

1. 「審査総論」に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所
11	審査、審判の進め方について	1	知財高判平成17年10月26日 （平成17年（行ケ）第10199号）	第I部第2章第5節 3.(2)及び(3)
		2	知財高判平成18年5月31日 （平成17年（行ケ）第10710号）	
		3	知財高判平成18年12月20日 （平成18年（行ケ）第10102号）	
		4	知財高判平成18年12月27日 （平成18年（行ケ）第10262号）	
		5	知財高判平成20年6月16日 （平成19年（行ケ）第10244号）	
		6	知財高判平成21年9月16日 （平成20年（行ケ）第10433号）	
		7	知財高判平成22年11月30日 （平成22年（行ケ）第10124号）	
		8	知財高判平成24年10月17日 （平成24年（行ケ）第10056号）	
		9	知財高判平成26年12月18日 （平成26年（行ケ）第10102号）	

(11)-1

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、周知技術

1. 書誌的事項

事件	「インク容器」(査定不服審判) 知財高判平成17年10月26日(平成17年(行ケ)第10199号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-337446号(特開2002-192753号公報)
分類	B41J 2/175
結論	棄却
関連条文	第29条第2項 、 第150条第1項 、 同条第5項 、 第153条第2項 、 第159条第2項
裁判体	知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の経緯

- 平成14年9月9日 : 手続補正(下記「特許請求の範囲」を参照)
 平成14年12月26日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2002-24965号)
 平成16年3月29日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

なお、審決では、職権証拠調(第150条第1項)によって発見された文献(甲6~甲8)を、周知技術として引用し、本願発明の進歩性を否定している。

(2) 特許請求の範囲(補正後)(本願発明)

【請求項1】印刷装置に装着されるインク容器であって、

前記インク容器に関連する複数の所定情報を格納すると共にシーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置を備え、

前記記憶装置は、前記インク容器の使用に伴い更新されないデータを複数記憶すると共に、前記各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶する第1の記憶領域と、前記インク容器の使用に伴い更新されるデータを記憶すると共に、各データを8ビットの整数倍のデータサイズで記憶する第2の記憶領域とを備えるインク容器。

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
本願発明は、特開平2-279344号公報(甲4。以下「引用刊行物」という。)記載の発明(以

<p>下「引用発明」という。)及び周知技術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るから、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…</p>	
<p>判決</p>	
<p>原告の主張</p> <p>(1) 審決は、職権証拠調によって発見された文献(甲6～甲8)を、周知技術の名の下で引用して、本願発明の進歩性を否定し、審判請求を不成立としたが、審判請求人に適切な攻撃防御の機会が与えられておらず、審判には、手続上の瑕疵がある。</p> <p>すなわち、特許法は、審判手続において職権証拠調(同法150条1項)を行った場合には、その結果を当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない(同条5項)と規定しており、職権証拠調を行った場合には、審判請求人に対して攻撃防御の機会を与えなければならない。本件審判においては、審判請求人である原告が知らない間に請求人に不利な証拠を集めたにもかかわらず、審判請求人に適切な攻撃防御の機会を与えていない。</p> <p>(2) 審判は、審理を尽くしておらず、審判には手続上の瑕疵がある。</p> <p>本件審判手続においては、審判理由補充書の提出の後、審判請求人に対して審理に関与する機会を与えることなく審決がなされたため、本願発明の特徴部分を看過した空虚な審理が行われている。</p>	<p>被告の主張</p> <p>(1) 原告は、審決が周知技術として引用した甲6～甲8について職権証拠調を行ったにもかかわらず、原告に対して攻撃防御の機会を与えていない違法がある旨主張する。</p> <p>しかし、周知技術とは、当業者であれば当然知っているべきものであって、その例を事前に通知することなく、審決時に新たに例示することは手続違背とならない(東京高裁平成14年11月12日判決(平成13年(行ケ)第322号)、東京高裁平成16年8月24日判決(平成13年(行ケ)第549号)参照)。</p> <p>なお、周知例を審決で示すことは、証拠調とは別異のことからである。審判において、新規な引用例に基づく拒絶理由を発見したときは、拒絶の理由を通知(特許法159条2項が準用する同法50条)するが、これは証拠調とは異なる。原告の主張に従えば、拒絶理由通知と、職権証拠調結果通知の双方を通知しなければならないということになり、不合理である。</p> <p>(2) 原告は、審判は審理を尽くしておらず、「当事者の関与の下での専門行政庁による慎重な審理判断を受ける権利」という出願人の重大な権利が害されたと主張する。</p> <p>しかし、引用発明において、各相違点に関する本願発明の構成を採用することが、周知技術に基づいて、当業者が容易に想到し得た事項であることは、前述したとおりであり、原告の主張は失当である。</p>
<p>裁判所の判断</p> <p>(1) 原告は、審決には、職権証拠調によって発見された文献(甲6～甲8)について、審判請求人に適切な攻撃防御の機会を与えなかった手続上の瑕疵がある旨主張する。</p> <p>しかし、<u>審決が引用した甲6～甲8の文献は、いずれも周知技術であることを示すものとして例示されているにすぎないものであり、周知技術であることを示すものとして文献を引用したことをとら</u></p>	

えて、職権で証拠調をしたことに当たるとすることはできないから、同文献について審判請求人に意見を述べる機会を与えなかったからといって、特許法150条5項の手續違反があるということとはできない。原告の主張は採用できない。

(2)…原告は、本件審判手續では、審判理由補充書の提出の後、審判請求人に対して審理に關与する機会を与えることなく審決がなされたため、本件審判手續では、本願発明の特徴部分について誤認したまま空虚な審理が行われている旨を主張する。

…特許法には、拒絶査定不服審判において、職権で証拠調又は証拠保全をしたとき（同法150条5項）、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したとき（同法153条2項）、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合（同法159条2項）に、審理の結果について、審判請求人に意見を述べる機会を与えるべきことが規定されているが、これら以外の場合において、審判理由補充書の提出の後に、必ず、審判請求人に対し、意見を述べる機会を与えねばならないとする規定は存在しない。本件審判手續において、上記の意見を述べる機会を与えねばならない場合に相当する審理がなされたと認めることはできないから、本件審判の手續に瑕疵があったということとはできない。したがって、審判手續に瑕疵があるとの主張を前提に、審決が本願発明の特徴部分を看過している旨をいう原告の主張は到底採用できない。

(11)-2

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、主引用発明

1. 書誌的事項

事件	「携帯電話を通じた広告方法」(査定不服審判) 知財高判平成18年5月31日(平成17年(行ケ)第10710号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-290290号(特開2002-118656号公報)
分類	H04M 3/42
結論	認容
関連条文	第159条第2項 で準用する 第50条 、 第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、清水知恵子裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

拒絶査定では、特開平11-69024号公報(下記3.における甲6)、特開平11-88521号公報(同甲7)、特開2000-206916号公報が引用され、第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、拒絶査定で引用された特開平11-88521号公報(上記甲7)及び新たに特開平5-260185号公報、特開平9-261169号公報が引用され、第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

