

# 裁判例に示された補正却下についての問題



会員 小林 茂

## 要 約

裁判例に示された独立特許要件の不充足を却下理由とする補正却下についての以下の第 1～第 3 の問題について検討した。

第 1 の問題は、拒絶査定に拒絶理由が進歩性であるとき、進歩性および拡大先願を却下理由として補正を却下できるかという問題である。

第 2 の問題は、限定的減縮に該当する補正がなされた補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用する必要があるがあっても、補正を却下できるかという問題である。

第 3 の問題は、限定的減縮に該当する補正がなされた請求項があれば、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明が特許要件を充足していないとしても、補正を却下できるかという問題である。

## 目次

- 1 拒絶理由と却下理由との相違と補正却下の可否についての裁判例
- 2 拒絶理由と却下理由との相違と補正却下の可否についての検討
- 3 新たな引用例と補正却下の可否についての裁判例
- 4 新たな引用例と補正却下の可否についての検討
- 5 独立特許要件を充足すべき請求項に係る発明についての裁判例
- 6 独立特許要件を充足すべき請求項に係る発明についての検討

## 1 拒絶理由と却下理由との相違と補正却下の可否についての裁判例

(1) 平成 16 年の裁判例<sup>(1)</sup>において、「本件出願については、平成 12 年 11 月 21 日、引用例等を引用文献とした拒絶理由通知がなされ、平成 13 年 11 月 20 日、特許法 29 条 2 項のみを理由として拒絶の査定がされた。他方、先願明細書等に基づく同法 29 条の 2 による拒絶理由については、審査段階では一度も拒絶理由として通知されず、また拒絶の査定においても拒絶理由として掲げられてはいない(甲 3 号証の 2 及び 3)。……審決において、本件補正の却下の理由(独立特許要件を欠く理由)として示されたのは、引用例記載の発明 1 等を理由とする特許法 29 条 2 項に該当するとの判断、及び、先願発明を理由とする同法 29 条の 2 に該当するとの判断であり、……

審決は、本件出願について、特許請求の範囲の請求項 1 に係る発明である補正発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないと判断したため、特許法の上記各規定にのっとり、審判請求人に対し、意見書を提出する機会を与えることなく、本件補正を却下したものであり、同却下決定について手続上の瑕疵はない。」と判示されている。

この裁判例においては、進歩性を拒絶理由として(正確には、進歩性の要件を充足しないことを拒絶理由としているが、便宜上以下単に、進歩性を拒絶理由としてなどという)拒絶査定がなされ、審判請求人(便宜上、出願人、審判請求人を以下「出願人」という)が審判請求時に特許請求の範囲の請求項を補正し、その補正が特許法第 17 条の 2 第 5 項第 2 号に規定される限定的減縮に該当するときに、進歩性および拡大先願を却下理由として補正を却下したとしても、補正却下は適法であるとしている。

すなわち、この裁判例においては、拒絶査定に拒絶理由が進歩性であったとしても、進歩性および拡大先願を却下理由とする補正却下は適法であるとしている。

(2) ここで、特許法第 17 条の 2 第 6 項、第 126 条第 7 項、第 53 条第 1 項、第 50 条ただし書によれば、審判請求時に限定的減縮に該当する補正がなされ、補正された請求項に係る発明が特許要件を充足しないときに

は、拒絶理由を通知することなく、補正を却下しなければならない。

したがって、拒絶査定に拒絶理由が進歩性であったとしても、進歩性および拡大先願を却下理由とする補正却下は適法であるとした場合には、補正された請求項に係る発明（以下、「補正発明」という）に拒絶理由が通知されないから、補正発明について再度補正することができない。しかも、審判請求時の補正が却下されると、拒絶査定に拒絶理由が解消されない状態となるから、通常は拒絶審決を受けることとなる。これに対して、拒絶査定に拒絶理由が進歩性であるときには、進歩性および拡大先願を却下理由とする補正却下は違法であるとした場合には、特許出願を拒絶しようとするれば、拒絶理由通知をしなければならないので、補正発明について再度補正することができ、補正が適切であれば、特許審決を受けることができる。

したがって、拒絶査定に拒絶理由が進歩性であったとしても、進歩性および拡大先願を却下理由とする補正却下は適法であるか否かという問題は、非常に重要な問題である。

そこで、この問題について検討するが、その前に、上述の裁判例の事案とは異なるが、拒絶査定に拒絶理由が進歩性であったとしても、補正発明が拡大先願の要件を充足していないときには、拡大先願を却下理由として補正を却下すべきか否かという問題について検討する。

