

判決年月日	平成 1 7 年 3 月 3 0 日	担当部	東京高等裁判所 知的財産第 1 部
事 件 番 号	平成 1 6 年（行ケ）1 9 4 号		
○ 発明の進歩性判断についての審決の細かな理由付けが拒絶査定書に記載されたものと若干異なるものであっても，出願人に対する不意打ちとはいえず，審決に違法な手続違背はないとされた事例			

（関連条文）特許法 1 5 9 条 2 項

原告は，発明の名称を「インクジェット記録方法及びその装置とインクジェット記録ヘッド」とする発明（本願発明）の特許出願をしたところ，特許庁から拒絶査定を受けた。そこで，原告は，これを不服として審判請求をしたが，審判請求は成り立たないとの審決がされたので，同審決の取消しを求めた。本判決は，原告が主張する審決の取消理由はいずれも理由がないとして，原告の請求を棄却した。

原告が審決の手続違背（特許法 1 5 9 条 2 項違反）を主張したのに対し，本判決は，次のとおり判示した。

すなわち，特許法 1 5 9 条 2 項の趣旨は，審判官が審決において新たな事由により出願を拒絶すべき旨の判断をしようとするときは，予めその理由を出願人に通知して，同人に弁明ないし補正の機会を与えるというものであるから，審決における理由付けが拒絶査定又はそれに先立ってなされた拒絶理由通知と若干異なる箇所があっても，実質的に通知がなされていると認めることができるときは，審判手続が違法となるものではないと解するのが相当である。

しかるところ，拒絶査定が引用する拒絶理由通知書には，本願発明に対応する請求項に係る発明は，本件の引用例を含む刊行物に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものである旨記載されている。また，本件の引用例は，その全体が 9 頁であり，そのうち，「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」の部分は 5 頁である公開特許公報であって，膨大な量の刊行物とはいえないし，同公報に係る発明の出願人は原告自身であるから，原告はその刊行物の内容を熟知している。そして，拒絶理由通知及び拒絶査定のいずれにおいても，本件の引用例が進歩性なしの理由とされているのに対し，本件審決においてはその理由が更に細分化され，引用例から抽出された引用例発明 1 が新規性なしの理由とされ，同じく引用例発明 2 が進歩性なしの理由とされているにすぎない。

このような事情に照らせば，拒絶査定書等において，引用例記載の発明に基づいて本願発明に対応する請求項に係る発明の進歩性を否定する理由が記載されている以上，出願人である原告としては，本件審判手続において，当然，引用例全体を十分検討した上で，必要な対応があればそのような対応をとるべきである。本願発明の進歩性判断についての本

件審決の細かな具体的な理由付けが、拒絶査定書等に記載されたものと若干異なるものであり新規性なしとの判断も付加されているとしても、原告に対し既になされた拒絶理由通知の範囲内であり、これをもって出願人である原告に不意打ちであるとか弁明の機会を与えなかったとは認められず、違法な手続違背があったということとはできない、と判示した。