

手続違背に関する一考察

特許第1委員会
第5小委員会*

抄 録 特許出願の審査過程において手続違背が発生し裁判で争われるケースがある。本来、出願人が意見を述べる機会が与えられるべき状況において、その機会が与えられず、行えるはずの手続の機会が失われてしまい、本来権利化可能であったものが拒絶されたり、より広い権利が取得できたはずであるにも関わらず権利範囲が縮小されてしまうなど、出願人にとって不利な結果を招くことになる。

本稿では、手続違背を争点に争った最近の知財高裁裁判例を、主張の内容により3つに分類した上で検討を行い、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. 手続違背の状況
3. 事例紹介
 3. 1 分類①：特許庁に対しさらなる対応を求めた事例
 3. 2 分類②：特許庁による判断／対応について、誤りであるとの認定を求めた事例
 3. 3 分類③：出願人側による手続の誤りの救済を求めた事例
4. まとめ
5. おわりに

1. はじめに

特許出願の審査過程において手続違背が発生し裁判で争われるケースがある。

特許庁による手続違背が発生した場合に、本来、意見を述べる機会が与えられるべき状況において、その機会が与えられず、出願人が行えるはずの手続の機会が失われてしまうケースが存在する。このような場合においては、本来権利化可能であったものが拒絶されたり、より広い権利が取得できたはずであるにも関わらず権利範囲が縮小されてしまうなど、出願人にとっ

て不利な結果を招くことになる。

一方で、出願人による手続上の軽微なミスが発生した場合に、形式的に拒絶されてしまうケースが存在する。本来軽微なミスであってもミスを起こさないことが重要であるが、軽微なミスのみを理由として拒絶や却下等、出願人に不利益な処分がなされることは、出願人にとって酷な場合がある。このような場合においては、出願人は、軽微なミスを補正する機会を与えないのは特許庁による手続違背だとして争うことが可能である。

本稿では、知財高裁データベースの判決例のうち、特許庁による手続違背が争点となった判決例を調査・分析し、手続違背を分類分けすると共に、手続違背か否かの判断材料を提供し、出願人の権利化に寄与すべく検討を行った。

なお、本稿は2015年度特許第1委員会第5小委員会の構成員である、増山智将（小委員長：新日鉄住金ソリューションズ）、後藤康徳（小委員長補佐：武田薬品工業）、佐藤靖（小委員長補佐：ダイセル）、石田智也（オムロンヘル

* 2015年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

スケア), 今宮悠一 (タムロン), 江藤一摩 (日本合成化学工業), 遠藤将人 (キヤノン), 久保允 (アズビル), 黒田訓行 (大和ハウス工業), 河野隆治 (富士フイルム), 光明寺大道 (パナソニック), 千住雅俊 (日本電気), 渡辺彰彦 (JXエネルギー) の執筆によるものである。

2. 手続違背の状況

本稿では, 知的財産高等裁判所での裁判例のうち, 手続違背を争点として含む案件を対象として抽出し, その分析を行った。なお, 検索は知的財産高等裁判所裁判例検索データベース (http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search) を用いて行った。

検索の条件は以下の通りである。

- 1) 裁判年月日¹⁾: 平成21年1月1日～平成27年12月31日
- 2) 権利種別: 特許権, 実用新案権
- 3) キーワード: 手続違背 or 手続的瑕疵 or 手続違反

上記検索の結果, 計180件の裁判例が抽出され, ここからノイズを除いた177件を調査対象とした。

各案件における裁判所の判断を確認した結果, 最終的に特許庁による手続違背があったことが認められたのは177件中26件であり, 全体の認容率は15%であった。

また, 手続違背の有無のみを争点とした案件は177件中15件存在し, 実際に特許庁による手続違背があったことが認められたものは15件中6件であり, その認容率は43%であった。手続違背のみが争点とされているものについては, 出願人が特許庁の手続に大きな不満を持っている案件と推測できる。

全体の認容率 (15%) は数値としては低いものの, 手続違背に関わらないものも含む審決取消訴訟全体における認容率がそもそも20%程度に過ぎないこと²⁾を考慮すると, 手続違背を主

張することには, 原審決取消のために一定の意義があるものと考えられる。

続いて, 出願人側がどのような目的の主張をしているのかに着目し, 検討対象の177件を以下の3通りに分類した。

(1) 分類①対応要求: 特許庁に対しさらなる対応を求めたもの

本来, 出願人に意見を述べる機会が与えられるべき状況において, その機会が与えられず, 出願人が行えるはずの手続の機会が失われてしまうケースが相当する。このようなケースにおいて, 出願人は, 特許庁に対し, さらなる対応を求めることになる。

ただし, 特許庁の判断/対応の適否を争う必要があり, その判断が難しい場合がある。

例えば, 審判では, 「査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合」(特許法159条2項で準用する50条)に出願人に拒絶理由通知がされ, 意見書提出の機会が付与される。そのため, 手続違背というには, 審判で新たに引用された文献が周知技術であるか, 主引用例と副引用例が入れ替えられた場合等に進歩性判断の論理付けが変更されているかなど, 「査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合」に該当するか否かを争う必要があり, その判断は難しい。

(2) 分類②誤り認定: 特許庁による判断/対応について誤りであるとの認定を求めたもの

特許庁側による手続上の明らかなミスにより拒絶されてしまうケース, 例えば, 特許庁が応答期限日の計算間違いにより期限内の応答を却下したケースなどが相当する。

このようなケースでは, 一見して手続違背と判断することが可能であり, 出願人としては, 特許庁に誤りがあった旨の認定と, それに伴う審理・手続のやり直しを求めることになる。

