

判決年月日	平成20年12月10日	担当 部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成19年（行ケ）10350号		
1 補正が平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項2号の「特許請求の範囲の減縮」に該当するためには、これに該当する個々の補正事項のすべてにおいて下位概念に変更されることを要するものではなく、当該請求項の解釈において減縮の有無を判断すべきである。 2 特許庁が特許請求の範囲の減縮に該当しないとして補正を却下した判断に誤りがあるとして、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決が取り消された事例			

(関連条文)

(1, 2につき) 平成18年法律第55号による改正前の特許法159条1項, 53条1項, 17条の2第4項2号

(要旨)

本件は、原告らが、発明の名称を「ルア受け具及び流体の移送方法」とする発明につき国際出願の方法により共同して特許出願をしたところ、日本国特許庁から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、同庁が原告らのした補正は平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項2号の「特許請求の範囲の減縮」に該当しないなどとしてこれを却下した上で請求不成立の審決をしたことから、同審決の取消しを求めた事案である。

争点は、上記補正却下は適法か、及び、上記補正前の発明が進歩性(特許法29条2項)を有するか、である。

本判決は、争点 について次のとおり判示するなどして、審決を取り消した。

「エ 以上によれば、本願明細書においては、雄型ルアないし雄型ルアカニューレを本願発明に係るルア受け具に挿入する場合、その前進に伴い隔膜が変形され、またそれを隔膜から引き抜く際、管腔内に負圧が生じる可能性を有するといった機能ないし性質を有することが明らかにされているところ、この場合の雄型ルアないし雄型ルアカニューレを特定する用語としては、「ルアカニューレ(カニューレ)32」と「ルア先端32(832, 932)」とが混在して用いられていることが認められる。

そうすると、本願明細書においては、上記機能ないし性質を有するものとして指称する場合、「雄型ルアカニューレ32」と「雄型ルア先端32」とは同一のものを意味すると認められる。このことは、上記のようにスリットを介して隔膜内部に雄型ルアカニューレが入り込むような動作がなされる際、スリットに最初に接触するのが必然的に雄型ルアカニューレの先端部分となることから明らかである。

そして、本件補正における、「前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上

側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込む」との表現は、雄型ルアカニューレ３２における上記機能が実現する場面を表現したものであることは明らかであるから、ここでの「雄型ルアカニューレ」というのは、ルア受け具に挿入されるルアコネクタの構成全体を指称するものではなく、「雄型ルアカ先端３２」に相当する雄型ルアカニューレの先端部分である「ルアカニューレ３２」を意味するものと理解することができるし、「雄型ルアカニューレの少なくとも一部」というのも、「ルアカニューレ３２」に相当する部分がスリットを介して隔膜内に挿入される場合に、これが隔膜と接触している範囲を指すものであることは容易に理解できるところである。

そうすると、本件補正において、「前記雄型ルアカ先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して該隔膜の内部に挿入できる」とあるのを「前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込む」と変更することは、実質的に同じ構成を言い換えたにすぎないものであるから、これにより何ら特許請求の範囲を一部拡張するものではないし、不明瞭とするものでもない。

したがって、この点に関する審決の前記判断は誤りといわざるを得ない。」

「力 なお被告は、特許法旧１７条の２第４項２号「特許請求の範囲の減縮」にいう「減縮」とは、発明を特定するために必要な事項を「限定する」ことであり、これに該当するといえるためには、補正後の一つ以上の発明を特定するための事項が補正前の発明を特定するための事項に対して、概念的に下位になっていることを要するものであると主張するところ、同主張は、補正が「特許請求の範囲の減縮」（特許法旧１７条の２第４項２号）に該当するためには、これに該当する個々の補正事項のすべてにおいて下位概念に変更されることを要するとの趣旨を含むものと解される。

しかし、特許請求の範囲の減縮は当該請求項の解釈において減縮の有無を判断すべきものであって、当該請求項の範囲内における各補正事項のみを個別にみて決すべきものではないのであるから、被告の上記主張が減縮の場合を後者の場合に限定する趣旨であれば、その主張は前提において誤りであるといわざるを得ない。

また、特許請求の範囲の一部を減縮する場合に、当該部分とそれ以外の部分との整合性を担保するため、当該減縮部分以外の事項について字句の変更を行う必要性が生じる場合のあることは明らかであって、このような趣旨に基づく変更は、これにより特許請求の範囲を拡大しないし不明瞭にする等、補正の他の要件に抵触するものでない限り排除されるべきものではなく、この場合に当該補正部分の文言自体には減縮が存しなかったとしても、これが特許法旧１７条の２第４項２号と矛盾するものではない。」