

# 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 25 年 12 月 26 日

作成者：弁理士 北 裕介

弁理士 加藤 雅博

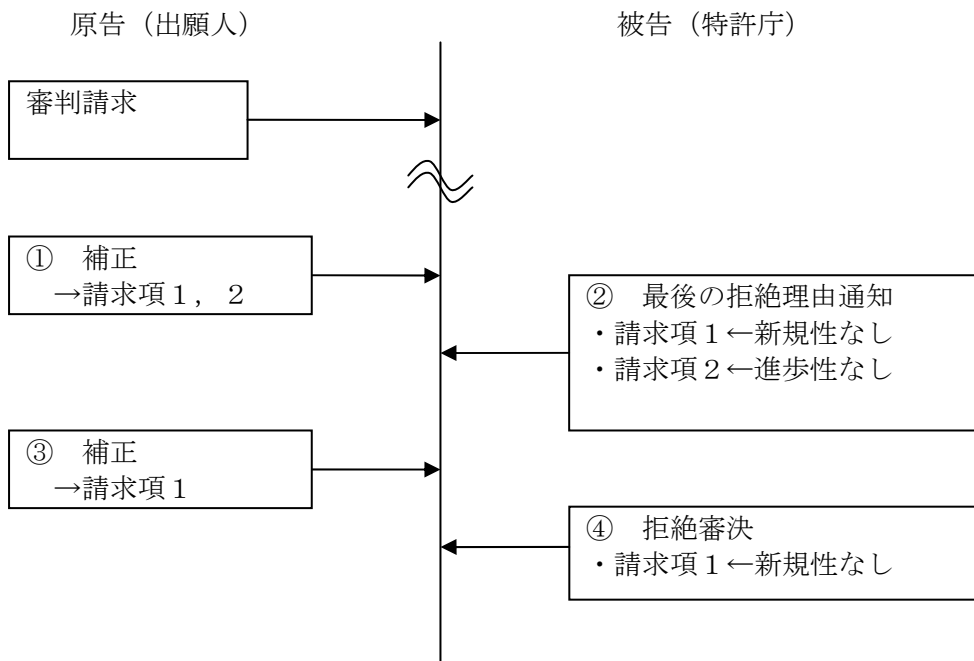
- 【事件名】 殺菌消毒液の製造方法事件  
【事件種別】 審決取消訴訟  
【事件番号】 平成 24 年（行ケ）第 10405 号  
【裁判所部名】 知財高裁第 3 部  
【判決日】 平成 25 年 10 月 16 日判決  
【キーワード】 新規性（発明の認定）、手続違背（50条）

## 【事件の概要】

### 1. 手続きの経緯

原告は、「殺菌消毒液の製造方法」に関する発明について特許出願をしたところ、拒絶査定を受けた。そこで、原告はこれを不服として拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁から請求不成立（法 29 条 1 項 3 号違反の拒絶理由）の審決を受けた。本事案は、その審決には、特許法 159 条 2 項の準用する同法 50 条に違反する手続違背等の取消事由があると主張し、その審決の取り消しを求めたものである。

### 2. 審判の経緯



#### <①補正>

##### 【請求項 1】（補正前発明 1）

少なくとも、ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、高度サラシ粉、クロラミン T の群より選ばれ、好ましくは次亜塩素酸ナトリウムの水溶液を、炭酸水或は炭酸ガスで希釈した後に、少なくとも、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、マレイン酸、コハク酸、シュウ酸、グリコール酸、酢酸、塩酸、硫酸、硝酸、硫酸水素ナトリウム、スルファミン酸、リン酸より選ばれる少なくとも一種の酸性物質、好ましくは希塩酸水溶液を溶解して pH 調整を行うようにしたことを特徴とする希釈用濃縮殺菌消毒液の製造方法。

