出願と分割出願との違い

原出願のヨーク(内側周壁を備える)



分割出願のヨーク(内側周壁を備えない)

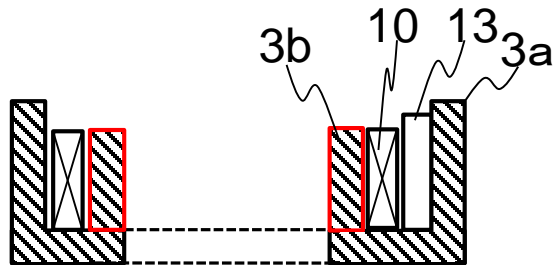


#### 4. 争点

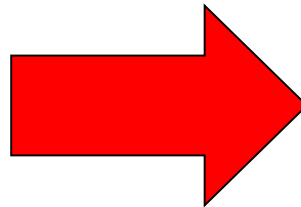
### 争点

分割出願に係る発明の構成  
(内側周壁(3b)を備えない構造のヨーク)は、  
原明細書に開示されているか？

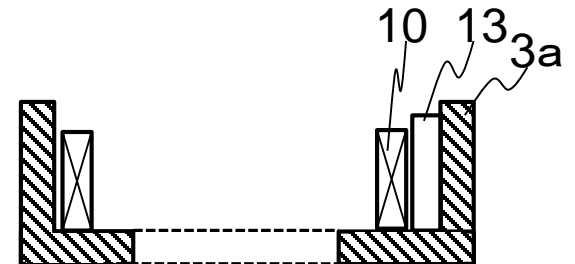
原明細書



開示？



分割出願に係る発明



## 5. 原告らの主張

### 審決取消訴訟における原告の主張

(1) 原明細書において内側周壁のない構造のヨークが開示されていることについて

- ① 内側周壁がない場合でも原明細書に記載された発明と同様の効果を奏する。
- ② 原明細書に特定事項A, B, Cが記載されている。

(2) 原明細書において内側周壁のない構造のヨークが示唆されていることについて

- ③ 原明細書に直接の記載がないとしても、当業者は、当該事項が記載されているのと同然と理解することができる。
- ④ 何を構成要件とするかは、出願人が定めるものである。

## 5. 原告らの主張

(1) 原明細書において内側周壁のない構造のヨークが開示されていることについて

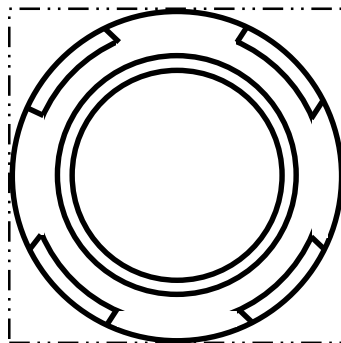
### 原告の主張①

内側周壁がない場合でも原明細書に記載された発明と同様の効果を奏する。

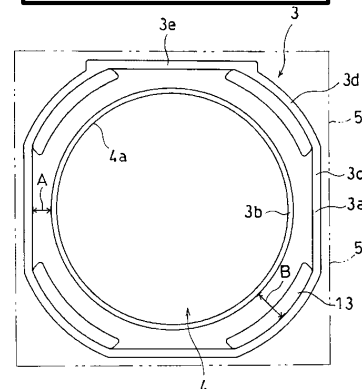
### 発明の効果

- (i) 装置の小型化を図ることができる。
- (ii) ベースの角部におけるデッドスペースを小さくできる。
- (iii) マグネットの磁界による周辺機器への影響を小さくできる。

従来のヨーク



本願のヨーク



## 5. 原告らの主張

(1) 原明細書において内側周壁のない構造のヨークが開示されていることについて

### 原告の主張②

原明細書に特定事項A、B、Cが記載されている。

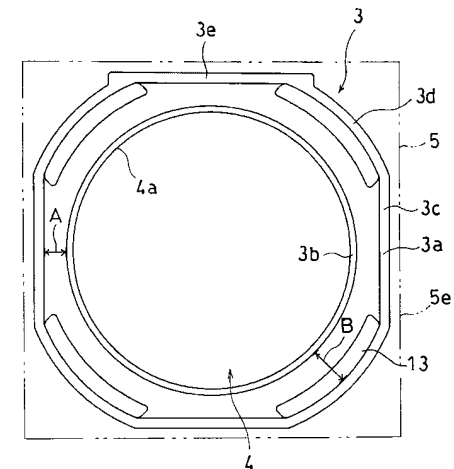
### 理由

(i) 明細書段落[0022]、[0039]、[0040]、[0045]に「開口部の縁に内側周壁を形成する」ことが記載されている。

(ii) 原明細書の図2から、特定事項A、B、Cを特定できることは明らかである。

(iii) 特定事項Cの特定( $B > A$ )は、一義的に明らかである。

原明細書の図2



## 5. 原告らの主張

(2) 原明細書において内側周壁のない構造のヨークが示唆されていることについて

### 原告の主張③

原明細書に直接の記載がないとしても、当業者は、当該事項が記載されているのと同然と理解することができる。



### 理由

当業者 ➡ ヨークの設計を自由に行うことが可能である。

周知技術 ➡ 周知技術に関する技術文献によれば、内側周壁がないヨークは周知技術である。

### 原告の主張④

何を構成要件とするかは、出願人が定めるものである。

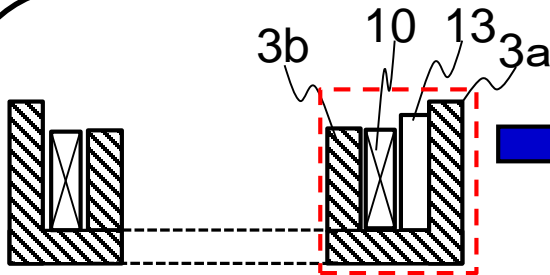
## 6. 裁判所の判断

### (1) 原明細書における内側周壁のない構造のヨークの開示について

#### 裁判所の判断①

内側周壁3bのない構造のヨーク3に関する明示的な記載はない。  
(分割出願に係る発明の構成は、原明細書に開示されてない。)

理由



原明細書のヨーク

外側周壁3a及び内側周壁3bを有する構成

磁束密度及び電磁力を安定させる効果

原明細書に記載の発明は、磁路を形成するため、内側周壁3bを必須とする構成

## 6. 裁判所の判断

### (1) 原明細書における内側周壁のない構造のヨークの開示について

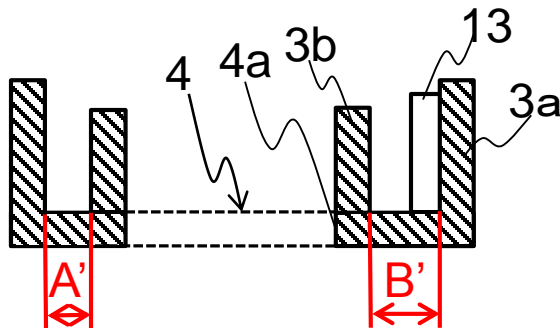
#### 裁判所の判断②

分割出願における  
特定事項A、B、C



内側周壁3bとは無関係の事項を特定するものにすぎない。  
原明細書の記載から自明であるということができない。

#### 原明細書のヨーク

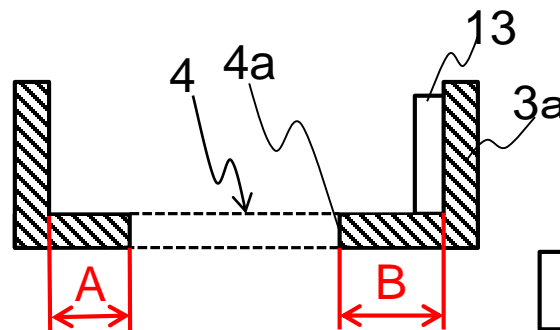


間隔A'、B'



