

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17年(行ケ)10395号		
<p>名称を「木質合成粉及びその製造方法，並びに前記木質合成粉を用いた木質合成板及びその押出成形方法」とする発明に係る特許出願に対し，当該発明は，当業者が容易に発明をすることができたとした審決が，引用刊行物との相違点判断において周知技術を適用して，本願発明の構成とすることが容易想到であると判断した点につき，拒絶理由通知に当該周知技術がいかなる技術であるかを示すべきであるのに，これを示していないとされ，また，引用刊行物との一致点の認定において，誤りがあるとされて，取り消された事例。</p>			

(関連条文) 特許法29条2項，159条2項，50条

上記発明に係る原告の特許出願に関し，審査段階で2度の拒絶理由通知がなされた上，拒絶査定があり，不服の審判請求がなされたが，審決は，2系列の引用刊行物との対比・判断(審決判断1，2)を行った上，いずれの系列によっても，本願発明が，引用刊行物記載の発明及び周知例に記載された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して，審判請求を不成立とした。ところで，審決判断1が主引用例として用いた刊行物1に関し，原告は，審査段階から，「本願発明ではセルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させている点で刊行物1発明と異なる」と主張していたところ，この点につき，2度目の拒絶理由が，「本願発明において，セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材が付着されている状態が，すべての木質合成粉粒子において維持されているとは認められず，刊行物1発明との明確な差異は認められない」としたのに対し，審決は，これと異なり，審決判断1に係る本願発明と刊行物1発明との相違点cとして認定した上，周知例1～3を挙げ，「セルロース系破砕物の表面全体に熱可塑性樹脂原料を付着させることは周知慣用技術であり，当業者が容易に想到することができた」と判断したものであるが，審判体は，上記事由を新たな拒絶理由として，原告に通知することはしておらず，周知例1，3も上記2度の拒絶理由通知で原告に示されてはいなかった(周知例2は，第1回拒絶理由通知で引用されていた。)

本判決は，審決判断1に対する原告の取消事由のうち，手続違背の主張に対し，「審決は，相違点cについて，上記周知慣用技術を適用して本願発明の構成とすることの容易想到性を肯定する判断をしたものであるが，拒絶理由通知においては，上記周知慣用技術の内容自体はおろか，その根拠となる特許公報にも，言及すらしていないのであるから，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り，かつ，その違法は明らかに結論に影響がある場合に当たるものというべきである。したがって，その余の取消事由について判断するまでもなく，審決判断1は取消しを免れない。確かに，審決は，その

判断に当たり、拒絶査定（その引用する第2回拒絶理由通知）で示されなかった新たな公知文献を引用したわけではなく、また、用いたのは周知慣用技術であるというのではあるが、本件のような事案においては、出願に係る発明と引用された発明との構成上の相違点について、特定の技術を用いる場合には、その技術が周知技術であっても、いかなる周知技術であるかについては、特段の事情がない限り、拒絶理由として通知されていなければならないものと解すべきである。なお、当該周知技術が拒絶理由で通知されていれば、その裏付けとなる刊行物等の証拠については、これを追加的に変更をしたり、別なものに交換的に変更したりするのは許容されるが、本件は、周知技術自体が拒絶理由通知に開示されていないのであるから、そのような許容される場合に該当するものではない。」として、原告の主張を認め、審決の相違点cの判断に誤りがあるので、審決判断1は取消しを免れないとした。

なお、周知例2について、本判決は、セルローズ系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させるという周知技術が開示されていると認定することができないとし、周知例2が第1回拒絶理由通知書に引用されていることを理由に、審決の判断上の措置を正当化することはできないとした。そして、周知例2は、審決判断2の主引用例である刊行物3と同一の文献であって、これに、セルローズ系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させるという技術が開示されているものとは認められないということは、審決判断2の一致点の認定に誤りがあることを意味し、結局、審決判断1、2とも、違法であるとして、審決が取り消された。