

## 審判手続の法令違背について

知的財産高等裁判所 平成23年10月4日判決  
平成22年(行ケ)第10298号 審決取消請求事件

阿 部 寛\*

**抄 録** 平成22年(行ケ)第10298号判決は、拒絶査定不服審判を請求するとともにした補正につき、拒絶理由を通知することなく補正を却下したのについては、適正手続違反があるとして、審決を取り消した。しかし、特許法53条1項の規定による却下の決定を行うに当たっては、拒絶査定不服審判における補正発明について、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合であっても、同法159条2項により読み替えて準用する同法50条ただし書の規定により、拒絶の理由を通知することは必要とされていないため、特許庁の審判が、現在の運用を変えるとは考えにくい。また、訴訟費用がかかることや企業内の知財担当者に作業負担がかかることから、審決に審判手続の法令違背があったとしても審決取消訴訟を提起することはなかなかできない。このような状況下において、出願人の意見等を審理に反映させていくためには、審判官に対する面接を有効に活用することが重要となってくる。

### 目 次

- はじめに
- 審判手続の法令違背について
  - 平成22年(行ケ)第10298号判決(判決日：平成23年10月4日)(知財2部)について
  - 審判手続の法令違背についての他の判決例
- 審判手続における出願人の対応の検討
- おわりに

そこで、審判手続の法令違背により審決が取り消された判決を紹介するとともに、拒絶査定不服審判段階において、拒絶理由を通知してほしい旨の意見書、審判請求書を提出する以外に、出願人の意見等を審理に反映させていくために、出願人にとって留意することはないか検討する。

### 2. 審判手続きの法令違背について

#### 2. 1 平成22年(行ケ)第10298号(判決日：平成23年10月4日)(知財2部)について

平成22年(行ケ)第10298号判決は、拒絶査定不服審判を請求するとともにした特許請求の範囲の減縮を目的とする本件補正につき、拒絶理由を通知することなく、審決で、進歩性欠如を

\* 創英国際特許法律事務所 弁理士 Hiroshi ABE

### 1. はじめに

近年、知財高裁において、審判手続の法令違背により審決が取り消される事例が増えてきている。しかし、訴訟費用がかかることや企業内の知財担当者に作業負担がかかること等から、審決に審判手続の法令違背があったとしても審決取消訴訟を提起することなく拒絶査定を確定せざるをえない案件が少なからず存在する。

理由として本件補正を却下したのについては、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ないものであると次のように判示して、審決を取り消した。

「特許法53条は、同法17条の2第1項2号に係る補正が、同条3項から第5項までの規定に違反している場合には、決定をもってその補正を却下すべきものとし、同条は、同法159条1項で読み替えて拒絶査定不服審判に準用される。また、同法50条ただし書は、拒絶査定をする場合であっても、補正の却下をするときは、拒絶理由を通知する必要はないものとし、同条ただし書は、同法159条2項で読み替えて拒絶査定不服審判に準用される。したがって、拒絶査定不服審判請求に際して行われた補正については、いわゆる新規事項の追加に該当する場合や補正の目的に反する場合だけでなく、新規性、進歩性等の独立特許要件を欠く場合であっても、これを却下すべきこととされ、その場合、拒絶理由を通知することは必要とされていない。（下線は筆者による。以下同じ。）

ところで、平成6年法50条本文は、拒絶査定をしようとする場合は、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と規定し、同法17条の2第1項1号に基づき、出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ、これらの規定は、拒絶査定不服審判において査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合にも準用される。審査段階と異なり、審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会がなく（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない）、拒絶査定を受けたときとは異なり拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決（拒絶審決）を受けたときにはもはや再補正の機会はないので、この点において出願人である審判請求人にとって過酷である。特許法の前記

規定によれば、補正が独立特許要件を欠く場合にも、拒絶理由通知をしなくとも審決に際し補正を却下することができるのであるが、出願人である審判請求人にとって上記過酷な結果が生じることにかんがみれば、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして、審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとすべき場合もあり得るといふべきである。