外側周壁3aと、  
内側周壁3bと、  
の間の間隔

#### 分割出願のヨーク



特定事項A、B、C



外側周壁3aと、  
開口部4の周縁4aと、  
の間の間隔

内側周壁とは無関係の事項を特定している！！

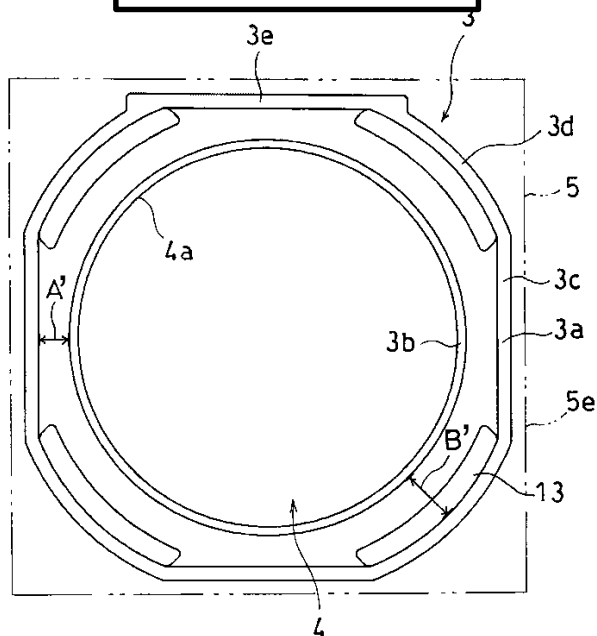
## 6. 被告の主張

(1) 原明細書における内側周壁のない構造のヨークの開示について

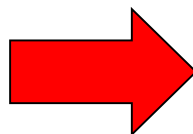
### 裁判所の判断②

円形の周縁を有する開口部4はキャリアが移動するためのものであって、開口部の縁4aと外側周壁3bとの関係が開示されているわけではない。

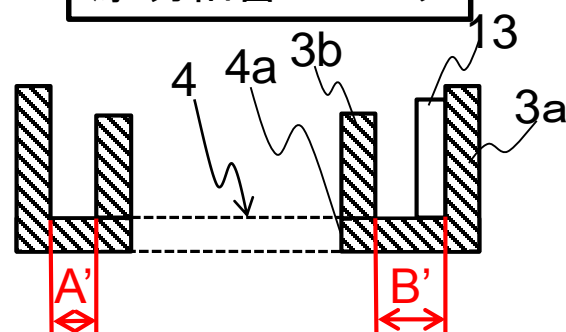
原明細書の図2



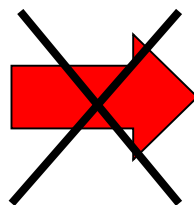
開示○



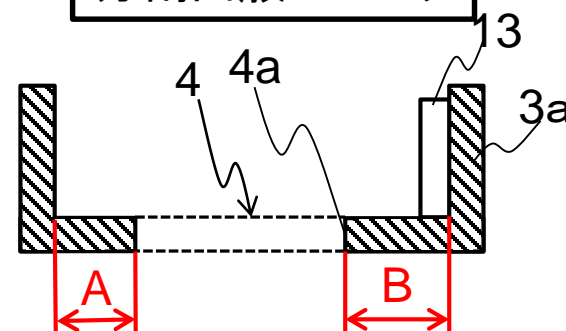
原明細書のヨーク



開示×




分割出願のヨーク



## 6. 裁判所の判断

(2) 原明細書における内側周壁のない構造のヨークに係る構成の示唆について

### 裁判所の判断③

当業者  原明細書には、外側周壁及び内側周壁を有する構成の発明が開示されているものと理解するものである。



当業者は、原明細書から、内側周壁を備えない構成について理解することはできない。

### 裁判所の判断④

原告は、何を構成要件とするかは、出願人が定めるものと主張しているが、当該選択は、分割出願の要件を充足する限度で許されるにすぎない。

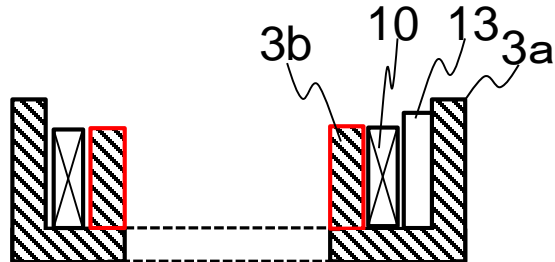
## 7. 結論

本件審決の結論は正当であって、  
原告らの請求は理由がないから、  
これを棄却する。

## 8. レンズ駆動装置事件のまとめ

### ①内側周壁3bを構成要件から取り除いて分割出願

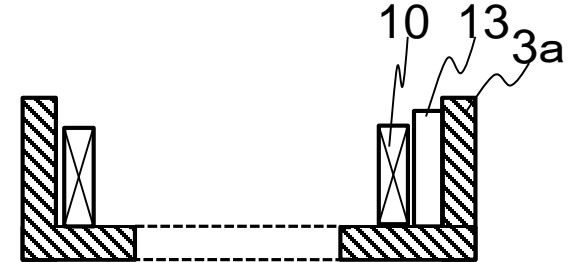
原出願のヨーク



内側周壁3bを  
削除して分割

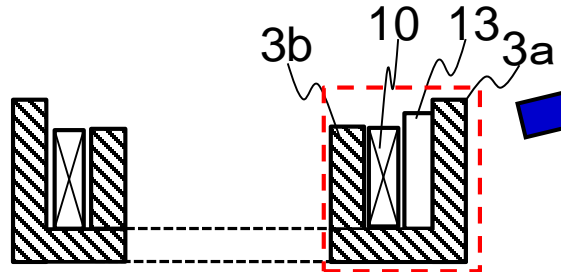


分割出願のヨーク



### ②原明細書の発明は、内側周壁3bを必須とする構成

原明細書のヨーク



外側内壁3aと内側周壁3bとで磁路を形成

**内側周壁3bは、必須の構成！！**

### ③分割要件を満たさない

**内側周壁3bを備えない構成のヨークは、原明細書に開示も示唆もされていない。**

②インクタンク事件  
(平成16年(ワ)第26092号)

# 1. 事案の概要(インクタンク事件)

原告

セイコーエプソン株式会社

特許番号: 第3257597号

発明名称: インクジェット記録装置用  
インクタンク

出願年月日: 平成4年2月19日

出願番号: 特願2000-388604

(特願平4-32226からの分割出願)

登録年月日: 平成13年12月7日

差止請求

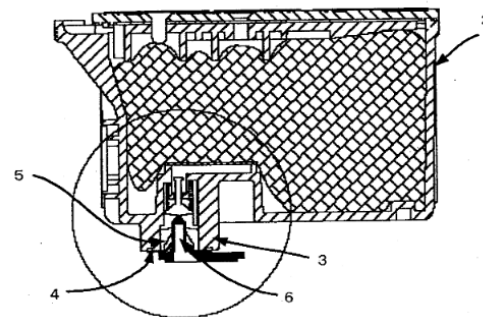


被告

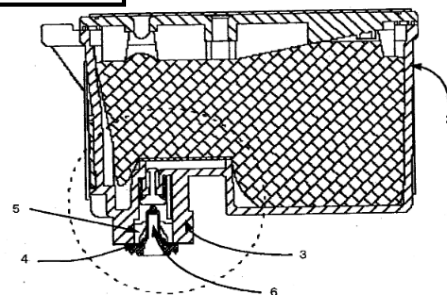
株式会社エコリカ

被告製品1、2を製造、販売している。

被告製品1



被告製品2



無効審判  
請求

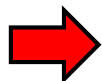


AOYAMA & PARTNERS

REGISTERED PATENT ATTORNEYS

## 1. 事案の概要（インクタンク事件）

争点



**本発表では、分割要件の適否についてのみ説明する！！**

(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか。

(2) 本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものか。

ア 本件分割出願が不適法として、出願日が本件分割出願の日である平成12年12月21日となるか。

(ア) フィルムの実質的効果の追加の点について

(イ) 「パッキン6」を「環状シール材」とした点について

(ウ) インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出させた構成を含まないものも対象となるようにした点について

