

判決年月日	平成18年12月20日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成18年(行ケ)10102号		
<p>審査官が、出願に係る発明と主引用例記載の発明との相違点に係る構成が副引用例に記載されていると認定して、特許出願の拒絶査定をしたのに対し、審決が、当該構成が周知技術であると認定して、拒絶査定を維持した事案において、当該構成が出願に係る発明の重要な部分であること、当該相違点に係る構成が副引用例に記載されているとの審査官の認定が誤りであること、出願人が審査手続及び審判手続において副引用例に基づく審査官の認定を争っていたこと、当該周知技術が審査手続では実質的にも示されていないこと、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となどを考慮し、本件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り、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した事例。</p>			

(関連条文) 特許法159条2項, 50条

特許出願人は、「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」に関する発明について特許出願をしたところ、審査官は、本願補正発明と引用発明1との相違点に係る構成は、引用発明2に記載されているとして、拒絶査定をした。そこで、出願人が審判請求をしたところ、審決は、本願補正発明と引用発明1との相違点に係る構成は、別の刊行物(実用新案公報)に例示されているとおり、周知技術であるとし、記憶手段の配置について引用発明2を参照して、拒絶査定の結論を維持する審決をした。

出願人は、本訴において、引用発明2の公知技術としての位置づけが審決と拒絶査定では相違しており、審決は周知例を公知例として適用しているのであるから、特許法159条2項で準用する同法50条の規定に違反すると主張した。

本判決は、以下のとおり述べて、審決を取り消した。

「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、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。」