

名称：「血栓除去用部材とそれを使用した血栓除去用カテーテル」事件

債務不履行損害賠償請求事件

大阪地方裁判所：平成 27 年(ワ)10913 号 判決日：平成 28 年 5 月 23 日

判決：請求棄却

通則法 17 条本文等

キーワード：審査官補正、不法行為

#### [概要]

米国審査官からのクレーム補正の電話連絡に対し、被告（出願代理人）は補正書面を提出すべき義務はなく、口頭で応諾の連絡をすべき義務を怠ったと認めるに足りる証拠もないため、被告の不法行為が成立するとは認められないとして、損害賠償請求が棄却された事例。

#### [事件の経緯]

原告は、日本特許出願に基づき、優先権主張して米国特許出願を行った出願人である。

被告は、前記米国特許出願に係る原告の出願代理人である。

原告は、被告の行為が不法行為に該当すると主張して、損害賠償を求めた。

大阪地裁は、原告の請求を棄却した。

#### [争点]

・争点 1：被告らが、審査官からのクレーム補正の電話連絡に対し、補正の書面を提出すべき義務又は口頭で応諾の連絡をすべき義務を怠ったか否か

・争点 2 及び 3：省略

#### [裁判所の判断]（筆者にて適宜抜粋、下線）

『2 被告らが、審査官からのクレーム補正の電話連絡に対し、補正の書面を提出すべき義務を負うか否か

(1) 前記認定事実等(1)ア(ア)のとおり、米国特許出願手続における補正は、書類を提出することによって行われるが、審査官補正の場合には、米国特許商標庁（審査官）が審査官補正書を発行して行われると認められる。そして、前記認定事実等(1)ア(イ) c 及び d のとおり、審査官補正は、出願人が電話又は個人面接にて権限を授与した場合に許されることから、審査官補正の場合には、出願人が補正の書面を提出する必要はないと認められ、前記認定事実等(4)のとおり、578 出願での審査官補正でも電話面接による権限授与が行われているにとどまる。そこで、本件で、被告らが審査官からの連絡に対して補正の書面を提出すべき義務を負うといえるためには、審査官からの連絡が審査官補正の提案でなく、出願人による補正の促しであったことが必要となるので、まずこの点を検討する。

ア 前記認定事実等(2)アのとおり、被告 P 2 は、P 4 に対する電子メールにおいて、審査官からの補正提案を許容する旨を審査官に伝えれば、審査官は審査官による補正を用意すると連絡しており、これによれば、被告 P 2 は、審査官からの連絡を審査官補正の提案であると理解したと認められる。そして、同電子メールに記載された審査官の提案は、クレームを提案のように補正すれば、特許可能であるという内容を電話で伝えてきたものであるところ、これは、審査官補正が、「出願を特許として通す場合」（又は「特許申請登録の段階に於いて）」、「電話又は個人面接にてかかる変更について権限を授与した場合に」許されるものである（前記認定事実等(1)ア(イ) c）との定めにも適合している。そうすると、本件での審査官の提案は、審査官補正の提案であったと認めるのが相当である。

イ これに対し、原告は、本件での審査官からの連絡は、特許の根幹をなすクレーム 1 及び 2 の補正であり、このような特許の根幹をなすクレームの実体的変更は審査官補正ではできないものであるから、審査官からの連絡は審査官補正の提案ではないと主張する。

(ア) 前記認定事実等(1)ア(ア)(g)、同(イ) a 及び同 c における米国特許規則の定め及び特許審査便覧の記載によれば、審査官補正においてクレームの補正を行えることが定められていると認められ、その範囲を制限する定めがあるとは認められないから、審査官補正においては、誤記の訂正等の形式的不備の是正にとどまらない実体的な変更を伴うクレームの補正も行うことができると認められる。・・・(略)・・・

(2) 小括

以上によれば、本件における審査官からの電話連絡は、本件出願のクレーム 1 をクレーム 2 の限定を含むものに補正し、クレーム 2 を削除する審査官補正を提案し、それを許容することができるかを尋ねるものであると認められるから、被告らは、これに対する応答として、電話面接を通じて審査官補正を受諾する旨の出願人である原告の意向を伝えることによって、クレーム補正についての権限授与を行うことができるといことができ、被告らが、審査官からのクレーム補正の電話連絡に対し、補正の書面を提出すべき義務を負うと認めることはできない。