なお、拒絶査定において複数の請求項に係る発明が進歩性の要件を充足していないとされており、審判請求時の限定的減縮に該当する補正によっても、それらの請求項に係る発明のうちの少なくとも1つについての進歩性の拒絶理由が解消されないときには、その請求項以外のある請求項に係る発明についての拒絶査定に拒絶理由が進歩性であり、その請求項に係る発明についての却下理由が拡大先願であっても、補正を却下すべきであることは明らかである。たとえば、拒絶査定において請求項1、2に係る発明が進歩性の要件を充足していないとされており、審判請求時の限定的減縮に該当する補正後によっても、請求項1に係る発明についての進歩性の拒絶理由が解消されないときには、請求項2に係る発明についての拒絶査定に拒絶理由が進歩性であり、請求項2に係る発明についての却下理由が拡大先願であっても、補正を却下すべきであることは明らかである。このため、特許請求の範囲に

複数の請求項が記載されているとすると、問題が複雑となるから、特許請求の範囲には1つの請求項のみが記載されているものとして検討する。

## 2 拒絶理由と却下理由との相違と補正却下の可否についての検討

(1) 特許法第126条第7項に、「第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。」と規定されている。

この規定においては、補正発明が充足すべき特許要件については何ら限定していない。このため、審判請求時に限定的減縮に該当する補正がなされ、補正発明が特許要件を充足していないときには、拒絶査定に拒絶理由と補正却下の却下理由とが相違しているか否かにかかわらず、拒絶理由を通知することなく、補正を却下すべきである。

したがって、文理解釈によれば、拒絶査定に拒絶理由が進歩性であったとしても、補正発明が拡大先願の要件を充足していないときには、拡大先願を却下理由として補正を却下すべきである。

(2) しかしながら、補正が限定的減縮に該当するときには、補正前の請求項に記載された事項に新たな発明特定事項が付加されているから、補正発明が拡大先願の要件を充足していないのであれば、補正前の請求項に係る発明も拡大先願の要件を充足していないはずである。たとえば、補正前の請求項に記載された事項が発明特定事項A、Bを有し、補正後の請求項に記載された事項に新たな発明特定事項Cが付加されたとする、補正発明が拡大先願の要件を充足していないのであれば、拡大先願の引用例には、発明特定事項A、B、Cが記載されているはずである。とするならば、補正前の請求項に係る発明の発明特定事項A、Bが、上記の引用例に記載されているのであるから、補正前の請求項に係る発明も拡大先願の要件を充足していないはずである。したがって、拒絶査定に拒絶理由が進歩性のみであったとしても、補正発明が拡大先願の要件を充足していないときには、拡大先願を却下理由として補正を却下すべきとするならば、拡大先願の拒絶理由があるにもかかわらず、進歩性の拒絶理由のみを通知し、限定的減縮に該当する補正によって、進

歩性の拒絶理由が解消されたにもかかわらず、拡大先願の拒絶理由を通知することなく、拡大先願を却下理由として補正を却下することを、許容する結果となる。

このような事情を考慮するならば、文理解釈によれば、拒絶査定に拒絶理由が進歩性であったとしても、補正発明が拡大先願の要件を充足していないときには、拡大先願を却下理由として補正を却下すべきであるとしても、このような解釈をしたときには、具体的妥当性を欠く結果となると考える。

(3) 勿論、文理解釈を蔑ろにすることはできない。しかし、文理解釈をしたときに、具体的妥当性を欠く結果となるのであれば、文理解釈とは異なる解釈をすることにより、具体的妥当性を確保する必要がある。このためには、論理解釈をしなければならない。

そして、論理解釈によれば、拒絶査定に拒絶理由が進歩性であるときには、補正発明が拡大先願の要件を充足していないとしても、拡大先願を却下理由として補正を却下すべきでないのであれば、文理解釈に反しても、拡大先願を却下理由として補正を却下すべきではない。

では、論理解釈によれば、拒絶査定に拒絶理由が進歩性であったとしても、補正発明が拡大先願の要件を充足していないときには、拡大先願を却下理由として補正を却下すべきであるか否か。

(4) 補正目的が制限されている状態で、限定的減縮に該当する補正がなされ、しかも補正発明が特許要件を充足しないときには、拒絶理由を通知することなく、補正を却下すべきとする趣旨（以下、「補正却下の趣旨」という）は、出願人の手続保障を犠牲にしてでも、迅速な権利付与の確保のために、審査、審理の繰り返しの回避を図ることにあると考える。

そして、出願人の手続保障を全く無視してでも、迅速な権利付与の確保のためには、審査、審理の繰り返しの回避を図らなければならないと考えたときには、出願人の手続保障を考慮する必要はない。しかしながら、審査手続、審判手続においては、出願人の手続保障を考慮すべきであることは当然であって、補正却下の決定も審査手続、審判手続の一環である。とするならば、補正却下の決定についても、出願人の手続保障を考慮すべきである。

ここで、平成23年の裁判例<sup>(2)</sup>において、「平成6年法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、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も準用される。審査段階と異なり、審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会がなく（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。）、拒絶査定を受けたときは異なり拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決（拒絶審決）を受けたときにはもはや再補正の機会はないので、この点において出願人である審判請求人にとって過酷である。特許法の前記規定によれば、補正が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のであるが、出願人である審判請求人にとって上記過酷な結果が生じることにかんがみれば、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ふべきである。」と判示されている。