(3) 分類③救済：出願人側のミスの救済を求めたもの

例えば、共同出願に係る拒絶査定不服審判の請求は出願人全員で行う必要があるところ、過誤により出願人単独の名義で審判請求を行ってしまい、手続却下を受けたような場合などが相当する。

このようなケースでは、出願人による手続の誤りが存在するものの、その背景には出願人に特有の事情があった、あるいは誤りが単純かつ軽微なミスに過ぎなかったことを述べ、それを理由として手続却下等の処分を受けないよう陳述することとなる。

表1 各分類における手続違背認容状況

	○	×	—	計	認容率
①	18	93	20	131	14%
②	5	33	2	40	13%
③	3	3	0	6	50%
計	26	129	22	177	15%

表1は、①～③に分類分けされた各案件につき、手続違背が認められたもの(○)、認められなかったもの(×)、手続違背に関する判断がなされなかったもの(—)の件数、および手続違背の認容率をそれぞれ記載したものである。手続違背を主張する理由は、「①対応要求」の事例が177件中131件と、他に比べて多いことが明らかであるものの、「②誤り認定」と比べて認容率自体は大差がないことが解る。

また、「③救済」の事例について、母集団は6件と少ないが、認容率は非常に高い数値を示している。

表1における○：手続違背が認められた26件について最終の法的状況に着目して調査を行ったところ、手続違背が認められたのち特許査定となった案件数は26件中9件(但し、26件中2件は未確定)であり、決して多くはなかった。

しかし、最終的には拒絶査定された案件であっても、例えば差し戻し審判において拒絶理由通知が出されたことにより補正の機会を得て分割出願を行い、権利化を果たした事例などもあり、手続違背の認定を得ることは出願人にとっては有益と言えるであろう。

3. 事例紹介

本章では、2章で抽出した177件から、①特許庁に対しさらなる対応を求めたもの、②特許庁による判断/対応について誤りであるとの認定を求めたもの、③出願人側による手続の誤りの救済を求めたものについて、特に件数の多かった①を中心に事例を紹介し、検討する。なお、本章で取り上げた裁判例については表2に一覧を記載した。

3.1 分類①：特許庁に対しさらなる対応を求めた事例

本節では、出願人が特許庁に対しさらなる対応を求めた事件として進歩性違反により拒絶審決がされた際の論理付けの変更の有無に関して、周知技術の追加、主引用例の変更について争われた事件を中心に8件紹介する。

(1) 周知技術の追加

1) 「内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置」
事件(以下、浄化装置事件という。)

事件番号：平成20(行ケ)第10433号

i) 事件概要

本事件は、拒絶審決に用いられた周知技術に対する意見書提出の機会が出願人に与えられなかったことについて争われた事件である。

ii) 経過

出願人は、拒絶理由通知を受けたことから、意見書及び手続補正書を提出したが、拒絶査定がなされた。出願人は、これを不服として審判請求をし、手続補正書を提出した。特許庁は、

表2 本論説で取り上げた裁判例

No	事件番号	事件名	分類	違背
1	平成20(行ケ)第10433号	「内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置」事件	①	有
2	平成22(行ケ)第10124号	「コリオリ流量計の本質的に安全な信号調整装置」事件	①	有
3	平成23(行ケ)第10315号	「回路部材の接続構造」事件	①	有
4	平成24(行ケ)第10438号	「連続的灌流および交互接線流による細胞培養の方法」事件	①	無
5	平成25(行ケ)第10012号	「内燃機関」事件	①	無
6	平成24(行ケ)第10056号	「建設機械」事件	①	有
7	平成22(行ケ)第10068号	「携帯型無線電話装置」事件	①	無
8	平成20(行ケ)第10440号	「広帯域音声コーデック復号器における高周波拡張階層符号化」事件	①	無
9	平成25(行ケ)第10337号	「縁なし畳及びその製法」事件	②	有
10	平成22(行ケ)第10095号	「CMOSイメージセンサにおけるアナログデジタル変換装置」事件	②	有
11	平成24(行ケ)第10405号	「殺菌消毒液の製造方法」事件	②	有
12	平成22(行ケ)第10363号	「チオキサントン誘導体、およびカチオン光開始剤としてのそれらの使用」事件	③	有
13	平成25(行ケ)第10210号	「単一の表面実装パッケージ中に実装される完全パワーマネジメントシステム」事件	③	無

新たな拒絶理由を通知することなく、拒絶理由に摘示されなかった周知技術1及び2を用いて、拒絶審決をした。

iii) 裁判所の判断

裁判所は、「…周知技術1及び2が…周知であるとしても、周知技術であるというだけで、拒絶理由に摘示されていなくとも、…引用発明として用いることができるといえない…。…拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても、例外的に…容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが、それは、拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や、容易性の判断の過程で補助的に用いる場合、ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られるのであって、周知技術でありさえすれば、拒絶理由に摘示されていなくても当然に引用できるわけではない。」と判断した。

