

判例評釈

知財高裁令和 8 年 7 月 8 日判決

令和 7 年（行ケ）第 10081 号・審決取消請求事件

同一引用文献内の構成要素の付け替えと

「査定の理由と異なる拒絶の理由」

GPT-5.6 Sol

対象出願：特願 2020-546445（発明の名称「二酸化炭素を電気化学還元する方法」）

対象審決：不服 2024-2395（令和 7 年 3 月 28 日）

作成日：2026 年 7 月 17 日（2026 年 7 月 19 日改訂）

評者の結論

審決を取り消した結論に賛成する。ただし、本判決のいう「不意打ち」は、出願人が審決の採用した理論を審決時まで現実に知らなかったという主観的意味ではない。審判請求時補正の却下それ自体と、補正却下後の本願発明を査定の理由と異なる新理論で拒絶することとは区別される。本件の瑕疵の核心は、後者について特許法 159 条 2 項により準用される 50 条に基づく拒絶理由通知を受け、その通知に対応して 17 条の 2 に基づく適法な再補正を行い、再補正後の請求項について審理を受ける機会が与えられなかった点にある。出願人は前置報告書の内容を通じて新理論を現実に認識し、上申書で反論して具体的補正案も示したが、その文案に請求項を変更する法的効果はない。したがって、現実の認識・反論機会と法定の再補正機会とは明示的に区別されるべきである。

目次

- 1 エグゼクティブ・サマリー
 - 2 事案・技術・手続の構造
 - 3 判旨の分析
 - 4 判決の評価——結論賛成、理由付けは要補充
 - 5 先例との関係と射程
 - 6 実体論——新規性判断はなお未決着
 - 7 取消判決確定後の再開審理における実務戦略
 - 8 一般実務への示唆
 - 9 結論
- 資料 引用資料・参考裁判例

本稿は、提供された判決・審決・前置報告書・上申書・審判請求書・公開公報等と、公的に公表された法令・裁判例・特許庁資料に基づく。判決言渡し直後の評釈であり、上級審・再開審理の帰趨を前提としない（資料・URL の最終確認日：2026 年 7 月 19 日）。

1 エグゼクティブ・サマリー

一文要約

審査と審決が同じ中国特許文献の同じ実施例を用いたとしても、「吸収剤」に対応させる物質を排ガス回収用溶液から電解直前のギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液へ付け替えた以上、引用発明の構成と防御・補正戦略は実質的に変わる。審判請求時補正の却下後、この新理論で本願発明の拒絶を維持するには、特許法 159 条 2 項・50 条に基づく拒絶理由通知が必要である。

- **判決の中核**：「引用文献の同一性」や「実施例の同一性」ではなく、引用発明として把握された技術的構成の同一性を問うた。請求項要素と引用文献上の事実との対応付けは、拒絶理由の実体を構成する。
- **技術的な決め手**：二つの溶液は、引用文献 1 の中で全く異なる工程・目的に用いられ、同一工程の代替品・同等物ではない。したがって、対応物の変更は単なる表現の精緻化ではない。
- **二段階の条文構造**：審判請求時補正の却下は 159 条 1 項・53 条と 50 条ただし書の問題である。他方、補正却下後の本願発明を新理論で拒絶する段階では 159 条 2 項・50 条本文が働く。本判決の取消理由の中心は後者である。
- **手続法上の決め手**：前置報告書の内容を提示され、上申書で新理論に意見を述べられたとしても、それだけでは 17 条の 2 第 1 項所定の補正可能期間は生じない。法定通知の固有価値は、50 条に基づく意見書提出機会に加え、17 条の 2 に基づいて再補正し、再補正後の請求項について審理を受ける地位を生じさせる点にある。
- **判決理由の弱点**：判決は、出願人が 2024 年 7 月 24 日付上申書で新理論に反論し、3～90 vol.%の補正案まで提示していた事実を明示的に処理していない。そのため「予期し得なかった」「不意打ち」という語が、主観的認識の問題と誤読され得る。
- **実体判断への含意**：裁判所は「ギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液」がクレーム上の「吸収剤」に当たらないとは判示していない。同混合溶液が CO2 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がないとの判断は、拒絶理由の予見可能性に用いられたにすぎない。
- **再開審理**：取消判決が確定すれば、特許庁は本願発明を同じ新理論で拒絶する前に法定の拒絶理由通知を行い、その後に新規性を再度判断し得る。したがって本件は手続上の勝訴であって、特許性の確定ではない。

本評釈の最終評価

評価項目	結論	理由
審決取消し	賛成	対応物の変更が引用発明の構成と補正方針を実質的に変更した。
「同じ実施例」論の排斥	賛成	新規性判断は要素別対応付けを含む技術的事実認定であり、文献・実施例の外形的同一性だけでは足りない。
不意打ちの説明	要補充	実際の認識・反論の存在と、法定補正機会の不存在を区別すべきであった。
結論への影響	結論は妥当	上申書に具体的補正案があり、補正機会の喪失が抽象的でなく具体的である。
実体的特許性	未判断	審決の「吸収剤」解釈・新規性判断は、取消判決確定後に特許庁で再開される審理においても争われ得る。

2 事案・技術・手続の構造

2.1 事案の骨格

原告 TNO は、CO₂ を吸収剤に捕捉した液体状態のまま電気化学セルに導入し、CO₂ の還元と吸収剤の再生を統合しつつ、生成物をその場抽出する技術について特許出願した。本願明細書は、従来の CO₂ 回収では吸収剤から CO₂ を加熱等で放出する再生工程が必要であるとの問題意識を示し、CO₂ の捕捉と電気化学還元を「同じ流動性の媒体」で行うことを発明の意義としている〔JP2021-516290A・段落 0029、0052、0076～0089〕。

