

平成24年12月6日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成24年(行ウ)第383号 特許分割出願却下処分取消請求事件

口頭弁論終結日 平成24年10月16日

判 決

ドイツ連邦共和国<以下略>

原 告 アイピーコム ゲゼルシャ
フト ミット ベシュレン
クテル ハフツング ウン
ト コンパニー コマンデ
イートゲゼルシャフト

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士

同 補 佐 人 弁 理 士

牧 山 嘉 道

アインゼル・フェリックス

=ラインハルト

高 橋 佳 大

被 告 国

処 分 行 政 庁

同 指 定 代 理 人

特 許 庁 長 官

長 好 行

加 藤 誠 一

佐 藤 一 行

上 田 智 子

河 原 研 治

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

事 実 及 び 理 由

第 1 請 求

特許庁長官が特願 2011-027458 号について平成 23 年 6 月 2 日付け（発送日同月 16 日）でした出願却下の処分を取り消す。

第 2 事案の概要

本件は、原告が、特許査定の際の謄本の送達があった後に分割出願をしたところ、特許庁長官から、平成 18 年法律第 55 号による改正前の特許法 44 条 1 項に規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の処分（以下「本件却下処分」という。）を受けたため、本件却下処分は違法であると主張して、被告に対し、その取消しを求める事案である。

1 関係法令等（特許法改正の経緯やその内容等）

(1) 特許法等の一部を改正する法律（平成 14 年法律第 24 号。以下「平成 14 年改正法」という。関係部分につき平成 15 年 7 月 1 日施行。）により、「明細書」から「特許請求の範囲」を分離して、「特許請求の範囲」を独立した書類とすることとされ、特許法 36 条 2 項において、特許出願の願書に添付すべき書類として、新たに「特許請求の範囲」が加えられた。これに伴い、同法 17 条の 2 第 1 項及び 44 条 1 項において、従前は、「願書に添付した明細書又は図面について」とされていたものが、後記(3)ア、イのとおり、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について」とそれぞれ改められた。

(2) 平成 14 年改正法附則 3 条 1 項（経過措置）

「第 2 条の規定（特許法第 101 条の改正規定、同法第 112 条の 3 第 2 項の改正規定及び同法第 175 条第 2 項の改正規定を除く。）による改正後の特許法（以下この条において「新特許法」という。）の規定は、附則第 1 条第 2 号に定める日（以下「施行日」という。）以後にする特許出願（施行日以後にする特許出願であって、特許法第 44 条第 2 項（同法第 46 条第 5

項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。」

(3) 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。以下「平成18年改正法」という。関係部分につき平成19年4月1日施行。)による改正前の特許法

ア 17条の2第1項

「特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。」(以下略)

イ 44条1項(平成14年改正法による改正後のもの。以下「旧44条1項」という。)

「特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」

ウ 同条2項

「前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。」(以下略)

(4) 平成18年改正法による改正後の特許法

ア 17条の2第1項

前記(3)アと同じ(改正なし)。

イ 44条1項(以下「新44条1項」という。)

「特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許

出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

- 一 願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。
- 二 特許をすべき旨の査定（第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
- 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。」

ウ 同条2項

前記(3)ウと同じ（ただし，前記(3)ウの略部分に一部改正あり。）。

(5) 平成18年改正法附則3条1項（経過措置）

「第2条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）第17条の2，第17条の3，第36条の2，第41条，第44条，第46条の2，第49条から第50条の2まで，第53条，第159条及び第163条の規定は，この法律の施行後にする特許出願について適用し，この法律の施行前にした特許出願については，なお従前の例による。」

2 前提事実（争いがないか，後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実）

- (1) 原告は，平成12年2月15日，ドイツ特許庁を受理官庁として国際出願（以下「本件国際出願」という。）をした。
- (2) 本件国際出願は，千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約4条（1）（ii）の指定国に日本国を含むものであるから，特許法184条の3第1項により，本件国際出願日にされた特許出願（特願2000-604634号。以下「本件原々出願」という）とみなされる。
- (3) 特許庁長官は，平成22年1月8日，原告に対し，本件原々出願につい

