

特許出願の拒絶査定不服審判請求に伴う 従たる請求としての補正の提案

会員 花田 健史

要 約

特許出願の拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲についてする補正であって、限定的減縮を目的とするものの取扱いについては、様々な課題が指摘されて久しい。

そこで、本稿は、当該補正を伴う拒絶査定不服審判の請求に関し、その取扱いを改善するために、審理の在り方の変更であって、特許法の一部改正を伴わないものを、以下のとおり、提案する。

拒絶査定不服審判を請求する者は、その請求と同時にする補正であって、その請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてするもの（限定的減縮を目的とするものに限る。）を従たる請求とする旨を請求書及び手続補正書に記載することができ、

この場合において、審判官は、その請求に係る特許出願であって、従たる請求に係る補正前の特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、決定をもって従たる請求に係る補正を却下することができる、としてはどうか。

【討論対象となることを希望する論点】

1. 本稿の提案を適用するに当たっての課題について
2. 本稿の提案を適用する場合における範囲について
3. 本稿の提案を適用した場合に生じる課題について

目次

第 1 目的

第 2 課題

1 前提の確認

2 課題の提示

(1) 理由付記の点

(2) 発明保護の点

第 3 素案と検討

1 素案

(1) 審理の進め方

(2) 理由の付し方

(2-1) 補正却下決定を伴う特許審決

(2-2) 補正却下決定を伴わない特許審決

(2-3) 補正却下決定を伴う請求不成立審決

2 検討

(1) 方法

(2) 現行

(2-1) 類型 A

(2-2) 類型 B

(2-3) 類型 C

(2-4) 類型 D

(3) 素案

(3-1) 類型 A

(3-2) 類型 B

(3-3) 類型 C

(3-4) 類型 D

3 中間まとめ

第 4 提案と検証

1 提案

2 検証

(1) 課題解決

(1-1) 理由付記の点

(1-2) 発明保護の点

(2) 実施可能

(2-1) 特許法の観点から

(2-2) 利害調整の観点から

3 まとめ

第 5 結論

第 1 目的

特許法 17 条の 2 第 1 項 4 号に掲げる場合において

願書に添付した特許請求の範囲についてする補正であって、同条5項2号に掲げる事項を目的とするもの、すなわち、特許出願の拒絶査定不服審判（以下単に「**審判**」という。）の請求と同時に特許請求の範囲についてする補正であって、限定的減縮を目的とするもの（以下単に「**補正**」という。）が、同条3項から6項までに規定する要件（以下単に「**要件**」といい、うち同条6項において準用する同法126条7項に規定する要件を「**独立特許要件**」という。）を満たすものでないときは、審判官は、決定をもってその補正を却下しなければならない（特許法159条1項において準用する同法53条1項）。

このとき、補正について却下をすべき理由は、独立特許要件を満たさないことを理由とする場合のように特許出願について拒絶をすべき理由ともなり得るものであっても、予め通知しなくてよいとされている（特許法159条2項において準用する同法50条ただし書）。

このような現行の運用に対し、独立特許要件を廃止してはどうか、との提案がある⁽¹⁾。それは措くとしても、審判の請求と同時にする補正の取扱いについては、様々な課題が指摘されて久しい⁽²⁾。

ところで、「**囲師には必ず罅（欠）き（包囲した敵軍には必ず逃げ口をあけておき）**」ともいう⁽³⁾。現行の審理の在り方でも、独立特許要件の廃止でもなく、いずれでもない第三の道はないのであろうか。

そこで、本稿は、補正を伴う審判の請求に関し、その取扱いを改善するために、審理の在り方の変更であって、特許法の一部改正を伴わないものを提案することを目的とするものである。

第2 課題

まず、審判における審理の進め方を確認し、次に、これに起因する課題を提示する。

1 前提の確認

審判の請求と併せて補正があった場合において、当該請求に係る特許出願を審査した審査官が、査定理由と異なる拒絶理由を発見することなく、その審査の結果を特許庁長官に報告したときは（特許法162条及び同法164条3項）、審判官は、実務上、その請求についての審理を以下のとおり進める。

まず、補正についての審理を行い、

[1] 補正が要件を満たすものであるときは、原査定

を取り消し、補正後の特許出願について特許をすべき旨の審決をする（特許法157条及び同法159条3項において準用する同法51条）。

[2] 補正が要件を満たすものでないときは、決定をもって補正を却下し（特許法159条1項において準用する同法53条1項）、次に、補正前の特許出願についての審理を行い、

