

審査の進め方に関する参考裁判例

＜改めて拒絶理由を通知することなく拒絶審決したことを認めなかった判決＞

1. 知財高判（1部）平成21年9月16日（平成20年（行ケ）第10433号）「内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置」（塚原朋一 東海林保 矢口俊哉）

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、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続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とはできないから、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とはできない。

2. 知財高判（4部）平成18年12月20日（平成18年（行ケ）第10102号）「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」（塚原朋一 石原直樹 佐藤達文）

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、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無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（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）。

しかしながら、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理由と異なる理由を発見した場合に当たるといことができ、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。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。

3. 知財高判（3部）平成22年11月30日（平成22年（行ケ）第10124号）「コリオリ流量計の本質的に安全な信号調整装置」（飯村敏明 齊木教朗 武宮英子）

…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。

…

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。

4. 知財高判（4部）平成18年5月31日（平成17年（行ケ）第10710号）「携帯電話を通じた広告方法」（塚原朋一 石原直樹 清水知恵子）

(2)以上の記載によれば、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）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。

したがって、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の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるといえるべきである。

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。

5. 知財高判（2部）平成18年12月27日（平成18年（行ケ）第10262号）「水棲動物用長期間飼料」（中野哲弘 森義之 田中孝一）

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，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。

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。

イ 被告の反論に対する判断まず被告は，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。

しかし，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に記載の技術的内容について熟知していたといえるとしても，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。

6. 知財高判（4部）平成24年10月17日（平成24年（行ケ）第10056号）「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」（土肥章大 高部真規子 齋藤巖）

(4) 主引用例の差替えについて

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、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。

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。

…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。

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。

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はいたが、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。

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。

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。

7. 知財高判(4部)平成20年6月16日(平成19年(行ケ)第10244号)「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」(田中信義 榎戸道也 浅井憲)

(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。