

平成24年度 特許・実用新案法 問題 I

■問題文

甲は、特許請求の範囲に発明 A を記載した特許出願 X を行ったところ、発明 A は刊行物 1 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第29条第2項の規定により特許を受けることができない（以下「刊行物 1 に基づいて進歩性がない」などと略記する。）旨の拒絶理由通知を受けた。

そこで、甲は、当該拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明 A を発明 A 1 にする補正 1 をしたところ、発明 A 1 は刊行物 1 及び新たな刊行物 2 に基づいて進歩性がないとして、最後の拒絶理由通知（特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。）を受けた。

なお、特許出願 X の願書には図面は添付されていないものとする。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問 1 ～ 4 はそれぞれ独立しているものとする。また、設問 4 の場合を除き、各拒絶理由通知に係る拒絶理由は妥当なものとする。

1. 特許出願 X は外国語でされた国際特許出願であって、甲が最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明 A 1 を発明 A 2 にする補正をしようと考えたところ、発明 A 2 は、国際出願日における国際出願の明細書には記載されているが、その翻訳文には誤訳のため記載されていないことが判明した。

この場合、甲は特許法上どのような手続をとることができるか、いわゆる新規事項の追加の禁止の趣旨について述べつつ、説明せよ。

2. 甲は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、特許請求の範囲に記載された発明 A 1 を発明 A 2 にする補正 2 をした。審査官は、補正 2 は特許法第17条の2第5項第2号に規定するいわゆる限定的減縮を目的とするものと判断したものの、発明 A 2 は刊行物 1 及び 2 並びに新たな刊行物 3 に基づいて進歩性がないと判断した。

この場合、審査官は補正 2 について特許法上どのような処分を行うか、そのような処分を行うこととされている趣旨について述べつつ、説明せよ。

3. 甲は、最後の拒絶理由通知に対して意見書のみを提出したが、発明 A 1 は刊行物 1 及び 2 に基づいて進歩性がない旨の拒絶査定を受けた。そこで甲は、拒絶査定不服審判を請求すると同時に、特許請求の範囲に記載された発明 A 1 を発明 A 2 にする補正 2 をした。補正 2 はいわゆる限定的減縮を目的とするものであるが、発明 A 2 は刊行物 1 及び 2 に基づいて進歩性がないものであると判断される場合、当該審判請求は特許庁において特許法上どのように取り扱われるか説明せよ。

（次頁へ続く）

4. 甲は、最後の拒絶理由通知に対して意見書のみを提出したが、発明**A 1**は刊行物1及び2に基づいて進歩性がない旨の拒絶査定を受けた。その後、甲は、拒絶査定不服審判の請求をしたが、原査定は妥当であるとしてその請求が成り立たない旨の審決を受けたため、東京高等裁判所に審決に対する訴えを提起した。被告は、訴訟において、発明**A 1**は刊行物1及び2に基づいて進歩性がないとする判断が支持される見込みがないと考えたが、発明**A 1**は新たに発見した刊行物4及び5に基づいて進歩性がないと考えた。

- (1) 被告は、上記訴訟において、発明**A 1**は刊行物4及び5に基づいて進歩性がないと主張立証することができるか、理由とともに説明せよ。
- (2) 仮に審決取消しの判決が確定した場合、その後、特許庁において特許法上どのような手続がなされるか説明せよ。

(100点)

■特許・実用新案法 問題Ⅰについて

第1問は、条文レベルの理解と最高裁判決の理解との双方が問われている。論点が多いので第2問とのバランスを考えて記載をする必要がある。

(1) 設問1について

法184条の12第2項の読み替え規定の理解を示す。趣旨については青本のp. 50の理解を示す。

(2) 設問2について

補正2が独立特許要件違反であることを示すことになる。補正2についての処分が問われているので、補正2が決定をもって却下されることを示す。拒絶査定は出願Xに対する処分なので触れなくてもよいだろう。

(3) 設問3について

補正2が行われることにより前置審査がなされる。補正2は独立特許要件違反であるが、特許査定ができないので、前置審査では、却下されない点に注意する。その後は、審査の結果の特許庁長官への報告、審判官による審理手続をコンパクトに示せばよい。