2) 「コリオリ流量計の本質的に安全な信号調整装置」事件（以下、信号調整装置事件と

いう。）

事件番号：平成22(行ケ)第10124号

i) 事件概要

本事件は、特許庁が、審査において通知しなかった文献を周知技術として用いるとともに、審査で用いた複数の文献のうちの1つを新たに主引用例に設定して拒絶審決をしたが、出願人に意見書提出の機会が与えられなかったことについて争われた事件である。

ii) 経過

特許庁は、主引用例を定めずに複数の文献をもとに容易想到であるとして拒絶査定をした。審判において、特許庁は、新たな拒絶理由を通知することなく、審査において通知した文献の1つを主引用例とし、審査において通知しなかった文献を周知技術として用いて拒絶審決をした。

iii) 裁判所の判断

裁判所は、「①本願発明の引用発明の相違点1に係る構成…は、出願当初から…明示的に記

載され…補正書においても、…明示的に記載されていたこと…、②本願明細書等の記載によれば、相違点1に係る構成は、本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構成であるといえること、③審決は、引用発明との相違点1として同構成を認定した上、本願発明の同相違点に係る構成は、周知技術を適用することによって容易に想到できると審決において初めて判断していること、④相違点1に係る構成が、周知技術であると認定した証拠…についても、審決において、初めて原告に示していること、⑤本件全証拠によるも、相違点1に係る構成が、専門技術分野や出願時期を問わず、周知であることが明らかであるとはいえないこと、⑥原告が提出した意見書においては、専ら、本願発明と引用発明との間の相違点1を認定していない瑕疵がある旨の反論を述べただけであり、同相違点に係る構成が容易想到でないことについての意見は述べていなかったこと等の事実が存在する。

上記経緯を総合すると、…原告に対して意見書提出の機会を与えることが不可欠であり、その機会を奪うことは手続の公正及び原告の利益を害する手続上の瑕疵があるというべきである。」と判断した。

3) 「回路部材の接続構造」事件（以下、回路部材事件という。）

事件番号：平成23(行ケ)第10315号

i) 事件概要

本事件は、特許庁が、拒絶理由通知書で副引用例とした公知文献を主引用例とし、拒絶理由通知書で示さなかった新たな公知文献を周知技術を認定するための新たな文献として、本願発明は容易想到と判断して拒絶審決をしたことに対して争われた事件である。

ii) 経過

原告は、拒絶理由通知に対して手続補正書を提出したが、拒絶査定を受けたため、不服の審判を請求した。特許庁は、審判において拒絶理

由通知書で示さなかった新たな公知文献を引用した上で、本願発明が容易想到と判断し、拒絶審決をした。

iii) 裁判所の判断

特許庁が、拒絶理由通知書で示さなかった新たな公知文献の記載を技術常識であるかのように挙げているが、当該公知文献には突起部を有する導電性粒子が記載されているものの、この粒子の突起部間の距離に関しては記載されておらず、回路部材の接続構造の技術分野において、隣接する突起部間の距離を1,000nm以下とすることが普通に行われている技術事項であることを示す記載もない。拒絶審決で示されている方法で粒子の突起部間の距離を算出して容易想到とする内容の拒絶理由は、拒絶査定の理由とは異なる拒絶の理由であるから、審判段階で新たにその旨の拒絶理由を通知すべきであったとし、拒絶審決には手続違背の違法がある、と裁判所は判断した。

4) 「連続的灌流および交互相線流による細胞培養の方法」事件（以下、細胞培養の方法事件という。）

事件番号：平成24(行ケ)第10438号

i) 事件概要

本事件は、審判時に追加した引用例は、何れも周知技術を示すためのものであり、新たな拒絶理由を追加したものではないため、出願人に対して意見書の提出及び補正の機会を与える必要は認められないとした拒絶審決について争われた事件である。

ii) 経過

特許庁は、拒絶査定不服審判における相違点の判断に、過去の拒絶理由通知及び拒絶査定では一切引用されていない新たな引用例を用いて、拒絶審決をした。

iii) 裁判所の判断

裁判所は、追加した引用例は、何れも①本願発明の意義を確定するための前提となる技術常

識の認定、②本願優先日前の周知技術を把握するため、③本願優先日前の慣用技術であることを示すため、に引用しただけであると認定した上で、「審決は新たな拒絶理由を追加したものではないから、審判手続において原告に対し意見書の提出及び補正の機会を与える必要は認められない」と判断した。

5)「内燃機関」事件（以下、内燃機関事件という。）

事件番号：平成25(行ケ)第10012号

i) 事件概要

本事件は、審判において、周知技術を認定するための周知例として新たな文献を引用したが、拒絶査定理由と異なる理由を発見した場合にはあたらないとした拒絶審決について争われた事件である。

ii) 経過

特許庁は、審査においては、周知例として甲2を引用したが、審判においては、相違点2について、周知技術1（甲5ないし7）を適用して容易想到である旨を判断し、相違点3について、周知技術2（甲7）を適用して容易想到である旨を判断した。そのうえで、拒絶審決をした。

iii) 裁判所の判断

裁判所は、周知技術1（甲5ないし7）と周知技術2（甲7）は、いずれも当業者にとって基礎的な事項として周知性が高いものであると認定した上で、「本件の前置審査及び本件審判手続において改めて追加した周知例を示して拒絶理由を通知しなかったからといって、原告にとって不意打ちとなるものではなく、原告の意見書の提出や補正の機会を奪われたということもできない。したがって、本件の前置審査及び本件審判手続において周知例の追加に関して改めて拒絶理由を通知する必要性があったものとは認められないから、原告の上記主張は、採用することはできない。」と判断した。