本件においてなされた補正却下に関する事情として、①本件補正の内容となる構成が補正前の構成に比して大きく限定され、…この新たな限定につき現に新たな公知文献を加えてその容易想到性を判断する必要のあるものであったこと、②審尋で提示された公知文献はそれまでの拒絶理由通知では提示されていなかったものであること、③審尋の結果、原告は具体的に再補正案を示して改めて拒絶理由を通知してほしい旨の意見書を提出したこと、④新たに提示された刊行物2の記載事項を適用することは是認できないこと、などの事実関係がある。本件のこのような事情にかんがみると、拒絶査定不服審判を請求するとともにした特許請求の範囲の減縮を内容とする本件補正につき、拒絶理由を通知することなく、審決で、従前引用された文献や周知技術とは異なる刊行物2を審尋書で示しただけのままで進歩性欠如の理由として本件補正を却下したのについては、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ないものである。本件においては、審判においても、減縮的に補正された歯車の具体的構成に対し、その構成を示す新たな公知技術に基づいて進歩性を否定するについては、この新たな公知技術を根拠に含めて提示する拒絶理由を通知して更なる補正及び意見書の提出の機会を与えるべきであったというべく、この手続を経ることなく行われた審決には瑕疵があり、当該手続上の瑕

疵は審決の結論に影響を及ぼすべき違法なものである。」

ところで、上記判決で判示されているように、特許法50条には、「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、…拒絶の理由を通知し、…意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合…において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。」と規定されている。そして、同法159条2項には、「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。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合（…）」とあるのは、「第17条の2第1項第1号…又は第4号に掲げる場合」と読み替えるものとする。」と規定されている。したがって、拒絶査定不服審判における補正発明について、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に、特許法53条1項の規定による却下の決定を行うに当たっては、同法159条2項により読み替えて準用する同法50条ただし書の規定により、拒絶の理由を通知することは必要とされていない。

この運用は、従来から裁判所においても認められてきたところである<sup>1)</sup>。

そもそも、平成5年改正法における補正の適正化の趣旨は、制度及び審査実務等の運用の国際的調和、出願の取扱いの公平性及び迅速な権利付与の観点から、一つの出願について新たな審査・審理を何回も行うことを回避するために、審査・審理の対象を変更する補正を何回も繰り返さないようにすることにあり、この趣旨に沿い、最後の拒絶理由通知に応答する補正又は審判請求時の補正は、特許請求の範囲について審査・審理の対象を大きく変更するものであ

ってはならないとともに、独立特許要件等を満たすものでなければならないとされ、これに違反する補正は却下される法制（特許法159条1項→特許法53条）となっている。

すなわち、上記の場合、補正の機会是与えられるものの、審査・審理の対象を大きく変更する補正をして改めて審査を受けることは、出願人の当然の権利としては認めないということである。したがって、最後の拒絶理由通知に応答する補正又は審判請求時の補正を却下しようとするときには、出願人に弁明の機会を与えずに却下することとされている（審判便覧による）。

そして、審判便覧では、「平成5年改正法（平6.1.1施行）が適用される特許出願の拒絶査定不服審判において、審判請求時の補正を却下する理由についての審尋の取扱い」において、「審判請求時の補正が独立特許要件等の法定の要件を満たさないことを理由として当該補正を却下しようとする場合において、特許性を欠く理由が、請求人にとって意見を述べる機会のなかった事実・証拠から構成されており、しかも、その事実・証拠の内容または有効性について請求人の意見を聴くことが的確な審理に資すると認められるときは、審尋（特許法134条4項）を行い、出願人に意見を述べる機会を与える。」としているものの、拒絶査定不服審判を請求するとともにした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正につき、拒絶理由を通知することなく、審決で、進歩性欠如の理由として補正を却下する運用を行っており、上述したように、この運用は、審判手続の法令違背とはならないことが、従来から裁判所においても支持されている。

したがって、特許法53条1項の規定による却下の決定を行うに当たっては、拒絶査定不服審判における補正発明について、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合であっても、同法159条2項により読み替えて準用する同法50条ただし書の規定により、拒絶の理由を通知す



ることは必要とされていないため、上記の判決があるからといって、特許庁の審判が、現在の運用を変えるとは考えにくい。

## 2. 2 審判手続の法令違背についての他の判決例

特許法159条2項は、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。したがって、拒絶査定不服審判において、査定の理由と異なる理由で拒絶するのが相当であるとすることは、審判請求人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書及び補正書を提出する機会を与えなければならない。これに違反した場合は、審判手続の法令違背となり、審決の取消事由となる。

近年、審決手続の法令違背についての他の主な判決例は以下のとおりである。

(1) 平成22年(行ケ)第10174号判決(判決日：平成23年2月28日)(知財3部)(審決において引用した周知例が、審決に至るまでの手続で提示されていなかったため、審判手続が法令違反とされた事例)

