

判決年月日	平成 1 6 年 4 月 1 4 日	担当部	東京高等裁判所 知的財産第 4 部 (旧 第 1 8 民事部)
事 件 番 号	平成 1 5 年 (行ケ) 2 3 0 号		
○ 審判請求時に出願人がした補正が請求項の数を増加させるものであることを理由に審決が補正を却下したことが相当とされた事例 ○ 拒絶査定において備考欄に周知技術の一例として挙げられたにすぎない刊行物を引用例として本願発明の進歩性を否定した審決について、特許法 1 5 9 条 2 項で準用する同法 5 0 条に違反した手続的違法があるとまではいえないとされた事例			

(事案の概要)

原告は、名称を「磁気部材を有するモータ」とする発明の特許出願（査定時の請求項の数 3 ）について、拒絶査定を受けたので、不服の審判を請求するとともに、特許法 1 7 条の 2 第 1 項 3 号の規定に基づく明細書の補正（補正後の請求項の数 8 ）をしたが、特許庁は、補正が請求項の数を増やすものであることなどを理由に、補正を却下し、本願発明の要旨を補正前の請求項の記載に基づいて認定した上、本願発明は、引用例記載の発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるとして、不服の審判の請求は成り立たないとの審決をした。この審決に対する審決取消訴訟において、原告は、要旨次のとおり主張した。

補正却下の誤り

審判請求時にする補正が請求項を増加させるものであっても、補正後の特許請求の範囲に記載された発明（補正発明）が、全体として、補正前の発明に対して減縮されていれば、その補正は、1 7 条の 2 第 4 項 2 号の「特許請求の範囲の減縮」に該当するものとして、許されるべきである。仮に、増項補正が許されないとしても、補正却下は、増加した請求項 4 ないし 8 についてのみなされるべきである。審決が請求項 1 ないし 3 を含む全請求項について補正を全部却下したのは誤りである。

本願発明についての判断における手続の違法

審決が本願発明の進歩性を否定するに当たって引用した引用例（甲 7 ）は、拒絶査定の備考欄の中で周知慣用技術として例示された 4 件の特許公報のうちの 1 つにすぎなかった。審決は、引用例に基づく拒絶理由を原告に通知することなく、引用例に基づいて本願発明の進歩性を否定し、拒絶審決を行ったものであるから、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に拒絶の理由を通知すべきことを定めた特許法 1 5 9 条 2 項、同法 5 0 条の規定に違反した手続違法がある。

本願発明の進歩性についての判断の誤り

審決は、本願発明と引用例記載の発明との相違点についての判断を誤り、本願発明の進歩性を誤って否定した。

(上記 及び の点についての判断要旨)

□（請求項を増加させる補正の適否）

特許法 17 条の 2 は、その 1 項ただし書きで拒絶理由通知後にする補正について時期の制限を定め、3 項でいわゆる新規事項にわたる補正を禁止するとともに、4 項で、1 項 3 号の場合（補正が審判請求に伴ってされる場合）において特許請求の範囲についてする補正は、4 項 1 号ないし 4 号に掲げる事項を目的とするものに「限る」と規定している。請求項を増加させる補正は、原則として、特許法 17 条の 2 第 4 項（以下単に「4 項」という。）で補正の目的とし得る事項として規定された「請求項の削除」（1 号）、「特許請求の範囲の減縮」（2 号）、「誤記の訂正」（3 号）、「明りようでない記載の釈明」（4 号）のいずれにも該当しないことは、規定の文言上明らかである。

原告は、4 項には、請求項を増加させてはならないと明記されていないから、請求項の増加が禁止されるわけではなく、請求項の数が増加しても、補正後の特許請求の範囲により特定される発明が全体として補正前の特許請求の範囲により特定される発明に対して減縮されていれば、当該補正は、4 項 2 号に該当するものとして、許されるべきであると主張する。

しかしながら、4 項 2 号は、「特許請求の範囲の減縮」について、括弧書きで「第 36 条第 5 項の規定により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って、その補正前の当該請求項に記載された発明とその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ものに限る。」（傍点は判決）と規定しているから、同号にいう「特許請求の範囲の減縮」は、補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって、かつ、補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請されるものというべきであって、補正前の請求項と補正後の請求項とは、一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。そうであってみれば、増項補正は、補正後の各請求項の記載により特定される各発明が、全体として、補正前の請求項の記載により特定される発明よりも限定されたものとなっているとしても、上述したような一対一又はこれに準ずるような対応関係がない限り、同号にいう「特許請求の範囲の減縮」には該当しないというべきである。

