

令和 8 年 7 月 8 日判決言渡

令和 7 年（行ケ）第 1 0 0 8 1 号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 令和 8 年 5 月 2 0 日

判 決

5 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

主 文

1 特許庁が不服 2 0 2 4－2 3 9 5 号事件について

令和 7 年 3 月 2 8 日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

10 事実及び理由

第 1 請求

主文同旨

第 2 事案の概要

15 本件は、後記本願の出願人である原告が、被告に対し、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消しを求める事案である。

1 特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがないか、又は当裁判所に顕著な事実）

20 (1) 原告は、発明の名称を「二酸化炭素を電気化学還元する方法」とする発明について、平成 3 1 年 3 月 4 日、特許出願（特願 2 0 2 0－5 4 6 4 4 5 号。優先権主張日：平成 3 0 年 3 月 5 日（以下「本願優先日」という。）、優先権主張国・地域又は機関：欧州特許庁。以下「本願」という。）をした。

25 (2) 原告は、上記出願に係る審査手続において、令和 5 年 2 月 2 1 日付けの拒絶理由通知書（以下「本件拒絶理由通知書」という。甲 4）を受領し、同年 7 月 3 1 日に意見書（甲 5）及び手続補正書（甲 6。以下、この手続補正書による補正を「本件審査時補正」という。）を提出したが、同年 9 月 2 8 日付けで拒絶査定（以下「本件拒絶査定」という。甲 7）を受けたため、令和 6

年 2 月 9 日、拒絶査定不服審判を請求するとともに（甲 8）、手続補正書（甲 9。以下、この手続補正書による補正を「本件補正」という。）を提出した。

(3) 特許庁は、上記審判請求を不服 2 0 2 4 - 2 3 9 5 号事件として審理し（以下「本件審判手続」という。）、令和 7 年 3 月 2 8 日、「本件審判の請求は、
5 成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は同年 4 月 1 5 日に原告に送達された（出訴期間 9 0 日附加）。

(4) 原告は、令和 7 年 8 月 1 3 日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

2 特許請求の範囲及び明細書の記載

10 (1) 本件審査時補正後かつ本件補正前の本願の特許請求の範囲の請求項 1 の記載は、以下のとおりである（以下、この発明を「本願発明」という。下線部は本件審査時補正による補正箇所である。甲 6）。

「電気化学セル中で、二酸化炭素を二酸化炭素還元生成物または生成物の混合物へと電気化学還元し、その場で前記二酸化炭素還元生成物または生成物の混合物を抽出する方法であって、
15

a) 二酸化炭素が豊富な吸収剤を電気化学セルの陰極区画に導入することと、

b) 前記電気化学セルの陽極と陰極の間に、前記陰極で前記二酸化炭素が豊富な吸収剤中の二酸化炭素を還元して前記二酸化炭素還元生成物または生成物の混合物にするのに十分な電位を印加することによって、二酸化炭素が
20 乏しい吸収剤を供給することと、

c) その場での抽出により前記二酸化炭素還元生成物または生成物の混合物を収集することと、

を含み、

25 前記陰極区画は、酸、塩基、またはそれらの塩の少なくとも一つが添加された流体陰極液を含み、

前記陽極は、複数のセパレータによって前記陰極から分離されている、
方法。」

- (2) 本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項 1 の記載は、以下のとおりである（以下、この発明を「本願補正発明」という。下線部は本件補正による補正箇所である。甲 9）。

