

判決年月日	平成 17 年 4 月 25 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事件番号	平成 17 年（行ケ）10192号		
<p>拒絶査定に対する審判の請求の後にする手続補正において、一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して、新たな請求項を追加する態様による補正は、「特許請求の範囲の減縮」には当たらないので許されないとした事例</p>			

(関連条文) 平成 14 年法律第 24 号による改正前の特許法 17 条の 2 第 4 項

1 原告は、特許出願をしたが拒絶査定を受けたためこれに対する不服審判を請求し、さらに特許請求の範囲等の手続補正をした。特許庁は、この手続補正を却下した上、審判の請求は成り立たないとの審決をした。特許庁が手続補正を却下した理由は、補正後の特許請求の範囲の請求項の項数が実質的に増加したことにより、補正後の特許請求の範囲に記載された請求項に係る発明が、補正前のものに比較して拡張したものとなり、特許請求の範囲の拡張に該当するから、特許法 17 条の 2 第 4 項 2 号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当しないというものであった。

2 本判決は、まず特許法 17 条の 2 第 4 項 2 号の趣旨について、出願人には、既に拒絶査定を受ける前に補正の機会が与えられていたのであり、拒絶査定に対する審判という出願審査の最終段階に至って、特許請求の範囲の拡張等を伴う補正がされ、審査対象の変更や複雑化を招くことは、審査遅延などの事態を生じることにもなりかねず、迅速・的確な審査の実現を妨げることになることから、このような段階における特許請求の範囲の補正は、それまでになされた審査の結果を有効に活用して、補正された発明の審査を行うことができる範囲でこれを許容することにしたものであるとした。

そして、同号の規定は、補正後の請求項が補正前の請求項に記載された発明を限定する関係にあること、及び、補正前の請求項と補正後の請求項との間において、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であることを必要とするとしたものであり、それらのことは、いずれも特許請求の範囲に記載された当該請求項について、その補正の前後を比較して判断すべきものであり、補正前の請求項と補正後の請求項とが対応したものとなっていることを当然の前提としているものであり、請求項の発明特定事項を限定して、これを減縮補正することによって、当該請求項がそのままその補正後の請求項として維持されるという態様による補正を定めたものとみるのが相当であって、当該一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか、当該一つの請求項に係る発明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加するというような態様による補正を予定しているものではないとした上、本件のように、一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して、新たな請求項を追加する態様による補正は、たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定する趣旨でされたものであるとしても、特許法 17 条の 2 第 4 項 2 号の定める「特許請求の範囲の減縮」には当たらないとして、審決の結論を支持した。