これに対し引用文献 1（CN102240497）は、排ガスから CO₂ を回収し、熱脱着・貯蔵した CO₂ ガスを、別工程でギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液に飽和させ、三室膜電解装置へ供給する一連の工程を開示していた。審査と審決の対立は、この一連工程のうち、どの液体をクレームの「吸収剤」とみるかに集中した。

2.2 用語の整理と対象クレーム

本稿の呼称	請求項の状態	手続上の位置付け
本願発明	拒絶査定時の請求項 1（本件審査時補正後・審判請求時補正前）	本件補正却下後に審理対象となり、審決が拒絶を維持した発明
本願補正発明	審判請求時補正後の請求項 1	独立特許要件の判断対象となり、本件審決が補正を却下した発明
再補正後発明	新たな拒絶理由通知に対応して提出し得た仮想的な請求項	本件では補正可能期間が生じず、実際の審理対象にはならなかった発明

以下、「補正後」とのみ記載せず、審判請求時補正後を「本願補正発明」、法定通知後に更に行い得た補正を「再補正」と区別する。判決の手続違反判断は、主として本件補正却下後の本願発明を新理論で拒絶した段階に向けられている。

審判請求時補正後の請求項 1（本願補正発明）は、概ね次の要素からなる〔判決 2～3 頁〕。

要素	内容（要約）
A	CO ₂ を含むガス流を吸収剤と接触させ、CO ₂ を吸収して CO ₂ -rich absorbent を形成する。
B	CO ₂ -rich absorbent を電気化学セルの陰極区画に導入する。
C	電位を印加し、吸収剤中の CO ₂ を還元して CO ₂ -poor absorbent を供給する。
D	CO ₂ 還元生成物をその場抽出により収集する。
E	陰極区画は、酸・塩基又はその塩を少なくとも一つ添加した液体陰極液を含む。
F	陽極は複数のセパレータによって陰極から分離される。

2.3 引用文献 1 の工程と二つの「吸収剤」候補

工程	引用文献 1 の内容	本件での意味
① 排ガス回収	排ガスを吸収塔で炭酸ナトリウム溶液（又はアルカノールアミン溶液）と接触させ、CO ₂ を吸収。	審査・拒絶査定が「吸収剤」と対応付け

工程	引用文献 1 の内容	本件での意味
② 熱脱着・貯蔵	CO2 を吸収液から熱脱着し、CO2 貯蔵タンクへ気体として貯蔵。	液体の連続性が切れる
③ 電解前の気液混合	タンクからの CO2 ガスを、ギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液へ 0.8 MPa で飽和するまで導入。	前置報告書・審決が「吸収剤」と対応付け
④ 三室膜電解	気液混合液を陰極室に供給し、ギ酸イオンを生成・中間室へ移動させ、その場でギ酸を回収。	請求項の B～F と比較

技術的な本質

審査理論では、工程①の液体は確かに CO2 回収用吸収剤だが、熱脱着後は電気化学セルに入らない。審決理論では、工程③の液体はセルに入るが、引用文献上は CO2 吸収剤と記載されておらず、同用途が一般的であるとの技術常識を認めるに足りる証拠も示されていない。この「機能は満たすが文献上の名称・用途が異なる」液体への付け替えが、手続法と実体法の双方を難しくした。

2.4 手続経過

日付	手続・内容
2019.3.4	国際出願（PCT/NL2019/050134。優先日 2018.3.5）。日本国内移行後の出願番号：特願 2020-546445。
2023.2.21	拒絶理由通知。炭酸ナトリウム溶液／アルカノールアミン溶液を「吸収剤」とする理解。
2023.7.31	意見書・審査時補正。
2023.9.28	拒絶査定。
2024.2.9	拒絶査定不服審判請求・同時補正。ガス流から吸収して rich absorbent を形成する工程を請求項 1 へ追加。
2024.4.26	前置報告書作成。ギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液が CO2 を飽和まで吸収するから「吸収剤」との新対応付けを記載〔前置報告書・書面 1 頁〕。
2024.7.24	上申書。前置報告書の内容を引用して新理論に反論し、CO2 濃度 3～90 vol.%の補正案を提示。更なる補正機会を要請〔上申書・書面 1～2、6 頁〕。
2025.3.28	審決。本願補正発明は独立特許要件を欠くとして本件補正を却下し、その後、本願発明も同じ新理論により新規性欠如と判断。
2025.8.13	審決取消訴訟提起〔判決 2 頁〕。
2026.7.8	知財高裁第 4 部、審決取消判決〔判決 1、11 頁〕。

注：提供資料からは、前置報告書の内容が前置審尋への添付、写しの送付その他のいずれの手続形式で出願人に提示されたかまでは確認できない。本稿では、確認できる事実にして「前置報告書の内容の提示」と表現する。

2.5 審査理論と審決理論の比較

比較項目	審査・査定	前置報告書・審決
------	-------	----------

比較項目	審査・査定	前置報告書・審決
対応させた物質	炭酸ナトリウム溶液／アルカノールアミン溶液	ギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液
引用文献上の工程	排ガス吸収塔	電解直前の気液混合器
本来の目的	排ガスから CO ₂ を回収	電解原料液を CO ₂ で飽和
電気化学セルへの導入	されない（CO ₂ を熱脱着）	同じ混合液が導入される
出願人の典型的対応	rich absorbent を直接セルへ入れる工程を追加	吸収剤概念・ガス濃度・溶媒種類・循環等で限定
手続法上の性格	査定の理由	異なる構成認定を基礎とする新たな拒絶理由

