

判決年月日	平成20年10月30日	担当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成19年（行ケ）第10335号		
○事例 審査審判段階における手続の経緯等に照らし，増項補正の違法のみを理由に補正請求全体を却下した審決には違法があるとされた事例			

（関連条文）平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項

（1） 本件は、米国法人である原告が、「回転要素の角位置を決定する軸LED位置検出装置」とする名称の発明につき特許出願したところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた事案である。

（2） 本件の争点は、増項補正の許否、特許請求の範囲の補正の許否、進歩性の有無であった。

（3） 判決は、増項補正の違法のみを理由に補正請求全体を却下した審決には違法があるとして審決を取り消すべきものとした。その理由の要旨は、次のとおりである。

「本件各補正における増項も、その内容においても、増項補正がされた時期においても、他の補正事項と容易に区別することができること」、「原告は、本件各補正において初めて増項補正を試みたものであり、増項補正の可否は、それまでの手続で全く問題にされていなかった」こと、「審査官が増項違反を本件各補正却下の唯一の理由とすることを何らかの機会に何らかの方法で提示又は示唆していさえすれば、・・・原告は、審決の前にこれを撤回する蓋然性は高かったものと推察される」こと、担当審査官との面接において、「原告としては、本件第1補正については、特に言及された点以外については問題がないとの認識を示されたと判断する状況であった」こと、原告代理人と審査官との面接時、「審査官は、増項の点を全く問題視しておらず、むしろ容認していたものと認めるのが相当であ」ったこと、「審査官が原告代理人に渡した・・・『面接記録（出頭者用）』には、『審査官は、この面接の終了後に新事実又は新証拠を発見した等の理由により、上記面接結果と異なった判断や処分をすることとなった場合は、その旨を拒絶理由通知書又は電話等によって通知する。』との記載があったにもかかわらず、審査官又は審判官等から原告に対して増項補正に問題があるなどの通知は全くされないままで、審決がされたものであった」ことなどの本件における手続の経緯を考えると、「担当審査官が、前置審査という最終局面まで増項以外の補正事項について新規事項を理由に補正が却下されることのあることを説明しながら、増項補正の点は全く問題視せず、しかも面接において、面接結果と異なった判断や処分をすることとなった場合はその旨を拒絶理由通知書又は電話等によって通知すると告げていたなどという本件の状況の下で、審決において、増項補正の違法のみを理由に補正請求全体を却下し、これによって、補正後の請求項に何ら言及することなく補正前の請求項に

基づいて判断をしたことは、あらかじめ増項補正の点についてその違法性を拒絶理由通知等によって認識させ検討撤回等の機会を付与すべきであったか、又は、そのような機会を付与しない場合には増項補正を判断し、併せて、その余の補正事項を判断すべきであったものというべきであり、そのいずれもしなかったことには違法があるものといわざるを得ず、審決は、違法として取消しを免れない。」