

判決年月日	平成19年 9 月20日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成18年(行ケ)10494号		
○ 補正を却下した上で拒絶査定に対する不服審判請求が成り立たないとした審決の取消訴訟において，原告が補正却下の判断を争ったが，物の発明であった補正前の請求項を方法の発明である請求項に変更する補正は，特許法 1 7 条の 2 第 4 項各号のいずれにも該当せず，補正は認められないとした審決の判断が維持された事例			

（関連条文）特許法 17 条の 2 第 4 項

（要旨）

補正前に「...光学ガラス基板上に所望の溝深さの回折格子溝を直接刻線してなるホログラフィック・グレーティング。」と記載されていた請求項を「...ホログラフィック・グレーティング製作方法」とする補正を却下した上で拒絶査定に対する不服審判請求が成り立たないとした審決の取消訴訟において，原告が補正却下の判断のみを争ったが，裁判所は，以下のとおり判示して，請求を棄却した。

- 1 特許請求の範囲の記載は，出願人が「物の発明」と「方法の発明」とで法律効果が異なることを考慮して，いかなる権利を請求するかを選択し，その選択の結果を反映させるべく自ら適切な表現を選んで記載したものであるから，特許出願に係る発明が「物の発明」と「方法の発明」のいずれであるかの区別は，特許請求の範囲の記載に基づいて判断すべきである。
- 2 プロダクト・バイ・プロセス・クレームにあっては，特許請求の範囲に物の製造方法（プロセス）が記載されていても，その記載は発明の対象となる物（プロダクト）を特定するためであり，物の製造方法についての特許を請求するものではない。したがって，プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれた発明のカテゴリーは，あくまで「物の発明」であって，「方法の発明」ではないし，「物の発明」かつ「方法の発明」ということもできない。
- 3 補正前請求項 1 の記載は，「...光学ガラス基板上に所望の溝深さの回折格子溝を直接刻線してなるホログラフィック・グレーティング。」となっているから，補正前発明 1 の対象は，「ホログラフィック・グレーティング」という「物」である。

また，プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれていることは，発明のカテゴリーが「物の発明」であることを意味し，たとえ製造方法の記載が含まれていても「方法の発明」ではないし，また，「物の発明」かつ「方法の発明」ということもできないから，補正前請求項 1 がプロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれていることは，上記の結論を左右するものではない。

補正後請求項 1 は「...ホログラフィック・グレーティング製作方法」と記載され，その発明のカテゴリーが「方法の発明」であることは明らかであるから，本件補正は，

「物の発明」であった補正前請求項１を「方法の発明」である補正後請求項に補正することを目的としている。発明のカテゴリーによって、法律効果が異なるから、発明のカテゴリーを「物の発明」から「方法の発明」に変更することは、「物の発明」として請求していた権利とは異なる効果を有する別の権利を請求することにほかならない。したがって、本件補正は、特許請求の範囲を変更するものであり、特許法１７条の２第４項各号のいずれにも該当しない。