(2) 手続の経緯

平成15年5月20日 : 拒絶査定
 平成15年6月23日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2003-11597号)
 平成17年8月18日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
審決の理由は、以下のとおりであるが、要するに、本願発明は、刊行物(特開平11-88521号公報, 甲7)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知の技術に基づいて当業者が

<p>容易に発明をすることができたものであるから、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、というものである。</p>	
<p>判決</p>	
<p>原告の主張</p> <p>…審決は、拒絶査定理由とされた引用文献1とは異なる文献を刊行物として引用し、本願発明の容易想到性を肯定したものであり、特許法159条2項にいう「拒絶査定不服審判において査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合」に当たり、同項の準用する同法50条本文により、新たな拒絶理由を通知しなければならないものであった。</p> <p>…なお、審決で引用された刊行物は、拒絶理由通知中でも引用されているものの、そこでは、本願発明（請求項1）に関してではなく、本願の請求項2及び3に関し、「広告情報として、複数のものを表示し、ユーザが選択可能にすることは、周知の事項である」ことを示す文献として引用されたものにすぎず、審決にいう「受信側の携帯電話機の表示画面を広告媒体とし、該表示画面に受信側に対し通話時に予め依頼された広告を表示するようにする携帯電話機を通じた広告方法」を示す文献として引用されたものではない。</p>	<p>被告の主張</p> <p>審決の引用する刊行物は、拒絶理由通知書に引用文献2として引用されたものであり、拒絶査定における拒絶理由は、「請求項1～6にかかる発明は、引用文献1～3に記載された発明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る。」というものである。したがって、審決は、拒絶査定と異なる理由に基づいてされたものではない。</p> <p>原告は、審決の引用する刊行物は、本願の請求項2及び3にかかる発明に対して引用されたものであり、本願発明（請求項1）に対して引用されたものではない、と主張する。しかし、…拒絶理由通知後の補正により、請求項1に「該広告情報の受信が許可されているかを判断するようにした」点が追加されたのであるが、これは、補正前の請求項2に記載されていた「受信側で選択許可されたものを表示する」という点を表現を変えて追加したものである。このように、本願発明は、補正前の請求項2に記載されていた事項を取り込んだものであり、補正前の請求項2に対しては、拒絶理由通知において、審決の引用する刊行物と同じ文献が引用されていたのであるから、本願発明に対しても、同文献が引用されていたというべきである。</p>
<p>裁判所の判断</p> <p>(2)…拒絶査定は、拒絶理由通知における理由を引用したものであるところ、拒絶理由通知では、請求項1（本願発明）の関係で、「引用文献1」として特開平11-069024号公報（甲6）報（甲6）が引用されているにとどまり、審決で刊行物として引用されている特開平11-088521号公報（甲7）は、「引用文献2」として、請求項2及び3の関係で引用されているにすぎない。</p> <p>したがって、<u>本願発明との関係では、審決で引用されている刊行物は、拒絶理由通知及び拒絶査定においては引用されておらず、審決において初めて引用されたものであるから、審決は、本願発明について、拒絶査定とは異なる理由により容易想到性の判断をしたものであり、特許法159条2項にいう「拒絶査定不服審判において査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合」に当たるとい</u></p>	

きである。

また、実質的にみても、拒絶理由通知において、引用文献2に開示された事項として指摘されているのは、「広告情報として、複数のものを表示し、ユーザが選択可能にすることは、周知の事項である」というものであり、同通知を受けた特許出願人（原告）が、本願発明に関して、審決が認定したような引用発明（受信側の携帯電話機の表示画面を広告媒体とし、該表示画面に受信側に対し通話時に予め依頼された広告を表示するようにする携帯電話機を通じた広告方法。）が開示されていることを想起させる余地のないものであるから、特許出願人は、この点に関して意見書の提出等の手段を講ずる機会を実質的にも得られなかったものである。したがって、審判手続において、上記の点に関する新たな拒絶の理由を通知しない限り、特許出願人は、上記の点に関して反論の機会を与えられないまま審決を受けることを余儀なくされるものであり、これが特許出願人の防御の機会を不当に奪うものとなることは明らかである。

本件の審判手続においては、特許出願人に対して新たな拒絶の理由を通知することなく、審判請求は成り立たないとの審決をしたものであるから、特許法159条2項の準用する同法50条本文の規定に違反するというべきである。

(11)-3

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、周知技術

1. 書誌的事項

事件	「シート張力調整方法、シート張力調整装置およびシートロール用巻芯」（査定不服審判） 知財高判平成18年12月20日（平成18年（行ケ）第10102号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-330836号（特開平10-167533号公報）
分類	B65H 23/182
結論	認容
関連条文	第159条第2項 で準用する 第50条 、 第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、佐藤達文裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

拒絶査定では、実行平1-36832号公報（刊行物1。下記3.における引用発明1が記載された刊行物）及び登録実用新案第3031148号公報（刊行物2。下記3.における引用発明2が記載された刊行物。）が引用され、第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をすると共に、特許請求の範囲等について補正をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、拒絶査定で引用された実行平1-36832号公報（上記刊行物1）、登録実用新案第3031148号公報（上記刊行物2）及び新たに実願平3-50354号（実開平4-135546号）のマイクロフィルム（下記3.における甲3）が引用され、第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであると判断された。

(2) 手続の経緯

平成17年4月20日 : 拒絶査定
 平成17年5月26日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2005-10030号）
 平成17年6月27日 : 特許請求の範囲及び明細書並びに審判請求書の手続補正
 平成18年1月25日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p>審決（判決より抜粋）</p> <p>審決は、…本願補正は限定的減縮を目的とするものに該当するとした上で、本願補正発明は、いわゆる独立特許要件としての進歩性を有しないとして本願補正を却下し、その上で、本願発明の進歩性を否定した。</p>	
<p>判決</p>	
<p>原告の主張</p> <p>審決は、引用発明 1，2 及び審決で初めて引用した甲 3 に基づいて本願補正発明の進歩性を否定しているが、審決では、引用発明 2 の公知技術としての位置づけが拒絶理由通知書(甲 4)と相違しており、甲 3 を公知例として適用している。原告は、甲 3 発明について意見を述べる機会もなく、補正の機会も与えられなかったのであるから、特許法 159 条 2 項で準用する同法 50 条の規定に違反するものであり、審決の結論に影響を及ぼすものであることは明らかである。したがって、審決は取消しを免れない。</p>	<p>被告の主張</p> <p>進歩性の判断に当たっては、前提として周知技術、慣用技術等を考慮して刊行物に記載される発明と対比判断されることが当然である。…審決は、本願補正発明と引用発明 1 とを比較して、相違点が存在することを認めた上で、この相違点は、引用発明 2 及び周知技術を適用すれば容易に発明をすることができたものであると判断したものであって、拒絶査定理由と異なる理由で審決したのではない。審決において提示した実願平 3-50354 号(実開平 4-135546 号)のマイクロフィルム(甲 3)は、新たな刊行物として引用したものではなく、周知技術を説明するために例示した一例示文献にすぎない。</p>
<p>裁判所の判断</p> <p>被告も指摘しているとおり、周知技術は、その技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然知っているべき技術をいうにすぎないのであるから、<u>審判手続において拒絶理由通知に示されていない周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても、原則的には、新たな拒絶理由には当たらないと解すべきである</u>（例えば、東京高判平成 4 年 5 月 26 日・平成 2 年（行ケ）228 号参照）。</p> <p>しかしながら、<u>本件では、本願補正発明と引用発明 1 との相違点に係る構成が本願補正発明の重要な部分であり、審査官が、当該相違点に係る構成が刊行物 2 に記載されていると誤って認定して、特許出願を拒絶する旨の通知及び査定を行い、しかも原告が審査手続及び審判手続において刊行物 2 に基づく認定を争っていたにもかかわらず、審決は、相違点に係る構成を刊行物 2 に代えて、審査手続では実質的にも示されていない周知技術に基づいて認定し、さらに、その周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものであるとも認められない。このような場合には、拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たることができ、拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも、新たな拒絶理由通知を発し、出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。</u>そして、審決は、相違点の判断の基礎として上記周知技術を用いているのであるから、この手続の瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。</p>	

