



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所

〒541-0041 大阪市中央区北浜3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2014 APRIL / 156号

★ 特許査定取消請求事件 一平成24年(行ウ)第591号一 ★

特許出願人が原告となって自分の出願の特許査定取消を求めるという珍しい事件がありました。許可されたクレームに重大な過誤があったからです。取消は認められましたが、この取扱いが定着すると審査官の負担増となるため、被告の国側は控訴するかもしれません。

1. 事件の経緯

平成17年10月18日	出願(特許査定後の分割出願ができない旧法時期の出願です)
平成23年10月31日	拒絶査定(特許可能部分について審査官の示唆がありました)
平成23年6月20日	不服審判請求+手続補正(この時に重大な過誤が発生しました)
平成23年10月31日	前置審査で原査定取消+特許査定
平成24年1月6日	行政不服審査法(行服法)に基づく異議申立
平成24年4月26日	異議却下決定
平成24年8月27日	本件訴訟提起(裁判所は知財高裁ではなく、東京地裁です)
平成26年3月7日	特許査定取消判決

2. 過誤の内容

- ①「R¹はフッ素であり、R²は水素原子、C₁-C₃アルコキシ、C₁-C₃アルキルまたは塩素であり」とすべきところ、過誤により「水素原子、C₁-C₃アルコキシ、C₁-C₃アルキルまたは」の部分削除して、「R²は塩素」という著しく狭い範囲に限定してしまいました。
- ②削除すべき但し書き部分(「ただし、R¹及びR²が同時に水素原子であることはない。」)を残してしまいました。これが過誤であることは、補正内容が、事前に担当審査官と担当代理人が電話で打ち合わせしていた内容と異なること、実施例の化合物がすべてクレームから外れていること、補正後クレームと矛盾するカッコ書が残されていること、等の理由により明白でした。

3. 判決

「…そうすると、拒絶理由通知又は拒絶査定に記載された拒絶理由と意見書又は補正書(通常、意見書と補正書の趣旨は一致することから、以下においては、両者のうち補正書及びそれによる補正のみをとり上げる。)の内容が全くかみ合っておらず、当該補正書が、出願人の真意に基づき作成されたものとはおよそ考え難い場合であって、そのことが審査の経緯及び補正の内容等からみて審査官に明白であるため、審査官において補正の正確な趣旨を理解して審査を行うことが困難であるような場合には、このような補正に係る発明につき適正に審査を行うことが困難であり、また、発明の適正な保護にも資さないものであるから、審査官は、特許出願人の手続的利益を確保し、自らの審査内容の適正と発明の適正な保護を確保するため、補正の趣旨・真意について特許出願人に対し確認すべき手続上の義務を負うものというべきである。」

「…以上によれば、本件において、担当審査官は、本件特許査定に先立つ審査に当たり、特許出願人である原告らに対し、本件補正の内容が原告らの真意に沿うものであるかどうかを確認すべき手続上の義務があったところ、上記義務を怠ったものであり、担当審査官には手続上の義務違背があったものと認められる。…」

他方、本件特許査定に手続上の重大な瑕疵があることは前述のとおりであるところ、上記手続上の瑕疵により、本件特許査定の内容に影響が及ぶものであることは明らかであるから、本件特許査定はこの点において取消しを免れない」

このような重大なミスをして各方面に迷惑をかけた本件担当代理人は当然責めを負うべきですが、同業者の一人として自分の立場を思うとき、複雑な気持ちになります。