

平成25年10月16日判決言渡

平成25年（行ケ）第10064号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成25年9月30日

判 決

原 告 アルケマ フランス

訴訟代理人弁理士 越 場 隆  
同 越 場 洋

被 告 特 許 庁 長 官  
指 定 代 理 人 大 島 祥 吾  
同 田 口 昌 浩  
同 加 賀 直 人  
同 中 島 庸 子  
同 大 橋 信 彦

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が不服2010-7919号事件について平成24年10月22日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

## 1 特許庁における手続の経緯等（争いがない。）

原告は、発明の名称を「ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを有する耐老化性コポリマー」とする発明につき、平成18年9月19日を出願日とする特許出願（特願2006-252174号。パリ条約に基づく優先権主張・平成17年9月16日、フランス国。以下「本願」という。）をした。原告は、平成21年3月25日付けで拒絶理由の通知を受けたので、同年9月30日付けの手続補正書により、特許請求の範囲の補正をした。原告は、同年12月9日付けで拒絶の査定を受け、平成22年4月14日、拒絶査定に対する不服の審判（不服2010-7919号）を請求するとともに、同日付けの手続補正書により、特許請求の範囲の補正をするとともに（以下「本件補正」という。また、本件補正前の明細書を「補正前明細書」と、本件補正後の明細書を「補正後明細書」という。）、同月19日付けの手続補正書により審判請求書の請求の理由を補正した。その後、同年8月9日付けで前置報告書が作成された。原告は、審判長に宛てて、平成23年1月11日付けで補正案（以下「本件補正案」という。）を記載した上申書（甲19。以下「本件上申書」という。）を提出した。原告は、平成24年1月11日付けの審尋の送付を受け、同年7月17日付け回答書（甲21。本件上申書に記載されたものと同内容の補正案（本件補正案）の記載がある。以下「本件回答書」という。）を提出した。

特許庁は、平成24年10月22日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を、同年11月6日、原告に送達した。

## 2 特許請求の範囲の記載

- (1) 本件補正前（平成21年9月30日付けの補正後）の本願の特許請求の範囲（請求項の数11）の請求項1の記載は、以下のとおりである（以下、同請求項に記載された発明を「補正前発明」という。）。

「【請求項1】

ホモまたはコポリアミドのポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを有するコポリマーをベースにした組成物において、

下記(a)～(d)を含むことを特徴とする組成物（p p mは全組成100万部当たりの重量部を表す）：

(a) 3, 000～8, 000 p p mの少なくとも一種のフェノール系酸化防止剤,

(b) 0～5, 000 p p mの少なくとも一種のリン酸または硫黄をベースにした酸化防止剤,

(c) 0～5, 000 p p mの少なくとも一種の紫外線吸収剤,

(d) 200～3, 000 p p mの少なくとも一種のメチル化されたヒンダードアミン型光安定剤すなわちHALSおよび／または200～800 p p mの少なくとも一種の非メチル化HALS。」

(2) 本件補正後の本願の特許請求の範囲（請求項の数8）の請求項1の記載は、以下のとおりである（下線部は補正箇所である。）。

「【請求項1】

ホモまたはコポリアミドのポリアミドブロック (PAブロック) (全てが芳香族PAブロックであるものを除く) とポリエーテルブロックとを有するコポリマーをベースにした組成物において、

下記(a)～(d)を含むことを特徴とする組成物（p p mは全組成100万部当たりの重量部を表す）：

(a) 3, 000～8, 000 p p mの少なくとも一種のフェノール系酸化防止剤,

(b) 1000～2000 p p mの少なくとも一種のリン酸または硫黄をベースにした酸化防止剤,

(c) 1000～2000 p p mの少なくとも一種の紫外線吸収剤,

(d) 300～2000 p p mの少なくとも一種のメチル化されたヒンダー

ドアミン型光安定剤すなわちHALSおよび／または200～800ppmの少なくとも一種の非メチル化HALS。」

### 3 審決の理由

審決の理由は、別紙審決書写しのとおりである。審決は、要旨、本件補正は、平成18年改正前特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項の規定に違反してなされたものであるから、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものであるとした上で、補正前発明は、本願の優先日前に頒布された刊行物である特開昭61-289119号公報（以下「引用文献3」という。）に記載された発明（以下「引用例発明」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、同法29条2項の規定により特許を受けることができない、とした。