3 判旨の分析

3.1 判決の論理

1. 本件審決は、まず本願補正発明が独立特許要件を欠くとして本件補正を却下し、次いで本願発明も同じ新理論により新規性を欠くとして拒絶査定を維持した〔判決 4、9 頁〕。
2. 本件拒絶査定と本件審決は、本願発明の「吸収剤」に対応させた物質が異なる。二つの物質は、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、「同一のプロセスにおいて用いられる代替品や同等物」ではない〔判決 9～10 頁〕。
3. したがって、本件補正却下後の本願発明について、ギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液を「吸収剤」と認定して拒絶することは出願人への「不意打ち」となり、特許法 159 条 2 項の「査定の理由と異なる拒絶の理由」に当たる〔判決 10 頁〕。
4. 本願発明をその新理論で拒絶する前に、159 条 2 項・50 条に基づく拒絶理由通知により意見書提出機会を与え、17 条の 2 に基づく再補正の機会を生じさせるべきであった。これを欠いた手続違背は、「その性質上、本件審決の結論に影響を及ぼす」とした〔判決 10 頁〕。

本稿における「不意打ち」の意味

本件でいう「不意打ち」とは、審決時まで新理論を知らなかったという意味ではない。当初の拒絶理由通知から新理論への応答を法的に要求できなかったこと、及び本願発明を新理論で拒絶する前に、法定の拒絶理由通知に対応して適法に再補正する機会が保障されなかったことを意味する。

3.2 被告の「同じ実施例」論を退けた意味

特許庁は、査定も審決も引用文献 1 の実施例 2 に基づき新規性を否定したから同じ理由であると主張した。しかし裁判所は、「実施例は同じであっても」、吸収剤に相当する物質が異なれば「発明の構成が異なる」と述べた〔判決 10 頁〕。これは、拒絶理由の同一性を、文献番号・実施例番号・拒絶条文というラベルで判定しないことを明確にする。

新規性判断は、引用文献の記載及び当業者の技術常識に基づいて認定される単一の引用発明に、請求項の各構成要件が開示されているかを比較する作業である。そのため、要素対応表（claim chart）の中核セルを差し替えることは、しばしば引用発明そのものの変更となる。同一文献の別箇所を用いたというだけで、手続保障を回避できない。

3.3 予見可能性を支えた三つの事情

- **拒絶理由通知の自然な読解**：通知は炭酸ナトリウム溶液等を明示しており、出願人がそれを「吸収剤」と理解するのが自然であった。
- **工程・目的の断絶**：新旧の対応物は同じ工程の代替品・同等物ではなく、引用文献中の役割が違う。
- **技術常識による予見可能性の裏付けの欠如**：引用文献 1～3 に同混合溶液を CO2 吸収剤とする記載はなく、CO2 吸収剤として一般的であるとの技術常識を認めるに足る証拠も見当たらないため、明示されない対応付けを当然に予見させる事情がなかった〔判決 11 頁〕。

最後の点は、当該混合溶液がクレーム解釈上「吸収剤」に該当しないとの実体判断ではない。裁判所は、予見可能性の補助事実として技術常識の有無を検討したにとどまる。ここを混同すると、本判決の射程を過大評価することになる。

3.4 法的枠組み

特許法 159 条 2 項は、拒絶査定不服審判で査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合に 50 条を準用する。50 条本文に基づく拒絶理由通知により意見書提出機会が保障され、これと組み合わせる 17 条の 2 第 1 項により補正可能期間が生じる。以下、本稿では、この 159 条 2 項・50 条に基づく通知を「法定の拒絶理由通知」又は「法定通知」という。法定通知は、単なる情報提供ではなく、適法な補正と補正後の審理を可能にする手続上のゲートである〔審判便覧 61-05・4～5 頁〕。

もっとも、本件審決の二段階は区別しなければならない。第一に、審判請求時補正の却下については、159 条 1 項により読み替えて準用される 53 条が適用される。審判請求と同時にされた補正が 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までに違反するときは却下され、159 条 2 項により読み替えて準用される 50 条ただし書により、その却下自体については原則として事前の拒絶理由通知を要しない。第二に、本件補正を却下した後、本願発明を査定の理由と異なる新理論で拒絶する場合には、50 条ただし書の例外は及ばず、159 条 2 項・50 条本文に基づく法定通知が必要となる。本判決の取消理由の中心は、この第二段階の通知を欠いた点にある。

なお、50 条ただし書は、補正却下の場面で通知を不要とする条文上の原則を定めるが、これで適正手続の問題が常に尽くされるわけではない。平成 22 年（行ケ）第 10298 号は、新たな引用例、具体的再補正案その他の個別事情の下で、法が通知なしの補正却下を許容することを認めつつ、例外的に適正手続違反を肯定した〔同判決要旨 1～2 頁〕。本判決は、その例外法理によって本件補正の却下自体を違法としたのではなく、本願発明の拒絶維持について 159 条 2 項・50 条違反を認めたものと理解すべきである。

提案する判定規範

「理由」の同一性は、(i)対象請求項、(ii)適用条文、(iii)引用資料、(iv)引用発明として把握された技術的一まとめり、(v)請求項要素との対応付け、(vi)結論へ至る主要な技術的論理を総合し、変更が出願人の合理的な反論又は補正方針を実質的に変えるかで判断すべきである。文献・実施例・条文が同じでも、(iv)～(vi)の中核が変われば「異なる拒絶の理由」となり得る。

