

判決年月日	平成 1 8 年 3 月 1 4 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）10516号		
○拒絶査定不服審判の手續において出願人がした特許請求の範囲の補正について，補正事項が，当初明細書には記載されておらず，また，当初明細書の記載からみて自明の事項でもないから，本件補正は，特許法 1 5 9 条 1 項で準用する同法 5 3 条 1 項の規定（平成 5 年法律第 2 6 号による改正前の特許法におけるもの）により却下すべきものとした補正却下の決定を取消した事例。			

（関連条文）

平成 5 年法律第 2 6 号による改正前の特許法 1 5 9 条 1 項， 5 3 条 1 項

X は，発明の名称を「多重音声通信やデータ通信を単一又は複数チャンネルにより同時に行うための無線デジタル加入者電話システム」とする特許出願（昭和 6 1 年 2 月 2 6 日（優先権主張 1 9 8 5 年 3 月 2 0 日）に出願された原出願の一部を分割した新たな特許出願の一部を更に分割した新たな特許出願の一部をまた更に分割して，新たな特許出願としたもの。）の出願人である。

拒絶査定不服審判の手續においてなされた特許請求の範囲を補正する手續補正（以下「本件補正」という。）について，特許庁がこれを却下する旨の決定（以下「本件決定」という。）をしたので，X はその取消を求めて本訴を提起した。（なお，本訴の係属中に，原出願の出願日から 2 0 年が経過した。）

本件決定は，本件補正における補正事項が，当初明細書には記載されておらず，また，当初明細書の記載からみて自明の事項でもないから，本件補正は，特許法 1 5 9 条 1 項で準用する同法 5 3 条 1 項の規定により却下すべきものとしたが，本件判決は，次のとおり，訴えの利益を認めた上，本件決定の認定判断は誤りであるとして，本件決定を取り消した。

「本願が平成 1 3 年 1 月 2 6 日に出願公開されたことは当事者間に争いがなく，また，平成 1 8 年 2 月 2 6 日をもって原出願の出願日から 2 0 年が経過したことは当裁判所に顕著である。しかしながら，本願に関する権利存続期間が満了したとしても，原告は，特許法 6 5 条 1 項の規定による請求権の行使に必要な特許権の設定の登録を受けるため，本願につき実体審査を受ける利益を有するから，本訴における訴えの利益を有するものと認められる。」

「本件補正事項は，当初明細書に記載された事項の範囲内において特許請求の範囲を補正するものにすぎず，明細書の要旨を変更するもの（同法 5 3 条 1 項）ということとはできない。」