



Title	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
Author(s)	吉田, 広志
Citation	特許研究, 55号, 74-86
Issue Date	2013-03-29
Doc URL	<a href="http://hdl.handle.net/2115/54723">http://hdl.handle.net/2115/54723</a>
Type	article
File Information	Patent Studies55_3_2013.pdf



[Instructions for use](#)

# 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—

## Declining of amendments and Due process

吉 田 広 志\*  
Hiroshi YOSHIDA

抄録 補正却下という手続きは、特許法53条1項の条文上、出願人の反論機会を不要とするが、それを適正手続違反とした裁判例を端緒として、補正却下という制度の問題点を解釈論、立法論の両面から考察した。

### 1. 本稿の目的—補正却下と出願人の 手続保障—

特許出願が特許要件を満たさずに拒絶される場合、拒絶査定が下される前に拒絶理由が通知されることが原則であり（特許法 50 条本文）、出願人には意見書提出および補正の機会が与えられる。出願人に不利な処分をする際に反論の機会を与えることは、行政手続一般に共通した理念である<sup>1</sup>。ところが、出願手続きの中には、出願人に反論の機会を与えずに不利な処分を課す場合がある。それが同法 53 条 1 項に定める補正却下という処分である。

本稿は、拒絶査定不服審判において条文に即して行われた補正却下処分が、審決取消訴訟で適正手続違反とされた判決を手掛かりに、補正却下処分の適法性を考え直すものである<sup>2</sup>。

なお補正に関する条文はめまぐるしく改正されているため、本稿で条文を引用する場合は特に記載しない限り、対応する現行法の条文を掲げる<sup>3</sup>。

### 2. 補正と補正却下の構造

#### (1) 1項3号および1項4号の補正

明細書およびクレームに関する補正の原則は、「記載した事項の範囲内」で行われること、すなわち新規事項を追加しないことである（特許法 17 条の 2 第 3 項）<sup>4</sup>。

クレームについて補正が行われると、たとえ新規事項が追加されなくとも審査対象たる発明が変動するため、審査官は再度審査を行うことになる。しかし、補正が繰り返されることで審査が延々と長期化することは審査全体の効率性の観点から避けなければならない。そこで平成 5 年改正法は、補正の大原則として新規事項追加禁止を掲げたいえ、2 回目以降の補正については原則として新たなサーチ（先行技術調査）を必要としない範囲

\* 北海道大学大学院法学研究科准教授  
Associate Professor of Law, Hokkaido University,  
School of Law

に限って補正を認めることとした。

具体的には、最後の拒絶理由通知（補正が行われたことによって生じた新たな拒絶理由に対する通知）<sup>5</sup>に対応する補正（特許法 17 条の 2 第 1 項 3 号。以下、「1 項 3 号の補正」）、および拒絶査定不服審判提起時の補正（同項 4 号。以下、「1 項 4 号の補正」）は、新規事項追加禁止（同条 3 項）にさらに要件が加重される（同条 5 項各号）<sup>6</sup>。

1 項 3 号または 1 項 4 号の補正は、特許法 17 条の 2 第 5 項各号によって補正の目的が制限されているが、この中で特許性を主張したい出願人にとって実効的な手段は、同条 5 項 2 号（以下、「5 項 2 号」）の限定的減縮である。

平成 5 年改正法が、単なる減縮ではなく、より制限的な「限定的」減縮に限って補正を認めることにした理由は、限定的減縮であれば、審査官は補正後クレームについて改めてサーチをすることなく、すでに手元にある先行技術資料を活用すれば特許性が判断できるからである。そのため、たとえばクレームの構成要素を外的に付加する補正は、新たなサーチを必要とするため限定的減縮には当たらないとされている<sup>7</sup>。

他方、補正が 5 項 2 号に該当する場合、5 項 1, 3, 4 号の補正とは異なり、さらに特許法 17 条の 2 第 6 項（以下、「6 項」）の要件（いわゆる独立特許要件）が課される。すなわち、5 項 2 号の補正を行う場合は、補正が認められるための要件として、補正後のクレームが特許性を備えていることが求められるという、いささか奇異な構造となっているのである。

1 項 3 号および 1 項 4 号の補正は、特許法 17 条の 2 第 5 項各号（補正の目的）ないし 6 項（独立特許要件）に違反した場合は補正却下の対象となる（同条 3 項、4 項に違反した場合も同じ）。補正が却下されれば補正はなかったものとみなされ、

クレーム、明細書等の記載は補正前の状態に戻って査定・審決が下される<sup>8</sup>。補正却下は拒絶査定・審決に直結するものではないが<sup>9</sup>、一度は拒絶理由があると判断された元のクレームに戻るわけだから、多くの場合は拒絶査定・審決が下されることになる<sup>10</sup>。

## (2) 補正却下という処分

ところで条文上は、補正却下に際しては出願人に通知をする必要がない、と定められている（特許法 50 条但書、同法 159 条 2 項後段、同法 163 条 2 項後段）。

拒絶の理由がある場合は、出願人に補正および反論の手段機会を与えるために通知がなされるのが原則であり、先に述べたようにこれは行政法の一般理念に基づく。これは審査でも審判でも同じことである（同法 50 条、同法 159 条 2 項前段、同法 163 条 2 項前段）。

しかし、1 項 3 号ないし 1 項 4 号の補正については、補正が新規事項を追加するものであったり 5 項各号の目的に違反する場合にさらに拒絶理由を通知することになると、補正と拒絶理由通知が延々とループしてしまい、審査が長期化する。そこで平成 5 年法改正では、このような場合には通知無しで補正自体を却下し（同法 53 条 1 項、同法 159 条 1 項、同法 163 条 1 項）、さらに補正却下不服審判（平成 5 年改正前の旧特許法 122 条）を廃止して手続を先に進め、補正却下に対する不服は拒絶査定不服審判で審理することとした（同法 53 条 3 項）。

