

事例①

平成29年（行ケ）第10213号（スロットマシン）

（不服2016-18811号）

平成30年9月10日判決言渡、

知的財産高等裁判所第2部

本件の概要

本件は、特願2014-224539号（「スロットマシン」）に係る発明についての拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消訴訟である。

審決は、拒絶査定不服審判請求と同時になされた本件補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1記載の発明は刊行物1記載の引用発明1又は引用発明2と同一であり、仮に相違する点があるとしても、引用発明1又は引用発明2から当業者が容易に想到し得たなどとして、本件補正を却下し、拒絶査定不服審判請求を不成立とした。

原告は、取消事由として、①本件補正の却下に当たり刊行物1に基づく拒絶理由通知を行わなかったことによる手続違背、②独立特許要件違反の判断（新規性・進歩性判断）の誤りを主張した。

判決では、取消事由はいずれも理由があるとして、審決が取り消された。

なお、取消事由②については、スロットマシンという技術分野に係る特有な技術判断によるところが大きいと、以下、取消理由①のみに特化して述べる。

本件の経緯

本願は、審査段階で、①請求項1に係る発明が、特願2010-194145号（特開2012-050540号、本件先願）の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、特許法29条の2により、特許を受けることができない、及び、②請求項1の記載が同法36条6項1号の要件を満たしていないとの拒絶理由通知が通知され、該①の理由で拒絶査定されたため、原告は、拒絶査定不服審判請求と同時に本件補正をした。

本件補正が行われたことによる前置審査では、審査官により、③本願補正発明は、新たに引用された

文献である特開2008-284231号公報（刊行物1）に基づき、特許法29条1項3号及び同条2項により、独立特許要件を充足しない、④本願補正発明は発明が不明確であるから、同法36条6項2号により、独立特許要件を充足しない。したがって、本件補正は、同法17条の2第6項において準用する同法126条7項に違反するから、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項により却下されるべきものであり、本願は、本件拒絶査定の理由に示したとおり拒絶されるべきものである旨が前置報告された。このため、原告は上申書を提出し、本願補正発明の新規性及び進歩性を有する旨反論した。

これに対し、合議体は、改めて拒絶理由通知をすることなく、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明（以下「本願補正発明」という。）は刊行物1記載の引用発明1又は引用発明2と同一であり、仮に相違する点があるとしても、引用発明1又は引用発明2から当業者が容易に想到し得たなどとして、本件補正を却下した上で、本件拒絶査定不服審判請求は成り立たない旨の審決をした。

本件補正発明**【請求項1】**

- A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、
- B 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、
- C 有利状態に制御するための有利量を付与することを決定する有利量付与決定手段と、
- D 付与された有利量を消費することによって前記有利状態に制御する有利状態制御手段と、
- E 前記有利量付与決定手段により決定された有利量の付与を前記有利状態中において報知可能な特定演出を実行する特定演出実行手段と、
- F 前記有利量付与決定手段により決定された有利量の付与を前記特定演出とは異なる特別演出を実行することで報知する有利量付与報知手段とを備え、

G 前記有利量付与報知手段は、前記有利量付与決定手段により有利量を付与することが前記特定演出の実行中に決定されたときには、当該特定演出の終了後に前記特別演出を実行することが可能であり、

H 有利量の付与を報知する前記特定演出の実行中に前記有利量付与決定手段により有利量を付与することが決定されたときには、当該特定演出を実行することで有利量の付与を報知し、当該特定演出の実行中に付与することが決定された有利量の付与を当該特定演出終了後に前記特別演出を実行することで報知する、スロットマシン。」(下線は、審判請求と同時に付与された補正の箇所である。)

判示事項

(下線は筆者による。)

(1) ……

(2) ……

(3) しかし、特許法50条本文は、拒絶査定をしようとするときは、出願人に対し拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し、拒絶理由を通知した場合には、同法17条の2第1項1号又は3号により出願人には上記指定期間内に補正をする機会が与えられる。これは、出願人に対し意見書の提出及び補正による拒絶理由の解消の機会を与えて、出願人の防御の機会を保障するとともに、その意見書を基にして審査官が再審査をする機会とする趣旨であると解される。そして、同法50条本文は、同法159条2項により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(新拒絶理由)を発見した場合に準用されており、上記の出願人の防御の機会の保障という趣旨は、拒絶査定不服審判において新拒絶理由が発見された場合にも及ぶものである。