[2-1] 査定の理由その他の既に通知した拒絶の理由があると認めるときは、審判の請求は成り立たない旨の審決をする（特許法157条及び同法158条）。

[2-2] 拒絶理由を発見しないときは、原査定を取り消し、補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決をする（特許法157条及び同法159条3項において準用する同法51条）。

2 課題の提示

しかしながら、以上のような審理の進め方には、以下のとおり、理由付記の点と発明保護の点とにおける課題がある。

(1) 理由付記の点

まず、理由付記の点における課題について述べる。最高裁は、審決書における理由付記の趣旨に関し、以下の一般論を示す⁽⁴⁾。

「特許法一五七条二項四号が審決をする場合には審決書に理由を記載すべき旨定めている趣旨は、審判官の判断の慎重、合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること、当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあるというべきである」⁽⁵⁾。

そうすると、審決書に理由を記載すべき旨定められている趣旨は、少なくとも「当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与えること」にあるといえよう。

これを審判の請求は成り立たない旨の審決のうち補正の却下の決定を伴うものについてみると、当事者に当該審決に対する取消訴訟を提起するかどうかの便宜を与えるものとならない可能性がある。

すなわち、審決は、審決の結論及び理由を記載した

文書をもって行わなければならない（特許法 157 条 2 項 4 号）、また、補正の却下の決定も、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならないところ（特許法 159 項 1 項において準用する同法 53 条 2 項）、実務上、「特許出願の拒絶査定不服審判における審決と併せて補正却下の決定をするときは、請求成立・請求不成立の審決の理由中に、補正却下の決定の結論及び理由を記載する。」とされている⁶⁾。

以上によれば、審判の請求は成り立たない旨の審決のうち補正の却下の決定を伴うものにあつては、その審決書には、審決の結論及び理由が付されるところ、ここでいう「理由」としては、まず、補正を却下する旨の決定とその決定を導くに至った理由（以下「**却下の理由**」という。）が記載され、次に、審決の結論を導くに至った理由、すなわち、補正前の特許出願についての拒絶の理由（以下「**審決の理由**」という。）が記載されることになる。

うち「却下の理由」は、審査官が査定をするに当たって拒絶をすべき旨の結論を導くに至った拒絶の理由（以下単に「**査定の理由**」という。）と異なる拒絶の理由による場合であっても、これを予め通知しなくてよいとされることもあり（特許法 159 条 2 項において準用する同法 50 条ただし書）、以下のように、「査定の理由」と異なる拒絶の理由によることも少なくない。

[査定の理由：理由 A]

請求項 1 に係る発明 I は、
刊行物 a に記載された発明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るから、
特許法 29 条 2 項の規定により特許をすることができない。

[却下の理由：理由 B]

補正後の請求項 1 に係る発明 I' は、
刊行物 a に記載された発明に刊行物 b に記載された技術的
事項を適用することにより当業者が容易に発明をすることが
できたものであるから、
特許法 29 条 2 項の規定により特許をすることができない。

（なお、「発明 I'」は、「発明 I」を補正により限定的に減縮したものである。また、「理由 B」は、「理由 A」とは異なる拒絶の理由であつて、審決に至るまで審査手続及び審判手続を通じて通知されていないものである。）

また、審決書における「審決の理由」の記載も、これに先立ち「却下の理由」が記載されることもあり、以下のように、「却下の理由」と同様の理由による旨の記載をもって代えられる場合も多い⁶⁾。

[審決の理由]

補正前の請求項 1 に係る発明 I は、補正後の請求項 1 に係る発明 I' と同様の理由により、特許法 29 条 2 項の規定により特許をすることができない。

そうすると、例えば、「却下の理由」が「査定の理由」と異なる拒絶の理由による場合において、「審決の理由」が「却下の理由」と同様の理由によるときは、以下のように、「審決の理由」も「査定の理由」と異なる拒絶の理由によることになる。

[査定の理由：理由 A]

請求項 1 に係る発明 I は、
刊行物 a に記載された発明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るから、
特許法 29 条 2 項の規定により特許をすることができない。

[審決の理由：理由 B]

補正前の請求項 1 に係る発明 I は、
刊行物 a に記載された発明に刊行物 b に記載された技術的
事項を適用することにより当業者が容易に発明をすることが
できたものであるから、
特許法 29 条 2 項の規定により特許をすることができない。

このような審決書をもってされた審決には、「審決の理由」が「査定の理由」と異なる拒絶の理由をなす限り、特許法 159 条 2 項において準用する同法 50 条の規定に違反するとの審判手続上の瑕疵が存在することになる。

