

# 拒絶理由通知制度の要請する手続的適正の保障について

— 審決取消訴訟における手続違背の事例研究 —

特許第2委員会  
第5小委員会\*

**抄 録** 特許庁は、行政目標として、特許審査の迅速化・効率化とともに、特許審査の質・予見可能性の向上を掲げている。一方、近年、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、通知されるべき拒絶理由が出願人に通知されなかったこと（手続違背）を理由に拒絶審決が取り消される裁判例が少なくない。そこで、本稿においては、手続違背が争点となった最近の裁判例を分析・検討し、手続違背を3つの類型（①新たな周知技術が追加された事例、②主たる引用例が変更された事例、③拒絶理由通知の記載についての事例）に分類した。そして、各類型の基本的な考え方を考察し、その考察結果を踏まえて、拒絶理由通知制度の要請する手続的適正の保障の観点から、特許庁および出願人への提言をまとめた。

## 目 次

1. はじめに
2. 手続違背の現状
3. 拒絶理由通知制度
4. 手続違背の事例検討
  4. 1 手続違背の3類型
  4. 2 類型①：新たな周知技術が追加された事例
  4. 3 類型②：主たる引用例が変更された事例
  4. 4 類型③：拒絶理由通知の記載についての事例
5. 考 察
  5. 1 各類型の基本的な考え方について
  5. 2 各類型に共通する考え方等について
6. 提 言
  6. 1 特許庁に対する提言
  6. 2 出願人に対する提言
7. おわりに

## 1. はじめに

特許庁は、行政目標として、特許審査の迅速

化・効率化とともに、特許審査の質・予見可能性の向上を掲げている<sup>1), 2)</sup>。

一方、近年、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、手続違背を理由として審決が取り消される裁判例が少なくない。これらの裁判例で争われている手続違背とは、審査や審判において、通知されるべき拒絶理由が出願人（審判請求人）に通知されることなく、直ちに拒絶査定や拒絶審決がなされることである。

そこで、本稿においては、特許審査の質・予見性を高めるためには、特許審査における手続的適正の保障が重要であるとの認識のもと、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、手続違背により審決取消となった事案を中心に裁判例を分析・検討し、審査及び審判における手続違背の実態を明らかにする。そして、裁判例の分析・検討結果を踏まえて、拒絶理由通知制度

\* 2008年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

の要請する手続的適正の保障の観点から、特許庁および出願人への提言をまとめる。

なお、本稿は2008年度特許第2委員会の本山泰委員長（日本電信電話）、島村英伯委員長代理（キリンホールディングス）をはじめ、同第5小委員会のメンバーである山岸司郎（小委員長、パナソニック）、内堀保治（小委員長補佐、大阪ガス）、阿久津好二（島津製作所）、安藤健司（万有製薬）、江口博明（花王）、毛部川章（日本発条）、小桜琢磨（HOYA）、坂口健二（アイコム）、島野哲郎（宇部興産）、須山真一（住友金属工業）、時本浩（本田技研工業）の執筆によるものである。

## 2. 手続違背の現状

拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、手続違背の主張の動向を知るために、平成12年～平成20年までの審決取消訴訟（拒絶査定不服審判）の判決を裁判所ホームページの判例検索システム<sup>3)</sup>にて抽出し（特許権×行政訴訟×「50条」）、手続違背が争われた裁判例の件数、審決取消数等について分析を行った（図1）。

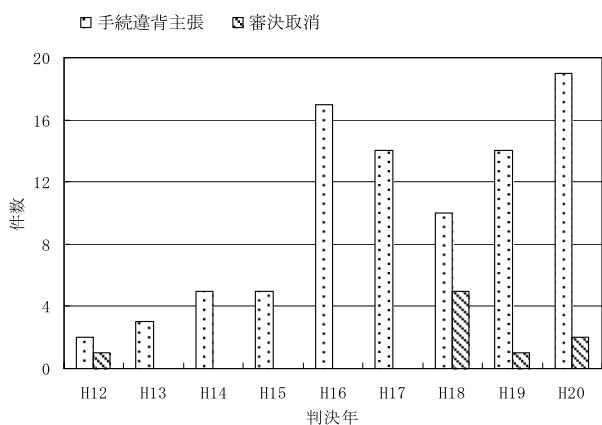


図1 手続違背が争われた裁判例の件数

平成16年～平成20年までは、年間10件～20件程度の裁判例において手続違背が争点となっている。手続違背を理由に審決取消となった裁判例は、平成12年～平成17年までは1件しか存在

しないが、平成18年以降においては、平成18年：5件、平成19年：1件、平成20年：2件と手続違背を理由に審決取消となっている。

一方、拒絶査定不服審判の審理においては、補正の機会を原則として認めない厳正な審理手続が実施されている<sup>4)</sup>。図2は、平成12年～平成18年までの拒絶査定不服審判の審理結果（特実）を示している。この図において「即特許」及び「即原査定維持」とは、審判段階で拒絶理由が通知されることなく特許審決及び拒絶審決となった割合を意味し、「拒理後特許」及び「拒理査定維持」とは、審判段階で拒絶理由が通知された後に特許審決及び拒絶審決となった割合を意味する。この期間において、最終的に特許になる割合（「即特許」＋「拒理後特許」）が減少し、最終的に拒絶になる割合（「拒理査定維持」＋「即原査定維持」）が増加する傾向にあるだけでなく、審判段階で拒絶理由が通知されることなく拒絶審決となる割合（「即原査定維持」）が増加している。平成12年では「即原査定維持」の割合は18%にすぎないが、平成18年では40%と倍増している<sup>5)</sup>。手続違背は、審判段階で拒絶理由が通知されなかったことを不服とするケースがほとんどであるから、審判段階で拒絶理由が通知されることなく拒絶審決となる割合（「即原査定維持」）の増加は、手続違背が争われる裁判例の増加につながっている