また、同法53条1項(同法159条1項により読み替えて準用される場合を含む。)により特許請求の範囲の記載についてした補正が却下された場合には、既に拒絶理由が通知された補正前の特許請求の範囲の記載(以下、「補正前クレーム」という。)により拒絶理由の有無が判断されることになるから、拒絶査定又は拒絶査定不服審判請求不成立審決に至ることが少なくないが、審査段階において同法17条の2第1項3号所定の補正(以下、「3号補正」という。)がされた場合には、従前の拒絶理由通知に示されて

いなかった新たな刊行物(以下、「新規引用文献」という。)に基づく独立特許要件違反を理由として、その3号補正が却下され、補正前クレームに基づいて拒絶査定がされたとしても、拒絶査定不服審判請求等において補正後の特許請求の範囲の記載(以下、「補正後クレーム」という。)に基づく独立特許要件違反の判断の当否や補正前クレームに基づく拒絶理由の判断の当否を争い得ることに加え、審判請求時補正により、新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会がある。これに対し、新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として、審判請求時補正が却下され、補正前クレームに基づいて拒絶査定不服審判請求不成立審決がされてしまうと、審決取消訴訟において補正後クレームに基づく独立特許要件違反の判断の当否や補正前クレームに基づく拒絶理由の判断の当否を争うことはできるものの、審査段階における3号補正の場合とは異なり、新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会が残されていない点において、出願人にはより過酷であるといえることができる。

さらに、同法53条1項(同法159条1項により読み替えて準用される場合を含む。)において、3号補正及び審判時請求補正が独立特許要件に違反しているときはその補正を却下しなければならない旨が定められ、同法50条ただし書(同法159条2項により読み替えて準用される場合を含む。)において、同法53条1項(同法159条1項により読み替えて準用される場合を含む。)により3号補正及び審判請求時補正を却下する決定をするときは拒絶理由通知を要しない旨が定められたのは、平成5年改正によるものであるが、同改正においては、3号補正及び審判請求時補正については、既に行われた審査結果を有効に活用することができる範囲とするとの観点から、その目的を特定のものに限定することが定められ(目的要件の創設)、その一つとして限定的減縮が定められた(平成5年法による改正後の特許法17条の2第3項2号。この規定が平成6年法律第116号による特許法改正によって現行特許法17条の2第5項2号の規定となったが、実質的な変更を伴うものではない。)。このような改正経緯に照らすと、平成5年改正は、審判請求時補正〔限定的減縮〕においては、審査段階における先行技術調査の結果を利用することを想定していたことが明らかであり、審判請

求時補正〔限定的減縮〕を却下する際に、独立特許要件の判断において、審査段階において提示されていなかった新規引用文献を主たる引用例とするなど、審査段階において全く想定されていなかった判断をすることは、平成5年改正の本来の趣旨に沿わないものということができ、そのような場合に、同法159条2項により読み替えて準用される同法50条ただし書をそのまま適用することについては、慎重な検討を要するものということができる。

加えて、平成5年改正により、同法50条ただし書（同法159条2項により読み替えて準用される場合を含む。）において、同法53条1項（同法159条1項により読み替えて準用される場合を含む。）により3号補正及び審判請求時補正を却下する決定をするときは拒絶理由通知を要しない旨が定められたのは、再度拒絶理由が通知され、審理が繰り返し行われることを回避する点にあると解される。もとより、審理が繰り返し行われることを回避することにより、審査・審判全体の効率性を図ることは、重要ではあるが、新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として審判請求時補正を却下せずに、この新規引用文献に基づく拒絶理由を通知したとしても、限定的減縮である審判請求時補正による補正後クレームについて、特許法17条の2第3項～6項による制限の範囲内で補正することができるにすぎないから、審理の対象が大きく変更されることは考え難く、そのような審理の繰返しを避けるべき強い理由があるということとはできない。他方、前記のとおり、新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として、審判請求時補正が却下されて、補正前クレームに基づいて拒絶査定不服審判請求不成立審決がされた場合には、新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として、審査段階における3号補正が却下されて、補正前クレームに基づいて拒絶査定がされた場合とは異なり、新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正の機会が残されていない点において、出願人にはより過酷であり、この補正の機会の有無により、最終的に特許査定を得られるか否かが左右されるという重大な結果を招く可能性もある。