### 第3 原告主張の取消事由

#### 1 取消事由1（発明の認定の遺漏）

- (1) 原告は、拒絶理由通知を受けた時点及び審判請求時に2回の補正の機会があったにもかかわらず、審査官の拒絶理由を正しく理解できず、特許請求の範囲の補正（減縮）をしなかった。原告は、審査官の前置報告書の内容を読んで初めて、請求項1は引用文献3に対して進歩性がないとする審査官の拒絶理由の内容を正しく理解し、上申書を提出して請求項1の発明を本件補正案の内容の発明（以下「補正案発明」という。）に補正（減縮）したい旨を上申し、審尋に対する回答書でも同じことを述べた。

補正案発明の内容は以下のとおりである（下線部は補正箇所である。）。

「ホモまたはコポリアミドのポリアミドブロック（PAブロック）（全てが芳香族PAブロックであるものを除く）とポリエーテルブロックとを有するコポリマーをベースにした組成物において、

下記(a)～(d)を含むことを特徴とする組成物（ppmは全組成100万部当たりの重量部を表す）：

(a) 3, 000～8, 000 ppmの少なくとも一種のフェノール系酸化防止剤,

(b) 1000～2000 ppmの少なくとも一種のリン酸または硫黄をベースにした酸化防止剤,

(c) 1000～2000 ppmの少なくとも一種の紫外線吸収剤,

(d) 300～2000 ppmの少なくとも一種のメチル化されたヒンダードアミン型光安定剤すなわちHALS」

- (2) 特許法36条5項の「特許出願人が特許を受けようとする発明」とは「特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明」である。すなわち、特許出願人（原告）が特許を受けようとする発明は補正案発明である。本件補正案に関する判断を全く示していない審決には、発明の認定につき遺漏がある。
- (3) 審尋に対する回答書で示された補正案の内容が特許できるものと判断できる場合には、上記内容について審理判断することが拒絶査定不服審判における審判官の職責である。一般に、特許請求の範囲の補正には出願時までの遡及効があると解されるところ、特許出願人が真に特許を希望する発明は、補正が認められれば、特許法36条5項に定める「特許出願人が特許を受けようとする発明」となるのだから、特許出願人が真に特許を希望する発明については、拒絶査定不服審判において最大限に尊重及び考慮されるべきであり、これを審理判断しないという態度は、審尋という制度（特許庁の運用）の趣旨を埋没させるものである。

出願時の特許請求の範囲（又はその後に補正した特許請求の範囲）に記載がないとの理由で、特許出願人が真に特許を希望する発明の特許性につき審理判断せず、審理に遺漏があったとはいえないとする被告の主張は、あくまで形式的判断にとどまり、審尋及びそれへの回答という手続の趣旨に反し、ひいては発明の適切な保護及び活用を定める特許法の目的（特許法1条）に

も反するため、違法である。

実際、拒絶査定不服審判において、審判請求の理由の記載を参酌した上で、審判官による審尋を発し、出願人からそれに対する回答を求める運用をしている趣旨は、審判段階で、審判合議体が納得のいく反論がなされればその主張を認めて拒絶査定を取り消し、又は、審判合議体が反論に十分に納得できない場合であっても、補正により拒絶理由通知が解消すると判断できる場合には、補正機会を与えることが特許出願人の利益に資し、最終的には特許法の目的にも合致することにあると解される。そうだとすると、特許出願人が示した補正案が拒絶理由を解消できることが明白である場合には、審判合議体は、出願人に補正機会を与えるべきであり、現実「前置報告を利用した審尋について」と題する施策情報（甲 2 2。以下「施策情報」という。）にも上記と同趣旨の記載がされているのであるから、その手続を怠った審決は違法である。

## 2 取消事由 2（特許庁の発表した施策に対する違反）

- (1) 特許庁は、平成 20 年 7 月に施策情報を発表し、現在では原則としてほぼ全件に対して審尋が送付されている。そして、施策情報には、「補正案が一見して特許可能であることが明白である場合には、審判合議体の裁量により、補正案を考慮した審理を進めること」があり得る旨の記載がある。

審判請求人は施策情報に記載されている内容が実行されることを期待して回答書を提出しているので、この施策情報に記載されている内容が実行されない場合、又は、実行された結果の記載がない場合は、行政庁が国民に対する義務を怠ったことになるといわざるを得ない。

- (2) 引用文献 3 には、補正案発明の構成及び効果が記載されていないので、補正案発明が引用文献 3 から容易に成し得たとする理論的根拠がない。したがって、補正案発明を、特許出願の際に独立して特許することができないものということとはできず、補正案発明は、一見して特許可能であることが明白で

