

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

## 出願人が特許査定を取り消しを求めて、 認められた事例

[東京地方裁判所 平成26年3月7日判決 平成24年(行ウ)第591号]

### 1. 事件の概要

(1) 本件は、担当審査官が、特許出願人である原告らに対し、補正の内容が原告らの真意に沿うものであるかどうかを確認せずに特許査定を下したことが、手続き上の重大な瑕疵に当たるとして、原告らが特許査定を取り消しを求め、その請求が認容された事案です。

(2) 原告らは、ある化学式で表される化合物について特許出願したところ、進歩性欠如の拒絶理由通知を受けたため、請求項1の記載を、「……前記化学式1において、…… $R^1$ 及び $R^2$ は各々水素原子、 $C_1-C_3$ アルコキシ、 $C_1-C_3$ アルキルまたはハロゲン……である。ただし、 $R^1$ 及び $R^2$ が同時に水素原子であることはない」と補正しました。

これについて、担当審査官は、拒絶査定を行い、その備考欄において次のように述べました。

「確かに意見書中の比較試験結果に使用される本願発明の化合物10は、引用文献3の化合物42に比して優れた抗腫瘍活性を示すものと認められる。しかしながら、本願明細書の表2に記載される薬理試験結果をみると、引用文献3の化合物42と同程度の活性又は劣

る活性を示す化合物も存在する……ことから、化学式1で表される化合物全体についてまで格別顕著な作用効果を奏するものと認めることができない」

ここで、本願発明の化合物10とは、本願明細書で示された実施例の10番目のもの(番号10)であり、 $R^1$ がフッ素、 $R^2$ が水素のものでした。

裁判所の認定によると、その後、担当弁理士は、担当審査官に電話をかけ、 $R^1$ をフッ素に限定する意向を伝え、肯定的な返答を得ました。

さらに、担当弁理士は、 $R^2$ (水素原子、 $C_1-C_3$ アルコキシ、 $C_1-C_3$ アルキルまたはハロゲン)中の「ハロゲン」を塩素に限定することによる特許査定可否について担当審査官の見解を尋ね、この点についても肯定的な返答を得ました(このように補正すれば、拒絶査定において引用文献3の化合物42と同程度、または劣る活性を示す化合物の例として挙げられた化合物を、特許請求の範囲から除外できます)。

そこで担当弁理士は、原告らの本国代理人に、請求項1を「 $R^1$ はフッ素であり、 $R^2$ は水素原子、 $C_1-C_3$ アルコキシ、 $C_1-C_3$ アルキルまたは塩素であり……」とする補正案を提案し、了承を得ました。

しかしながら、担当弁理士は、拒絶査定不服審判の請求と同時に提出した補正書に、誤って、「 $R^1$ はフッ素であり、 $R^2$ は塩素であり……」と著しく限定した記載をしてしまいました。

本件特許出願は前置審査に付され、担当審査官は、上記の誤った補正後の特許出願について、特許査定を下しました。

原告らは、行政不服審査法(以下、行服法)に基づき、特許庁長官に対して特許査定を取り消す旨の決定を求める異議申立てを行いました。

しかし、特許庁長官は、特許査定について異議申立てをすることは、特許法195条の4および行服法4条1項に違反し不適法であるとして、これを却下する旨の決定をしました。

その後、原告らは、本件訴訟を提起しました。

### 2. 争点

本件訴訟における争点は多岐にわたりますが、本稿では、次の2つに触れたいと思います。

- (1) 本件特許査定を取り消しの訴えの適法性
- (2) 本件特許査定についての取消事由の有無

### 3. 裁判所の判断

(1) 本案前の争点(本件特許査定を取り消しの訴えの適法性)について  
裁判所は、本件特許査定取り消しの訴えの適法性を肯定しました。

ア. 出訴期間について、行政事件訴訟法(以下、行訴法)14条3項本文には、「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合……において、審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があったことを知った日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない」と規定されています[なお、上記の行訴法上の「審査請求」は、異議申立てを含みます(行訴法3条3項)]。

被告は、特許法195条の4において、「査定……については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない」と規定されている「査定」に特許査定も含まれるから、特許査定は、「他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分」(行服法4条1項ただし書き)に該当すると主張しました。

そして被告は、本件は「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合」(行訴法14条3項)に当たらないとし、行訴法14条1項本文の出訴期間を徒過した不適法な訴えである旨を主張しました。

イ. これに対して、裁判所は、以下のように判断しました。

「特許法195条の4の規定により、行服法による不服申立てをすることができないとされる処分等のうち、審決及び……却下の決定については、いずれも知的財産高等裁判所に対し訴えを提起することができ(特許法178条1項)、また、上記『査定』のうち、拒絶査定については、拒絶査定不服審判を請求することができるのであって(特許法121条)、特許法195条の4が、これらについて行服法による不服申立ての対象外とした趣旨は、判断が二重に成立することにより齟齬が生じることを避けることにありと解される」

『この法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分』としては、① 補正却下(特許法53条1項・3項)、② 除斥・忌避の申立てについての決定(同法143条1項・3項)、③ 参加申請に対する決定(同法149条3項・5項)、④ 対価の部分についての裁定(同法83条2項・91条の2・92条・93条)が挙げられる……特許法195条の4が、これらの処分等につき行服法による不服申立ての対象外とした趣旨は、これらの処分等……については、特許法上、当該処分に対する不服を審理すべき手続が別に存在し、かつ、当該手続によって当該処分の不服を審理することが必要かつ適切であると認められることにありと解することができる」