すなわち、「補正後の請求項 1 に係る発明 I'」については、特許法 159 条 2 項において準用する同法 50 条ただし書の規定により「却下の理由」としての「理由 B」を予め通知しなくてよいとしたとしても、「補正前の請求項 1 に係る発明 I」については、「査定の理由」である「理由 A」ではなく、これと異なる拒絶の理由をなす「理由 B」をもって「審決の理由」とする限り、「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」として、特許法 159 条 2 項において読み替えて準用す

る同法 50 条本文の規定により「審決の理由」としての「理由 B」を予め通知しなければならないことによる。

このとき、「補正前の請求項 1 に係る発明 I」は特許をすることができないとの結論を「理由 B」によることなく「理由 A」により導くことができる場合等を除き、当該瑕疵は、審決の結論に影響を及ぼすものとして、審決を取り消すべき事由をなそう⁷⁾。

しかしながら、審決書に具体的に記載された理由はいくまで「却下の理由」であるため、その審判手続上の瑕疵は潜在するにとどまり、顕在するには至らない。

そのため、このような審決書をもってされた審決の謄本の送達を受けた者は、具体的に記載された「却下の理由」を通じ、具体的に記載されなかった「審決の理由」を読み取った上で、その読み取った「審決の理由」に審判手続上の瑕疵があるか否かを検討しなければならない、との負担が生じている。

以上のとおり、審判の請求は成り立たない旨の審決のうち補正の却下の決定を伴うものにあつては、「却下の理由」が「査定の理由」と異なる拒絶の理由による場合において、「審決の理由」が「却下の理由」と同様の理由によるときは、その審決書は、当該審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮する便宜を与えるものとならないとの課題がある。

(2) 発明保護の点

次に、発明保護の点における課題について述べる。

拒絶査定不服審判における審理の進め方は、上記「1」において述べたとおり、まず、補正についての審理を行い、補正が要件を満たすものである限り、補正前の特許出願についての審理は行われないことになる。

しかしながら、補正が要件を満たすものである場合であっても、補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決をすることができるときもあろう。

例えば、補正の前後にわたり特許請求の範囲に記載されていた事項について、

ア 当該事項が主たる刊行物に記載されていると誤って認定した結果、相違点の看過がある場合、

イ 当該事項を主たる刊行物に記載された発明との相違点とした上で、

(ア) 当該相違点に係る事項が従たる刊行物に記載されていると誤って認定した結果、相違点の判断に誤り

がある場合、

(イ) 主たる刊行物に記載された発明に従たる刊行物に記載された技術的事項を適用することが当業者にとって容易であると誤って評価した結果、相違点の判断に誤りがある場合、において、

相違点の看過又は判断の誤りが審決の結論に影響を及ぼすとき等が、それぞれ該当する。

要するに、「査定の理由」における認定ないし判断に瑕疵が存在するときは、そもそも補正前の特許出願について拒絶の理由があると認めることはできないことから、審判官は、「査定の理由」と異なる拒絶の理由を発見しない限り、補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決をすることもできるといえる。

しかしながら、このような場合であっても、上記「1」のとおり、補正が要件を満たすものである限り、補正前の特許出願についての審理は行われないため、請求人は補正前の特許出願について審理を受け、特許をすべき旨の審決を受ける機会を持つことができない。

以上のとおり、特許をすべき旨の審決であっても、補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決をすることができるときは、請求人は補正前の特許出願に係る発明について特許を受けることができたにもかかわらず、そのような機会が保障されないとの課題がある。

第3 素案と検討

1 素案

以上のとおり、上記「第2, 1」において確認したとおりの審理の在り方には、上記「第2, 2」のとおり、理由付記の点と発明保護の点とにおいて課題が存在した。

そこで、本稿は、上記課題を解決するための手段として、以下のとおりの審理の在り方を素案として提示する。

(1) 審理の進め方

素案は、審理の進め方を以下のとおり変更するものである。

まず、補正前の特許出願についての審理を行い、[1] 拒絶の理由を発見しないときは、原査定を取り消し、補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決をし、要件を満たすものか否かにかかわら