ある場合に該当する。

そうすると、補正案発明に対する判断を示さないことは判断の遺漏であり、その結果、審決は、本願に係る発明の進歩性を誤って否定したものであるもので、違法である。

#### 第4 被告の反論

##### 1 取消事由1（発明の認定の遺漏）について

特許法36条5項の「特許出願人が特許を受けようとする発明」とは、同法同条1項及び2項に従い特許庁長官に提出される願書に添付しなければならない「特許請求の範囲」に記載すべき発明であると解されるものであって（同法17条の2により特許請求の範囲について補正をする場合には、補正後の特許請求の範囲に記載すべき発明）、同法134条4項に基づく審尋に対する回答書に記載した「補正案」に係る発明が、直ちに特許法36条5項の「特許出願人が特許を受けようとする発明」に該当するものではない。

したがって、審決が補正案発明に対して判断を全くしていないとしても、審決に発明の認定の遺漏があったとはいえない。

##### 2 取消事由2（特許庁の発表した施策に対する違反）について

補正案発明が施策情報にいう「補正案が一見して特許可能であることが明白である場合」に該当するとはいえず、審決が、補正案発明について審理をしなかったことに違法はない。

なお、平成22年8月9日付け前置報告書においては、拒絶査定で説示した一部の理由についての言及はないが、前置審査の法的性質から見ても、前置報告書において言及がないことをもって、かかる理由が解消しているとはいえない。

#### 第5 当裁判所の判断

当裁判所は、原告主張の各取消事由にはいずれも理由がなく、その他、審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は、以下のとお

りである。

# 1 取消事由 1（発明の認定の遺漏）について

(1) 原告は、審決には発明の認定の遺漏があるとして種々主張するが、その要旨は、審決において補正案発明の特許性につき審理判断されなかったことや、本件補正案により拒絶理由を解消できることが明白であるのに、審判合議体が原告に補正の機会を与えなかったことが違法である旨の主張であると解される。

(2) しかし、そもそも審判手続の過程で請求人の提出した書面に記載された意見の当否について、審決において、個々の具体的に理由を示すことを義務付ける法律上の根拠はない。したがって、審決において、請求人の提出に係る補正案の記載のある書面につき、その当否について個々の具体的な理由を示さなかったとしても、審決が当然には違法となるものではない。

本件において、補正案発明は、平成 22 年 8 月 9 日付けで前置報告書が作成された後に原告により平成 23 年 1 月 11 日付けで審判長宛てに提出された本件上申書（甲 19）、及び、審判長が原告宛てに送付した平成 24 年 1 月 11 日付け「審尋」と題する書面（甲 20）に応じて原告が提出した本件回答書（甲 21）に記載されたものである。

まず、本件上申書については、書面の性質に照らしても、審判合議体において、その内容を、当然に審理の対象として手続を進めなければならないものではなく、また、審決の理由中で、その内容の当否を個別具体的に判断しなければならないものではないことが明らかである。

また、上記「審尋」と題する書面には、本願は拒絶されるべきものである旨の審査官作成の前置報告書（甲 18）が転載されるとともに、「この審判事件の審理は、今後、この〈前置報告書の内容〉を踏まえて行うことになります。この審尋・・・は、この審判事件の審理を開始するにあたり、〈前置報告書の内容〉について、審判請求人の意見を事前に求めるものです。



意見があれば回答してください。（備考）・この審尋は、拒絶理由の通知・・・ではありません。したがって、この審尋の回答に際し、同法第17条の2に規定する補正をすることはできません。なお、拒絶査定と異なる拒絶理由があり、合議体が必要と判断した場合には、あらためて拒絶理由が通知され、同法第17条の2に規定する補正の機会が与えられます。」との記載があることが認められる。

上記記載によれば、「審尋」と題する書面は、前置報告書の内容を示して、審判手続は、同報告書の内容を踏まえて実施する方針を伝え、原告に対して意見を求めた書面であると認められる。したがって、上記書面に沿って、原告が、本件補正案の記載された本件回答書を提出したからといって、審判合議体において、本件回答書の内容を審理の対象として手続を進めなければならないものではなく、また、審決の理由中で、本件回答書の内容の当否を個別具体的に判断しなければならないものではない。