(2) 主引用例の変更

1)「建設機械」事件（以下、建設機械事件という。）

事件番号：平成24(行ケ)第10056号

i) 事件概要

本事件は、審判において拒絶査定時に周知技術として示されたに過ぎない引用例を主引用例として拒絶審決がなされたことに対し、出願人が、拒絶の理由を通知されず、また意見を述べる機会を与えられることなく拒絶審決がなされたことについて争われた事件である。

ii) 経過

審査において、引用例1は、引用例2を主引用例として構成された拒絶の理由において、周知の事実であることを示す例示として示されたに過ぎない文献であるにもかかわらず、審判においては、本願発明について、引用例1を主引用例とし、引用例2ないし4を副引用例とする拒絶の理由を原告に通知せず、また、原告に意見を述べる機会を与えることなく拒絶審決をした。

iii) 裁判所の判断

裁判所は、『本件審決が、出願人に意見書提出の機会を与えることなく主引用例を差し替えて本願発明が容易に発明できると判断したことは、「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるにもかかわらず、「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」とする法159条2項により準用される法50条に違反するといわざるを得ない。そして、本願発明の容易想到性の判断に係る上記手続違背は、審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである』と判断した。

2)「携帯型無線電話装置」事件（以下、電話装置事件という。）

事件番号：平成22(行ケ)第10068号

i) 事件概要

本事件は、審判において、審査時の拒絶理由

通知で引用した文献に加えて、新たに周知例を追加したこと、拒絶審決と拒絶査定とで主引用例が異なっていたことについて争われた事件である。

ii) 経過

審判においては、拒絶理由通知で引用された文献、拒絶査定で引用された文献に加えて、新たに周知例が追加され、拒絶査定で引用された文献のうち3つの文献のみが引用例とされ、これの3倍弱にあたる数の8つの文献が周知例として挙げられ、これらの文献に記載されている内容が大量かつ詳細に引用された。また、拒絶審決における主引用例は、拒絶理由通知書では引用されておらず、拒絶査定において初めて周知技術の1つとして挙げられたものであった。

iii) 裁判所の判断

裁判所は、『引用例は拒絶査定でも挙げられており、審判請求書で原告が主張として中心に据えたのは、本件引用例と対比しての本願発明の進歩性であった経緯にかんがみると原告は審判請求時において本願発明の容易想到性判断で対比されているのは本件引用例であったことを十分に認識していたものといえるのであるから、本件引用例を対比すべき主たる公知文献として本願発明の容易想到性判断をするに際して、改めて拒絶理由を通知しなかったとしても、原告にとって意見書の提出や補正の機会が奪われたということはできない』と判断した。

(3) その他

- 1) 「広帯域音声コーデック復号器における高周波拡張階層符号化」事件（以下、高周波拡張階層符号化事件という。）

事件番号：平成20(行ケ)第10440号

i) 事件概要

本事件は、拒絶理由通知および拒絶査定で一切指摘のなかった請求項の表現が不明瞭であるとして拒絶審決をしたが、出願人に意見を述べ

る機会を与えずに拒絶審決をしたことについて争われた事件である。

ii) 経過

審査官は、拒絶査定時において、先の拒絶理由通知に対して、出願人は請求項を補正せず意見書で反論しているが、請求項が依然不明確であることを指摘し、拒絶理由が解消されていないとし、拒絶査定をした。

特許庁は、審判において、過去の拒絶理由通知及び拒絶査定では一切指摘していない、請求項の「模擬信号」「人工信号」「第2の基準化係数」等が不明確であること、明細書中の用語が統一されていないことを指摘し、拒絶審決をした。

iii) 裁判所の判断

裁判所は、『まず、拒絶理由通知書には、「人工信号を規格化する」「人工信号を計量化する」の意義が技術的に不明確であることが指摘されている。そうすると、拒絶理由通知を受けた原告としては、「人工信号」の意義を明らかにする必要がある、また、請求項1の「前記処理された人工信号」における「前記処理された」の文言は、「前記合成された音声の処理された模擬信号」を受けているから、「模擬信号」の意義を併せて明らかにする必要がある。したがって、「人工信号」と「模擬信号」の意義を明らかにすべき意見を述べる機会が与えられていたものと解される。

次に、拒絶理由通知書には、「規格化係数」が不明確であることが指摘されている。そうすると、原告は、「第2の基準化係数」について、意見を述べる機会が与えられていたものと解される。』と判断した。

(4) 分類①の考察

新たな周知例の追加については、争われるケースが非常に多い。周知例として、審判において新たな文献を追加した場合にそれが実質的に引用文献となり新たな拒絶理由を構成するもの

であれば、出願人には意見書提出の機会が与えられる。

「浄化装置事件」では拒絶理由中での周知文献の用い方に関して1つの基準が示されている。すなわち、周知例の追加が、①拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整、②容易性の判断の過程で補助的に用いる場合、③関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合には、例外的に新たな拒絶理由は構成されないと判断されている。よって、これらに該当しない場合には意見書提出機会は付与されるべきと主張し得ると考えられる。

「信号調整装置事件」では、相違点が発明の課題解決手段と密接に結びついている場合は新たな拒絶理由を構成する方向に判断が傾くことを示している。

「回路部材事件」、「内燃機関事件」では、新たに追加された文献が周知技術であるかどうかに関連する。引用文献に記載されているということのみを持って周知技術であるとは言えず、当事業者である出願人に提示された際に不意打ちになるか否かが判断基準の1つとなる。

審査、及び審理において出願人が拒絶理由を構成する引用文献を十分に認識していたかどうかは裁判において手続違背が認められるか否かに大きく関わっていて、その認識如何は、出願人の意見書等が参酌される。「信号調整装置事件」では、出願人は相違点に係る構成が容易想到でないことについての意見は述べていなかったことにより、手続違背が認められ、「電話装置事件」では、審判請求書の内容から、本願発明の容易想到性判断で対比されているのは本件引用例であったことを出願人は十分に認識していたものと判断されて手続違背は認められなかった。