通知無しで補正が却下されれば、出願人の反論機会が保障されないという弊害はたしかに存在する。しかし、1 項 3 号ないし 1 項 4 号の補正の機会が与えられるということは、この前に最低 1 度は補正の機会（最初の拒絶理由通知に対応する補

正) が与えられているはずであり、補正却下それ自体に対するものではないにしろ、出願人の意見陳述の機会が皆無だったというわけではない<sup>11</sup>。

### (3)なぜ補正却下に通知が不要とされているか？

1項3号ないし1項4号の補正で多いと思われる、5項2号を目的とした補正を考えてみよう。5項2号の場合は補正が認められるための要件として、補正が目的に合致しているか(この場合は限定的減縮にあたるか)に加えて、補正後クレームの特許性(6項、独立特許要件)が問題となる。目的に違反している場合はもちろん、補正後クレームに特許性がなければ補正自体が却下されるのだが、5項各号違反の場合と同じくその場合でも、通知は不要とされている。これはなぜだろうか。

独立特許要件の審査審理は補正が5項2号の目的要件を満たしていることが前提となる。行われた補正が5項2号の限定的減縮の要件を満たしていれば追加的サーチは必要ないはずだから、補正の前後でサーチ範囲は変わっていない。したがって、独立特許要件の審査において新規性・進歩性、先願等を根拠付ける引用例(進歩性であれば論理付け等も含む。以下同じ。)は、審査審理が適正に行われていれば、補正前に出願人に提示済みのはずである<sup>12</sup>。

もしそうであれば、補正後クレームの独立特許要件の審査審理において特許性が否定される場合に、出願人に拒絶の理由を通知すること無く補正が却下されようとも、引用例はすでに提示されていたはずだから反論の機会は与えられていたことになり、出願人を不意打ちにすることは無い。特許法50条但書(同法159条2項後段、同法163条2項後段で準用する場合も同じ。)において、目的違反だけでなく独立特許要件を満たさない場合にも拒絶理由を通知する必要が無いと定めたのは、

このようなシチュエーションを想定してのことと考えられる。

補正却下という手続きは、「どこかで審査審理を打ち切る」ことを目的としている。したがって補正却下という手続き自体は、審査・審判全体の効率性の点から正当化されると考えられる。

## 3. 補正却下は適正手続違反となるか？

### (1)独立特許要件の審理で初めて新たな引用例が示された場合

しかし、独立特許要件の審査をしたところ、ここで初めて新たな引用例に基づく拒絶理由が発見された場合は、この理は通用しない。

現行法の規定上は、ある拒絶理由の存在により拒絶査定を受けたため限定的減縮(5項2号)となる補正を行ったところ、補正後クレームに新たな別の拒絶理由が発見された場合でも、6項の要件を満たさないとして補正自体が却下されてしまう。しかし、補正却下は拒絶理由を通知する必要はないから(特許法50条但書、同法159条2項後段、同法163条2項後段)、出願人はこの「新たな別の」拒絶理由に対して一切の反論の機会が与えられないのである。これは出願人の手続きが保障されていないのではない<sup>13</sup>？

独立特許要件の審査において新たな拒絶理由が発見された場合とはどのような場合か。それは、最後の拒絶理由ないし拒絶査定の前の段階で、サーチ漏れがあった場合である。

すでに述べたとおり、1項3号ないし1項4号の補正を認めない場合に出願人に応答の機会を与えなくとも構わないと考えられるのは、サーチ範囲が変わらない範囲でしか補正を認めないゆえ(5項2号参照)、すでに実質的な反論の機会が与えられていたからである。

しかし、仮に最後の拒絶理由を通知する段階な

いし拒絶査定段階でサーチ漏れがあれば、補正後クレームの特許性が問題となる6項の場面で追加的サーチを行い、新たな引用例が浮上することはあり得ることである。また、サーチ漏れではないにしろ、提示した引用例のうち主引用例を入れ替えたり、論理構成を大きく違えたりすれば、出願人にとってはサーチ漏れと同様、拒絶理由の後出しと同じことになる<sup>14</sup>。これは、補正却下について拒絶理由が不要と考えた前述のシチュエーションとはまったく異なる状況である。

特に、補正が1項4号の場合は深刻である。拒絶査定不服審判内で補正却下されてしまうと（特許法159条1項）、拒絶査定時のクレームに戻って審理がなされるが、もとより拒絶査定を受けたクレームであるから、その判断が変わることはほとんど考えられない。したがって、この局面での補正却下は事実上、拒絶審決に直結する。

さらに悪いことに、拒絶審決を受けてしまえば、審決取消訴訟（特許法178条1項）で審決が取消されない限りは新たに補正をすることは不可能であり、審決取消訴訟では拒絶審決時のクレーム（＝補正前クレーム）で争うほかはなくなる。出願人にとって、1項4号の補正が却下されることは、重大な処分というほかはない<sup>15</sup>。しかし条文上は、拒絶理由通知は必要ない、というのである。

## (2) 補正却下が適正手続違反とされた[逆転洗濯方法および伝動機]事件

この点が問題となり、特許法17条の2第6項違反を理由に補正が却下され、それが拒絶審決に直結した場合、適正手続違反があったとしてその拒絶審決が取消されるという判決が実際に存在している。

知財高判平成23・10・4判時2139号77頁平成22（行ケ）10298 [逆転洗濯方法および伝動機]

は、以下のような事案だった。

すなわち、出願人は引用文献1～4に基づいて特許法29条2項違反とする拒絶査定を受けたので、これに対する不服審判を請求するとともに明細書の補正（本件補正）を行った。特許庁は、前置審査を経て審尋を行った。審尋書では、引用文献1のほか新たに刊行物2その他の文献を提示して、補正後クレームは進歩性を満たさず、独立特許要件を満足しないことが示された。出願人はこれに対して、補正案を示して更に請求項1を補正する機会を与えてほしいこと等を内容とする回答書を提出した。

