

拒絶の理由とその対応

会員 花田 健史



要 約

「夫れ地形は兵の助けなり（そもそも土地のありさまというものは、戦争のための補助である。）」（金谷治訳注『新訂孫子』「地形篇第十」）

特許出願について特許をすべき旨の査定又は審決を得るためには「拒絶の理由を発見しないとき」を満たすことを要するところ、拒絶の理由があるとの判断を覆す対応をするためには、拒絶の理由の存否が争われる場がどのような構造をしており、ここにおいて個々の拒絶の理由がどのような射程を有するかを知ることも重要になってくる。

そこで、本稿は、拒絶の理由について、結論に影響を及ぼす対応をするために、判例等を通じて特許庁及び裁判所による適用解釈の傾向を確認し、そのあり方を明らかにする。

結論として、拒絶の理由は、第一に、特許出願についてのものであり、第二に、予め通知され、累積するものであり、第三に、具体的に特定され、その程度に幅のあるものであり、以上を踏まえた対応をすることが好ましい。

目次

第1. 目的と方法

第2. 拒絶の理由について

1. 特許出願についてのものであること

- (1) 論点
- (2) 検討
- (3) まとめ

2. 予め通知され、累積するものであること

- (1) 論点
- (2) 検討
 - ア 主論点
 - イ 従論点
- (3) まとめ

3. 具体的に特定され、その程度に幅のあるものであること

- (1) 論点
 - ア 最大判昭和51年3月10日
 - イ 最判昭和55年1月24日
 - ウ 最判昭和59年3月13日
 - エ 確認
 - オ 論点提示
- (2) 検討
 - ア 請求項
 - イ 主従の別
 - (ア) 従から主へ
 - (イ) 主従の交換
 - (ウ) 主から従へ

(エ) 小括

(3) まとめ

第3. 拒絶の理由への対応

主な参考文献

第1. 目的と方法

拒絶の理由について、結論に影響を及ぼす対応をするために、判例等を通じて特許庁及び裁判所による適用解釈の傾向を確認し、そのあり方を明らかにする。判例等は、最高裁判決のほか、知財高裁が平成26年末日までに言い渡した判決（特許出願に係る拒絶査定不服審判の審決に対する訴えについてのものに限る。）のうち裁判所ウェブサイトにおいて公衆送信されたものから手続の違背その他の関連する争点を含むものを専ら検索により抽出する。

第2. 拒絶の理由について

特許法49条各号列記の「拒絶の理由」、すなわち、特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならぬ理由は、第一に、特許出願についてのものであり、第二に、予め通知され、累積するものであり、第三に、具体的に特定され、その程度に幅のあるもの

である。

1. 特許出願についてのものであること

(1) 論点

(関連条項：49条, 50条, 36条5項, 37条, 158条, 167条の2, 185条)

特許出願が二以上の請求項に係るものである場合において、一の請求項に係る発明は特許をすることができないものであるが、他の請求項に係る発明が特許をすることができないものでないときは、審査官は、当該一の請求項について拒絶をすべき旨の査定をするとともに当該他の請求項について特許をすべき旨の査定をすることができるか。また、審判官は、どうか。

(2) 検討

二以上の請求項に係る特許出願について拒絶をすべき旨の査定／に対する審判の請求は成り立たないとする審決／に対する訴えについて、特許をすることができない発明であるとの判断を示した請求項以外の請求項に係る発明について特許をすることができないものか否かの判断を示さなかった審決には判断遺脱があるとする原告の主張には理由がないとして棄却した事例は、多数あり（例えば、平成19(行ケ)10328, 平成20(行ケ)10020, 平成22(行ケ)10086）、例外はなかった。

(3) まとめ

査定は、請求項ごとにはならず、特許出願についてしなければならない。このため、拒絶の理由を発見したか否かはあくまで特許出願ごとに判断される。

したがって、拒絶の理由は、請求項についてのものではなく、特許出願についてのものである。

特許出願が二以上の請求項に係るものである場合において、一の請求項に係る発明が特許をすることができないものであるときは、当該一の請求項以外の請求項に係る発明が特許をすることができないものか否かにかかわらず、審査官は、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならず、拒絶査定不服審判の請求を審理する審判官（以下「審判官」という。）は、その審判の請求は成り立たない旨の審決をしなければならない。