なお、平成27年9月改訂の審査基準では、限定的減縮を目的とする3号補正について、補正後クレームに新規性（同法29条1項）、進歩性（同条2項）、拡大先願（同法29条の2）及び先願（同法39条）に

係る拒絶理由が存在する場合で、補正前クレームに係る最後の拒絶理由通知において、上記拒絶理由に対応する拒絶理由を通知していなかったときは、その理由で補正を却下してはならず、補正後クレームに基づいて拒絶理由通知をするものとされている（甲25、乙7）。

以上の諸点を考慮すると、特許法159条2項により読み替えて準用される同法50条ただし書に当たる場合であっても、特許出願に対する審査・審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには、同法159条2項により準用される同法50条本文に基づき拒絶理由通知をしなければならず、しないことが違法になる場合もあり得るといふべきである。
（4） 本件においては、前記（1）のとおり、本件拒絶査定理由は、本件先願を理由とする拡大先願（特許法29条の2）であるのに対し、審決が本件補正を却下した理由は、刊行物1を理由とする新規性欠如（同法29条1項3号）及び進歩性欠如（同条2項）であって、適用法条も、引用文献も異なるものである。刊行物1は、本件補正を受けた前置報告書において初めて原告に示されたものであるが、刊行物1に基づく拒絶理由通知はされていないことから、原告には、刊行物1に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会は無かった。

なお、刊行物1の出願人は原告自身ではあるものの、後記2のとおり、刊行物1記載の引用発明1及び引用発明2は、本願補正発明の「特定演出」又は「特別演出」の構成を欠くものと認められ、「特定演出」及び「特別演出」は本願発明の発明特定事項でもあることからすると、原告において、本件補正までに、刊行物1に基づく拒絶理由を回避するための補正をしておくべきであったものということもできず、その他、刊行物1に基づく拒絶理由通知がなくても原告の防御の機会が実質的に保障されていたと認められる特段の事情も見当たらない。

以上の本願に対する審査・審判手続の具体的経過に照らすと、刊行物1に基づく拒絶理由通知がされていない審決時において、原告の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるから、審判合議体は、同法159条2項により準用される同法50条本文に基づき、新拒絶理由に当たる刊行物1に基づく拒絶理由を通知すべきであったということが出来る。

それにもかかわらず、上記拒絶理由通知をすることなく本件補正を却下した審決には、同法159条2項により準用される同法50条本文所定の手続を怠った違法があり、この違法は審決の結論に影響を及ぼすものと認められる。これに反する被告の主張を採用することはできない。

(5) 被告は、原告は、刊行物1に基づく新拒絶理由が記載されている前置報告書(甲22)に対して上申書(甲23)を提出しており、この新拒絶理由に対し意見を述べる機会があったと主張する。

しかし、原告が上申書により刊行物1に基づく新拒絶理由に対し反論したことは、前記(1)ウのとおりであるが、原告に対し刊行物1に基づく拒絶理由通知はされていないことから、原告には、刊行物1に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会がなかったことに変わりはないのであって、原告の上記反論の存在を加味しても、前記(4)のとおり、刊行物1に基づく拒絶理由通知がされていない審決時において、原告の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるとの判断が左右されるものではない。

(6) 以上によると、拒絶理由通知欠缺による手続違背という取消事由1は、理由がある。

2 取消事由2(独立特許要件違反の判断〔新規性・進歩性判断〕の誤り)について

(略)

所感

1 拒絶理由通知欠缺による手続違背に関する判決の基本的な考え方

判決では、以下の(1)～(4)の諸点を考慮すると、特許法159条2項により読み替えて準用される同法50条ただし書に当たる場合であっても、特許出願に対する審査・審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには、同法159条2項により準用される同法50条本文に基づき拒絶理由通知をしなければならず、しないことが違法になる場合もあり得る旨が判示された。

(1) 特許法50条本文では、拒絶査定をしようとするときは、出願人に対し拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないことが規定され、拒絶理由を通知した場