回答書を受けた特許庁は、その後、本件補正を却下するとともに拒絶審決を下した。

審決の要旨は以下である。すなわち、補正発明は、特許法17条の2第5項2号を目的とするものに該当するが、引用文献1（拒絶査定で引用した文献）および刊行物2（審決で初めて引用された文献）並びに周知技術に基づいて、進歩性（同法29条2項）を満たさず、出願の際独立して特許を受けることができず（同法17条の2第6項）、本件補正は却下すべきである。そして、補正前発明は、刊行物1発明及び周知技術に基づいて、進歩性（同法29条2項）を満たしておらず特許を受けることができない、というものであった。

ところが上記審決の取消しを求めた訴訟では、一転して、上記補正却下が出願人に対して適正な手続を行わなかったとして、審決が取消された。

判旨は、特許法の規定上は、独立特許要件を欠く場合にも拒絶理由通知をしなくとも審決に際し補正を却下することができることを踏まえた上でなお、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして、審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとすべき場合もあり得る、という立場を採用した。

そのうえで、この事案については「拒絶査定不服審判を請求するとともにした…(略)…本件補正につき、拒絶理由を通知することなく、審決で、従前引用された文献や周知技術とは異なる刊行物2を審尋書で示しただけのまま進歩性欠如の理由として本件補正を却下したのについては、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ないものである。本件においては、審判においても、…(略)…この新たな公知技術を根拠に含めて提示する拒絶理由を通知して更なる補正及び意見書の提出の機会を与えるべきであったというべく、この手続を経ることなく行われた審決には瑕疵がある」として、拒絶審決を取消した。

拒絶査定を受けた審査の内容と、独立特許要件の審理内容とを詳細に検討すると、まず審査においては、引用文献1,2からそれぞれ当業者が容易に発明し得たことを理由に進歩性が否定されている。筆者が拒絶査定の内容を読む限り、この引用文献1と2は組み合わせの関係には無く、それぞれに記載された事項から、容易に発明できたとされている。

ところが独立特許要件の判断においては、引用文献1と補正後発明とについて一致点と相違点の認定が行われ、その相違点について、ここで初めて出願人に提示された刊行物2記載の事項を当てはめることが容易だとして、進歩性が否定されている。

このように、引用文献1は共通しているものの、進歩性を否定する論理構成はかなり異なっているように見える。

### (3) 他の裁判例の現状—その1. 周知例を追加的に提示した場合

この事案のように、補正却下を受けた上で審決

取消訴訟に進んでいる事案のうち、独立特許要件の判断において初めて新たな引用例が提示された事案はそれほど多くない。

拒絶査定で根拠となった引用例にさらに周知例が追加される場合はあるが、それを捉えて手続違法(または特許法159条2項前段違反)を出願人が主張しても、実質的に異なる拒絶理由を示したものではないから出願人の応答機会が保障されていた、としてほとんどが斥けられている(東京地判平成16・8・31平成15(行ケ)177【積層波長板】、東京高判平成16・12・27平成15(行ケ)268【オンライン看護支援装置】、知財高判平成18・7・12平成17(行ケ)10666【アクティブマトリックス型液晶表示装置】、知財高判平成19・3・14平成18(行ケ)10348【使い捨てパンツの折り畳み構造】、知財高判平成19・12・18平成19(行ケ)10002【車両用サスペンションアーム】、知財高判平成20・9・29平成20(行ケ)10114【遊技機】、知財高判平成20・11・20平成19(行ケ)10322【静電荷像現像用トナー】、知財高判平成21・10・29平成21(行ケ)10090【奨学金支給処理システム及びその処理方法】、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22・10・27平成22(行ケ)10071【数式編集システム】、知財高判平成23・4・27平成22(行ケ)10194【回転コネクタ】、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】、知財高判平成23・12・8平成23(行ケ)10034【身体位置感覚／運動感覚装置及び方法】、知財高判平成24・12・19平成24(行ケ)10099【可食容器セット及びその製造方法】、周知例というわけではないが、追加的な引用例がさほど重視されていない事例として知財高判平成24・11・13平成24(行ケ)10189【遮煙エレベータ装置】)。

#### (4) 他の裁判例の現状—その2. 実質的に新たな拒絶理由が発見された場合

ところが、周知例ではなく、補正後発明の進歩性欠如の決め手とも言うべき引用例が、独立特許要件の判断において初めて提示された場合でも、特許法53条1項の条文を理由に拒絶審決を維持する判決もある。

知財高判平成19・9・11平成19(行ケ)10026【軟水管理装置】は、不意打ちであるという出願人の主張について、「…立法論としてはともかく、(出願人)の主張は法159条2項が準用する法50条ただし書が補正却下の場合に拒絶理由通知を不要としている点を見過ごした独自の解釈というほかなく、…(略)…著しく手続の公正を害したとまで認めることはできない…」と述べる。その他、微妙ではあるが、知財高判平成23・9・7平成22(行ケ)10358【螺旋状相互係止噛み合い案内前進構造】も、ほぼ同様に、特許法50条但書をそのまま理由とする。

さらに、拒絶査定理由は進歩性欠如だったが、独立特許要件の判断において特許法29条の2違反を理由に補正が却下されても、違法ではないという例もある。東京高判平成16・9・30平成15(行ケ)475【研磨パッド】は、補正却下の理由として同法29条の2を用いているだけであって、審決の対象たる進歩性欠如に関しては反論の機会を与えているために、不意打ちや手続違背は無い、との立場を採る。しかし、拒絶理由(6項違反の理由)が後出しされることによって補正が却下されれば、実質的に、前に通知された拒絶理由(ここでは進歩性欠如)を回避することができなくなるのだから、これは理由にはなっていない<sup>16</sup>。もっともこの事案は、補正が却下されることによって補正前の状態に戻ったクレイムの進歩性違反を理由とした審決が取消されたため、出願人は結果的