「電気化学セル中で、二酸化炭素を二酸化炭素還元生成物または生成物の混合物へと電気化学還元し、その場で前記二酸化炭素還元生成物または生成物の混合物を抽出する方法であって、

a) 二酸化炭素を含むガス流を吸収剤と接触させることによって、前記二酸化炭素を含むガス流から二酸化炭素を吸収して前記二酸化炭素が豊富な吸収剤を形成することと、

b) 前記二酸化炭素が豊富な吸収剤を電気化学セルの陰極区画に導入することと、

c) 前記電気化学セルの陽極と陰極の間に、前記陰極で前記二酸化炭素が豊富な吸収剤中の二酸化炭素を還元して前記二酸化炭素還元生成物または生成物の混合物にするのに十分な電位を印加することによって、二酸化炭素が乏しい吸収剤を供給することと、

d) その場での抽出により前記二酸化炭素還元生成物または生成物の混合物を収集することと、

を含み、

前記陰極区画は、酸、塩基、またはそれらの塩の少なくとも一つが添加された液体陰極液を含み、

前記陽極は、複数のセパレータによって前記陰極から分離されている、
方法。」

- (3) 本願に係る明細書及び図面（以下「本願明細書等」という。）の記載は、本願の国際出願翻訳文提出書（甲 3）に添付された明細書及び図面の翻訳文に

記載のとおりである（以下、その段落番号等を【】で示す。）

3 本件審決の理由の要旨

- (1) 本願優先日前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である中国特許出願公開第 1 0 2 2 4 0 4 9 7 号明細書（甲 1。以下「引用文献 1」という。）には、以下の発明（以下「引用発明」という。）が記載されている。

「排ガス 1 に含まれる二酸化炭素からギ酸を製造する方法であって、

a 発電所からの排ガス 1 を、吸収塔 2 において炭酸ナトリウム溶液からなる吸収液と接触させ、排ガス 1 に含まれる二酸化炭素を吸収液に吸収させるプロセス、

b 二酸化炭素を吸収した吸収液 4 を脱着装置 5 に入れ、脱着装置 5 において熱脱着された二酸化炭素 8 を二酸化炭素貯蔵タンク 9 に貯蔵するプロセス、

c 二酸化炭素貯蔵タンク 9 から供給された二酸化炭素ガスを、ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液が入った気液混合器 1 0 に飽和するまで入れ、気液混合液 1 1 とするプロセス、このとき気液混合器 1 0 内に導入される二酸化炭素ガスの圧力は 0. 8 MP a であり、

d 気液混合液 1 1 を、三室膜電解装置 3 4 の陰極室 3 4 a に入れ、陰極室 3 4 a における電解によって生成されたギ酸イオンを、陰イオン交換膜 3 5 を通過して濃縮室（中間室） 3 4 b に入れるプロセス、

e 硫酸を含む陽極液 3 1 を、三室膜電解装置 3 4 の陽極室 3 4 c に入れ、陽極液 3 1 中の水素イオンを、電解過程において陽イオン交換膜 1 5 を通過して濃縮室（中間室） 3 4 b に入れ、上記 d で生成されたギ酸イオンと反応することによって、ギ酸が濃縮された液体 3 7 を生成するプロセス、

f 濃縮されたギ酸を含む濃縮室出口の液体 3 7 をギ酸貯蔵タンク 2 3 に入れるとともに、陰極室出口の混合液 3 6 を気液分離器 1 7 に入れ、流出ガス 1 8 と分離された流出液 2 0 を気液混合器 1 0 に入れるプロセス、

を含む方法。」

(2) 引用発明は本願補正発明の特定事項の全てを備えており、本願補正発明は、引用文献 1 に記載された発明であるから、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。そうすると、本願補正発明は、特許出願の際
5 独立して特許を受けることができるものであるとはいえないから、本件補正は、特許法 17 条の 2 第 6 項、126 条 7 項の規定に違反しており、却下すべきものである。

そして、本願補正発明は本願発明の発明特定事項を全て含み、それを技術的に限定したものであり、これが引用文献 1 に記載された発明であるから、
10 本願発明も同様の理由により引用文献 1 に記載された発明であり、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。

第 3 原告主張の審決取消事由

1 取消事由 1（引用発明における吸収剤の認定の誤り）

本件審決は、引用発明の「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」は、本
15 願補正発明の「吸収剤」に相当すると認定した。

