

判決年月日	平成24年10月17日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成24年（行ケ）第10056号		
○拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは、主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り、原則として、平成18年法律第55号による改正前の特許法159条2項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして同法50条が準用される			

（関連条文）平成18年法律第55号による改正前の特許法50条，159条2項

本件は，「作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械」に係る拒絶査定不服審判の請求不成立審決の取消しを求める事案である。

本件審決の理由は，要するに，①本件補正は，平成18年法律第55号による改正前の特許法（以下「法」という。）17条の2第4項に違反するので，法159条1項の規定により準用される法53条1項の規定により却下されるべきものであり，②本件補正事項が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると解されとしても，本願補正発明は，当業者が容易に発明することができたものであり，独立特許要件を欠くから，本件補正は，法159条1項の規定により準用される法53条1項の規定により却下されるべきものである，③本願発明は，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，特許法29条2項の規定により特許を受けることができない，というものである。

なお，本件出願の審査及び審判において引用された文献は，拒絶理由通知及び拒絶査定においては，引用例2を主引用例とし，周知例3及び2を副引用例として，当業者が容易に発明することができたものであるとされていたが，本件審決は，引用例1を主引用例とし，引用例2ないし4を副引用例とし，周知例1ないし3を周知の技術事項の例として，本願補正発明及び本願発明のいずれについても当業者が容易に発明することができたものである旨判断した。

原告の取消事由は，(1) 補正の目的要件の判断の誤り，(2) 本願補正発明の容易想到性の判断に係る手続違背，(3) 本願発明の容易想到性の判断に係る手続違背である。

本判決は，取消事由1，2は認めず，同3に理由があるとして，本件審決を取り消した。

「本件補正事項を追加することは，いわゆる外的付加に該当するというべきであり，限定的減縮を目的とするものとはいえない。また，本件補正事項は，請求項の削除，誤記の訂正あるいは明瞭でない記載の釈明を目的とするものではないことは明らかである。そうすると，本件補正は，法17条の2第4項に規定する目的要件を満たさない。」

「一般に、本願発明と対比する対象である主引用例が異なれば、一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになる。したがって、拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは、主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り、原則として、法１５９条２項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして法５０条が準用されるものと解される。」

「本件において、引用例１を主引用例とすることは、審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測されるものとはいえない。

なお、原告にとっては、引用発明２よりも不利な引用発明１を本件審決において新たに主引用例とされたことになり、それに対する意見書提出の機会が存在しない以上、出願人の防御権が担保されているとはいえない。

よって、拒絶査定において周知の技術事項の例示として引用例１が示されていたとしても、「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるといわざるを得ず、出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情が存在するとはいえない。」