(エ) 本件発明は、本件原出願発明と同一か。

イ 本件補正は要旨変更にあたるか。

ウ 本件発明は本件原出願発明と同一であるから、本件特許は、二重特許禁止の原則に反するとして、特許法39条2項により無効となるか。

エ 本件特許の出願日が平成12年12月21日又は平成11年2月18日であるとした場合、本件発明は新規性又は進歩性を欠くか。

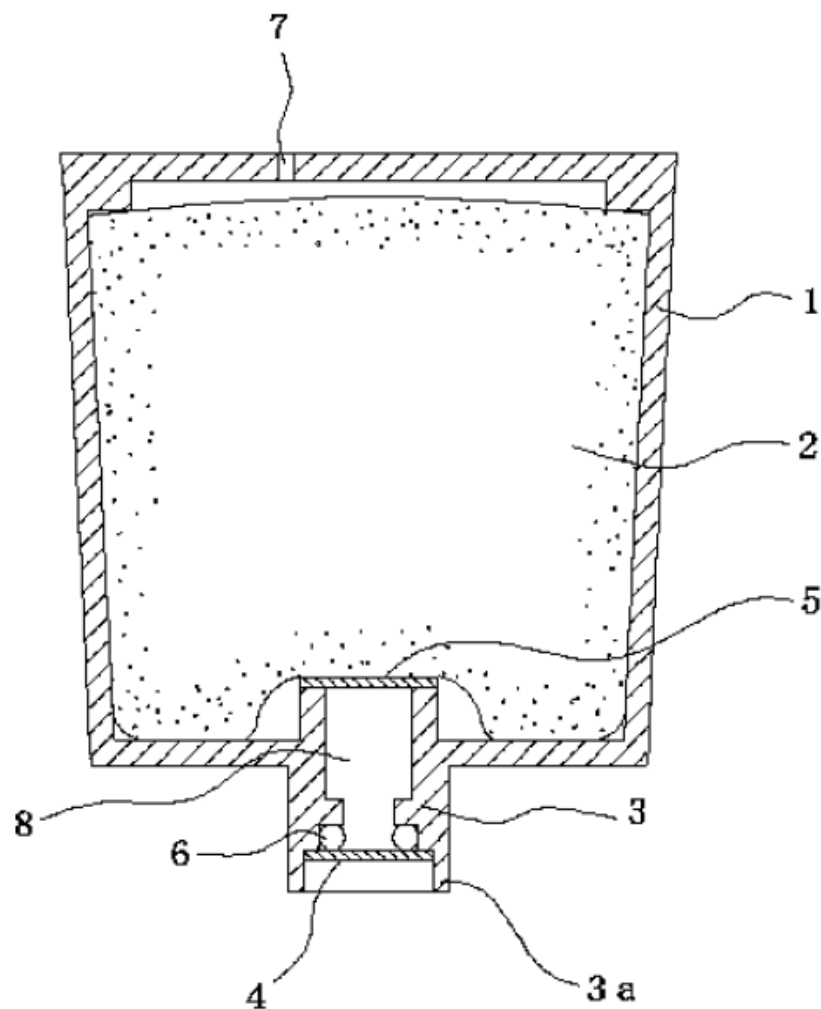
オ 本件特許の出願日が本件原出願の出願日である平成4年2月19日とした場合、本件発明は進歩性を欠くか。

カ 本件特許1は、特許法29条の2により無効となるか。

(3) 被告製品について、本件特許権は消尽しているか。

(4) 損害額

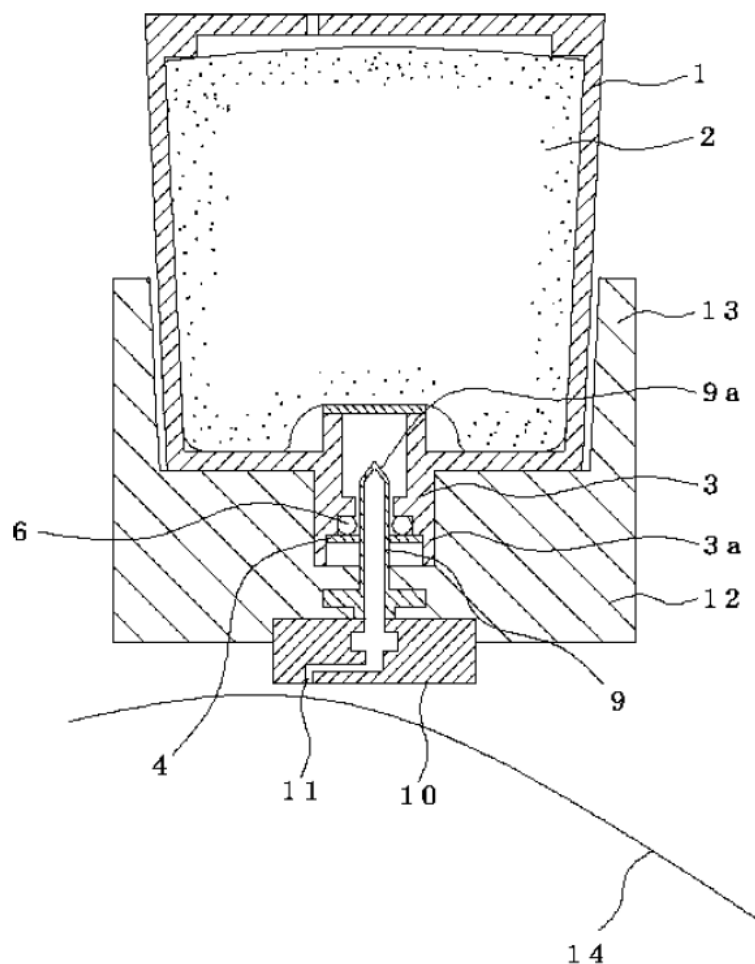
## 2. インクタンクの説明



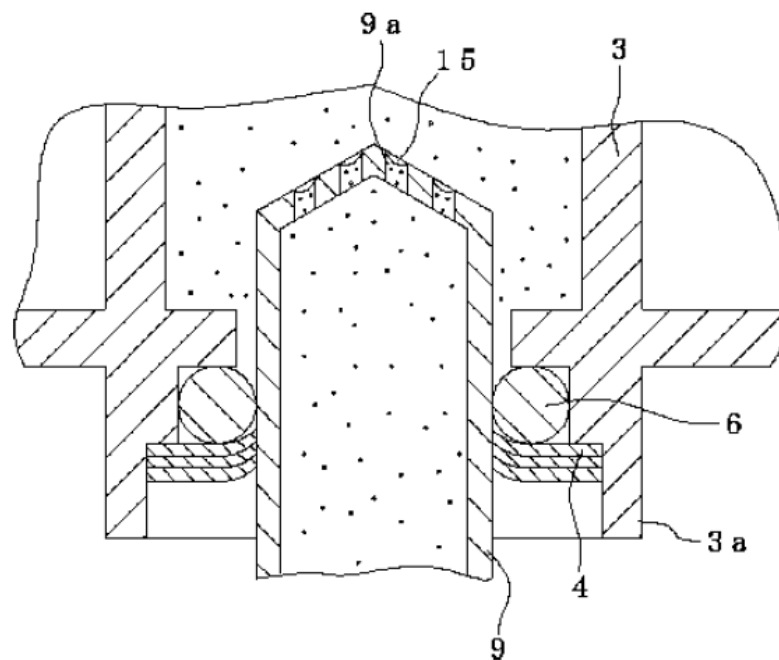
- 1 インクタンク
- 2 多孔質吸収材
- 3 インク取り出し口
- 3a インク取り出し口外縁
- 4 フィルム
- 5 フィルタ
- 6 パッキン

インクタンクの全体図

## 2. インクタンクの説明



- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1 インクタンク      | 6 パッキン    |
| 2 多孔質吸収材      | 9 インク供給針  |
| 3 インク取り出し口    | 9a インク供給孔 |
| 3a インク取り出し口外縁 | 10 記録ヘッド  |
| 4 フィルム        | 11 ノズル    |
| 5 フィルタ        |           |



