

判決年月日	平成 2 3 年 3 月 2 2 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 2 年（行ケ）第 1 0 2 2 8 号		
○ 補正を却下すべきものとした審決の判断は誤りであるが、補正の前後において本願発明の要旨認定に変わりはなく、その前後を通じて本願発明は特許法 3 6 条 4 項 1 号に違反するものであるから、同条項違反を理由の一つとして拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の結論には誤りはないとして、審決を維持した事例			

（関連条文） 特許法 1 7 条の 2 第 3 項，3 6 条 4 項 1 号，4 9 条 4 号，5 3 条 3 項

1 原告は，名称を「高周波超伝導電磁エンジン」とする発明の特許出願（特願 2 0 0 6 - 1 3 0 7 6 3 号）をしたが，拒絶査定を受け，拒絶査定不服審判請求についても，原告のした本件補正を理由中で却下した上で，請求不成立とする審決がされたことから，その取消しを求める本件訴訟を提起した。

要旨と関係する争点は，補正要件充足性の有無（新規事項の追加），実施可能要件充足性の有無である。

2 本判決は，次のとおり，本件補正を却下すべきものとした審決の判断は誤りであるが，本件補正の前後において本願発明の要旨認定に変わりはなく，その前後を通じて本願発明は特許法 3 6 条 4 項 1 号に違反するものであるから，同条項違反を理由の一つとして拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の結論には誤りはないとして，審決を維持した。

（1） 本件補正却下の判断の当否について

「…審決は，本願明細書の段落【0 0 0 6】，【0 0 1 4】及び【0 0 1 5】に記載された「永久電流」を「永久電流（輸送電流）」と補正する補正事項 が新規事項の追加に当たるとして，本件補正を却下したので，その当否について判断する…」

当初明細書の記載「に照らすと，当初明細書における「永久電流」は，その中の「輸送電流」を指していたものと解されるから，「永久電流」を「永久電流（輸送電流）」とする補正事項 は，当初明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり，かつ，明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。…したがって，補正事項 が新規事項に当たるとして本件補正を却下した審決の判断には誤りがある。」

（2） 特許法 3 6 条 4 項 1 号違反について

「しかしながら，本件補正において請求項 1 の文言の補正はないし，既に説示したとおり，かつ，原告も「本願発明の永久電流が，発明の構成上当然に輸送電流であることを釈明したもの」と主張するように，補正事項 は，明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって，本件補正の前後において，請求項 1 の「永久電流」が永久電流中の輸送電流を指すことに変わりはない。…したがって，本願発明の要旨は，本件補正の前後を通じて変化はないことになる。

このように本件補正前後で本願発明の要旨に変更がない以上，…本件補正却下についての

審決の判断は誤りであるとしても、審決が本件出願を拒絶すべきとした理由のうち、特許法 36 条 4 項 1 号違反の点に関しては、本件補正前についての審決の判断に誤りがなければ、その判断内容は、本件補正後の本願発明にも当てはまり、審決の結論に結果的に誤りがないことになる...

本願明細書に記載された技術的事項は、...物理学や超伝導の技術分野における技術常識によって裏付けられているとはいえないから、たとえ本願明細書に、目的・構成・作用・効果が形式的に記載されているとしても、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているということとはできない。...したがって、...本願発明について特許法 36 条 4 項 1 号に違反するとした審決の判断に誤りはないことになる。」