合には、同法17条の2第1項1号又は3号により出願人には指定期間内に補正をする機会が与えられるところ、これは、出願人に対し意見書の提出及び補正による拒絶理由の解消の機会を与えて、出願人の防御の機会を保障するとともに、その意見書を基にして審査官が再審査をする機会とする趣旨であって、同法159条2項の準用規定によって、出願人の防御の機会の保障という趣旨は、拒絶査定不服審判において新拒絶理由が発見された場合にも及ぶこと。

(2) 同法53条1項(同法159条1項により読み替えて準用される場合を含む。)による、特許請求の範囲の記載についてした補正の却下は、審査段階であれば、新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として3号補正が却下され、補正前クレームに基づいて拒絶査定がされたとしても、拒絶査定不服審判請求等において補正後クレームに基づく独立特許要件違反の判断の当否や補正前クレームに基づく拒絶理由の判断の当否を争い得ることに加え、審判請求時補正により、新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会がある。これに対し、新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として、審判請求時補正が却下され、補正前クレームに基づいて拒絶査定不服審判請求不成立審決がされてしまうと、審決取消訴訟において補正後クレームに基づく独立特許要件違反の判断の当否や補正前クレームに基づく拒絶理由の判断の当否を争うことはできるものの、審査段階における3号補正の場合とは異なり、新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会が残されていない点において、出願人にはより過酷であること。

(3) 平成5年改正により、同法50条ただし書(同法159条2項により読み替えて準用される場合を含む。)に、同法53条1項(同法159条1項により読み替えて準用される場合を含む。)による3号補正及び審判請求時補正を却下するときには拒絶理由通知を要しない旨が定められたのは、再度拒絶理由が通知されることで、審理が繰り返されることを回避し、審査・審判全体の効率性を図る点にあるところ、改正経緯に照らすと、審判請求時補正〔限定的減縮〕においては、審査段階における先行技術調査の結果を利用することが想定されていたことは明らかであって、審判請求時補正〔限定的減縮〕を却下する際に、独立特許要件の判断において、審査段階にお

いて提示されていなかった新規引用文献を主たる引用例とするなど、審査段階において全く想定されていなかった判断がされることは本来の趣旨に沿わないものである。このため、同法159条2項により読み替えて準用される同法50条ただし書をそのまま適用することについては慎重な検討を要すること。

(4) 新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として、審判請求時補正が却下されて、補正前クレームに基づいて拒絶査定不服審判請求不成立審決がされた場合には、新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として、審査段階における3号補正が却下されて、補正前クレームに基づいて拒絶査定がされた場合とは異なり、新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正の機会が残されていない点において、出願人にはより過酷であり、この補正の機会の有無により、最終的に特許査定を得られるか否かが左右されるという重大な結果を招く可能性もあること。

2 本件への当て嵌め

前記1の考え方を本件に当て嵌め、本願に対する審査・審判の(1)～(3)の具体的経緯に照らすと、刊行物1に基づく拒絶理由通知がされていない審決時において、原告の防御の機会が実質的に保障されていないと認められる。

このため、審判合議体は、同法159条2項により準用される同法50条本文に基づき、新拒絶理由に当たる刊行物1に基づく拒絶理由を通知すべきであったにもかかわらず、拒絶理由通知をすることなく本件補正を却下した審決には、同法159条2項により準用される同法50条本文所定の手続を怠った違法があると判示した。

(1) 本件拒絶査定の理由は、本件先願を理由とする拡大先願(特許法29条の2)であるのに対し、審決が本件補正を却下した理由は、刊行物1を理由とする新規性欠如(同法29条1項3号)及び進歩性欠如(同条2項)であって、適用法条も、引用文献も異なるものであること。

(2) 刊行物1は、本件補正を受けた前置報告書において初めて原告に示されたものであるが、刊行物1に基づく拒絶理由通知はされていないことから、原告には、刊行物1に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会がなかったこと。

(3) 刊行物1の出願人は原告自身ではあるものの、

刊行物1記載の引用発明1及び引用発明2は本願補正発明構成を欠くものと認められることからすると、原告において、本件補正までに、刊行物1に基づく拒絶理由を回避するための補正をしておくべきであったものということもできず、その他、刊行物1に基づく拒絶理由通知がなくても原告の防御の機会が実質的に保障されていたと認められる特段の事情も見当たらないこと。

