

判決年月日	平成 2 2 年 1 0 月 2 0 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成22年（行ケ）第10051号		
○最初の拒絶理由通知に対してされた特許請求の範囲等の補正が，新規事項追加の禁止の要件を満たしていないときは，出願の拒絶理由となるのであって，拒絶の理由を通知しなければならない場合に当たるが，決定をもって補正を却下しなければならない場合には当たらないから，補正を却下することなく当該補正に係る発明を審理の対象とすることに誤りはない。			

（関連条文）平成 1 8 年法律第 5 5 号による改正前の特許法 1 7 条の 2 ， 4 9 条 1 号 ， 5 0 条 ， 5 3 条 1 項 ， 1 5 9 条

原告が出願した「振動発生装置」に係る発明につき，第 1 回補正による 9 項の請求項を含む特許請求の範囲が，最初の拒絶理由通知に対する第 2 回補正により 1 項の請求項のみの特許請求の範囲に変更され，更なる拒絶理由通知に対処するため第 3 回補正により 1 項の請求項のまま特許請求の範囲が変更されたが補正却下の上拒絶査定がされた後，拒絶査定不服審判請求に伴って第 4 回補正により 3 項の請求項を含む特許請求の範囲に変更された事案において，第 4 回補正を却下した上，第 2 回補正を対象に審判請求不成立審決がされた。

本件は，上記審決の取消訴訟であり，原告は，取消事由として，第 2 回補正は，拒絶理由通知により補正要件の違反を指摘されているため，本来であれば補正却下されることによって以降の補正の基礎となるものではないなどとして，第 4 回補正の却下の誤りや，第 2 回補正を審理の対象としたことの誤り等を主張した。

本判決は，第 4 回補正の目的は，平成 1 8 年法律第 5 5 号による改正前の特許法 1 7 条の 2 第 4 項各号のいずれの事項にも該当せず，第 2 回補正に係る発明を審理の対象とすることに誤りがあるとはいえないとし，最初の拒絶理由通知に対してされた特許請求の範囲等の補正が，同法 1 7 条の 2 第 3 項に規定する新規事項加入の禁止を満たしていないときは，出願の拒絶理由となるのであって（同法 4 9 条 1 号），拒絶の理由を通知しなければならない場合（同法 5 0 条）に当たるが，決定をもって補正を却下しなければならない場合（同法 5 3 条 1 項）には当たらないから，補正却下をしなければならない理由はないし，出願人には，最後の拒絶理由通知により指摘された補正についても，これを是正する機会が与えられていたなどとして，原告の請求を棄却した。