

「回転要素の角位置を決定する軸LED位置検出装置」事件
知財高裁平成19年（行ケ）第10335号事件（平成20年10月30日判決）

<キーワード>

増項補正

<抜粋>

本件の手続の経緯に照らすならば、審決が増項違反のみを理由に本件各補正を却下した措置について、原告は、実質的にみても、防御・反論等を何らしていないものであり、増項補正を撤回することを含め、防御する機会を与えられていないものと認められる。

被告が主張する増項補正が許される例外的な場合は、増項補正が許される典型的な場合を例示したにすぎず、法解釈上は、それに限られるわけではない。

原告がした本件の増項補正は、補正前の特定の請求項にいわゆる従属項を追加したものであるから、少なくとも従前の特許請求の範囲を全体として拡張するものではないということができ、特許請求の範囲の減縮には文言上該当しないとしても、法解釈論として成り立ち得ない見解といえず、明らかに違法な補正であると断じ得るものでもなく、本件のような従属項を追加する補正が一般的に違法であるとする裁判例がないではないが、少なくとも、実務上、周知確立していた取扱いであるとは認められない。

現に、審査官は、本件の増項補正が問題であるという認識がなかったものと認められることは上記指摘のとおりである。したがって、原告がした本件の増項補正は、権利範囲の拡張や変更を伴わない補正であり、明らかに違法な補正であるとか、到底却下を免れない暴挙ともいふべき補正であるなどということとはできず、原告ないしその担当代理人が本件の手続において増項補正が許容されるものと推断したとしても、一概に不合理なものと断ずることはできない。

なお、本件において、当裁判所は、増項補正の違反を含む補正の場合に、常に増項に関わらない補正事項についてまで判断すべきであるという見解を示しているのではない。本件の事実関係の下においては、審決が請求項1～12について新規事項の存否について判断しないで、増項補正に係る部分が違法であると判断しただけで、本件各補正の全体を却下するとした措置の違法を指摘したにとどまるものである。被告の考え方によると、出願人が増項補正をしないときは、審判官は、その余の補正事項である新規事項の有無等について審理判断しなければならないが、出願人において増項補正といういわば敵失をしたことによって、上記新規事項の有無等の審理判断をしなければならないという負担を免れるという僥倖を与えられ、出願人は新規事項の有無等の審理判断を受けるという機会を奪われることになるが、本件において、そのような不公平を容認するような事情は見当たらない。

したがって、本件が審判手続に戻った場合は、被告（審判官）が原告（請求人）に対し、本件各補正のうち増項補正部分を維持するか否かの検討を求めることとなるが、原告が増項補正部分の撤回をしないときは、原則に戻って、増項補正の違法のみを理由に本件各補正の全体を却下することは許されるものというべきである（この場合、原告は、審決取消訴訟で増項補正の適法性を主張することとなる。）。