2. 予め通知され、累積するものであること

(1) 論点

(関連条項：50条, 158条, 159条2項)

拒絶の理由は、拒絶理由通知書に記載されることにより通知され、拒絶査定書に引用されることにより査定の理由となる。

ここで、既に通知された二以上の拒絶の理由のうち拒絶査定書において引用されていないものは、撤回されたのであろうか。すなわち、審判官は、既に通知した拒絶の理由により審判請求不成立審決をしようとする場合であっても、当該拒絶の理由が査定の理由と異なる拒絶の理由であるときには、改めて当該拒絶の理由を通知しなければならないか。また、通知は、拒絶理由通知書によるものに限られるか。

(2) 検討

ア 主論点

拒絶理由通知に記載された理由A（29条2項）及び理由B（29条の2）のうち理由Bを引用した拒絶をすべき旨の査定／に対する審判の請求を改めて理由Aを通知することなく理由Aと同趣旨の理由により成り立たないとした審決／に対する訴えについて、「拒絶査定と異なる理由による審決をする場合であっても、審決の理由が既に通知してある拒絶理由と同趣旨のものであり、出願人に対し意見書の提出及び補正の機会が実質的に与えられていたときは、改めて拒絶理由が通知されなかったことをもって、特許法159条2項において準用する同法50条の規定に違反する違法があるとまではいえないと解するのが相当である。」とした上で、原告が意見書及び審判請求書において当該拒絶の理由について反論していたとの事実関係のもと、棄却した事例がある（平成18(行ケ)10030）。

一方、これと判断を異にする事例は発見されなかった。

このほか、既に通知された拒絶の理由のうち査定の理由とされていないものと同趣旨の理由により拒絶査定不服審判の請求は成り立たないとした審決に対する訴えについて、原告による手続違背の主張について判断することなく、当該審決の理由中の認定判断の誤りを理由に審決を取り消した事例もある（平成17(行ケ)10395, 平成24(行ケ)10216）。

以上によると、既に通知した理由による限り、これが査定の理由と同一であるか否かにかかわらず、改め

て当該拒絶の理由を通知することなく、審判の請求は成り立たない旨の審決をすることができるとするのが、少なくとも被告としての特許庁の考え方であり、これを裁判所も概ね認めるところではないだろうか。

イ 従論点

拒絶査定に対する審判の請求を未だ通知していない拒絶の理由により成り立たないとした審決／には拒絶の理由を通知しなかった手続の瑕疵があるとする原告の訴えについて、審決の理由に引用する証拠が拒絶査定書により既に通知されており、原告が審判請求書において当該拒絶の理由について反論していたとの事実関係のもと、棄却した事例がある（平成 22(行ケ)10068）。なお、同事例につき、後記 3(2)イ(ア)も参照。

また、結論として容易想到性の判断の誤りを理由に審決を取り消した事例ではあるが、同様の判示をした事例もある（平成 19(行ケ)10065）。

これらの事例から、拒絶の理由は、拒絶査定書により通知されたとする例もままあることがわかる。

(3) まとめ

拒絶の理由は、予め通知されるものである。そして、既にされた拒絶の理由の通知は、特段の事情がない限り、その効力を失わない。このため、拒絶の理由は、通知のたびに累積する。

したがって、拒絶の理由は、予め通知され、累積するものである。また、通知には、拒絶査定書によるものを含むことがある。

・ 審判官は、査定の理由（審査官が既に通知した拒絶の理由によるものに限る。）により審判の請求は成り立たない旨の審決をしようとするときは、改めて当該拒絶の理由を通知しなくてよい。