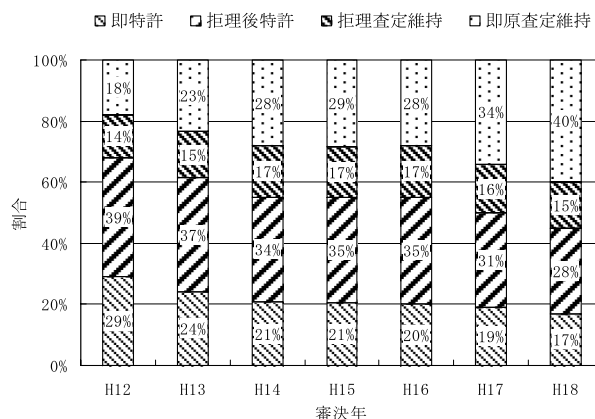


図2 拒絶査定不服審判の審理結果（特実）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

といえる。

このように、近年の審決取消訴訟においては、手続違背が重要な争点の一つとなっている。

### 3. 拒絶理由通知制度

特許法には、「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、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ない」旨、規定されている（特許法50条）。

この規定の趣旨は、審査官が拒絶理由があるとの心証を得た場合においても、何らの弁明の機会を与えずに直ちに拒絶査定をすることは出願人にとって酷であり、審査官も過誤を犯すおそれがないわけではないから、出願人に意見を述べる機会を与える一方で、明細書等を補正して拒絶理由を解消する機会を与え、同時に意見書を資料として審査官に再考をするきっかけを与えて特許出願手続の適正妥当な運用を図ることにある<sup>6)</sup>。

特許法50条は、前置審査（163条2項）および拒絶査定不服審判（159条2項）においても読み替えて準用されている。特許法159条2項では、第50条の規定は、拒絶査定不服審判において「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に準用する、と規定されている。拒絶査定不服審判の審決取消訴訟においては、この「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」にあたり、審判請求人に改めて拒絶理由を通知すべきであったかが争点となる。

「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」にあたるかどうかは、上述した特許法50条の趣旨を鑑みれば、審決が採用した拒絶理由と拒絶査定における拒絶理由が形式的に異なっているかどうかではなく、審判請求人に実質的に意見を述べる等の対応の機会を与えているかどうかの観点から判断しなければならない<sup>7)</sup>。

裁判例においても、「拒絶査定不服の審判手

続において、改めて拒絶理由通知を要するか否かは、この通知をすることなく審判請求を成り立たないとの処分をすることが出願人の防御権行使の機会を奪う結果を招来するか否かの視点から判断すべきものである。」（平成5年（行ケ）第29号）とされる。

要するに、手続違背の成否は出願人に実質的に意見を述べる等の防御権行使の機会が与えられたか否かによって、判断されるのである。

## 4. 手続違背の事例検討

### 4.1 手続違背の3類型

そこでどのような場合に、実質的に意見を述べる等の対応の機会を与えずに、出願人の防御権行使の機会を奪う結果を招来したと評価されるのかについて検討するために、合計139件の裁判例に関して手続違背の内容を分析した。分析対象とした裁判例は、前述の裁判所ホームページの判例検索システムにより抽出した平成12年～平成20年までの裁判例に、発明協会ホームページの判例速報検索システムにより抽出した昭和48年～平成20年の裁判例を加えている。

分析の結果、手続違背は大別すると次の3つの類型に分類することができた。

類型①：新たな周知技術が追加された事例  
審判段階になって初めて追加された周知技術が争点となった事例

類型②：主たる引用例が変更された事例  
審査段階とは異なる主たる引用例を審判段階で採用したことが争点となった事例

類型③：拒絶理由通知の記載についての事例  
審査段階の拒絶理由通知や拒絶査定に記載された内容が争点となった事例

以下、上記3類型について手続違背が認容された事例及び認容されなかった事例のうち代表的な事例を挙げて、その内容を紹介する。なお、本章（4.2～4.4）で紹介する裁判例及び考察

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(5. 1～5. 2) で引用した裁判例を末尾の表 1 にまとめた。

#### 4. 2 類型①：新たな周知技術が追加された事例

##### (1) 「シート張力調整方法」事件（平成18年(行ケ)第10102号）

###### 1) 事実関係

引用発明との相違点に係る構成が刊行物 2 に記載されていると審査官が誤認し、拒絶理由通知、及び拒絶査定がなされた。

出願人は、上記認定の誤りを審判で主張したところ、審決は、相違点に係る構成を刊行物 2 に代えて、審査手続では実質的にも示されていない周知技術に基づいて認定した。

###### 2) 判示事項

判決は、「本願補正発明と引用発明 1 との相違点に係る構成が本願補正発明の重要な部分であり、審査官が、当該相違点に係る構成が刊行物 2 に記載されていると誤って認定して、特許出願を拒絶する旨の通知及び査定を行い、しかも原告が審査手続及び審判手続において刊行物 2 に基づく認定を争っていたにもかかわらず、審決は、相違点に係る構成を刊行物 2 に代えて、審査手続では実質的にも示されていない周知技術に基づいて認定し、さらに、その周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものであるとも認められない。このような場合には、拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たるといえることができ、拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも、新たな拒絶理由通知を發し、出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。」として、審決を取り消した。

###### 3) 検討

本件は、相違点に係る構成が発明における重

要部分であること、出願人が当該構成について、審査手続及び審判手続で争っていることなどが、裁判官の心証の一部を形成したと考えられる。

また、審査時において引用発明の認定を誤っていたとしても、その相違点に係る構成自体が、普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものである場合には、再度の拒絶理由を通知することなく審決をなしえることを示唆している。

##### (2) 「液状化防止工法」事件（平成13年(行ケ)第133号）

###### 1) 事実関係

審決は、審査過程で一切言及のなかった「地震時の液状化防止技術」について初めて言及した上、当該技術が従来から周知との認定をし、再度の拒絶理由を通知することなく請求不成立とした。

