

判決年月日	平成20年 3 月26日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成19年(行ケ)10074号		

○ 1 補正の際に独立特許要件の有無を判断するときは，特許法 1 7 条の 2 第 4 項 2 号に定めるいわゆる限定的減縮に相当する補正が行われた請求項を対象として判断すべきであって，これ以外の請求項について独立特許要件がないことを理由として，補正を却下することは許されないとされた事例

2 審決において，拒絶査定における主たる引用例と異なる刊行物を主たる引用例として判断した場合において，出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り，拒絶理由通知を懈怠してされた審決の手続は違法であるとして，審決が取消された事例

（関連条文）特許法 1 7 条の 2 第 5 項， 1 2 6 条 5 項， 5 0 条

（要旨）

1 特許法 1 7 条の 2 第 5 項は、「第二百二十六条第五項の規定は、前項第二号の場合に準用する。」と規定し、同条 4 項 2 号は、「特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五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つて、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。）」と規定している。そして、同法 1 2 6 条 5 項は、「・・・を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。」と規定している。上記規定の文言及び上記規定において特許法 1 2 6 条 5 項を準用する趣旨は、特許請求の範囲の減縮により改めて特許要件の具備を再審査する必要が生ずる点にあるものと解されるところからすると、独立特許要件が要求されるのは、特許法 1 7 条の 2 第 4 項 2 号に定めるいわゆる限定的減縮に相当する補正の場合に限られ、これ以外の補正については、要求されないことは明らかである。したがって、「特許請求の範囲」全体について減縮があったか否かを判断し、その一部にでも減縮があり「特許請求の範囲」が全体としてみて減縮されたものであれば、直接の補正の対象になっていない請求項について独立特許要件を判断し、この請求項について独立特許要件がないことを理由として、補正を却下することは、特許法 1 2 6 条 5 項の文言に反する上、同法 1 7 条の 2 第 5 項において同法 1 2 6 条 5 項を準用する趣旨を正解しないものであって、許されない。

2 一般に、出願に係る発明と対比する対象である主たる引用例が異なれば、一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる進歩性の判断の内容も異なることになる。したがって、審決において、拒絶査定における主たる引用例と異なる刊行物を主たる引用例として判断しようとするときは、原則として、特許法 1 5 9 条 2 項で準用

する 50 条本文の定めに従い、拒絶理由を通知して、出願人に対し意見書を提出する機会を与えるべきであり、出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り、通知を懈怠してされた審決の手續は違法である。