に救われている。

その他、補正後発明が特許法29条1項柱書の発明に該当せず補正が却下され、補正前発明について進歩性欠如を理由になされた拒絶審決について、審決が維持された例として、知財高判平成19・10・31平成19(行ケ)10056号【切り取り線付薬袋】、補正後発明について進歩性欠如として補正が却下され、補正前発明について新規性欠如としてなされた拒絶審決について、審決が維持された例として、知財高判平成20・10・22平成19(行ケ)10426【酸化物層のエッチング方法】がある。

他方、進歩性欠如を根拠付けた周知例が、独立特許要件判断の場面で初めて引用され、かつ、事実上引用例として機能していたために出願人に防御の機会を与えなかった違法があったとした知財高判平成18・12・20平成18(行ケ)10102【シート張力調整方法】は、「…拒絶査定不服審判において拒絶査定理由と異なる理由を発見した場合に当たるということができ、拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも、新たな拒絶理由通知を発し、出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである…」と述べている。条文に当てはめると、特許法159条2項で準用する同法50条違反ということになるのか。

知財高判平成19・4・26平成18(行ケ)10281【取引可否決定方法】も同じように、「拒絶通知をした理由と異なる理由に基づいてされた措置が原告の防御の機会を与えなかった」と述べ、審決を取消している。

補正後発明と補正前発明とで主引用例を入れ替えて特許性を判断した場合は、拒絶理由通知の懈怠があったとして審決を取消した知財高判平成20・3・26平成19(行ケ)10074【空気清浄装置】は、「…出願人の防御権を奪うものとはいえない特

段の事情がない限り、通知を懈怠してされた審決の  
 手続は違法である…」と、特許法の特定の条文を引用せず述べている<sup>17</sup>。

その他、前置審査において新たに発見した公知技術について拒絶理由を通知しなかった（結果、審判で補正が却下され拒絶審決を受けた）違法があるとした例（知財高判平成 18・11・29 平成 17（行ケ）10622 **【共通データセットに対する独立及び同時のアクセスに関する方法及び装置】**、もともと結論に影響が無いとして判決は審決維持。）がある。

## 4. 批判的考察

### (1) 補正却下が適正手続違反となる理由

さて、どのように考えるべきか。

上述したように、条文を墨守する限り、前掲**【逆転洗濯方法および伝動機】**の対象となった審判に違法事由は無いように見える。条文上、拒絶理由を発見した場合は出願人の手続保障の観点から拒絶理由が通知されることが原則であるが（特許法 50 条）、補正を却下する場合は、たとえ補正後の独立特許要件の審理において拒絶理由が発見されても、出願人に対して拒絶理由を通知する必要はない（同条但書、159 条 2 項後段）。補正却下という制度自体が、「どこかで審査を打ち切る」ことを目的としているからである。これは審査・審判全体の効率性から正当化される。

しかし、独立特許要件の審理をしたところ、ここで初めて新たな引用例に基づく拒絶理由が発見された場合は、この理は通用しないことは既に述べたとおりである。

出願人からしてみれば、1 項 4 号の補正に対する独立特許要件の判断という押し詰まった場面において突然に新たな引用例が提示されれば、なぜ審査の段階でその文献を引用してくれなかったの

か、それであれば適切な補正で切り抜けられたはずだ、と言いたいところであろう。1 項 4 号の補正は、もともと新たなサーチが生じない範囲でしかクレイムの補正を認めていないのだから、サーチが適切に行われていれば拒絶理由となる文献はサーチ済みのはずである（独立特許要件の判断に進んでいるということは、5 項 2 号の目的要件違反は生じていない）。

ここで新たな引用例が発見されたということは、1 項 4 号の補正に対応する拒絶理由通知時（ないし最初の拒絶理由通知時）に、サーチ漏れがあったことを意味する。サーチ漏れが生じたことで引用文献提示の順序が前後し、それによって事実上、出願の行方が決定されてしまうのでは、出願人は自らの責任ではない事情によって、特許取得の機会を奪われることになる<sup>18</sup>。これは問題視せざるを得ない。

膨大な先行文献をくまなくサーチし、適切な局面で出願人に提示しなければならないという責任を課せられる特許庁の負担は、たしかに大きい。しかしそれは理由にはならない。なぜなら補正却下をした後、改めて拒絶理由を発することは禁じられておらず（特許法 50 条、53 条参照）、審査基準にもそれは明記されている<sup>19</sup>。また、たとえ補正後クレイムが独立特許要件を満たしていなくても、補正却下をせずに、補正後クレイムについて改めて拒絶理由を発するという方法も取りえたかもしれない<sup>20</sup>。

実際に前掲**【逆転洗濯方法および伝動機】**の事案では、特許庁は出願人に対して審尋を行い、意見表明の機会を与えている<sup>21</sup>。しかし、審尋をするくらいなら（補正却下をしてもしなくても）拒絶理由を発して出願人に補正の機会を与えることは可能だった。特許庁側に、採りえる他の手段があったにも関わらずあえて出願人に過酷な手段を



選択してしまった点を捉えて、前掲【逆転洗濯方法および伝動機】は、適正な手続を保障しなかった、と判断したのだろう。判旨に反対する理由は無い。この点、条文通りの処理をした特許庁に適正手続違反がある、と裁判所が判断したことには大きな意義を見出すべきである。

## (2) 適正手続違反となる範囲

問題は、適正手続違反となる射程である。

前掲【逆転洗濯方法および伝動機】は、補正却下という手続き自体を違法視しているわけではない。「適正手続違反があったものとすべき場合もあり得る」と述べている部分から見れば、実質的に出願人の手続きが保障されていた場合には適正手続違反は生じない、と解すべきだろう<sup>22</sup>。補正却下を違法視した他の裁判例もこの点は同様である。

