

判決年月日	平成18年5月31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）10710号		
○ 審決が、特許法159条2項、50条本文に反して、審判手続において特許出願人に新たな拒絶理由を通知することなくされたものであるとして、取り消された事例			

（関連条文）特許法159条2項、50条本文

本件は、Xが、名称を「携帯電話を通じた広告方法」とする発明につき特許出願をして拒絶査定を受け、これを不服として審判請求をしたところ、発明の容易想到性（特許法29条2項）を理由に、審判請求は成り立たないとの審決がされたため、同審決の取消しを求めた事案である。

Xは、審決取消事由の一つとして、「審決は、拒絶査定の理由とされた引用文献1とは異なる文献を刊行物として引用し、本願発明の容易想到性を肯定したものであり、特許法159条2項にいう『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』に当たり、同項の準用する同法50条本文により、新たな拒絶理由を通知しなければならないものであった。ところが、審判手続においては、新たな拒絶理由を通知することなく、拒絶査定とは異なる理由によって本願発明の容易想到性を肯定したのであるから、特許法の前記規定に違反したものである。」と主張した。

この点について、判決は、以下のとおり判断した。

拒絶査定は、拒絶理由通知における理由を引用したものであるところ、拒絶理由通知では、請求項1（本願発明）の関係で、「引用文献1」として特開平11-069024号公報が引用されているにとどまり、審決で刊行物として引用されている特開平11-088521号公報は、「引用文献2」として、請求項2及び3の関係で引用されているにすぎない。したがって、本願発明との関係では、審決で引用されている刊行物は、拒絶理由通知及び拒絶査定においては引用されておらず、審決において初めて引用されたものであるから、審決は、本願発明について、拒絶査定とは異なる理由により容易想到性の判断をしたものであり、特許法159条2項にいう「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」に当たるといふべきである。

また、実質的にみても、拒絶理由通知において、引用文献2に開示された事項として指摘されているのは、同通知を受けた特許出願人（X）が、本願発明に関して、審決が認定したような引用発明が開示されていることを想起する余地のないものであるから、特許出願人は、この点に関して意見書の提出等の手段を講ずる機会を実質的にも得られなかったものである。したがって、審判手続において、上記の点に関する新たな拒絶の理由を通知しない限り、特許出願人は、上記の点に関して反論の機会を与えられないまま審決を受け

ることを余儀なくされるものであり、これが特許出願人の防御の機会を不当に奪うものとなることは明らかである。

本件の審判手続においては、特許出願人に対して新たな拒絶の理由を通知することなく、審判請求は成り立たないとの審決をしたものであるから、特許法159条2項の準用する同法50条本文の規定に違反するというべきである。