

判決年月日	平成 1 8 年 8 月 3 1 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成 1 7 年(行ケ) 第 1 0 7 6 7 号		
○ 補正が本願当初明細書に記載した事項の範囲内におけるものではなく新規事項の追加に当たるとした判断に誤りがあるとして拒絶査定不服審判請求不成立審決を取り消した事例			

（関連条文） 特許法 4 9 条， 1 7 条の 2 第 3 項（旧特許法 1 7 条の 2 第 2 項）

本件は，発明の名称を「薄膜トランジスタ」とする発明につき特許出願をした原告が，特許庁から拒絶査定を受けたため，拒絶査定不服審判請求をし，その係属中に，拒絶理由の通知を受けて特許請求の範囲の補正する本件第 1 補正をし，更に最後の拒絶理由の通知を受けて特許請求の範囲を補正する本件第 2 補正をしたところ，特許庁が同請求は成り立たないとの審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。

審決の理由の要旨は，本件第 2 補正は，本願当初明細書に記載した事項の範囲内におけるものではなく新規事項を追加するものであるから不適法なものとして却下すべきであり，本件第 1 補正も，本願当初明細書に記載されたものではなく新規事項を追加するものであって旧特許法 1 7 条の 2 第 2 項に規定する要件を満たしていないから，本願は拒絶すべきであるとしたものである。

本判決は，本件第 2 補正発明（本件第 2 補正後の請求項 1，2 に係る発明）は，「ニッケルの濃度の上限値が $1 \times 10^{-19} \text{ cm}^{-3}$ を超える場合にはその上限値の範囲内とするためニッケル除去工程を行うものではあるものの，それ以外の場合にニッケル除去工程を行うことを必須とするものではなく，ニッケル除去工程を経ることなしに，結晶性半導体膜中のニッケルの濃度範囲が $1 \times 10^{-16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{-19} \text{ cm}^{-3}$ であるものを含むものと認められるから，本件第 2 補正発明のニッケルの濃度の下限値である『 $1 \times 10^{-16} \text{ cm}^{-3}$ 』が『前記ニッケルを除去すること』により得られる値である』との審決の認定は誤りであり，本件第 2 補正は本願当初明細書に記載した事項の範囲内のものであるから，審決が本件第 2 補正が新規事項の追加に該当する不適法なものであるとして却下したのは誤りであり，その結果，審決は本願に係る発明の要旨の認定を誤ったことを理由に，原告の請求を認容した。