

判決年月日	平成27年6月10日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成26年(行コ)第10004号, 同第10005号		
<p>○ 特許法195条の4の「査定」には特許査定, 拒絶査定 of いずれも含むものと解されるから, 特許査定に対して行政不服審査法による不服申立てをすることはできない。</p> <p>○ 出願人が誤って真意と異なる内容で特許請求の範囲を減縮する手続補正書を提出し, 担当審査官が補正後の本願発明について特許査定をした事案について, 当該特許査定が無効であるとはいえないとした事例。</p>			

(関連条文) 特許法195条の4, 行政不服審査法4条1項ただし書, 行政事件訴訟法3条6項2号, 14条1項・3項, 37条の3第7項, 特許法17条の2, 51条

(関連する権利番号等) 特願2007-542886号 (本願)

判決要旨

1 手続の経過

被控訴人ら(1審原告ら)は, 発明の名称を「1-[(6, 7-置換-アルコキシキノキサリニル) アミノカルボニル] -4-(ヘテロ) アリアルピペラジン誘導体」とする自らの特許出願に関して, 誤って真意と異なる内容で特許請求の範囲を減縮する手続補正書(これによる補正を「本件補正」という)を提出し, 担当審査官は, 補正後の本願発明について本件特許査定をした。被控訴人らは, 特許庁長官に対し, 本件特許査定 of 取消しを求めて, 行政不服審査法(行服法)に基づき本件異議申立てをしたが, 特許庁長官は, 特許査定は異議申立て of 対象にならないとして本件却下決定をした。

被控訴人らは, 本件特許査定には重大な瑕疵があると主張して, 控訴人(1審被告。国)に対し, 本件訴訟を提起した。被控訴人らは, (1)主位的に, ①本件特許査定が無効であることの確認(行政事件訴訟法(行訴法)3条4項に基づく), ②これを前提とする本件却下決定 of 取消し(行訴法3条3項に基づく), 及び③特許庁審査官に対して本件特許査定を取り消すことの義務付け(行訴法3条6項2号に基づく)を求め, (2)予備的に, ①本件特許査定 of 取消し(行訴法3条2項に基づく), ②これを前提とする本件却下決定 of 取消し, 及び③特許庁審査官に対して本件特許査定を取り消すことの義務付けを求めた。

原審は, 担当審査官には, 本件補正が被控訴人らの真意に基づくものかどうかを確認すべき手続上の義務を怠った重大な手続違背があり, これをもって本件特許査定が無効とは認められないものの, 本件特許査定は違法として取消しを免れない, 本件異議申立ては適法であり, これを不適法とした本件却下決定は誤りであるとして, 主位的請求のうち本件特許査定 of 無効確認(上記(1)①)及び本件却下決定 of 取消し(上記(1)②)を求める部分を棄却し, 予備的請求のうち本件特許査定 of 取消し(上記(2)①)及び本件却下決定 of 取消し(上記(2)②)を求める限度で, 被控訴人らの請求を認容した。本件特許

査定の取消しの義務付けの訴え（上記(1)③及び(2)③）については、不適法として却下した。

控訴人は、原判決の控訴人敗訴部分に対して控訴した。被控訴人らは、原判決の被控訴人ら敗訴部分に対して附帯控訴するとともに、本件義務付けの訴えの対象を特許庁審査官から特許庁長官に変更した。

2 本判決

(1) 本件控訴について

特許法における「査定」の語の用法や同法195条の4の制定経過等に照らせば、同条の「査定」は拒絶査定、特許査定 of いずれも含むと解されるから、本件特許査定に対して行服法による不服申立てはできない。本件異議申立ては不適法であり、行訴法14条3項は適用できない。そして、本訴の本件特許査定 of 取消しの訴えは、特許査定謄本の被控訴人らへの送達から6か月経過後に提起され、出訴期間 of 徒過について正当な理由があるとの主張立証はないから、本件特許査定 of 取消しの訴えは、行訴法14条1項 of 定める出訴期間を徒過した不適法な訴えであり、却下を免れない。さらに、本件異議申立ては不適法であるから、これと同旨の理由による本件却下決定に誤りはなく、本件却下決定 of 取消請求は理由がない。

原判決は、以上と異なる限度で、取消しを免れない。

(2) 本件附帯控訴について

ア 本件補正が錯誤により無効であるとの被控訴人らの主張について

特許法は、書面主義の下、錯誤による書面の記載内容と真意との間の齟齬の是正について厳格な要件の下にのみ許容しているから、仮に、真意と異なる記載について、法の規定によらずに、一般的な意思表示の錯誤を理由としてその効果を否定することができる余地があり得るとしても、そのような錯誤が認められる場合としては、その齟齬が重大なものであることに加えて、少なくとも、当該書面の記載自体から、錯誤のあることが客観的に明白なものであり、その是正を認めたとしても第三者の利益を害するおそれがないような場合であることが必要である。