拒絶査定と異なる主引用例に変更される場合は、特段の事情がない限り、意見書提出機会が

付与されるべきとして手続違背を争える（「建設機械事件」）。

しかし、「電話装置事件」では、形式的には、拒絶審決時において拒絶査定時から主引用例の構成が変更されていたとしても、それまでの出願人の対応が、変更された主引用例に対して実質的に主引用例と捉えた上での反論を行っている場合は、審判において意見書提出の機会が与えられなくても手続違背とはされなかった。

「高周波拡張階層符号化事件」では、表現上の指摘に対して、不明瞭とされた用語だけでなく、それに関連する事項まで明らかにする必要があると判断された。一見すると出願人にとって酷とも考えられるが、本案件は拒絶理由通知の応答時に、出願人は請求項を補正せず意見書にて説明したのみであり、もしも審査官の指摘に添い請求項の補正による対応を出願人が行っていたとすれば、審査官はその補正内容を十分に検討し必要に応じて再度の拒絶理由通知を行うなど、拒絶査定となる前に拒絶理由が解消された可能性もあったものと考えられる。

3. 2 分類②：特許庁による判断／対応について、誤りであるとの認定を求めた事例

本節では、出願人が特許庁による判断／対応について、誤りであるとの認定を求めた事件の中で、特許庁の軽微なミスによる判断について争われた事件を3件紹介する。

1) 「縁なし畳及びその製法」事件（以下、縁なし畳事件という。）

事件番号：平成25(行ケ)第10337号

i) 事件概要

本事件は、無効審判に関する審決について争われた事件であり、原告が審判請求の際に主張した新規性欠如に関する主張に対して、審決で判断を遺漏したことが、手続違背に該当するものであるのかどうかについて争われた事件である。

ii) 経過

原告は、特許権者である被告らに対し、無効審判を請求し、その際、請求項3に係る発明について、甲10を根拠とした新規性欠如の主張をした。

これに対し、特許庁は、特許維持審決をしたものの、審決には、原告の上記新規性欠如についての主張に対して何ら判断が示されていないかった。

iii) 裁判所の判断

「無効審判手続において、請求項3について甲10を引用例とする公然実施に関する主張があり、当事者双方でその点について攻防が尽くされたと認められるにもかかわらず、審決は、その点についての判断を何ら示さなかったことになる。以上によれば、審決には、無効請求不成立の判断をするに当たり、原告の無効理由に関する主張に関して判断を遺漏したという違法があることは明らかである。そして、この点は、審決の結論に影響を及ぼすおそれがあると認められ、審決は取消しを免れない」と判断した。

なお、審判請求書に記載された原告の無効理由の主張の中に、「請求の理由の要約」欄には記載があるものの、その後の無効理由を詳細に記載した部分では具体的な主張がないものが散見されたため、裁判所は「また、無効理由の主張を具体的かつ明確にすることは、本来、審判請求人である原告自身の責務というべきである…」とも指摘している。

2) 「CMOSイメージセンサにおけるアナログデジタル変換装置」事件（以下、変換装置事件という。）

事件番号：平成22(行ケ)第10095号

i) 事件概要

本事件は、適法な手続期間内に行われた審判請求手続が、不適法な期間に行われたものとして取り扱われたことについて争われた事件である。

ii) 経過

平成21年6月30日に拒絶査定謄本が送達され、審判請求期間は4月と定められた。出願人が平成21年11月2日に審判請求を行ったところ、審判請求は法的期間経過後の不適法な請求として請求却下の審決をした。ここで、平成21年10月31日は土曜日であり、翌11月1日は日曜日であった。

iii) 裁判所の判断

出願人が取消事由とする「拒絶査定謄本の送達日は期間の初日として算入されないから、本件審判請求の起算日は、平成21年7月1日となる。…その末日は、特許法3条1項2号の規定により、平成21年10月31日となる。…したがって、本件審判請求期間の末日は、特許法3条2項の規定により、平成21年11月1日の翌日である平成21年11月2日となる。」に対し、裁判所は、「当事者間に争いが無い」として、「本件審判請求は、法定期間を経過していない適法なものといえるから、その請求を法定期間経過後の不適法なものとし特許法135条の規定により却下すべきであるとした審決の判断は誤りである。」と判断した。

3) 「殺菌消毒液の製造方法」事件（以下、殺菌消毒液事件という。）

事件番号：平成24(行ケ)第10405号

i) 事件概要

本事件は、拒絶審決の理由が、特許法159条2項の「査定理由と異なる拒絶理由」に当たるにもかかわらず、新たな拒絶理由通知を行わずに拒絶審決がなされたのは、同項が準用する特許法50条に反するものであり、手続違背に該当するものであるのかどうかについて争われた事件である。

ii) 経過

審理において、特許庁は、補正前請求項1および2に対して、最後の拒絶理由通知を行い、「補正前請求項1は、刊行物1より新規性がない旨」、および「補正前請求項1および2は、