3 過去の判例との関連

本件のように、拒絶理由通知欠缺による手続違背が争いとなった事件について、過去に遡ると、特許法50条本文の趣旨には触れずに、同法50条ただし書きの規定のみに従って判断された事例①もあるものの、出願人(原告)の防御の機会の実質的な保障の観点から手続違背であると判断された判決として、主たる引用例が初めて提示された事例のほか、主たる引用例との相違点はその発明の重要な構成であるにもかかわらず、主たる引用例との相違点を埋める証拠が初めて提示された事例(事例②、事例⑤)、主たる引用例との相違点に係る判断を一貫として争われているにもかかわらず、主たる引用例との相違点を埋める証拠が初めて提示された事例(事例③)、或いは、審判請求と同時に行われた3号補正によって大きく限定されたにもかかわらず、この限定について新たな証拠が提示された事例(事例④)がある。

このことから、事例②～事例⑤のような場合には、主たる引用文献に基づく拒絶理由通知がされていない、すなわち、出願人(原告)の防御の機会が実質的に保障されていないと判断される蓋然性が高く、違法と判断される可能性があるため、このような場合には、3号補正を却下するのではなく、再度、拒絶理由通知を通知する必要があると考えるべきである。

そして、本件は主たる引用例が拒絶査定の理由のものと異なっているという点で、主たる引用文献に基づく拒絶理由通知がされておらず、出願人(原告)の防御の機会が実質的に保障されていないと判断されたといえ、事例②～⑤の判断と同様といえる。

なお、新たに提示する証拠が単に周知の技術や技術常識を示すための証拠である場合には、事例⑥の「周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には、査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえない」との判示に見られるように、既に通知

されている拒絶査定の理由と異なる理由とはならず、出願人（原告）の防御の機会が実質的に保障されているといえるから、再度、拒絶理由通知を通知する必要はなく、3号補正を却下することができると考えられる。

4 参考判例

事例①平成15年（行ケ）475号（「研磨パッド」、平成16年9月30日判決言渡、東京高裁知財3部）

「(2) 特許法は、121条1項の拒絶査定不服審判において、補正がされた補正発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないときは、その補正を却下しなければならない旨を、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項で規定し、また、その補正の却下の決定をするときは、審判請求人に対し、意見書を提出する機会を与える必要はない旨を、同法159条2項で読み替えて準用する同法50条ただし書で規定している。

審決は、本件出願について、特許請求の範囲の請求項1に係る発明である補正発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないと判断したため、特許法の上記各規定にのっとり、審判請求人に対し、意見書を提出する機会を与えることなく、本件補正を却下したものであり、同却下決定について手続上の瑕疵はない。

(3) 原告は、①本件のように独立特許要件を満たさないことの理由（同法29条の2）が、そもそも補正前の請求項に潜在していたにもかかわらず、これについて拒絶理由通知を発することもなく、拒絶査定理由として示されることもないままに、拒絶査定不服審判請求後、審判請求時の補正が却下されるべきものか否かの判断の段に至って初めてこれを指摘し、独立特許要件を満たさないからとして同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項を発動して何ら弁明の機会もなく補正を却下することは、出願人にとってまさに不意打ちにほかならない、②審決の本件補正の却下決定の手続には、憲法31条、特許法159条2項で準用する同法50条違反をはじめとする手続上の瑕疵がある、すなわち、先願発明については、1度も弁明の機会が与えられていない以上、特許法29条の2を理由として、先願明細書等に基づき、特許法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項により補正却下すべきではなく、同法

159条第2項で準用する同法50条本文に基づいて、拒絶理由が通知されるべきである、と主張する。

しかし、……本件補正を却下するに当たって、先願発明に基づく特許法29条の2の拒絶理由が通知されていない場合は、本件出願の拒絶理由として、そのことを審決の判断の基礎とすることができず、本件出願を拒絶できるか否かは、専ら既に通知されている引用例記載の発明2に基づく同法29条2項該当の有無によって決せられることになるのであるから、本件補正が認められるかどうかについて逐一弁明の機会が与えられないからといって、本件補正却下の手続が不意打ちであるとか、適正な手続に反するなどということになるとはいえず、原告の前記主張は採用することができない。」

