

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



作成：平成23年8月8日

作成者：弁理士 岡田 恭伸

弁理士 栗田 恭成

【事件名】 チオキサントン誘導体事件  
【事件種別】 審決取消訴訟  
【事件番号】 平成22年（行ケ）第10363号  
【裁判所部名】 知財高裁3部  
【判決日】 平成23年5月30日判決  
【キーワード】 審判請求、共同審判

## 【判決の要旨】

特許を受ける権利の共有者全員から委任を受けた代理人が行った拒絶査定不服審判請求は、代理人が共有者全員のためにする意思があることは明らかであるとして、補正命令をすることなく審判請求を却下した審決を取り消した。

## 【手続の経緯】

(1) 日本国内に住所又は居所を有さない原告サンケミカル、原告A及び原告Bは、チオキサントン誘導体に関する発明（以下、本願発明という）について特許出願（PCT出願）をした。

(2) 弁理士Xは、【特許出願人】に原告サンケミカルのみが記載され、原告A、Bが記載されていない国内書面を提出した。

(3) 特許庁は、弁理士Xに対して、「原告A、Bも出願人となっている」ことを記した上で、【特許出願人】を正確に記載するよう手続補正指令書を発送した。

(4) 弁理士Xは「錯誤により出願人を間違えた」として、原告A、Bを国内書面の出願に追加する旨の手続補正書を提出した。

(5) 弁理士Xは、特許庁に対し、原告サンケミカルのみが記載された弁理士Xに対する包括委任状を提出した。なお、原告A及び原告Bの委任状は特許庁に提出されていない。

(6) 弁理士Xは、請求人として原告ら3名の名称が記載され、代理人として自身の氏名が記載された審査請求書を提出した。

(7) 弁理士Xは、特許出願人または補正をする者として原告サンケミカルのみを記載して意見書および手続補正書を特許庁に提出した。

(8) 特許庁は、本願について拒絶査定をした。この拒絶査定書には、特許出願人として「サンケミカルコーポレーション（外2名）」が記載されていた。

(9) 弁理士Xは、代理人として拒絶査定不服審判を請求した。本件審判請求書の【審判請求人】には、サンケミカルのみが記載されており、原告A、Bは記載されていなかった。

(10) 特許庁は、「本件は特許を受ける権利が3者の共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求であるから、この請求は、特許法第132条第3項の規定により、上記共有者の全員が共同して請求しなければならないところ、本件はその一部の者によってなされたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができないものである」として、補正命令をすることなく、本件審判の請求を却下した。

## 【当事者の主張】

(1) 原告（サンケミカルコーポレーション、A、B）の主張  
・取消事由1（原告らが全員で共同して本件審判請求を行っていないとした判断の誤り）  
(A) 原告らは、日本国内に住所又は居所を有さず、特許管理人によらなければ、特許出願等特許に関する手続等を行うことができない（特許法8条1項）。原告らは、特許出願等の諸手続を弁理士Xに依頼して行っているから、弁理士Xは特許管理人である。特許管理人は、包括的代理権を有しており（同条2項）、弁理士Xも本件諸手続に関し、包括的な代理権を有している。特許管理人が在外者を代理して特許に関する諸手続を行うに当たり、日本国内に住所又は居所を有する者の代理人の場合と異なり、書面による証明も含めて、その代理権の存在を証明することは求められていない。したがって、特許庁が、特許に関する諸手続を行っている者が

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24  
第一はせ川ビル6階  
TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



特許管理人であるという事実を認識していれば、特許庁は、手続を行っている者が包括的代理権を有しており、その包括的代理権に基づいて特許に関する手続を行っていることも、認識しているはずである。

特許庁は、本願発明に関する諸手続が特許管理人によってされていることを認識していたから、原告らが、拒絶査定に対する不服審判請求に関する手続も含め、本願発明に関する一切の手続を行う代理権を特許管理人に与え、同人が原告らから授けられた包括的代理権に基づいて、本願発明に関する一切の手続を行っていたという事実を認識していた。

(B) 出願審査請求書には、請求人として原告ら3名が、代理人として弁理士Xが記載されている。このような事実を照らすならば、出願審査請求書を受領した特許庁は、弁理士Xが特許を受ける権利の共有者である原告ら全員を代理して出願審査請求を行っていたことを認識していた。

また、特許庁は平成21年8月7日付けで拒絶理由通知書を弁理士Xに発送しており、その表題部分には、特許出願人代理人として弁理士Xの氏名が記載されている。さらに、特許庁が、平成22年2月25日付けで弁理士Xに発送した拒絶査定書の表題部分には、特許出願人として「原告サンケミカルコーポレーション（外2名）」と原告らの名称が記載されている。

