

判決年月日	平成30年1月30日	担当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成28年(行ケ)第10218号		
○ 審決には、特許法50条を準用する同法159条2項に規定する手続違背の違法があるとされた事例			

(関連条文) 特許法159条2項, 50条

(関連する権利番号等) 特願2008-535681号

### 判 決 要 旨

1 特許法50条本文は、拒絶査定をしようとする場合は、出願人に対し拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し、同法17条の2第1項1号に基づき、出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ、これらの規定は、同法159条2項により、拒絶査定不服審判において査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合にも準用される。この準用の趣旨は、審査段階で示されなかった拒絶理由に基づいて直ちに請求不成立の審決を行うことは、審査段階と異なりその後の補正の機会も設けられていない(もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。)以上、出願人である審判請求人にとって不意打ちとなり、過酷であるため、手続保障の観点から、出願人に意見書の提出の機会を与えて適正な審判の実現を図るとともに、補正の機会を与えることによって、出願された特許発明の保護を図ったものと理解される(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ)第10298号同23年10月4日判決、知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10131号同26年2月5日判決各参照)。

このような適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は、複数の発明が同時に出願されている場合の拒絶査定不服審判において、従前の拒絶査定理由が解消されている一方、複数の発明に対する上記拒絶査定理由とは異なる拒絶理由について、一方の発明に対してはこれを通知したものの、他方の発明に対しては実質的にこれを通知しなかったため、審判請求人が補正により特許要件を欠く上記他方の発明を削除する可能性が認められたのにこれを削除することができず、特許要件を充足する上記一方の発明についてまで拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れる機会を失ったといえるときにも、当然妥当するものであって、このようなときには、当該審決に、特許法50条を準用する同法159条2項に規定する手続違背の違法があるというべきである。

2 平成27年9月16日付けの拒絶理由通知(以下、当該拒絶理由通知を「本件拒絶理由通知」といい、本件拒絶理由通知に係る拒絶理由を「本件拒絶理由」という。)は、TLR9に対してアンタゴニスト作用を有する12種類の化合物のみの問題を検討するにとどまり、TLR7及び8に対してアンタゴニスト作用を有するIRO5に固有の問題を検討した上で拒絶理由を通知するものではないから、実質的にはTLR7及び8に

対する拒絶理由を示すものではないことが認められる。のみならず、TLR 7及び8については、反転作用（アゴニスト作用を示していたIMOについて、「GACG」部分に化学修飾を導入して同部分をN<sub>2</sub>N<sub>1</sub>CGモチーフにすることにより、アンタゴニスト作用を示したことをいう。）を裏付ける実施例はない上、そもそも認識するアゴニストの対象が、TLR 9とは異なり、一本鎖RNAウイルスであると認められるのであるから、TLR 7及び8の拒絶理由には、TLR 9の拒絶理由とは異なる固有の理由が存在することは明らかであるにもかかわらず、本件拒絶理由通知は、これを通知していないことが認められる。

そして、原告は、本件拒絶理由を受けて、その理由を解消するために、TLR 1ないし6に係る発明部分を削除しているのであり、このような経緯に鑑みると、原告は、TLR 7及び8についても拒絶理由を実質的に通知されていた場合には、TLR 7及び8に係る発明部分についても、TLR 1ないし6に係る発明部分と併せて補正によって削除した可能性が高いものと認められる。

のみならず、請求項8、13、16及び17に係る各発明に対する本件拒絶理由通知は、文言上、少なくとも、TLR 7ないし9については、アンタゴニスト作用及びその治療効果を有することが確認されたことをいうものと理解するのが自然であるから、このような記載に接した原告が、少なくともTLR 7ないし9については、アンタゴニスト作用を有することが確認されたため、実施可能要件及びサポート要件違反はないものと理解したのもやむを得ないところである。現に、原告は、本件拒絶理由通知を踏まえ、請求項9及び14においては、TLR 1ないし6を削除して、TLR 7ないし9に限定する補正をしている事実が認められるのであるから、このような事実からも、上記の原告の理解が十分に裏付けられるといえる。そうすると、TLR 7ないし9についてもアンタゴニスト作用を有するものであるとすることはできないとして、本願発明が実施可能要件及びサポート要件に適合しないとされた審決の判断は、実質的にみれば、上記の経過に照らし、原告にとっては、不意打ちというほかなく、不当であるというほかない。

これらの事情の下においては、本件拒絶査定不服審判において、従前の拒絶査定理由とは異なる拒絶理由について、TLR 9に係る発明に対してはこれを通知したものの、TLR 7及び8に係る各発明に対しては実質的にこれを通知しなかったため、原告が補正により特許要件を欠くTLR 7及び8に係る各発明を削除する可能性が認められたのにこれを削除することができず、特許要件を充足するTLR 9に係る発明についてまで本件拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れる機会を失ったものと認められる。

したがって、審決には、特許法50条を準用する同法159条2項に規定する手続違背の違法があるというべきであり、当該手続違背の違法は、審決の結論に影響を及ぼすというべきである。