ず、決定をもって補正を却下する。

[2] 査定の理由その他の既に通知した拒絶の理由があると認めるときは、次に、補正についての審理を行い、

[2-1] 補正が要件を満たすものであるときは、原査定を取り消し、補正後の特許出願について特許をすべき旨の審決をする。

[2-2] 補正が要件を満たすものでないときは、決定をもって補正を却下し、審判の請求は成り立たない旨の審決をする。

まず、補正前の特許出願についての拒絶の理由が記載される。

次に、補正についての却下の理由が記載される。

この審決は、上記「(1)」において、[2-2]に該当する場合にされる。

2 検討

上記「1」の素案が課題を解決することができ、かつ、実施をすることができるものか否かについて、以下、現行の審理の在り方との比較を通じて、検討する。

(2) 理由の付し方

以上のように審理の進め方が変更されることに伴って、審決書における理由の記載も、その結論ごとに、以下のように変更されることになる。

(2-1) 補正却下決定を伴う特許審決

特許をすべき旨の審決のうち、補正の却下の決定を伴うものについては、以下のとおりである。

補正前の特許出願について、拒絶の理由を発見しない旨が記載される。

この審決は、上記「(1)」において、[1]に該当する場合にされる。

(2-2) 補正却下決定を伴わない特許審決

特許をすべき旨の審決のうち、補正の却下の決定を伴わないものについては、以下のとおりである。

まず、補正前の特許出願についての拒絶の理由が記載される。

次に、補正後の特許出願について、拒絶の理由を発見しない旨が記載される。

この審決は、上記「(1)」において、[2-1]に該当する場合にされる。

(2-3) 補正却下決定を伴う請求不成立審決

審判の請求は成り立たない旨の審決のうち、補正の却下の決定を伴うものについては、以下のとおりである。

(1) 方法

まず、補正を伴う特許出願について、補正の前後ごとに特許をすべき旨の審決をすることができる否かに基づいて、4つの類型に分類する。すなわち、補正を伴う特許出願は、[補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決をすることができる／できない]と、「補正後の特許について特許をすべき旨の審決をすることができる／できない」との組み合わせによる4つのタイプのいずれかに属する。

・ 類型 A

対象\処分	特許をすべき旨の審決を
補正前の特許出願について	することができる (○)
補正後の特許出願について	することができる (○)

・ 類型 B

対象\処分	特許をすべき旨の審決を
補正前の特許出願について	することができない (×)
補正後の特許出願について	することができる (○)

・ 類型 C

対象\処分	特許をすべき旨の審決を
補正前の特許出願について	することができる (○)
補正後の特許出願について	することができない (×)

・ 類型 D

対象\処分	特許をすべき旨の審決を
補正前の特許出願について	することができない (×)
補正後の特許出願について	することができない (×)

次に、類型ごとに「各利害関係者の利得」を求め、これらに基づいて、審理の在り方を評価する。なお、

本稿においては、「利害関係者」として、審判の「請求人」、その審判の請求を審理する「審判官」、その請求に係る特許出願を監視する「第三者」をそれぞれ考慮する。

(2) 現行

現行の審理の在り方によれば、以下のとおりとなる。なお、「各利害関係者の利得」は、初期値を示すものとして、いずれも「0」とした。

表1 現行の審理の在り方における利得表

類型	特許の可否			各利害関係者の利得			利得の合計
	補正前	審理の順	補正後	請求人	審判官	第三者	
A	[○]	←	○	0	0	0	± 0
B	[×]		○	0	0	0	± 0
C	○		×	0	0	0	± 0
D	(×)		×	0	0	0	± 0
利得の合計				± 0	± 0	± 0	± 0

・ [] は、審理対象とならないことを示す。
 ・ () は、審理対象となるが、理由の記載が簡略化される可能性を示す。

(2-1) 類型 A

類型 A は、その特許出願について、補正の前後にわたり特許をすべき旨の審決をすることができる場合である。

補正後の特許出願について特許をすべき旨の審決がされ、これをもって審理が終了し、補正前の特許出願は審理の対象とならない。

(2-2) 類型 B

類型 B は、その特許出願について、補正前は特許をすべき旨の審決をすることができないが、補正後は特許をすべき旨の審決をすることができる場合である。

補正後の特許出願について特許をすべき旨の審決がされ、これをもって審理が終了し、補正前の特許出願は審理の対象とならない。

(2-3) 類型 C

類型 C は、その特許出願について、補正後は特許をすべき旨の審決をすることができないが、補正前は特許をすべき旨の審決をすることができる場合である。

補正について却下の決定がされる結果、補正前の特許出願が審理の対象となり、補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決がされる。

(2-4) 類型 D

類型 D は、その特許出願について、補正の前後にわたり特許をすべき旨の審決をすることができない場合である。

補正について却下の決定がされる結果、補正前の特許出願が審理の対象となり、補正前の特許出願について審判の請求は成り立たない旨の審決がされる。

なお、上記「第2, 2 (1)」のとおり、補正前の特許出願についての拒絶の理由(「審決の理由」)の記載は、補正後の特許出願についての拒絶の理由(「却下の理由」)と同様の理由による旨の記載をもって代えられることがある。

