

判決年月日	平成 2 2 年 7 月 2 1 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成22年（行ケ）第10086号		
○ 複数の請求項に係る特許出願について，補正の機会を与えられた場合において， 1 の請求項が特許を受けることができないものであるとして，その余の請求項に係る 発明について検討することなくされた拒絶査定不服審判の審判請求不成立審決に，結 論に影響を及ぼすべき違法はないとされた事例			

（関連条文）特許法 4 9 条，5 1 条，1 8 5 条

本件は，原告が，発明の名称を「展示物支持具」とする特許出願（請求項の数は 1 1 ）に対する拒絶査定不服審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした本件審決の取消しを求める事案である。

本件審決の理由は，要するに，請求項 1 に係る本願発明は，引用発明 1 ないし 3 に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法 2 9 条 2 項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。原告の取消理由は，本願発明の要旨認定の誤りをいうほか，請求項 1 に係る本願発明以外の発明について審理をしていないとして審理不尽を主張する。

本判決は，審理不尽の主張について，以下のとおり判示して，原告の請求を棄却すべきものとした。

「特許法は，1 つの特許出願に対し，1 つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて 1 つの特許が付与され，1 つの特許権が発生するという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし，他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いが予定されていない。そして，このことは，特許法 4 9 条，5 1 条の文言のほか，特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである（最高裁平成 1 9 年（行ヒ）第 3 1 8 号同 2 0 年 7 月 1 0 日第一小法廷判決・民集 6 2 巻 7 号 1 9 0 5 頁参照）ということができる。」

「しかも，以上に加えて，本件のこれまでの経緯についてみると，…原告は，上記示唆に基づく補正を行う機会を与えられ，拒絶理由通知を受けた請求項 1 及び 2 について削除したり，分割出願したりする機会を与えられたにもかかわらず，本件補正において当該請求項 1 及び 2 について格別の補正をすることなく，請求項を 1 1 とする補正を行って，その結果，本願発明について拒絶理由通知とほぼ同一の理由により，審判請求不成立の審

決を受けたものである。」

「以上のとおりの特許庁における審査の運用と本件の経緯とにかんがみれば、本件においては、前記１のとおり、請求項１に係る本願発明が特許法２９条２項の規定により、特許を受けることができないものである以上、特許庁がその余の請求項に係る発明について検討しなかったとしても、本件出願全体として拒絶を免れないものであったといわざるを得ないから、本件審決が、審判請求不成立の判断をした点に、結論に影響を及ぼすべき違法はない。」