このように、特許庁が行った拒絶理由通知及び拒絶査定は、弁理士Xが、特許を受ける権利の共有者である原告ら全員を代理して行った出願審査請求に対して行われているのであり、その法的効果が本人である原告らに帰属することも特許庁は認識していた。

#### ・取消事由2（補正を命じることを怠った違法）

本件審判請求は特許を受ける権利の共有者である原告ら全員が共同して行っているものであるから、本件審判請求書の審判請求人欄に原告Aや原告Bの記載がされていないことは、特許法131条1項に規定する方式についての不備に当たる。したがって、同法133条1項により、審判長は、相当の期間を指定してその表示の補正をすべきことを命じなければならず、補正を命じることなく直ちに本件審判請求を却下した審決は違法である。

#### (2) 被告（特許庁）の主張

審判請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない（131条の2第1項）。審判請求書の審判請求人を追加又は変更することは、その要旨を変更するものと解すべきである。

ここで、審判請求書には、請求人として原告サンケミカルが記載されているのみで、原告Aや原告Bは記載されていない。また、原告Aや原告Bも共同審判に係る請求人であることの記載も示唆もない。また、本件審判請求書と同日付けで提出された手続補正書にも、補正をする者として原告サンケミカルが、代理人として弁理士Xの氏名が記載されているのみである。本件出願後、実体審理に入ってから提出された意見書及び手続補正書にも、特許出願人又は補正をする者として原告サンケミカルが記載されているのみであり、実体審査以降、共同出願であるにもかかわらず、実質的に原告サンケミカルのみが応答して手続を行っている。

以上のような経緯を勘案すると、弁理士Xが代理人として行った本件審判請求は、原告サンケミカルが単独で行ったものというべきであり、実質的に原告らの共同審判請求の意思表示であると推認することはできない。

つまり、出願審査請求を行った後の諸手続は、サンケミカルのみ名義で行われているから、弁理士Xが代理人として行った審判請求はサンケミカル単独で行ったものと考えられる、と主張した。

#### 【裁判所の判断】

原則として、共有者の全員が一人の代理人に対して拒絶査定不服審判の請求を委任し、その代理人が、共有者のために拒絶査定不服審判を請求する際には、審判請求書に請求人として共有者全員の氏名を記載することが求められる。

他方、共有に係る権利の共有者全員の代理人から審判請求書が提出された場合において、共有者全員が「共同して請求した」といえるかどうかについては、単に審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく、その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁が知り得た事情等を勘案して、総合的に判断すべきである。

共有に係る特許を受ける権利についての審判請求のように、共有者全員が共同して請求しなければならないと規定されている場合に、代理人が、共有者全員から拒絶査定不服審判請求について委任を受けているにもかかわらず、共有者の一部の者のみを代理して拒絶査定不服審判を請求することは、あえて不適法な審判請求をすることとなり、そのような行為は、不自然かつ不合理であるといえるから、代理人がそのような共有者全員の利益を

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



害するような行為を行うことは、通常考えられない。そうだとすると、その代理人から審判請求書を受理する特許庁としては、代理人がこのような不合理な行為を行うやむを得ない特段の事情が推認される場合はさておき、そのような事情がない限り、審判請求書の記載上、共有者の一部の者のためにのみする旨の表示となっている場合があったとしても、そのような審判請求書は、誤記に基づくものであると判断するのが合理的である。

上記の観点から、本件について検討すると、

①原告らは、いずれも日本国内に営業所又は住所若しくは居所を有しない者であり、特許に関する代理人である特許管理人によらなければ特許法に基づく諸手続を行うことができず、しかも、特許管理人は原則として一切の手続について本人を代理するという包括的な代理権を有していること（特許法8条1項、2項）

②原告らは、本願発明に係る特許法に基づく諸手続を弁理士Xに委任しており、同弁理士は原告らの特許管理人であったこと

③特許庁は、特許出願過程において、平成16年12月8日付けで、特許出願人代理人である弁理士Xあてに、原告A及び原告Bが発明者であると共に出願人でもあると理解した上、国内書面の特許出願人の欄を補正するよう手続補正を指令し、これに応じて、弁理士Xは、同月21日、錯誤により出願人を間違えた旨付記した上、原告A及び原告Bを国内書面の特許出願人に追加する旨の手続補正を行ったこと

④特許庁は、本件出願について、平成22年2月22日付けで本件拒絶査定をしたが、本件拒絶査定書には、特許出願人として「サンケミカルコーポレーション（外2名）」と記載し、代理人に弁理士Xの氏名を記載したこと