て、拒絶理由を通知した。

- (4) 原告は、同年6月8日、本件原々出願の一部を新たな特許出願（特願2010-130883号。以下「本件原出願」という）とした。
- (5) 特許庁長官は、平成23年1月28日、本件原出願について特許査定をした。上記査定の謄本の送達は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律5条1項本文、同法施行規則23条の4第10号により電子情報処理組織を使用して行われ、同日、原告の特許出願代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録がされた（乙4。同法5条3項、4項により、同日に、上記謄本が原告に送達されたものとみなされる。）。
- (6) 原告は、同年2月10日、本件原出願の一部を新たな特許出願（特願2011-027458号。以下「本件出願」という。）とした。
- (7) 特許庁長官は、同月28日付けで、原告に対し、本件出願が旧44条1項に規定する期間の経過後にされた出願であることを理由に、出願却下となる旨を通知した（却下理由通知書発送日平成23年3月2日）。
- (8) 原告は、同年4月1日、弁明書を提出した。
- (9) 特許庁長官は、同年6月2日付けで、原告に対し、上記弁明書の弁明の内容を考慮しても本件出願は不適法であり、上記(7)の却下理由を覆す根拠は見いだせないとして、出願却下処分（本件却下処分）をした（発送日同月16日）。
- (10) 原告は、本件却下処分を不服として、同年8月12日付けで、行政不服審査法に基づく異議申立てをしたが、特許庁長官は、同年12月26日付けで同申立てを棄却する決定をし、同決定は同月28日に原告の特許出願代理人に送達された（乙1）。

3 争点

本件出願が本件原出願からの分割出願をすることができる期間内にされたものであるか否か。

4 争点に関する当事者の主張

(原告)

(1) 経過規定において「なお従前の例による」とある場合、関係する規定の実施の際有効であった法令の状態のまま凍結された内容において、その例によることとなる。この場合、改正前の法令自体は既に完全に失効していて、「従前の例による」という規定のみが適用根拠となるものであるから、平成18年改正法附則3条1項に定める「なお従前の例による」とは、新44条1項の適用時期については、平成18年改正法以前の法令による適用時期に従うということを意味する。平成18年改正法による改正前に特許法44条に関する改正をした直近の法律は、平成14年改正法であり、同法附則3条1項により、旧44条の規定は、同条2項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについても適用されるから、平成18年改正法附則3条1項の「なお従前の例による」との規定により、新44条1項は、同条2項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについても適用されると解釈することができる。

また、旧44条1項は、原出願の時にしたものとみなされる特許出願に適用しても、特許出願人に特段の負担を与えるものではなく、むしろ適用した方がシステム整備の観点からも好ましいことから、同条2項の規定により施行日前にしたものとみなされる特許出願についても適用されることとしたのであるが、新44条1項を、同条2項の規定により施行日前にしたものとみなされる特許出願について適用した場合も、特許出願人に特段の負担を与えることなく手続の無駄を解消することができ、また、特許庁にとっても負担が軽減され、国際的な運用にもより整合することになるから、平成14年改正法による改正後の特許法44条1項の適用時期に関する例を踏襲すべきである。

さらに、新44条1項を、同条2項の規定により施行日前にしたものとみ

なされる特許出願にも適用した方が、特許出願の明細書等に含まれる発明の多面的かつ網羅的な保護を図ることを可能にするという新44条1項改正の趣旨に合致する。

したがって、平成18年改正法附則3条1項の「なお従前の例による」とは、平成14年改正法における改正特許法44条1項の適用時期に関する例（平成14年改正法附則3条1項により、改正後の特許法44条1項を、同条2項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについても適用するという従前の取扱い）を踏襲すべきことを意味すると解釈すべきであり、本件出願をすることができる時期については、新44条1項2号の規定が適用される。

(2) そして、本件原出願は、平成18年改正法の施行後にされたものであり、原告は、平成23年1月28日付けでその特許査定の特許書の送達を受け、同年2月10日に本件出願をしたのであるから、本件出願は、新44条1項2号の要件を充足し、分割出願をすることができる期間内にされた適法な特許出願である。

(被告)

(1) 改正附則において経過規定を定める場合、新旧いずれの法令が適用されるのかが文理上明確にされる必要があり、その文理に即して経過規定を判断すべきである。特許法等の法律を改正する法律の附則に経過規定を定めることの趣旨、目的は、法改正前の法秩序から、法改正によって新しく設定する法秩序に円滑に移行することにあるから、平成14年改正法及び平成18年改正法の各附則に設けられた経過規定は、これらの改正法の施行前後における特許出願人の手続負担のバランスや特許出願人がした特許出願の法的効果の安定性等を総合的に勘案して、合理的に定められている。平成18年改正法による分割出願の時期的制限の緩和については、分割出願制度の濫用防止の仕組みと合わせて適用することが適切であるところ、分割出願の出願日の

遡及効果（特許法44条2項）によって平成18年改正法の施行日前にされたものとみなされる特許出願についてまで、新44条1項の規定を適用して分割出願をすることができる時期を緩和することは、分割出願制度の濫用が助長されるおそれがあるため、たとえ特許出願人の手続負担等にはならないものであったとしても適當ではない。このような観点から、平成14年改正法附則3条1項が「施行日…以後にする特許出願」の後に特許法44条2項の規定により施行日前にしたものとみなされる出願を含める旨の括弧書きを置いたのに対し、平成18年改正法附則3条1項において、新44条1項の規定の適用については、平成14年改正法附則3条1項のような括弧書きを設けることなく、平成18年改正法の施行日以後にする特許出願について適用することとし、平成18年改正法の施行日前にされた特許出願については、「なお従前の例による」として、旧44条1項の規定を適用することとしたのである。