(3) 素案

素案に係る審理の在り方によれば、以下のとおりとなる。

表2 素案に係る審理の在り方における利得表

類型	特許の可否			利害関係者の利得			利得の合計
	補正前	審理の順	補正後	請求人	審判官	第三者	
A	○	→	[○]	+1	0	-1	± 0
B	×		○	+1	-1	-1	-1
C	○		[×]	0	+1	0	+1
D	×		×	+1	0	0	+1
利得の合計				+3	± 0	-2	+1

・ [] は、審理対象とならないことを示す。
 ・ 下線は、現行からの変更点を示す。

(3-1) 類型 A

補正前の特許出願について特許がすべき旨の審決がされ、これをもって審理が終了し、補正については審理の対象とならない。

(3-1-1) 請求人にとって

自己の特許出願に係る発明について、補正後のものでなく、より限定の少ない補正前のものについて特許を受けられる点において、利益がある。

したがって、請求人の利得を「+1」とする。

(3-1-2) 審判官にとって

審理の対象である特許出願が補正後のものから補正前のものに変更されるが、審理対象の数に変更はない。

したがって、審判官の利得を「0」とする。

(3-1-3) 第三者にとって

他人の特許出願に係る発明について、補正後のものでなく、より限定の少ない補正前のものについて特許がされる点において、不利益がある。

したがって、第三者の利得を「-1」とする。

(3-2) 類型 B

補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決をすることができない結果、補正についての審理が行われ、補正後の特許出願について特許をすべき旨の審決がされる。

(3-2-1) 請求人にとって

自己の特許出願に係る発明のうち、補正前のものについては特許を受けることができないが、審判手続において審理判断された対象となるため、補正前の特許出願に係る発明について特許を受けようとする請求人が、審決に対する取消訴訟を提起することができるようになるとの利益がある。

したがって、請求人の利得を「+1」とする。

(3-2-2) 審判官にとって

現行の審理の在り方においては、補正前の特許出願については審理することを要しなかったのに比して、補正前の特許出願についても審理しなければならないとなり、審理対象の数が増加するとの点において、不利益がある。

したがって、審判官の利得を「-1」とする。

(3-2-3) 第三者にとって

現行の審理の在り方においては、審決は謄本の送達により確定し⁶⁾、その後は監視を止めることができたのに比して、審決が謄本の送達によっては確定しなくなるため、その後も監視を続けなければならない点において、不利益がある。

したがって、第三者の利得を「-1」とする。

(3-3) 類型 C

補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決がされ、これをもって審理が終了し、補正については審理の対象とならない。

(3-3-1) 請求人にとって

現行の審理の在り方に比して特段の変更はないため、利益も不利益もない。

したがって、請求人の利得を「0」とする。

(3-3-2) 審判官にとって

現行の審理の在り方においては、補正後の特許出願について審理しなかったのに比して、補正前の特許出願について審理すれば足りることになり、審理対象の数が増加するとの点において、利益が

ある。

したがって、審判官の利得を「+1」とする。

(3-3-3) 第三者にとって

現行の審理の在り方に比して特段の変更はないため、利益も不利益もない。

したがって、第三者の利得を「0」とする。

(3-4) 類型 D

補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決をすることができない結果、補正についての審理が行われ、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる。

(3-4-1) 請求人にとって

自己の特許出願に係る発明について、補正の前後にかかわらず、特許を受けることができないものの、補正前の特許出願についての拒絶の理由が具体的に記載されることになるため、補正前の特許出願に係る発明について特許を受けようとする請求人が、審判手続上の瑕疵があるか否かのほか、特許要件についての判断に誤りがあるか否かを検討することが容易になるとの利益がある。

したがって、請求人の利得を「+1」とする。

(3-4-2) 審判官にとって

現行の審理の在り方においては、「審決の理由」の記載は、「却下の理由」と同様の理由による旨の記載をもって代えることができることもあったのに比して、提案に係る審理の在り方においては、常に、これを具体的に記載しなければならない。

この変更が審判官の不利益をなすか否かが問題となるところ、上記「第2, 2(1)」のとおり、そもそも審決書に「審決の理由」を記載することは特許法の定めるところであり、その記載により「当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与えること」ができるものでなければならないから、「審決の理由」の記載を「却下の理由」と同様の理由による旨の記載をもって代えることができなくなつたとしても、これを不利益ということはできない。

したがって、審判官の利得を「0」とする。

(3-4-3) 第三者にとって

現行の審理の在り方に比して特段の変更はないため、利益も不利益もない。

したがって、第三者の利得を「0」とする。

3 中間まとめ

素案は、審理の在り方一般を変更するものとして、利害関係者の利得に影響を及ぼし得るものであるから、利害関係者の利害を調整することができない限り、その実施もままならないものとする。