###### 2) 判示事項

判決は、まず、「審決の説示からは、審決が甲 6 文献、甲 7 公報ないし甲 11 公報、乙 1 文献を引用したのは、周知技術の存在ないしその内容を明らかにするためであると認められる。当業者であれば当然知っているべき周知技術を明らかにするための証拠であるから、審決について新たに付け加えることは、許されないことではない。」とし、更に、「拒絶理由通知、拒絶査定のいずれも地震時の液状化防止技術についての周知性及び引用発明に備えさせることの容易推考性について言及していない」が、「本願発明の特許性の判断に関する限り、地震時の液状化防止機能は、引用発明の工法が通常備える周知の機能を構成要件としたものにすぎないと認められる以上、拒絶査定がこれについて言及していなくても、審決がこれを拒絶査定を維持する理由として採り上げることは、新たな拒絶理由を追加したことにはならない」として、審決

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を維持した。

### 3) 検討

審決時に新たに採用された引用文献は、特定の工法が地震時の液状化防止技術として機能すること、すなわち、相違点の構成の用途が従来周知であることを立証するために提出されたものであり、進歩性の論理構成を補強するものである。過去の裁判例では、周知技術の存在やその内容を明らかにするための証拠の追加は、原則として許容されている。

## 4. 3 類型②：主たる引用例が変更された事例

### (1) 「空気清浄装置」事件（平成19年（行ケ）第10074号）

#### 1) 事実関係

拒絶理由通知及び拒絶査定時では甲2刊行物を主たる引用例として、請求項4に係る発明（補正発明4）の進歩性を否定したのに対し、審決では、拒絶査定において主たる引用例とされた甲2刊行物ではなく、従来周知の技術を立証するために例示された甲1刊行物を主たる引用例と認定し、補正発明4の進歩性を否定した。

#### 2) 判示事項

判決は、「被告は、甲1刊行物が原告本人による特許出願に係る刊行物であることを挙げるが、発明の内容を熟知しているからといって、直ちに審判官の視点に立って甲2刊行物を主たる引用例とした場合の一致点及び相違点の違いまで認識することができるとする根拠はない。

また、被告は、原告が……甲1発明と補正発明4との相違点を指摘していることを挙げる。しかし、……原告は、いずれの機会においても甲2刊行物との対比判断に対する意見を中心にして検討していることは明らかであり、甲1刊行物についての意見は付随的なものにすぎないものと認められるのであって、主たる引用例記

載の発明と周知技術の組合せを検討する場合には、周知例として挙げられた文献記載の発明と補正発明4との相違点を検討することはあり得るから、甲1発明と補正発明4との相違点を指摘しているからといって、甲1刊行物を主たる引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。」として、審決を取り消した。

### 3) 検討

出願当初は、照明灯とオゾン発生器とを一体化した点をポイントとしており、それから減縮した点が周知技術として拒絶査定とされた。審判で判断された特許請求の範囲は、出願当初から多数の限定された点を有しており、周知技術を主たる引用例とした方が論理付けが容易であったケースである。審判手続中に拒絶理由を出さなかった特許庁側の理由も納得できる部分はあるが、論理構成が拒絶査定とは全く異なるのであるから、拒絶理由を通知して、出願人に意見を述べる機会を与えるべきであったと考える。

### (2) 「フランジ保護具」事件（平成3年（行ケ）第109号）

#### 1) 事実関係

拒絶理由通知においては、引用例2を主引用例とし、引用例1を副引用例とする認定がなされているが、審決では、引用例1が主引用例、引用例2が副引用例と認定されている。

#### 2) 判示事項

判決は、「引用された二件の引用例記載の発明は、1 ……、2 ……、3 本願発明との相違点は明確であり、かつ僅かにすぎない。… また、前掲甲第三号証によれば、引用例1及び引用例2記載の発明はともに本願明細書に本願発明の先行技術として引用されており、出願人としてはその技術を熟知していたものと認められる。

したがって、前記拒絶理由と審決の認定、判断との相違は、引用例2を主引用例として同記

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

載の発明との相違点について引用例1記載の発明の構成を適用するか、引用例1を主引用例として同記載の発明との相違点について引用例2記載の発明の構成を適用するかの違いに過ぎず、いずれの場合も生ずる論点は同じと考えられ、拒絶通知を受けた出願人（審判請求人）がとるべき対応に格別の相違が生じたものとは認められない。」として審決を維持した。

### 3) 検討

本願発明と各引用例との類似の度合いや出願人が引用発明を熟知していたかどうか等、具体的事情を考慮して判断されている。

確かに本件のように、主副の引用例を入れ換えたに過ぎず、両引用例と本願発明との相違点が明確かつ僅かであるような場合には、たとえ新たに拒絶理由を通知したとしても出願人の対応に違いが生じるとは考えにくいから、本判決は妥当であると考えられる。

## 4. 4 類型③：拒絶理由通知の記載についての事例

### (1) 「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」事件（平成19年（行ケ）第10244号）

#### 1) 事実関係

審査段階の拒絶理由通知書には、新規性・進歩性の条文、引用文献1の内容、及び本願発明は引用発明と相違するものではない旨が記載され、同じ理由により拒絶査定となった。尚、拒絶査定の備考欄には「引用文献1に記載の発明においても『陸領域』に相当するスクリーン板が存在するから、この点において相違しない。」との記載がされている。そこで、出願人は、審判請求を行い、本願発明は、複数の陸領域が設けられている点で引用文献1と相違すると主張した。審決においては、本願発明と引用発明に関して出願人の主張と同様の相違点を認めた上で、相違点については周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたとして

拒絶審決をした。

#### 2) 判示事項

判決は、「特許法50条が拒絶の理由を通知すべきものと定めている趣旨は、通知後に特許出願人に意見書提出の機会を保障していることをも併せ鑑みると、拒絶理由を明確化するとともに、これに対する特許出願人の意見を聴取して拒絶理由の当否を再検証することにより判断の慎重と客観性の確保を図ることを目的としたものと解するのが相当であり、このような趣旨からすると、通知すべき理由の程度は、原則として、特許出願人において、出願に係る発明に即して、拒絶の理由を具体的に認識することができる程度に記載することが必要というべきである。これを特許法29条2項の場合についてみると、拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り、原則として、出願に係る発明と対比する引用発明の内容、対比判断の結果である一致点及び相違点、相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載することが要請されているものというべきである。」として、審決を取り消した。

#### 3) 検討

本願発明の審査過程のように、実質的に新規性欠如と判断された場合の拒絶理由（拒絶理由通知および拒絶査定）において、進歩性欠如が併記されるが、記載内容は新規性欠如とされる点に限定される場合は実務で散見される。本判決では、下線で示したように詳細に記載しなければ、進歩性欠如の拒絶理由を受けたと評価できない旨を判示した点が注目に値する。なお、本願発明は、再開された審判において、記載不備の拒絶理由が通知され、補正後に特許査定されている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## (2) 「高減衰性ゴムを使用した積層ゴム体」 事件（平成18年（行ケ）第10544号）

### 1) 事実関係

拒絶理由通知時においては引用文献1～4が引用され、その備考欄には、引用文献のそれぞれには本願発明と同様の事項が記載されている旨が記載されている。また、拒絶査定時においては、拒絶理由通知時の理由が採用され、その備考欄には、免震装置で高減衰性ゴムを用いることは慣用の技術（「必要であれば引用文献1，2等参照」との注釈有り）であり、引用文献3，4に明示されていなくても、当業者が適宜なし得る旨が記載されている。そして、審決においては、刊行物1（引用文献1）を主引用例とし、刊行物2（引用文献3）又は刊行物3（引用文献4）との組み合わせが認定されている。

### 2) 判示事項

判決は、「本件の拒絶査定は、本件拒絶理由通知書に記載した理由により拒絶すると文言からも、その拒絶の理由に、刊行物1に記載された発明に基づき出願に係る発明が容易に想到することができることが含まれると理解できるものであり、査定の備考欄の記載が、上記理解を排除するものとは認められない。原告は、拒絶査定の趣旨は、「本願の請求項1～4に係る発明は、引用文献3，4と（引用文献1，2の）慣用の技術とから容易に発明をすることができたものである」旨主張するが、査定の備考欄の記載は、原告主張のように一義的に理解できるものではなく、上記に照らし、採用できない。」として、審決を維持した。

### 3) 検討

拒絶査定時における備考欄の記載の解釈が争点となっているが、拒絶理由通知時の理由が引用されている以上、刊行物1（引用文献1）を主引用例とする認定が含まれるとする裁判所の判断は妥当であると考えられる。ただし、拒絶理由通知時および拒絶査定時の何れにおいて

も、刊行物1と刊行物2又は3とを組み合わせる論理構成は提示されていない。それについては、審判請求時における出願人の主張を根拠として、審決時の拒絶理由に対して既に意見を述べている旨が判示されているが、出願人の主張のみをもって反論の機会があったとする判断は、いかにも出願人に酷な印象があり、もう一步踏み込んだ検討が必要であったように思われる。

## 5. 考 察

以上の裁判例の検討から、特許法159条2項における「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に該当するかどうかを判断する際の基本的な考え方について、上記類型毎に考察する。合わせて、各類型に共通する考え方やその他の考え方等についても考察する。

### 5. 1 各類型の基本的な考え方について

#### (1) 類型①：新たな周知技術が追加された事例

1) 「周知技術は、その技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然知っているべき技術をいうにすぎないのであるから、審判手続において拒絶理由通知に示されていない周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても、原則的には、新たな拒絶理由には当たらない」と解されている（平成18年（行ケ）第10102号）。

例えば、「出願に係る発明に進歩性がないとする拒絶理由通知において、そこに引用された技術文献のみでは当該発明との間になお相違点がある場合にその点については周知慣用の技術を置換することにより進歩性がないとする趣旨であることが容易に理解し得る場合」もある（平成2年（行ケ）第228号）。

既に審査段階で提示されている引用例の内容や容易想到性の判断を補強するような位置づけで周知技術が引用されたとしても、「査定の理

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

由と異なる拒絶の理由を発見した場合」には当たらない（平成13年（行ケ）第133号，平成3年（行ケ）第66号，平成17年（行ケ）第10666号）。容易想到性の判断に当たって前提となる出願当時の技術水準を，拒絶査定時よりも詳細に例を挙げて示したものに過ぎないような場合も同様である（平成12年（行ケ）第376号）。

拒絶理由通知で周知技術が通知されていれば，その裏付けとなる刊行物等の証拠については，これを追加的に変更したり，別なものに交換的に変更したりすることは許容される（平成17年（行ケ）第10395号）。

また，審決で周知技術とされた技術的事項について原告が周知でないと主張しても認められる可能性は低い（平成15年（行ケ）第373号等）。

2) 一方，本願発明の重要な部分に新たな引用文献が追加された場合には，引用文献が周知技術であったとしても，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たると評価されている。

「シート張力調整方法」事件（平成18年（行ケ）第10102号）では，審決で周知技術であると認定した構成は，明細書の記載から本願発明のうちで重要な部分であることを指摘しているし，「取引可否決定方法」事件（平成18年（行ケ）第10281号）では，周知技術を容易想到性を肯認する判断の核心的な引用例として用いている。「木質合成粉」事件（平成17年（行ケ）第10395号）においても，審決で周知技術であると認定した構成は，明細書の記載から本願発明のうちで重要な技術的意義を有すると考えられる<sup>8)</sup>。