部分拡大図

インクタンクとインク供給針との接続関係を示す図

### 3. 原出願のクレーム

#### 【請求項2】

キャリッジに設けられた記録ヘッド(10)に連通し、先端が円錐面として形成されたインク供給針(9)を備えたインクジェット記録装置に装着するインクタンクにおいて、

インクを保持するインク吸収用多孔質体(2)と、

前記インク吸収用多孔質体を収容する容器(1)と、

インク供給針(9)が挿通可能で、かつ前記容器の底面から突出するように筒状に形成されて前記インク吸収用多孔質体の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の、前記インク供給針の挿通側に設けられて前記インク供給針の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止するリング状シール材(6)と、

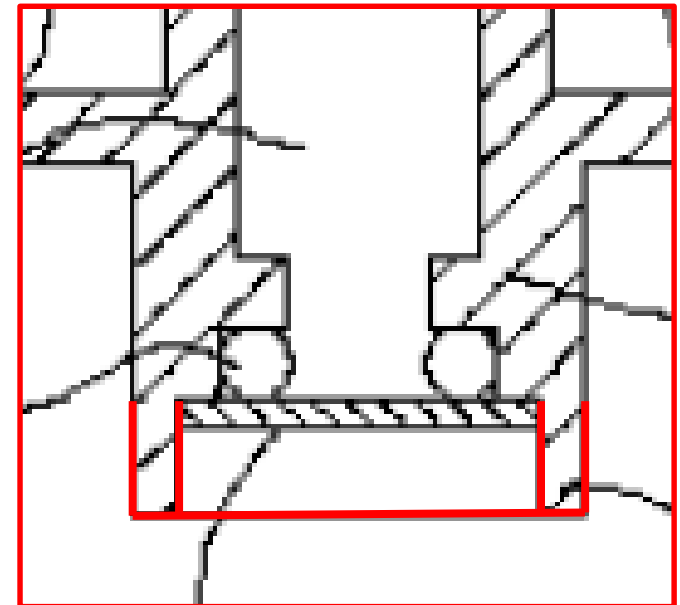
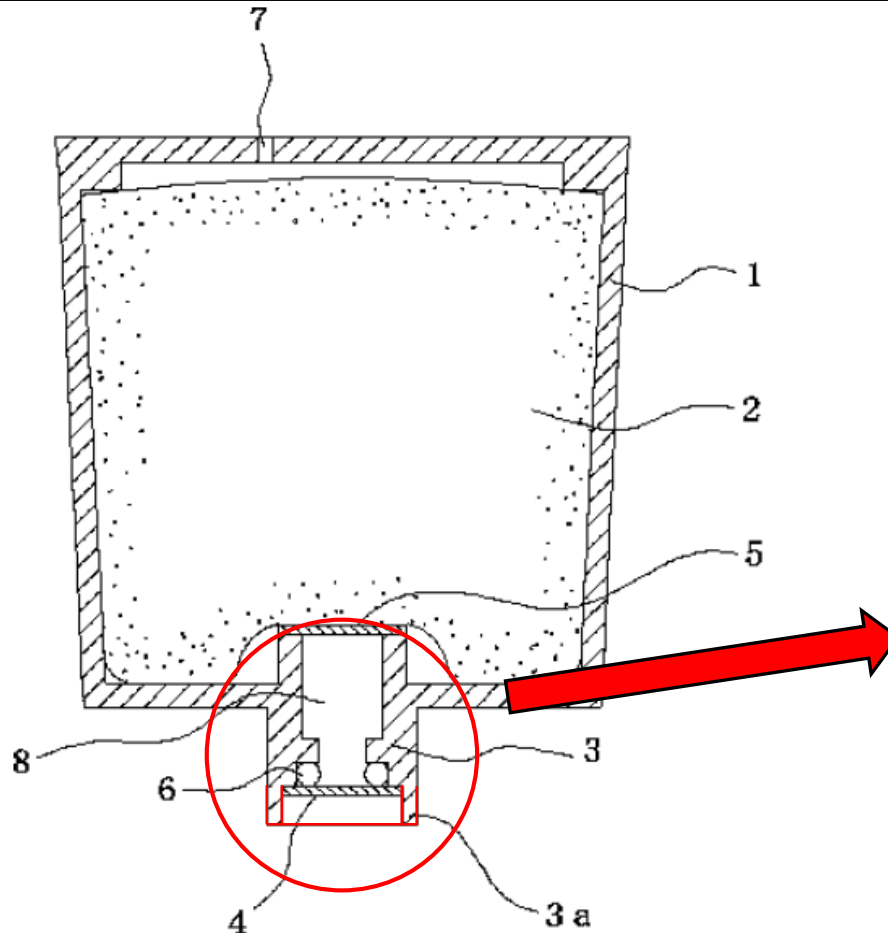
前記シール材の前記インク供給針の挿通側を封止するように前記インク取り出し口に接着され、かつ前記インク供給針の円錐面により破断されるフィルム(4)と、

からなるインクジェット記録装置用インクタンク。

### 3. 原出願のクレーム

#### 原出願のインク取り出し口

インク供給針(9)が挿通可能で、かつ前記容器の底面から突出するように筒状に形成されて前記インク吸収用多孔質体のインクが流入するインク取り出し口(3)



部分拡大図

### 3. 分割出願のクレーム

#### 【請求項1】

1A インクを収容する容器(1)と,

1B インク供給針が挿通可能で、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,

1C 前記インク取り出し口に設けられ、前記インク供給針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,

1D 前記シール材の前記インク供給針の挿通側を封止し、かつ前記インク取り出し口に接着されたフィルム(4)と、 からなる

1E インクジェット記録装置用インクタンク

### 3. 分割出願のクレーム

#### 【請求項2】

2A キャリッジに設けられた記録ヘッド(10)に連通するように、先端が円錐面として形成された筒胴部を備え、メニスカスによりインクを保持することができる直径のインク供給孔(9a)が穿設されたインク供給針(9)を備えたインクジェット式記録装置に着脱されるインクタンクにおいて、

2B インクを収容する容器(1)と、

2C 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、

2D 前記インク取り出し口に設けられ、前記インク供給針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、

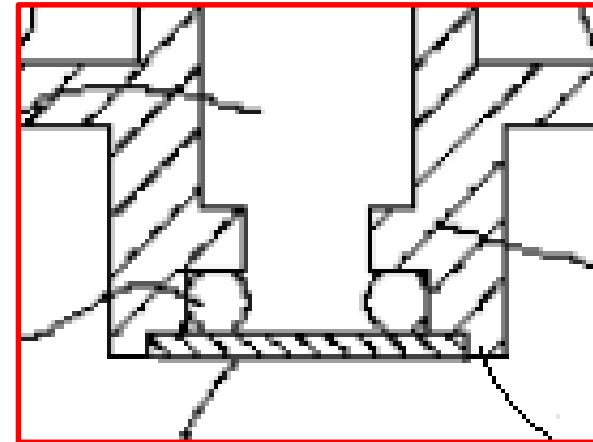
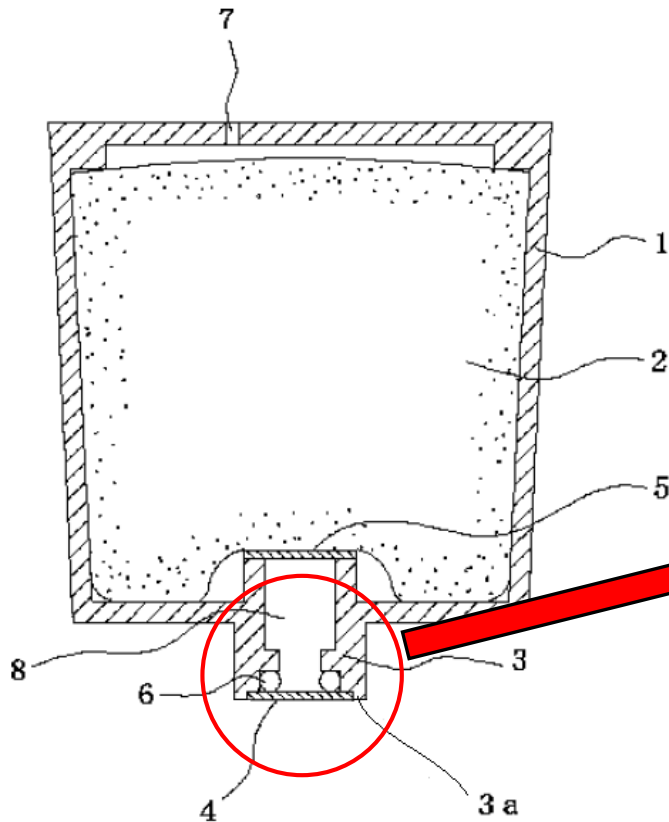
2E 前記シール材の前記インク供給針の挿通側を封止し、かつ前記インク取り出し口に接着されたフィルム(4)と、 からなる

