

特許権	判決年月日	令和6年1月22日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和5年(行ケ)第10024号		
○ 補正要件違反（新規事項の追加及び独立特許要件としての新規性欠如の有無）の判断に誤りがあるとして、審決を取り消した事例。				

(事件類型) 審決(拒絶)取消 (結論) 審決取消

(関連条文) 特許法17条の2第1項4号、17条の2第3項、17条の2第6項・126条7項、159条2項・50条ただし書

(関連する権利番号等) 特願2019-570026

(審決) 不服2021-17054号

### 判 決 要 旨

- 1 本件は、発明の名称を「経皮的分析物センサを適用するためのアプリケーション、および関連した製造方法」とする特許出願(特願2019-570026)に対する拒絶査定について、①請求項17の発明(本願発明2)に関し、拒絶査定不服審判請求と同時にされた本件補正が新規事項の追加に当たり、不適法であるとし、②請求項1の発明(本願発明1)について、本件補正後の発明には新規性欠如の無効理由があるから独立特許要件違反により本件補正は不適法であり、本件補正前の本願発明1は新規性欠如・進歩性欠如の無効理由があるから他の請求項に係る発明について検討するまでもなく本願は拒絶されるべきであるとして拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり、争点は、補正要件違反の有無(本願発明2について新規事項の追加の有無、本願補正発明1について新規性欠如の有無)及び手続違背の有無である。
- 2 本判決は、原告の請求に理由があると認めて、本件審決を取り消した。その理由の概要は次のとおりである。

#### (1) 新規事項の追加について

本件補正は、請求項17の「10グラム/100in<sup>2</sup>未満または好ましくは1グラム/100in<sup>2</sup>未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」を、「10グラム/100in<sup>2</sup>/24h未満または1グラム/100in<sup>2</sup>未満/24hの水蒸気透過率を有する任意の材料」へと補正するものであるが、本願明細書の記載や技術常識から「10グラム/100in<sup>2</sup>」又は「1グラム/100in<sup>2</sup>」との記載が24時間単位であることを意味するものとは直ちに認めることはできない。もっとも、証拠上、水蒸気透過率について1時間単位又は24時間(1日)単位で表すことが通常であると認められ、これを前提とすると、本願補正発明2は、本願発明2の特許請求の範囲の記載と同じか又はそれよりも狭い範囲で水蒸気透過率を定めたものであり、また、この限定により何らかの技術的意義があることはうかがえないことからすると、本件補正により、本願発明2に関し、新たな技術的事項が付加されたということとはできない。

## (2) 新規性欠如の有無について

本願明細書の記載を総合すると、「作動部材」は、押しボタンやキャップなど利用者が直接又は可撓性部材を介して押したり移動させたりすることができる部材であって、これを移動させることがトリガとなって、挿入アセンブリが作動することとなる部材を指すものと解するのが相当であり、このような理解は、作動部材が挿入アセンブリを「作動させる」ものであるという特許請求の範囲の記載とも整合する。そして、本願明細書にはこれに反する記載はない。したがって、本願補正発明1における「作動部材」は、当該部材に対する押すなどの作用がトリガとなって、挿入アセンブリが作動することとなる部材を指すと認めるのが相当である。

引用発明においては、ユーザが、「ハンドル402」を押下することがトリガとなって、挿入アセンブリに相当する「針ハブ及び鋭利部材424」が作動することとなるから、本願補正発明1の「作動部材」に相当するものは「ハンドル402」である。

そうすると、本願補正発明1が「前記開孔を封止する前記封止要素が、前記作動部材も封止するように構成されている」のに対し、引用発明はそのような構成を有していない点において両者は相違する。本願補正発明1が引用発明と同じであるとして、独立特許要件違反を理由に本件補正を却下した本件審決の判断には誤りがある。

## (3) 手続違背の有無について

特許法159条2項において読み替えて準用する同法50条ただし書の規定によれば、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた本件補正について同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定による却下の決定をするときは拒絶の理由の通知をすることを要しないとされているが、審査手続及び審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるような場合には、拒絶の理由の通知をしないことが手続違背の違法となる余地があるものと解される。しかし、本件においては、前記のとおり、本件補正を却下したことは相当ではなかったと認められるのであるから、それだけで本件審決は取消しを免れない。そして、本件補正を却下しない場合において、被告が本願補正発明について査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは、特許法159条2項において読み替えて準用する同法50条本文の規定により拒絶の理由を通知することになるはずであるから、手続違背を理由に本件審決を取り消さなくても原告の利益保護に欠けるところはない。したがって、手続違背の点については判断することを要しない。

以上