(11)-4

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、主引用発明

1. 書誌的事項

事件	「水棲動物長期間飼料」(査定不服審判) 知財高判平成18年12月27日(平成18年(行ケ)第10262号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平6-520662号(特表平8-507922号公報)
分類	A23K 1/18
結論	認容
関連条文	第159条第2項 で準用する 第50条 、 第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、田中孝一裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

拒絶査定では、特開平4-117243号公報(下記3.における刊行物2、甲1)、特開昭59-173052号公報及び特開昭60-153764号が引用され、第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をすると共に、特許請求の範囲について補正をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、新たに、本願明細書中において公知であると記載され、審判請求人が知るところである西ドイツ特許出願公開明細書DE3707032号(下記3.における刊行物1、甲2。その記載事項については、この出願を基礎とするパリ条約による優先権主張出願である日本国への出願の公開公報である特開昭63-230039号公報の記載が採用された。下記3.の甲3)並びに拒絶査定で引用された特開平4-117243号公報、特開昭59-173052号公報及び特開昭60-153764号公報が引用され、第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

(2) 手続の経緯

平成14年1月7日 : 拒絶査定
 平成14年4月15日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2002-6395号)
 平成14年5月9日 : 特許請求の範囲の手続補正
 平成14年7月17日 : 審判請求書の手続補正
 平成18年1月30日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
<p>本願発明は、下記「刊行物 1」と「刊行物 2」に記載された周知技術とに基づいて、当業者が容易に発明をすることができたから、特許法 29 条 2 項により特許を受けることができないとしたものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ul style="list-style-type: none"> ・刊行物 1 西ドイツ特許出願公開明細書 DE 3 7 0 7 0 3 2 号（以下これに記載された発明を「従来発明」といい、その記載事項については日本国の公開公報である特開昭 6 3 - 2 3 0 0 3 9 号公報の記載〔甲 3〕を採用した。） ・刊行物 2 特開平 4 - 1 1 7 2 4 3 号公報（以下これに記載された発明を「刊行物 2 発明」という。甲 1） 	
判決	
<p>原告の主張</p> <p>…拒絶査定（甲 8）によれば、その理由は、…拒絶理由通知書（甲 7）に記載された理由によって、拒絶をすべきものである、というものである。そして上記拒絶理由通知書には、請求項 1～6 に係る発明は、刊行物 2 発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから、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旨記載されている。そして、本願に対しては、上記拒絶理由通知書（甲 7）に記載された拒絶理由以外の拒絶理由は通知されていない。</p> <p>審決の理由</p> <p>これに対し、審決は、本願発明は、従来発明と刊行物 2 に記載された周知技術とに基づいて当業者が容易に発明をすることができた、というものである。すなわち、審決においては、拒絶査定理由とされた刊行物 2 は周知技術を示すための補助資料の位置付けに止まり、刊行物 2 とは異なる刊行物 1 を、この段になって初めて引用し、この刊行物 1 から従来発明を認定して、本願発明の進歩性欠如を判断している。</p> <p>特許法 50 条本文の趣旨</p>	<p>被告の主張</p> <p>請求時に至る出願経過を参酌すれば、本願発明が容易想到であるとする審決の理由は、審査段階において通知された拒絶理由の範囲内の理由といえるものである。そして、原告は、これに対して意見を述べる機会を得て、意見書（乙 1）において実際に意見を述べていた。</p> <p>したがって、従来発明の内容を熟知し、上記意見書において既に意見を述べていた原告に、これを新たな拒絶理由として通知することにより再度の意見を述べる機会を与えるべき必要性は何らなかったといえるから、審決を取り消すべき手続上の違法はない。</p> <p>…</p> <p>ウ 出願経過の参酌</p> <p>…本願発明は刊行物 1（DE 3 7 0 7 0 3 2 号明細書）と比べて改良された部分に特徴があるとして刊行物 2 に関する拒絶理由通知が提示されたのは明らかである。</p> <p>…原告も刊行物 1 を念頭におき、従来の長期飼料として刊行物 1 に記載された飼料を前提としてそれと比べて改良された部分に特徴があると判断して反論をしているのは明らかであるから、再度刊行物 1 を含む拒絶理由通知書を提示したとして</p>

<p>…これに加えて、原告は、拒絶理由通知を受けた後の平成13年11月26日に審査官宛てに提出した意見書(乙1)において、本願発明が容易想到であるとする審決の理由に対する意見を述べていない。すなわち、意見書(乙1)において、原告は、拒絶理由通知(甲7)から主引例が刊行物2でありこれから引用発明(刊行物2発明)を認定したこと、本願発明と引用発明(刊行物2発明)との相違点が前者が水棲動物用の長期試料であるのに対して後者が養魚用ドライペレットであることを把握して、反論を繰り広げたのであり、刊行物1に基づく従来発明を引用発明と認識しての意見は述べていない。</p>	<p>も、それは単に形式的なものに過ぎず、拒絶理由通知書の趣旨としては平成13年6月12日付けの拒絶理由通知書(甲7)と同じ内容のものとなってしまい意味がないことになる。</p> <p>したがって、平成13年6月12日付けの拒絶理由通知書(甲7)は、刊行物1が主引例であることを前提とした理由が当然含まれていたのだから、刊行物1を引用例として含む拒絶理由通知書を提示しなおす必要はないことは明らかである。</p>
<p>裁判所の判断</p> <p>ア 前記認定のとおり、平成18年1月30日付けでなされた本件審決は、刊行物1を主引用例とし、刊行物2を補助引用例として、本願発明について進歩性の判断をして、進歩性を否定したものであるが、<u>主引用例に当たる刊行物1(西ドイツ特許出願公開明細書DE3707032号。甲2。なお、刊行物1に係る出願を基礎とするパリ条約による日本国への優先権主張出願の公開公報は、特開昭63-230039号公報〔甲3〕)は、拒絶査定理由とはされていなかったものである上、これまでの審査・審判において、原告に示されたことがなかったものであることが認められる。</u></p> <p>そうすると、審判官は、特許法159条2項が準用する同法50条により、審決において上記判断をするに当たっては、出願人たる原告に対し、前記内容の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならなかったものといえることができる。したがって、原告に意見を述べる機会を与えることなくされた審決の上記判断は、特許法159条2項で準用する同法50条に違反するものであり、その程度は審決の結論に影響を及ぼす重大なものといえるべきである。</p> <p>イ 被告の反論に対する判断</p> <p>まず被告は、本願明細書の記載内容及び刊行物1の構成等を考慮すれば、原告は「DE3707032号明細書」(刊行物1、甲2)に記載の技術的内容について本願発明の出願時点からこれを熟知していたから、審決を取り消すべき手続上の違法性はない、と主張する。</p> <p>しかし、<u>仮に被告主張のような本願明細書の記載内容及び刊行物1の構成等を考慮することにより原告が刊行物1に記載の技術内容について熟知していたといえとしても、主引用例に当たる刊行物1が、拒絶査定理由とはされておらず、審査・審判において原告に示されたことがなかったものであることに変わりはないのであって、なお原告は、審判官から、本願発明を従来発明と対比することにつき意見書を提出する機会を与えられるべきであったと解するのが相当である。</u></p>	

