

CHAPTER

第5章

特許出願・異議申立て・審判・審決等取消訴訟

訂正情報

96 頁第 1 段落 6 行目

(誤) 明細書を参酌することは、 (正) 明細書を参酌することができるのは、

100 頁第 3 段落 3 行目

(誤) 当初明細書等の記載には、 (正) 当初明細書等には、

122 頁第 1 段落 7 行目

(誤) 前者については無効理由の (正) 前者については異議申立理由や無効理由の

フォローアップ

法改正

とくになし。

判例

とくになし。

審査基準・審判便覧の改訂

平成 26 年改正を受けて、特許庁「審判便覧」が改訂された。平成 27 年 4 月 1 日より第 15 版の運用が開始されている。新たに導入された特許異議の申立て制度については「[審判便覧](#) (第 15 版)」67—00 以下を、改正された無効審判制度については同 51—00 以下を、それぞれ参照。

本文

2 特許出願

1 出願・審査 (92 頁)

出願・審査について詳しくは，以下の文献を参照。

特許庁「[特許・実用新案審査基準](#)」

竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発明協会，2002 年）

2 補正・分割出願・国内優先権 (97 頁)

補正，分割出願，国内優先権の各制度の機能について，特許法における開示の役割という観点から横断的に俯瞰する示唆的な文献として，以下を参照。同書は，東京大学に提出されたいわゆる助教論文であり，読み応えがある。

前田健『特許法における明細書による開示の役割——特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察』（商事法務，2012 年）

補正制度をめぐる近時の課題および裁判例の動向については，以下の文献を参照。

別冊パテント第 4 号『訂正・補正を巡る諸問題』（2011 年）

吉田広志「特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言(1)(2・完)」[知的財産法政策学研究 21 号 31-87 頁](#)（2008 年），[22 号 87-136 頁](#)（2009 年）

分割出願制度の趣旨および新規事項追加禁止要件の判断基準について詳しくは，以下の文献を参照。

時井真「分割出願における新規事項追加禁止の判断」[知的財産法政策学研究 34 号 87-118 頁](#)（2011 年）

3 異議申立て・審判

2 拒絶査定不服審判 (109 頁)

■拒絶査定不服審判請求時の補正■

拒絶査定不服審判請求時に補正がされた場合（17条の2第1項4号），その補正が新規事項を追加するものではなく（同3項），特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものであるときは（同5項2号），補正発明の特許性（独立特許要件）の判断が行われる（同6項）。もし(1)補正によっても拒絶査定の理由が未解消の場合や，(2)同理由は解消されたが補正発明に新たな拒絶理由が発見された場合には，独立特許要件違反を理由に補正が却下される（159条1項により読み替えて準用される53条1項。以下，準用読替後の53条1項）。その際，(1)(2)のいずれの場合であれ，請求人（出願人）に対して拒絶理由通知を出すことはしないというのが，従来の特許庁の運用であった。

ところが近年，こうした特許庁の運用に対して批判が強まっている（梅田幸秀「特許拒絶査定不服審判運用上の問題点——真の安静給仕の補正の補正却下について」別冊パテント6号（2011年）50頁，アミカスブリーフ委員会「日本版アミカスブリーフ制度の実現に向けて」パテント65巻3号（2012年）86頁，愛知靖之・判評644号36頁（2012年），吉田広志「特許法53条1項に定める補正却下処分の適法性——補正却下が適正手続違反とされた事例を端緒として」特許研究55号（2013年）71頁，清水節「審判請求時の補正とその却下の決定について」牧野利秋先生傘寿記念『知的財産権 法理と提言』（青林書院，2013年）469頁）。その契機となったのが，知財高判平23・10・4判時2139号77頁〔逆転洗濯方法および伝動〕（以下，平成23年判決）である。特許庁が，従来運用どおり，拒絶理由の通知なく，審判段階で新たに発見した引用例に基づいて独立特許要件を否定し，補正を却下したところ，同判決は適正手続違反を理由に審決を取り消したのである。

この平成23年判決を受けて，知財高判平26・2・5判時2230号81頁〔フィッシング詐欺防止システムおよびそのプログラム〕（以下，平成26年判決）は，拒絶理由通知を出すことなく補正却下を行うことが，請求人の手続保障の観点から違法となる場合がある旨の一般論を提示した。いわく，「拒絶査定不服審判において，本件のように審判請求時の補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に，仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには，審判請求人に対し拒絶の理由を通知し，意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される。これに対し，当該補正が他の補正の要件を欠いているような場合は，当然，補正を却下すべきであるし，当該補正が限定的減縮に該当するような場合であっても，当業者にとっての周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には，査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえ，その周知技術や技術常識に関して改めて意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下しても，当業者である審判請求人に過酷とはいえ，手続保障の面

で欠けることはないといえよう。」

特許庁と知財高裁（平成 26 年判決）とで最も見解が分かれたのは、159 条 2 項により拒絶査定不服審判に読み替えて準用される 50 条（以下、準用読替後の 50 条）の解釈・適用のあり方である。

準用読替後の 50 条本文によれば、審判官が拒絶査定と異なる拒絶理由を発見した場合、請求人に対して拒絶理由を通知し、意見書の提出および補正の機会を与えなければならない。しかし、準用読替後の 50 条ただし書によれば、審判請求時の補正について補正要件違反を理由に却下する場合（準用読替後の 53 条 1 項）には、この限りでない。つまり、審判官が補正発明の特許性を判断し拒絶査定と異なる拒絶理由を発見したとしても、独立特許要件違反を理由に補正を却下する場合には、請求人に対して拒絶理由を通知し、意見書の提出および補正の機会を与える必要はないというわけである。

