

判決年月日	平成 2 0 年 6 月 1 6 日	担 当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成19年（行ケ）第10244号		
○ 名称を「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」とする発明に関し，進歩性を欠くとした審決について，審判合議体は，特許法 1 5 9 条 2 項の規定にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由」を発見したにもかかわらず，同法 5 0 条本文に規定する手続を採ることなく，当該「異なる拒絶の理由」を採用して審決をしたとして，同審決が取り消された事例			

（関連条文）特許法 1 5 9 条 2 項，5 0 条，2 9 条 2 項

1 事件類型：拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決についての取消訴訟

2 本願発明の要旨

「【請求項 1 9】

スクリーン板であって，

平行な頂辺と底辺と，平行な第一と第二側辺であって前記頂辺と底辺に垂直な第一と第二側辺とを有する四角形の金属板と，

前記金属板に設けられた複数のスロット領域であって，各スロット領域において幅が 2 ～ 1 3 m m である各スロットが，前記辺の一つに対する傾斜角 α が 3 0 ～ 6 0 度となるように複数配置されている，複数のスロット領域と，

前記金属板の前記スロット領域の間に設けられた複数の陸領域と，
から構成されることを特徴とするスクリーン板。」

3 審決の要旨

(1) 引用発明の認定

「複数のスロットが形成されている長方形のスクリーン板であって，スロットが水平方向，即ち，長方形の下辺に対する傾斜角 α が 3 0 ～ 6 0 度であり，幅が 1 ～ 5 m m であり，更に，金属板に複数のスロットを機械加工により製造された，スクリーン板」

(2) 相違点

「スクリーン板が，本願発明では，複数のスロット領域と，前記複数のスロット領域の間に設けられた複数の陸領域とから構成されるのに対して，引用発明では，スロット領域が一つであり，本願発明に係る前記複数の陸領域も具備していない点。」

(3) 相違点についての判断

「スクリーン板において，1 枚の金属板に複数のスロットの一群からなるスロット領域を複数形成させた構造とすることは，本願前周知のことであって，スロット領域を複数形成させた構造のスクリーン板とすることは，対象となるスクリーン板の大きさ，又は形成させるスロットの長さあるいはスロット領域の幅等の所要の仕様に応じて，当業者が適宜選択し，採用し得ることで，その際，

上述したとおり，１枚のスクリーン板上に複数のスロット領域を設ける以上，当然に，スロット領域の間に陸領域が存在することとなることも自明である。

してみると，上記相違点の如く複数のスロット領域と，複数の陸領域とを有する構造のスクリーン板とすることは，格別の創意を要せず，また何らの困難性もないものである。

しかも，上記相違点に基づく本願発明のスクリーン板の効果は，本願明細書の段落【０００３】に『閉塞問題を最小限に抑えながら，スクリーンの機能を更に向上させ，製作を容易にするものである。』と記載され，また，段落【００２８】に『本発明のスクリーンアセンブリ１０，およびスクリーン板１３，１１３，２１３，３１３などは，回分または連続式蒸解缶，特に連続式蒸解缶において従来のスクリーンに比較して向上した運転性を有する。これらは，閉塞に強く，国際特許第９６／２６３１５号公報に関連する他の利点を有し，更に国際特許第９６／２６３１５号公報記載のスクリーンに比較して，向上した強度，向上した作業性，設置の容易性，製造の容易性を提供する。』と記載されているにすぎず，そのような効果は，引用例並びに周知技術から当業者が予測できる程度のことであるから，上記相違点に基づく効果においても，格別のものを認めることはできない。

したがって，本願発明は，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ものである。」

４ 本判決の判断

本判決は，以下のとおり説示し，拒絶理由通知書において通知された拒絶の理由は，新規性欠如のみであり，拒絶査定が採用した拒絶の理由も，新規性欠如のみであるというべきであるから，審判合議体は，特許法１５９条２項の規定にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由」を発見したにもかかわらず，同法５０条本文に規定する手続を採ることなく，当該「異なる拒絶の理由」を採用して審決をしたものというほかないとした。

「(1)ア 特許法１５９条２項は，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は同法５０条の規定を準用するものと定めている。

これを本件についてみると，前記のとおり，審決は，本願発明は引用発明及び周知技術から容易に想到することができたものであり，特許法２９条２項に該当するとしたものであるから，審査段階において上記理由が通知されていることが必要となり，これを欠くときは改めて拒絶理由を通知しなければならないこととなる。そこで，この点について検討すると，本件において，拒絶理由通知書には，引用例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから特許法２９条２項に該当する旨の記載があり，また，拒絶査定においては，拒絶理由通知書に記載した上記理由により特許法２９条２項に該当するとしたものであるから，以上によれば，結局，審決前に告知された具体的な拒絶理由は引用例の指摘だけであり，その余は特許法２９条２項の条文を摘示したに止まるものといわざるを得ない。

