

判決年月日	平成 2 3 年 1 0 月 4 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 2 年（行ケ）第 1 0 2 9 8 号		
○ 発 明 の 名 称 を 「 逆 転 洗 濯 方 法 お よ び 伝 動 機 」 と す る 特 許 出 願 に 対 す る 拒 絶 査 定 不 服 審 判 請 求 に お い て 、 拒 絶 理 由 を 通 知 せ ず に 審 判 請 求 の 際 に 行 わ れ た 補 正 を 却 下 し た 上 、 引 用 発 明 を 組 み 合 わ せ て 本 願 発 明 の 進 歩 性 を 否 定 し た 審 決 が 、 審 判 手 続 に 瑕 疵 が あ り 、 進 歩 性 の 判 断 に も 誤 り が あ る と し て 取 り 消 さ れ た 事 例			

（関連条文） 特許法17条の2，50条，29条2項

1 本件は、発明の名称を「逆転洗濯方法および伝動機」とする特許出願（特願2003-536518号）につき拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求するとともに、明細書を対象とする手続補正（本件補正）を行った原告が、補正を却下され、請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた事案である。

2 審決は、補正後の発明は、平成18年法律第55号改正附則3条1項により従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するが、引用例1（特開昭59-171588号公報）に記載された、伝動機構を有する洗濯機（引用発明1）において、引用例2（実願昭61-179182号（実開昭63-85495号）のマイクロフィルム）に記載された歯車機構部（引用発明2）を適用した上、周知技術を用いることにより、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、出願の際独立して特許を受けることができないとし、本件補正が、改正前特許法17条の2第5項で準用する同法126条5項の規定に適合せず、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により、却下すべきであるとした。なお、引用例2は、審判の審尋において初めて示されたものであるが、拒絶理由は通知されていない。

そして、審決は、補正前の発明が、引用発明1及び2並びに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として、進歩性を否定した。

3 本件判決は、概略、以下のとおり述べ、審判手続に瑕疵がある上、進歩性の判断にも誤りがあるとして、審決を取り消し、原告の請求を認容した。

「平成6年法50条本文は、拒絶査定をしようとする場合は、出願人に対し拒絶の理由を通知し、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いと規定し、同法17条の2第1項1号に基づき、出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ、これらの規定は、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も準用される。審査段階と異なり、審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会がなく（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。）、拒絶査定を受けたときとは異なり拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決（拒絶審決）を受けたときにはもはや再補正の機会はないので、この点において出願人である審判請求人にとって過酷である。特許法の前記規定に

よれば、補正が独立特許要件を欠く場合にも、拒絶理由通知をしなくとも審決に際し補正を却下することができるが、出願人である審判請求人にとって上記過酷な結果が生じることにかんがみれば、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして、審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとするべき場合もあり得る」

「本件においてされた補正却下に関する事情として、① 本件補正の内容となる構成が補正前の構成に比して大きく限定され、すなわち、補正前発明が、駆動力入力端と２つの駆動力出力端とを含み双方向駆動を生じさせるための洗濯機において、駆動力伝達のための機構が、「駆動力入力を２つの駆動力出力に変換可能な歯車箱」と一般的に記載されていたのを、本件補正は、図面等に示された実施例の内容に即して、歯車箱内の歯車を二対の歯車部を中心に具体的構成を特定するものであって、補正発明の構成に係るものであるが、この新たな限定につき現に新たな公知文献を加えてその容易想到性を判断する必要のあるものであったこと、② 審尋で提示された公知文献はそれまでの拒絶理由通知では提示されていなかったものであること、③ 審尋の結果、原告は具体的に再補正案を示して改めて拒絶理由を通知してほしい旨の意見書を提出したこと、④ 後記で判断するとおり、新たに提示された引用例２の記載事項を適用することは是認できないこと、などの事実関係がある。本件のこのような事情にかんがみると、拒絶査定不服審判を請求するとともにした特許請求の範囲の減縮を内容とする本件補正につき、拒絶理由を通知することなく、審決で、従前引用された文献や周知技術とは異なる引用例２を審尋書で示しただけのままで進歩性欠如の理由として本件補正を却下したのについては、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ないものである。本件においては、審判においても、減縮的に補正された歯車の具体的構成に対し、その構成を示す新たな公知技術に基づいて進歩性を否定するについては、この新たな公知技術を根拠に含めて提示する拒絶理由を通知して更なる補正及び意見書の提出の機会を与えるべきであったというべく、この手続を経ることなく行われた審決には瑕疵があり、当該手続上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすべき違法なものである」

「引用発明１の洗濯機の動力伝達機構と、引用発明２の船舶等の二重反転プロペラの動力伝達機構とは、技術分野が相違し、その設計思想も大きく異なることから、洗濯機の技術分野に関する当業者が、船舶の技術に精通しているとはいえず、洗濯機の動力伝達機構を開発・改良する際に、船舶等の分野における固有の技術である二重反転プロペラに類似の技術を求めることは、困難である。また、洗濯機は、通常、床面上に設置して安定な状態で使用されるから、攪拌機や内槽の回転によって生じる反トルクの問題を考慮する必要がないことが一般的であると解される。したがって、当業者が、洗濯機の分野では本来的に要求されない二重反転プロペラに関する引用例２の記載事項を、引用発明１に適用することは困難である」