

|                                                                                                                                             |                  |         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|
| 判決年月日                                                                                                                                       | 平成22年7月15日       | 担当<br>部 | 知的財産高等裁判所 第3部 |
| 事 件 番 号                                                                                                                                     | 平成22年(行ケ)第10019号 |         |               |
| ○ 本件訂正は明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないから、本件訂正が「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との要件に適合しないとされた審決の判断には誤りがあるとされた事例 |                  |         |               |

(関連条文) 平成6年法律第116号による改正前の特許法 1 2 6 条 1 項ただし書

原告は、特許査定を受けた後に、特許庁に対し、特許請求の範囲の記載等を訂正することを求める訂正審判請求をした。しかし、特許庁がその訂正を認めない審決をしたので、原告は、知的財産高等裁判所に対し、その審決の取消しを求める訴訟を提起した。

知的財産高等裁判所は、次のとおり述べて、審決を取り消した。

(1) 訂正が許されるためには、いわゆる目的要件を充足することの他に、「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてすることを要するとした趣旨が、第三者に対する不測の損害の発生を防止し、特許権者と第三者との衡平を確保する点にあることに照らすならば、「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であるか否かは、訂正に係る事項が、願書に添付された明細書又は図面の特定の箇所に直接的又は明示的な記載があるか否かを基準に判断するのではなく、当業者において、明細書又は図面のすべてを総合することによって導かれる技術的事項（すなわち、当業者において、明細書又は図面のすべてを総合することによって、認識できる技術的事項）との関係で、新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断するのが相当である。

(2) 本件訂正は、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。