事例②平成18年（行ケ）10102号（「シート張力調整方法、シート張力調整装置およびシートロール用巻芯」、平成18年12月20日判決言渡、知財高裁4部）

「……原告は、審決では、刊行物2に代えて甲3が公知例として適用されており、原告は、甲3発明について意見を述べる機会もなく、補正の機会も与えられなかったのであるから、本件審判手続は、特許法159条2項で準用する同法50条の規定に違反すると主張する。

……周知技術は、その技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然知っているべき技術というにすぎないのであるから、審判手続において拒絶理由通知に示されていない周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても、原則的には、新たな拒絶理由には当たらないと解すべきである（例えば、東京高判平成4年5月26日・平成2年（行ケ）228号参照）。

しかしながら、本件では、本願補正発明と引用発明1との相違点に係る構成が本願補正発明の重要な部分であり、審査官が、当該相違点に係る構成が刊行物2に記載されていると誤って認定して、特許出願を拒絶する旨の通知及び査定を行い、しかも原告が審査手続及び審判手続において刊行物2に基づく認定を争っていたにもかかわらず、審決は、相違点に係る構成を刊行物2に代えて、審査手続では実質的にも示されていない周知技術に基づいて認定し、さらに、その周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性

の高いものであるとも認められない。このような場合には、拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たるといえることができ、拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも、新たな拒絶理由通知を発し、出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。」

事例③平成18年（行ケ）10281号（「取引可否決定方法、取引可否決定システム、中央装置、コンピュータプログラム、及び記録媒体」、平成19年4月26日判決言渡、知財高裁4部）

「(4) 本件補正発明1における相違点2に係る構成の重要性

甲4ないし6によれば、本件補正発明1が引用例1に記載された発明と相違する「……」という構成は、本願の当初明細書においても、また、その後提出された補正書等においても、出願人である原告が一貫して強調してきた最も重要な構成の一つであり、かつ、上記の本件審査及び審判手続においても明らかに原告が強い関心を示して審査及び審判で慎重な審理判断を求めた構成であることが優に認められるところである。……

(5) 審決の違法性

以上検討したように、審決が認定した「……」は、たとえ周知技術であると認められるとしても、特許法29条1、2項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく、容易想到性を肯認する判断の引用例として用いているのであるから、刊行物等に記載された事項として拒絶理由において挙示されるべきであったものである。

しかも、本件補正発明1が引用例1に記載された発明と対比した場合に有する相違点2の構成は、本願発明の出願時から一貫して最も重要な構成の一つとされてきたのであり、出願人である原告が、審査及び審判で慎重な審理判断を求めたものであるのに、審決は、この構成についての容易想到性を肯認するについて、審査及び審判手続で挙示されたことのない特定の技術事項を周知技術として摘示し、かつ、これを引用例として用いたものであるから、審判手続には、審決の結論に明らかに影響のある違法があるものと断じざるを得ない。」

事例④平成22年（行ケ）10298号（「逆転洗濯方法および伝動機」、平成23年10月4日判決言渡、知財高裁2部）

「……平成6年法50条本文は、拒絶査定をしようとする場合は、出願人に対し拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し、同法17条の2第1項1号に基づき、出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ、これらの規定は、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も準用される。審査段階と異なり、審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会がなく（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。）、拒絶査定を受けたときとは異なり拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決（拒絶審決）を受けたときにはもはや再補正の機会はないので、この点において出願人である審判請求人にとって過酷である。特許法の前記規定によれば、補正が独立特許要件を欠く場合にも、拒絶理由通知をしなくとも審決に際し補正を却下することができるのであるが、出願人である審判請求人にとって上記過酷な結果が生じることにかんがみれば、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして、審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとすべき場合もあり得るといえるべきである。