4 判決の評価——結論賛成、理由付けは要補充

4.1 結論は妥当である

本判決の最も重要な貢献は、拒絶理由の同一性を「引用文献の同一性」から切り離し、引用発明の構成認定と要素対応付けの同一性へ戻した点にある。新規性判断において、どの物質がどの構成要件を充足するかは結論を規定する主要事実である。審決の変更は、引用文献の説明を詳しくしただけではなく、審査理論の欠缺（捕捉液がセルに入らないこと）を、別工程の別液体へ対応物を差し替えることで埋めたものである。これは防御対象の実質的変更であり、本願発明を拒絶する前に法定通知を要する。

もし同一文献・同一実施例というだけで理由の同一性を肯定すれば、審査官・審判官は一つの長大な文献に含まれる無数の記載から、審決時に初めて最適な対応関係を選び直せる。他方、出願人は最初の通知から文献中のあらゆる可能な対応付けを予備的に反駁しなければならない。これは 50 条の通知機能を空洞化させる。

4.2 「不意打ち」は主観ではなく制度的に理解すべきである

もっとも、本件記録には判決文だけからは見えにくい重要事実がある。2024 年 4 月 26 日作成の前置報告書は、CO₂ ガスをギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液に飽和するまで入れる際に吸収が生じ、同溶液が「吸収剤」に当たるとの理論を既に明示していた。さらに出願人は、同年 7 月 24 日付上申書で前置報告書の内容を正面から引用・反論し、CO₂ 含有ガス流を 3～90 vol.%に限定する補正案を提示して、更なる補正機会を求めた〔前置報告書・書面 1 頁、上申書・書面 1～2、6 頁（添付 PDF1～3、7 頁）〕。

基準時	出願人の状況	法的意味
① 当初の拒絶理由通知時	ギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液を対応物とする理論は示されていない。	新理論を客観的に予見して応答することを求め得たか。
② 前置報告書の内容の認識後	遅くとも上申書提出時には新理論を現実認識し、実体反論と補正案を示した。	事実上の認識・反論機会があったか。
③ 審決時	159 条 2 項・50 条の法定通知はなく、17 条の 2 第 1 項所定の補正可能期間も生じていない。	50 条の意見書提出機会と 17 条の 2 の再補正機会が保障されたか。

この三時点を区別すれば、本件では②は肯定されるが③は否定される。したがって、審決時点で出願人が新理論を事実上知らなかった、又は反論を全くしていなかったという意味での「不意打ち」は存在しない。判決の「予期し得なかった」との説示は、①の時点における客観的予見可能性、すなわち法定通知を受ける前にあらゆる潜在的理論を予測して応答する義務があったかを述べたものと限定して読むべきである〔判決 11 頁〕。

前置報告書の作成又はその内容の提示は、それ自体として 159 条 2 項により準用される 50 条の法定通知ではなく、17 条の 2 第 1 項所定の補正可能期間を生じさせない。したがって、上申書中に具体的な補正案を記載しても、その記載は適法な手続補正として請求項を変更し、再補正後の請求項を審理対象とする法的効果を有しない。平成 21 年（行ケ）第 10095 号の判決が手続経過として摘示した審尋書にも、当該審尋は拒絶理由通知ではなく、回答時に 17 条の 2 所定の補正はできない旨が記載されていた〔同判決 43 頁〕。これは裁判所自身が示した一般法理ではないが、前置審尋と法定通知とを区別する当時の手続運用を示す資料である。なお、本件で前置報告書の内容がどの手続形式で提示されたかは、提供資料上確認できない。

ここで、瑕疵の治癒と結論への影響は分けて論じる必要がある。上申書による現実の反論は、少なくとも情報不足という不利益を一部軽減した。しかし、上申書には請求項を変更する法的効果がなく、17 条の 2 所定の補正期間、補正の適法性について審判体の判断を受ける機会、再補正後の請求項について新規性・進歩性の審理を受ける機会のいずれも生じない。したがって、法定通知の欠缺そのものは治癒しない。他方、具体的補正案が示されていたことは、この不利益が抽象的でなく、適法な再補正機会があれば審決の結論が変わり得たことを示し、結論影響性を具体的に基礎付ける。

判決理由への注文

判決は、上申書による現実の認識・反論と、法定通知に伴う再補正機会とを明示的に区別すべきであった。そうすれば、「実際に反論できたのだから瑕疵はない」との反論を排斥しつつ、本判決を単なる主観的サプライズ判例と誤読する危険も避けられた。

4.3 上申書はなぜ瑕疵を治癒しないか

機能	本件での有無	評価
情報へのアクセス	あり	前置報告書の内容を通じて新理論を把握
意見・反論	あり	上申書で実体的反論を提出
補正案の提示	あり	3～90 vol.%等を文案として提示
17 条の 2 に基づく補正可能期間	なし	159 条 2 項・50 条の法定通知がないため
請求項を変更する法的効果	なし	上申書中の文案は適法な手続補正ではない
再補正の適法性判断	なし	補正目的・新規事項・独立特許要件等の判断対象にならない
再補正後発明の実体審理	なし	新規性・進歩性について審判体の判断を受けられない
結論	通知欠缺は治癒しない	法定手続の中核である再補正とその後の審理機会が欠ける

4.4 「結論に影響」の判断

判決は、補正機会を与えなかった手続違背が「その性質上、本件審決の結論に影響を及ぼす」と簡潔に述べた〔判決 10 頁〕。50 条・159 条 2 項違反を強い取消事由として扱う点は妥当であるが、理論的には、あらゆる通知違反を結果の可能性と無関係に当然取消しとするのか、補正・反論により結論が変わり得ることを要するのかが残る。