2F インクジェット記録装置用インクタンク。

### 3. 分割出願のクレーム

分割出願のインク取り出し口(構成要件1B及び2C)

インク供給針(9a)が挿通可能で、かつ前記容器(1)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)



部分拡大図

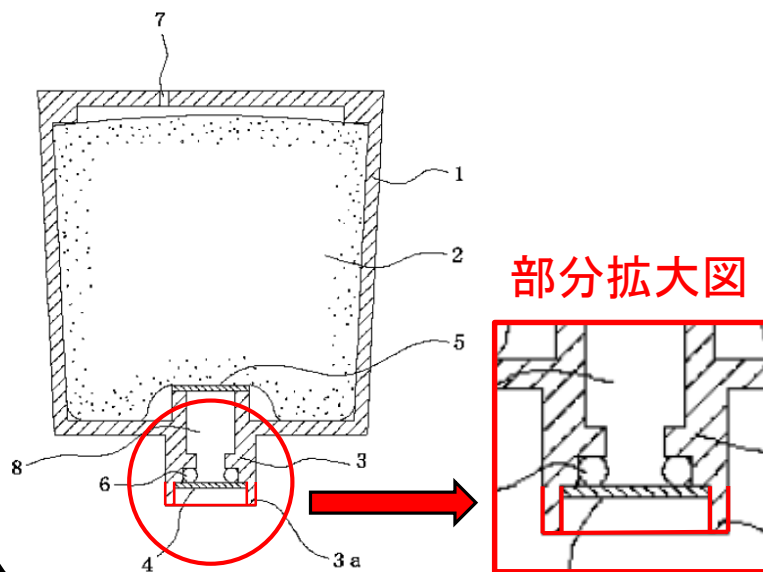
インク取り出し口(3)の外縁(3a)がフィルム(4)より外側に突出しない構成

#### 4. 争点(分割要件の適否のみ)

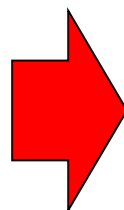
分割出願のインク取り出し口(構成要件1B及び2C)

分割出願に係る発明の構成  
(インク取り出し口(3)の外縁(3a)がフィルム(4)より外側に突出しない構成)は、  
原明細書に開示されているか？

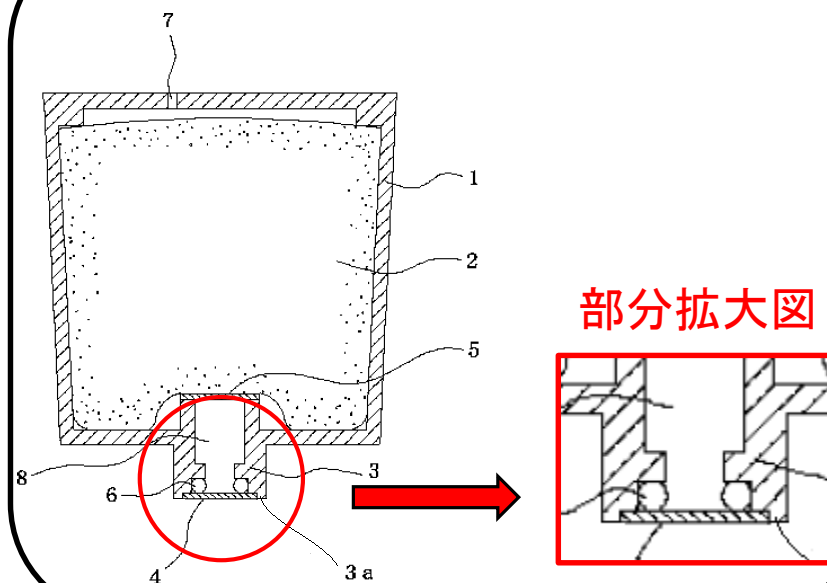
原明細書



開  
示  
？



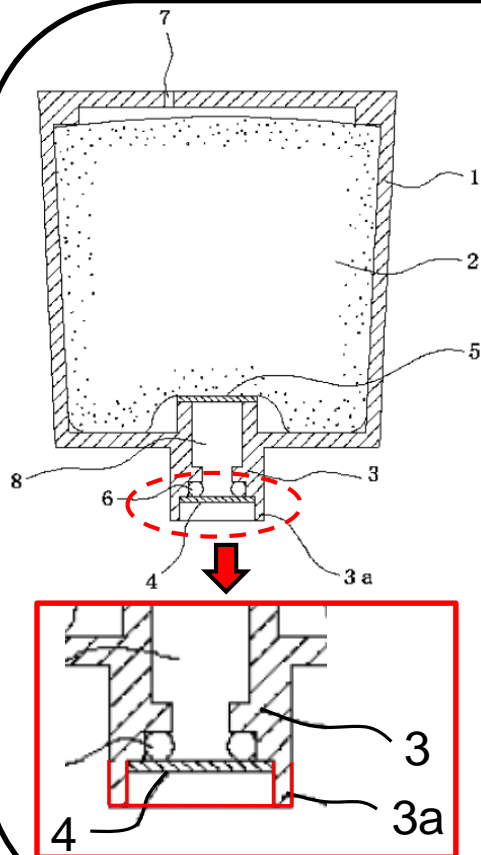
分割出願のインクタンク



## 5. 被告の主張(分割要件の適否について)

本件分割出願の適法性(本件特許の出願日は平成12年12月21日となるか。)ー  
インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出させた構成を含まないものも対  
象となるようにした点

### 原明細書の要旨



インク取り出し口(3)の外縁(3a)をフィルム(4)より外側に突出させる構成



効果: ①簡単な構造で安価にフィルムを保護する。  
②使用者が不用意にフィルムを破るのを防止する。

原明細書の段落【0006】、【0007】、【0011】、【0014】、  
【0015】、【0017】等

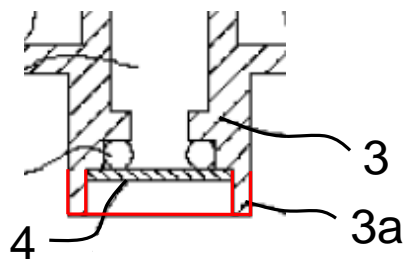


「インクタンクのインク取り出し口(3)を封止するフィルム(4)に薄いフィルムを用いた場合でも、指で破らないようにすることを課題とし、その課題解決のために、インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出させる構成とする」ことが記載されている。

## 5. 被告の主張(分割要件の適否について)

### 原明細書の開示内容

開示○

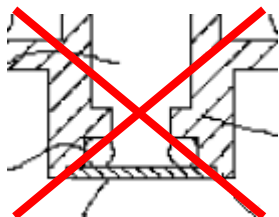


インク取り出し口(3)の外縁(3a)を  
フィルム(4)より外側に突出させる構成

必要不可欠な構成である！！

### 分割出願に係る発明の構成の開示について

開示×



原明細書に、インク取り出し口(3)の外縁(3a)を  
フィルム(4)より外側に突出させない構成について、  
開示も示唆もされていない。

### 分割要件満たさず

分割出願に係る発明は、原出願の一部を新たな特許出願としたものであるとする  
ことはできない。

## 6. 原告の主張(分割要件の適否について)

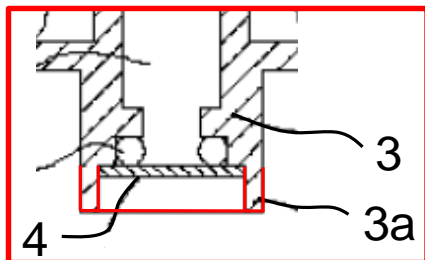
本件分割出願の適法性(本件特許の出願日は平成12年12月21日となるか。)ー  
インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出させた構成を含まないものも対  
象となるようにした点