……本件においてされた補正却下に関する事情として、①本件補正の内容となる構成が補正前の構成に比して大きく限定され……るものであって、補正発明の構成に係るものであるが、この新たな限定につき現に新たな公知文献を加えてその容易想到性を判断する必要のあるものであったこと、②審尋で提示された公知文献はそれまでの拒絶理由通知では提示されていなかったものであること、③審尋の結果、原告は具体的に再補正案を示して改めて拒絶理由を通知してほしい旨の意見書を提出したこと、④後記2で判断するとおり、新たに提示された刊行物2の記載事項を適用することは是認できないこと、などの事実関係がある。本件のこのような事情にかんがみると、拒絶査定不服審判を請求するとともにした特許請求の範囲の減縮を内容とする本件補正につき、拒絶理由を通知することなく、審決で、従前引用された文献や周知技術とは異なる刊行物2を審尋書で示しただけのままで進歩性欠如の理由として本件補正を却下したの

については、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ないものである。本件においては、審判においても、減縮的に補正された歯車の具体的構成に対し、その構成を示す新たな公知技術に基づいて進歩性を否定するについては、この新たな公知技術を根拠に含めて提示する拒絶理由を通知して更なる補正及び意見書の提出の機会を与えるべきであったというべく、この手続を経ることなく行われた審決には瑕疵があり、当該手続上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすべき違法なものであるから、原告主張の取消事由1には理由がある。

……被告は、平成5年法改正が、出願当初から多項制を活用して補正をあまり行わない出願と過度の補正を行う出願との不公平を是正し、審査・審判の迅速性を確保するために行われたものであり、最後の拒絶理由通知を受けた後になされた補正や拒絶査定不服審判を請求する際の補正が不適法である場合、直ちに当該補正を却下するという制度設計がなされたものであると主張する。

確かに、平成5年法改正は、被告主張のように、補正の目的を制限すること等により審査・審判の迅速性を確保することをその趣旨としたものということができる。しかし、平成5年法改正がこのような趣旨であり、補正が繰り返されるのは好ましくないとしても、それまでに示されなかった拒絶理由の枠組みに対する適切な手続保障が失われてはならず、過度の補正が行われた出願については別途の考慮を要するとして、本件の前記事実関係の下に、新たな公知技術が拒絶理由で示されないまま審決で補正発明につき独立特許要件欠如として容易想到の結論に至ることが許されないことには変わりはない。

被告は、審尋において、前置報告書の内容を示して意見があれば回答をするよう求め、具体的に刊行物2を示してその内容に基づいて補正発明が進歩性を欠く旨を述べ、これに対し原告は、平成22年4月9日付け回答書を提出して、刊行物2及びその他の引用文献について詳細に反論し、補正発明が進歩性を有する旨を主張しているのであるから、この点について意見を述べる機会が与えられなかったとはいえないと主張する。

しかし、上記の手続は、審尋において刊行物2を示しただけであり、拒絶理由を通知して意見書の提出を求めたものではないから、補正案を示して補正の

機会を与えるよう要望し、新たに示された刊行物2に対応した補正を予定していた原告の手続保障に欠けるものであって、前示のような適正な審判の実現と発明の保護を図るという観点を欠くものである。」

事例⑤平成26年（行ケ）10272号（「自己乳化性の活性物質配合物およびこの配合物の使用」、平成28年2月17日判決言渡、知財高裁2部）

「……これらの相違点について、拒絶査定においては全く検討していなかった「薬剤成分の分子分散」と「溶融押出法」に関する周知技術を適用することによって、補正発明は、引用発明及び周知技術から、当業者が容易に想到することができた旨を判断している。しかも、上記周知技術に関する文献は、審決時に初めて示されたものである。……

……平成18年法律第55号による改正前の特許法50条本文は、……手続保障の観点から、出願人に意見書の提出の機会を与えて適正な審判の実現を図るとともに、補正の機会を与えることにより、出願された特許発明の保護を図ったものと理解される。この適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は、拒絶査定不服審判において審判請求時の補正が行われ、補正後の特許請求の範囲の記載について拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも当然妥当するものであって、その後の補正の機会のない審判請求人の手続保障は、同様に重視されるべきものといえる。

以上の点を考慮すると、拒絶査定不服審判において、本件のように審判請求時の補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に、仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには、審判請求人に対し拒絶の理由を通知し、意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される。

……本件拒絶査定の理由は、補正前発明は、当業者が引用文献1に記載した発明であるというものであるのに対し、審決は、補正発明は、引用文献1に記載された発明に周知技術を適用して容易に発明をすることができたというものであり、……