・ 審判官は、査定の理由と異なる拒絶の理由により審判の請求は成り立たない旨の審決をしようとする場合において、当該拒絶の理由が既に通知した拒絶の理由（審査官が通知したものを含む。）と同一のものであり、かつ、当該拒絶の理由について特許出願人が意見書を提出することができたときも、同様とする。

・ ここでいう「通知」には、拒絶査定書によるものを含むことがある。

3. 具体的に特定され、その程度に幅のあるものであること

(1) 論点

（関連条項：29 条，49 条，50 条，52 条 1 項，157 条 2 項 4 号）

査定書及び審決書には、理由を付さなければならない。このとき、拒絶の理由は、予め通知したものでなければならない。

それでは、拒絶の理由は、どのように付さなければならないか。

まず、判例により明らかな部分を検討し、次に、明らかでない部分を裁判例により検討した上で、論点を提示する。

ア 最大判昭和 51 年 3 月 10 日

(ア) 検討

最大判昭和 51 年 3 月 10 日民集 30 卷 2 号 79 頁を検討する。

大法院判決は、特許を無効にすべき旨の審決／に対する抗告審判の請求は成り立たない旨の審決／を取り消した判決は、上告人（請求人／被請求人／被告）が審判の手続において主張した事実のうち審決において審理判断されなかったもの及び訴訟の手続において初めて主張した事実を判例に反して審理判断しなかったとの上告について、「特許無効の抗告審判の審決に対する取消の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無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、」「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。」として従前の判例を変更した上で、「以上の見解に立つて本件をみると、上告人が本上告理由において原審がこれにつき審理判断しなかつた違法があると主張する諸事実のあるものは、本件審決が審理判断した無効原因条項とは別個の条項に関するものであり、またその他はいずれも、法一条違反に関するものではあるが、本件審決が無効原因として認めた公知事実とは別個の公知事実の主張であるから、原審が、本件審決の適否につき、そこで審理判断されていない別個の無効原因であるこれらの事実の主張を考慮すべきでないとしたの

は正当であり、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」として棄却したものであるが、その前提となる無効原因の特定について、以下のとおり判示する。

まず、「そこで、進んで右にいう無効原因の特定について考えるのに、法五七条一項各号は、特許の無効原因を抽象的に列記しているが、・・・、そのそれぞれが別個独立の無効原因となるべきものと解するのが相当であるし、更にまた、同条同項一号の場合についても、そこに掲げられている各規定違反は、・・・、これまた各規定違反ごとに無効原因が異なると解すべきである。」と、違反規定ごとに異なる理由をなすとす。

次に、「無効原因を単に右のような該当条項ないしは違反規定のみによつて抽象的に特定することで足りるかどうか」を検討し、「無効審判における判断の対象となるべき無効原因もまた、具体的に特定されたそれであることを要し、たとえ同じく発明の新規性に関するものであつても、例えば、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなすものと解さなければならない。」と、公知事実との対比における理由は、具体的に特定された公知事実ごとに異なる理由をなすとす。

その上で、「(なお、拒絶査定理由の特定についても無効原因の特定と同様であり・・・、したがつて、拒絶査定に対する抗告審判の審決に対する取消訴訟についても、右審決において判断されなかつた特定の具体的な拒絶理由は、これを訴訟において主張することができないと解すべきである。それ故、上告人の引用する当裁判所昭和二六年(オ)第七四五号同二八年一月一六日第二小法廷判決・裁判集民事一〇号一八九頁もまた、これを変更すべきである。)」として、審決取消訴訟における審理範囲及びその前提となる理由の特定についての判断は拒絶査定抗告審判の請求不成立審決に対する訴えにも及ぶとする。

(イ) 小括

大法廷判決は、審決に対する訴えにおいて審判の手續において審理判断されていない事実はもとより理由についても審理判断することができるとしていた従前の判例を変更し、審決に対する訴えにおいて審判の手續において審理判断された理由以外の理由を審理判断してはならないとし、特に公知事実との対比における