以上によれば、審決が補正案発明の特許性につき審理判断しなかったことが違法となるとはいえない。

- (3) また、拒絶査定不服審判請求を審理判断する審判合議体は、①特許をすべき旨の審決をする権能を有するとともに、他方、②拒絶査定と異なる理由で拒絶すべき旨の審決をする権能を有するが、後者の場合には、請求人に対して、新たな拒絶理由を通知して、意見書提出の機会を与えなければならない旨規定されている（平成18年法律第55号による改正前の特許法159条2項、3項、50条）。したがって、同規定によれば、請求人が補正をすることができるのは、審判請求の日から所定の期間内の補正をする場合を除いては、審判合議体において、拒絶査定と異なる理由で拒絶すべき旨の審決をしようとする場合に限られるのであって、本件上申書や本件回答書に記載された補正案により拒絶理由を解消できることが明白である場合が上記の補正のできる場合に該当するとはいえない。

そうすると、審判合議体が、原告による本件上申書又は本件回答書の提出後、原告に対して補正の機会を与えなかったことが違法となるとはいえない。

- (4) 原告は、特許法 36 条 5 項の「特許出願人が特許を受けようとする発明」とは「特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明」であり、本件では補正案発明がこれに該当する旨主張する。

しかし、特許法 36 条 1 項は、特許を受けようとする者は、願書の特許庁長官に提出しなければならない旨を定め、同条 2 項は、願書に特許請求の範囲等を添付しなければならない旨を定めている。そして、同条 5 項は、同条 2 項の定める願書に添付すべき特許請求の範囲の記載に関し、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める全ての事項を記載しなければならないことを定めている。そうすると、同条項にいう「特許出願人が特許を受けようとする発明」は、願書に記載された特許請求の範囲（同法 17 条の 2 により特許請求の範囲について補正をする場合には、補正後の特許請求の範囲に記載すべきもの）を指すことは明らかであり、前記(2)及び(3)において認定したところも併せ考えると、本件上申書や本件回答書に記載された補正案発明がこれに該当しないことは明らかである。

- (5) 以上によれば、原告の主張を採用することはできない。

## 2 取消事由 2（特許庁の発表した施策に対する違反）について

原告は、施策情報には、「補正案が一見して特許可能であることが明白である場合には、審判合議体の裁量により、補正案を考慮した審理を進めること」があり得る旨の記載があり、審判請求人は施策情報に記載されている内容が実行されることを期待して回答書を提出しているので、この施策情報に記載されている内容が実行されない場合、又は、実行された結果の記載がない場合は、行政庁が国民に対する義務を怠ったことになるといわざるを得ない、補正案発明は、一见して特許可能であることが明白である場合に該当するので、補正案

発明に対する判断を示さないことは判断の遺漏であり，その結果，審決は，本願に係る発明の進歩性を誤って否定したものであるので，違法である旨主張する。

そして，施策情報の「(注3) 補正案について」には次の記載があることが認められる（甲22）。

「前置審尋は拒絶理由通知ではないので，審判請求人は，審尋に対する意見を回答書により述べることはできますが，補正の機会が与えられるものではありません。前置審査での審査官の見解に対して，これを回避する補正案が回答書により提出されたとしても，補正ができるのは原査定が維持できず，新たに拒絶理由が通知された場合に限られるので，審判合議体が補正案を考慮して審理を進めることは原則ありません。ただし，補正案が一見して特許可能であることが明白である場合には，迅速な審理に資するので，審判合議体の裁量により，補正案を考慮した審理を進めることもあります。」

しかし，前記1(3)認定のとおり，請求人が補正をすることができるのは，審判請求の日から所定の期間内の補正をする場合を除いては，審判合議体において，拒絶査定と異なる理由で拒絶すべき旨の審決をしようとする場合に限られるので，施策情報に記載された「補正案が一見して特許可能であることが明白である場合」が，上記の補正のできる場合に該当するものとはいえない。

施策情報についても，その記載内容に照らすと，特許庁における運用を記載したにすぎないものと解され，前記1(3)記載の特許法の規定に優先するものではない上に，施策情報の上記の記載上も，審尋に対する回答書に補正案が記載されたとしても，原則としてこれを考慮することはないとされた上で，「補正案が一見して特許可能であることが明白である場合には，迅速な審理に資するので，審判合議体の裁量により，補正案を考慮した審理を進めることもあります。」とされているにとどまることに照らすと，施策情報の上記の記載が，審尋に対する回答書に記載された補正案が「一见して特許可能であることが明

白である場合」に，当該補正案を当然に審理の対象とすることを意味するものと解することはできない。

よって，原告の上記主張は，補正案発明に関し一見して特許可能であることが明白であるかどうかについて判断するまでもなく，採用することはできない。

### 3 まとめ

以上のとおり，原告の主張の各取消事由はいずれも理由がない。また，他に審決に取り消すべき違法もない。

## 第6 結論

よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官 設 樂 隆 一

裁判官 西 理 香

裁判官 神 谷 厚 毅