

判決年月日	平成 2 7 年 2 月 1 8 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成26年（行ケ）第10057号		
発明の名称を「入金端末，入金端末の制御方法，及び入金端末のプログラム」とする発明の拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟において，補正の適否に係る審決の判断に誤りはなく，また，補正却下に至る手続において審判手続上の信義則違反等，原告主張の違法はないとして，審決を維持し，原告の請求を棄却した事案。			

（関連条文）特許法 1 7 条の 2 第 5 項 2 号

1 審決の理由

①請求項 2 を新たに追加する補正は，特許法 1 7 条の 2 第 5 項各号に掲げる事項のいずれも目的とするものではないから，本件補正は，同項の規定に違反し，同法 1 5 9 条 1 項の規定において読み替えて準用される同法 5 3 条 1 項の規定により却下すべきものである，②本願発明（補正前の請求項 1 の発明）は，特開 2 0 0 7 - 2 3 3 7 4 0 号公報に記載された発明（引用発明）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法 2 9 条 2 項の規定により特許を受けることができない。

2 原告主張の取消事由

①本件補正は，特許法 1 7 条の 2 第 5 項 2 号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから，本件補正を却下した審決の判断は誤りである（取消事由 1 - A），②補正前発明（本願発明）は，引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものではなく，そうである以上，補正後発明も引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものではなく，本件補正は，特許法 1 7 条の 2 第 6 項の要件（独立特許要件）を満たしているから，本件補正を却下した審決の判断は，結論においても誤りである（取消事由 1 - B），③仮に，本件補正を却下した審決の判断に誤りが無いとしても，原告に対して意見聴取及び再補正の機会を与えることなく審決をした本件審判の手続には，審決を違法とすべき重大な瑕疵がある（取消事由 2）。

3 裁判所の判断

(1) 問題となる補正が特許法 1 7 条の 2 第 5 項 2 号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえるためには，それがいわゆる増項補正であるかどうかではなく，①特許請求の範囲の減縮であること，②補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること，③補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される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，という要件を満たすことが必要であり，かつそれで十分である。請求項 1 の補正及び請求項 2 前半の補正は，いずれも②の要件を充足

せず、請求項２後半の補正は、①の要件を充足しない。したがって、請求項１の補正及び請求項２を追加する補正は「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しない。

- (2) 補正前発明（本願発明）は、引用発明等から当業者が容易に発明をすることができたものである。
- (3) 拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正が同法１７条の２第５項の規定に違反しているものと認められたときは、決定をもってその補正を却下しなければならない。特許法上、この手続において、補正却下の決定をする前に、審判請求人に対して拒絶理由を通知して意見聴取及び再補正の機会を与えるべきことは求められていない。したがって、本件審判の手続において、審判官が、請求項２の追加を理由に本件補正を却下するとの意向を原告に伝えることも、意見聴取及び再補正の機会を与えることもなく、特許法１７条の２第５項の規定に違反することを理由として本件補正を却下する旨の決定をしたことをもって、直ちに、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くとか、適正手続に反するということはできず、これを違法とすることはできない。

また、審査前置制度の趣旨に照らせば、本件審尋書における「《前置報告書の内容》を踏まえて」との記載は、本件審判の手続において、審査官から報告された内容を参考として審理を行うという、ごく当然のことを述べたものにすぎないことも明らかであり、それを超えて、審決においては本件前置報告書の内容と異なる判断をしないと意思を原告に表示したものと見ることはできないし、何らかの期待を与えるものということもできない。さらに、本件補正の却下に至る経緯に照らしてみても、審査官や審判官と原告との間のやりとりにおいて、本件前置報告書に記載された内容のうち補正に係る部分が、審決において維持されることを原告が期待すべき事情が存在することをうかがうことはできないし、他に、審判合議体が、原告に再補正の機会を与えなければ、その手続が審判請求人の審判手続に対する信頼を損ない、審判手続上の信義則に反するものとして、これを違法とすべき特段の事情があるとも認めることはできない。