拒絶理由通知書及び拒絶査定においては、引用発明との相違点に関する本願発明の構成である「1.0 $\mu$ l未満の容量をもつキャピラリー室」について、引用例2に開示されていると認定し、これを理由として、本願発明は、当業者が容易になし得たものと認められると判断したこと、原告(審判請求人)が、平成20年10月27日付け手続補正書において上記認定を争ったところ、審決においては、一方で、引用例2における「キャピラリー室の容量」は本願発明のものより大きいことを認定し、他方で、甲10ないし12を引用し、これに基づいて、「グルコースセンサの分野において、検査に用いるサンプル量を少な

くするためにサンプル室の容量を小さなものとすることは、本願優先権主張日前に、当業者の間に広く知られた課題であって、サンプル室の容量を1 $\mu$ l以下としたものも周知である」とし、これを理由として、「引用発明において、キャピラリー室の容量および深さを、上記相違点2における本願発明のようにすることは、…容易に想到しうる程度のことである」と判断したこと、甲10ないし12については、審決に至るまでの手続では提示されず、それらに記載された技術が周知であることについて、原告に意見を述べる機会を付与しなかったこと等の事実が認められる。

以上によれば、審決は、相違点2に係る本願発明の構成である「1.0 $\mu$ l未満の容量をもつキャピラリー室」とすることが容易想到であると判断するに当たって、引用例2に開示されているとした査定の理由とは異なり、甲10ないし12に基づき、サンプル室の容量を1 $\mu$ l以下としたものが周知であるとの理由によって結論を導いたことが認められる。そうすると、審判手続において、原告に対し、拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず、その機会を付与しなかったから、特許法159条2項で準用する同法50条に違反する手続違背があり、この手続違背は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。

これと同じ理由で審判手続を法令違背とした判決は、他にもある<sup>2)</sup>。

以前は、特許庁の審判においては、周知技術については、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技術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、新たな拒絶理由に当たらないと解すべきであるという運用がなされてい

て、この運用は裁判所でも認められていた<sup>3)</sup>。

しかし、上述したとおり、近年では、審判手続において拒絶理由通知に示されていない周知技術を加えて進歩性がないとする審決をした場合は、審判手続を法令違背とし審決を取り消す事例が多くなってきている。

(2) 平成18年(行ケ)第10262号判決(判決日：平成18年12月27日)(知財2部)(審決で引用された刊行物が、拒絶理由及び拒絶査定において引用されていなかったため、審判手続が法令違反とされた事例)

原告は、本願の明細書の発明の詳細な説明の冒頭において、刊行物1について言及し、同刊行物に記載された内容が公知である旨述べているが、その後特許庁審査官からの拒絶理由通知書には刊行物1についての言及は一切なく、これに対して原告が提出した意見書にも刊行物1について触れる記載はなく、拒絶査定も、前記拒絶理由通知を引用したものであったこと、そして、本件審決において刊行物1が主引用例とされ、前記拒絶理由通知書及び原告の意見書で取り上げられた刊行物2は周知技術を示す一例とされたことが、それぞれ認められる。…

前記認定のとおり、本件審決は、刊行物1を主引用例とし、刊行物2を補助引用例として、本願発明について進歩性の判断をして、進歩性を否定したものであるが、主引用例に当たる刊行物1は、拒絶査定の理由とはされていなかったものである上、これまでの審査・審判において、原告に示されたことがなかったものであることが認められる。そうすると、審判官は、特許法159条2項が準用する同法50条により、審決において上記判断をするに当たっては、出願人たる原告に対し、前記内容の拒絶理由を通知し、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かったものというこ

とができる。

したがって、原告に意見を述べる機会を与えることなくされた審決の上記判断は、特許法159条2項で準用する同法50条に違反するものであり、その程度は審決の結論に影響を及ぼす重大なものというべきである。

これと同じ理由で審判手続を法令違背とした判決は、他にもある<sup>4)</sup>。

### 3. 審判手続における出願人の対応の検討

訴訟費用がかかることや企業内の知財担当者に作業負担がかかること等から、近年の査定不服審判における出訴率は2.0%程度であって、年々減少してきている。このことから、審決に審判手続の法令違背があったとしても審決取消訴訟を提起することなく拒絶査定が確定する案件も多いものと推測される。

そもそも、審判においては、その審決の効力が広く第三者に及び、対世的な影響が大きいことから、職権主義の比重がきわめて大きく、審判手続の特徴の一つは、職権主義を基調とし、特に職権探知主義を大幅に採り入れている点にある。そして、審決は対世的効力を有するため、職権探知主義によって真実の発見に努めるのであるが、当事者が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者に通知して、意見を申し立てる機会を与えなければならないし(特許法153条2項、同法150条5項)、拒絶査定不服審判の請求にあっては、拒絶理由を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない(特許法159条2項、同法165条1項、同法134条1項)。

