

判決年月日	平成２７年３月１０日	担当部	知的財産高等裁判所 第２部
事 件 番 号	平成２６年（行ケ）第１０１３７号		
○「可逆的熱特性を有する複合繊維」という名称の発明につき、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の審判手続には、平成１４年改正前特許法１５９条２項、５０条本文所定の手続を欠いた違法が存することは明らかであるとして、取り消された事例			

（関連条文）平成１４年法律第２４号による改正前の特許法１５９条２項、５０条本文

（関連する権利番号等）不服２０１３－３３６３号事件，特願２００２－５２９５７９号，特表２００４－５１００６８号，特開平８－３１１７１６号公報

１ 本件発明は、「可逆的熱特性を有する複合繊維」に関するものである。

２（１） 審決（不服２０１３－３３６３号）は、平成２５年２月２１日になされた手続補正（以下「本件補正」という。）のうち、本件補正後請求項１９に係るものは、願書に最初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したものではなく、平成１４年改正前特許法１７条の２第３項の規定に違反するものであるとして、本件補正を、同法５３条１項の規定により、却下した。

（２） また、審決は、本件補正後請求項１に係る本件補正は、平成２４年補正（平成２４年１月５日にされた手続補正）後請求項１につき、平成１４年改正前特許法１７条の２第４項４号所定の明瞭でない記載の釈明を目的とするもの及び同項２号所定の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するとした。

そして、審決は、本件補正後本願発明１は、引用発明（特開平８－３１１７１６号公報に記載されている発明）と同一のものであり、特許法２９条１項３号の規定に該当することから、本件補正は、独立特許要件を欠き、平成１８年改正前１７条の２第５項において準用する平成２３年改正前特許法１２６条５項の規定に違反するものであり、平成１４年改正前特許法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下されるべきものであるとした。

（３） さらに、審決は、平成２４年補正後本願発明１も、引用発明と同一のものであるから、特許法２９条１項３号の規定に該当し、特許を受けることができないと判断した。

３ 本件の争点は、①審判における手続違背（平成１４年改正前特許法１５９条２項、５０条本文）の有無、②本件補正の適法性についての判断（補正に係る新規事項追加禁止要件該当性及び独立特許要件該当性についての判断）の可否、③平成２４年補正後本願発明１の新規性についての判断の可否である。

本判決は、以下のとおり、本件審判手続には、上記①の手続違背が存することは明らか

であるから、その余の点については判断するまでもなく、原告の請求は理由があるとして、審決を取り消した。

(1) 審決は、上記のとおり、平成24年補正後本願発明1につき、引用発明と同一のものであるから、特許法29条1項3号の規定に該当し、特許を受けることができない旨の判断をしている。

(2) 他方、拒絶査定においては、平成24年補正後本願発明1、すなわち、平成24年補正後の「請求項1」については、当初の特許請求の範囲中「請求項1」の「相変化物質」を「ポリマー相変化物質」に限定し、かつ、「相変化物質の転移温度の範囲」を「規定」した点が、「いわゆる新規事項の追加に該当する」こと、「向上した可逆的熱特性」につき、「明瞭でない点」があることが指摘されているにとどまり、拒絶査定中、上記指摘以外に、平成24年補正後の「請求項1」に言及した記載は、ない。

以上によれば、平成24年補正後本願発明1が拒絶査定の理由となっていないことは、明らかというべきである。

(3) 以上のとおり、本件審決が、特許法29条1項3号の規定に該当し、特許を受けることができない旨の判断をした平成24年補正後本願発明1は、本件拒絶査定の理由とされていなかったのであるから、平成14年改正前特許法159条2項にいう「査定の理由」は存在しない。

したがって、本件審決において、平成24年補正後の「請求項1」を拒絶する場合は、平成14年年改正前特許法159条2項、50条本文に基づき、出願人である原告に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならぬところ、本件審判手続において、拒絶理由は通知されなかったのであるから、本件審判手続には、平成14年改正前特許法159条2項、50条本文所定の手続を欠いた違法が存することは、明らかである。

以 上