(4) 設問4 (1) について

メリヤス編機事件の判旨を理由として、被告は設問の主張立証することができないことを示せばよい。

(5) 設問4 (2) について

法181条2項を根拠に再び出願Xの審理されることを示す。このとき、行訴法33条1項を示して再審理が判決に拘束されることを示す。被告は、刊行物4及び5に基づく新たな拒絶理由があると考えているので、この拒絶理由に基づく拒絶理由通知がなされた上で審決がなされることを示すとよいだろう。

■模範答案

1. 設問1について
(1) 新規事項の追加の禁止の趣旨について
従来は、明細書の要旨を変更する補正が認められていなかった（旧53条1項）。
しかし、このような補正を行い得るとすると、迅速な権利付与、第三者の監視負担の増大等の問題があった。また、かかる規定は主要国と比べても特異な規定であった。
そこで、法は、新規事項を追加する補正を禁止した（17条の2第3項）。
(2) 甲がとり得る手続について
出願Xは、外国語特許出願であり、その国際出願日における国際出願の明細書には発明A2が記載されている。よって、甲は、語訳訂正書を提出して、出願Xの特許請求の範囲に記載された発明A1を発明A2にする補正をすることができる（準184条の12第2項、17条の2第2項、同条3項）。
2. 設問2について
(1) 審査官の処分について
補正2は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内においてする特許請求の範囲の補正であって、いわゆる限定的減縮を目的とする補正であるので、いわゆる独立特許要件が課せられる（17条の2第6項、126条7項）。補正2に係る発明A2は進歩性がないので独立特許要件に違反する。よって、審査官は補正2について決定をもって却下する（53条）。
(2) 補正却下の決定の趣旨について
従来、新規事項を追加する補正は拒絶理由（49条1号）であったため、補正却下の処

分はなされないこととなっていた。
しかし、最後の拒絶理由通知に対する補正が不適法である場合についてまで出願の拒絶の理由とすると、審査の迅速性が確保され難い。
そこで、法は、最後の拒絶理由通知に対する補正が不適法である場合には当該補正を却下することとした（53条）。
3. 設問3について
まず、甲がした審判請求は、前置審査に付されることになる（162条）。甲は審判請求と同時に補正2をしているからである。
次に、前置審査においては、補正後の発明A2の進歩性がないため、審査官は、特許査定をすることができず、拒絶査定を取り消さず（164条1項）、また、補正の却下をしない（同条2項）。したがって、審査官はその審査の結果を特許庁長官に報告する（同条3項）。
その後は、審判官の合議体（136条1項）が原則として書面審理を行い（145条2項）、審判長が事件が審決をするのに熟したときに甲に審理終結通知をする（156条1項）。最終的には、発明A2が刊行物1及び2に基づいて進歩性（29条2項）がないものであるという拒絶審決がなされ（157条1項）、特許庁長官がその謄本に甲に送達する（同条3項）。
4. 設問4（1）について
法が定めた特許に関する処分に対する不服制度及び審判手続の構造と性格に照らすときは、拒絶査定不服審判（121条）における請求棄却審決に対する訴えにおいて、その

判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理
判断された特定の拒絶理由に関するものが審理の対象とされるべきものであり、それ以
外の拒絶理由については当該訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所
の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解する。
本問では、新たに発見された刊行物 4 及び 5 に基づく進歩性違反の拒絶理由（29条 2
項、49条 2 号）は、拒絶査定不服審判において審理判断された刊行物 1 及び 2 に基づく
進歩性違反の拒絶理由に関するものではないため、当該訴訟における審理の対象とはな
らないと解するのが相当である。よって、被告は、上記訴訟において、発明 A 1 は刊行
物 4 及び 5 に基づいて進歩性がないと主張立証することはできない。
5. 設問 4（2）について
審決取消しの判決が確定したときは、審判官はさらに審理を行い、審決又は決定をし
なければならない（181条 2 項）。この場合、特許庁は、審決取消しの判決で拘束され
た範囲内でさらに審理を行う（行訴法33条 1 項）。特許庁は、発明 A 1 は拒絶審決の
理由と異なる刊行物 4 及び 5 に基づいて進歩性がないと考えているので、審判長は、か
かる進歩性違反に基づく拒絶理由（29条 2 項、49条 2 号）を甲に通知する（50条、159
条 2 項）。そして、かかる拒絶理由が解消しなければ、審判長は、甲の請求を棄却する
審決をする（157条）。
以上