また、第1の平成26年の裁判例<sup>(3)</sup>において、「仮に、本件補正が、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、条文上、独立特許要件違反を理由に補正却下することが可能とされる場合であったとしても、審決において、審査及び審判の過程で全く拒絶理由を通知されていない請求項のみが進歩性を欠くことを理由として、補正却下することは、適正手続の保障の観点から、許されるものではないと解される。」と判示されている。

さらに、第2の平成26年の裁判例<sup>(4)</sup>において、「この適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は、拒絶査定不服審判において審判請求時の補正が行われ、補正後の特許請求の範囲の記載について拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも当然妥当するものであって、その後の補正の機会のない審判請求人の手続保障は、同様に重視されるべきものといえる。

以上の点を考慮すると、拒絶査定不服審判において、本件のように審判請求時の補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に、仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには、審判請求人に対し拒絶の理由を通知し、意見書の提出



及び補正をする機会を与えなければならないと解される。」と判示されている。

このように、これらの裁判例においても、補正発明が独立特許要件を充足していないことを却下理由とする補正却下の決定についても、出願人の手続保障を考慮すべきであるとしている。

そして、補正発明が独立特許要件を充足していないことを却下理由とする補正却下の決定についても、出願人の手続保障を考慮すべきであるとするならば、補正を却下すべき場合を限定すべきである。一方で、上述の如く、補正却下の趣旨は、出願人の手続保障を犠牲にしてでも、迅速な権利付与の確保のために、審査、審理の繰り返しの回避を図ることにある。したがって、出願人の手続保障を害するときには、補正発明が独立特許要件を充足していないとしても、補正を却下することができないとするならば、補正却下の趣旨に反する結果となる。

このため、論理解釈によれば、拒絶理由を通知することなく、補正を却下することが、出願人の手続保障を著しく害する場合には、補正を却下することができないとすべきであると考える。

(5) では、このことを前提としたとき、拒絶査定が拒絶理由が進歩性であったとしても、補正発明が拡大先願の要件を充足していないときには、拡大先願を却下理由として補正を却下すべきか否か。

この点、限定的減縮に該当する補正がなされた補正発明が特許要件を充足しないときには、拒絶理由が通知されることなく、補正が却下されるのであるから、拒絶理由を十分に検討して、引用される可能性のある引用例を調査した結果を踏まえて、限定的減縮に該当する補正により、進歩性の拒絶理由を解消すべきである。したがって、限定的減縮に該当する補正が適切でなく、拒絶査定が進歩性の拒絶理由を解消することができなかつたときには、迅速な権利付与の確保のためには、補正が却下されるのを忍受しなければならないかもしれない。しかしながら、拒絶査定が進歩性であるが、却下理由を拡大先願としようとするときには、拒絶査定が進歩性の拒絶理由を解消しているのであるから、限定的減縮に該当する補正が適切であったこととなる。そして、限定的減縮に該当する補正が適切であるときには、迅速な権利付与の確保のためであったとしても、補正却下を忍受しなければならないとはいえない。

また、補正発明が進歩性の拒絶理由を解消していないのであれば、補正発明が拡大先願の要件を充足していないとしても、拡大先願の拒絶理由を通知することなく、補正発明が進歩性の要件を充足していないことを理由として、拒絶審決をすることができる。しかしながら、補正発明が進歩性の拒絶理由を解消しているのであれば、補正発明に拡大先願の拒絶理由を通知することなく、補正発明が拡大先願の要件を充足していないことを理由として、拒絶審決をすることができないことは、極めて当然である。そして、拒絶査定が拒絶理由が進歩性であったとしても、補正発明が拡大先願の要件を充足していないときには、拡大先願を却下理由として補正を却下すべきであるとするならば、実質的には、補正発明が進歩性の拒絶理由を解消したにもかかわらず、補正発明に拡大先願の拒絶理由を通知することなく、補正発明が拡大先願の要件を充足していないことを理由として、拒絶審決をすることを許容する結果となる。

この点、補正却下の趣旨が、出願人の手続保障を犠牲にしてでも、迅速な権利付与の確保のために、審理の繰り返しの回避を図ることにあることからするならば、審判請求時に拡大先願の要件をも充足するように補正すべきであるとも考えられる。しかし、拒絶査定においては拡大先願を拒絶理由としておらず、しかも進歩性の拒絶理由の引用例と、拡大先願の拒絶理由の引用例とは相違する。すなわち、進歩性の拒絶理由の引用例は、出願時に公知のものであるのに対して、拡大先願の拒絶理由の引用例は、通常は出願時に公知のものではないから、進歩性の拒絶理由の引用例は、拡大先願の拒絶理由の引用例とは相違する。とするならば、審判請求時に拡大先願の要件をも充足するように補正することは、ほとんど不可能である。このため、審判請求時に拡大先願の要件をも充足するように補正すべきであるとするならば、出願人にほとんど不可能なことを強いる結果となる。