本件ではこの難問を抽象論で処理する必要はない。上申書には、ガス流の CO₂ 濃度を 3～90 vol.%に限定する具体的補正案があり、本願明細書段落 0080 に根拠がある〔上申書・書面 2 頁（添付 PDF3 頁）〕。引用文献 1 の貯蔵タンクから供給される CO₂ ガスが 90 vol.%を超えるものと認定される場合、この限定は新規性上の差異を形成し得る。他方、引用文献 1 にガス組成の明示がないなら、その濃度認定自体が争点となる。補正の適法性や進歩性まで確定する必要はなく、審理対象と結論が変わり得る具体的可能性が示されていることで、瑕疵の重要性は十分に基礎付けられる。

本判決の「その性質上」という表現は、評者としては、補正機会の剥奪が認められる場合に結論影響性を強く推認する趣旨と理解する。ただし、159 条 2 項・50 条違反が常に当然取消しをもたらすとの一般法理まで示した

かは明らかでない。本件では、明細書上の根拠を伴う具体的補正案が存在したという個別事情から、適法な再補正機会があれば審理対象と結論が変わり得たといえる。平成 28 年（行ケ）第 10218 号も、通知があれば特許要件を欠く発明部分を補正により削除した可能性が高いという具体的事情を踏まえ、結論への影響を認定している〔同判決 58、62～63 頁〕。

4.5 同一文献内における引用発明の技術的一まとまり

手続問題の背後には、引用文献内の複数の工程・記載をどこまで一つの引用発明として把握できるかという実体問題がある。単一文献であっても、別実施形態や別目的の記載を事後的に組み合わせれば、新規性判断における「単一の引用発明」の要請を潜脱し、いわゆる「モザイク化」の問題を生じ得る。

もっとも本件では、工程①～④は実施例 2 の連続したプロセスであり、審決は工程③の同一液体が工程④へ入ることを捉えた。そのため、別実施形態の無理な寄せ集めと断定するのは難しい。裁判所もこの実体問題を判断せず、工程・目的の相違を手続的予見可能性の判断に用いるにとどめた。この抑制は妥当である。

5 先例との関係と射程

5.1 先例比較

裁判例	変更内容	結論	境界を示す要素
知財高判 2011.10.4 H22(行ケ)10298	審尋で初提示した新引用例により補正を却下・進歩性否定	通知必要・取消し	審判では通知なしに再補正できないという過酷性を重視
知財高判 2010.1.27 H21(行ケ)10095	審決で追加した文献は、既示の論理を支える周知技術の証拠	通知不要	実質的引用例ではなく、既存論理の補強にすぎない
知財高判 2018.1.30 H28(行ケ)10218	通知文言から対象外と理解した範囲を審決で拒絶	通知必要・取消し	自然な通知理解と補正可能性を重視
知財高判 2022.6.15 R3(行ケ)10096	審決引用発明が、査定引用発明の数値範囲内の具体例	通知不要	後者が前者に包含され、構成の技術的一まとまりが維持
知財高判 2024.10.10 R5(行ケ)10144	未提示文献を周知技術の裏付けとして追加	通知不要	主引用例・相違点・論理付けを変更していない
本判決 R7(行ケ)10081	同一文献・同一実施例内で、要素対応物を別工程・別目的の物質へ変更	通知必要・取消し	対応物変更により引用発明の構成と補正方針が変化

5.2 本判決の射程

本判決から、次のような実務的境界が導かれる。

- 通知不要となりやすい：既に表示された引用発明・相違点・論理を維持したまま、周知性を裏付ける文献を追加する場合。
- 通知不要となりやすい：査定で示された上位的・範囲的な引用発明の中から、その範囲内の具体例を特定するだけで、防御方針が実質的に変わらない場合。
- 通知必要となりやすい：主引用例、組合せ文献、引用発明の技術的一まとまり、主要な相違点、又は請求項の中核要素への対応物を変更する場合。

- 通知必要となりやすい：旧対応物と新対応物が別工程・別目的に属し、代替品・同等物・包含関係にないため、合理的な補正方針が変わる場合。
- 形式的基準ではない：同じ文献なら常に同じ理由でも、異なる文献なら常に異なる理由でもない。重要なのは、拒絶を支える技術的事実と論理の実質である。

5.3 射程の限界

本判決は、審判合議体が拒絶理由通知に記載された文言を一字一句維持しなければならないとするものではない。応答を踏まえた説明の詳細化、同義表現への整理、既示の周知技術の証拠補強まで新通知を要求すれば、審理の機動性を損なう。本判決の基準は、変更がクレームチャートの中核を差し替え、反論・補正の選択を現実に変える場合に限定して運用すべきである。

6 実体論——新規性判断はなお未決着

6.1 判決が判断しなかったこと

裁判所は、(i)ギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液が請求項上の「吸収剤」に当たるか、(ii)CO₂ 貯蔵タンクからの CO₂ ガスが「CO₂ を含むガス流」に当たるか、(iii)電解後に「CO₂ が乏しい吸収剤」が開示されるか、(iv)引用文献 1 の全工程が単一の引用発明として本願発明又は本願補正発明の各要素を開示するかを判断していない。したがって、これらは取消判決確定後の再開審理でも開かれた争点である。