原明細書に記載されている発明の目的

- 課題① 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、印字不良を発生させる要因となっ  
ていること
- 課題② インク供給針は先端が鋭く加工されており危  
険であるため、その安全性を確保する必要が  
あること

課題①、②の解決  
を目的とする！！

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構成



フィルムを保護することを目的として採用される構成である。  
(課題①、②とは別の課題を解決するための構成)

インク取り出し口(3)の外縁(3a)をフィルム(4)より外側に  
突出させる構成は、付加的な構成にすぎない！！

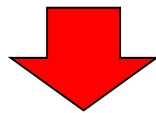
## 7. 裁判所の判断(分割要件の適否について)

本件分割出願の適法性(本件特許の出願日は平成12年12月21日となるか。)ー  
インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出させた構成を含まないものも対  
象となるようにした点

原明細書に記載の課題①と解決手段①

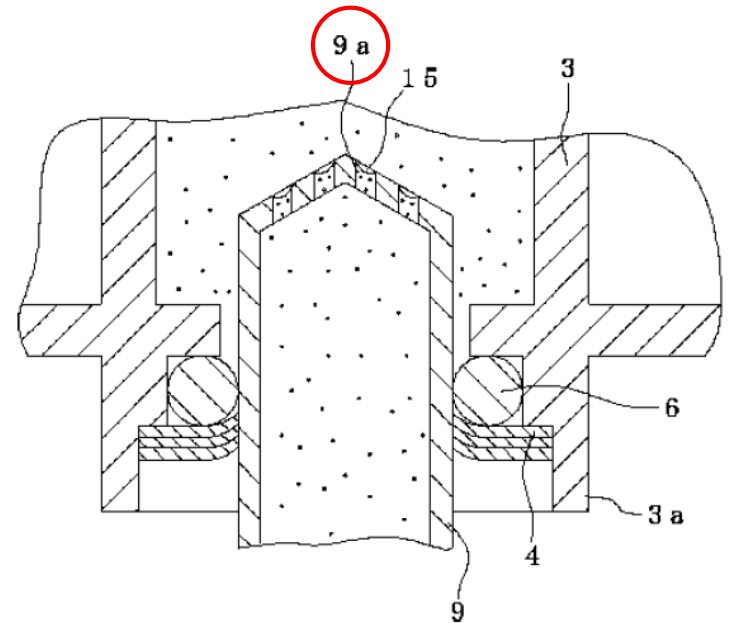
課題①

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、印字不良を発生させる  
要因となっていること



解決手段①

インク供給孔(9a)を微小径とする。



## 7. 裁判所の判断(分割要件の適否について)

原明細書に記載の課題②と解決手段②

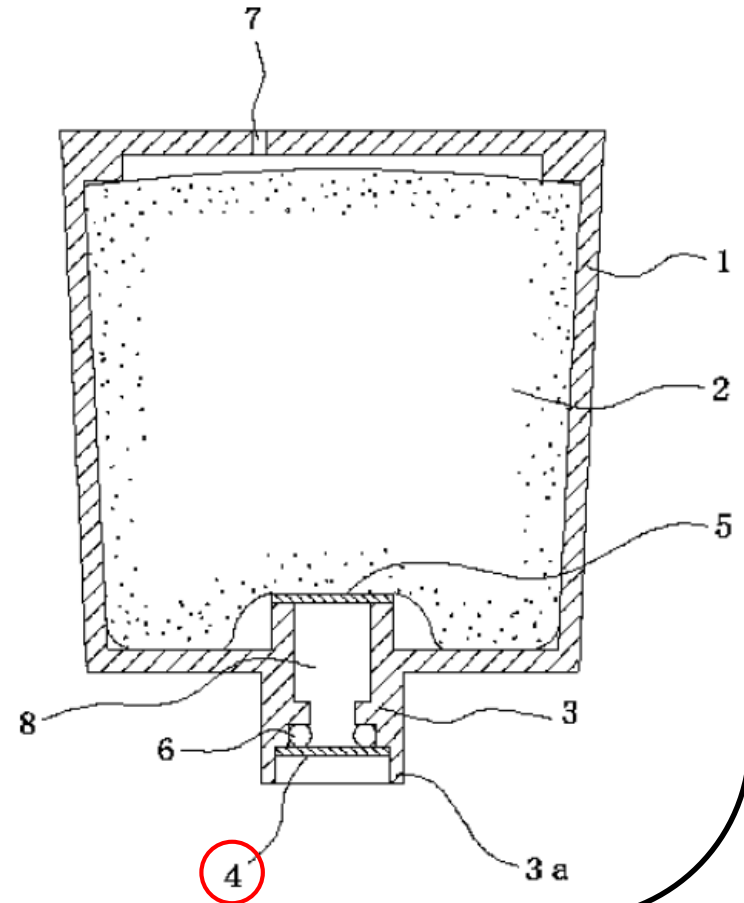
課題②

インク供給針は先端が鋭く加工されており危険であるため、その安全性を確保する必要があること

解決手段②

インク取り出し口を封止する部材を厚さの薄いフィルムとする。  
※薄いフィルムとすることで、インク供給芯の先端を丸くできる。

新たな課題が発生する！！



## 7. 裁判所の判断(分割要件の適否について)

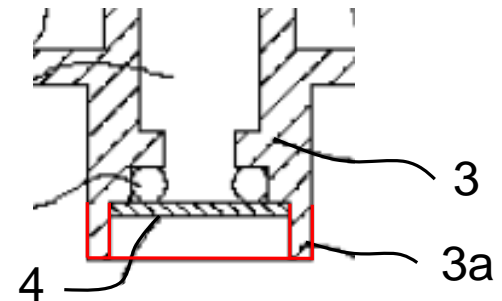
新たな課題とは・・・

インク供給針をフィルムに挿通した後のインクの漏れ出しの問題のほか、使用者の過誤により当該フィルムが破れる危険性がある。



新たな課題の解決手段

インク取り出し口(3)の外縁(3a)をフィルム(4)より外側に突出させる構成を採用する。



原明細書に記載の発明について

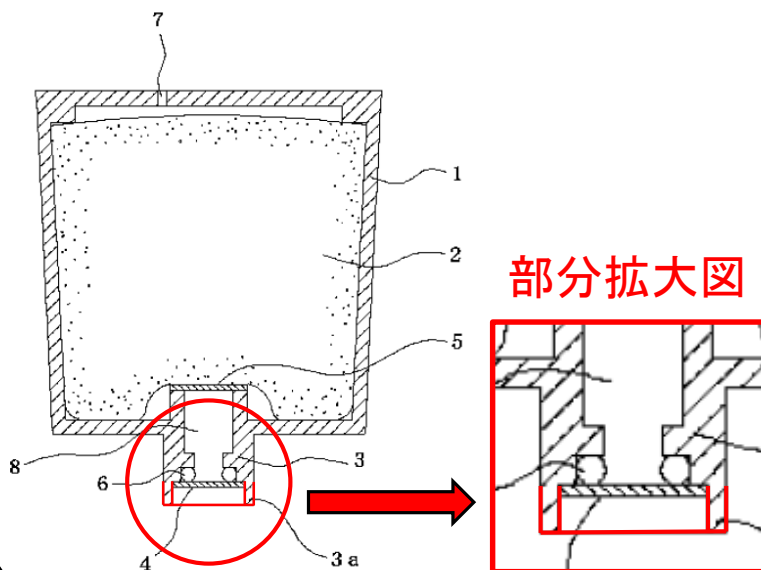
原明細書に記載の発明においては、新たな課題を解決するために、インク取り出し口(3)の外縁(3a)をフィルム(4)より外側に突出させる構成が、不可欠のものである。