原告は、特許庁の審査基準では、いわゆる n 項引用形式で記載された一の請求項を $n - 1$ 以下の数の請求項とする補正を許容していると主張する。確かに、いわゆる n 項引用方式で記載された場合の形式上の増項補正は、一般的に上述した一対一の対応関係が容易に看取されるのであるから、増項補正が許されることのあることは所論のとおりであるが、本件補正は、 n 項引用形式で規定された請求項についてされたものではないから、原告の主張を採用することはできない。そして、本件補正が上述した一対一又はこれに準ずる対応関係を充足するものでないことは明らかであるから、本件補正は許されるものではない。

原告は、また、4 項が請求項の数を増加させる補正を許容していないとしても、補正

却下は本件補正によって追加された請求項に対してのみなされるべきであると主張する。

しかしながら、補正後の請求項 4 及びその従属項である請求項 5 ないし 8 は、請求項 1 の補正として同項から独立させたものであるところ、上述のとおり、本件では増項補正が許される場合に該当しないから、請求項 1 についての補正手続は全体として許されないものというほかなく、したがって、補正前の請求項 1 を補正後の請求項 1 にする手続部分も不適法なものであるべきである。以上のとおりであるから、本件補正を不適法として却下すべきものとした判断には、誤りはない。

□（手続の違法について）

原告は、審決で引用例とされた特開平 1 - 2 6 9 7 1 9 号公報（甲 7）は、拒絶査定備考欄に周知慣用技術として例示された 4 件の特許公報のうちの 1 つにすぎないから、特許法 50 条に規定に従って拒絶理由を通知することが要求されるにもかかわらず、審決は、拒絶理由を通知することなく、引用例に基づいて本願発明の進歩性を否定する判断を行い、拒絶審決をした違法があると主張する。

ア 甲 3（拒絶理由通知書）によれば、平成 12 年 4 月 11 日付け（発送日同月 4 月 18 日）で原告に通知された拒絶理由は、本願発明は、実願昭 62 - 100586 号（実開昭 64 - 6762 号）のマイクロフィルム（甲 12。以下「甲 12 刊行物」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから、特許法 29 条 2 項の記載により特許を受けることができないというものであった。

また、甲 5（拒絶査定謄本）によれば、拒絶査定は、本願を前記拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶査定するというものであり、その備考欄には、「回転軸に取り付けられる第一軸部材及び軸受け取り付けられる第一磁気部材と嵌合する第二磁気部材を含む磁気部材組を少なくとも一つ有する磁気軸受を備え、前記第一磁気部材と前記第二磁気部材との間の軸方向の磁気力によって、回転子がベースより離脱することを阻止すると共に、径方向の磁気力で、前記回転軸が径方向へ移動することを阻止する磁気部材を用いた磁気軸受は、本願出願前、周知慣用の技術的事項である（例えば、特開平 5 - 334674 号公報、特開平 5 - 146109 号公報、特開平 1 - 269719 号公報、特開昭 58 - 83552 号公報等参照。）。

そして、磁気斥力を磁気軸受に存在させること、ならびに二つの磁気部材組による磁気方向における磁気力の方向が互いに反対向きであることは、本願出願前、周知慣用の技術である（例えば、上記例示文献等参照。）。

また、第一磁気部材と第二磁気部材には、それぞれ台状に嵌合する嵌合面が設けられる点については、本願出願前、周知慣用の技術である（例えば、上記例示文献等参照。）。したがって、このような磁気軸受における周知慣用技術を、先の拒絶理由通知書において引用した文献（判決注、甲 12 の公報）における磁気軸受に用いることは、当業者が適宜なし得る程度の単なる設計的事項に過ぎないものと認められる。」

と記載されていることが認められる。

これらによれば、拒絶査定理由は、本願発明は甲 1 2 刊行物に記載された発明と特開平 5 - 1 4 6 1 0 9 号公報（甲 7。「引用例」）を含む 4 件の文献等示される磁気軸受における周知慣用技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができた、というものであったと認められる。

一方、審決は、拒絶査定の備考欄に周知慣用技術を示すものとして例示された 4 件の文献のうちの一つである上記特開平 5 - 1 4 6 1 0 9 号公報（「引用例」）を引用し、本願発明（請求項 1 に係る発明）は、引用例に記載された発明と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るから、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と判断し、原告の拒絶査定不服審判の請求は成り立たないとしたものである。

