

平成 19 年 11 月 9 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成 19 年(行ウ)第 482 号 処分取消請求事件

口頭弁論終結日 平成 19 年 10 月 3 日

判 決

神奈川県大和市 以下略

原告 A

東京都千代田区霞が関一丁目 1 番 1 号

被告 国

同代表者 法務大臣 鳩山邦夫

処分行政庁 特許庁長官 肥塚雅博

同指定代理人 秦智子

同 青木明子

同 山内孝夫

同 五十嵐伸司

主 文

- 1 本件訴えをいずれも却下する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

1 原告が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に基づく国際出願(PCT/JP2006/307179)について平成 18 年 8 月 18 日にした国際予備審査の請求に対し、特許庁審査官が平成 19 年 6 月 13 日に作成した特許性に関する国際予備審査報告を取り消す。

2 特許庁長官は、原告がした上記国際予備審査の請求に対し、誤りのない特許性に関する国際予備審査報告を作成せよ。

第 2 事案の概要

本件は、後記 P C T 条約に基づき、特許庁長官に対し国際出願をし、その後国際予備審査の請求をした原告が、特許庁審査官が作成した特許性に関する国際予備審査報告には間違いがあると主張して、その取消しと誤りのない特許性に関する国際予備審査報告の作成を求めた事案である。

1 前提事実

(1) P C T 条約の目的

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(以下「P C T 条約」という。)は、条約締結国間における出願手続の簡素化等を目的として、同条約に定める締結国共通の手続に基づく国際出願をすれば、その国際出願は、すべての P C T 条約加盟国に対して国内出願をしたと同じ扱いを得ることができることとした。

(乙 2)

(2) P C T 国際出願の手続の概要

ア 「国内段階」での手続

P C T 国際出願に係る手続は、「国際段階」での手続と「国内段階」での手続の二つに分けられる。

まず、国内段階について検討すると、ある発明について特許権を付与するか否かの判断は、各国特許庁(指定官庁(P C T 条約 2 条(xiii))又は選択官庁(P C T 条約 2 条(xiv))が、それぞれの特許法に基づいて行っている。

P C T 国際出願は、飽くまで国際的な「出願手続」であり、P C T 国際出願の発明がそれぞれの国々で特許として認められるためには、各国特許法所定の手続を行う必要がある。具体的には、優先日から 30 か月以内に、特許を取得したい国の指定官庁(又は選択官庁)に、P C T 国際出願の明細書及び請求の範囲等の翻訳文を提出し、必要な手数料を支払う必要がある(P C T 条約 22 条(1))。

翻訳文の提出後、例えば日本の特許を取得するのであれば、日本国特許法が定める手続に基づいて審査が行われ、特許査定(特許法 51 条)又は拒絶査定(同法 49

条)がされ、拒絶査定に不服があれば、拒絶審査不服審判等が請求され(同法 1 2 1 条以下)、審決に不服があれば、審決取消訴訟が提起されることになる(同法 1 7 8 条)。

イ 「国際段階」での手続

国際段階での手続は、受理官庁である自国の特許庁に P C T 国際出願を行ってから上記翻訳文を提出するまでの手続をいう。

P C T 国際出願は、国際段階においては、以下のように、P C T 条約によって統一化された手続に基づいて処理される。

(ア) 方式審査

P C T 国際出願は、国際的に統一された出願願書等の出願書類を、自国の特許庁(受理官庁)に所定の言語で作成し、提出する。

P C T 国際出願を受理した特許庁(受理官庁)は、提出された出願書類が、P C T 条約所定の国際出願日認定のための要件(P C T 条約 1 1 条(1))及び様式上の要件(P C T 条約 1 4 条(1)(a))を満たしているかどうかの方式審査を行う。

(イ) 国際調査

a P C T 国際出願は、すべて国際調査という先行技術調査に付される(P C T 条約 1 5 条)。

b また、国際調査機関は、国際調査報告と共に、国際調査機関の見解書(特許協力条約に基づく規則(以下「P C T 条約規則」という。)4 3 の 2 . 1)を作成し、それらの写しを出願人及び国際事務局に送付する。国際調査機関の見解書は、P C T 国際出願の発明が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を備えているかについての国際調査機関の予備的なかつ拘束力のない見解を示すものであり、後に説明する国際予備審査の過程において国際予備審査機関が作成する見解書と同じ基準に基づいて審査され、同じ性質を有するものである。

c 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「国際出願法」という。)8 条 1 項は、特許庁長官は、国際出願につき、審査官に国際調査報告(P C T