理由にあつては特定の公知事実ごとに別個の理由をなすことから、審判の手續において審理判断された公知事実以外の公知事実との対比における理由について裁判所は審理判断してはならないとしたものである。そして、この限りにおいて、審決取消訴訟における審理範囲を確定するための前提となる理由の特定についても判断を示したものと考えられる。すなわち、大法廷判決は、公知事実との対比における拒絶の理由は、違反規定のほか、具体的な公知事実により特定されなければならないとしつつも、このような特定で十分であるのかについては判断していない。

イ 最判昭和 55 年 1 月 24 日

(ア) 検討

最判昭和 55 年 1 月 24 日民集 34 卷 1 号 80 頁を検討する。

本判決は、実用新案登録を無効にすべき旨の審決／に対する訴えを審判の手續において審理判断されていなかった証拠に基づいて技術常識を認定した上で棄却した判決／は大法廷判決のした判断に反するとして上告人(被請求人／原告)のした上告について、「審判の手續において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、審判の手續にはあらわれていなかった資料に基づき右考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)の実用新案登録出願当時における技術常識を認定し、これによつて同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定したとしても、このことから審判の手續において審理判断されていなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断したものである」ということはできない。」とした上で、「本件についてこれを見るのに、原審は、所論の乙一号証の二により当業者の右実用新案登録出願当時における技術常識を認定し、これにより審判の手續において審理判断されていた第三引用例に本件考案における密封包装の技術が開示されていると認定して本件考案が第一ないし第三引用例からきわめて容易に考案することができたとした審決の判断を支持したものである」から判例に反しないとして棄却したものである。

さらに、具体的事案に即してみると、原審においては、「発泡スチロール製容器内へ即席食品を収納

し、容器の外側全体を熱収縮性合成樹脂フィルムで被覆し、全体を加熱して前記合成樹脂フィルムを容器の外壁へ密着し容器を密封してなる食品包装容器の構造」との事項により特定される本考案が第一ないし第三引用例からきわめて容易であると判断するに当たって、「全体を加熱」との構成が第三引用例に記載されているとした審決の認定が争われたところ、原審の訴訟手続において初めて提出された証拠に基づいて第三引用例に「全体を加熱」との構成が記載されていると認定して審決を維持した原審を支持したものである。

(イ) 小括

本判決は、審判の手続において審理判断されていない資料であっても、これにより立証しようとする事実が当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者に係るものであって、当該考案と対比されるべき公知事実のうち審判の手続において審理判断されたものの存否を認定するためのものであるときには、その認定の基礎とすることができることを、特に大法廷判決との関係において、明らかにしたものである。そして、本判決が審決に対する訴えにおいて審理判断することができるとした資料には審決の理由において特定されていない刊行物も含まれるところ、本判決はこのことを予定しているといえる。

しかしながら、本判決は、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者に係る事実を立証する資料のうち審判の手続において審理判断されていないものを本判決に示す目的以外の目的のために認定の基礎とすることができるかについて判断していない。

ウ 最判昭和 59 年 3 月 13 日

(ア) 検討

最判昭和 59 年 3 月 13 日集民 141 号 339 頁を検討する。

本判決は、本件第一発明は引用例の発明と同一であり、他の発明は引用例から容易想到であるとして特許を無効にした審決／を訂正後の本件第一発明（審決に対する訴えの係属中に訂正審判の請求を認める旨の審決が確定したことによる。）は引用例の発明と同一でなく、これから容易想到でないとして取り消した判決／に対して上诉人（請求人／被告）のした上告について、以下のとおり判断して棄却したものである。

まず、一般論として、「特許法一五七条二項四号が審決をする場合には審決書に理由を記載すべき旨定めている趣旨は、審判官の判断の慎重、合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること、当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあるというべきであり、したがって、審決書に記載すべき理由としては、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとつて顕著な事実について判断を示す場合であるなど特段の事由かない限り、前示のような審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要するものと解するのが相当である。」とする。