しかし、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」は、本願補正発明が属する技術分野において、二酸化炭素の吸収剤としては扱われていない。引用文献 1
においても、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」は、二酸化炭素ガスを「飽和するまで入れ」と記載されているのみであり、二酸化炭素を「吸収」する
20 とは記載されていない。そして、引用文献 1 では、 Na_2CO_3 等を用いて排ガスから二酸化炭素を「吸収」と記載されており（引用文献 1 の段落 [0019]）、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」に「飽和するまで入り」（同段落 [0037]）とは明確に区別して記載されている。

また、二酸化炭素の回収について記載された文献（甲 12、13）においても、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」は二酸化炭素の吸収剤として記載
25 されていない。

このように、本件審決は、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」は二酸化炭素の吸収剤として扱われないにもかかわらず、これを「吸収剤」に相当すると誤って認定したものである。

2 取消事由 2（手続違背）

- 5 (1) 本件拒絶理由通知書（甲 4）は、引用文献 1 には「吸収剤といえる炭酸ナトリウム溶液に二酸化炭素を吸収させ、二酸化炭素吸収後の富化液体を膜電気分解ユニットのカソード領域に導入し、二酸化炭素を還元してギ酸を生成すること、膜電気分解ユニットが、カチオン交換膜及びアニオン交換膜により、カソード領域、アノード領域及び中間室に分離される」、「吸収剤として
10 アルカノールアミン溶液を用いてよい」と記載されていると認定し、この認定が撤回されることなく本件拒絶査定がされた。

引用文献 1 において、上記の炭酸ナトリウム溶液及びアルカノールアミン溶液は、ギ酸及びギ酸ナトリウムを含む陰極液とは別の溶液であり、別の用途で使用されているものである。そして、本件拒絶理由通知書には、ギ酸
15 若しくはギ酸及びギ酸ナトリウムを含む陰極液に二酸化炭素が吸収されるという事項は記載されていない。

他方、本件審決は、引用発明の「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」は本願発明の「吸収剤」に相当すると認定しているところ、これは、「査定の理由と異なる拒絶の理由」(特許法 1 5 9 条 2 項)に該当するにもかかわらず、
20 本件審判手続においては、新たな拒絶理由の通知がされないまま本件審決に至った。

そうすると、原告には、本件審判手続において、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」が本願発明の「吸収剤」に相当するとの認定に基づく拒絶理由に対して意見書及び補正書を提出する機会が与えられなかったのであるから、
25 本件審決には、特許法 1 5 9 条 2 項、5 0 条の規定に違反する違法がある。

(2) 被告は、本件拒絶査定も本件審決も、引用文献 1 の実施例 2 に基づく同じ発明を引用発明として新規性が欠如すると判断したものであると主張する。

しかし、実施例は同じであっても、「吸収剤」に相当するものとして、炭酸ナトリウム溶液又はアルカノールアミン溶液であるとした発明と、「ギ酸及びギ酸ナトリウムを含む陰極液」であるとした発明とでは発明の構成が異なるから、実質的に、「査定の理由と異なる拒絶の理由」に当たるといふべきである。

第 4 被告の反論

1 取消事由 1（引用発明における吸収剤の認定の誤り）について

本願補正発明の特許請求の範囲及び本願明細書等の記載によると、「吸収剤」とは、二酸化炭素を含むガス流と接触せしめられて二酸化炭素が豊富となり、電位の印加により二酸化炭素が乏しくなるものであると理解でき、これは、化学溶媒、化学溶媒の混合物、物理溶媒、物理溶媒の混合物、又は化学溶媒と物理溶媒の混合物を含んでもよく、二酸化炭素を化学的に選択吸収するものや、加圧により物理的に吸収するものに限られず、物理溶媒を使用し 1 b a r（大気圧）で混合する場合のように、混合することにより、化学反応や加圧を伴うことなく、二酸化炭素を捕捉するという機能を有するものをも含むといえる（【0082】～【0084】、【0087】～【0089】、【0107】）。

