

判決年月日	平成24年11月21日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成24年（行ケ）第10098号		
<p>○拒絶査定不服審判手続において拒絶理由を通知しないことが手続上違法となるか否かは、手続の過程、拒絶の理由の内容等に照らして、拒絶理由の通知をしなかったことが出願人の機会を奪う結果となるか否かの観点から判断すべきであり、拒絶理由通知において周知例を引用せず、審決において初めて引用発明に周知技術を適用して、当該相違点が当業者に容易に発明することができたと判断したことが、手続違背に当たらないとされた事例</p>			

（関連条文）特許法50条，159条2項

本件は、原告が、発明の名称を「携帯型コンピュータ装置」とする本願発明の特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について、請求が成り立たないとした本件審決の取消しを求める事案である。

本件審決は、本願発明は、引用例1ないし3に記載された発明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ものであり、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。

取消事由は、容易想到性に係る判断の誤りであり、具体的には、一致点の認定の誤り、相違点3ないし5の認定及び判断の誤り、手続違背である。

本判決は、手続違反について以下のとおり判示するなどして、原告の請求を棄却した。

特許法159条2項が準用する同法50条は、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は、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い旨を規定する。その趣旨は、審判官が新たな事由により出願を拒絶すべき旨の判断をしようとするときは、出願人に対してその理由を通知することによって、意見書の提出及び補正の機会を与えることにあるから、拒絶査定不服審判手続において拒絶理由を通知しないことが手続上違法となるか否かは、手続の過程、拒絶理由の内容等に照らして、拒絶理由の通知をしなかったことが出願人の上記の機会を奪う結果となるか否かの観点から判断すべきである。

原告は、本件審決が、相違点5について、審査段階の拒絶理由通知において周知例1及び2を引用しなかったにもかかわらず、審決において初めて引用発明に周知技術を適用して、当該相違点が当業者に容易に発明することができたと判断したことが違法であると主張する。

しかしながら、上記周知技術を採用した場合に、表示モードの切替えの際に、注目しているデータアイテムが失われることがないという作用効果を奏することは、当業者に自明

のことにすぎない。

そうすると、本件審決において上記周知技術を示したとしても、新たな事由により出願を拒絶すべきと判断したことにはならず、そのことが当業者である出願人に対し不意打ちになるということとはできないから、本件の拒絶査定不服審判手続において改めて拒絶理由を通知しなかったとしても、原告にとって意見書の提出や補正の機会が奪われたということとはできない。