ここでいう「出願人の手続保障」とは、補正可能な反論の機会である。補正は出願人にとって拒絶理由回避のための最大の武器であり、補正を伴わない単なる意見陳述の機会があるというだけでは、実質的な反論の機会とは言えないだろう（前掲【逆転洗濯方法および伝動機】参照）。

例えば、前述の裁判例が示しているように、たとえ拒絶査定で具体的に出願人に示されていなくとも、周知技術であれば、それが独立特許要件の審理に活用された結果補正が却下されても、出願人を不意打ちすることにはならない。周知技術であれば（もちろん、本当に周知技術と言えるかどうかという問題はあるものの）、当業者たる出願人は当然に知っているべきものだからである<sup>23</sup>。

他方、拒絶査定で引用された文献や審査官の論理構成と、独立特許要件の審理におけるそれとの隔絶の度合いが大きければ、補正を伴った反論の機会を与える必要が出てくる。

前掲【軟水管理装置】のように、拒絶査定と独

立特許要件の審査とで、引用文献が全く異なるという場合や、前掲【研磨パッド】のように拒絶理由そのものが異なる（拒絶査定時は進歩性違反、独立特許要件での理由は先願）場合は、たとえ審尋を行ったとしても、出願人にとって十分に反論機会が与えられたとは言えない。このような場合は補正の機会を与える必要がある。審決を取消した前掲【空気清浄装置】、前掲【取引可否決定方法】、前掲【シート張力調整方法】の取り扱いを妥当と言うべきである。

状況は異なるが、審決取消訴訟に関する最判昭和51・3・10民集30巻2号79頁【メリヤス編機】、最判昭和55・1・24民集34巻1号80頁【食品包装容器】以降で確立された新証拠提出の可否に関する基準<sup>24</sup>は、出願人（特許権者）の手続保障といった観点からこの補正却下の問題と共通性があり、参考にすべきものと考えられる。

## (3) 1項4号と1項3号の区別

もう一つ、前掲【逆転洗濯方法および伝動機】は、1項4号の補正の場合、補正が却下されそれが拒絶審決に直結すれば、もはや補正・分割の機会が失われるという点に言及している。

同じ補正却下の場面でも、審査中に行われた1項3号の補正と、1項4号のそれとでは深刻さが異なる。審査中に行われた1項3号の補正<sup>25</sup>であれば、たとえ6項の場面で初めて示された引用例によって補正が却下され、その結果拒絶査定を受けても、出願人は拒絶査定不服審判でその適否を争うことができ（特許法53条3項）、ほかにも出願を分割する（同法44条1項）等の対抗手段を採ることができる<sup>26</sup>。

しかし1項4号の補正が却下され拒絶審決を受けると補正・分割の機会はどうも無い。審決取消訴訟においては、補正却下後の元のクレームで特許

性を主張するか、補正却下の判断そのものについて争うことはできるが、審決が取消されない限りは、補正や分割で局面を打開する手段は採りえない。拒絶査定不服審判内で1項3号の補正が行われ、独立特許要件が問題となった場合にも、同じことが言える。

前掲【逆転洗濯方法および伝動機】は、その射程を拒絶査定不服審判で行われた補正却下に限定する意図を持っていると考えられる。そうだとすれば、適正手続違反となるのは、拒絶査定不服審判内で補正却下された場合に限定されるということになる。

#### (4) 拒絶査定不服審判の場合—特許法53条3項違反という法律構成

このように、特に1項4号の補正の場面において、それまでの審査審理においてサーチ漏れがある等が原因となって、6項の審査審理において初めて新たな拒絶理由が発見された場合は、出願人に手続きの機会を与えなければならない。この結論自体は正しいとしても、現行法の条文にどのように当てはめるか、という問題がある。

ところで、審査における補正却下の適否それ自体を争うことを認めていない特許法53条3項は、拒絶査定不服審判においてこれを争うものと定められている。そしてこの条文は、審査の手続きを拒絶査定不服審判内の手続きに準用する同法159条1項および2項において、そのままの形で準用されていることに注目したい。

すなわち、特許法159条によれば、拒絶査定不服審判においては、審判手続き中に補正却下が行われた場合<sup>27</sup>は、その審判において不服を申し立てることができる<sup>27</sup>と解すべきである。そして、審判合議体は、その機会を出願人に与えなければならないから、拒絶査定不服審判においては、原

則として、補正却下後、出願人に補正却下に対する反論機会を与えないまま拒絶審決<sup>28</sup>を下すことは、同法159条1項で準用する同法53条3項に違反すると解釈すべきであろう。

もつとも、前述の裁判例のように、補正却下の理由が6項違反であって、かつ、拒絶査定で根拠となった引用例に変わりがないか、またはさらに周知例が追加される等、出願人の反論機会が実質的に保障されていたと判断できる場合に限り、例外的に、補正却下を拒絶審決に直結させても構わない、と考えられる。

前掲【逆転洗濯方法および伝動機】は、補正却下の処分をする前に審尋の機会を与えても適正手続違反ということであるから、反論機会とはすなわち補正の機会に他ならないことになる。補正の機会を与えるためには、拒絶理由を通知する他ない（特許法17条の2第1項）。したがって、拒絶査定不服審判においては、補正を却下した場合は、補正却下それ自体に対する反論機会として、原則としてさらに拒絶理由を通知しなければならないと解される。

この時、拒絶理由の対象となるクレーム・明細書は補正却下後、すなわち補正前のクレーム・明細書ということになる。出願人としては、却下された補正と同じ補正をした上で6項の審理で明らかとなった新たな拒絶理由を争うか、それとも、その拒絶理由を生じないような新たな補正を行うか、いずれかの選択を行うこととなる。