(11)-5

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背

1. 書誌的事項

事件	「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」(査定不服審判) 知財高判平成20年6月16日(平成19年(行ケ)第10244号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-32224号(特開2000-234288号公報)
分類	D21C 7/00
結論	認容
関連条文	第159条第2項 で準用する 第50条 、 第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 田中信義裁判長、榎戸道也裁判官、浅井憲裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

拒絶査定では、国際公開第96/26315号(下記3.における「引用例」。)が引用され、第29条第1項第3号及び第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、拒絶査定で引用された国際公開第96/26315号が引用され、第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

(2) 手続の経緯

平成15年5月28日 : 拒絶査定
 平成15年8月25日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2003-16308号)
 平成15年11月26日 : 審判請求書の手続補正
 平成19年2月27日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
審決は、本願発明は、後記引用例に記載された発明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るから、特許法29条2項により特許を受けることができず、よって、「本件審判の請求は、成り立たない。」とした。

<p>(1) 1996（平成8）年8月29日に頒布された国際公開第96/26315号パンフレット（甲3。以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）</p>	
<p>判決</p>	
<p>原告の主張</p> <p>(1)… ウ …審査官は、本願について、同年5月28日付けで、<u>拒絶査定</u>（甲6。以下「本件拒絶査定」という。）をしたが、<u>その備考欄の「してみれば、引用発明においても、本願発明の『陸領域』に相当するスクリーンバーが存在するから、この点において相違しない。」との記載に照らせば、本件拒絶査定</u>の理由も、引用発明が本願発明と実質的に同一であることを理由としたものといえる。 エ そこで、原告は、…引用発明のスクリーンバーが本願発明の陸領域に相当するものでないこと、本願発明が引用発明に比べて強度、作業性等の利点を有することなどを主張した。 オ ところが、特許庁審判合議体…は、新たに拒絶理由を通知することなく、…本願発明は引用発明及び周知技術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る旨の審決をした。</p> <p>(2) 拒絶査定不服審判請求に係る審決における認定を、審査における認定と大きく変更する場合には、審判合議体は、審判請求人に対し、新たに拒絶理由を通知して意見陳述の機会を与えるべきであるところ、上記(1)のとおり、審判合議体は、原告に対し、新たな拒絶理由を通知して意見陳述の機会を与える手続を採らずに、審査における拒絶の理由と実質的に異なる拒絶の理由によって本件審判請求を不成立とする審決をしたものであるから、審決には、特許法159条2項において準用する同法50条本文（以下、準用の根拠条文の記載は省略する。）の規定に違反した手続違背がある。</p>	<p>被告の主張</p> <p>(2) 審査官は、原告に対し、本件補正前の特許請求の範囲の請求項19…を前提として、本件拒絶理由通知をしたものであるところ、本件拒絶理由通知書には、理由4として、「引用例に基づいて容易想到である」との理由が記載され、また、原告は、引用例を熟知していたのであるから、本件拒絶理由通知を受けた原告としては、当然、本願当初発明と引用発明との間に相違する事項が存在すること及びその内容を正確に理解し、また、「本願当初発明には、引用発明と相違する事項はあるが、その相違点は容易である」と審査官が判断していることを理解していたといえる。 …</p> <p>(3) 審決は、本願当初発明と本願発明との構造上の相違を正確に把握した上、本件意見書及び本件手続補正書（審判）において原告が主張するのと同様に相違点を認定し、これについての判断をしたものである。 すなわち、審決が認定した相違点は、本件補正により生じ、また、原告が認識し、意見を述べていた相違点と何ら異なるものではない。 そして、審決は、審査手続において既に原告に通知していた理由4を採用することとし、本願発明が引用例及び周知技術に基づいて容易想到であると判断したものであるから、審決が、「査定の理由と異なる拒絶の理由」に基づいて判断したものはいえない。</p>
<p>裁判所の判断</p> <p>(2) 審決は、…<u>本願発明と引用発明との相違点を「スクリーン板が、本願発明では、複数のスロット領域と、前記複数のスロット領域の間に設けられた複数の陸領域とから構成されるのに対して、引</u></p>	

用発明では、スロット領域が一つであり、本願発明に係る前記複数の陸領域も具備していない点。」と認定した上、本願発明の相違点に係る構成のうち、「スクリーン板において、1枚の金属板に複数のスロットの一群からなるスロット領域を複数形成させた構造とすること」は「本願前周知のこと」であり、「当業者が適宜選択し、採用し得ることである。」などとして、「本願発明は、引用発明及び周知技術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る。」と判断し、引用発明及び周知技術を根拠に、本願発明が特許法 29 条 2 項の規定に該当することを、本件拒絶査定不服審判請求不成立の理由としたものである。

(3) ア 特許法 159 条 2 項は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には同法 50 条の規定を準用するものと定めている。

これを本件についてみると、前記のとおり、審決は、本願発明は引用発明及び周知技術から容易に想到することができたものであり、特許法 29 条 2 項に該当するとしたものであるから、審査段階において上記理由が通知されていることが必要となり、これを欠くときは改めて拒絶理由を通知しなければならないこととなる。そこで、この点について検討すると、前記(1)イによれば、本件拒絶理由通知書には、引用例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから特許法 29 条 2 項に該当する旨の記載があり、また、同(1)エによれば、本件拒絶査定においては、本件拒絶理由通知書に記載した上記理由により特許法 29 条 2 項に該当するとしたものであるから、以上によれば、結局、審決前に告知された具体的な拒絶理由は引用例の指摘だけであり、その余は特許法 29 条 2 項の条文を摘示したに止まるものといわざるを得ない。

ところで、特許法 50 条が拒絶の理由を通知すべきものと定めている趣旨は、通知後に特許出願人に意見書提出の機会を保障していることをも併せ鑑みると、拒絶理由を明確化するとともに、これに対する特許出願人の意見を聴取して拒絶理由の当否を再検証することにより判断の慎重と客観性の確保を図ることを目的としたものと解するのが相当であり、このような趣旨からすると、通知すべき理由の程度は、原則として、特許出願人において、出願に係る発明に即して、拒絶の理由を具体的に認識することができる程度に記載することが必要というべきである。これを特許法 29 条 2 項の場合についてみると、拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り、原則として、出願に係る発明と対比する引用発明の内容、対比判断の結果である一致点及び相違点、相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載することが要請されているものというべきである。