### (2) 類型②：主たる引用例が変更された事例

1) 主たる引用例を変更して判断する場合には，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たると評価されている（平成19年（行ケ）第10074号，平成18年（行ケ）第10262号，

平成17年（行ケ）第10683号，昭和57年（行ケ）第36号）。「一般に，本願発明と対比する対象である主たる引用例が異なれば，一致点及び相違点の認定が異なることになり，これに基づいて行われる進歩性の判断の内容も異なることになる」から，主たる引用例を変更して判断しようとするときは，原則として「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たると考えられる（平成19年（行ケ）第10074号）。新たに主たる引用例として用いた引用文献が既に審査段階の拒絶理由通知で周知技術として例示されていたとしても，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たると評価されている（平成19年（行ケ）第10074号）。

2) 一方，主たる引用例を変更したとしても，出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がある場合には，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たらない（平成19年（行ケ）第10074号）。

出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情としては，①主副の引用例を入れ換えたに過ぎず，本願発明との相違点も僅かであり，いずれの場合も生ずる論点は同じと考えられ，拒絶通知を受けた出願人（審判請求人）がとるべき対応に格別の相違が生じたものとは認められない場合（平成3年（行ケ）第109号）や，②主引用例が，本願発明の特徴的部分を示す引用例として既に掲げられていた場合（平成15年（行ケ）230号），③「審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予想されるものである」場合（平成11年（行ケ）118号）等，が掲げられる。何れにしても審決において認定されている主引用例が，本願発明との関係において既に引用されていたことが特段の事情が認められる必須条件であると考えられる。逆にいえば，審査段階で一度も示されていない引用文献を主引用例とするのは，明らかに手続違背になると考えられる。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### (3) 類型③：拒絶理由通知の記載についての事例

特許出願人が拒絶の理由を具体的に認識することができる程度に拒絶理由通知書が記載されていない場合には、拒絶理由の通知を特許出願人が受けたものと評価できず、「査定理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」と評価される場合がある。

「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」事件（平成19年（行ケ）第10244号）では、審査官は、進歩性を否定する拒絶理由通知書においては、原則として、①主たる引用例の内容、②対比判断の結果である一致点及び相違点、③相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載するべきであるとしている。

「フレンジ保護具」事件（平成3年（行ケ）第109号）においても、進歩性を否定する拒絶理由は、「出願前公知の発明や刊行物を示すだけでなく、それから容易に発明をすることができる理由を具体的に示すことが制度の趣旨に沿うもの」とされている。

## 5. 2 各類型に共通する考え方等について

### (1) 先行する審査官の認定判断誤り・看過

拒絶理由通知及び拒絶査定に示された審査官の認定判断に誤りや看過がある場合には、「査定理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たると評価される傾向にある。

「シート張力調整方法」事件（平成18年（行ケ）第10102号）では、審決で周知技術と認定した構成は、審査官が刊行物2に記載されていると誤って認定した部分であった。

「取引可否決定方法」事件（平成18年（行ケ）第10281号）では、審決で初めて認定した相違点を周知技術として一蹴した審理について、裁判所は「本件審査及び審判手続では、審査官及び審判官が、この構成が進歩性を有するか否か

に対し必要な関心と思慮をもって審理し、判断したかについては、既に検討したように、遺憾ながらその痕跡を窺い知ることは困難である。」として手続違背を認めた。

「木質合成粉」事件（平成17年（行ケ）第10395号）においては、争点となった構成について引例との相違が認められないとした審査官の判断を審決では覆し、争点となった構成を相違点と認定した上で、これについて新たな周知技術を適用している。

「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」事件（平成19年（行ケ）第10244号）では、審査官が引用発明と相違しないとした判断を改め、審決では相違点と認定した上で、当該相違点は格別の創意を要せず、また何ら困難性もないものである、と判断している。

また、特許法159条2項の事例ではないが、前置審査において担当審査官が増項補正の点を全く問題視することがなかったにもかかわらず、審決において、増項補正の違法のみを理由に補正を却下したことは違法であり、増項補正の点について拒絶理由通知等によって認識させ検討撤回等の機会を付与すべき等をすべきであった、として審決が取り消された裁判例もある（平成19年（行ケ）第10335号）。

以上の裁判例が示すとおり、拒絶理由通知及び拒絶査定に示された審査官の認定判断に誤りや看過がある場合には、出願人としては審査官の認定判断誤りが解消されれば拒絶理由が解消されると期待するのが通常であり、新たに拒絶理由を通知することが望ましいと考えられる。

### (2) 審査手続における引用文献の提示の有無

1) 審査手続では実質的に示されていなかった引用文献を審決で用いたことは「査定理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たると評価する上で重要な考慮事情である（平成18年（行ケ）第10102号等）。手続違背で審決取消と

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なった事案の大半は、審査手続では実質的に示されていない引用文献を審決で用いている。

拒絶理由通知において他の請求項の関係で引用されているにすぎない引用文献は、本願発明との関係では引用されていることにはならない(平成17年(行ケ)第10710号, 平成12年(行ケ)第208号)。本願発明との関係で引用されている引用文献であっても、その引用文献から拒絶理由通知で指摘した事実と異なる事実を認定する場合には、「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たると評価される可能性がある(肯定例:平成17年(行ケ)第10710号, 否定例:平成5年(行ケ)第29号, 平成17年(行ケ)第10806号)。