しかしながら、審理促進等から、審判手続の法令違背も少なからず存在し、また、拒絶査定不服審判における補正発明について、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に、特許法53条1項の規定による却下の決定を行うに当

たっては、同法159条2項により読み替えて準用する同法50条ただし書の規定により、拒絶の理由を通知することは必要とされていない。

このような状況下にあっては、如何に、出願人の意見を述べ、必要に応じて補正をし、その意見等を審理に反映させていくかを工夫していく必要がある。

出願人が意見を述べる手段としては、意見書、及び審判請求書が主なものとなっているが、上記の状況を踏まえると、審判官に対する面接を有効に活用することが重要となってくる。

面接ガイドライン【審判編】（平成19年11月1日施行版）によると、代理人等から面接を要請された場合、例外的な場合を除き、審理期間中少なくとも一度は面接を行うことになっており（ただし、審理終結の通知後に面接等の要請があった場合等は、面接等の要請に応じることができないこととなっている。）、また、正式の補正書提出前に面接を要請され、面接時に補正案が示された場合、当該事件について特許可能なクレームが予想可能であるなら、当該補正について、特許性等可能なものとなるような示唆を与えることとなっている（ただし、必ず補正の機会を与えることを意味しておらず、拒絶査定が妥当なものである場合には、合議体が補正案の提示を受けても、審判段階での補正の機会を認めないことがある。）。

審判請求時に補正を行った場合は、上記「2. 1」で述べたように、平成22年（行ケ）第10298号の判決があるからといって、特許法53条1項の規定による却下の決定を行うに当たっては、拒絶査定不服審判における補正発明について、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合であっても、同法159条2項により読み替えて準用する同法50条ただし書の規定により、拒絶の理由を通知することは必要とされていないため、特許庁の審判が、現在の運用を変えるとは考えにくい。

現在、特許庁の審判部は、審判部における審理の充実化や審理負担の軽減をより一層促進するとともに、審判請求人に意見を述べる機会を均等に与えて手続保障を図ること等を目的とし、前置報告書が作成された事件については、原則全件に対して前置審尋を行っている。そして、前置審尋は、着手予定時期の数ヶ月前に送付し、前置審尋に対する回答書が提出された後（あるいは、指定期間が経過した後）は、当事件に速やかに着手するよう運用している。

したがって、回答書に補正案を記載し（必ずしも補正の機会が与えられるとはいえない。）、同時に面接を希望することを記載することが有効であると思われる。前置審尋に対する回答書が提出された後数か月後に着手されるのであるから、面接も、着手時期に行うことができ、より有効なものとなる。

審判請求時に補正を行っていない場合は、現在審理期間が短くなっていることから、早急に電話・ファクシミリまたは面接を希望する旨を記載した書面（上申書等）を提出する必要がある。審理着手時期に至っていないければ、部門長または面接審理担当官が、当該事件がまだ審理着手時期に至っていないこと及び面接が可能となる時期について回答した上で、面接可能時期に至った段階で再度の面接要請を文書で行うよう依頼してくる。

このように、審判官（合議体）に対する面接を活用することによって、審判手続の法令違背が少なくなることが期待できるし、出願人の意見等をより審理に反映させていくことができると思われる。

#### 4. おわりに

現在、拒絶査定不服審判を請求すると、ここ1～2年は約7割が特許となっており、この審判において特許になる確率は、年々高くなってきている。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、拒絶査定不服審判に係る案件は、重要なものが多く、十分な意見を述べ、必要な補正機会を確保することは重要である。面接ガイドライン【審判編】（平成19年11月1日施行版）によると、代理人等から面接を要請された場合、例外的な場合を除き、審理期間中少なくとも一度は面接を行うことになっており、この面接を十分活用することによって、より有効に権利化を図ることができると思われる。

#### 注 記

- 1) 平成22年(行ケ)第10358号判決（判決日：平成23年9月7日）（知財3部）

平成19年(行ケ)第10026号判決（判決日：平成19年9月11日）（知財2部）

- 2) 平成22年(行ケ)第10124号判決（判決日：平成22年11月30日）（知財3部）

平成19年(行ケ)第10244号判決（判決日：平成20年6月16日）（知財4部）

平成18年(行ケ)第10281号判決（判決日：平成19年4月26日）（知財4部）

- 3) 平成2年(行ケ)第228号判決（判決日：平成4年5月26日）

- 4) 平成17年(行ケ)第10710号判決（判決日：平成18年5月31日）（知財4部）

（原稿受領日 2012年4月12日）