これを本件についてみると、前記のとおり、本件においては、引用例の指摘こそあるものの、一致点及び相違点の指摘並びに相違点に係る本願発明の構成の容易想到性についての具体的言及は全くないのであるから、拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り、拒絶理由の通知として要請されている記載の程度を満たしているものとは到底いえないものといわざるを得ない。

(11)-6

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、周知技術

1. 書誌的事項

事件	「内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置」（査定不服審判） 知財高判平成21年9月16日（平成20年（行ケ）第10433号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-339028号（特開平11-173181号公報）
分類	F02D 41/04
結論	認容
関連条文	第159条第2項 で準用する 第50条 、 第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 塚原朋一裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

拒絶査定では、国際公開第9 4 / 2 5 1 4 3 号公報（下記3.における甲1）及び特開昭6 2 - 9 7 6 3 0 号公報、特開平9 - 4 4 9 2 号公報が引用され、第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、拒絶査定で引用された国際公開第9 4 / 2 5 1 4 3 号公報（上記甲1）及び新たに特開平7 - 1 3 9 3 4 0 号公報（下記3.における甲2）、特開平7 - 3 3 2 0 7 1 号公報（同甲3）が引用され、第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

(2) 手続の経緯

平成17年7月19日 : 拒絶査定
 平成17年8月25日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2005-16201号)
 平成17年11月17日 : 審判請求書の手続補正
 平成20年10月7日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
審決は、本願発明は、国際公開第9 4 / 2 5 1 4 3 号公報（甲1。以下「引用例」といい、これに

<p>記載された発明を「引用発明」という。)並びに特開平7-139340号公報(甲2。以下「周知例1」という。),特開平7-332071号公報(甲3。以下「周知例2」という。)及び特開平6-66129号公報(甲4。以下「周知例3」という。)に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから,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と判断した(…)</p>	
<p>判決</p>	
<p>原告の主張</p> <p>意見書及び審判理由補充書において原告らが縷々述べているように,「…『NO_x浄化触媒』」を用いることは本願発明の重要な部分であるにもかかわらず,審決は,当該相違点に係る構成を,審査手続では示されていない周知例1及び2を含む周知技術1並びに周知例1及び3を含む周知技術2に基づいて認定した。しかし,前記4ないし6のとおり,当該周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものであるとも認められないから,このような場合には,拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たるといえることができ,拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも,特許庁は,新たな拒絶理由通知を発し,出願人たる原告らに意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。そして,審決は,相違点の判断の基礎として前記周知技術を用いているのであるから,この手続の瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,審決には,特許法159条2項で準用する同法50条に違背する違法がある。</p>	<p>被告の主張</p> <p>周知技術1は…,拒絶査定(甲13)において,「備考」で「NO_x浄化触媒として,NO_xを触媒表面への吸着するものは,例示するまでもなく本願出願前において周知である。」と説示していることに対応している。</p> <p>また,周知技術2は,…拒絶理由通知(甲12)における「備考」で「還元時間は,…当業者が適宜決定しうることにすぎない。」と指摘していること,及び拒絶査定(甲13)における「備考」で「所謂リッチスパイクの頻度及びそのリッチ状態の深さは,当業者が,燃費,浄化性能等を考慮し,実験等を繰り返すことにより最適値を得ることができるものである。」と説示していることに対応している。</p> <p>そして,かかる周知技術1及び2は,前記5及び6で述べたとおり,当業者にとって常識的・基礎的な事項という周知性の高いものである。</p> <p>このことから,審決が周知技術1及び2を提示したことは,拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合には当たらないものである。</p> <p>したがって,審決には,特許法159条2項で準用する同法50条に対する違背はない。</p>
<p>裁判所の判断</p> <p>被告主張のように周知技術1及び2が著名な発明として周知であるとしても,周知技術であるというだけで,拒絶理由に摘示されていなくとも,同法29条1,2項の引用発明として用いることができるといえないことは,同法29条1,2項及び50条の解釈上明らかである。確かに,<u>拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても,例外的に同法29条2項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが,それは,拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や,容易性の判断の過程で補助的に用いる場合,ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の</u></p>	

前提となる知識として用いる場合に限られるのであって、周知技術でありさえすれば、拒絶理由に摘示されていなくても当然に引用できるわけではない。被告の主張する周知技術は、著名であり、多くの関係者に知れ渡っていることが想像されるが、本件の容易想到性の認定判断の手續で重要な役割を果たすものであることにかんがみれば、単なる引用発明の認定上の微修整、容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合にあたるということはないから、本件において、容易想到性を肯定する判断要素になり得るということはない。

(11)-7

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、周知技術

1. 書誌的事項

事件	「コリオリ流量計の本質的に安全な信号調整装置」(査定不服審判) 知財高判平成22年11月30日(平成22年(行ケ)第10124号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-532063号(特表2003-512612号公報)
分類	G01F 1/84
結論	認容
関連条文	第159条第2項 で準用する 第50条 、 第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、武宮英子裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

拒絶査定では、特開平6-281485号公報、特開平6-288806号公報、特開平8-35872号公報及び特開平8-166272号公報(下記3.における甲1)が引用され、請求項1~50に係る発明のうち、請求項45~50に係る発明について、第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、請求項45に係る発明について、拒絶査定で引用された特開平8-166272号公報(上記甲1)、及び、相違点1に対する周知技術として新たに特表平4-505506号公報(下記3.における甲2)、特表平6-508930号公報(同甲3)、特表平2-500537号公報(同甲4)、相違点2に対する周知技術として拒絶査定で引用された特開平6-281485号公報、特開平6-288806号公報が引用され、第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

