

判決年月日	平成 1 8 年 1 0 月 2 5 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成 1 7 年(行ケ) 1 0 7 0 6 号		
○ 特許法 1 3 1 条の 2 第 1 項にいう訂正審判請求書の要旨の変更に当たるかどうかは，訂正審判請求の趣旨や理由が変更されたかどうかを形式的に判断するのではなく，補正前の訂正事項と補正後の訂正事項の内容を実質的に対比・検討し，訂正審判における審理の範囲が当該補正により実質的に拡張・変更されるかどうかに基づいて判断すべきであるとして，訂正審判請求書の補正を認めなかった審決の判断を誤りであるとした事例。			

(関連条文) 特許法 1 3 1 条の 2 第 1 項

1 事案の概要

本件は訂正審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。審決は，「金属板ラミネート用フィルム」に関する本件訂正発明について，訂正審判請求書の補正はその要旨変更に当たるので認められないとした上で，本件訂正発明は，引用例に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであり，仮に補正が認められるとしても進歩性を有しないなどの理由から，訂正審判請求は成り立たないとした。本要旨では，訂正審判請求書の補正の許否についての判断に限定して紹介する。

2 争点

審判請求書について，特許法 1 3 1 条の 2 第 1 項は「請求書の補正は，その要旨を変更するものであってはならない。」と定めているところ，本件の争点は，本件訂正審判請求書の補正が，その要旨の変更に当たるかどうかである。

3 本件補正の内容

本件で問題となっているのは，補正事項 f と j である。

(1) 補正事項 f

訂正事項 f は，特許請求の範囲の請求項 1 の「直径 0 . 1 m m φ 以上」の前に「検出部電極と検出部ローラーとの隙間を 0 . 2 m m ，印加電圧を 2 . 4 k V ，走行速度を 5 0 m / m i n に設定して，前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される，」を加入するというものであるが，補正事項 f は，訂正事項 f を審判請求書から削除し，それに伴い，訂正事項 f によって付加した記載の特許請求の範囲からすべて削除するものである。

(2) 補正事項 j

補正事項 j は，補正事項 f により請求項 1 から上記下線部に相当する記載を削除したことに伴い，段落【 0 0 0 8 】からも同一の記載を削除するものである。

4 審決の判断

審決は，上記補正事項のうち，補正事項 j を取り上げ，訂正明細書に存在していた上記下線部記載を削除すると，訂正事項 j は内容的に別の訂正事項に変更されることとなり，このような長文の記載を誤記と認めることもできないので，補正事項 j は，訂正審判請求書の要旨の変更に当たると判断した。

5 本判決の要点

(1) 本判決は，補正事項 f 及び j の意義について，以下のとおり，認定した。

「補正事項 f 及び j は，いずれも，ピンホールの直径の測定方法を限定する「検出部電極と検出部ローラーとの隙間を 0 . 2 mm，印加電圧を 2 . 4 k V，走行速度を 5 0 m / m i n に設定して，前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される，」との記載を削除することを実質的な内容とするものである。ピンホールの直径はいかなる測定方法により測定しようと本来的には寸法が変わるものではないので，同記載は，審決も「単なる文言の言い換えにすぎない」と指摘されているとおり，技術的に格段の意味のある特定ではない。」

(2) その上で，本判決は，特許法 1 3 1 条の 2 第 1 項の趣旨について，以下のとおり，判示した。

「特許法 1 3 1 条 1 項は，審判請求人に，他の記載事項と並んで「請求の趣旨及びその理由」の記載を義務づけた上で，同法 1 3 1 条の 2 第 1 項において，審判請求書の補正は，「その要旨を変更するものであってはならない」としている。この規定は，審判請求人が審判の審理が進んだ段階で理由の要旨を拡張・変更すると，実質的な審理のやり直しをせざるを得ず，審理が長期化・遅延することに照らし，審判請求書の補正がその「要旨の変更」に当たる場合にはこれを許さないものとしたものと解される。」

(3) 本判決は，本件訂正審判請求書の補正の許否について，以下のとおり，判断した。

「確かに，本件訂正審判の請求の趣旨は，訂正前の明細書を訂正審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認めるとの審決を求めるものであるから，明細書の記載が変更されれば訂正審判の請求の趣旨及び理由が変更されることになるが，審判における審理対象の拡張変更による審理遅延を防止するとの特許法 1 3 1 条の 2 第 1 項の立法趣旨等にも照らすと，「要旨の変更」に当たるかどうかは，単に請求の趣旨や理由が変更されたかどうかを形式的に判断するのではなく，補正前の訂正事項と補正後の訂正事項の内容を実質的に対比・検討し，訂正審判における審理の範囲が当該補正により実質的に拡張・変更されるかどうかに基づいて判断すべきである。

前記のとおり，補正事項 j は，訂正事項 f により請求項 1 に付加した記載を補正事項 f によりすべて削除したことに伴い，訂正事項 j により段落【0008】【課題を解決するための手段】に付加した同一の記載を削除しようとするものである。もとより，補正事項 f と j は別個の補正事項ではあるが，補正事項 f は訂正事項 f を削除するものであり，訂正審判の対象から除外するものであるから，訂正審判請求書の要旨の変更には当たらないと解されるところ，補正事項 j により訂正明細書から補正事項 f と同一の記載を削除したとしても，訂正審判における審理の範囲が実質的に拡張・変更されたものということとはできない。

しかも，前記のとおり，補正事項 j により削除された記載は技術的に格別な意味を持たない特定事項であるから，明細書の段落【0008】【課題を解決するための手段】から同補正事項に係る記載を削除したとしても，当該補正により訂正事項 j の内容が実質的に変更されるものでもない（なお，訂正審判請求書の補正について，補正前の訂正事項と補正後の同記載を実質的に対比検討した上で，当該補正が本件訂正審判請求の要旨の変更には当たらないとした裁判例として，東京高裁平成15年7月15日判決・平成14年（行ケ）653号最高裁HP掲載参照。）。

そうすると，補正事項 j に係る補正は，本件訂正審判請求書の要旨の変更には該当せず，補正事項 j が審判請求書の要旨の変更に当たるとして本件補正を認められないとした審決の判断は誤りというべきである…。」

6 結論

審決は，訂正審判請求書の補正が認められるとしても，補正後の発明は進歩性がないと判断しており，本判決もその判断を支持したので，結論的には，原告の請求は棄却された。