ところで，特許法５０条が拒絶の理由を通知すべきものと定めている趣旨は，通知後に特許出願人に意見書提出の機会を保障していることをも併せ鑑みると，拒絶理由を明確化するとともに，これに対する特許出願人の意見を聴取して拒絶理由の当否を再検証することにより判断の慎重と客観

性の確保を図ることを目的としたものと解するのが相当であり、このような趣旨からすると、通知すべき理由の程度は、原則として、特許出願人において、出願に係る発明に即して、拒絶の理由を具体的に認識することができる程度に記載することが必要というべきである。これを特許法 29 条 2 項の場合についてみると、拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り、原則として、出願に係る発明と対比する引用発明の内容、対比判断の結果である一致点及び相違点、相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載することが要請されているものというべきである。

これを本件についてみると、前記のとおり、本件においては、引用例の指摘こそあるものの、一致点及び相違点の指摘並びに相違点に係る本願発明の構成の容易想到性についての具体的言及は全くないのであるから、拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り、拒絶理由の通知として要請されている記載の程度を満たしているものとは到底いえないものといわざるを得ない。

イ 進んで、上記特段の事情の存否について検討するに、被告は、『原告は引用例を熟知していたのであるから、拒絶理由通知を受けた原告としては、当然、本願当初発明（手続補正前のもの）と引用発明との間に相違する事項が存在すること及びその内容を正確に理解し、また、本願当初発明には、引用発明と相違する事項はあるが、その相違点は容易であると審査官が判断していることを理解していたといえる。』、『原告は、審査官及び審判合議体が、進歩性欠如により本願を拒絶すべきものとしていることを十分に理解し、認識していたといえる。』などと主張する。

確かに、原告の意見書及び審判請求の理由の各記載によれば、原告は、引用例の技術内容を熟知しており、本願当初発明又は本願発明と引用発明との間に審決が認定したのと同じ相違点が存在することを認識していたものと認められるし、拒絶理由通知書及び拒絶査定に拒絶の理由として進歩性欠如が記載されていたのであるから、その具体的理由は不明であるものの、審査官が、当該相違点に係る構成について当業者が容易に想到し得るものと判断したこと自体は理解することができたものと推認することができ、そうであるとすれば、この限度で拒絶理由通知を不要とする特段の事情があったものと一応いうことができる。

しかしながら、上記のとおり、拒絶理由通知書及び拒絶査定には、当業者が、引用発明との相違点に係る本願当初発明又は本願発明の構成を容易に想到し得たとする具体的理由については、それが周知技術を根拠とする点も含めて全く述べられていない上、当該容易想到性の存在が当業者にとって根拠を示すまでもなく自明であるものと認めるに足る証拠もないから、原告において、本願当初発明又は本願発明と引用発明との間に相違点が存在することを認識し、かつ、審査官が当該相違点の構成について当業者が容易に想到し得るものと判断していることを理解することができたからといって、そのことをもって、原告が、本願当初発明又は本願発明が引用発明を根拠に特許法 29 条 2 項の規定に該当するとの拒絶理由の通知を受けたものと評価することはできない。

そして、審査官において、原告は引用発明を熟知しており、本願発明との相違点も理解し得たはずであるとの認識であったとするならば、本願発明の相違点に係る構成の容易想到性こそが最も重要な論点であり、原告においてもその具体的根拠を知りたいと考えるであろうことは明らかである

から、何よりもこの点について審査官の考え方を根拠と共に示して原告の意見を聴取することが重要であったはずであるのに、審査官は、この点に関する具体的見解及びその根拠を何ら示していないことは前示のとおりである。

また、被告は、原告において、審判合議体も、進歩性欠如を採用して本願を拒絶すべきものとしていることを十分に理解し、認識していたと主張するが、仮にこのような事実があったとしても拒絶理由通知を不要とするものではないから、主張自体失当というべきである。

ウ さらに、被告は、『審決が認定した相違点は、手続補正により生じ、また、原告が認識し、意見を述べていた相違点と何ら異なるものではない。』と主張するが、上記イにおいて説示したところに照らせば、同様に、そのことをもって、原告が、本願当初発明又は本願発明が引用発明を根拠に特許法 29 条 2 項の規定に該当するとの拒絶理由の通知を受けたものと評価することはできない。

エ その他、原告が、本願当初発明又は本願発明が引用発明を根拠に特許法 29 条 2 項の規定に該当するとの拒絶理由の通知を受けたものと認めるに足りる証拠はない。

(2) 以上によれば、拒絶理由通知書において原告に対し通知された拒絶の理由は、新規性欠如のみであり、拒絶査定が採用した拒絶の理由も、新規性欠如のみであるというべきであるから、審判合議体は、特許法 159 条 2 項の規定にいう『査定の理由と異なる拒絶の理由』を発見したにもかかわらず、同法 50 条本文に規定する手続を採ることなく、当該『異なる拒絶の理由』を採用して審決をしたものというほかない。」