(2) 手続の経緯

平成19年3月5日 : 拒絶査定
 平成19年6月6日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2007-15678号)
 平成19年8月16日 : 審判請求書の手続補正
 平成21年12月15日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
<p>(1) 審決は、以下のとおり、特開平8-166272号公報（以下「引用例」という。甲1）に記載された発明（以下「引用発明」という。）の内容、並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点を認定した上、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、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と判断した。</p> <p>(2) 相違点に係る容易想到性について、以下のとおり判断した。</p> <p>「(1) まず、上記相違点1について検討するに、『信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする』点は、以下に示すように流量計の技術分野において周知技術である。</p> <p>例えば、特表平4-505506号公報…。また、特表平6-508930号公報…。更に、特表平2-500537号公報…。</p> <p>(2) 次に、上記相違点2について検討するに、『信号調整装置が備える、流量計組立体に結合された部分を、流量計組立体保護回路にする』点は、例えば、原査定 of 拒絶の理由において引用された、特開平6-281485号公報…、特開平6-288806号公報…、及び特開平8-35872号公報…に記載されているように、流量計の技術分野において周知技術である。…」</p>	
判決	
原告の主張	被告の主張
<p>ア 拒絶理由通知の記載の不十分さ</p> <p>…平成18年8月2日付け拒絶理由通知書（甲12）の記載は、「コリオリ流量計の防爆回路技術を適宜利用するものでしかない」などとする抽象的な記載にとどまっており、①出願に係る発明と対比する引用発明の内容、②対比判断の結果である一致点及び相違点、③相違点に係る出願発明の構成を容易に想到し得るとする根拠がいずれも具体的に記載されておらず、拒絶理由の通知として要請されている記載の程度を満たしていない。よって、特許法159条2項が準用する特許法50条に基づき、審決は取り消されるべきである。</p> <p>イ 拒絶査定と異なる理由付けに係る新たな拒絶理由通知の欠如</p>	<p>ア 拒絶理由通知の記載の不十分さに対し</p> <p>特許法50条には、拒絶理由通知の記載の程度についての規定はなく、拒絶理由通知において引用した文献の記載から認定した引用発明について、どの程度詳しく記載すべきか、また、本願発明と引用発明との一致点、相違点の認定を記載すべきか否か、記載するにしてもどの程度詳細に記載するかは、事案に応じて審査官が裁量の範囲内で決定し得る事項である。</p> <p>本件においては、…、原告は、…各引用例の記載の発明の内容、本願発明と上記各引用発明との一致点及び相違点、当該相違点に係る本願発明の容易想到性に関して、具体的に主張しているから、審査官が通知した拒絶理由の趣旨が十分に原告に伝わり、例えば原告がその対応に苦慮するほどの瑕疵が先の拒絶理由通知にはなかったといえるか</p>

<p>拒絶査定不服審判において、拒絶査定理由と異なる拒絶理由で審決をする場合には、新たに拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、出願人に意見書を提出する機会を与えなければならない(特許法159条2項が準用する特許法50条)。</p> <p>しかし、本件においては、拒絶査定が主引用例を定めずに公知技術の寄せ集めであることを理由として拒絶していた。これに対し、審決は、公知技術の1つである特開平8-166272号公報(甲1)を主引用例とし、周知文献を副引用例としており、拒絶査定理由と異なる拒絶理由により審決をする場合に当たる。…</p> <p>ウ 周知技術及び周知文献に係る意見書提出の機会 の欠如</p> <p>本件の拒絶理由通知や拒絶査定においては、「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする」点及び「信号調整装置が備える、流量計組</p> <p>立体に結合された部分を、流量計組立体保護回路にする」点がいずれも周知技術であるとは記載されていなかった。また、審決がそれらを周知技術であると認定した文献も示されておらず、原告に意見を述べる機会が与えられていなかった。上記の各周知技術は、「引用発明にない構成」を開示するものとして審決が用いており、単に特許法29条1項、2項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌する技術として用いられたものではないから、新たな拒絶理由通知をして原告に意見を述べる機会(反論、補正、分割等の機会)を与えるべきであり、これを欠いた審判の手続には審決を取り消すべき違法がある。</p>	<p>ら、…審査官の裁量の範囲内でした本件の拒絶理由通知に違法な手続違背があるとはいえない。</p> <p>イ 拒絶査定と異なる理由付けに係る新たな拒絶理由通知の欠如に対し</p> <p>…本願発明の進歩性を否定する理由の根拠となる主引用例は、先の拒絶理由通知書(甲12)に記載された4つの刊行物、すなわち、①特開平8-166272号公報(甲1)、②…、③…、④…のいずれかの刊行物であるといえるから、本件の拒絶査定において、特開平8-166272号公報(上記①、甲1)を主引用例として、本願発明が容易想到であるとした理由を含んでいる。また、審決は、本願発明が容易想到であるとした理由は、特開平8-166272号公報(甲1)に基づくものであるから、原審の拒絶査定理由と審決理由に不一致はなく、新たな拒絶理由通知をしなくとも手続違背にはならない。</p> <p>ウ 周知技術及び周知文献に係る意見書提出の機会 の欠如に対し</p> <p>「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする技術」は、特許法29条1項、2項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を是認する推論過程において参酌されるありふれた技術といえるものであるから、拒絶理由通知、拒絶査定に、それらが周知技術であることが記載されず、審決が、甲2ないし4を初めて提示したとしても、原告に対する不意打ちといえるものではなく、手続違背にはならない。</p>
<p>裁判所の判断</p> <p>本件では、審決において、本願発明と引用発明との相違点1に係る「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする」との技術的構成は、周知技術であり(甲2ないし4)、本願発明は周知技</p>	

術を適用することによって、容易想到であるとの認定、判断を初めて示している。

ところで、審決が、拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すに当たっては、当事者（請求人）に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき、そのような事情のない限り、意見書を提出する機会を与えなければならない（特許法159条2項、50条）。そして、意見書提出の機会を与えなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情が存するか否かは、容易想到性の有無に関する判断であれば、本願発明が容易想到とされるに至る基礎となる技術の位置づけ、重要性、当事者（請求人）が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の事情を総合的に勘案して、判断すべきである。

上記観点に照らして、検討する。

本件においては、…②本願明細書等の記載によれば、相違点1に係る構成は、本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構成であるといえること、③審決は、引用発明との相違点1として同構成を認定した上、本願発明の同相違点に係る構成は、周知技術を適用することによって容易に想到できると審決において初めて判断していること、④相違点1に係る構成が、周知技術であると認定した証拠（甲2ないし4）についても、審決において、初めて原告に示していること、⑤本件全証拠によるも、相違点1に係る構成が、専門技術分野や出願時期を問わず、周知であることが明らかであるとはいえないこと、⑥原告が平成19年2月7日付けで提出した意見書においては、専ら、本願発明と引用発明との間の相違点1を認定していない瑕疵がある旨の反論を述べただけであり、同相違点に係る構成が容易想到でないことについての意見は述べていなかったこと等の事実が存在する。

上記経緯を総合すると、審決が、相違点1に係る上記構成は周知技術から容易想到であるとする認定及び判断の当否に関して、請求人である原告に対して意見書提出の機会を与えることが不可欠であり、その機会を奪うことは手続の公正及び原告の利益を害する手続上の瑕疵があるというべきである。

(11)-8

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11: 審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、主引用発明

1. 書誌的事項

事件	「電動式の作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械」(査定不服審判) 知財高判平成24年10月17日 (平成24年(行ケ)第10056号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-33453号 (特開2001-226077号公報)
分類	E02F 9/20
結論	認容
関連条文	第159条第2項 で準用する 第50条 、 第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

拒絶査定では、特開平9-247994号公報(下記3.における引用例2)、特開昭62-211295号公報(同周知例3)、特開平10-96250号公報(同周知例2)及び周知技術を示す例として、特開平7-213094号公報(同引用例1)が引用され、第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をすると共に、特許請求の範囲等について補正をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、拒絶査定において引用された特開平7-213094号公報(上記引用例1)、特開平9-247994号公報(上記引用例2)及び新たに、特開昭57-44030号公報(下記3.における引用例3)、特開昭60-82096号公報(同引用例4)、特開平7-222456号公報(同周知例1)が引用され、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであると判断された。