その上で審判合議体は、特許審決を下すか、さもなければ改めて補正を却下し、そこで初めて拒絶審決を下すべきである（もちろん特許審決を下してもよい）。この理解によれば、出願人に実質的に反論機会が保障されていた場合は、例外的とはいえ、補正却下、即ち、拒絶審決を下すことが許される以上、補正却下と拒絶理由通知が無限にループ

することにはならない。

### (5) 審査の場合—補正を却下せずに再度拒絶理由を通知する方法

このように、拒絶査定不服審判の場合は特許法 53 条 3 項の規定により補正却下について出願人に争う機会を提供しなければならない、したがって、補正却下、即、拒絶審決は原則として違法であるという本稿の解釈を採用すると、審査とは別扱いということになる。すなわち、審査においては、1 項 3 号の補正を却下、即、拒絶査定を行っても、この理解によれば違法とはならない。同法 53 条 3 項但書によって拒絶査定不服審判で争う機会が保障されているためである。

もっとも前述のとおり、1 項 3 号の補正といえども、審査官が補正を受け入れた上でさらに拒絶理由を通知することは現行特許法上禁じられておらず、審査基準にもその旨明示されている<sup>29</sup>。これを活用すれば、出願人の手続保障の問題は解消される。

問題は、6 項の審査において審査官が 6 項違反を発見した場合であっても補正却下をせず補正を受け入れることについて、特許法 53 条 1 項の「…補正を却下しなければならない。」との規定ぶりから、審査官が補正却下をしないことが違法になるのではないか、という懸念である。

結論からいえば、出願人が有利になる方向、すなわち、本来却下すべき補正を却下せず受け入れる行為自体は、違法とはならないと解すべきである。5 項各号違反は無効理由ではないからである（特許法 123 条 1 項各号参照）<sup>30, 31</sup>。

もちろん、6 項違反がある場合は、新規性・進歩性等の拒絶・無効理由を抱えていることになるから、審査官は改めて拒絶理由を通知する必要がある。審査促進の観点から、拒絶理由通知と補正

の無限ループを防止することは確かに重要であるが、それは出願人に反論の機会を与えなくともよいという理由にはならない。

このように、審査においては、たとえ 6 項の審査の場面で新たな拒絶理由が発見されても、拒絶理由を通知せずに補正を却下しても違法とまではいえないと解されるが、できれば、補正を却下しなくても、再度、拒絶理由を通知するべきであろう。

## 5. その他

### (1) 6 項違反の理由が記載要件の場合

このほか、拒絶査定理由は進歩性違反だったが、独立特許要件の判断では記載要件違反が指摘され補正が却下された事案がある（知財高判平成 24・9・26 平成 23（行ケ）10351 [冷蔵庫]<sup>32</sup>）。

記載要件違反の場合は、特許庁側にサーチ漏れが生じたわけではない。したがって、当該補正によってクレームが変動（実質的には、限定的減縮）した結果、実施可能要件違反やサポート要件違反、明確性要件違反が初めて生じた場合には、当該補正が却下されてもやむを得ないというべきであろう。出願人は記載要件まで考慮して、補正をしなければならないということになる。

他方、当該補正と無関係に、当該補正がなかったと仮定しても記載要件違反があるというなら、それは最初の拒絶理由通知で指摘すべきことであって、出願人から見れば拒絶理由の後出しに他ならない。1 項 3 号ないし 4 号の補正に限らず補正によって新規事項は追加できないから、記載要件違反を明細書の補正によって解消することは事実上できないが、それでも出願人に反論の機会を与えることは必要である。1 項 3 号ないし 4 号の局面に至る前に通知すべき記載要件違反が 6 項の判断の場面で初めて発見された場合は、補正を却下

することは、上述の通り、拒絶査定不服審判においては特許法 159 条 1 項で準用する同法 53 条 3 項違反で違法となり、審査においては違法ではないものの、改めて拒絶理由を通知することが好ましい。

## (2)6項と補正の目的規定との相違

他方、6 項違反の場合に手続保障の実質に配慮するなら、同じように、限定的ではない減縮に該当するなど、補正の目的（5 項各号）違反の場合にも、手続保障への配慮があるべき、という議論はあり得る。

しかし、補正の目的に該当するか否かという 5 項各号該当性の判断と、新たな引用例に基づいて特許要件が満たせるかどうかという 6 項の判断とを比較すると、相対的に容易かつブレが少ないのは前者の判断であろう。加えて、5 項各号の目的違反の場合はサーチ漏れのように特許庁側に帰責する理由がない。もし条文が専ら 5 項各号の目的違反を念頭に補正却下は通知不要と定めたのであれば、条文通りの処理が違法となることは、基本的にはあり得ないと考えられる。

もっとも、補正却下をする意味は通知と補正の無限ループを防止するためであるから、5 項各号違反の場合に、出願人に対して補正の機会を伴わない形での通知を行い反論の機会を与えるという運用は、特許庁においてもっと検討されてもよいだろう<sup>33</sup>。これは、補正却下の根拠が新規事項追加禁止（3 項）違反や、シフト補正（4 項）の場合にも当てはまることである。

## (3)6項の独立特許要件は必要か？

拙稿でも言及した通り<sup>34</sup>、特許法 17 条の 2 第 6 項に定める独立特許要件の存在理由は疑われるべきである。

改正時の資料を読んでいくと、1 項 3 号ないし 1 項 4 号の補正に係る諸規定は、訂正審判の規定を参考にして作られたようである<sup>35</sup>。もともと独立特許要件は訂正の要件（特許法 126 条 7 項、同法 134 条の 2 第 9 項）であったが、なぜ訂正を認めるために訂正後クレームの特許性が問題になると言えば、訂正の対象となる特許クレームはすでに排他権が発生しており、訂正の効果は出願時に遡及するため（同法 128 条）、独立特許要件を審理しないと、外形上、特許要件が審査されていないクレームに排他権が生じていることになるからである<sup>36</sup>。