次に、その具体的事案についての判断として、訂正後の本件第一発明と引用例の発明との相違点に係る成分を置き換えること、例えば、ジアゾ成分の X としてのシアンをニトロに置換することについて、「本件審決書には、本件第一発明についての特許が特許法二九条二項の規定に違反し無効であるとする理由としては、『本件特許の上記第一番目の発明において、その余の成分を使用する場合については、該成分はいずれも上記成分と同様に使用できる相互置換容易の化合物であり、さらに生成染料について、本件特許明細書には、該染料が、ある特定の成分を使用した場合のみ著しく価値あるものとすべき十分の根拠を示していないことから判断して、夫々の生成染料は上記染料と同程度の価値のものとしての認識を出ていないものと解するを相当とする。』との記載があるにすぎない」から、「判断した根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示するものとはいえないから、・・・右程度の記載をもつて法の要求する審決理由を記載したものと解することはでき」ないとする。

審決は本件第一発明と対比されるべき公知事実を引用例により具体的に特定するものであったが、本判決は、「審決書に理由を記載すべき旨定めている趣旨は、・・・審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあるというべき」とした上で、審決書の理由においては、本件第一発明と対比されるべき公知事実を具体的に特定すれば足りるとはせず、当該公知事実との相違点に係る成分の置換を容易とする判断についても、「当該発明の属する技術の分野における

通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなど特段の事由かない限り、前示のような審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要するものと解するのが相当である。」とする。

(イ) 小括

本判決は、その前提とした事実関係も併せてみると、特定の公知事実との相違点に係る構成の置換を容易とする根拠となる事実は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者に係るものでない限り、証拠に基づくものでなければならないことを判示したものといえる。

さらにいうと、その理由付けの一つに「審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすること」を挙げていることから、特定の公知事実との相違点に係る構成の置換を容易とする根拠となる事実もまた、本判決にいう「特段の事由」をなすものでない限り、大法廷判決にいう「特定の公知事実」に当たるとの認識のもと、審決書の理由において証拠とともに明示すべきとしたことが伺える。

しかしながら、本判決は、その具体的事案において、どのような事実であれば証拠に基づくことを要しないかが争われたものでないから、この点について判断していない。

エ 確認

以上みてきたことを裁判例により確認する。

(ア) 主たるもの

未だ通知していない証拠（以下「未通知証拠」という。）をもって特許出願に係る発明と対比されるべき特定の公知事実のうち主たるもの（以下「主たる公知事実」という。）を認定する基礎としてはならないとした事例は、少数ある（平成 17(行ケ)10683, 平成 18(行ケ)10262）。

一方、これと異なる判断をした事例は発見されなかった。

(イ) 主たるもの以外

a 認めなかった事例

未通知証拠をもって主たる公知事実との相違点に係

る構成の置換を容易と判断する基礎としてはならないとした事例も、いくつかある。

審決に至るまで証拠によることなく容易とされた主たる公知事実との相違点に係る構成について、未通知証拠に基づいて周知とした審決には、周知性の認定の誤りに伴う手続の瑕疵があるとして取り消した事例（平成 23(行ケ)10315）。

主たる公知事実との相違点のうち審決において初めて認定したものに係る構成について、「上記周知慣用技術を適用して本願発明の構成とすることの容易想到性を肯定する判断をしたものであるが、拒絶理由通知においては、上記周知慣用技術の内容自体はおろか、その根拠となる特許公報にも、言及すらしていない」審決を取り消した事例（平成 17(行ケ)10395）。

主たる公知事実との相違点に係る構成であって、査定理由が公知と認定したのものについて、査定の理由が根拠とした証拠以外の未通知証拠に基づいて初めて周知と認定した審決を「周知であることについて、原告に意見を述べる機会を付与しなかった」として取り消した事例（平成 22(行ケ)10174）。

主たる公知事実との相違点に係る構成について、査定の理由とは異なる解釈をした上で未通知証拠に基づいて周知とした審決を「被告の主張する周知技術は、・・・、単なる引用発明の認定上の微修整、容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に当たるといふことはできない」として取り消した事例（平成 20(行ケ)10433）。