(2) 手続の経緯

平成22年3月25日 : 拒絶査定
 平成22年7月16日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2010-15996号)
 特許請求の範囲、発明の詳細な説明及び図面の手続補正
 平成23年11月29日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p>審決（判決より抜粋）</p>	
<p>本件審決の理由は、要するに、…②本件補正事項が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると解されるとしても、本願補正発明は、後記の引用例 1 及び後記の引用例 2 ないし 4 に記載された発明並びに周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、特許法 29 条 2 項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、法 159 条 1 項の規定により準用される法 53 条 1 項の規定により却下されるべきものである、③本願発明は、後記の引用例 1 及び後記の引用例 2 ないし 4 に記載された発明並びに周知の技術事項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るから、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、というものである。</p>	
<p>判決</p>	
<p>原告の主張</p> <p>(1) 本件審決は、本願発明について、引用例 1 を主引用例とし、引用例 2 ないし 4 を副引用例とする拒絶の理由を原告に通知せず、また、原告に意見を述べる機会を与えることなく、これを拒絶したものであるから、法 159 条 2 項により準用される法 50 条に違反する。</p> <p>(2) …</p> <p>主引用例が異なれば、公知事実が異なるから、基本的に拒絶の理由も異なる。また、引用例 1 は、引用例 2 を主引用例として構成された拒絶の理由による拒絶査定の際に、周知の事実であることを示す例示として示されたにすぎない文献である。</p> <p>したがって、引用例 2 を主引用例とする拒絶の理由と、引用例 1 を主引用例とする拒絶の理由とは、明らかに異なる拒絶の理由であるから、審判請求人に意見を述べる機会を与え、また法律で定められた対応ができるようにすべきである。</p> <p>(3) 本願の審査・審判手続において、本件審決を含めると主引用例がそれぞれ異なる 3 つの拒絶の理由が構成されている。もし、どの文献を出発点として容易想到性の説明をするかによって大差がないのであれば、そのように主引用例を 2 回も変える必要はない。</p>	<p>被告の主張</p> <p>(2) 審判請求書において、原告は、本願補正発明と引用例 2 及び 1 に記載された発明とを対比させて、一致点、相違点を挙げて詳細に検討している。</p> <p>これを受けて、審判合議体は審判請求書において原告が引用例 1 を詳細に検討していると判断したため、本願発明について、拒絶査定時に提示した引用例 1 を主引用例とし、相違点について、拒絶査定時に提示した引用例 2 及び周知の技術事項により、進歩性を否定した拒絶理由を構成したものである。</p> <p>そして、実質的な判断枠組みは、拒絶査定時と審決時で変化はなく、出発点を変えて、容易に想到できる理由を分かりやすく説明し直したにすぎず、実質的な判断に格別の差異はない。</p> <p>(3) …</p> <p>そして、本件審決のように、上記の周知の技術事項が開示されている引用例 1 を主引用例として、引用例 2 と周知例 1 ないし 3 に記載された周知の技術事項で拒絶理由を構成したものと、拒絶査定時のおり、引用例 2 を主引用例とし、周知例 2 及び 3 に記載された周知の技術事項並びに引用例 1 に記載された上記の周知技術で拒絶理由を構成したものは、どちらも引用例 1 及び 2 に記載された発明並びに周知の技術事項を寄せ集めた構成であるので、表現の差こそあれ、実質的な相違点の</p>

	認定，対比，判断に差異はない。
<p>裁判所の判断</p> <p>(4)主引用例の差替えについて</p> <p>ア 一般に，本願発明と対比する対象である主引用例が異なれば，一致点及び相違点の認定が異なることになり，これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになる。したがって，<u>拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは，主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り，原則として，法159条2項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして法50条が準用されるものと解される。</u></p> <p>イ 前記(2)ウ，(3)ウのとおり，本件においては，引用例1又は2のいずれを主引用例とするかによって，本願発明との一致点又は相違点の認定に差異が生じる。</p> <p>…審判合議体も，主引用例を引用例2から引用例1に差し替えた場合に，上記認定の差異が生じることは当然認識していたはずである。</p> <p>ウ …そうすると，引用発明1又は2のいずれを主引用例とするかによって，引用発明2の上記解決課題を考慮する必要性が生じるか否かという点において，容易想到性の判断過程にも実質的な差異が生じることになる。</p> <p>エ 本件において，新たに主引用例として用いた引用例1は，既に拒絶査定において周知技術として例示されていたが，<u>原告は，いずれの機会においても引用例2との対比判断に対する意見を中心にして検討していることは明らかであり（甲1，16，20），引用例1についての意見は付随的なものにすぎないものと認められる。</u></p> <p><u>そして，主引用例に記載された発明と周知技術の組合せを検討する場合に，周知例として挙げられた文献記載の発明と本願発明との相違点を検討することはあり得るものの，引用例1を主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。</u></p> <p>また，本件において，引用例1を主引用例とすることは，審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測されるものとはいえない。</p>	

(11)-9

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、拒絶理由通知

1. 書誌的事項

事件	「制動力大きいスタッドレスタイヤ及び製造方法」 (査定不服審判) 知財高判平成26年12月18日 (平成26年 (行ケ) 第10102号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-179033号 (特開2008-296894号公報)
分類	B60C 11/00
結論	棄却
関連条文	第159条第2項 で準用する 第50条 、 第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 設樂隆一裁判長、大寄麻代裁判官、平田晃史裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

審査段階、審判段階において、複数回の拒絶理由が通知された。原告は、これら審査、審判手続を、代理人には委任せず、自ら行った。

(2) 手続の経緯

平成19年 5月29日 : 本件出願 (特願2007-179033号)
 平成22年 3月29日 : 拒絶理由通知(1)
 平成23年 5月11日 : 拒絶理由通知(2)
 平成24年 3月13日 : 拒絶査定
 平成24年 6月28日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2012-12177号)
 平成24年11月 8日 : 拒絶理由通知(3)
 平成25年 1月24日 : 手続補正書により、特許請求の範囲について補正
 平成25年 6月21日 : 拒絶理由通知(4)
 平成25年 8月14日 : 手続補正書により、特許請求の範囲について補正
 平成26年 2月18日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決 (判決より抜粋)
その要旨は、〔1〕本願は、特許法36条4項1号及び同条6項2号に規定する要件を満たしてい

ない，〔2〕本願請求項1ないし6に係る発明と，本願請求項7及び8に係る発明とは，発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しないから，本願は特許法37条の要件を満たしていない，〔3〕本願発明1は，特開2001-219716号公報記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるから，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，したがって，上記〔1〕ないし〔3〕いずれの理由によっても，本願は拒絶されるべきものである，というものである。（判決より抜粋）