以上のことから、拒絶査定が拒絶理由が進歩性であったとしても、補正発明が拡大先願の要件を充足していないときには、拡大先願を却下理由として補正を却下すべきであるとするならば、出願人の手続保障を著しく害する結果となる。このため、論理解釈によれば、拒絶査定が拒絶理由が進歩性であるときには、補正発明が拡大先願の要件を充足していないとしても、拡大先願を却下理由として補正を却下すべきではな

い。

(6) 以上のように、文理解釈によれば、拒絶査定  
の拒絶理由が進歩性であったとしても、補正発明が  
拡大先願の要件を充足していないときには、拡大  
先願を却下理由として補正を却下すべきである。  
しかし、論理解釈によれば、拒絶査定  
の拒絶理由が進歩性であるときには、補正発明  
が拡大先願の要件を充足していないとしても、  
拡大先願を却下理由として補正を却下すべき  
ではない。

したがって、文理解釈に反してでも、拒絶査定  
の拒絶理由が進歩性であるときには、補正発明  
が拡大先願の要件を充足していないとしても、  
拡大先願を却下理由として補正を却下すべき  
ではないと考える。

なお、同様の理由から、最後の拒絶理由通知  
の拒絶理由が進歩性であるときには、補正発明  
が拡大先願の要件を充足していないとしても、  
拡大先願を却下理由として補正を却下すべき  
ではないと考える。

(7) では、拒絶査定  
の拒絶理由が進歩性であったとしても、進歩性  
および拡大先願を却下理由とする補正却下は  
適法であるか否か。

補正発明が進歩性の拒絶理由を解消してい  
ない場合には、進歩性を却下理由として補正を  
却下すべきである。このため、この場合には、  
上述の如く、拒絶査定  
の拒絶理由が進歩性であるときには、拡大先  
願を却下理由として補正を却下すべきではな  
いとしたとしても、進歩性および拡大先願を  
却下理由とする補正却下は適法である。した  
がって、審決取消訴訟において、進歩性の  
拒絶理由が解消されていないと判断された  
ときには、補正発明が拡大先願の要件を充  
足しているか否かにかかわらず、進歩性  
および拡大先願を却下理由とする補正却下  
の決定は適法であると判断されるべきである。

これに対して、補正発明が進歩性の拒絶理  
由を解消している場合には、当然進歩性を  
却下理由とすることができない。しかも、  
上述の如く、拒絶査定  
の拒絶理由が進歩性であるときには、補正  
発明が拡大先願の要件を充足しないとし  
ても、拡大先願を却下理由として補正を  
却下すべきではない。このため、この場  
合には、進歩性および拡大先願を却下理  
由とする補正却下は違法である。したが  
って、審決取消訴訟において、進歩性の  
拒絶理由は解消されたと判断されたとき  
には、補正発明が拡大先願の要件を充  
足しているか否かにかかわらず、進歩性  
および拡大先願を却下理由と

する補正却下の決定は違法であると判断  
されるべきである。

### 3 新たな引用例と補正却下の可否 についての裁判例

(1) 平成 19 年の裁判例<sup>6)</sup>において、「原告は、  
……独立特許要件の判断の基礎となる  
引用文献が出願の審査又は審判の審理の  
過程で出願人（審判請求人）に拒絶理由  
通知書によって提示されたもの（もし  
くは、場合により周知技術）でなければ  
ならないことは法 159 条 2 項の不意  
打ち禁止及び審判の公正担保の趣旨  
からして明らかであるとも主張する。

法の規定は上記(3)イのとおりであり、  
立法論としてはともかく、原告の主張  
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した  
独自の解釈というほかに、また前記  
(2)で認定した本件審決までの経過  
を精査しても（なお、刊行物 5 を踏  
まえた当事者双方の主張とこれに  
対する当裁判所の判断は、後記 3  
のとおり）、特許庁（審判官）が  
刊行物 5 の存在を明示的に提示し  
なかつたことが著しく手続の公正を  
害したとまで認めることはできな  
いので、原告の主張は採用するこ  
とができない。」と判示されている。

この裁判例によれば、審判請求時に限  
定的減縮に該当する補正がなされた  
ときには、補正発明が特許要件を  
充足しないとするためには、新た  
な引用例（刊行物 5）を引用しな  
ければならないとしても、補正を  
却下すべきであるとしている。

これに対して、上述のように、第 2  
の平成 26 年の裁判例において、「  
拒絶査定不服審判において、本  
件のように審判請求時の補正とし  
て限定的減縮がなされ独立特許  
要件が判断される場合に、仮に  
査定理由と全く異なる拒絶理由  
を発見したときには、審判請求  
人に対し拒絶理由を通知し、意  
見書の提出及び補正をずる機  
会を与えなければならないと解  
される。」と判示されている。