6.2 審決の実体論には相応の強さがある

論点	審決側に有利な事情
物理的吸収	0.8 MPa で「飽和するまで」CO ₂ ガスを混合溶液へ導入する記載は、液相への CO ₂ 溶解・吸収を強く示唆する。
同じ液体の導入	飽和後の気液混合液がそのまま陰極室へ供給されるため、工程 A・B の文言との対応は形式上よい。
クレームの広さ	「吸収剤」の具体的種類、CO ₂ 濃度、吸収器、再循環、熱脱着の不存在は請求項 1 に限定されていない。
明細書の広い記載	物理溶媒・化学溶媒、1～200 bar など広範な態様を許容し、機能的な「吸収剤」概念を採っている。
rich/poor の定量欠如	CO ₂ -rich と CO ₂ -poor に明確な差分値がなく、電解で CO ₂ が消費されれば poor になるとの内在的開示が認められやすい。

6.3 出願人側に残る実体的反論

- 文脈的クレーム解釈：「吸収剤」は単に CO₂ が溶ける任意の陰極液ではなく、ガス源から CO₂ を捕捉し、捕捉媒体のまま電解・再生される統合プロセスの媒体を意味すると主張する。段落 0029、0052、0076～0077 が支援材料となる。
- 機能的充足性：引用文献上の名称が「吸収剤」でないことは決定的ではない。当該混合溶液が、請求項及び明細書の文脈で要求される CO₂ の吸収・保持、同じ媒体での電解、電解後の poor 状態又は再生という機能を備える

ことが、引用文献の記載と当業者の技術常識から認定できるかを要素ごとに問う。単なる命名の付替えだけでは足りない。

- ガス流の意味：①「CO₂を含む」という文言自体は純 CO₂ を排除しにくい、②明細書を参酌した文脈的解釈により混合ガスへ限定できるかは別途検討を要する、③最も確実な差異化は 3～90 vol.%等の明示的な濃度補正である、という三層を分けて主張する。
- 単一の引用発明：引用文献の排ガス捕捉用吸収液と電解用混合液を機能的に横断して一つの「吸収剤」概念へ再構成していないかを点検する。ただし審決は後者だけで A・B を満たすとしたため、この反論だけでは足りない。

実体論の暫定評価

補正前の広い請求項のままでは、審決の新規性理論は決して弱くない。特に「飽和」記載と同一混合液の陰極供給は強い。出願人は、名称論に依存せず、クレーム文脈に基づく機能的同一性の欠如を論じると同時に、ガス濃度・溶媒種類・循環・非脱着の少なくとも一つをクレームへ取り込むべきである。

7 取消判決確定後の再開審理における実務戦略

7.1 想定される手続

取消判決が確定した場合、特許庁は特許法 181 条 2 項により更に審理・審決をし、行政事件訴訟法 33 条 1 項に基づく取消判決の拘束力に従う。拘束力が及ぶのは、審決を違法とした結論に必要な理由中の判断、すなわち、本件補正却下後の本願発明をギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液を「吸収剤」とする新理論で拒絶するには法定通知が必要であるとの判断である。判決が判断しなかった同混合溶液の「吸収剤」該当性その他の実体的特許性にまで拘束力が及ぶものではない。

再開審理では、審判合議体が 159 条 1 項・53 条により本件補正を再び却下する場面と、その後に本願発明の拒絶を維持する場面とを分けて処理すべきである。前者については 50 条ただし書の適用関係があるが、後者を本件新理論で拒絶する前には 159 条 2 項・50 条の法定通知を行わなければならない。法定通知により 50 条上の意見書提出機会が与えられ、17 条の 2 に基づく再補正可能期間が生じる。再補正後発明について、補正適法性、新規性及び必要に応じ進歩性の判断を受けることになる。

通知が「最初」又は「最後」のいずれに区分されるかで補正可能な範囲と不適法補正の取扱いが異なるため、通知書の表示と審判便覧 61-05 の運用を確認すべきである〔審判便覧 61-05・4～5 頁〕。

もともと、再開審理における通知の区分は一義的ではない。審判便覧 61-05 は、出願当初から存在し最初の通知で指摘すべきであった理由を含む通知を原則として「最初」とし、最初の通知への補正によって通知する必要がある理由のみを通知するときは「最後」とする。本件では、ガス流から CO₂ を吸収して rich absorbent を形成する工程が審判請求時補正で請求項 1 に追加されている。そのため、新理論がこの補正によって初めて必要になったのか、それ以前の請求項にも提示可能であったのか、従前理由の補充か新たな理由か、再開審理でどの請求項を対象とするかを具体的に検討しなければならない〔審判便覧 61-05・4 頁、審査基準「前置審査」4～5 頁〕。

したがって、「最初」と断定するのも「最後」と断定するのも早計である。出願人は、出願当初の開示範囲内で比較的広い補正が許される場合と、限定的減縮等に制約される場合の双方を想定し、二層の補正案と補正根拠表を準備すべきである。

7.2 補正候補の優先順位

順位	候補	根拠	効果・留意点
1	CO2 濃度を 3～90 vol.%に限定	明細書段落 0080。上申書で既提示。	タンク供給ガスが 90 vol.%超と認定される場合は新規性上の差異を形成し得る。ガス組成の認定と進歩性が次の争点。
2	CO2-poor absorbent の少なくとも一部を吸収工程へ再循環	当初請求項 3、段落 0091 等。	引用文献 1 の陰極液循環が排ガス吸収塔へ戻らないなら強い。クローズドループという発明の芯を表現。
3	吸収剤をアミン／アルカノールアミン等へ限定	当初請求項 7、10、11、段落 0087～0089。	審決のギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液を排除。ただし審査時のアルカノールアミン理論には、直接セル導入の欠如で対抗。
4	吸収後に CO2 を分離せず、同じ液体媒体で電解	段落 0029、0052。	発明の統合性を明文化。ただし審決が工程③の混合液を吸収剤とする限り、単独では区別にならない可能性。
5	加熱・減圧による吸収剤再生を介さない	段落 0029。	工程①→②の審査理論を排除。当初明細書等の全記載からみて新たな技術的事項を導入しないか、明確性・サポート要件及び 17 条の 2 第 5 項の補正目的を確認。