主たる公知事実との相違点のうち審決において初めて認定したものに係る構成について、当該相違点に係る構成を未通知証拠により周知とした審決を「諸般の事情を総合的に勘案して」取り消した事例（平成 22(行ケ)10124）。

これらのほか、補正の却下の決定の対象となる補正後の特許出願に係る発明を未通知証拠に基づいて容易想到とした手続の瑕疵が争われた中で、同様の判断を示した事例も挙げたい（平成 18(行ケ)10102, 平成 18(行ケ)10281）。仮に補正の却下の理由は予め通知しなくてよいとした場合であっても、補正前の特許出願に係る発明についても、なお特許法 159 条 2 項において準用する同法 50 条の規定違反があったといえる事案であることによる。

以上によると、主たる公知事実との相違点に係る構

成の置換を容易とする根拠となる事実を未通知証拠に基づいて認定することは、当該事実が周知でない場合はもとより、周知であっても、主たる公知事実との相違点を看過し、又は相違点に係る構成の置換を容易とする根拠となる事実を誤認したにもかかわらず、なお結論を維持するためのものである場合には、認められないことがある。

b 認めた事例

未通知証拠であっても、主たる公知事実との相違点に係る構成の置換を容易とする判断の基礎としてもよいとした事例は、多数ある。

まず、審決において初めて認定した相違点2（刊行物1記載発明と本願補正発明5及び本願発明5との対比によるもの）に係る構成について、審決が未通知の例示文献1ないし5を用いて判断したことの手続の瑕疵の有無が争われたところ、前掲最判55年1月24日の判旨を引用した上で、「相違点2は、実質的には、電圧供給源から供給される基準電圧、すなわち分圧される電圧を、分岐電圧と共に供給するか否かという点に尽き、前記例示文献1ないし5は、電圧を分圧して供給する構成であれば、分圧される電圧も、分圧された電圧と共に供給できることが技術常識（周知技術）であったことを明らかにするために用いられたにすぎない」から、「実質的な引用例ないし引用発明として用いたものであるとはいえない」として原告の訴えを棄却した事例がある（平成21（行ケ）10095）。

このほか、「拒絶理由に摘示されていない周知技術等であっても、容易想到性の認定判断において、拒絶理由を構成する引用発明の認定や容易性の判断の過程で補助的に用いる場合、あるいは関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合」（平成20（行ケ）10469）、「本願発明の核心となる部分についての引用例として用いたのではなく、・・・当業者であれば即座になし得る選択肢にすぎないことを示すための論理過程において用いたにすぎない」場合（平成20（行ケ）10092）、「審決取消訴訟においてその審理範囲を画することになる副引用例として用いたものでない」場合（平成20（行ケ）10236）に、それぞれ認めた事例がある。

また、他の証拠に基づいて既に通知した技術事項を更に例示してもよいとした事例も、多数ある（例えば、平成19（行ケ）10071、平成19（行ケ）10224）。

このほか、単に周知技術を示すものであるとして認められた事例が、例示するまでもなく、多数ある。

（ウ） 小括

未通知証拠をもって主たる公知事実を認定することはできないし、また、主たる公知事実との相違点に係る構成の置換を容易とする根拠となる事実のうちその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者にとって顕著でないもの（以下「従たる公知事実」という。）についても同様に考えてよいだろう。

一方、未通知証拠であっても、これをもって前掲最判55年1月24日に示す目的のためにその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者に係る事実を認定することができるし、また、既に通知した技術事項が周知であることについても同様に考えてよいだろう。

しかしながら、これら以外については、主ないし従たる公知事実の認定の誤りに伴う論理付けの不備を埋めるために未通知の周知事実を初めて認定することは認められないことがあるものの、単に周知であるとして認められることも多く、一般に適用することのできる傾向を発見することができなかった。

オ 論点提示

判例によれば、拒絶の理由は、違反規定と、具体的な公知事実と、当該公知事実との相違点に係る構成の置換を容易とする根拠となる具体的な事実（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者に係るものを除く。）と、により特定されなければならない。