イ ところで、特許法 1 5 9 条 2 項は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合には、同法 5 0 条の規定を準用し、拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないこととしているが、同規定の趣旨は、審査手続において通知した拒絶理由によって出願を拒絶することは相当でないが、拒絶理由とは異なる理由によって拒絶するのが相当と認められる場合には、出願人が当該異なる理由については意見書を提出していないか又は補正の機会を与えられていないことが通常であることにかんがみ、出願人に対し改めて意見書の提出及び補正の機会を与えることにあるものと解される。

拒絶査定不服審判について同法 5 0 条の規定を準用している趣旨が上述したものであるとすれば、審判手続で改めて拒絶理由を通知することなく、査定とは異なる理由によって拒絶査定不服審判の請求を不成立とする審決をした場合であっても、それが審査の過程で既に通知された拒絶理由の内容と重要な部分において一致し、出願人が既にこれに対応する意見書（審判請求理由）を提出し、当該拒絶理由を解消する補正をすることができたようなときには、改めて拒絶理由が通知されなかったことをもって、特許法 1 5 9 条 2 項によって準用される同法 5 0 条の規定に違反した違法があるとまではいえないと解される。

ウ 本件においては、前記アのとおり、拒絶査定の理由は、本願発明が甲 1 2 刊行物記載の発明及び引用例等によって認められる周知慣用技術に基づいて当業者に想到容易であったとするものであるのに対し、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の理由は、本願発明が引用例及び周知慣用技術に基づいて当業者に想到容易であったとするものであり、両者はともに引用例を含む公知刊行物の内容及び周知技術に基づいて本願発明を想到容易と判断して本願を拒絶すべきものとしたものであるが、その想到容易とする判断における引用例の位置づけが変わっているという限りにおいては、理由が異なっているといえることができる。

しかし、本件における拒絶査定は、備考欄において、周知慣用であるとする技術の具体的内容である磁気軸受の構造を摘記し、その技術内容を示す文献として引用例を挙げているから、引用例に記載された技術内容が拒絶査定の理由の実質的な部分を構成しているものであり、しかも、拒絶査定の備考欄に引用例等を示される周知慣用技術の内容として摘記されている磁気軸受の構造は、本願発明の特徴的な構成とされる磁気軸受の構造と基本的に一致するものであることが明らかである。そうすると、引用例と周知技術に基づいて本願発明の進歩性を否定する判断は、原告に対し既に通知された拒絶理由及び拒絶査定の内容と重要な部分において共通し、原告がこれに対応した審判請求書（意見書）の提出及び補正をすることは極めて容易であったというべきである。現に、原告は、平成13年10月22日付けで、審判請求の理由に係る手続補正書（乙5）及び本願明細書の特許請求の範囲を補正する手続補正書（甲6）を提出して、審判請求の理由を補充して意見を述べるとともに、本願発明の構成を本件補正後の請求項1ないし8のとおりとする補正をしており、上記審判請求の理由に係る手続補正書の中では、拒絶査定の備考欄に例示された引用例を含む4件の文献及び拒絶理由通知時の引例（1件）と補正発明とを個別に対比し、「以上の各引例1～5との比較により、本願発明は、慣用手段とは構造的に異なり、・・・という優れた作用効果を発揮出来るのである。かかる本発明は慣用手段から容易に完成できるものではなく進歩性を有する発明であることが十分に理解される。」、「何れの引例にも、本願発明の必須の構成要件を結合させて得られた技術構成に関しては、全く開示されておらずまたそれを示唆する記載すら見られない以上、本発明は、各引例とは、実質的に異質の技術構成を採用している事は明らかであります。」と意見を述べていることが認められる。（なお、上記意見は、補正発明についてのものであるが、補正発明は、本願発明に限定要件を加えてこれを減縮したものとされているのであるから、上記意見が内容的に本願発明についての意見をも含むことになることは明らかである。）。

以上の事実関係に照らすと、引用例に基づいてする進歩性の判断について、原告に対し意見書の提出及び補正の機会が実質的に与えられたといえることができるから、審判において引用例の記載に基づいて本願発明の進歩性を否定する判断をするに当たり、改めて拒絶理由を通知することまでは必ずしも要求されるものではなかったというべきである。

エ したがって、審決が、引用例に基づき進歩性を否定する拒絶理由を原告に対し改めて通知することなく、引用例に基づき補正発明及び本願発明の進歩性を否定する判断を行い、補正却下の決定を行うと同時に請求が成り立たないとの審決を行ったことについては、結果的には、特許法159条2項の規定に違反した違法があるとまではいえない。