2) 拒絶査定の理由とはされていないが、審査段階で通知された拒絶理由を審決が採用した場合は、「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たらない。形式的に「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるともみえるが、審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する(特許法158条)から、審査官の拒絶査定の理由とその結果を維持した審決の理由とが異なっている場合においても、審査手続において審決が採用した拒絶理由が通知されていれば、審判手続に違法はない(平成3年(行ケ)第199号, 平成16年(行ケ)第267号, 平成16年(行ケ)第269号等)。もっとも、特許庁の運用では、査定の理由とならなかった、審査で既に通知されている拒絶理由によって拒絶すべきであると認めるときは、拒絶理由を通知することになっている<sup>9)</sup>。理由は、拒絶査定を行う際には、先に通知した拒絶理由が依然として解消されていないすべての請求項を指定し、解消されていないすべての拒絶理由を明確に拒絶査定書に記載することとしているので<sup>6)</sup>、審判請求人は上記審判において拒絶をすべきであるとの判断の根拠となった拒絶理由は解消したものと判断する

はずであり、審判請求人から見て、不意打ちととられるおそれもあるからである<sup>9)</sup>。

もっとも、出願人が拒絶査定書の備考欄に記載が無かった請求項については拒絶理由が解消したと判断して備考欄に記載された請求項に関する対応を行ったのに、備考欄には記載されなかった請求項が拒絶審決の理由とされているケースもあった(請求項の削除:平成16年(行ケ)第267号, 平成16年(行ケ)第269号, 請求項の補正:平成16年(行ケ)第309号)。これらの事例からは、特許庁の運用に反して、新規性・進歩性に関する拒絶理由の備考欄には、拒絶理由の具体的論点を全て列挙していない場合があり、出願人としては留意すべき点であると思われる。

### (3) 審判請求人(出願人)の主張内容

1) 審査手続・審判手続を通じ、出願人が争ってきた部分について拒絶査定と異なる判断をしたときは、「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たると評価される傾向にある。

「シート張力調整方法」事件(平成18年(行ケ)第10102号)では、審査手続・審判手続を通じ、出願人が争ってきた副引用例に基づく審査官の認定について、新たな周知技術を追加して判断した。

「取引可否決定方法」事件(平成18年(行ケ)第10281号)では、新たな周知技術が適用された構成は、「出願人である原告が一貫して強調してきた最も重要な構成の一つであり」、「原告が強い関心を示して審査及び審判で慎重な審理判断を求めた構成であることが優に認められる」としている。

「木質合成粉」事件(平成17年(行ケ)第10395号)においても、「原告は、審判手続において、意見書によって、相違点cについては容易想到性がないとする主張を展開し、重要な論点であるとの認識を示していた」と認定している。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2) 一方で、審決における拒絶の理由に対して、出願人が既に反論している場合は、「査定  
の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に  
当たらないと評価される傾向にある（肯定例：  
平成18年(行ケ)第10538号，平成17年(行ケ)第  
10806号，否定例：平成19年(行ケ)第10244号）。

特に、出願人が引用文献に対して意見・反論  
をしており、実質的に必要なところは論じ尽く  
されていると見ることができるときは、出願人  
に対して具体的な不利益が生じていたとは認め  
られず、出願人の主張が認められていない（平  
成18年(行ケ)第10538号）。

しかし、出願人の反論の内容によっては、そ  
のような場合であっても、出願人が審決と同一  
の拒絶理由を具体的に想定していたとは限ら  
ず、また、自発的に述べた意見によって、具体  
的な論理付けに対する反論の機会を失うことは  
出願人にとって酷であるといえる。

したがって、このような出願人の行為につい  
ては、あくまでも補助的な考慮事項にとどめる  
べきであると考ええる。

#### (4) その他

##### 1) 適用条文の違い

拒絶査定において新規性がないことのみを理  
由として拒絶した出願を直ちに進歩性違反を理  
由として拒絶する審決をした場合は違法である  
(昭和40年(行ケ)第100号)。逆に、拒絶査定に  
おいて進歩性がないとして拒絶した出願を審判  
では新規性を否認して拒絶するのが適当と判断  
した場合には、請求人が新規性についても意見  
を述べる等の対応をしていることが明白な場合  
を除き、あらためて拒絶理由を通知する必要が  
ある<sup>10)</sup>。

2) 追加された引用文献を出願人が熟知して  
いたかどうか

出願人が追加された引用文献を熟知している  
と考えられるケースとしては、①本願明細書の

従来技術の欄に自ら記載している場合（平成18  
年(行ケ)第10262号，平成3年(行ケ)第109号）、  
②引用文献が出願人によるものである場合（平  
成19年(行ケ)第10074号）等がある。しかしな  
がら、何れのケースであっても、それによって  
出願人が審決における拒絶理由を当然に認識し  
ていたとは言い難く、そのみによって出願人  
の防衛権を奪うものではないとは評価できない  
と考えられる。ただし、一つの事情として考慮  
されている判決は散見される（平成3年(行ケ)  
第109号等）。

##### 3) 追加された周知技術の周知性の程度

「シート張力調整方法」事件（平成18年(行ケ)  
第10102号）では、「その周知技術が普遍的な原  
理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事  
項のように周知性の高いものであるとも認めら  
れない」として追加された引用文献の周知性の  
程度を判断している。

##### 4) 手続違背と発明の特許性との関係

少なくとも判決文中において、手続違背の有  
無を判断する際に、発明の特許性の有無を考慮  
している事案は存在しない。しかし、審決取消  
となった事件の約半数が、最終的に特許となっ  
ていることから（表1の「最終結果」参照）、  
裁判官の心証形成に、発明の特許性の判断が影  
響している可能性はある。将来における違法な  
審査・審判手続を抑制する観点からは、手続違  
背が存在するのであれば、発明の特許性の有無  
にかかわらず、審決を取り消すべきであろう。

## 6. 提 言

以上の考察結果を踏まえ、審査段階及び審判  
段階における特許庁と出願人への提言を行う。

### 6. 1 特許庁に対する提言

#### (1) 拒絶理由通知

「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」  
事件（平成19年(行ケ)第10244号）において示

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

されたように、審査官は、進歩性を否定する拒絶理由通知書においては、原則として、①主たる引用例の内容、②対比判断の結果である一致点及び相違点、③相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載すべきである。