3 被告らが、審査官からのクレーム補正の電話連絡に対し、口頭で応諾の連絡をすべき義務を怠ったか否か

(1) 本件において、被告らは、P 4 を通じて、クレーム補正を承諾する旨の原告の意向を知らされていたから、審査官からのクレーム補正の電話連絡に対し、口頭で応諾の連絡をすべき義務を負っていたと認められる。

(2) そこで、被告らがこの義務に違反したかを検討するに、被告らは、平成 19 年 2 月 20 日に電話で審査官補正に応諾する旨を連絡した旨主張し、前記認定事実等(2)ウのとおり同年 3 月 14 日の P 4 宛ての電子メールでもその旨を述べているのに対し、原告は、前記認定事実等(2)エのとおり本件出願に係る TH (甲 6) と I F W (乙 14) のいずれにも、審査官からの電話連絡に対して口頭で応諾の連絡をしたのであれば、TH や I F W にその旨が記録されるはずである旨主張・・・(略)・・・被告らが、審査官からの電話連絡に対して期限までに応諾の連絡をしなかったと考えられる旨が指摘されている。・・・(略)・・・しかしながら・・・(略)・・・審査官補正に関する面接が TH や I F W に記録されないこともあり得ると考えられるところであり、特に本件出願については、結局、審査官補正がなされなかったこともあって、審査官からのクレーム補正に関する電話連絡やそれに対する応諾の連絡が記録されなかった可能性も否定できない。・・・(略)・・・

以上からすれば、本件出願に係る TH や I F W に記録されていないことをもって、被告らが審査官からの電話連絡に対して口頭で応諾の連絡をしなかったと認めることはできない。

(3) また、原告は、被告らが審査官に対して応諾の連絡をしなかったために、本件出願について平成 19 年 3 月 7 日に非最終拒絶理由通知が出されたと主張する。

しかし・・・(略)・・・被告らが非最終拒絶理由通知に応答して同提案どおりの補正をしたにもかかわらず、拒絶理由は解消されずに最終拒絶理由通知が発せられるに至っている。そうすると、本件出願に関しては・・・(略)・・・審査官補正の提案後に、米国特許商標庁内部で本件出願に対する方針の変更があった可能性が否定できないから、非最終拒絶理由通知が出されたからといって、被告らが審査官補正の応諾の連絡をしなかったとは認められない。・・・(略)・・・

(5) 以上によれば、被告らが審査官からのクレーム補正の電話連絡に対して口頭で応諾の連絡をしなかったと認めるに足りる証拠はなく、被告らが口頭で応諾の連絡をすべき義務を怠ったと認めることはできない。』

[コメント]

本事例では、被告が審査官との連絡を取った後、非最終拒絶理由通知が出た後に、原告に対して、審査官との連絡やそのやり取り(すでに、クレーム補正の提案が撤回されたこと)を

報告しており、原告(クライアント)への対応の遅さが、原告との信頼関係を破たんさせる原因となったものと考えられ、最終的に被告の代理人解任、債務不履行に基づく損害賠償請求事件にまで発展している。弊所では、現地代理人に対して、遅くとも期限当日までに弊所に当該手続きの完了報告を行うように指示しており、本事例のような問題が生じないことを担保しているが、さらなる早期対応を徹底し、クライアントに高い満足を提供できるように、改善を継続して行かねばならない。そのためにも、現地代理人との信頼関係の構築・維持に今後も尽力していく必要がある。

以上  
(担当弁理士：西崎 嘉一)

