

判決年月日	平成 19 年 5 月 30 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成 18 年(行ケ)第 10260 号		
○「異物検出装置」に関する発明（本願発明）に係る特許出願を拒絶すべきものとした審決が、本願発明の構成の一部について引用発明と対比しておらず、本願発明が上記の点において引用発明と相違するか否かについて判断を遺脱したとして、取り消された事例。			

（関連条文）特許法 29 条

本件は，「異物検出装置」に関する発明（本願発明）について，本願の出願前に頒布された刊行物 1 に記載された発明（引用発明）及び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として，特許出願を拒絶すべきものとした審決の取消訴訟である。

本判決は，審決は，本願発明の「直流電流成分除去部」が直流電流成分を除去するとの構成，及び「増幅部」が電流電圧変換するとの構成について，引用発明と対比しておらず，本願発明が上記の点において引用発明と相違するか否かについて判断を遺脱したものであって，この点が審決の結論に影響することは明らかであるとして，審決を取り消した。

なお，本判決は，本願発明の「直流電流成分除去部」，「増幅部」を原告主張のとおり解して，引用発明との相違点を認定，判断すべきであるとしても，本願発明は，引用発明及び周知技術を組み合わせれば，これに基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，審決を取り消すべきではないという被告の予備的主張について，次のとおり判示し，これを排斥した。

「拒絶査定不服審判請求及び無効審判請求に対する審決取消訴訟においては，当該審判で審理判断された特定の公知事実との対比における拒絶理由ないし無効理由と別個の公知事実との対比における拒絶理由ないし無効理由を主張することは許されない（最高裁昭和 42 年（行ツ）第 28 号同 51 年 3 月 10 日大法廷判決・民集 30 巻 2 号 79 頁）。これは，審判手続において，拒絶理由ないし無効理由について，当事者に対してその争点を明確にさせた上で十分な審理を尽くさせ，専門的知識経験を有する審判官による審判の手続を経由させるべきであるなど当事者の利益保護に由来するものであるということが出来る。したがって，審判において，特定の公知事実との対比における拒絶理由ないし無効理由の存否が実質的に審理され，かつ，その審理において，当事者に対する弁明の機会が与えられているときには，審決取消訴訟において，審決の行った，特定の公知事実と当該発明との一致点・相違点に関する認定・判断，容易想到性を基礎付ける公知事実の組み合わせの選

択，容易想到性の認定・判断などの点において，形式的には異なる拒絶理由ないし無効理由の存否に係る主張がされた場合であっても，一律的画一的に，当該主張を審理判断の対象とすることが許されないと解すべきではない。・・・本件について審判手続の経緯を見ると，・・・引用発明の『増幅部』及び『直流成分除去部』に，周知例・・・を適用することによって，当業者が容易に本願発明をすることができるか否かの争点については，審判手続において審理がされ，原告に対してこれに対する意見陳述の機会が与えられていたものと認めることができる。しかし，他方で，本件訴訟において，被告の予備的主張の当否を判断をするためには，その前提として，本願発明の『直流電流成分除去部』及び『増幅部』と，引用発明の各構成とを対比し，その異同を明らかにする必要があるというべきであるが，審決は，本願発明を理解するに当たり，『直流電流成分除去部』が直流電流成分を除去するとの構成及び『増幅部』が電流電圧変換するとの構成についての認定を誤り，その結果，引用発明との対比を誤った瑕疵があるので，この点に関しては，むしろ，審決において，改めて，出願人である原告に対して，本願発明の容易想到性の存否に関する主張，立証をする機会を付与した上で，再度の判断をするのが相当であるといえる。」