

判決年月日	平成 22 年 4 月 14 日	担 当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成 21 年（行ケ）10065 号		

○発明の名称を「酵素によるエステル化方法」とする分割出願に係る発明について，同発明の技術的事項は，酵素反応の場について「可及的乾燥」を要件とせず，可及的水分を低下させたものではない基質を用いることを含むものであって，これを可及的水分を低下させた基質を用いて行われる「可及的乾燥」した系において水を系外に排出する方法を記載するものである原出願明細書に記載された事項の範囲内のものということができず，同分割出願は適法な分割出願であるということができないとし，現実の出願日が出願日となることを前提に訂正後の発明が進歩性を有さず独立特許要件を欠くとして，明細書の訂正が許されないとした事例

（関連条文）平成 6 年法律第 116 号による改正前の特許法 44 条 1 項，126 条 1 項，3 項

本件は，発明の名称を「酵素によるエステル化方法」とする分割出願に係る願書に添付した明細書の訂正審判の請求について，特許権者である原告が，特許庁が同請求は成り立たないとした本件審決には，訂正後の発明に係る技術的事項がもとの特許出願に添付された明細書に記載された事項の範囲外であるとした認定判断の誤りがあるなどと主張して，その取消しを求めた事案である。

本判決は，「本件出願明細書には，酵素反応の場が，可及的水分を低下させた基質及び酵素を用いて行われる『可及的乾燥』した系において水を系外に排出する方法だけでなく，基質に酵素を反応させる場が，このような『可及的乾燥』状態でなく，可及的水分を低下させたものではない基質を用い，エステル化が行われる系全体のどこかにおいて水を系外に排出し，そのことで系が乾燥する方法が包含されると解されるが，このうち，後者の方法については原出願明細書に記載されていないものである。」などとし，「以上の検討結果によると，本件訂正前事項は，…酵素反応の場については，『可及的乾燥』を要件とせず，したがってまた，グリセリンを含め，基質についても，原出願発明では可及的水分を低下させたものとして予定されているのに対し，可及的水分を低下させたものではない基質を用いることを含むものであって，これらは原出願事項の範囲内のものということとはできず，本件出願は，改正前 44 条 1 項に規定する適法な分割出願であるということができない。」とし，現実の出願日が出願日となることを前提に訂正後の発明が進歩性を有さず独立特許要件を欠くとして明細書の訂正が許されないとした。