## 7. 裁判所の判断(分割要件の適否について)

分割要件満たさず

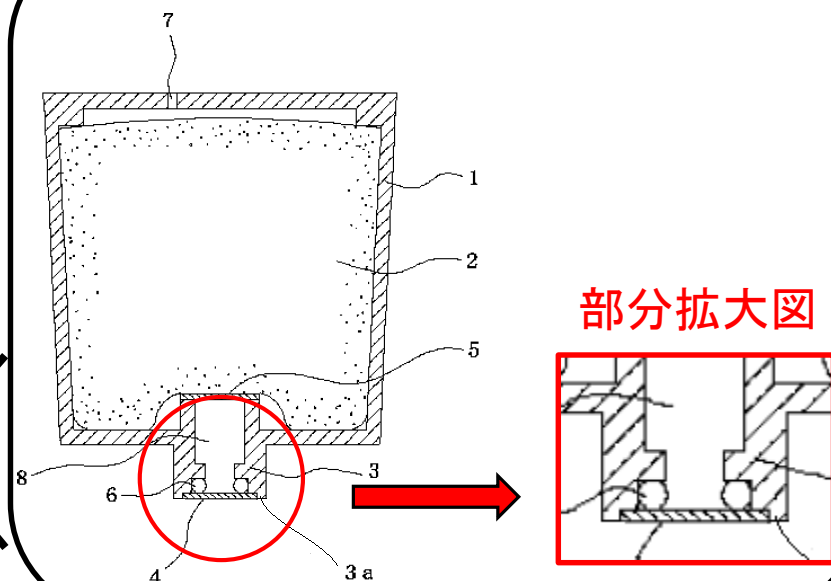
分割出願におけるインク取り出し口(3)の外縁(3a)がフィルム(4)より外側に突出しない構成は、原明細書に開示されていない。

原出願のインクタンク



開示  
×

分割出願のインクタンク



## 8. 結論

原告の請求はいずれも

理由がないから、

これらを棄却する。

9. 金沢工業大学 杉光一成教授の私見「本判決に対して否定的な意見を有する」

(1) 実際に「発明」が生まれるプロセスの視点からの検討

「発明」とは、「課題を解決するための手段(構成)」たる技術的思想である。

原明細書の内容

発明1

課題1 インク供給芯の先端が鋭い針となるように加工されており、危険である。



解決手段1 フィルムの総厚みを50μm程度の薄いものし、樹脂成型で安全性の高いインク供給芯を使用する。

インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に**突出させない**構成を含む

発明2

課題2 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。



解決手段2 インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出している構成を採用する。

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**構成

## 9. 金沢工業大学 杉光一成教授の私見「本判決に対して否定的な意見を有する」

### 発明が生まれるプロセス

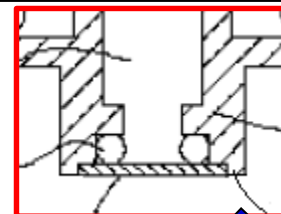
①課題1を解決するため、発明1を完成させる。  
(発明1＝フィルムを薄くする)



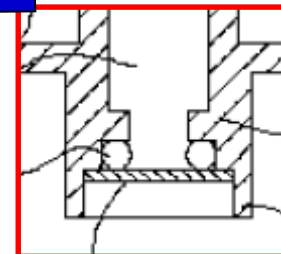
②発明1の完成によって、新たな別の課題2が発生する。  
(課題2＝フィルムを薄くしたことで破れやすくなった)



③課題2を解決するため、発明2を完成させる。  
(発明2＝インク取り出し口を突出させる)



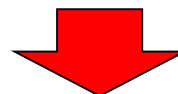
発明1



発明2



上記「発明が生まれるプロセス」は、当業者にとって自明である。



原明細書には、「発明1」と「発明2」という二つの発明が記載されていると認められる。

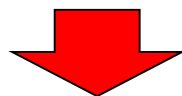
## 9. 金沢工業大学 杉光一成教授の私見「本判決に対して否定的な意見を有する」

### (2) 本発明を先行技術として利用する第三者側の視点からの検討

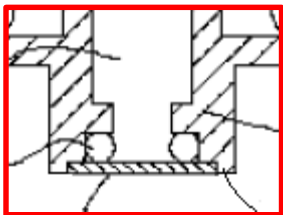
#### 発明の認定

少なくとも一つの課題を解決しているが、別の課題が残されている程度であれば、十分に「発明」として認められる。

(※新たに生じた課題の多くは、別の技術や技術の進歩によって将来的に解決しうるものである⇒特許法の目的である「発明の奨励」に該当する。)



発明1



課題2は解決できていないが、課題1を解決できている点で、技術的に完成した発明の一つであると認定できる。



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構成(課題2の解決手段)は、必要不可欠なものではない！！

9. 金沢工業大学 杉光一成教授の私見「本判決に対して否定的な意見を有する」

(3) 将来の分割出願を考えた明細書作成する際の留意点

- ① 可能な限りすべての構成要素についての組み合わせの可能性を明細書中に明確に記載する。
- ② それぞれの組み合わせについて、「他の構成要件がなくても単独で発明として成立する」という趣旨の文言を記載する。
- ③ それぞれの組み合わせを示す図を明確に記載する。

③エレベータ装置事件  
(平成17年(行ケ)第10796号)