ここで、拒絶の理由は、他の要素により更に特定されなければならないか。

例えば、大法廷判決は、旧法（大正10年4月30日法律第96号）が適用される特許についての判断であり、改善多項制における拒絶の理由の特定のあり方について判断していない。同様に、特許法29条2項の規定の適用における「特定の公知事実」とは、主たる公知事実に限るのか、従たる公知事実を含むのか、そもそも主従の別があるのかも明らかでない。

そこで、拒絶の理由は、特許出願が二以上の請求項に係る場合において、規定に違反する発明が記載された請求項により特定されなければならないか。

また、既に通知した証拠であっても、これにより立

証しようとする事実の論理付けに占める位置付けを変更しようとするときは、改めて拒絶の理由を通知しなければならないか。

(2) 検討

ア 請求項

二以上の請求項に係る特許出願について拒絶をすべき旨の査定／に対する審判の請求の審理においてされた拒絶理由通知であって、一の請求項に係る発明 A は 29 条 1 項の規定により、他の請求項に係る発明 B は 29 条 2 項の規定により、特許をすることができないものである旨の判断を示したもの／により指定された期間内に当該一の請求項の削除を目的とする補正／がされた後の特許出願に係る発明 B は 29 条 1 項の規定により特許をすることができないものであるとの理由により審判の請求は成り立たないとした審決／に対する訴えにおいて、審決には発明 B が 29 条 1 項の規定により特許をすることができないものであるとの理由を通知しなかった手続の瑕疵があるとして取り消した事例がある（平成 24(行ケ)10405）。

また、一の請求項に係る発明 A は刊行物イに基づいて、他の請求項に係る発明 B は刊行物イ及びロに基づいて、それぞれ容易想到であるから特許をすることができない旨の判断を示した拒絶理由通知／を引用した拒絶をすべき旨の査定／に対する審判の請求を特許出願に係る発明 A は刊行物ロに基づいて容易想到であるから成り立たないとした審決／に対する訴えにおいて、発明 A について刊行物ロは通知されていないから、審決には拒絶の理由を通知しなかった手続の瑕疵があるとして取り消した事例がある（平成 17(行ケ)10710）。

また、拒絶査定不服審判の請求と同時に拒絶理由通知において特許をすることができないものであるとの判断が示された発明が記載されている請求項の全部の削除を目的とする補正をしたにもかかわらず、審判の請求は成り立たないとした審決／に対する訴えにおいて、審決には、当該補正を却下した誤りのほか、補正後の特許出願に係る発明について拒絶の理由を通知しなかった手続の瑕疵があるとして取り消した事例もある（平成 25(行ケ)10048）。

一方、これと判断を異にする事例は発見されなかった。

以上のように、特許出願が二以上の請求項に係る場

合において、拒絶理由通知において一の請求項に係る発明は特許をすることができないとの判断が示されたとしても、この判断が他の請求項に係る発明に及ぶわけではない。

したがって、拒絶の理由は、特許をすることができない発明が記載されている請求項によっても特定される。

イ 主従の別

(ア) 従から主へ

周知技術を立証するものとして初めて拒絶査定書により通知した証拠をもって改めて拒絶の理由を通知することなく主たる公知事実を認定した審決を取り消した事例がある（平成 24(行ケ)10056）。一方、同様の審決に対する訴えを棄却した事例もある（前掲平成 22(行ケ)10068）。

従たる公知事実を立証するものとして通知した証拠をもって改めて拒絶の理由を通知することなく主たる公知事実を認定した審決／には手続の瑕疵があるとの訴えについて、拒絶理由通知が認定した技術事項と審決のそれとが同一であり、また、特許出願人が当該技術事項について意見書により意見を述べていたとの事実関係のもと、棄却した事例がある（平成 18(行ケ)10416）。

(イ) 主従の交換

既に通知した二以上の証拠のうち、査定の理由が従たる公知事実を認定する基礎としたものに基づいて主たる公知事実を認定し、査定の理由が主たる公知事実を認定する基礎としたものに基づいて従たる公知事実を認定した審決／には手続の瑕疵があるとの訴えについて、特許出願人が当該主たる公知事実との対比について意見を述べていたにもかかわらず、付随的なものに過ぎないとして、取り消した事例がある（平成 19(行ケ)10074）。