現行の特許・実用新案審査基準においては、「拒絶理由通知には、拒絶の理由を、出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的に指摘しなければならない。」（「第Ⅸ部 審査の進め方」）と抽象的に記載されているが、「出願人がその趣旨を明確に理解できる」とはどのような場合なのか、個々の審査官によって解釈・運用が異なってしまう可能性がある。上記裁判例のように、より具体的に審査基準として示されることが望ましいと思われる。

特許審査の適正化・迅速化のためには、審査官と出願人との間の良好な意思疎通が重要であるが、その意思疎通を良好に行うためには、審査官の拒絶の趣旨を拒絶理由通知書で明確に示すことが必要との意見<sup>10</sup>もある。

### (2) 拒絶査定・拒絶審決

拒絶理由通知で通知した拒絶理由とは、異なる拒絶理由により、審査官が拒絶査定を行った場合には、特許法50条に違反し、違法な手続になるものと解される。したがって、本稿において考察したように、①本願発明の重要な部分に新たな引用文献が追加された場合(5.1(1)2)、②主たる引用例を変更して判断しようとする場合(5.1(2)1)、③先行する拒絶理由通知の認定判断に誤りがある場合(5.2(1))等においては、原則として、直ちに拒絶査定・拒絶審決をすることなく、もう一度、拒絶理由を通知すべきである。

現行の特許・実用新案審査基準においては、拒絶査定における周知技術の取り扱いについて「拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術

を除き、新たな先行技術文献を引用してはならない。」としか記載されておらず、周知技術又は慣用技術であれば、どのような場合であっても、追加して拒絶査定を行って良いような記載となっている。本稿において考察したように、本願発明の重要な部分に新たな周知技術を追加する場合など出願人の防御権行使の機会を奪うケースについて配慮した記載に変更することが望ましいと思われる。

日本における審判請求件数の多さは、審査段階における出願人と審査官との間の応答の機会が少ないという制度体系によるところが大きい、との意見<sup>10</sup>もある。審査官としては、周知技術を追加して拒絶査定をしようとする場合においても、出願人の防御権行使の機会を奪う結果を招来するおそれがある場合や審判請求の蓋然性が高いと判断されるような場合には、より柔軟に拒絶理由を通知し、出願人と審査官との間の応答の機会を増加させることが望ましい。

## 6.2 出願人に対する提言

### (1) 拒絶理由通知に対する対応

拒絶理由通知の意図が十分把握できない場合には、出願人としては、電話又は面接等により十分に審査官と意思疎通を図ることは望ましい。

また、出願人は明細書の範囲内で補正が許される最初の拒絶理由への対応段階において本願発明の重要な部分をクレームに反映させ、十分に争っておくことが重要である。

そして、本願発明の重要な部分となる構成について、審査官に慎重な考慮を促すような一貫性のある十分な反論を行うことが望ましい。審査官の認定判断に誤りがある場合には、誤っていることについて十分な主張をすべきであろう。

また、考察で述べたように、周知技術を追加して拒絶査定をした場合であっても、原則的には、新たな拒絶理由には当たらない(5.1(1)1)のであるから、直ちに拒絶査定となつてし

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

まう可能性を十分考慮した対応が望まれる。

## (2) 拒絶査定・拒絶審決に対する対応

出願人としては、まず拒絶査定の内容を確認して、特許請求の範囲の補正により拒絶理由を回避できるかを検討すべきであるが、これと合わせて拒絶査定で示された拒絶の理由が、拒絶理由で通知された拒絶理由と異なるものか否かを検討することも有効である。手続違背の主張をしなくても拒絶査定不服審判の請求時に特許請求の範囲は補正できるが、争点が不明確なままでおこなった主張が出願人の意図に反して、“反論の機会があった”と評価されるのを回避するためである。

また、拒絶査定・拒絶審決において新たに周知技術として引用例が追加される場合もあるが、周知技術の周知性を検討しても徒労に終わる可能性が高いのは考察で述べたとおりである(5.1(1)1)。

もっとも、手続違背に該当する場合でも、拒絶理由通知や拒絶査定・拒絶審決で提示された引用例から進歩性を主張できない案件については、手続違背が認められて拒絶理由を通知されても無駄に終わってしまうので、拒絶査定不服審判請求や審決取消訴訟の提起に当たっては特許性の検討が手続違背の検討に優先するのはいうまでもない。

また、拒絶理由通知で指摘され、拒絶査定で指摘されなかった理由は、解消したと考えがちである。しかし、その理由を再度採用して、拒絶理由を通知せずに審決を行いうる(5.2(2)2))。よって、拒絶査定不服審判の請求時には、拒絶査定のみならず、拒絶理由通知で示された理由に対する意見についても、併せて主張しておくことが望ましい。

更に、拒絶査定不服審判の請求時に、特許請求の範囲の減縮を目的とした補正を行い、補正後の発明が独立特許要件に違反する場合には、

補正却下の対象となる(159条1項で準用する53条)。補正却下する場合においては、新たな引用文献を追加した場合であっても、拒絶理由を通知する必要はない点に留意すべきである(159条2項で準用する50条ただし書)。例えば、審判請求時の補正により追加した構成に対して新たな引用例を追加した拒絶理由が前置報告書に記載されていたとしても、審判官は、当該拒絶理由により補正が却下し、補正前の発明に対して拒絶の査定と同じ拒絶の理由により拒絶審決したとしても違法ではない。したがって、審判請求時の補正が、審判段階での最後の補正の機会となる可能性を十分考慮した対応が望まれる。

なお、前置報告書が作成され、平成20年10月以降に審理着手時期に至る事件については、原則全件について前置審尋の対象となった<sup>13)</sup>。出願人は前置審尋に対する対応においても、先行する審査官の認定判断の誤りや、本願発明の重要な部分について十分な主張を行っておくことが望ましい。