等の事実が認められる。

以上の事実を総合すれば、弁理士Xが本件審判請求書を提出することによってした審判請求は、審判請求書の記載上、原告サンケミカルの名称のみ表記され、原告A及び原告Bの氏名は表記されていないが、弁理士Xに原告ら全員のためにする意思があることは明らかであり、しかも、特許庁においても、その意思は、十分に知り得たものというべきである。したがって、本件審判請求は請求人が原告ら3名であるにもかかわらず、本件審判請求書には請求人として原告サンケミカルのみが記載されている場合であるから、同法131条1項の定める方式について不備があることとなる。このような場合、審判長は、同法133条1項に基づき、原告らの代理人たる弁理士Xに対して、相当の期間を定めてその補正をすべきことを命じなければならなかったといえる。

なお、本件では、本件出願後、特許庁に対し、原告サンケミカルから辻永弁理士に対する包括委任状は提出されているが、原告A及び原告Bから同弁理士に対する包括委任状は提出されていない。しかし、特許法や特許法施行規則において、代理人による特許出願の場合に委任状の提出は義務付けられておらず、委任状の提出を要しない実務慣行の存在も推認されること、特許庁も原告A及び原告Bの委任状の提出を求めることはなく、辻永弁理士が同原告らの代理人であるとして出願手続を進めてきていること等の経緯に照らすならば、原告A及び原告Bから同弁理士に対する包括委任状が提出されていない事実をもって、本件審判請求が、原告らの共同意思に基づく請求であることを否定する根拠とはならない。

## 【考察】

本事件では、東高裁昭53（行ケ）45号の判決文中の「共同出願人全員の『共同して請求』したものに当たるかどうかについては、単に、審判請求書の請求人欄の記載のみによって即断すべきものではなく、その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁側の知り得た事情等を勘案して総合的に判定すべきものである。」を引用して、本件審判が共同審判であることが明らかと推認できるとして、審決を取り消したものである。この「出願について特許庁側の知り得た事情等」を判断する材料には、代理人側から提出された書面だけでなく、特許庁側からの通知等を含めた出願経過段階の全手続が含まれていると考えられる。

また、審判便覧の22-01の項目には、「当事者の確定は、審判請求書の内容を客観的に観察して確定する」と記載されている。この場合、【当事者の表示】だけでなく、審判請求書の全趣旨などから判断すべきと記載されている。

さらに、審判便覧の22-03.1には、共同審判であるか否かは、審判請求書及び出願時から審判請求期間の満了時まで提出された書面によって、実質上共同審判であることの意味が表示されているものと推認することができるか否かに基づいて判断する、と記載されている。そして、出願時から審判請求期間の満了時まで提出された書面によっても実質上共同審判であることの意味表示を推認することができる場合には、請求書の方式に不備があるものとして、補正命令を発する。一方、実質上共同審判であることの意味表示を推認することができないときには、補正命令を発することなく、直ちに審決をもって請求を却下する、と記載されている。

これらの点を鑑みれば、本事件の判決は、「出願時から審判請求期間の満了時まで提出された書面」として

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



、実体審査に関する書面だけでなく、国内書面についての手続補正書、審査請求書等を参酌して判断されたものであり、上記審判便覧の運用に沿ったものであると言える。

なお、上記の昭 53（行ケ）45 号の判決は、日本国内に住所又は居所を有する共同出願人甲、乙の両名を代理する代理人が審判請求書の請求人の欄において出願人乙のみを記載した事件に関するものであり、本件との相違点の1つは、共同出願人が在外者であるか否かである。前者では、全出願人の委任状が特許庁に提出されていることを根拠に審判請求手続を行った代理人が全出願人の代理人であることが認められているのに対して、後者である本件では、全出願人の特許管理人であることを根拠に審判請求手続を行った代理人が全出願人の代理人であると認められた。

本件と類似する判例に、「平成21年（行ケ）10148」がある。この判例も、共同出願人が全て在外者である事件を扱っている。ただし、この類似判例と本件との相違点は、前者では審判前に全出願人についての包括委任状が特許庁に提出されていたのに対し、本件では一部の出願人の包括委任状しか提出されていない点である。これに関し、裁判所では、包括委任状の提出がないことをもって、「代理人が敢えて不合理な審判請求を行うやむを得ない特段の事情が推認される場合」には該当しないと判断したものと考えられる。

## 【実務上の指針】

本件では、拒絶査定前における意見書および手続補正書においても、特許出願人または補正をする者として原告サンケミカルのみを記載している。このこと自体は、特許法第14条の規定に鑑みれば合法ではある。しかし、審査段階における意見書や手続補正書に出願人の一部のみしか記載しない実務を行なう場合、その後の審判請求が審査段階の手続に引き続く手続きであるが故に、審判請求書においても出願人の一部のみしか記載しないというミスを生じやすいのではないかと。このため、手続に際しては、原則、代理する出願人全てを記載する実務を行なうことが望ましいと考える。

以上