(ウ) 主から従へ

拒絶査定書の引用する拒絶理由通知書に主たる公知事実を立証するものとして引用された二以上の刊行物のうち、一の刊行物に基づいて主たる公知事実を認定し、当該一の刊行物以外の刊行物に基づいて従たる公知事実を認定した審決／には手続の瑕疵があるとの訴えについて、主たる公知事実との相違点に係る構成は主たる刊行物に示唆されるとともに従たる刊行物にも記載されており、また、特許出願人も意見を述べてい

たとして、棄却した事例がある（平成 18（行ケ）10544）。

（工）小括

既に通知した証拠により立証しようとする事実が論理付けに占める位置付けを変更しようとするのは、そのことだけをもって直ちに異なる拒絶の理由をなすまでとはいえないようである。

したがって、このようなときに改めて拒絶の理由を通知しなければならないか否かは、事案による。もっとも、ここでいう「事案」とは、特許出願人が自ら関与し、形成するものである。例えば、主たる公知事実を変更することは、通常、異なる拒絶の理由となり得るが、従たる公知事実として既に通知されていた場合において、これについて意見を述べていたときには、その内容次第によっては、改めて通知を要しないと判断がされる場合もある。

（3）まとめ

拒絶の理由は、具体的に特定されるものであるが、必要なものと任意のものがあり、その特定の程度に幅のあるものである。すなわち、拒絶の理由は、各認定（例えば、引用発明、一致点相違点及び容易想到性を基礎付ける各事実の認定）の変更（補正に伴う本願発明の要旨認定の変更によるものを含む。）にもかかわらず、必要的特定事項の範囲内にある限り、同一性を失わないことがある。

特許出願が第四十九条第二号に該当する旨の通知における記載は、特段の事情がない限り、少なくとも以下に適合するものでなければならぬ。

- 1 第四十九条第二号に掲げる規定のうち、その適用を受けることにより、その特許出願に係る発明が特許をすることができないものに該当するに至ったものを特定したものであること
- 2 その特許出願が二以上の請求項に係るものであるときは、特許をすることができない発明が記載された請求項を特定したものであること
- 3 その特許出願に係る発明が第二十九条第一項の規定により特許をすることができないものであるときは、その発明が同項各号のいずれかに該当するに至ったとする根拠となる事

実であって、その発明と対比するためのものを具体的に特定したものであること

- 4 その特許出願に係る発明が第二十九条第二項の規定により特許をすることができないものであるときは、その発明と対比するための事実であって、同条第一項各号に掲げる発明に係るもののほか、同条第二項の規定を適用する根拠となる事実（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者に係るものを除く。）を具体的に特定したものであること

第3. 拒絶の理由への対応

拒絶の理由については、明らかである部分と明らかでない部分とがあることがわかった。

したがって、明らか部分については傾向に沿って対応し、明らかでない部分については自らに不利な事態も見越した上で対応をする。

よって、拒絶の理由に対しては、以下のように対応することが好ましい。

- 1 既に通知された拒絶の理由の全部を検討する。
- 2 拒絶の理由のそれぞれは、拒絶理由通知書のうち本文に記載された事項の範囲内において、備考の記載を考慮して、検討する。
- 3 特許をすることができない発明が記載された請求項があると認めるときは、その全部を特許請求の範囲から削除する。

主な参考文献

- 田倉整「審決取消訴訟における審理の対象」『特許判例百選（第二版）』1985
- 竹田稔編『特許審決等取消訴訟の実務』1988
- 高林克己『特許訴訟—その理論と実務』1991
- 瀧川叡一『特許訴訟手続論考』1991
- 大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』2003
- 西田美昭「審判所における理由記載の程度」『特許判例百選（第三版）』2004

以上
(原稿受領 2016. 2. 26)