[参考資料]原告目線での事件の経緯

平成16年	1月23日	日本出願
平成17年	1月21日	米国出願(優先権主張)
平成19年	2月18日	米国審査官からクレーム補正に対する電話連絡(提案)があったことを、被告から原告に連絡(回答期限:2/23)。ここでのクレーム補正とは、請求項1に請求項2を追加し、請求項2を削除する補正を指す。
	2月19日	原告側から被告に審査官の提案を承諾する旨を連絡(その後、回答期限までに、被告がクレーム補正の書面を提出していないことが判明)
	3月7日	非最終拒絶理由通知
	3月8日	面接記録(但し、実際に記録されたのは12月)
	3月14日	被告から原告に、回答期限内の2/20に審査官にコンタクトを取ったが、既に提案は撤回されていたと報告(しかし、公式記録にそのような被告の対応は記録されていないことが判明)
	6月7日	被告が応答書(審査官が提案した補正)提出(原告はのちに、被告が再審査を繰り返す、手数料を取るために補正書面を提出せず義務を怠ったと主張)
	9月7日	最終拒絶理由通知
平成21年	3月18日	その後、手続きは続行され、庁から通知あり(恐らく拒絶理由通知)
	6月18日	原告から被告に対して解任通知→庁が解任通知を受理
	7月30日	代理人変更
	10月7日	庁通知に回答しなかったことにより、庁より放棄された旨の通知
平成25年	-	神戸地裁に原告が提訴→不正行為に基づく損害賠償請求
	-	神戸地裁が請求棄却
平成27年	-	原告は大阪高裁に控訴したが、管轄違反を理由に原判決を取消 大阪地裁に移送 争点はクレーム補正が審査官補正に該当するか？被告の補正書面の提出義務違反又は口頭での応諾義務違反があったか否か？
平成28年	3月15日	口頭弁論終結
	5月23日	大阪地裁が請求棄却

## [参考資料] 対比表

原告の主張	被告の反論	当裁判所の判断
今回のクレーム補正は、形式的な補正ではなく、実体的な補正に該当するため、 <u>審査官補正(特許されることが前提の補正)</u> に該当しないと主張。	審査官補正においては、書面作成義務があるのは審査官本人。また、クレーム補正は、審査官から提案されたものであり、審査官補正に該当する。	審査官補正は審査促進等のため、許容される。規則や審査便覧からも形式的な不備のみの審査官補正しか許容されないとは認められず、実体的な補正(今回のクレーム補正)であっても、審査官補正として認められる。
↓	↓	↓
審査官補正ではないため、正式な補正に関する書面の提出が必要。	審査官補正を受諾する場合、出願人等の口頭での応諾で問題なし。	正式な審査官補正は、出願人等が特許庁(審査官)に権限授与(電話・面接等)した場合でも許容される。また、今回のクレーム補正は審査官からの提案であり、審査官補正に該当することは明らか。
↓	↓	↓
被告は、 <u>提出すべき義務を怠った</u> と主張。	被告は、書面の提出義務はないと反論。	今回のクレーム補正は、審査官補正と認められるため、被告は、書面の提出義務を負わない。
↓	↓	↓
被告は、自身が取り扱った578出願を例示して、本件のクレーム補正も578出願と同様、審査官補正に該当すると主張するが、578出願の場合、出願人側の要請による補正であり、審査官補正には当たらないと主張。	578出願では、審査官補正がなされており、特許が許可されているが、審査官が補正の権限授与を受けたことについて、PAIR等の公式記録に記録されていない。	578出願では、審査官補正がなされており、特許が許可されているが、審査官が補正の権限授与を受けたことについて、PAIR等の公式記録に記録されていない。つまり、審査官補正に該当したとしても、記録されないことはあり得る。また、結局審査官補正は行われなかったこともあり、電話等の口頭での応諾連絡に関連する記録がなされなかった可能性もあり。
↓	↓	↓
PAIRなど公式記録に記録されるべき被告の対応(審査官への口頭での応答)が、記録されていないため、被告は審査官に対して、口頭での応諾を行っていない。	審査官補正は特許許可する場合のみ認められるものであり、本件の場合、審査官補正の提案後、審査官の上司等が提案を撤回したため、公式記録に記録されなかった可能性あり。	被告は、非最終拒絶理由通知の際に、審査官の提案するクレーム補正を行ったが、拒絶を解消できず、最終拒絶理由通知を受けていることから、審査官からの提案後、庁内部で方針変更(審査官補正を認めない)があった可能性も否定できない。
↓	↓	↓
被告は、 <u>口頭での応諾義務を怠った</u> と主張。	公式記録がなかったとしても、必ずしも記録されるとは限らないため、被告が、審査官への口頭での応諾義務を怠ったとは言えない。	公式記録がなかったとしても、被告が、審査官への口頭での応諾連絡を怠ったことを認める証拠はなく、口頭での応諾義務を怠ったと認めることはできない。