条約 18 条(1))を作成させなければならない旨規定している。

(ウ) P C T 条約 19 条に基づく補正

国際調査報告の送付の日から 2 か月，または優先日から 16 か月のうちいずれか遅く満了する期間までに，出願人は，国際事務局に，請求の範囲について 1 回に限り，P C T 国際出願時における開示の範囲を越えない範囲内で補正をすることができる(P C T 条約 19 条，P C T 条約規則 46.1)。

当該補正は，以下の国際公開と共に公開される。

(I) 国際公開

P C T 国際出願の内容は，優先日から 18 か月経過後速やかに，国際事務局によって，国際調査報告と共に，統一的に公開(国際公開)される(P C T 条約 21 条)。また，国際出願は，国際事務局が指定官庁に送付する(同条約 20 条)。

(オ) 国際予備審査

a 国際予備審査は，出願人の請求により(P C T 条約 31 条(1))，国内段階に入る前に，P C T 国際出願に係る発明が新規性，進歩性及び産業上の利用可能性を有するかどうかに関して，国際予備審査機関による予備的なかつ拘束力のない見解を示すものである(同条約 33 条(1))。

その報告は，出願人に送付される(P C T 条約規則 71.1，特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「国際出願法施行規則」という。)57 条)。

この制度の目的は，出願人が特許取得の可能性を精査し，厳選した国においてのみ手続を継続させ，コストの効率化及び適正化を図ることを可能にすることにある(乙 2 第 1 章第 1 節)。

b 国際調査機関の見解書は，国際予備審査と同じ基準に基づいて審査され，同じ性質を有するものであるが，出願人が国際予備審査の請求を行うと，上記の国際調査機関の見解書に対して，正式の抗弁の機会が与えられることになる(P C T 条約 34 条(2)，P C T 条約規則 66.2(c)，(d)，66.3 及び 66.4)。

c 予備的なかつ拘束力のないという国際予備審査の性質からして、審査官の見解を公式に見直すための規定は、発明の単一性の欠如における追加手数料の支払に対する異議申立てを除いて存在しない(PCT条約34条(3)、PCT条約規則13、68.3)。

d 国際出願法12条1項は、特許庁長官は、国際出願につき、国際予備審査の請求があったときは、審査官に国際予備審査報告を作成させなければならない旨規定している。

(以上、乙2、弁論の全趣旨)

(3) 本件の経緯

ア 原告は、平成18年3月29日、平成17年4月18日を出願日とする特願2005-119427を基礎とするパリ条約に基づく優先権を主張して、発明の名称を「微弱電流施療具」とする発明(以下「本件発明」という。)につき、特許庁長官に対し、PCT条約に基づく国際出願(PCT/J P 2006/307179。以下「本件国際出願」という。)をした。

イ B特許庁審査官(以下「B審査官」という。)は、本件国際出願について、国際調査報告(乙3)及び国際調査機関の見解書(乙4)を作成し、特許庁は、原告に対し、平成18年6月20日、これらの書類を送付した。

ウ 原告は、国際事務局に対し、同年8月15日、PCT条約19条に基づく補正書を提出した。

エ 原告は、同月18日、PCT条約32条の国際予備審査機関である特許庁長官に対し、国際予備審査の請求を行った(乙7)。

オ B審査官は、本件発明は進歩性を欠くこと等を内容とする国際予備審査機関の見解書(PCT条約34条(2)(c)、国際出願法13条)を作成し、特許庁は、原告に対し、同年10月10日、同見解書を送付した(乙10)。

カ 原告は、上記オの見解書を受け、特許庁に対し、同年11月7日、答弁書(PCT条約34条(2)(d)、国際出願法13条。乙12)及び補正書(PCT条約3

4条，国際出願法11条。乙13)を提出した。

キ 原告は，特許庁に対し，平成19年1月30日，答弁書(乙14)及び補正書(PCT条約34条。乙15)を提出した。

ク 原告は，特許庁に対し，同年4月16日，答弁書(乙17)及び補正書(PCT条約34条。乙18)を提出した。

ケ C特許庁審査官(以下「C審査官」という。)は，同年6月13日，国際予備審査報告(乙21。以下，「本件国際予備審査報告」という。)を作成し，特許庁は，原告に対し，同年7月3日，それを送付した。

