

判決年月日	平成22年5月27日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事 件 番 号	平成21年（行ケ）10361号		
○ 本願発明と、解決課題及び解決手段の技術的な意味を異にする引用刊行物A記載の発明に、同様の前提に立った引用刊行物C記載の事項を組み合わせると本願発明の相違点に係る構成に到達することが、何故可能であるかについての説明をすることなく、特許法29条2項該当性を肯定したとして、審決が取り消された事例			

（関連条文） 特許法 29 条 2 項

本件は、発明の名称を「耐油汚れの評価方法」とする発明について特許出願をした原告が、その出願に対する拒絶査定を不服として特許庁に対して審判請求をした事件において、特許庁が請求不成立の審決をしたので、その審決の取消訴訟を裁判所に対して提起した事案である。

裁判所は、次のとおり説示して、特許法29条2項該当性を肯定した審決を取り消した。すなわち、「本願発明のような平易な構成からなる発明では、判断をする者によって、評価が分かれる可能性が高いといえる。このような論点について結論を導く場合には、主観や直感に基づいた判断を回避し、予測可能性を高めることが、特に、要請される。その手法としては、従来実施されているような手法、すなわち、当該発明と出願前公知の文献に記載された発明等とを対比し、公知発明と相違する本願発明の構成が、当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から、どのような意義を有するかを分析検討し、他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって、相違する本願発明の構成を得て、本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請されるのであって、そのような判断過程に基づいた説明が尽くせない限り、特許法29条2項の要件を充足したとの結論を導くことは許されない。本件において、審決は、・・・本願発明と引用刊行物A記載の発明と対比し、擬似油汚れについて特定量を滴下し、乾燥工程を経由しないで水洗するとの構成を相違点と認定している。しかし、審決は、本願発明と、解決課題及び解決手段の技術的な意味を異にする引用刊行物A記載の発明に、同様の前提に立った引用刊行物C記載の事項を組み合わせると本願発明の相違点に係る構成に到達することが、何故可能であるかについての説明をす

ることなく，この点を肯定したが，同判断は，結局のところ，主観的な観点から結論を導いたものと評価せざるを得ない。」