このように準用読替後の 50 条は、審判請求時の補正却下の場面かどうかで、新たに発見された拒絶理由に対する請求人の手続保障のあり方を大きく違えている。これは、補正却下という制度が、審査・審判の迅速性を確保するために、拒絶理由の通知による補正の繰り返しを回避し、審理を打ち切ることを目的としているからだと説明されている（特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著『改正特許法・実用新案法解説』25 頁～28 頁・44 頁～46 頁（有斐閣，1993 年）〔平成 5 年改正の解説〕）。

特許庁としては、従来の運用は準用読替後の 50 条ただし書に則ったものであり、手続違背はないと考えてきた。実際、特許庁の審判手続の適法性を肯定する裁判例もみられた（東京高判平 16・9・30 平成 15（行ケ）475 号〔研磨パッド〕、「立法論としてはともかく」と述べつつも適法性を肯定した知財高判平 19・9・11 平成 19（行ケ）10026 号〔軟水管理装置〕、知財高判平 19・10・31 平成 19（行ケ）10056 号〔切り取り線付薬袋〕、知財高判平 23・9・7 平成 22（行ケ）10358 号〔螺旋状相互係止噛み合い案内前進構造〕など）。

これに対し、知財高裁は、審判請求時の補正却下の場面において、もっぱら審査・審判の迅速性確保を優先することに十分な合理性はなく（清水・前掲 482-484 頁は、平成 5 年改正時に前提とされた状況は大きく変動したとする）、独立特許要件の判断においても、準用読替後の 50 条本文の趣旨（手続保障の要請）が当然に妥当すると解している。それゆえ、独立特許要件の判断において、審判官が拒絶査定と「全く異なる拒絶の理由」を発見したときは、請求人に対して拒絶理由を通知し、意見書の提出および補正の機会を与えなければならない。これに反する審判手続の運用は、適正手続違反として違法となるというわけである（平成 23 年判決および平成 26 年判決）。

知財高裁（平成 26 年判決）が、拒絶査定と「全く異なる拒絶の理由」として何を想定しているのかは必ずしも明らかでない。しかし、あえて「全く」という語を付加している点に鑑みれば、拒絶理由の通知が必要な場合を限定しようとする意図が窺える。これは、審査・審判の迅速性確保の要請への配慮であろう。この観点からは、例えば①拒絶査定とは異なる要件の拒絶理由を発見した場合（拒絶理由の差替え）や、②拒絶査定の拒絶理由の判

断の核となった引用例を変更する場合（主要な引用例の追加・差替え）等が考えられようか。

一方、知財高裁（平成 26 年判決）は、拒絶査定と「全く異なる拒絶の理由」とはいえない場合として、審判官が新たな周知技術を適用して補正発明の進歩性を否定する場合を挙げている。確かに、周知技術は当業者であれば当然に知っているべきものであるから、それを審判段階で初めて提示されたからといって、不意打ちとはいえない。裁判例でも、審判段階で新たな周知技術の追加・差替えが行われた場合に、拒絶理由の通知を不要とするものが多い（知財高判平成 22.1.27 平成 21（行ケ）10095「現像器の電圧供給装置」、知財高判平成 23.10.13 平成 23（行ケ）10058「封筒および封筒の製造方法」ほか多数）。知財高裁の判断は妥当と思われる。

3 特許異議の申立て (110 頁)

平成 26 年改正で導入された特許異議の申立て制度に関する立法解説および運用の手引きとして、以下のものがある。

特許庁総務部総務課制度審議室編『産業財産権法の解説（平成 26 年 特許法等の一部改正）』（発明推進協会，2014 年）73 頁～125 頁

高畑豪太郎『新・特許異議申立制度の解説——平成 26 年特許法改正』（経済産業調査会，2014 年）

特許庁審判部『[特許異議申立制度の実務の手引き](#)』（平成 27 年 2 月）

5 訂正請求・訂正審判 (117 頁)

訂正請求・訂正審判制度をめぐる近時の課題および裁判例の動向については、以下の文献を参照。

別冊パテント第 4 号『訂正・補正を巡る諸問題』（2011 年）

吉田広志「特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言(1)(2・完)」[知的財産法政策学研究 21 号 31-87 頁](#)（2008 年），[22 号 87-136 頁](#)（2009 年）

4 審決等取消訴訟

3 審決等取消訴訟における審理の対象 (125 頁)

審決等取消訴訟における審理範囲について詳しくは、以下の文献を参照。最初のもは、東京大学に提出された博士論文であり、包括的な比較法研究として読み応えがある。

大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』（有斐閣，2003 年）

大淵哲也「審決取消訴訟(1)(2)」法学教室 338 号 118 頁～124 頁, 339 号 116 頁～125 頁
(2008 年)

愛知靖之「審決取消訴訟の審理範囲」高林龍ほか編集代表『現代知的財産法講座 I 知的
財産法の理論的探究』(日本評論社, 2012 年) 165 頁～178 頁

4 審決等取消判決の拘束力 (128 頁)

審決等取消判決の拘束力については, 以下の文献を参照。

玉井克哉「審決取消判決の拘束力」[パテント 62 卷 5 号 73-95 頁](#) (2009 年)