しかしながら、本件では、手続補正書の記載自体から被控訴人らに錯誤があることが客観的に明白であるとは認められないから、本件補正が錯誤により無効であるということとはできず、また、審査官が出願人の真意を確認すべき義務を怠ったとも認められない。

イ 本願の出願経過について

本願の請求項には、キノキサリン環の6位、7位の置換基 R^1 、 R^2 について、「 R^1 及び R^2 は各々水素原子、 C_1-C_3 アルコキシ、 C_1-C_3 アルキルまたはハロゲンであり、」との記載があり、担当審査官は、引用文献記載の発明と相違する上記 R^1 及び R^2 への置換基の導入は、当業者が容易に想到し得る旨の拒絶理由を通知した。

そこで、被控訴人らの担当弁理士は、引用文献記載の、 R^1 、 R^2 が同時に水素である引用化合物と、本願明細書の実施例の化合物10（ R^1 がフッ素、 R^2 が水素のもの）の癌細胞成長抑制試験結果を提出し、本願発明の化合物が引用化合物と比較して顕著な抗

腫瘍活性を有すると指摘するとともに、請求項末尾に「ただし、 R^1 及び R^2 が同時に水素原子であることはない。」との記載を追加する補正をした。

しかるに、担当審査官は、化合物10の顕著な効果は認めつつ、本願明細書の実施例に列挙された、化合物10とは R^1 及び R^2 の組合せの異なる化合物(R^1 、 R^2 がいずれもフッ素のものなど)の中には、引用化合物と同程度又は劣る化合物も存在すると指摘して、本願の化合物全体についての顕著な効果は否定し、本願につき拒絶査定をした。

担当弁理士は、拒絶査定に対する不服審判請求に先立ち、担当審査官に電話をし、 R^1 をフッ素に、 R^2 中の「ハロゲン」を塩素に、それぞれ限定することによる特許査定可否についての見解を尋ね、担当審査官から肯定的な回答を得た。そこで、担当弁理士は、拒絶査定不服審判請求をするとともに、請求項の R^1 及び R^2 についての記載部分を「 R^1 はフッ素であり、 R^2 は塩素であり、」と補正する(本件補正)手続補正書を提出したが、これは、担当弁理士が、「 R^1 はフッ素であり、 R^2 は水素原子、 C_1-C_3 アルコキシ、 C_1-C_3 アルキルまたは塩素であり、」と記載すべきところを誤ったものであった(R^1 がフッ素であり、 R^2 が塩素である化合物自体は、実施例に開示されていない。)

その後、本願は前置審査に付され、担当審査官は、本件補正の内容について特に被控訴人ら側に質すことなく、本件補正後の本願発明について本件特許査定をした。

ウ 本件特許査定が違法で無効であるとの被控訴人らの主張について

審査官が、特許出願に対する審査を全くすることがなかったか、あるいは実質的にこれと同視すべき場合には、これによる査定には、法の予定する審査を欠く重大な違法があるというべきである。

本件では、担当審査官は、本件補正が審査基準に照らせば新規事項の追加に当たることについては看過したといわざるを得ないものの、本件補正後の本願発明の進歩性、請求項の明確性、明細書のサポート要件及び実施可能要件について、それぞれ検討を経た上で本件特許査定に至ったと評価することができ、その検討過程や検討結果が、明らかに不合理であるとまでいうことはできない。

このような担当審査官による審査の内容を全体としてみれば、それが、およそ審査の体を成すものではなかったとか、あるいは審査していないに等しいものであったと評価することはできない。担当審査官が新規事項の追加の点を看過したことによって、本件特許査定に係る特許が無効理由を含むこととなったとしても、その点は無効審判における判断対象となるにとどまる。

以上によれば、担当審査官が、審査を全くすることなく、あるいは実質的に審査をしなかったのと同視すべき場合において本件特許査定を行ったと認めることはできず、本件特許査定が無効であるということとはできない。

エ 本件義務付けの訴えが不適法であることについて

本件特許査定に対する行服法による不服申立てはできないから、本件異議申立ては行訴法3条6項2号の「法令に基づく申請又は審査請求」に当たらない。また、特許

査定に対して行訴法による取消し又は無効確認の訴えができるから、本件義務付けの訴えは、行訴法37条の3第7項の要件を充足しない。