# 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



## 【請求項2】（補正前発明2）

前記炭酸水の遊離炭酸濃度は100ppm～3000ppmであることを特徴とする請求項1に記載の希釈用濃縮殺菌消毒液の製造方法。

## <②最後の拒絶理由通知>

刊行物1に記載された発明（以下、引用発明ともいう）に基づいて、補正前発明1に対しては29条1項3号違反の拒絶理由が通知され、補正前発明2に対しては29条2項違反の拒絶理由が通知された。なお、以下、最後の拒絶理由通知を本件拒絶理由通知ともいう。

### 〔引用発明〕

次亜塩素酸ナトリウムの水溶液に、炭酸ガスを混入した後に、塩酸の水溶液を溶解してpH調整を行うようにした希釈用濃縮殺菌消毒液の製造方法。

## <③補正>

### 【請求項1】（本願発明）

ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、高度サラシ粉、クロラミンTの群より選ばれた塩素剤の水溶液に、炭酸水或は炭酸ガスを混入した後に、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、マレイン酸、コハク酸、シュウ酸、グリコール酸、酢酸、塩酸、硫酸、硝酸、硫酸水素ナトリウム、スルファミン酸、リン酸より選ばれる少なくとも一種の酸性物質の水溶液を溶解してpH調整を行うようにし、

かつ、前記炭酸水の遊離炭酸濃度は100ppm～3000ppmであることを特徴とする希釈用濃縮殺菌消毒液の製造方法。

## <④拒絶審決>

### 〔審決の理由〕

本願発明は、刊行物1に記載された発明（引用発明）と、一致し、相違点を有しないから、特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができないというものである。

### 【裁判所の判断】

当裁判所は、審決には、特許法159条2項の準用する同法50条に違反する違法があり（取消事由4）、かかる手続違背は審決の結論に影響を及ぼすものであるから、審決は取消しを免れないと判断する。その理由は次のとおりであるが、取消事由4に係る手続違背は、遊離炭酸濃度の特定事項が本願発明のうち炭酸源として炭酸ガスを選択する態様について特定するものではないことを前提とすることから、この点が争われている取消事由1について判断した上で、取消事由4について判断することとする。

## 1. 取消事由1について（新規性判断における本願発明の認定の誤り）

原告は、本願発明の「前記炭酸水の遊離炭酸濃度は100ppm～3000ppmである」との発明特定事項について、①炭酸源として炭酸水を混入することも炭酸ガスを混入することも、塩素剤水溶液に遊離炭酸を存在させるために同等に作用する技術手段である、②本願発明の課題であるpHに対する安定性を確保するためには、炭酸ガスを混入する場合であっても、塩素剤水溶液に混入後に生じる炭酸水の遊離炭酸濃度が上記特定事項のとおりであることが必要である、として、上記特定事項は、塩素剤水溶液に混入される炭酸源として炭酸水を混入する場合でも炭酸ガスを混入する場合でも等しく当てはまるべきであり、炭酸ガスを混入する態様について特定するものではないとの審決の認定は誤りであると主張する。

しかるに、本願発明の特許請求の範囲の記載によれば、遊離炭酸濃度の特定事項における「炭酸水」は「前記」のものであるとされる以上、その記載に先立って記載された「炭酸水或は炭酸ガス」における「炭酸水」を意味することは明らかであるから、遊離炭酸濃度の特定事項は、炭酸源として炭酸ガスを用いる場合を特定するものではないと認められ、これと同旨の審決の本願発明の認定に誤りはない。

よって、取消事由1に係る原告の主張は理由がない。

## 2. 取消事由4について（手続違背）

（1）原告は、本願発明が刊行物1に記載された発明であり新規性を欠くとの拒絶理由は原告に通知されていないから、審決には、特許法159条2項の準用する同法50条に反する違法があると主張する。そこで、審決に

# 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



至る特許庁における本願についての手続の経過について検討すると、以下の事実が認められる。

ア 特許庁が本願についてした拒絶査定における拒絶の理由は、本願の請求項1ないし3（当時のもの）に係る発明は、刊行物1とは異なる公知文献に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明することができたというものであった。