## 1. 事案の概要(エレベータ装置事件)



### 審決取消訴訟提起までの経緯

①(被告)平成5年4月5日

原出願:特願平5-78142

発明の名称:リニアモータ駆動方式  
エレベータ装置

③(被告)平成15年6月13日

分割出願:設定登録

特許番号:第3438697号

発明の名称:機械室レスエレベータ装置

②(被告)平成22年6月11日

分割出願:特願2000-81982

⑤平成17年10月11日

審決:本件審判の請求は、  
成り立たない

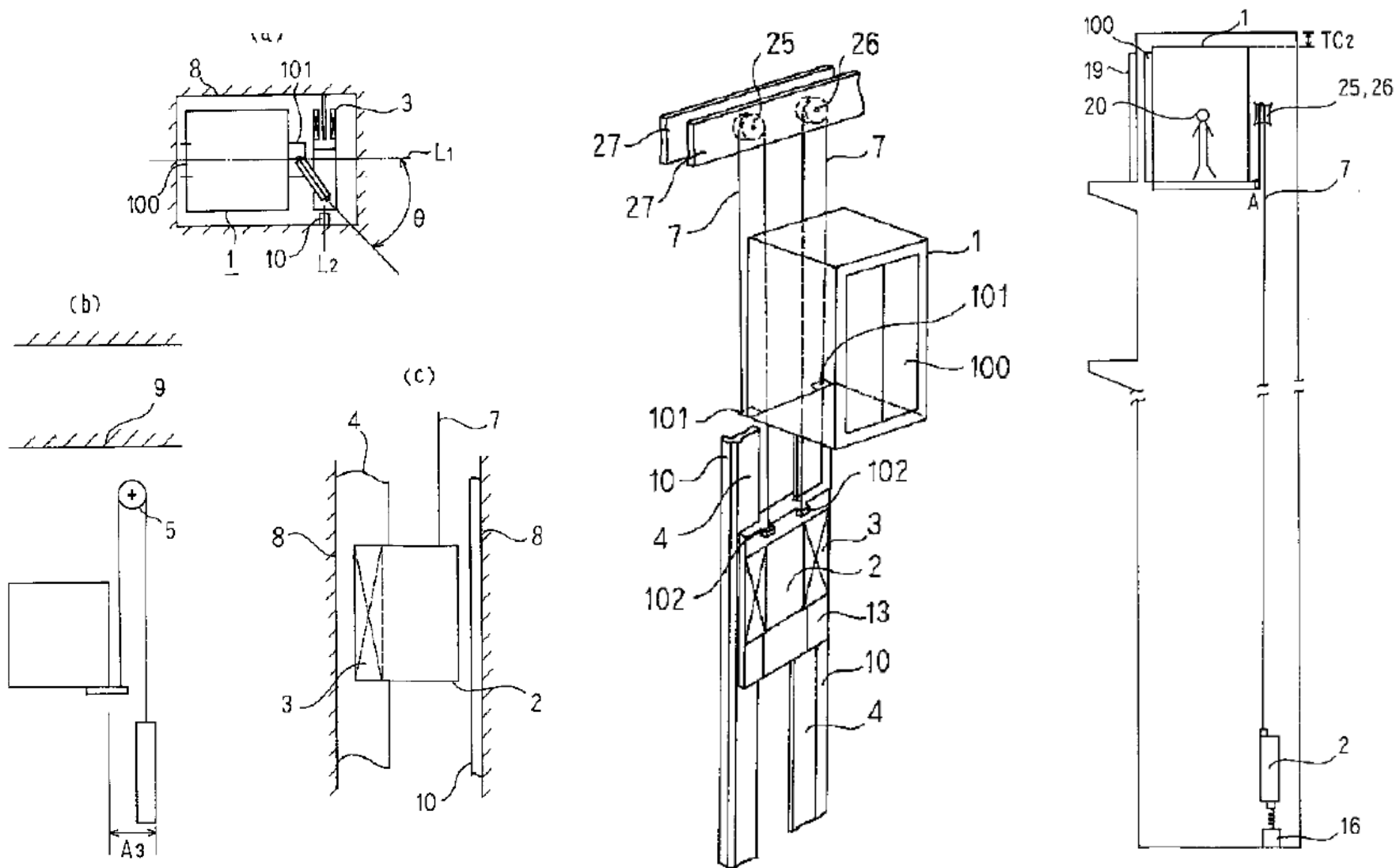
④(原告)平成16年10月29日

無効審判請求  
(無効2004-80206号事件)

⑥(原告)

審決取消訴訟を提起

## 2. エレベータ装置の説明



### 3. 原出願のクレーム

#### 【請求項1】

かご(1)と、釣合おもり(2)と、昇降路に設置され、上記釣合おもりをガイドする釣合おもり用レール(10)と、上記釣合おもりに配設したリニアモータの電機子(3)と、昇降路に設置され、上記リニアモータの電機子と係合して推力を発生するリニアモータの二次導体(4)と、上記かごの上記釣合おもりの対向面より上記釣合おもり側の昇降路上部に配設した吊り車(5, 6)と、一端を上記かごの上記釣合おもりの対向面側に固定し、上記吊り車を介して他端を釣合おもりの上記リニアモータの電機子を搭載しない端側の頂部に固定したロープ(7)と

を備えたリニアモータ駆動方式エレベータ装置において、

吊り車の回転面を上記昇降路壁に対して傾斜させて設置したことを特徴とするリニアモータ駆動方式エレベータ装置。

### 3. 分割出願のクレーム

#### 【請求項1】

昇降路内を昇降するかご(1)および釣合おもり(2)と,

前記昇降路内に設置され, 前記釣合おもりをガイドする釣合おもり用レール(10)と,

前記昇降路内に設置され, 前記かごをガイドするかご用レール(21)と,

前記かごを吊るとともに前記釣合おもりの頂部を一箇所の支持で吊るロープ(7)と,  
前記昇降路内に設けられ, 前記かごから前記釣合おもりに至る間のロープの一部分が巻き掛けられる巻掛手段(5、25、26)とを有し,

当該巻掛手段は, 平面図において, 前記かごと離れて配置され, 当該巻掛手段の回転面を前記昇降路壁に対して傾斜させて配置したことを特徴とする機械室レスエレベータ装置。

#### 4. 裁判所の判断(分割要件の適否について)

分割出願において、機械室レスエレベータ装置(リニアモータ駆動方式以外の駆動方式も含む構成)とした点について、分割要件を満たすかどうか？

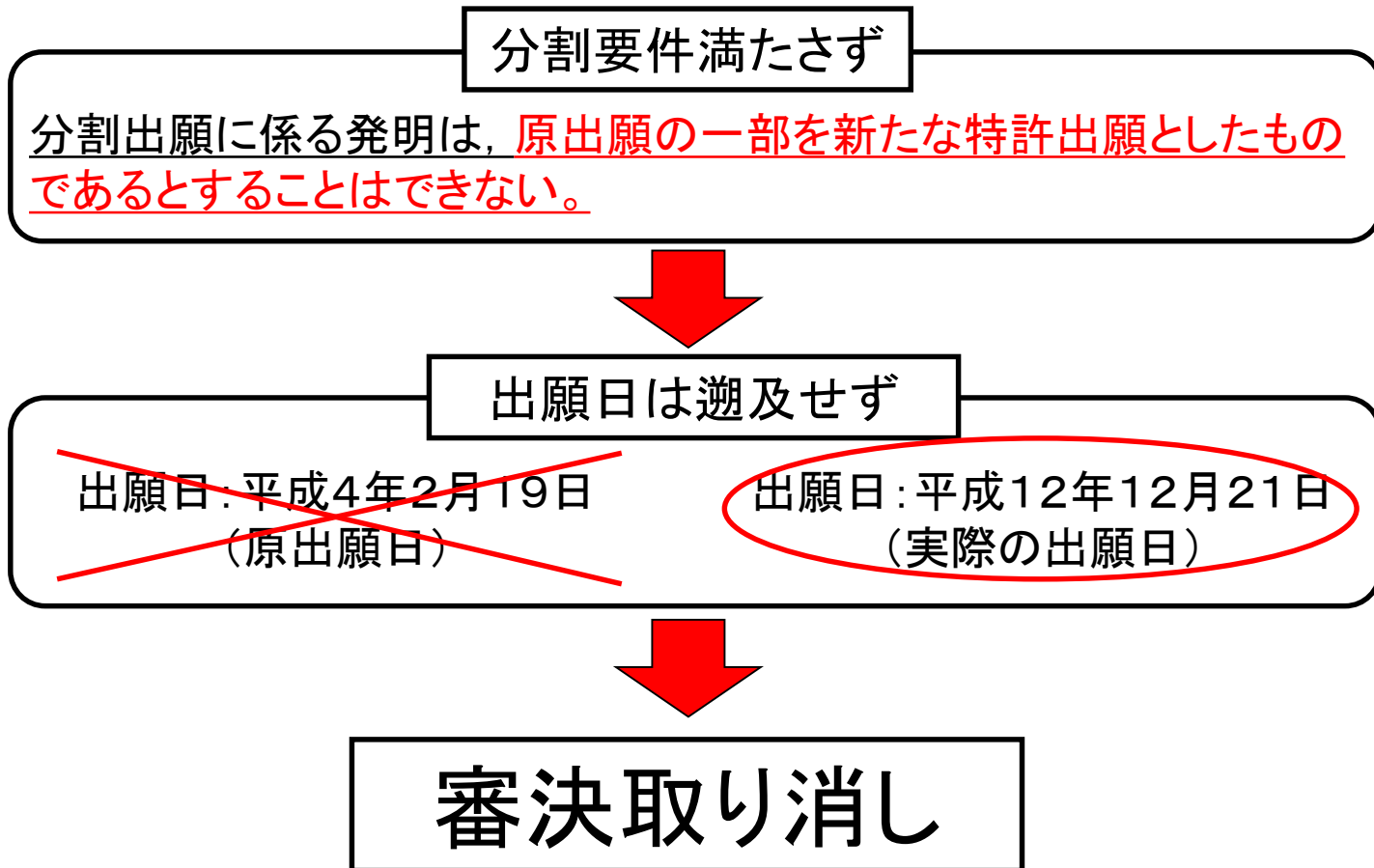
##### 裁判所の判断①

原明細書には、「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」についての記載があるのみで、これ以外の駆動方式(例えば、巻上機駆動方式や油圧駆動方式)の機械室レスエレベータ装置についての記載は一切存在しない。

##### 裁判所の判断②

巻上機駆動方式や巻胴駆動方式の機械室レスエレベータ装置においては、そもそも、原明細書に記載された昇降路の寸法を低減するという課題自体が、原出願の時点において存在しなかったのである。

#### 4. 裁判所の判断(分割要件の適否について)



ご清聴ありがとうございました。