7.3 意見書の組み立て

1. 手続的前提：判決に従い、本願発明に対する新理論が法定通知の対象であること、再補正後発明を審理対象として明示する。
2. クレーム解釈：明細書段落 0029、0052、0076～0089 から、「吸収剤」を統合捕捉・電解プロセスの媒体として説明する。
3. 引用発明の認定：混合溶液への CO2 溶解が、クレームでいう吸収剤機能、rich/poor 関係、同一媒体の電解・再生まで引用文献の記載と技術常識から認定できるかを要素ごとに争う。
4. 補正による明確な差異：3～90 vol.%、再循環、吸収剤クラス等を、一つの主請求項へ過不足なく組み合わせる。
5. 進歩性への先回り：新規性を回避しても、引用文献 1 と公知の排ガス吸収技術の組合せによる 29 条 2 項が予想される。熱再生を省き同じ媒体で電解する動機付け、阻害要因、エネルギー効果を準備する。
6. 補正適法性：新規事項、単一性、通知区分に応じた 17 条の 2 第 5 項の目的、独立特許要件を補正根拠表で同時に示す。

7.4 訴訟上の主張立証から見た教訓

本件のような手続違反を争う場合、「違う理由だ」と抽象的に述べるだけでは足りない。旧理論と新理論のクレームチャート、引用文献上の工程・目的・物質の差、当初の応答がどの理論を前提に設計されたか、法定通知があればどの再補正を行えたかを具体化する必要がある。本件上申書の補正案は、結論影響を裏付ける極めて有力な資料であった。

8 一般実務への示唆

8.1 出願人・代理人向け

- 拒絶理由ごとに、請求項要素—引用文献箇所—認定された対応物—技術的根拠を表形式で固定し、査定・前置報告書・審決でセルが差し替わったかを監査する。
- 前置報告書の内容として新理論が示された場合、実体反論だけでなく、「本願発明をその理論で拒絶する前に 159 条 2 項・50 条の法定通知と 17 条の 2 の再補正機会を求める」と明記する。
- 回答書・上申書に補正案を示す場合、単なる希望ではなく、根拠段落、補正目的、想定効果まで記載し、結論影響を記録化する。
- 自発補正できない期間に、補正案を手続補正書として無理に提出しない。適法な提出時期と、上申書中の参考案の法的性格を区別する。
- 審決取消訴訟では、実際に新理論を知っていたことを隠すよりも、知っていて反論したが法的効果を伴う補正ができなかったという制度的損害を前面に出す。

8.2 特許庁・審判実務向け

- 同一文献・同一実施例・同一条文であることだけを理由に、拒絶理由の同一性を処理しない。
- 請求項の中核要素への対応物を変更する場合、旧対応物と新対応物の包含・代替・同等関係、工程・目的の同一性を確認する。
- 159 条 1 項・53 条による審判請求時補正の却下と、補正却下後の本願発明について 159 条 2 項・50 条により拒絶を維持する段階とを、審決書上も明確に分ける。
- 前置報告書の内容の提示や審尋に対して出願人が反論したという事実は有用だが、補正可能期間を生じさせる法定通知の代替にはならない。
- 本願発明に対する新理論について再補正案が提示されたときは、少なくともその案が一見して結論を変え得るなら、法定の拒絶理由通知を省略しない。
- 審決書では、査定理由との同一性を、引用文献番号ではなく、引用発明の構成・相違点・要素対応表に沿って説明する。

8.3 裁判実務・学説への示唆

本判決は、手続保障を「理由の告知」と「法的効果を伴う補正機会」の二層で把握する契機を提供する。今後の学説上は、(i)159 条 1 項・53 条・50 条ただし書が規律する補正却下と、159 条 2 項・50 条本文が規律する拒絶維持との区別、(ii)拒絶理由の同一性を構成する要素、(iii)実際の認識・反論による瑕疵治癒の可否、(iv)補正可能性と結論影響の関係、(v)同一文献内の引用発明の技術的一まとまりを分けて論じる必要がある。

特に「不意打ち」という語は便利である反面、主観的な驚きに引き寄せられやすい。50 条は拒絶理由の告知と意見書提出機会を保障し、その通知と組み合わせる 17 条の 2 が補正可能期間を生じさせる。したがって、出願人が実際の判断理由を知り、適法に再補正し、再補正後発明について判断を受ける地位こそが問題となる。この規範的理解に立てば、本件で実際の反論があったことと審決取消しは矛盾しない。

9 結論

本判決は、拒絶理由の同一性を文献・実施例・条文の外形からではなく、引用発明の構成認定と請求項要素の対応付けという新規性判断の実体から判定した点で、妥当かつ実務的意義が大きい。同一文献内の構成要素の付け

替えてであっても、それが別工程・別目的の物質への変更で、防御・補正戦略を変えるなら、本願発明をその新理論で拒絶する前に 159 条 2 項・50 条の法定通知を要する。

他方、本件では前置報告書の内容と上申書により出願人が新理論を認識・反論していた。したがって判決の本当の核心は、主観的なサプライズの回避ではなく、再補正可能期間を生じさせる法定通知と、単なる意見提出の機会との不可代替性にある。判決がこの点を明示しなかったのは惜しまれるが、上申書に具体的補正案が存在する以上、手続違反が結論に影響し得るとの判断は十分に支持できる。