イ 原告は、上記拒絶査定に対する不服の審判を請求するとともに、本願の特許請求の範囲につき手続補正を行ったが、特許庁は、補正後の発明は先願発明と同一であり独立特許要件を欠くとして、この手続補正を却下するとともに、本願についても、上記先願発明と同一であるとする拒絶理由（最初）を通知した。

ウ 原告は、上記最初の拒絶理由通知に対して、本願の特許請求の範囲を補正する手続補正を行った。その結果、補正後の発明は、上述した補正前発明1及び2となった。

（2）その後、特許庁は、補正前発明1及び補正前発明2に対して本件拒絶理由通知（最後）を行った。その拒絶の理由は、以下のとおりであった。

## （ア）拒絶の理由1

補正前発明1のうちで、塩素剤として「次亜塩素酸ナトリウム」、炭酸源として「炭酸ガス」、酸性物質として「酢酸、塩酸、硫酸より選ばれる少なくとも一種の酸性物質又は希塩酸水溶液」を選択する態様と、引用発明との間に差異はない。したがって、補正前発明1は、刊行物1に記載された発明（引用発明）であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。

## （イ）拒絶の理由2

補正前発明2と引用発明とは、…、補正前発明2では「100ppm～3000ppm」であるのに対し、引用発明ではそのような特定がされていない点で相違するが、いずれも当業者が容易に想到できたものである。よって、補正前発明2は、刊行物1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

（3）原告は、…本件補正を行い、補正前発明1に係る請求項1を削除するとともに、補正前発明2を請求項1に繰り上げることで本願発明とした。そして、特許庁は、本願発明の特許要件について、上述したとおり特許法29条1項3号に該当するとの判断をした。

（4）上記のとおりの本願についての手続の経過に照らすと、本願発明が引用発明と一致し相違点を有しないから新規性を欠如するとの拒絶理由は、拒絶査定において示されていないから、特許法159条2項の「査定の理由と異なる拒絶の理由」に当たる。そして、上記本件補正の内容に照らすと、本願発明は、実質的には補正前発明2に当たるところ、補正前発明2については、本件拒絶理由通知においては進歩性を欠如するとの拒絶理由が通知されていたものの、補正前発明1とは異なり、引用発明と差異はないから新規性を欠如するとの拒絶理由が通知されたと認められない。

この点、本願発明の請求項の記載に照らして、遊離炭酸濃度の特定事項が炭酸源として炭酸水を用いる場合のみに係ることが一義的に明確であると解されることは上記のとおりであるから、補正前発明1について新規性を欠くとする本件拒絶理由通知によって、炭酸源として炭酸ガスを選択する態様については引用発明と同一であるとの拒絶理由が、実質的には通知されていたと評価する余地もないわけではない。

しかしながら、本件拒絶理由通知は、あえて補正前発明1についてのみ、引用発明と差異がないとの拒絶理由を通知し、補正前発明2については、相違点が存在することを理由に、進歩性を欠くとの拒絶理由のみを通知したにすぎないから、出願人である原告において、本件拒絶理由通知によって、補正前発明2のうち炭酸源として炭酸ガスを選択する態様については引用発明と同一であるとの拒絶理由が示されていることを認識することは困難であったと考えられる。

そうすると、審決は、かかる拒絶の理由を通知することなく行った点で、特許法159条1項の準用する同法50条の規定に違反したものであるといわざるを得ず、出願人の防御権を保障し、手続の適正を確保するという観点からすれば、かかる手続違背は、審決の結論に影響を及ぼすものというべきである。

（5）被告は、①補正前発明1と本願発明とは、炭酸源として炭酸ガスを選択する態様において同一であり、遊離炭酸濃度の特定事項が炭酸ガスを混入する場合を特定するものではないことは自明であるから、本件拒絶理由通知によって、補正前発明1のうちかかる態様について新規性を欠くとの拒絶理由が通知されている以上、本願発明のうちかかる態様についても、実質的に、新規性を欠くとの拒絶理由が通知されている、②補正前発明2は炭酸源を炭酸水に限定するものであり、炭酸ガスを選択する態様を含むものではないから、補正前発明2について新規性を欠くとの拒絶理由が通知されていないのは不自然ではない、と主張する。