……本願発明は、本件補正前後を問わず、発明の効果を奏する上で、自己乳化性を具備することが特に重要であるところ、少なくとも、補正発明においては、自己乳化性の有無に関し、脂質成分及び結合剤

成分が分子分散体を形成するか否かが一定の影響を与える前提に立っているから、相違点3及び4に係る構成、特に相違点4に係る構成を具備するために適用する必要がある技術の有無やその具体的内容は、補正発明の進歩性判断を左右する重要な技術事項というべきである。……甲6～8の文献は……に関する周知な技術に関するものではあるが、当業者にとって引用発明に適用すれば、試行錯誤なしに相違点3及び4の構成を具備できるような技術といえない以上、審決が、審判手続において、相違点3及び4の存在を指摘せず、……に関する上記各文献を示すこともなく、判断を示すに至って、初めて相違点3及び4の存在を認定し、それに当該技術を適用して、不成立という結論を示すのは、実質的には、査定の理由とは全く異なる理由に基づいて判断したに等しく、当該技術の周知性や適用可能性の有無、これらに対応した手続補正等について、特許出願人に何らの主張の機会を与えないものといわざるを得ず、特許出願人に対する手続保障から許されないというべきである。」

事例⑥平成25年（行ケ）10131号（「フィッシング詐欺防止システムにおける本人確認迅速化補助システム」，平成26年2月5日判決言渡，知財高裁2部）
「……平成18年法律第55号による改正前の特許法50条本文……の準用の趣旨は，審査段階で示されなかった拒絶理由に基づいて直ちに請求不成立の審決を行うことは，審査段階と異なりその後の補正の機会も設けられていない（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。）以上，出願人である審判請求人にとって不意打ちとなり，過酷であるからである。そこで，手続保障の観点から，出願人に意見書の提出の機会を与えて適正な審判の実現を図るとともに，補正の機会を与えることにより，出願された特許発明の保護を図ったものと理解される。この適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は，拒絶査定不服審判において審判請求時の補正が行われ，補正後の特許請求の範囲の記載について拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも当然妥当するものであって，その後の補正の機会のない審判請求人の手続保障は，同様に重視されるべきものといえる。

以上の点を考慮すると，拒絶査定不服審判において，本件のように審判請求時の補正として限定的減

縮がなされ独立特許要件が判断される場合に，仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには，審判請求人に対し拒絶の理由を通知し，意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される。これに対し，当該補正が他の補正の要件を欠いているような場合は，当然，補正を却下すべきであるし，当該補正が限定的減縮に該当するような場合であっても，当業者にとっての周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には，査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえず，その周知技術や技術常識に関して改めて意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下しても，当業者である審判請求人に過酷とはいえず，手続保障の面で欠けることはないといえよう。

……本件において，拒絶査定の理由は，「補正前発明は，当業者が，引用文献1に記載された発明に対して，引用文献2に開示された技術及び周知技術を適用して容易に発明をすることができた」というものであるのに対し，審決の補正却下の理由は，「補正発明は，当業者が，引用文献1に記載された発明に対して周知技術を適用して容易に発明することができた」というものである。そうすると，両者の相違は，引用文献2に開示された技術について，拒絶査定ではこれを公知技術としたのに対し，審決ではこれを周知技術と評価して例示したのであって，審判請求人である原告にとって不意打ちとはいえないから，審判段階の独立特許要件の判断において改めてこの点について意見書の提出及び補正をする機会を与えなくとも，手続保障の面から審決に違背はないといえる。……参考文献1ないし3は，審決において周知技術や常套手段を示すものとして引用されたものであり，……いずれも実際に当業者にとっての周知の技術や常套手段を示したものと認められるのであるから，これに対する補正の機会が与えられなくとも（参考文献1及び2は，審判の審尋において示されたものであり，原告からこれらに対する反論として回答書（甲14）が提出されている。），当業者である審査請求人にとって格別の不利益はないものと解され，原告の主張には理由がない。」

執筆者紹介

事例1：平成29年（行ケ）第10213号（スロットマシン）佐藤聡史（審判部訟務室）

（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。）