そこで、この点に鑑み、まず、利害調整の観点から、素案が実施可能であるか否かについて検討する。

上記「2 (3)」によると、現行の審理の在り方を素案に係る審理の在り方に変更した場合において、請求人の利得は「+3」となり、審判官の利得は「0」となり、第三者の利得は「-2」となり、これらの合計は「+1」となる。

そうすると、素案に係る審理の在り方によって、請求人は利益を受け、審判官は現行から変更はないものの、第三者は不利益を被ることになる。

してみると、素案に係る審理の在り方は、審理の在り方においてパレート改善をもたらすものであるといえない。

したがって、素案のまま提案とすることはできず、これを修正する必要がある。

そこで、第三者が不利益を被らないように、審理の在り方一般を変更するのではなく、請求人による特別の求めが明示された場合に限り、これを変更することとしてはどうか。

第4 提案と検証

1 提案

以上の検討を踏まえて素案を以下のとおり修正し、もって本稿の提案とする。

拒絶査定不服審判を請求する者は、その請求と同時にする補正であって、その請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてするもの（限定的減縮を目的とするものに限る。）を従たる請求とする旨を請求書及び手続補正書に記載することができる。

この場合において、審判官は、その請求に係る特許出願であって、当該従たる請求に係る補正前のものについて拒絶の理由を発見しないときは、決定をもって当該従たる請求に係る補正を却下することができる。

以下、提案に係る審理の進め方について説明する。

審判を請求する者は、従たる請求として補正をする旨を請求書及び手続補正書に記載することを通じ、審判官及び第三者に対し、補正前の特許出願についての審理を主たる請求とし、補正についての審理を従たる請求として求める旨の意思を表示する⁽⁹⁾。

この請求人による意思表示を受けて、審判官は、以下のとおり審理を進める。

まず、主たる請求、すなわち、補正前の特許出願についての審理を行い、

[1] 拒絶の理由を発見しないときは、原査定を取り消し、補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決をし、要件を満たすものか否かにかかわらず、決定をもって従たる請求に係る補正を却下する。

[2] 査定の理由その他の既に通知した拒絶の理由があると認めるときは、次に、従たる請求、すなわち、補正についての審理を行い、

[2-1] 補正が要件を満たすときは、原査定を取り消し、補正後の特許出願について特許をすべき旨の審決をし、

[2-2] 補正が要件を満たすものでないときは、決定をもって従たる請求に係る補正を却下し、審判の請求は成り立たない旨の審決をする。

なお、それぞれの場合ごとの審決書における理由の記載は、上記「第3, 1 (2)」のとおりとなる。

2 検証

本稿の提案が課題を解決することができ、かつ、実施をすることができるものであるか否かについて、以下、検証する。

(1) 課題解決

本稿の提案によれば、現行の審理の在り方における理由付記の点と発明保護の点とにおける課題をいずれも解決することができること、以下のとおりである。

(1-1) 理由付記の点

提案に係る審理の在り方によれば、補正の却下の決定を伴う審決に係る審決書にあっては、まず、補正前の特許出願についての拒絶の理由が記載されることになる。

このため、自己の特許出願が類型Dに該当するときにおいて、審決の謄本の送達を受けた請求人は、補

正前の特許出願についての審理において特許法 159 条 2 項において準用する同法 50 条の規定に違反すると
の審判手続上の瑕疵が存在するか否かを検討することが容易になり、また、特許要件についての判断に誤り
があるか否かについても同様である（上記「第 3, 2 (3 - 4 - 1)」）。

(1 - 2) 発明保護の点

提案に係る審理の在り方によれば、補正が要件を満
たすか否かにかかわらず、請求人は、補正前の特許出
願に係る発明について審理を受ける機会を保障される。

さらに、自己の特許出願が類型 A に該当するときは、補正後の特許出願に係る発明ではなく、補正前の
特許出願に係る発明について特許を受けることができる
ようになる（上記「第 3, 2 (3 - 1 - 1)」）。

また、自己の特許出願が類型 B に該当するときで
あっても、補正前の特許出願について特許を受けよう
とする請求人が、審決に対する訴えを提起することが
できるようになる（上記「第 3, 2 (3 - 2 - 1)」）。

(2) 実施可能

本稿の提案は、現在施行されている特許法⁽¹⁰⁾の範囲
内において実施をすることができるものであり、か
つ、利害関係者の利得損失を考慮しても実施をす
ることができるものであること、以下のとおりである。

(2 - 1) 特許法の観点から

特許法は、審査について、以下のとおり規定する。

第四十九条

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

第五十一条

審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

第五十三条

第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。）において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の際の送達前に認

められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

以上によれば、審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見したか否かに応じて、拒絶をすべき旨の査定をし、又は特許をすべき旨の査定をしなければならないが、また、補正が要件を満たさないときは、その補正を却下しなければならない。

これに対し、補正が要件を満たすときについては、明文の規定は存在しない。

これをまとめると、以下のとおりとなる。

表 3 特許法上の処分に関する規定

	拒絶理由なし／要件を満たす	拒絶理由あり／要件を満たさない
特許出願	特許査定をしなければならない	拒絶査定をしなければならない
補正	規定なし	却下決定をしなければならない

そして、以上のことは審判においても同様と考えられる（特許法 158 条及び同法 159 条）。

そうすると、審判の請求と併せて要件を満たす補正があった場合において、請求人が補正についての審理を主たる請求として求めているときは、審判官は決定をもって補正を却下してはならないことは当然として、請求人が補正についての審理を従たる請求として求めており、かつ、補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決をすることができるときは、補正についての審理を行う必要はもはや無くなったとして、審判官は、決定をもって補正を却下することができるのではないか。

少なくとも特許法は、その可能性について明文の規定をもって排除するものでなく、現に特許法は、前置審査についてではあるが、以下のとおり規定する。

第六十四条

審査官は、第六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。

2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。

3 (略)

特許法 164 条 2 項の規定によれば、審査官は、特許をすべき旨の査定をするときは、補正の却下の決定をすることができる。この規定は、請求書に記載

された請求の理由からみて補正前の特許出願についても特許をすべき旨の査定をすることができる場合において、補正が要件のうち独立特許要件以外の要件を満たすものでないときに限らず、補正が独立特許要件を満たすときであっても、決定をもって補正を却下することができる余地を残そうとする立法者の意図の現れといえないだろうか。仮にそうであるとすれば、その意図の及ぶ範囲が前置審査に限られ、審判に及ばないとする理由もない。

もっとも、特許法においては、要件を満たす補正について、決定をもって却下してはならない旨の規定は存しないことは上記のとおりであるが、決定をもって却下することができる旨の規定もまた存しない。

そこで、根拠となる規定が存しないにもかかわらず、審判官が、要件を満たす補正について決定をもって却下することができるか否かが課題となるため、以下、検討する。

まず、請求人からみて、主たる請求が認められる限り、従たる請求に係る補正が決定をもって却下されたとしても、不利益処分には当たらない。

次に、補正の却下の決定に対しては、不服を申し立てることができず（特許法 159 条 1 項において準用する同法 53 条 3 項）、また、行政不服審査法の規定による審査請求をすることもできないところ（特許法 195 条の 4）、以上のことは、請求人はもとより、第三者についても同様に当てはまらう。

そうすると、補正についての審理が従たる請求として求められた場合において、主たる請求を認めることができるときは、要件を満たす補正について却下の決定をするか否かは審判官の裁量にあるといえる。

そうすると、このようなときに審判官が決定をもって補正を却下することは、「裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合」（行政事件訴訟法 30 条）に該当しない限り、認められこそすれ、禁じられるものではない⁽¹¹⁾。

してみると、補正についての審理が従たる請求として求められた場合において、主たる請求に理由があると認めるときは、審判官は、当該補正が要件を満たすものか否かにかかわらず、決定をもって当該補正を却下することができるかと解すべきである。

(2-2) 利害調整の観点から

上記「第 3, 3」のとおり、素案に係る審理の在り方

によれば、請求人は利益を受け、審判官は現行から変更はないものの、第三者は不利益を被ることになる。

ところで、素案は審理の在り方一般を変更するものであったのに対し、提案は、補正について従たる請求としての審理を求める趣旨を特に明示したときに限り、審理の在り方を変更するものでもあった。

そして、請求人が補正についての審理を従たる請求として求める旨を明示している限り、第三者は、補正前の特許出願について特許をすべき旨の審決がされる事態を予期し、又はその帰趨を監視すべきものであるから、提案に係る審理の在り方により第三者が不測の不利益を被るとまではいえない。

そこで、類型 A 及び類型 B における第三者の利得をそれぞれ「-1」から「0」に改める。

このように、提案に係る審理の在り方によれば、以下のとおり、第三者の被る不利益が解消されることに伴い、利得の合計も増加するものと考ええる。

表 4 提案に係る審理の在り方における利得表

類型	特許の可否			利害関係者の利得			利得の合計
	補正前	審理の順	補正後	請求人	審判官	第三者	
A	○	→ 意思表示	[○]	+1	0	0	+1
B	×		○	+1	-1	0	±0
C	○		[×	0	+1	0	+1
D	×		×	+1	0	0	+1
利得の合計				+3	±0	±0	+3
・ [] は、審理対象とならないものを示す。 ・ 下線は、素案からの変更点を示す。							