しかし、1 項 3 号ないし 1 項 4 号の補正の場合には、このような問題は生じない。これらの補正は審査ないし審判の手術中に行われている以上、審査ないし審判本体で特許要件が判断されるから、補正の要件として補正後クレームの特許性を問題としなくとも、特許要件が審査されていない特許権が存立するという事にはならない<sup>37</sup>。

6 項が存在するが故に、補正後クレームに特許性がない場合は、直ちに拒絶されるのではなく改めて補正前クレームの特許性が問題となる。これは、審査審判の迅速化を妨げている。補正却下の手続それ自体は、審査の無限ループを防止するための手続きであるが、本当に審査審判を迅速化するつもりがあるのなら、6 項は削除されるべきものであろう。実際に、かつて訂正請求（特許法 134 条の 2 第 1 項）においても同じような問題が生じ、平成 11 年法改正により、訂正請求があった場合に独立特許要件の審理を求めた条文を削除したという経緯がある<sup>38</sup>。

もちろん、独立特許要件が削除されれば、1 項 3 号ないし 1 項 4 号の補正自体が要件を満たしていれば、審査審判の対象となるのは、補正後のクレーム・明細書ということになる。したがって、こ

れまで独立特許要件違反で補正が却下され、補正前クレーム・明細書について査定審決（ほとんどは拒絶査定ないし拒絶審決）が行われていたものが、補正後のクレーム・明細書を対象として、査定審決が行われることとなる<sup>39</sup>。したがって、独立特許要件が削除されれば、拒絶査定不服審判ないし審決取消訴訟の対象が、補正前クレーム・明細書から補正後クレーム・明細書に変わることになるが、この点は特段に問題になることはないだろう。

なお、本稿提案の通り、かりに6項が立法的に削除されたとしても、手続保障の問題は残る。すなわち、6項が削除されれば、本稿が問題視してきた新たな別の拒絶理由によって補正が却下されることは無くなるが、補正後クレームについて査定審決を行う際に同じ問題が生じる。本稿の結論によれば、この場合も拒絶理由通知無しに拒絶審決を下すことは特許法159条1項で準用する同法53条3項に違反（ないしは適正手続違反）となるため、6項の存在意義は、厳密には本稿で取り扱った問題とは別問題であることを付言しておく。

なお本研究は、平成24～27年度科学研究費補助金基盤研究(C)（課題番号2453011002）の成果である。本稿執筆にあたっては、北海道大学大学院法学研究科田村善之教授をはじめとする知的財産法研究会のメンバーから様々なご示唆をいただいた。

#### 注)

- <sup>1</sup> たとえば、塩野宏『行政法I』[第5版]270～273頁(2012年・有斐閣)。
- <sup>2</sup> 先行研究として、拙稿「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年)、拙稿「逆転洗濯方法および伝動機・判批」新・判例解説Watch12号掲載予定(2013年)、愛知靖之「逆転洗濯方法および伝動機・判批」判例時報2157号(判例評論644号)182～187頁(2012年)、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—」別冊パテント64巻6

号60～61頁(2011年)。

- <sup>3</sup> 補正・訂正の変遷については、西島孝喜『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷』[改訂版](2008年・東洋法規出版)が詳しい。その他、尾崎英男/江藤聡明・編『平成特許法改正ハンドブック』(2004年・三省堂)も参照。
- <sup>4</sup> 拙稿「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)—新規事項追加禁止を中心に—」知的財産法政策学研究21号31～87頁(2008年)、22号87～136頁(2009年)。判決では、知財高判平成20・5・30判時2009号47頁平成18(行ケ)10563【**感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法(大合議)**】。評釈は、拙稿・特許研究47号61～81頁(2009年)。
- <sup>5</sup> どのような拒絶理由が最後の拒絶理由通知となるかについては、特許庁編『改正特許・実用新案法解説』(1993年・有斐閣)21～22頁、田村善之『知的財産法』[第5版](2006年・有斐閣)226～227頁。より具体的には、特許庁編『審査基準』第IX部第2節4.3.3。もともと「最後の」拒絶理由通知という用語はややミスリードであり、田村が指摘するように「再度の」拒絶理由通知としたほうがより良かったように思う。
- <sup>6</sup> 前掲特許庁編『改正特許・実用新案法解説』15～23頁。
- <sup>7</sup> 前掲特許庁編『改正特許・実用新案法解説』19頁、前掲拙稿・知財管理148～150頁および注19～21。
- <sup>8</sup> 前掲特許庁編『改正特許・実用新案法解説』27頁。
- <sup>9</sup> 理論上は、補正が却下されても、たとえば出願人の意見書における主張が功を奏して、補正前クレームで特許査定を受けることがあり得ないわけではない。この場合従来は、却下された補正後クレームで特許を得るという出願人の利益は保護されていなかったが、平成18年法改正により特許法44条1項2号が新設され特許査定後に分割出願ができるようになったため、却下された補正の内容についても特許を取得できる道が拓かれた。
- <sup>10</sup> このように、特許法17条の2第5項各号の要件(6項の要件を含む。)は審査を遅滞なく進行させるためにあるから(前掲特許庁編『改正特許・実用新案法解説』15～16頁、前掲特許庁編『審査基準』第III部第III節1.)、かりにこの要件が審査・審判で看過されたとしても、それ自体は無効理由とはならない(同法123条1項1号参照)とされている。その理由は、この要件違反を無効理由としても、すでに費やしてしまった審査に要した時間を回収することはできないからである、と説明される(前掲田村『知的財産法』209頁)。もちろん、無効理由とすべき理由も考えられないわけではない(前掲拙稿・知財管理151～152頁)。
- <sup>11</sup> 前掲拙稿・知財管理147～148頁。
- <sup>12</sup> 審査官は原則として、最初の拒絶理由を通知する際に、発見されたすべての拒絶理由を通知することとされている(前掲特許庁編『審査基準』第IX部第2節4.3.1)。
- <sup>13</sup> しかし、前掲特許庁編『審査基準』第IX部第2節6.2.1～6.2.3では、最後の拒絶理由通知の際に指摘された拒絶理由以外の拒絶理由が発見された場合も、独立特許要件を満たさないものとして取り扱うことが前提とされており、問題意識を持っていない。