判決	
<p>原告の主張</p> <p>… 特許庁は，一般の国民が特許等の出願をしたのに対し，拒絶理由通知を出す場合には，手続補正書を提出できるように，拒絶の理由を一般の国民に分かりやすく記載する義務がある。…</p> <p>ア 拒絶理由通知（2）及び（3）には，「本願請求項1-5に係る発明のカテゴリーが，全て不明瞭である。したがって，本願請求項1-5に係る発明は明確でない。」，「・本願請求項1-5に係る発明のカテゴリーを「方法」とみなした。」との記載があるが，「カテゴリー」の意味が不明である。</p> <p>イ 拒絶理由通知（2）及び（3）には，「本願請求項4が，独立請求項なのか請求項1，2又は3の従属項なのか明瞭でない結果，不明確である。・本願請求項5が，独立請求項なのか請求項1又は2の従属項なのか明瞭でない結果，不明確である。」との記載があるが，「独立請求項」や「従属項」の意味が不明である。</p> <p>ウ 拒絶理由通知（1）には，「なお，「物」に関する発明とした場合，請求項が，いわゆる「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」にならないように注意されたい。」との記載があるが，「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の意味が不明である。</p> <p>（2）被告は，テキストやインターネットをみれば用語の意味が分かると主張するが，一般国民の中にはテキストを見ておらず，インターネットも使用していない人がいるのであり，特許庁は，出願人が，テキストやインターネットを見なくて</p>	<p>被告の主張</p> <p>（1）「発明のカテゴリー」なる用語については，「特許・実用新案審査基準」，「特許の審査基準及び審査の運用」（説明会サブテキスト），「注解特許法」，「知的財産法入門」に記載されているとおり，「発明」が，「物」の発明，「方法」の発明，「物を生産する方法」の発明のいずれであるかを意味する用語として，特許手続を行う者の間に広く知られている。例えば，「発明 カテゴリー」により，インターネットのYahoo!検索を行うと，約187万件がヒットした。</p> <p>しかも，拒絶理由通知（1）においては，具体的に「物」に関する発明，「方法」に関する発明のいずれかが不明であると指摘し，補正の示唆もしている。「カテゴリー」の一般的な意味（「範疇」）に照らしても，拒絶の理由の趣旨は十分に理解することができるものである。</p> <p>（2）「独立請求項」なる用語については，「特許・実用新案審査基準」，「注解特許法」，「特許法」に記載されているとおり，「他の請求項を引用しない形式の請求項」を意味する用語として，特許手続を行う者の間に広く知られている。例えば，「独立請求項」により，インターネットのYahoo!検索を行うと，約281万件がヒットした。</p> <p>しかも，拒絶理由通知（1）ないし（4）においても，拒絶理由の内容を具体的に指摘しており，「独立」の一般的な意味に照らしても，拒絶の理由の趣旨は十分に理解することができるものである。</p> <p>（3）以上のとおり，用語自体に不明確な点は</p>

<p>も、拒絶理由通知書の記載内容だけで理解することができるよう、説明する義務がある。</p> <p>なお、被告は、「独立請求項」の意味について、拒絶理由通知（1）において具体的に指摘しているとも主張するが、同通知書には、「独立請求項」や「従属請求項」との用語が用いられておらず、原告は、同通知書の記載内容がこれらの用語を意味していると理解することはできなかつた。</p>	<p>なく、拒絶理由も具体的に記載されているから、原告の主張は根拠がない。</p>
<p>裁判所の判断</p> <p>…拒絶理由の通知をする趣旨は、審査官の判断の慎重・合理性を担保し、その恣意を抑制するとともに、特許出願人に、最終的な拒絶査定又は審判の前に、審査官の判断に対する意見を述べる機会を確保し、また、補正をするかどうかを考慮するのに便宜を与えることにあるというべきであるから、拒絶理由通知に記載すべき理由としては、このような意見陳述や補正が可能となるよう、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して出願を拒絶するものであるのかを、特許出願人においてその記載自体から具体的に了知し得るものでなければならないと解される。</p> <p>また、特許出願手続は、弁理士や弁護士に委任することなく、特許を受けようとする者自らが行うことが許容されているものであるから、拒絶理由の記載の仕方は、弁護士又は弁理士職にある者だけが理解することができるようなものであることは許されないというべきであるし、一般的には、特許出願人に拒絶の内容が理解しやすいように分かり易く記載すべきではある。しかし、他方で、拒絶理由となり得る事項は多岐にわたり（特許法49条各号）、その内容も専門的、技術的な事項を含むことが多いところ、<u>拒絶理由通知は、自ら出願手続を行っている特許出願人に対して行うものであるから、拒絶理由の記載の仕方は、一般の特許出願人が、通常期待される努力によって習得し得る知識をもって理解することができる記載であれば足りるというべきである。</u></p> <p>…「発明のカテゴリー」という語については、発明を、「物の発明」、「方法の発明」又は「物を生産する方法の発明」に分類し（特許法2条3項各号参照）、このような発明の分類上の区分を意味する用語として、「発明のカテゴリー」という語を用いることは、特許庁の「特許・実用新案審査基準」（乙21）上のみならず、一般の特許法の解説書やインターネット上の発明に関する説明等においても広く行われており（乙23、24、35）、原告自身も出席した一般市民をも対象とする特許庁の「審査基準」の説明会において配布されたテキストにおいても記載されているなど（乙22の52頁、弁論の全趣旨）、「発明のカテゴリー」という語は、特許出願手続を行う者一般において広く知られている用語であると認められる。そうすると、上記〔1〕の拒絶理由通知の記載は、一般の特許出願人が通常期待される努力によって習得し得る知識をもってすれば、本願請求項1ないし5に係る発明が、「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」のいずれに該当するかが不明である、という趣旨であることを理解することができる記載であるというべきである。</p> <p>…「独立請求項」、「従属項」の語については、特許庁の「特許・実用新案審査基準」においては、これらを意味する語として「独立形式請求項」、「引用形式請求項」という語が用いられており（乙2</p>	

1の17, 18頁), 「独立請求項」, 「従属項」と同一の語自体は用いられていないものの, 特許請求の範囲の請求項の記載形式のうち, 「独立請求項」を, 「他の請求項の記載を引用しないで記載した請求項」を意味する語として, 「従属項」を, 「他の請求項の記載を引用して記載した請求項」を意味する語として使用することは, 一般の特許法の解説書や, インターネット上の請求項に関する説明等においても広く行われており(乙23, 36), 「独立請求項」, 「従属項」という語も, 特許出願手続を行う者一般において広く知られている用語であると認められる。そうすると, 上記〔2〕の拒絶理由通知の記載は, 一般の特許出願人が通常期待される努力によって習得し得る知識をもってすれば, 本願請求項4及び5が, 他の請求項の記載を引用しないで記載した請求項なのか, 他の請求項の記載を引用して記載した請求項なのかが明瞭でない, という趣旨であることを理解することができる記載というべきである。

…「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の語については, 上記イのとおり, 拒絶理由通知(1)に拒絶理由自体の内容として記載されていたものではなく, 審決の拒絶理由にも含まれていないから, 同語が使用されていることはそもそも拒絶理由通知の瑕疵とはならないというべきである。この点を措くとしても, 「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」という語が, 「物の製造方法によってその物を特定するクレーム(請求項)」を意味する語として用いられることは, 特許庁の「特許・実用新案審査基準」(乙39)上のみならず, 一般の特許に関する解説書(乙40)においても広く行われており, 同語も, その一般的な意味については, 特許出願手続を行う者一般において広く知られている用語であると認められる。そうすると, 上記〔3〕の記載も, 一般の特許出願人が通常期待される努力によって習得し得る知識をもってすれば, その意味を理解することができる記載というべきである。