この裁判例によれば、審判請求時に  
限定的減縮に該当する補正がな  
され、拒絶査定において充足し  
ていないとされた特許要件と補  
正発明が充足していない特許  
要件とが全く異なるときには、  
補正を却下すべきではないとし  
ている。

また、この裁判例において、「当  
該補正が限定的減縮に該当す  
るような場合であっても、当  
業者にとっての

周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には、査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいええず、その周知技術や技術常識に関して改めて意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下しても、当業者である審判請求人に過酷とはいえず、手続保障の面で欠けることはないといえよう。」とも判示されている。

この判示においては、補正発明について周知技術や技術常識を適用した限定がなされたときには、拒絶査定の拒絶理由と補正発明についての拒絶理由とが全く異なるとはいえないとしているのであるから、直接には判示されていないが、新たな引用例を引用しなければならないときには、拒絶査定において充足していないとされた特許要件と補正発明が充足していない特許要件とが全く異なるとしているとも考えられる。すなわち、審判請求時に限定的減縮に該当する補正がなされたときに、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないのであれば、補正を却下すべきではないとしているとも考えられる。

このように、裁判例には、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないとしても、補正を却下すべきであるとしているものと、新たな引用例を引用しなければならないのであれば、補正を却下すべきではないとしていると考えられるものがある。

(2) ここで、上述の如く、審判請求時に限定的減縮に該当する補正がなされ、補正発明が特許要件を充足しないときには、拒絶理由を通知することなく、補正を却下しなければならない。

したがって、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないとしても、補正を却下すべきであるとしたときには、拒絶理由が通知されないから、補正発明について再度補正することができず、しかも審判請求時の補正が却下されると、拒絶査定の拒絶理由が解消されない状態となるから、通常は拒絶審決を受けることとなる。これに対して、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないのであれば、補正を却下すべきではないとしたときには、特許出願を拒絶するためには、補正発明について拒絶理由を通知しなければならないから、出願人は補正発明について再度補正することができ、補正が適切

であれば、特許審決を受けることができる。

したがって、審判請求時に限定的減縮に該当する補正がなされたときには、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないとしても、補正を却下すべきであるか否かという問題は、非常に重要な問題である。

そこで、この問題について検討する。

#### 4 新たな引用例と補正却下の可否についての検討

(1) 上述のように、特許法第126条第7項の規定においては、補正発明が充足すべき特許要件については何ら限定していない。このため、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないか否かにかかわらず、補正発明が特許要件を充足しないのであれば、補正を却下すべきである。

したがって、文理解釈によれば、審判請求時に限定的減縮に該当する補正がなされたときに、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないとしても、補正を却下すべきである。

(2) このように、文理解釈によれば、補正を却下すべきであるとしても、論理解釈によれば、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないときには、補正を却下すべきでないのであれば、文理解釈に反してでも、補正を却下すべきでない。

では、論理解釈によれば、審判請求時に限定的減縮に該当する補正がなされたときに、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないとしても、補正を却下すべきでないか否か。

(3) 上述の如く、論理解釈によれば、拒絶理由を通知することなく、補正を却下することが、出願人の手続保障を著しく害する場合には、補正を却下すべきでない。

そして、審判請求時に限定的減縮に該当する補正がなされたときには、補正発明が特許要件を充足していないと、拒絶理由が通知されることなく、補正が却下されるのであるから、拒絶査定において審査結果が示されたときに、補正前の請求項に記載された事項に新たに付加すべき発明特定事項が記載されている刊行物



が存在するか否かを調査し、新たに付加すべき発明特定事項が記載されている刊行物が存在しないことを確認して、限定的減縮に該当する補正をすべきである。したがって、補正発明について新たな引用例が引用されたとしても、補正発明が特許要件を充足しないのであれば、限定的減縮に該当する補正が適切でなかったとすることができる。すなわち、補正却下の趣旨が、出願人の手続保障を犠牲にしてまで、迅速な権利付与の確保のために、審査の繰り返しの回避を図らなければならないことにあるならば、請求項に記載された事項に新たに付加した発明特定事項が記載されている引用例が引用されたとしても、補正発明が拒絶理由を解消していないときには、限定的減縮に該当する補正が適切でなかったとされても、やむを得ないと考える。したがって、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないときであっても、拒絶理由を通知することなく、補正を却下すべきであるとしたとしても、出願人の手続保障を著しく害することとはならない。

さらに、限定的減縮に該当する補正がなされたときには、請求項に記載された事項に必ず新たな発明特定事項が付加されるのであるから、限定的減縮に該当する補正がなされた補正発明が特許要件を充足しないとするためには、多くの場合に、新たな引用例を引用しなければならない。したがって、出願人の手続保障を考慮して、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないのであれば、補正を却下することはできず、拒絶理由を通知しなければならないとしたときには、多くの場合に、補正を却下することができず、拒絶理由を通知しなければならないから、補正却下の趣旨に明らかに反する結果となる。

