



「水分制御装置」事件

(知財高判令和5年2月16日 令和4年(行ケ)第10052号¹)

概要

(1) 審決取消訴訟において、審判請求時の補正を却下したことに關する手続違反が争点となった事例。

(2) 裁判所は、本件補正が独立特許要件に違反するとして本件審決の判断に誤りがないと判断した上で、引例3に基づく進歩性欠如を理由とする本件拒絶査定と、引例3及び技術常識を示す文献(甲2文献乃至甲5文献)に基づく進歩性欠如を理由とする本件審決とは、理由の論旨を変更するものではなく、特許法159条2項の「査定の理由とは異なる拒絶の理由を発見した場合」には該当しないと判断した(特許庁審決の判断を支持)。

対象特許出願(特願2019-536612号²)

【請求項1】(下線部は本件補正による補正箇所)

少なくとも1つの電極に対して直流成分及び/又は交流成分を有する所定の電圧ないし電流を印加することにより、前記電極から発生させる電場、磁場、電磁場、及び、電磁波の中の少なくともいずれか1つを制御し、

前記電極に対向して配置された物質に対して、前記電極から発生された電場、磁場、電磁場、及び、電磁波の中の少なくともいずれか1つを作用させることにより、前記物質の内部に存在する水分の界面張力を低下させた状態とすることを特徴とする水分制御装置。

原告の主張

手続違反の争点(取消事由3)について、原告は、「引例1又は甲1文献(引例3)に基づき本件補正発明が拒絶されるべきものとする内容の前置報告を受けて、審判合議体との面接に臨み、本件補正発明の技術説明及び本件補正発明と本件拒絶査定時の引用例との対比説明を行った上、甲10号証のような補正をするので、新たな拒絶理由が採用されるのであれば、原告に対して補正及び反論の機会を与えるように要請し、審判合議体がこれを了承した。それにもかかわらず、本件審決は、原告に対して補正及び反論の機会を与えることがないまま、甲2文献乃至甲5文献を採用して審判請求不成立の判断をした。」と主張した。

原告はさらに、「甲2文献ないし甲5文献は、本件拒絶査定時に提示されることのなかった新たな引用文献であり、本件審決の判断は、審判請求後の新たな拒絶理由に基づく判断である。このように、審判請求後に新たな拒絶理由が発見されたときには、原告に対して最初の拒絶理由通知がされ、補正及び意見書提出の機会が与えられるべきものであり、ましてや、審判合議体がこのような場合には補正の機会を与えることを了承していたという経過に鑑みれば、なおさらそうであったにもかかわらず、そのような機会のないままに本件審決がされている。そうすると、本件審決は不意打ちの程度が極めて高く、審判手続も審理が尽くされていないものであるから、本件審決には、適正手続違背の手続違反がある。」と主張した。

裁判所の判断

裁判所(知財高裁)は、「手続違反の要件」について、「拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には、特許法50条本文による拒絶理由の通知及び意見書提出の機会(同法159条2項で準用される同法50条本文)や同法17条の

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5920

² <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-536612/03BE67321848F0DC340A0BA016E2B539F48A67821182ED73CDD40D84D01CFC7/10/ja>

2第1項による補正の機会の付与がされるところ、拒絶査定不服審判と同時にする補正が補正要件(同法17条の2第3項から第6項まで)に違反しているときはその補正を却下しなければならない旨が定められ(同法159条1項で読み替えて準用される同法53条1項)、この際、拒絶理由の通知や意見書提出の機会も付与されない(同法159条2項により読み替えて準用される同法50条ただし書)。と指摘する一方で、「しかしながら、新たな引用文献に基づいて独立特許要件違反が判断される場合、当該引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正については当該引用文献を示されて初めて検討が可能になる場合が少なくないと思われることを考慮すると、特許法159条2項により読み替えて準用される同法50条ただし書に当たる場合であっても、特許出願に対する審査手続や審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないままに補正が却下されたと認められるような場合には、適正手続の観点から、審判手続が違法となる余地があると解される。」と判示した。

その上で、裁判所は、甲2文献乃至甲5文献が本件審決で初めて提示されたという原告の主張について、「本件審決は、「油中における水粒の細粒化は、水粒の界面張力の低下により生じている蓋然性が高い」との本件拒絶査定で認定された技術的事項を、少なくとも甲2文献を含む文献から「界面張力の低下により水粒の細粒化が生じる」との技術常識として確定し、甲1文献に記載された発明(引用発明)とこの技術常識に基づいて本件補正発明は容易想到であるとしているのであり、その判断は本件拒絶査定と同旨であり、理由の論旨を変更するものではない。そして、技術常識は、ある特許の出願前に頒布された刊行物に記載された刊行物記載発明(特許法29条1項3号)のような文献そのものから認定されなければならないものではなく、社会経済的事実として認定されるものであり、技術常識が立証命題となった場合の各文献は、それを裏付ける一資料にすぎず、それら文献の追加によって立証すべき技術常識は変動しないのであるから、本件審決が「界面張力の低下により水粒の細粒化が生じる」との技術常識を裏付けるものとして甲2文献を含む文献を用いたとしても、本件拒絶査定の理由とは異なる拒絶の理由を用いたとはいえず、不意打ちとも審理不尽ともいえないし、これと異なる認定をすべき事情もうかがわれない。」と判断した。

なお、裁判所は、本件補正発明に拒絶理由がある場合には補正及び意見書提出の機会を付与する審判合議体が原告に約束したという原告の主張については、「審判合議体が原告に対してこのような特別扱いの措置を原告に付与する理由も見だし得ないし、そのような約束をしたとの事実を認めるに足る証拠もないから、原告のこの点に係る主張が採用し得ない。」と判断した。

まとめ

本件において、甲1文献(引例3)は拒絶査定においても主引例として引用されている。また、審判段階の面接記録には、審判官合議体は「出席者等の説明の内容を理解した。」と記録されているものの、「拒絶理由通知を後日送付する。」とは記録されていない。これらの状況の下、裁判所は、本件において手続違背の取消理由はないと判断した。ただし、裁判所も指摘するとおり、審判請求時の補正に対し、新たな引用文献等に基づいて拒絶査定の理由とは論旨が異なる理由が構築されたことによって、出願人の防御の機会が保障されないままに補正が却下された場合には、手続違背を取消事由として主張する余地があると考えられる。出願人としては、審判請求時の補正の適否については特に慎重に検討しつつ、事案に応じて審判請求時の分割出願についても検討することが望ましい。

キーワード 特許、進歩性(29条2項)、補正、独立特許要件、手続違背

[担当] 深見特許事務所 山口 佳子

[注記]

本レポートに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。IP案件に関しては弁理士にご相談下さい。