刊行物1より進歩性がない旨」を、通知した。

これに対して、原告は、本願の特許請求の範囲について、補正前請求項1を削除し、補正前請求項2を新たな請求項1とする補正を行った。

その後、特許庁は、新たな拒絶理由を通知することなく、補正後の請求項1に係る発明（本願発明）は、刊行物1に記載の発明より新規性がないことを理由に、拒絶審決をした。

iii) 裁判所の判断

裁判所は、

- ・本願発明が刊行物1に係る発明と一致し相違点を有しないから新規性を欠如するとの拒絶理由は、拒絶査定において示されていないから、特許法159条2項の「査定の理由と異なる拒絶の理由」に当たる。
- ・本願発明は、実質的には補正前請求項2に係る発明に当たるところ、前記最後の拒絶理由通知において、該発明に対して、刊行物1に係る発明と差異はないから新規性を欠如するとの拒絶理由が通知されたとは認められない。
- ・審決は、かかる拒絶の理由を通知することなく行った点で、特許法159条2項の準用する同法50条の規定に違反したものであるといわざるを得ず、出願人の防御権を保障し、手続の適正を確保するという観点からすれば、かかる手続違背は、審決の結論に影響を及ぼすものであり、審決は取消しを免れない、と判断した。

4) 分類②の考察

「縁なし壘事件」は、審決において、原告主張点について判断を遺漏したのは違法であると認定された事例であるが、一方で、無効理由の主張を具体的かつ明確にすることは、本来、審判請求人である原告自身の責務というべきであると指摘し、審判請求人に対しても注意を促している。審判請求人が主張する無効理由の一部について、審決では判断を示しておらず、手続違背があったと判断された事件であり、審判官

の単純なミスが認定された事件である。同様の事件としては、平成26(行ケ)第10012号³⁾がある。

また、「変換装置事件」は、審判請求できる期間に関し、極めて軽微な計算ミスにより手続違背と判断された事件である。訴訟の取消事由は法定期間経過後の不適法な審判請求では無いとする単独事由であり、当事者間に争いは無く、シンプルに原告の請求が容認された。同様な審判での軽微なミスといえる事件としては、審判において拒絶理由通知がなされ、出願人が応答期間の延長を申請し、これが許可されたにも関わらず、応答期間の期限前に審決を行ってしまい、出願人に意見を述べる機会を与えられなかったために、手続違背と判断された事件がある(平成23(行ケ)第10406号)。

そして、「殺菌消毒液事件」は、最後の拒絶理由通知においては、補正前請求項2についても、補正前請求項1と同様、刊行物1と差異がないとの拒絶理由が通知されるべきであったのに、特許庁はこれを看過し上記通知はされなかった。このミスによる不利益を出願人である原告に帰せしめることは適当ではないと裁判所は判断し、審決を取消した。審決の判断が、拒絶査定の理由と明らかに異なる拒絶の理由によりなされたと判断され、再度の拒絶理由を通知せず審決をしたことで出願人の反論の機会が失われたと認定された事件である。

このように、特許庁による判断/対応について、誤りであるとの認定を求めた事件では、審判において軽微なミスが原因で審決になり、それを取消事由として、わざわざ提訴しなければならない事件があり、出願人にとっては時間的にも費用的にも負担が大きい。

3. 3 分類③：出願人側による手続の誤りの救済を求めた事例

本節では、出願人側が、自身による手続の誤

りについて、誤りを補正する機会を与えないのは特許庁による手続違背だとして救済を求めた事件を2件紹介する。

1) 「チオキサントン誘導体、およびカチオン光開始剤としてのそれらの使用」事件（以下、チオキサントン誘導体事件という。）

事件番号：平成22(行ケ)第10363号

i) 事件概要

本事件は、共同出願人の一部に記載漏れのある審判請求書が提出されたことに対して補正の機会を与えず、審判請求を却下した特許庁の審決について争われた事件である。

ii) 経過

原告X、A及びBがした優先権主張出願について、代理人が特許出願人の欄にXのみを記載した国内書面を提出した。これに対し、特許庁は特許出願人の欄にA及びBを記載するよう手続補正指令をし、代理人は手続補正を行った。その後、特許庁は、特許出願人を「X（他2名）」と記載した拒絶査定書を発送した。

代理人は拒絶査定不服審判を請求したが、審判請求人の欄にXのみを記載したため、特許庁は、この請求が不適法な請求であって補正をすることができないものであるとして本件審判の請求を却下する旨の審決をした。

iii) 裁判所の判断

裁判所は、『共有者全員の代理人から審判請求書が提出された場合において、共有者全員が「共同して請求した」といえるかどうかについては、単に審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく、その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁が知り得た事情等を勘案して、総合的に判断すべき』であり、また、委任を受けた代理人が共有者全員の利益を害する不合理な行為を行うやむを得ない特段の事情がない限り、記載上共有者の一部のためにする旨の表示となっている審判請求書は誤記に基づくものと判断するのが合理的である、と

の見解を示した上で、

①原告らが在外者であること、

②原告らが手続を代理人に委任していること、

③特許庁が出願過程において原告A及びBが共同出願人であると理解していたこと、

④特許庁が拒絶査定書の特許出願人に「原告X（他2名）」と記載していたこと、

などの事実を総合すれば、審判請求書にはA及びBが記載されていないものの、代理人がした審判請求は原告ら全員のためにする意思があることは明らかであり、特許庁においてもその意思は十分に知り得たものであるというべきであるから、補正を命じなければならなかったといえ、審決は違法であって取り消されるべきである、と判断した。

