

判決年月日	平成22年11月17日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成22年（行ケ）第10191号		
○ 出願後に頒布された引用例2に記載された事項を，引用発明1に採用することによって，本願発明を容易に発明することができたと判断した審決には，特許法29条2項の適用を誤った違法がある。 ○ 審決における刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという理由を，取消訴訟において，技術常識の名の下に刊行物記載の発明から容易に発明できたという理由に差し替えることは許されない。			

（関連条文）特許法29条2項，157条

原告は，発明の名称を「アルミニウム溶接用二波長レーザ加工光学装置およびアルミニウム溶接用レーザ加工方法」とする特許出願（分割出願）につき，拒絶査定不服審判を請求し，請求不成立審決を受けた。本件審決は，本願発明は，引用例1，2に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとしたが，引用例2は，本件原出願日の後に頒布されたものであった。

本件は，原告が，その取消しを求める訴訟であり，本件原出願日の後に頒布された引用例2を引用した誤り等を主張した。被告は，引用例2が本件原出願後に頒布されたことは認めた上，周知技術を適用すれば，相違点2に係る事項を当業者が容易になし得たとする本件審決の判断は，結論において誤りはないと主張した。

本判決は，以下のとおり判示して，本件審決を取り消した。

「引用発明1に基づいて容易に発明をすることができたか否かは，特許出願時において判断すべきはいうまでもないことであるから，本件原出願後に頒布されたものであることについて当事者間に争いがない引用例2に記載された事項を，引用発明1に採用することによって，容易に発明をすることができたと判断した本件審決には，特許法29条2項の適用を誤った違法があることが，明らかである。」

「本願発明においては，相違点2に係る短波長レーザの構成が，課題解決のための本質的な部分であると解される。…しかし，引用発明1における短波長レーザであるエキシマレーザは，アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，波長0.8μm付近の発光スペクトルを持たない上に，半導体レーザとは異なる種類のレーザである。このようなエキシマレーザを，「アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，0.8μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザ」という，種類の異なる短波長レーザに置き換える点の容易想到性を判断するに際し，引用例2に代えて周知技術で置き換えるという理由の差替えを，審判段階ではなく，訴訟段階に至ってから特許庁の側が行うことは，審決に理由

を付することを義務づけた特許法 157 条の趣旨にも反するものであり，許されないといわざるを得ない。

なお，審決取消訴訟において，審判の手續で審理判断された刊行物記載の発明との対比における進歩性の有無を認定して審決の適法，違法を判断するにあたり，審判の手續には現れていなかった資料に基づき当業者の特許出願当時における技術常識を認定し，これによって同発明の持つ意義を明らかにすることは許されるとしても…，刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという理由を，技術常識の名の下に刊行物記載の発明から容易に発明できたという理由に差し替えることが許されるとまで解することはできない。」