引用発明の「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」は、二酸化炭素ガスと混合され、二酸化炭素をそれ以上受け入れることのできなくなる限界の状態に達するまで、二酸化炭素が入れられるものであるから、混合することにより、化学反応や加圧を伴うことなく、二酸化炭素を捕捉するという機能を有するものであり、これは本願補正発明の「吸収剤」にほかならない。

したがって、本件審決が、引用発明の「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」を本願補正発明の「吸収剤」に相当すると認定したことに誤りはない。

2 取消事由 2（手続違背）について

5 (1) 本件拒絶査定理由は、引用文献 1 の実施例 2 に基づいて認定された発明を引用発明として新規性が欠如するとしたものである。そして、本件審決は、引用文献 1 の実施例 2 に基づいて認定された引用発明に基づいて、本願補正発明及び本願発明の新規性を否定したものであり、本件拒絶査定の理由とは異なる。したがって、本件は、「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」には当たらず、本件審判手続において手続違背はない。

10 (2) 原告は、本件拒絶査定は吸収剤を「炭酸ナトリウム溶液」、「アルカノールアミン溶液」とする引用発明に基づくものであったのに対し、本件審決は吸収剤を「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」とする引用発明に基づくものであり、「査定の理由と異なる拒絶の理由」に該当するのにもかかわらず、審判手続において、意見書及び補正書を提出する機会を与えられなかったと主張する。

15 しかし、本件拒絶理由通知書に「吸収剤といえる炭酸ナトリウム溶液」、「吸収剤としてアルカノールアミン溶液を用いてよい」と記載されているからといって、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」が本願発明の「吸収剤」に相当するものではないことまでも認定したものではない。

20 そして、本件拒絶理由通知書の記載及びそれによる引用文献 1 の摘示箇所を見れば、引用文献 1 に記載された「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」が本願発明の「吸収剤」に相当し得ると理解できたはずであるから、吸収剤を「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」とする引用発明に基づく拒絶理由に対して意見書及び補正書を提出する機会を与えられなかったということ

第 5 当裁判所の判断

1 取消事由 2（手続違背）について

25 事案に鑑み、取消事由 2（手続違背）について判断する。

(1) 認定事実

後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

5 ア 引用文献 1（甲 1）には、二酸化炭素を炭酸ナトリウム溶液又はアルカ
ノールアミン溶液からなる吸収液に吸収させるプロセス（引用発明中の a
のプロセス）と、二酸化炭素ガスを「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶
液」に飽和するまで入れるプロセス（同 c のプロセス）とが記載されてい
る。そして、引用発明においては、プロセス a で吸収された二酸化炭素は
プロセス b で熱脱着され、この二酸化炭素ガスがプロセス c で気液混合液
とされ、これがプロセス d で陰極室に入れられるとされている。したがっ
て、炭酸ナトリウム溶液又はアルカノールアミン溶液と「ギ酸とギ酸ナト
10 リウムを含む混合溶液」とは、全く異なるプロセス及び目的で使用されて
おり、同一のプロセスにおいて用いられる代替品や同等物といった関係に
あるものではない。

15 イ 本件拒絶理由通知書（甲 4）には、引用文献 1 には「吸収剤といえる炭
酸ナトリウム溶液に二酸化炭素を吸収させ」、「吸収剤としてアルカノール
アミン溶液を用いてよい」と記載されている。本件拒絶査定（甲 7）は、
本件拒絶理由通知書に記載された理由、すなわち、炭酸ナトリウム溶液又
はアルカノールアミン溶液が本願発明の「吸収剤」に相当するとの認定に
基づき、本願を拒絶すべき旨の判断をした。

20 ウ 原告は、本件拒絶査定を不服として審判を請求するとともに、吸収剤が
本件拒絶理由通知書に記載された炭酸ナトリウム溶液等であることを前
提とする新規性欠如の拒絶理由を解消するため、本件補正をした（甲 9）。