しかるに、補正前発明2は、補正前発明1の全ての特徴を含んだ上で、遊離炭酸濃度の特定事項を付加するも

# 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



のであるから、補正前発明 2 の炭酸源が炭酸水に限られ、炭酸ガスを選択する態様を含まないと解することはできない。なお、審判合議体が、補正前発明 2 の炭酸源が炭酸水のみならず炭酸ガスを含むことを前提としていたことは、審決の「本件補正…は、特許請求の範囲について、補正前の請求項 1 を削除し、補正前の請求項 2 の項番を請求項 1 とする…ものである」との記載からも明らかである。

そして、本件拒絶理由通知によって、補正前発明 2 のうち炭酸源として炭酸ガスを選択する態様については引用発明と同一であるとの拒絶理由が示されていることを認識することが困難であることは、前述したとおりである。なお、遊離炭酸濃度の特定事項が炭酸ガスを選択する態様を特定するものではない以上、本件拒絶理由通知においては、補正前発明 2 についても、補正前発明 1 と同様、引用発明と差異がないとの拒絶理由が通知されるべきであったのであり、本件拒絶理由通知は、理由は定かではないものの、これを看過していたといわざるを得ない。これによる不利益を出願人である原告に帰せしめることは、出願人の防御権を保障し、手続の適正を確保するという観点からは、相当ではないといわざるを得ない。よって、被告の上記主張を採用することはできない。

以上のとおり、取消事由 4 は理由があり、審決には取り消すべき違法がある。

## 【考察&私見】

(1) 補正前発明 1 及び補正前発明 2 は、簡潔に表すと、以下のよう表される。

【請求項 1】 X を A 又は B で希釈した後に、…。

【請求項 2】 A は a である。

本件拒絶理由通知では、引用発明として「X を B で希釈した後に…」という発明が提示され、その引用発明に基づいて、請求項 1 については新規性違反、請求項 2 については進歩性違反の拒絶理由が通知された。ここで、請求項 2 について通知された拒絶理由が新規性違反ではなく、進歩性違反であったのは妥当であったかという点について検討してみると、請求項 2 は、A について限定したクレームであるため、B については排除したクレームになっていると思われる。そうすると、請求項 2 は引用発明との間で差異があるため、請求項 2 に通知された拒絶理由が進歩性違反であったのは妥当であったとも思われる。

しかしながら、この点について、裁判所は、本来、請求項 2 についても請求項 1 と同様に、新規性違反の拒絶理由を通知すべきであったと述べている。確かに、請求項 2 は請求項 1 の従属項であり、請求項 2 を〔請求項 1 + 2〕の形できちんと記載すると、請求項 2 は「X を a 又は B で希釈した後に、…」という構成になると捉えることもできる。この場合、請求項 2 は、B を含んだ構成となっており、B を排除した構成とはなっていない。そうすると、本件拒絶理由通知に際し、請求項 2 にも新規性違反の拒絶理由を通知しておくべきであったとの裁判所の意見は妥当であったと考えられる。

なお、請求項 2 を A の限定クレームとして作成する際には、請求項 2 を、下記のように記載することもできる。

【請求項 2】 X を A で希釈した後に、…、

A は a である。

そうすれば、請求項 2 について B を明確に排除したクレームとなり、本事案のような疑義が生じないようにすることができると思われる。

(2) 本事案の補正前発明 2 に対して、遊離炭酸濃度についての発明特定事項が、炭酸源として炭酸水を用いる場合に対応するものであるのか、又は炭酸ガスを用いる場合に対応するものであるのかが不明確として、3 6 条 6 項 2 号違反の拒絶理由が通知される可能性もあったと考えられる。

以上