3 まとめ

以上によれば、現行の審理の在り方から提案に係る審理の在り方へと変更した場合において、請求人の利得は「+3」となり、審判官の利得は「0」となり、第三者の利得は「0」となり、これらの合計は「+3」となる。

そうすると、提案に係る審理の在り方によって、請求人は利益を受け、審判官も第三者も利益こそ受けないものの、不利益もまた被らないこととなる。

してみると、提案に係る審理の在り方は、審理の在り方においてパレート改善をもたらすものであるといえる。

第 5 結論

よって、本稿の結論として、上記「第 4, 1」のとおり提案する。

なお、本稿は、提案に係る補正の範囲について、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲についてする補正のうち、限定的減縮を目的とするものに限定している。この限定を解除することができるか否かの点については、更なる検討の対象とするとともに、討論の対象となることを特に希望する。また、前置審査との関係についても同様である。

以上

(注)

- (1) 吉田広志「特許法 17 条の 2 第 5 項の加重要件に関する裁判例の研究と提言」知財管理 59 巻 2 号 145-166 頁(2009)、梅田幸秀「特許拒絶査定不服審判運用上の問題点－審判請求時の補正の補正却下について－」パテント 64 巻 10 号通巻 738 号(第 64 巻別冊第 6 号) 50-68 頁(2011)、愛知靖之「独立特許要件不充足を理由とする補正却下に際しての拒絶理由通知の要否－逆転洗濯電動機事件」判例評論 644 号(判例時報 2157 号) 182-187 頁(2012)、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 71-83 頁(2013)。
- (2) 前掲注(1)に掲げるもののほか、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 号通巻 747 号 82-94 頁(2012)、清水節「審判請求時の補正とその却下の決定について」中山信弘・斉藤博・飯村敏明編『知的財産権 法理と提言 牧野利秋先生傘寿記念論文集』青林書院 469-487 頁(2013)、小林茂「裁判例に示された補正却下についての問題」パテント 68 巻 10 号通巻 796 号 134-144 頁(2015)、特許庁審判部『審判実務者研究会報告書 2015』35-70 頁(2016)。
- (3) 金谷治 訳注『新訂 孫子』102-103 頁 岩波書店(2000)。
- (4) 最高裁昭和 54 年(行ツ)第 134 号昭和 59 年 3 月 13 日第三

小法廷判決・集民第 141 号 339 頁 [非水溶性モノアゾ染料の製法]。

- (5) 特許庁審判部編『審判便覧 [第 16 版]』63-04。
- (6) 梅田・前掲注(1)62 頁は「審決書では、補正後の発明について独立特許要件を判断した場合、補正前の発明についての判断は、補正前の発明が、補正後の発明を含んでいるという簡単な理由付けで済みますという運用がなされている」とする。
- (7) 例えば、知財高裁平成 18 年(行ケ)第 10281 号平成 19 年 4 月 26 日判決 [取引可否決定方法、取引可否決定システム、中央装置、コンピュータプログラム、及び記録媒体]、知財高裁平成 18 年(行ケ)第 10102 号平成 18 年 12 月 20 日判決 [シート張力調整方法、シート張力調整装置およびシートロール用巻芯]、知財高裁平成 26 年(行ケ)第 10272 号平成 28 年 2 月 17 日判決 [自己乳化性の活性物質配合物およびこの配合物の使用]。
- (8) 特許庁審判部・前掲注(5)46-00。
- (9) なお、予備的請求としての訂正(審判)の請求を示唆するものとして、紺野昭男「欧州特許庁(EPO)の予備的請求制度の概要と、わが国の訂正制度との対比」パテント 64 巻 4 号通巻 732 号(別冊 4 号) 78-95 頁(2011)。また、吉田・前掲注(1)特許研究 83 頁脚注 39 は、独立特許要件及び補正却下決定により「事実上、補正後クレームと補正前クレームの双方について出願人は特許性を判断してもらえることになる。」との「田村善之教授の示唆」を紹介する。
- (10) 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成 28 年 12 月 16 日号外法律第 108 号)による一部改正前の特許法(昭和 34 年 4 月 13 日法律第 121 号)。
- (11) なお、特許法 17 条の 2 第 5 項違反を理由とする補正の却下の決定における裁量性を指摘するものとして、吉田・前掲注(1)知財管理 150-153 頁。

(原稿受領 2018. 2. 27)