 エ 本件審決は、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」が本願補正発明及
び本願発明の「吸収剤」に相当すると認定し、これに基づき本願を拒絶す
べき旨の判断をした。

25 本件審判手続において、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」が本願
発明の「吸収剤」に相当するとの認定に基づき本願を拒絶するとの判断を

することについて、原告に対し、特許法 159 条 2 項、50 条に基づき、拒絶理由を通知し、意見書を提出する機会は与えられなかった。

(2) 判断

5 ア 上記(1)で認定したとおり、本件拒絶査定と本件審決は、本願発明の「吸収剤」として異なる物質を認定したものであるところ、炭酸ナトリウム溶液又はアルカノールアミン溶液と「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」とは、引用文献 1 において全く異なるプロセス及び目的で使用されており、同一のプロセスにおいて用いられる代替品や同等物といった関係にあるものではない。そうすると、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」を吸
10 収剤と認定して本願を拒絶することは原告に対する不意打ちとなるから、原告にその旨を通知して意見書の提出及び補正の機会を与えるのが相当であって、「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」（特許法 159 条 2 項）に該当するというべきである。そして、補正の機会を与えないという上記手続違背は、その性質上、本件審決の結論に影響を及ぼすものと解される。
15

したがって、本件審判手続には、特許法 159 条 2 項、50 条に違反する違法があり、この点は本件審決を取り消すべき事由に当たると認められる。

20 イ これに対し、被告は、①本件拒絶査定も本件審決も、引用文献 1 の実施例 2 に基づく同じ発明を引用発明として新規性が欠如すると判断したものである、②本件拒絶理由通知書の記載及びそれによる引用文献 1 の摘示箇所を見れば、引用文献 1 に記載された「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」が本願発明の「吸収剤」に相当し得ると理解できたはずであると主張する。

25 しかし、上記①について、実施例は同じであっても、「吸収剤」に相当するものとして、炭酸ナトリウム溶液又はアルカノールアミン溶液であると

した発明と、「ギ酸及びギ酸ナトリウムを含む混合溶液」であるとした発明とでは発明の構成が異なるから、同じ発明を引用発明として判断したということとはできない。

また、上記②について、本件拒絶理由通知書の記載からすれば、原告としては、炭酸ナトリウム溶液又はアルカノールアミン溶液が本願発明の「吸収剤」に相当すると認定したものと理解するのが自然である。そして、二酸化炭素の回収について記載された文献（甲 1 2、1 3）において、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」は二酸化炭素の吸収剤として記載されておらず、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」が二酸化炭素の吸収剤として一般的であるとの技術常識を認めるに足りる証拠も見当たらないことからすると、本件拒絶理由通知書に明示されていない「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」が本願発明の「吸収剤」に相当すると認定されることを予期し得なかったとしても無理はない。そうすると、本件拒絶理由通知書の記載から、「ギ酸とギ酸ナトリウムを含む混合溶液」が本願発明の「吸収剤」に相当し得ると理解できたはずであるということとはできない。

2 結論

以上のとおりであるから、その余の点を判断するまでもなく、原告の請求は理由があるから、本件審決を取り消すこととして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第 4 部

裁判長裁判官

長 谷 川 浩 二

裁判官

5

伊 藤 清 隆

裁判官

10

諸 岡 慎 介

当 事 者 目 録

5	原 告	ネーデルランセ オルハニサチエ フ オール トウーヘパストーナツールウ ェーテンシャッペルック オンデルズ ク テーエヌオー
10	同訴訟代理人弁理士	木 村 満 堀 部 峰 雄 佐 藤 浩 義 山 中 生 太 末 次 渉 中 澤 泰 宏 中 村 成 美 中 嶋 幸 江 長 野 正 庄 野 寿 晃 大 石 治 仁 橋 本 幸 治
25	被 告 同 指 定 代 理 人	特 許 庁 長 官 富 永 泰 規 栗 野 正 明 海 老 原 え い 子 北 村 英 隆