(以上，争いのない事実又は明らかに争わない事実)

2 争点

(1) 処分性

国際予備審査報告の作成が「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法3条2項)に当たるか。

(2) 実体上の違法

本件国際予備審査報告に進歩性等の判断を誤った違法はあるか。

(3) 義務付け訴訟の要件

請求2の訴えは，義務付け訴訟の要件(同法3条6項)を満たすか。

3 争点(1)(処分性)についての当事者の主張

(1) 原告の主張

ア 本件国際出願につき，先進国である我が国において進歩性等がないとの国際予備審査報告の結果が出されれば，その後各国で国内段階に移行しても，同様の判断をされる公算が大である。

イ したがって，本件国際予備審査報告の作成は，処分性の要件(行政事件訴訟法3条2項)を満たす。

(2) 被告の主張

ア 原告の主張アは不知，イは争う。

イ 国際予備審査報告は，国際予備審査機関が，P C T 国際出願に係る発明が新規性，進歩性及び産業上の利用可能性を有するかどうかについて，「予備的なかつ拘束力のない見解」を示すものである（前提事実(2)イ(オ)）。

ウ したがって，国際予備審査報告の作成は，国際出願の権利の消長に影響を与えるものではなく，公権力の行使に当たる行為（行政事件訴訟法 3 条 2 項）ではないから，本件訴えは不適法である。

4 争点(2)(実体上の違法)についての当事者の主張

(1) 原告の主張

C 審査官及び B 審査官は，全く独善的な審査態度で審査を行った。

C 審査官らは，慣用的に無意識に，審査対象の発明の構成を起点として論理付けをしており，その論理付けは明らかに間違っている。

補正後の本件発明には，従来にはない明らかに作用，効果のある構成が含まれている。

C 審査官は，それを理解しないまま，進歩性等について間違った判断を含む本件国際予備審査報告を作成した。

(2) 被告の主張

原告の主張は否認する。

5 争点(3)(義務付け訴訟の要件)についての当事者の主張

(1) 原告の主張

請求 2 の訴えは，義務付け訴訟の要件（行政事件訴訟法 3 条 6 項 1 号）を満たす。

(2) 被告の主張

原告の主張は争う。

第 3 当裁判所の判断

1 争点(1)(処分性)について

(1) 前提事実(1)及び(2)のとおり，国際予備審査報告は，P C T 条約締結国間における出願手続の簡素化を目的として定められた国際出願手続の中において，各

国で特許権を付与するか否かを判断する各国の特許法に基づく手続の前に，出願人の請求により，国際予備審査機関が予備的なかつ拘束力のない見解を示すものである。そして，各国で特許を取得するには，特許を取得したい国の指定官庁に，PCT国際出願の明細書及び請求の範囲等の翻訳文を提出した上，例えば我が国で特許を取得したいのであれば，日本国特許法が定める手続に基づいて，国際予備審査報告に拘束されることなく審査が行われた上，特許査定(特許法51条)又は拒絶査定(同法49条)がされ，拒絶査定に不服があれば，拒絶審査不服審判等が請求され(同法121条以下)，更に審決取消訴訟が提起され(同法178条)，それらの手続によって，特許の可否それ自体を争うことが予定されている。

(2) したがって，国際予備審査報告は，処分の取消しの訴えの対象である「公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法3条2項)に該当せず，本件国際予備審査報告も，「公権力の行使に当たる行為」に該当しない。

(3) これに反する原告の主張は，採用することができない。

2 争点(3)(義務付け訴訟の要件)について

また，請求2の訴えについては，原告に「重大な損害を生ずるおそれ」(行政事件訴訟法37条の2第1項)があるとの要件があるという点も認められない。

3 結論

よって，本件訴えは，その余の点について判断するまでもなくいずれも不適法であるから，却下することとし，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部

裁判長裁判官

市 川 正 巳

裁判官

大 竹 優 子

裁判官

宮 崎 雅 子