- (2) 本件原出願は、平成18年改正法の施行日（平成19年4月1日）前にされた本件原々出願からの分割出願であるから、特許法44条2項により本件原々出願の時にしたものとみなされる。そして、平成18年改正法附則3条1項の規定により、本件原出願からの分割出願の時期に関しては、新44条1項の規定は適用されず、旧44条1項の規定が適用される。

本件原出願については、拒絶理由の通知（特許法50条）がされることなく特許されたのであるから、本件出願をすることができるのは、補正をすることができる期間の終期である本件原出願の特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に限られる。原告は、本件原出願の特許査定の謄本の送達を受けた後に本件出願をしたのであるから、本件出願は、分割出願をすることができる期間の経過後にされた不適法な特許出願である。

第3 当裁判所の判断

- 1 旧44条1項は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について

補正をすることができる期間内、すなわち、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前（特許法17条の2第1項）に限って分割出願をすることができるとしていたが、新44条1項は、これに加え、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内であれば分割出願をすることができることとした。そして、平成18年改正法附則3条1項は、同法による改正に伴う経過措置として、「改正後の特許法…第44条…の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による」と規定し、前段で改正法が適用される場合を特定し、後段でそれ以外の場合（すなわち、改正法が適用されない場合）を定めている。

本件出願は、平成22年6月8日にした本件原出願からの分割出願であり、本件原出願は、平成12年2月15日にした本件原々出願からの分割出願であるところ、本件原出願は、新44条2項により、平成18年改正法の施行日（平成19年4月1日）前である平成12年2月15日にしたものとみなされるから、本件出願は、同法附則3条1項前段の「この法律の施行後にする特許出願」には該当せず、後段の「この法律の施行前にした特許出願」に該当するものとして、「なお従前の例による」ことになる。そこで、「従前の例」、すなわち、従前の特許法44条1項の適用関係につきみるに、平成18年改正法による改正前に特許法44条1項に関する改正をした直近の法律は、平成14年改正法であるが、同法附則3条1項は、施行日（平成15年7月1日）以後にする特許出願であって、特許法44条2項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては、同改正法による改正後の特許法の規定（44条1項に関しては、旧44条1項がこれに当たる。）が適用されると規定していたから、本件出願には旧44条1項が適用される。そうすると、本件原出願から分割出願（本件出願）をすることができるのは、本件原出願についての特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に限られる。

しかるに、原告が本件出願をしたのは、本件原出願についての特許査定の送

達がされた平成23年1月28日より後の同年2月10日であるから、本件出願は、旧44条1項の定める出願期間経過後にされたもので、不適法である。

- 2 原告は、平成18年改正法附則3条1項の「なお従前の例による」を、平成14年改正法における改正特許法44条1項の適用時期に関する例を踏襲すべきことを意味すると解すべきである旨主張する。この原告の主張は、特許法44条2項の規定により施行前にしたとみなされる分割出願が、平成18年改正法附則3条1項後段の「この法律の施行前にした特許出願」に含まれることを前提としながら、あたかも平成14年改正法附則3条1項によって、「改正法による改正後の特許法44条1項を、同条2項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについても適用する」という適用時期に関する一般的な準則ないしは規範が定立されたかのように理解し、これを「従前の例」として、「この法律の施行前にした特許出願」に適用すべきであるというものである。

しかしながら、平成14年改正法附則3条1項は、同改正法の適用関係について定めるもので、原告が主張するような適用時期に関する一般的な準則等を定めるものではないし、他にそのような準則等が定立されたと解すべき根拠はない。また、平成18年改正法は、実効的な権利取得の支援や手続の無駄の解消の観点から、補正をすることができる期間内に加え、特許査定及び最初の拒絶査定の本送達後の一定期間内にも分割出願を認めることとして、新44条1項により分割出願をすることができる時期の緩和を図る一方、分割出願制度の濫用を抑止する制度を設ける必要から、特許法17条の2、50条の2、53条等の改正も合わせて行っているところ、平成18年改正法附則3条1項は、その前段により、これらの規定を同時に適用しようとするものであるが、原告の主張は、そのような法律の趣旨に反するものである。

したがって、原告の主張は、独自の見解であるというほかなく、到底採用することができない。

- 3 以上のとおりであって、特許庁長官がした本件却下処分に違法はない。

4 よって，原告の請求は，理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部

裁判長裁判官 高 野 輝 久

裁判官 三 井 大 有

裁判官 志 賀 勝