## 7. おわりに

知的財産推進計画2008においては、世界最高水準の迅速な特許審査を実現することに加えて、審査の質・予見性を更に高めることが目標として掲げられている。特許審査の質・予見性を高めるためには、特許出願人に対しての適正手続の保障が重要であるとの認識のもと、本稿においては、近年の手続違背についての裁判例を分析・考察し、提言を行った。

近年の動向を見ると、特許性の判断基準の明確化など、特許審査の実体面における質・予見可能性については各方面で検討が進んでいるものの、日本における特許審査の手続面での質、予見可能性、手続的適正の保障については十分に議論が尽くされていないように思われる。特許審査の迅速化に重点を置く余り、特許審査手続の質、予見可能性、柔軟性が犠牲になってし

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

まっではないだろうか。

手続的適正の保障は、特許庁の審査官・審判官の判断の慎重合理性を担保し、出願人に反論の機会を与えることに加えて、出願人の納得感の向上や特許権の権利化過程の透明化にもつながる。本稿が、日本における特許審査手続の質、予見可能性の向上の一助となれば幸いである。

#### 注 記

- 1) 知的財産推進計画2004～2008
- 2) イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン2007 (AMARIプラン2007)
- 3) 裁判所HP, <http://www.courts.go.jp/>
- 4) 特許庁行政年次報告書2005年～2008年
- 5) 特許庁, 「審判制度の現状と課題」
- 6) 特許庁, 「特許・実用新案審査基準」 「第Ⅸ部

審査の進め方」

- 7) 「特許審査・審判の法理と課題」, 発明協会, pp.608-610
- 8) 高瀬彌平, 「拒絶査定理由と異なる拒絶理由の通知義務における周知技術の扱い (その2)」, パテントVol.61, No.11, pp.36-53 (2008)
- 9) 特許庁, 審判便覧62-06
- 10) 特許庁, 審判便覧62-03
- 11) 特許第1委員会 第5小委員会, 「出願人から見た望ましい拒絶理由通知の在り方」, 知財管理 Vol.56, No.12, pp.1873-1879 (2006)
- 12) 特許第2委員会 第1小委員会, 「企業からみた審判制度の現状と課題について」, 知財管理 Vol.57, No.7, pp.1129-1139 (2007)
- 13) 特許庁HP, 「前置報告書を利用した審尋について」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 手続違背が争点となった主な裁判例

No	事件番号	判決年月日	発明の名称(略称)	結論	類型	判決後の 拒絶理由 通知	最終 結果
1	昭和57(行ケ)36	S60.4.25	感圧破壊性材料による両面被覆紙製造方法	取消	類型②	有	拒絶
2	平成2(行ケ)228	H4.5.26	土壌環境の相対湿度を制御する方法及びそれを達成するための装置	棄却	類型①	—	—
3	平成3(行ケ)66	H4.6.30	運搬用パレット	棄却	類型①	—	—
4	平成3(行ケ)109	H4.3.5	フランジ保護具	棄却	類型②	—	—
5	平成3(行ケ)199	H5.3.30	着色方法	棄却	類型②	—	—
6	平成5(行ケ)29	H8.5.30	光結合器	棄却	類型②	—	—
7	平成11(行ケ)118	H12.11.27	H I V抗体を検出するための合成ペプチド及びその混合物	棄却	類型②	—	—
8	平成12(行ケ)208	H12.9.26	増幅器	取消	類型②	有	拒絶
9	平成12(行ケ)376	H14.9.26	プリント配線基板	棄却	類型①	—	—
10	平成13(行ケ)133	H16.4.8	液状化防止工法	棄却	類型①	—	—
11	平成15(行ケ)230	H16.4.14	磁気部材を有するモータ	棄却	類型②	—	—
12	平成15(行ケ)268	H16.12.27	オンライン看護支援装置	棄却	類型①	—	—
13	平成15(行ケ)373	H16.10.18	流体制御器	棄却	類型①	—	—
14	平成16(行ケ)267	H17.2.21	番組表示装置および番組表示方法	棄却	類型③	—	—
15	平成16(行ケ)269	H17.2.21	番組表示装置および番組表示方法	棄却	類型③	—	—
16	平成16(行ケ)309	H17.2.23	鋼ストリップの製造のための機器及び方法	棄却	類型③	—	—
17	平成17(行ケ)10395	H18.12.20	木質合成粉	取消	類型①	有	拒絶
18	平成17(行ケ)10666	H18.7.12	アクティブマトリックス型液晶表示装置	棄却	類型①	—	—
19	平成17(行ケ)10683	H18.6.28	情報記憶カード	取消	類型②	有	特許
20	平成17(行ケ)10710	H18.5.31	携帯電話を通じた広告方法	取消	類型②	無	拒絶
21	平成17(行ケ)10806	H18.7.31	マルチ・メモリ電子識別票	棄却	類型①	—	—
22	平成18(行ケ)10102	H18.12.20	シート張力調整方法	取消	類型①	有	特許
23	平成18(行ケ)10262	H18.12.27	水棲動物用長期間飼料	取消	類型②	有	特許
24	平成18(行ケ)10281	H19.4.26	取引可否決定方法	取消	類型①	有	拒絶
25	平成18(行ケ)10538	H20.2.21	祭用地下たび	棄却	類型②	—	—
26	平成18(行ケ)10544	H19.11.14	高減衰性ゴムを使用した積層ゴム体	棄却	類型③	—	—
27	平成19(行ケ)10074	H20.3.26	空気清浄装置	取消	類型②	無	未確定
28	平成19(行ケ)10244	H20.6.16	セルロースパルプ製造装置のスクリーン板	取消	類型③	有	特許
29	平成19(行ケ)10335	H20.10.30	回転要素の角位置を決定する軸LED位置検出装置	取消	類型③	有	未確定

注) 「最終結果」欄の「未確定」は H21.4.1時点

(原稿受領日 2009年5月7日)