以上のことから、論理解釈によっても、審判請求時に限定的減縮に該当する補正がなされたときに、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないとしても、補正を却下すべきである。

(4) 以上のように、文理解釈からしても、論理解釈からしても、審判請求時に限定的減縮に該当する補正がなされたときに、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないとしても、補正を却下すべきである。

したがって、審判請求時に限定的減縮に該当する補

正がなされたときに、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないとしても、補正を却下すべきであると考えられる。

また、同様の理由から、最後の拒絶理由通知の応答期間内に限定的減縮に該当する補正がなされたときに、補正発明が特許要件を充足しないとするためには、新たな引用例を引用しなければならないとしても、補正を却下すべきであると考えられる。

## 5 独立特許要件を充足すべき請求項に係る発明についての裁判例

(1) 平成 18 年の裁判例<sup>(6)</sup>において、「原告は、改正前特許法 17 条の 2 第 3 項 2 号の該当性は、同号括弧書の内容から明らかであるように、請求項ごとに論ぜられるべきものであり、請求項の一つについて同号という限定に該当するとされる場合の独立特許要件は、限定がされた請求項についてのみ判断されるべきであって、他の請求項について独立特許要件が判断されるべきものではない旨主張する。……

改正前特許法 17 条の 2 第 3 項 2 号において問題とされているのは、「特許請求の範囲」全体について減縮があったか否かであって、「特許請求の範囲」全体に減縮があれば、同条 4 項により、「特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明」について独立特許要件の判断が必要となるものと解するのが相当である。独立特許要件の判断の要否を「特許請求の範囲」に含まれる個々の請求項ごとに考えるべきである旨の原告の主張は、採用できない」と判示されている。

この裁判例においては、補正目的が制限されている状態で、限定的減縮に該当する補正がなされたときに、補正却下を免れるためには、補正後の特許請求の範囲に記載された全ての請求項に係る発明が特許要件を充足していることを要するとしている。すなわち、補正後の特許請求の範囲に記載された請求項のうち少なくとも 1 つの請求項に係る発明が特許要件を充足しないときに、補正を却下すべきであるとしている。

これに対して、平成 20 年の裁判例<sup>(7)</sup>において、「上記規定の文言及び上記規定において特許法 126 条 5 項を準用する趣旨は、特許請求の範囲の減縮により改めて特許要件の具備を再審査する必要が生ずる点にあるものと解されるところからすると、独立特許要件が要求されるのは、特許法 17 条の 2 第 4 項 2 号に定めるいわゆる限定的減縮に相当する補正の場合に限られ、

これ以外の補正については、要求されないことは明らかである。……

被告の援用する知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10266号事件・平成18年2月16日判決は、被告の主張に沿うものであるが、当裁判所は前記理由から見解を異にするものである。」と判示されている。

この裁判例においては、平成18年の裁判例とは異なり、補正目的が制限されている状態で、限定的減縮に該当する補正がなされたときに、補正却下を免れるためには、限定的減縮に該当する補正が行われた全ての請求項に係る発明が特許要件を充足することを要している。すなわち、限定的減縮に該当する補正が行われた請求項のうちの少なくとも1つの請求項に係る発明が特許要件を充足しないときに、補正を却下すべきであるとしている。

このように、裁判例には、補正目的が制限されている状態で、限定的減縮に該当する補正がなされたときに、補正却下を免れるためには、補正後の特許請求の範囲に記載された全ての請求項に係る発明が特許要件を充足していることを要するとする説(以下、「全請求項説」という)を採用するものと、限定的減縮に該当する補正が行われた全ての請求項に係る発明が特許要件を充足することを要するとする説(以下、「減縮請求項説」という)を採用するものがある。

なお、限定的減縮に該当する補正がなされた請求項のうちの少なくとも1つの請求項に係る発明が特許要件を充足していないときは、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明が特許要件を充足するか否かにかかわらず、補正を却下すべきである。このため、全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用したとしても、限定的減縮に該当する補正がなされた請求項に係る発明の少なくとも1つが特許要件を充足していないときは、補正を却下すべきである。したがって、全請求項説を採用した場合と減縮請求項説を採用した場合との相違点は、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明のみが特許要件を充足しないときに、補正を却下すべきか否かという点である。すなわち、全請求項説を採用した場合には、補正却下を免れるためには、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明について

項に係る発明については、特許要件の充足は要求されない。

(2) ここで、特許出願の審査、審判の審理(以下、便宜上「審査」という)においては、少なくとも1つの請求項に係る発明に拒絶理由があるときには、特許出願全体について特許権の付与が否定されるから、全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用したとしても、審査結果に差異がないのであれば、全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用すべきかについての議論には、実益が認められない。

では、全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用したとしても、審査結果に差異がないであろうか。