もっとも、実体的な新規性判断は白紙で残る。ギ酸・ギ酸ナトリウム混合溶液を機能的に「吸収剤」と捉える審決理論は、広い請求項文言の下では相応に強い。出願人にとっての次の勝負は、3～90 vol.%、再循環、吸収剤クラス、同一液体媒体・非脱着といった本願の発明思想を、補正要件に適合する形でクレームへ落とし込み、新規性のみならず進歩性まで一体的に主張することである。

総括

本判決は「同じ文献だから同じ理由」という形式論を退けた点で正しい。その核心は、出願人が新理論を現実に知っていたかではなく、本件補正却下後の本願発明を拒絶する前に法定通知を受け、その理論に対応して請求項を適法に再補正し、再補正後発明について審理を受ける機会が保障されていたかにある。

資料 引用資料・参考裁判例

A 提供資料

〔資料 1〕 知的財産高等裁判所・令和 8 年 7 月 8 日判決（令和 7 年（行ケ）第 10081 号） — hanrei-pdf-96784.pdf

〔資料 2〕 同・判決要旨 — hanrei-point_pdf-96784.pdf

〔資料 3〕 特許庁・不服 2024-2395 審決（令和 7 年 3 月 28 日） — 審決（特願 2020-546445）

〔資料 4〕 前置報告書（令和 6 年 4 月 26 日） — 特願 2020-546445

〔資料 5〕 上申書（令和 6 年 7 月 24 日） — 特願 2020-546445

〔資料 6〕 審判請求書（令和 6 年 2 月 9 日） — 特願 2020-546445

〔資料 7〕 JP2021-516290A — 本願公開公報

〔資料 8〕 US2021/0047743A1 — 対応米国公開公報

B 法令・特許庁資料

〔法令 1〕 本件審判時に適用される特許法 17 条の 2、50 条（ただし書を含む。）、53 条、159 条 1 項・2 項、181 条 2 項 — e-Gov 法令検索。本稿の論点に関する規律は 2026 年 7 月 19 日時点の現行法と同一（最終閲覧：2026 年 7 月 19 日）

〔法令 2〕 行政事件訴訟法 33 条 1 項 — 取消判決の拘束力（e-Gov 法令検索、最終閲覧：2026 年 7 月 19 日）

〔庁資料 1〕 特許庁・審判便覧 61-05「拒絶査定不服審判の請求についての審理」 — 当審拒絶理由通知、最初／最後の区分、補正可能範囲の整理（改訂 R5.12、最終閲覧：2026 年 7 月 19 日）

〔庁資料 2〕 特許庁・特許・実用新案審査基準 第 1 部第 2 章第 7 節「前置審査」 — 前置審査・前置報告・拒絶理由通知の位置付け（最終閲覧：2026 年 7 月 19 日）

〔庁資料 3〕 特許庁・特許・実用新案審査基準 第 1 部第 2 章第 6 節「補正の却下の決定」 — 50 条ただし書・53 条による補正却下の制度趣旨と審査手順（最終閲覧：2026 年 7 月 19 日）

C 参考裁判例

- 〔裁判例 1〕 [知財高判平成 23 年 10 月 4 日・平成 22 年（行ケ）第 10298 号（逆転洗濯方法および伝動機）](#) — 裁判所公表の判決要旨。補正却下時の事前通知を不要とする条文上の原則と、新引用例及び具体的再補正案等を踏まえた例外的な手続違法（最終閲覧：2026 年 7 月 19 日）
- 〔裁判例 2〕 [知財高判平成 22 年 1 月 27 日・平成 21 年（行ケ）第 10095 号（現像器の電圧供給装置）](#) — 前置審尋と周知技術の補強。審尋が拒絶理由通知ではない旨は、判決 43 頁に手続経過として摘示された審尋書の文言（最終閲覧：2026 年 7 月 19 日）
- 〔裁判例 3〕 [知財高判平成 30 年 1 月 30 日・平成 28 年（行ケ）第 10218 号](#) — 通知の自然な理解・補正可能性・不意打ち（最終閲覧：2026 年 7 月 19 日）
- 〔裁判例 4〕 [知財高判令和 4 年 6 月 15 日・令和 3 年（行ケ）第 10096 号](#) — 査定引用発明に包含される具体例（最終閲覧：2026 年 7 月 19 日）
- 〔裁判例 5〕 [知財高判令和 6 年 10 月 10 日・令和 5 年（行ケ）第 10144 号](#) — 同一論理を補強する周知技術文献（最終閲覧：2026 年 7 月 19 日）
- 〔本判決〕 [知財高判令和 8 年 7 月 8 日・令和 7 年（行ケ）第 10081 号](#) — 本評釈対象。2026 年 7 月 19 日現在、確定状況は提供資料・公開情報から確認できない（最終閲覧：同日）

D 引用上の注意

判決及び裁判例の頁参照は、各判決書に印字された頁を指す。経過情報照会から取得された前置報告書・上申書は、書面に印字された「P.」頁を「書面頁」、添付ファイル自体の頁を「添付 PDF 頁」と区別した。平成 21 年（行ケ）第 10095 号判決 43 頁の前置審尋に関する文言は、裁判所の一般法理ではなく、同判決が手続経過として摘示した審尋書の記載である。引用文献 1（CN102240497）の技術内容は、判決・審決・前置報告書に摘示された範囲で分析した。本稿は個別案件に関する正式な法律意見書ではなく、判例評釈としての学術・実務分析である。