

判決年月日	平成21年9月16日	担当部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成20年(行ケ)第10433号		
<p>拒絶査定に対する不服審判請求において、特許法29条2項により特許を受けることができないとして請求を不成立とした審決が、同法159条2項の準用する同法50条に違反するとして、取り消された事例</p>			

(関連条文) 特許法29条2項 同法50条, 同法159条2項

(要旨)

本件は、原告らが、名称を「内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置」とする発明につき特許出願したところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、引用発明及び周知技術から容易想到であるとして請求不成立の審決を受けたことから、その審決の取消しを求めた事案である。

争点は、引用発明と本願発明との一致点の認定の誤り、相違点の認定の誤り、相違点の判断の誤り、本願発明の奏する格別の効果の看過誤認、特許法159条2項の準用する同法50条違反等多岐にわたるが、本判決は、次のとおり、審決には、同法159条2項の準用する同法50条違反があると判示して、審決を取り消したものである。

「イ 以上の経緯を考えると、審査官が「NO<sub>x</sub>を表面に吸着し」との本願発明の請求項1の記載をどのように解釈しているかについては何ら具体的に記載されていないため必ずしも明らかではないものの、拒絶査定においては、「NO<sub>x</sub>を表面に吸着し」に関し、内部への吸収とは異なる表面への吸着であることを強調した平成16年4月5日付け意見書(甲15)の内容を検討した上で行われていること、拒絶査定の中で「表面への吸着」は「周知技術である」と説示していることからすれば、審査官は、「NO<sub>x</sub>を表面に吸着し」に関して、「吸着」と「吸収」の意義及び関係についての原告ら(出願人)の解釈を受容した上で検討を加え、その結果、「表面への吸着」という相違点については、引用発明又は前記(1)エ(ア)記載の引用文献2に記載された発明を含む周知技術に基づいて、本願発明は容易想到であると判断したものと理解するのが自然である。

一方、審決は、前記第2の3(3)ア相違点1のとおり、「NO<sub>x</sub>をNO<sub>x</sub>浄化触媒の表面に吸着している」点を本願発明と引用発明との相違点と認めた上、前記第2の3(4)アのとおり、周知例1及び2を具体的に指摘して、「NO<sub>x</sub>浄化触媒としてNO<sub>x</sub>を触媒表面へ吸着するものは周知」であると説示しているが、前記(1)ウのとおり、周知例1及び2には、少なくとも、「吸着」という文言は記載されておらず、「表面」という文言に関しては、「Pt表面上で、O<sub>2</sub><sup>・</sup>、O<sup>2・</sup>とNOが反応する」旨が記載されているにすぎず、かえって、「硝酸イオンNO<sub>3</sub><sup>-</sup>の形で吸収剤内に拡散する」旨の記載が認められるのであ

るから、審決においては、触媒の表面上で $O_2$ 、 $O^2$ とNOが反応し、かつ硝酸イオン $NO_3^-$ の形で吸収剤内に拡散するという一連の現象を捉えて、「表面に吸着する」現象と認定していることが窺われ、これは、本件において被告が主張するように、「表面に吸着する」とは「触媒表面に吸着するとともに、さらに触媒内部まで拡散（吸収）する」場合に含まれていること、すなわち、「吸着」と「吸収」とは同時に起こる現象であるとの前提に立つ判断であると推断される。

このように、拒絶査定と審決とでは、「表面に吸着」する点に関し、同一性のある解釈をしていたとは認められず、むしろ、拒絶査定及び審決における各説示の文言等に照らし、前者はこれを「表面への吸着」と解釈し、後者は表面のみならず「吸収」を含む現象と解釈していることが認められる。したがって、審決は、拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて判断したといわざるを得ない。

そして、前記第3で主張するとおりの原告らの解釈及び前提に立てば、この「表面に吸着」する点はまさしく本願発明の重要な部分であるところ、原告らの意見書や審判請求書における主張からすれば、「表面に吸着」する点に関し、原告らは、審判合議体とは異なる解釈をし、本願発明や引用発明を異なる前提で捉えていることが認められるのであるから、これに対して、審決が、拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて、「表面に吸着し」との点について判断をしている以上、原告らに対し、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。

なお、審決が原告らに対し上記のような意見を述べる機会を付与しなかったとしても、その双方の場合について実質上審理が行われ、原告らが必要な意見を述べているなどの特段の事情があれば、審決のとった措置は実質上違法性がないということもできないではないが（知的財産高等裁判所平成18年（行ケ）第10538号、同20年2月21日判決の第5の1(4)参照）、本件においては、そのような特段の事情を認めることはできない。

ウ さらに、審決は、拒絶理由通知においてなんら摘示されなかった公知技術（周知例1及び2）を用い、単にそれが周知技術であるという理由だけで、拒絶理由を構成していても、特許法29条1、2項にいういわゆる引用発明の一つになり得るものと解しているかのようである。

すなわち、審決は、相違点1について、「排ガスがリーンのときに、 $NO_x$ 浄化触媒として $NO_x$ を触媒表面へ吸着するものは周知（例えば、周知例1及び周知例2参照。以下「周知技術1」という。）であることから、相違点1に係る本願発明の発明特定事項は周知である。」と説示し、また、相違点2についても、「内燃機関がリーン運転しているとき、前記 $NO_x$ 浄化触媒で排ガス中の $NO_x$ を吸着し、吸着後に、排ガスを数秒間ストイキもしくはリッチの状態とし、前記 $NO_x$ 浄化触媒で吸着した $NO_x$ を還元剤と接触反応させて $N_2$ に還元して排ガスを浄化することは周知（ ）であり、相違点2に係る本願発明のように時間及び深さを決定することは、周知例1及び周知例3の周知技術2を勘案すれば、適宜なし得る設計的事項に過ぎないものである。」、そして、「本願発明は、引

用発明，周知技術 1 及び周知技術 2 に基づいて当業者が容易に発明することができたものである」という説示をしているが，誤りである。

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。

この点に関する被告の主張は失当であり，原告らの主張が正当である。

エ 以上により，審決には，上述のいずれについても，特許法 159 条 2 項で準用する同法 50 条に反する違法がある。」