2) 「単一の表面実装パッケージ中に実装される完全パワーマネジメントシステム」事件（以下、パワーマネジメントシステム事件という。）

事件番号：平成25(行ケ)第10210号

i) 事件概要

本事件は、英語でなされたPCT出願のような原文が外国語である出願に、不自然な技術事項が存在する場合、審判合議体は当該原文を参照し、原文新規事項であるとの拒絶理由を通知し、誤訳訂正の機会を出願人に与えるべきであるところ、その機会が出願人に与えられなかったことについて争われた事件である。

ii) 経過

出願人は、本願明細書の本文中の「leadless」を「無鉛」と訳して明細書の日本語翻訳文を作成し、これを日本特許庁に提出した。その後、本願は日本特許庁において審査に付されたが、拒絶査定を受けるに至った。

出願人は、拒絶査定不服審判を請求し、特許請求の範囲を補正し、「無鉛」表面実装との構成を新たに付加した。更に出願人は、審判請求

書において、「無鉛」表面実装は明細書に記載されている旨並びに引用発明に「無鉛」表面実装について記載も示唆もないこと及びそれによる有利な効果を主張した。しかし、特許庁は、拒絶審決をした。

iii) 裁判所の判断

裁判所は、『…審尋において…原告に「無鉛」表面実装とする補正について検討の機会を与えたにもかかわらず…原告は…「無鉛」表面実装の構成を維持したこと…本願明細書…には「無鉛表面に実装されたパッケージ」の技術が記載されていることから、…「無鉛」表面実装の構成を…新規事項と捉えることは困難…。また…「leadless」は、「無鉛」と「リード線のない」のいずれの意味でも用いられるものであって、審判合議体がPCT出願の原文に当たったからといって、これが「リード線のない」の誤訳であることに当然に気付くとはいい難い…。そうすると、審判合議体が…拒絶理由を通知せずに補正却下の決定を伴う本件審決をしたからといって、その審理手続には何ら違法、不当な点は見当たらず、ひいては本件審決が、発明の保護に欠け、特許法の趣旨に反するということは到底できない。』と判断した。

3) 分類③の考察

「チオキサントン誘導体事件」では、出願人側に手続の誤りがある場合であっても、代理人がした行為が共同出願人全員のためにする意思がある（すなわち、その手続の誤りが出願人側の意図したものでないこと）が明らかであり、そのことが特許庁においても十分に知り得た場合には、特許庁は出願人に対して補正の機会を与えるべきであると判決された。なお、同様に審判請求人の一部記載漏れが救済された事件として平成21(行ケ)第10148号がある。

一方で、「パワーマネージメントシステム事件」では、特許庁が出願人に対して補正の機会を与えないことに違法性は無いと判決された。

この判決は、「チオキサントン誘導体事件」と比較して次の2点から妥当な判決であると考えられる。第一に、出願人側において、誤訳箇所を用いて構成を追加する補正を自ら行い、かつ該構成に基づく有利な効果も主張していることから、当該構成が誤訳であるとの主張は信義誠実の原則に反し、その誤訳が出願人側の意図したものでないとはいえない点である。第二に、外国語書面に複数の意味を持つ用語が用いられ、当該用語がそのうちの1つの意味の訳によって翻訳されている場合に、特許庁においてその訳が誤訳であることに気づくことは本件においては困難であることから、誤訳であることが特許庁において十分知り得たとはいえない点である。

これらのことから、出願人側の手続に誤りがある場合には、出願人は、その手続が出願人側の意図したものでないことが特許庁に十分伝わるよう、誠実に対応することが必要であると考ええる。

4. まとめ

(1) 特許庁に対しさらなる対応を求めた事例からの提言

1) 特許庁に対しさらなる対応を求めた案件の中でも、周知技術の追加、主引用例の変更について争われた事件が大半である。

拒絶査定時や審判段階において新たな周知例の追加をする場合に、意見を述べる機会を付与すべきかどうかについては、「浄化装置事件」で判示された判断基準にしたがって十分に検討されることが望まれる。周知例の追加はあくまで「例外的」に許容されるだけである。

一方、「細胞培養の方法事件」や「内燃機関事件」のような手続違背の存在を否定した事案では、新たな引用例が、技術常識、周知・慣用技術なのかどうか、あるいは「基礎的な事項で周知性が高い」のかどうかの判断がポイントで

あるが、この判断は必ずしも容易ではない。例えば、周知技術の認定方法について、「回路部材事件」のように引用文献の一部に開示されているという程度で周知技術を認定されても出願人に納得感は得られず、反論したいと考える出願人も多いと推測される。例えば、特許・実用新案審査基準⁴⁾ 第三部第二章第2節に拠れば、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、(i) その技術に関し、相当多数の刊行物等が存在しているもの、(ii) 業界に知れ渡っているもの、(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているものとされ、さらに同第3節「5.3 進歩性の判断に係る審査の進め方」(3)では、「審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は慣用技術を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す。…」と記載されており、例示するまでもないような場合を除いて周知技術等であることを根拠付ける証拠を示すことになっており、拒絶査定時や審決時に新たな周知例を追加する場合も同様に運用されることが望まれる。出願人にとっては、拒絶査定や審決で新たな周知例が追加された場合に、周知技術の認定について反論するには、拒絶査定に対しては審判請求を、拒絶審決に対しては出訴の途しか無く、出願人にとって酷である。新たな引用例が、技術常識、周知・慣用技術であることに疑義が生じ得ないような場合は別として、周知技術等であることを根拠付け得るものかどうかは特許庁で十分に検討し、周知性が高いことを明確に判断できないような場合にはたとえ審理の迅速化の要請があるとしても出願人に意見を述べる機会が与えられることが期待される。

