

判決年月日	平成18年12月27日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成18年(行ケ)第10262号		
○ 特許庁が拒絶査定不服審判において特許出願人に対し意見を述べる機会を与えなかったことが違法であるとされた事例			

（関連条文） 特許法159条2項，50条

（事案の概要）

本件は，原告が「水棲動物用長期間飼料」の発明につき特許出願をしたところ，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，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，その取消しを求めた事案である。取消理由1（手続違背－特許法159条2項の準用する同法50条違反）について判断が示された。

（取消事由1の主張）

審決においては，拒絶査定の理由とされた刊行物2は周知技術を示すための補助資料の位置付けに止まり，この刊行物2とは異なる刊行物1を，この段になって初めて引用し，従来発明を認定して本願発明の進歩性欠如を判断しているところ，このような場合は，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，新たな拒絶理由が通知されるべきである。しかるに，新たな拒絶理由は通知されず，原告に，従来発明に対する進歩性欠如に対して反論する機会が与えられることなくして，審決に至った。

（被告の反論）

原告は本願発明の出願時点から刊行物1の記載内容を熟知していたといえるし，出願から審判請求時に至る出願経過を参酌すれば，本願発明が容易想到であるとする審決の理由は，審査段階において通知された拒絶理由の範囲内の理由といえるものである。そして原告は，これに対して意見を述べる機会を得て，意見書において実際に意見を述べていた。したがって，従来発明の内容を熟知し，上記意見書において既に意見を述べていた原告に，これを新たな拒絶理由として通知することにより再度の意見を述べる機会を与えるべき必要性は何らなかった。

（本判決の判断）

審決は，刊行物1を主引用例とし，刊行物2を補助引用例として，本願発明について進歩性の判断をして，進歩性を否定したものであるが，主引用例に当たる刊行物1は，拒絶査定の理由とはされていなかったものである上，これまでの審査・審判において，原告に示されたことがなかったものであることが認められる。そうすると，審判官は，特許法1

59条2項が準用する同法50条により、審決において上記判断をするに当たっては、出願人たる原告に対し、前記内容の拒絶理由を通知し、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かったものといえることができる。したがって、原告に意見を述べる機会を与えることなくされた審決の上記判断は、特許法159条2項で準用する同法50条に違反するものであり、その程度は審決の結論に影響を及ぼす重大なものといえるべきである。これに照らせば、被告の反論はいずれも採用することができない。