- <sup>14</sup> 同旨前掲愛知・判例時報185頁。
- <sup>15</sup> もっとも、特許庁の運用では、6項の審理において審尋が活用されているようである。しかし審尋では補正をすることはできず、出願人に十分な反論機会を提供したとは言い難い。
- <sup>16</sup> 補正後発明と補正前発明とで、ともに同一の引用例を根拠とした進歩性欠如も理由とされているが、引用発明が異なるため、実質的には別の理由である。
- <sup>17</sup> ただしこの事案は、5項2号の限定的減縮に当たるかどうかを請求項ごとに考えるか、それとも出願単位で考えるかという論点につき、出願単位で考えるという審決の前提を判決が否定し補正却下を違法とした（前掲拙稿・知財管理157～158頁、現在の取り扱い、前掲特許庁編『審査基準』第Ⅲ部第Ⅲ節4.3.1）上で、補正後クレーム（仮に前示の問題がなければ6項の判断対象となったクレーム）について、主引用例の入れ替えは手続懈怠により違法、と判断されたやや特殊な事案である。
- <sup>18</sup> 前掲梅田・別冊特許60～61頁。
- <sup>19</sup> 前掲特許庁編『審査基準』第Ⅸ部第2節6.3～6.4。
- <sup>20</sup> 補正却下については、条文上、審査官・審判官に裁量の余地が無いように読めるが、現行法でも裁量の余地が存在することを指摘するものとして、拙稿・知財管理150～153頁。
- <sup>21</sup> 特許庁編『審判便覧』61-05。6参照、前掲梅田・別冊特許60～61頁。
- <sup>22</sup> 同旨前掲愛知・判例時報185頁。
- <sup>23</sup> 同旨前掲愛知・判例時報184、186頁。
- <sup>24</sup> 増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』[第4版]（2012年・有斐閣）284～294頁。
- <sup>25</sup> 拒絶査定不服審判の中でも1項3号の補正が行われる場合がある。
- <sup>26</sup> 拒絶査定不服審判内で1項3号の補正を行った場合は除く。
- <sup>27</sup> 1項4号の補正だけでなく、審判内でも1項3号の補正が行われる場合があることに注意（特許法159条2項後段）。
- <sup>28</sup> 特許審決を下す場合は問題は生じない。
- <sup>29</sup> 前掲特許庁編『審査基準』第Ⅸ部第2節6.3～6.4。
- <sup>30</sup> 前掲拙稿・知財管理150～151頁。
- <sup>31</sup> もちろん、審査側の懸念を排するために、たとえば特許法50条1項に但書として、「…却下しなければならない。但し、さらに拒絶理由を通知する場合はこの限りではない。」と追加することは、立法的にあり得る選択肢である。
- <sup>32</sup> なおこの事案は、審決において、問題となった補正が新規事項を追加するものである（特許法17条の2第3項）という理由で補正が却下されており、補正前発明を対象とした拒絶審決の理由は進歩性違反である。独立特許要件違反の理由はサポート要件違反（同法36条6項1号）であるが、念のための判断であるとされている。判決も審決に沿ったものとなっており、当事者が言及していないこともあり6項違反の理由と拒絶審決の理由が異なっていることは問題視されていない。
- <sup>33</sup> 特に、減縮補正であるが限定的であるかどうかの判断は、微妙な場合も少なくないと思われる。前掲特許庁編『審査基準』第Ⅸ部第2節4.4も参照。
- <sup>34</sup> 前掲拙稿・知財管理155～156頁。前掲愛知・判例時報186～187頁も参照。
- <sup>35</sup> 前掲・特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』21頁。
- <sup>36</sup> もっとも、訂正の要件として独立特許要件（特許法126条7項）を求める必然性はないとも考えられる。仮に独立特許要件が無かったとしても、訂正を行った結果、新規性や進歩性を満たせなくなった場合は特許無効審判により無効にされるからである（同法123条1項各号、訂正の目的違反は同項8号）。したがって独立特許要件は、訂正後、その訂正特許が無効となるまでの期間に、本来無効とされるべき特許が登録され続けるという事態を避ける効果を持っているに過ぎない。訂正審判における独立特許要件は、それを満たせない場合は訂正自体を拒絶し訂正前の特許を維持することで、訂正を行ったがために特許が無効となってしまうことが無いように特許権者を保護している規定だということになる。
- <sup>37</sup> 前掲拙稿・知財管理155頁。
- <sup>38</sup> 特許庁編『平成11年改正 工業所有権法の解説』（1999年・発明協会）20～22頁。現行法だと、特許法134条の2第9項後段において、訂正請求した請求項に関しては独立特許要件（同法126条7項）の要求が外されている。
- <sup>39</sup> もっとも、現行法が、独立特許要件を満たさない場合に直ちに拒絶査定ないし拒絶審決とせず、補正却下としたことに意味を見出せないわけではない。平成5年法改正前であれば不適法な補正は却下されたが、その補正却下処分に対して補正却下不服審判（旧特許法122条1項）という独自の不服申立手段が準備されていた。補正却下不服審判で補正却下が不適法なものと判断されれば補正却下はなかったものとされる。しかし、平成5年改正法ではこの補正却下不服審判が廃止された。条文上は、補正却下に対する不服は拒絶査定不服審判で争うこととされた（特許法53条3項）。平成5年改正法下で6項+補正却下という流れにしておけば、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。これが、「簡易な補正却下不服審判」に見えるという見解もある（北海道大学大学院法学研究科田村善之教授の示唆）。