新たな周知例の追加で争いが多いのは、特許庁と出願人側における引用例の周知性の判断の相違に起因して、出願人にとっては不意打ちと

感じてしまう場合があるからと思われる。周知・慣用技術の認定は必ずしも容易ではないため、それが明白でないとの心証をもった場合には、新たな拒絶理由通知を発行して意見書提出の機会を付与するという方策のみならず、例えば、周知性の認定の根拠に対する出願人側の意見を確認する等、拒絶査定や審決前に出願人との面接（電話、ファクシミリ等）を要請する等、コミュニケーションを図るだけでも手続違背にかかる本来無用の審判請求や審決取消訴訟の提起を回避することに寄与すると考えられる。

2) 出願人が引用例を十分に認識しており、反論の機会があったような場合（「電話装置事件」）は別として、「信号調整装置事件」での判示から、引用例の用い方として、拒絶査定や審判において、これまでの引用例としての重要度を変えようとする場合には、相違点と発明の課題解決手段の関係にあらためて留意し、それが密接に関係していると判断される場合には出願人への意見書提出機会の付与について十分検討すべきである。

3) 「高周波拡張階層符号化事件」に見られたように、特許庁からの不明瞭との指摘に対し、出願人が対応に苦慮する場合もある。しかし、早期の段階で、請求項の補正、面接審査などで意思疎通を図るなど適切な対応をしておけば不利な審決を回避できたかもしれない。出願人としては早い段階で特許庁の意図を明確に汲み取り、適切な対応をとることが重要である。

(2) 特許庁による判断／対応について、誤りであるとの認定を求めた事例からの提言

審判における特許庁による手続き上の軽微なミスに起因する審決に対し出願人が争うには出訴の途しかないが、出願人にとっては時間的にも費用的にも負担が大きいことから、このような軽微なミスが内在する審決に対しては、出願人の負担が少ない簡易的な解決策があると良い。

例えば、

- ・ 審決前の審理終結通知と共に審決案を当事者に発送し、軽微なミスに起因する審決案に対しては、審決をするまでに軽微なミスの指摘のみできる相当な期間を設け、特許法156条3項により審理再開ができるようにする。
- ・ 軽微なミスに起因する審決に対しては、簡易な手続と低費用で済む簡易的な裁判で取消せる制度を設ける。
- ・ 明らかに軽微なミスに起因する審決に対し、再審理を求められる制度を設ける。

等が考えられる。

いずれにしても、判断の遺漏や手続期間の計算ミスといった軽微なミスを内在する審決に対しては、出願人に極力負担が少なく、簡易的に解決できる手段を設けていただくことを切望する。

(3) 出願人側による手続の誤りの救済を求めた事例からの提言

特許手続における方式不備は致命的な結果をもたらすことが多いが、万一ミスが生じてしまった場合でも「手続の誤りが出願人側が意図しないものであることが特許庁においても十分知り得た」場合には救済が認められる場合もある。意図せずミスが生じてしまった場合でも、最後まで諦めないことが重要である。しかし、これはあくまでも救済措置であって常に認められるものではないことに留意し、当初から救済をあてにして確認を怠ることのないよう注意いただきたい。

「パワーマネジメントシステム事件」を教訓として、出願人側は、出願当初に確認を怠らないことはもちろんのこと、出願後においても信義誠実の原則に反しないよう十分注意を払うと共に、適宜ミスが無いかの再確認を行い適切に対応することが重要である。ここで、誤訳訂正

が認められるためには、多義的な用語をできるだけ使わず、当該用語の意味が一義的に導き出せるような記載や異なる表現の同義語を記載しておくことも有効な手段の1つであると考えられる。

一方で、特許庁は、出願人側の手続の誤りについて、その手続の誤りが形式的なものであって出願人側の意図しないものであることが特許庁においても十分知り得る場合には、積極的に補正の機会を与えるべきである。出願人側のミスであっても特許庁において補正の機会を与えることができたものについてまで審決取消訴訟が必要となると、早期権利化および費用等の面からも出願人にとって負担であり、ユーザ満足度の低下にも繋がり得る。

5. おわりに

本稿では、知財高裁データベースの判決例を調査・分析し、手続き違背の類型を分類すると共に、手続違背か否かの判断材料を提供し、出願人の権利化に寄与すべく注意点を検討した。

特許出願の審査過程において手続違背が発生することがあるが、手続違背は、特許庁や出願人による軽微なミスに起因して発生するものもあり、手続に十分注意を払うことで極力発生させないことも可能と考えられる。

一方で、軽微なミスではなく容易には判断できないような事案も多く、一定数発生してしまうのはやむを得ないのかもしれないが、過去の判例を検討し判断材料を提供することで出来る限り無用な争いを低減することは意義のあることであり、適切な権利化に寄与し、出願人の納得感向上に貢献するものと考えられる。

本稿での事例紹介および提案を通じて、適正な手続きが円滑に行われ、適切な権利化に寄与することになれば幸いである。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注 記

1) 裁判年月日（検索期間）については、「知財管理 Vol.59 No.8 2009 拒絶理由通知制度の要請する手続的適性の保障について 日本知的財産協会特許第2委員会第5小委員会」による先の検討による調査期間以降の裁判例を検索対象とした。但し、検索条件（検索キーワード）は異なる。

- 2) 特許行政年次報告書2015年版 特許庁, 2015
- 3) 林浩, 特技懇, No.276, pp.97-114 (2015.1.28)「平成26年度第2四半期（7月～9月）の判決について」の事例⑮
- 4) 特許・実用新案審査基準 2015年9月16日

(原稿受領日 2016年10月24日)