「これに対し、特許査定については、特許法上、特許法特有の手続としての不服申立手続については特に定めが置かれていない。

……特許法における手続的理由に基づく不服申立についてみると、不適法な手続であって補正をすることができ

ない場合の却下(特許法133条の2)のように出願人側の手続違背の場合の取扱いについての規定はあるものの、審査官側の手続違背を理由とする救済手段についての定めは見当たらない。

……行服法は、行政機関の専門的知識を活用し、簡易迅速な手続により、行政庁の違法(手続的違法を含む)又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対し広く行政庁に対する不服申立ての途を開くことを目的として制定されたものであるところ、特許査定について、特許法上、特段、審査官側の手続違背についての定めがないことに照らせば、審査官の手続違背による違法について、行服法上の不服申立手続(行服法1条1項)を排除し、行訴法上の訴えのみをその救済手段とすることが必要であり、又は適切であるとみるべき事情は見出せない。

……以上によれば、特許査定について審査官の手続違背を理由とする不服については、特許法195条の4において列記された処分につきみられた、……『行政不服審査法による不服申立てをすることができない』とすることが相当である理由、がいずれも妥当しないのであるから、同条にいう『査定』には特許査定の全てが含まれるのではなく、処分に審査官の手続違背があると主張される場合の特許査定は含まれない」

「そうすると、本件は『処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合』(行訴法14条3項)に該当するものであって、……本件特許査定取消しの訴えは、出訴期間を徒過して提起されたものに当たらず、却下すべきものに当たらない」

(2) 本案の争点（本件特許査定についての取消事由の有無）について裁判所は、以下のように、取消事由を認めました。

「拒絶理由通知又は拒絶査定に記載された拒絶理由と意見書又は補正書……の内容が全くかみ合っておらず、当該補正書が、出願人の真意に基づき作成されたものとはおよそ考え難い場合であって、そのことが審査の経緯及び補正の内容等からみて審査官に明白であるため、審査官において補正の正確な趣旨を理解して審査を行うことが困難であるような場合には、このような補正に係る発明につき適正に審査を行うことが困難であり、また、発明の適正な保護にも資さないものであるから、審査官は、特許出願人の手続的利益を確保し、自らの審査内容の適正と発明の適正な保護を確保するため、補正の趣旨・真意について特許出願人に対し確認すべき手続上の義務を負う」

「本件において、担当審査官は、本件特許査定に先立つ審査に当たり、特許出願人である原告らに対し、本件補正の内容が原告らの真意に沿うものであるかどうかを確認すべき手続上の義務があったところ、上記義務を怠ったものであり、担当審査官には手続上の義務違背があったものと認められる」

「以上のとおり、……本件特許査定には手続上の瑕疵があるものと認められる。しかも、その瑕疵は、手続上の軽微な瑕疵にとどまるものではなく、……特許査定制度において制度が適正に運営されるために必要な重大な手続上の義務の違背であると解される」

「上記手続上の瑕疵により、本件特

許査定の内容に影響が及ぶものであることは明らかであるから、本件特許査定はこの点において取消しを免れない」

#### 4. 考察

(1) 本件では、出願人が、誤って狭い範囲に補正してしまったため、特許査定を取り消しを求め、これに対して特許庁側が争いました。そのため、個々の主張を見ても、出願人が拒絶理由の存在を主張し、特許庁側がその不存在を主張するなど、極めて珍しい争いとなりました。

(2) 本案前の争点である取り消しの訴えの適法性については、特許法195条の4の「査定……については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない」という文言だけを形式的に捉えると、同条の「査定」は拒絶査定のみならず特許査定も含むものと解するほうが自然のようにも思えます。

しかし、判決では、特許法195条の4の趣旨や行服法の目的を考慮して、同条の「査定」には、処分に審査官の手続違背があると主張される場合の特許査定は含まれないと解釈しました。

(3) 特許実務上は、本件のように、出願人にとって特許査定を取り消しを求める必要性があり、かつ、取り消しが許容されるような特許庁側の手続違背

があることは、めったにないでしょう。

しかしながら、本件のような、特許査定を取り消しの必要性和許容性が認められる事案が生じることがあり得ることはないで、そのような場合の救済の可能性を示した点で、本件判決は、重要な意義を有しているといえます。

(4) また、紙幅の都合上、引用できませんでしたが、本件特許査定が取り消された後の手続きについての判示部分も注目すべきでしょう。

本判決では、「本件補正書を出願人の真意に基づいて補正する場面においては、同法17条1項本文のみが適用され、同項但し書きの規定は適用されない」とされ、特許法17条の2～4の規定によって補正をすることができる場合以外でも、「補正書の補正」ができる場合があることとされました。

実務的には、このような「補正書の補正」を行う場面は、今後、時折生じるのではないかと考えられます。

もっとも、本判決によっても、このような「補正書の補正」には、出願人の真意に基づかないことが審査官に明らかであることなど、厳しい要件を満たす必要がある可能性があるため、今後、この「補正書の補正」をするための要件を満たすか否かの争いも、生じ得るものといえるでしょう。

#### いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

#### ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。