この点、全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用するかによって、すなわち限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明のみが特許要件を充足していないときにも、補正を却下するか否かによって、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項を補正する機会が与えられるか否かについて差異が生じ、審査結果に差異が生じる。たとえば、特許請求の範囲に請求項1,2が記載されており、最後の拒絶理由通知において、請求項1にのみ拒絶理由が通知され、請求項1について限定的減縮に該当する補正を行い、請求項2については補正を行わなかったが、補正後の請求項1については拒絶理由が発見されず、補正がなされていない請求項2に係る発明に拒絶理由が発見された場合には、全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用するかによって、審査結果に差異が生じる。

すなわち、全請求項説では、請求項1について限定的減縮に該当する補正がなされると、請求項1に係る発明のみならず、請求項2に係る発明についても特許要件の充足が要求されるので、請求項2に係る発明に拒絶理由が発見されたのであれば、補正を却下すべきである。この結果、請求項1についての限定的減縮に該当する補正はなかったこととなり、請求項1に係る発明の拒絶理由は解消されないから、出願人は拒絶査定を受けるので、請求項2を補正する機会とは与えられない。これに対して、減縮請求項説では、請求項1について限定的減縮に該当する補正がなされると、請求項1に係る発明についてだけ特許要件の充足が要求され、請求項2に係る発明については特許要件の充足が要求されないから、請求項2に係る発明に拒絶理由が発見されたとしても、補正を却下することはできな



い。そして、拒絶査定をしようとするならば、請求項2について拒絶理由を通知する必要があるため、請求項2を補正する機会が与えられる。

このように、全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用するかによって、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項を補正する機会が与えられるか否かについて差異が生じるから、審査結果に差異が生じる。したがって、全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用すべきかの議論、すなわち限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明のみが特許要件を充足していないときにも、拒絶理由を通知することなく、補正を却下できるか否かの議論には、実益が認められる。

そして、全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用するかによって、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項を補正する機会が与えられるか否かについて差異が生じるから、全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用するかという問題は、非常に重要な問題である。

そこで、全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用すべきかについて検討する。

なお、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項について拒絶理由が通知されているときには、拒絶理由が通知された請求項について補正を行わず、しかもその請求項に係る発明が特許要件を充足していないのであるから、限定的減縮に該当する補正がなされた請求項に係る発明が特許要件を充足しているか否かにかかわらず、拒絶査定、拒絶審決をすべきである。したがって、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項については、拒絶理由が通知されていないものとして検討する。

## 6 独立特許要件を充足すべき請求項に係る発明についての検討

(1) 特許法第17条の2第6項において準用される第126条第7項によれば、独立特許要件を充足していなければならない発明は、「補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明」である。

そして、「補正後における」は「特許請求の範囲」を修飾することも考えることができ、「発明」を修飾することも考えることができる。このため、「補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定され

る発明」は「補正後における特許請求の範囲に記載されている請求項に係る発明」とも解釈することができ、また「補正後における請求項に係る発明」とも解釈することができる。そして、「補正後における特許請求の範囲に記載されている請求項に係る発明」と解釈するならば、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明も、「補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明」に該当するから、全請求項説を採用すべきこととなる。これに対して、「補正後における請求項に係る発明」と解釈するならば、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明は、「補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明」に該当しないから、減縮請求項説を採用すべきこととなる。

したがって、文理解釈では、全請求項説を採用すべきか、減縮請求項説を採用すべきかを決定することができない。

(2) ここで、紛争が生じ、その紛争において、法の解釈の2説のうちどちらの説を採用すべきかが争われたときに、文理解釈によっては決定することができないからといって、2説のうちどちらの説を採用すべきかが決定されないときには、法によって紛争を解決することができない。したがって、文理解釈によっては決定することができないときにも、どちらか一方の説を採用すべきであると決定しなければならないのであって、このためには、論理解釈をするしかない。

では、論理解釈によれば、全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用すべきか。すなわち、論理解釈によれば、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明のみが特許要件を充足していないときに、補正を却下すべきか否か。

(3) 上述の如く、論理解釈によれば、拒絶理由を通知することなく、補正を却下することが、出願人の手続保障を著しく害する場合には、補正を却下することができないとすべきである。

そして、補正目的が制限されている状態で、限定的減縮に該当する補正がなされたときには、補正発明が特許要件を充足しないと、拒絶理由が通知されることなく、補正が却下されるのであるから、最後の拒絶理由通知、拒絶査定を受けたときには、拒絶理由を十分に検討して、限定的減縮に該当する適切な補正により、拒絶理由を解消すべきである。したがって、拒絶

理由が通知されたにもかかわらず、限定的減縮に該当する補正がなされた請求項についての補正が適切になされておらず、拒絶理由が解消されていないときには、迅速な権利付与の確保のためには、補正が却下されるのを忍受しなければならないかもしれない。しかしながら、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明のみが特許要件を充足していないときには、限定的減縮に該当する補正がなされた請求項は拒絶理由を解消しており、補正が適切になされている。そして、限定的減縮に該当する補正がなされた請求項についての補正が適切になされているのであれば、迅速な権利付与の確保のためであったとしても、補正が却下されるのを忍受しなければならないとはいえない。

この点、補正却下の趣旨が、出願人の手続保障を犠牲にしてでも、迅速な権利付与の確保のために、審査の繰り返しの回避を図ることにあることからするならば、拒絶理由が通知されず、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明についても、限定的減縮に該当する補正をして、特許要件を充足させるべきであったとも考えられる。しかし、拒絶理由が通知されていない請求項について、通知される可能性のある拒絶理由を予測して、その拒絶理由を解消するように限定的減縮に該当する補正をすることは、ほとんど不可能である。このため、拒絶理由が通知されず、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明についても特許要件を充足させるように補正すべきであったとするならば、出願人にほとんど不可能なことを強いる結果となる。

また、ある請求項について拒絶理由が通知され、補正によってもその請求項に係る発明が拒絶理由を解消していないときには、他の請求項に係る発明が特許要件を充足していなくとも、他の請求項について拒絶理由を通知することなく、ある請求項に係る発明が特許要件を充足していないことを理由として、拒絶査定、拒絶審決をすることができる。たとえば、請求項 X について拒絶理由が通知され、補正によっても請求項 X に係る発明が拒絶理由を解消していないときには、請求項 Y に係る発明が特許要件を充足していなくとも、請求項 Y について拒絶理由を通知することなく、請求項 X に係る発明が特許要件を充足していないことを理由として、拒絶査定、拒絶審決をすることができる。しかしながら、ある請求項について拒絶理由が

通知され、補正の結果その請求項に係る発明が拒絶理由を解消しているときには、他の請求項について拒絶理由を通知することなく、他の請求項に係る発明が特許要件を充足していないことを理由として、拒絶査定、拒絶審決をすることができないことは、当然である。たとえば、請求項 X について拒絶理由が通知され、補正の結果請求項 X に係る発明が拒絶理由を解消しているときには、請求項 Y について拒絶理由を通知することなく、請求項 Y に係る発明が特許要件を充足していないことを理由として、拒絶査定、拒絶審決をすることができないことは、当然である。そして、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明のみが特許要件を充足していないときにも、補正を却下すべきであるとした場合には、実質上、請求項 X（後に限定的減縮に該当する補正がなされた請求項）について拒絶理由通知をし、補正の結果請求項 X に係る発明が拒絶理由を解消しているときに、請求項 Y（限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項）について拒絶理由を通知することなく、請求項 Y に係る発明が特許要件を充足していないことを理由として、拒絶査定、拒絶審決をすることを許容する結果となる。

以上のことからするならば、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明のみが特許要件を充足していないときにも、補正を却下すべきであるとするならば、出願人の手続保障を著しく害する結果となる。したがって、論理解釈によれば、限定的減縮に該当する補正がなされていない請求項に係る発明のみが特許要件を充足していないときには、補正を却下すべきではない。すなわち、論理解釈によれば、減縮請求項説を採用すべきである。

(4) 以上のように、文理解釈では全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用すべきかを決定することができない。このため、論理解釈によって全請求項説、減縮請求項説のどちらを採用すべきかを決定せざるを得ない。そして、論理解釈によれば、減縮請求項説を採用すべきである。

したがって、減縮請求項説を採用すべきであると考えられる。

#### 注

(1) 知的財産高等裁判所平成 16 年 9 月 30 日判決（平成 15 年（行ケ）第 475 号）

- (2) 知的財産高等裁判所平成 23 年 10 月 4 日判決 (平成 22 年 (行ケ) 第 10298 号)
- (3) 知的財産高等裁判所平成 26 年 2 月 26 日判決 (平成 25 年 (行ケ) 第 10048 号)
- (4) 知的財産高等裁判所平成 26 年 2 月 5 日判決 (平成 25 年 (行ケ) 第 10131 号)
- (5) 知的財産高等裁判所平成 19 年 9 月 11 日判決 (平成 19 年

- (行ケ) 第 10026 号)
- (6) 知的財産高等裁判所平成 18 年 2 月 16 日判決 (平成 17 年 (行ケ) 第 10266 号)
- (7) 知的財産高等裁判所平成 20 年 3 月 26 日判決 (平成 19 年 (行ケ) 第 10074 号)

(原稿受領 2015. 4. 27)

## パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長

会誌編集部担当 本田 淳, 木村 昌人

記

- 応募資格** 知的財産の実務, 研究に携わっている方 (日本弁理士会会員に限りません)  
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則, 先着順とさせていただきます。また, 編集の都合上, 原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし, 分割掲載や連続掲載はお断りしていますので, ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守 ~ 20,000 字以内 (引用部分, 図表を含む) パソコン入力のこと  
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。  
①論文の題名 (仮題で可)  
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先 (TEL・FAX・E-mail) を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 第 3 事業部 広報・支援室「パテント」担当  
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706  
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 掲載基準** <http://www.jpaa.or.jp/?p=9390>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。  
審査の結果, 不掲載とさせていただくこともありますので, 予めご承知ください。