

判決年月日	平成29年7月18日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成28年(行ケ)10238号		
○ 拒絶査定理由とされていなかった事由により本願発明を拒絶する場合に、特許法159条2項、50条本文に基づき、出願人に対し、拒絶理由を通知しなかった審決には、同法所定の手続を欠いた違法があるとして、取り消された事例。			

(関連条文) 特許法159条2項、50条本文

(関連する権利番号等) 特願2012-135226号(本願)、不服2015-13829号(不成立審決)

判 決 要 旨

原告は、発明の名称を「遊技機」とする特許出願をしたところ、本件拒絶理由通知書により、請求項2に係る発明は、引用発明及び周知技術に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるとの拒絶理由が通知された。その後、上記理由によって、本件拒絶査定がされたが、本件拒絶査定には、請求項1に係る本願発明については、拒絶理由を発見しない旨記載されていた。原告は、本件不服審判を請求するとともに、本件補正を行った。

本件審決は、請求項1に係る本件補正発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、独立特許要件を欠くとして、本件補正を却下するとともに、本願発明についても、本件補正発明と同一のものであるから、同法29条2項により、特許を受けることができない旨判断した。

本件は、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り、原告は、取消事由として、手続違背、本件補正発明及び本願発明の容易想到性の判断の誤り等を主張した。

本判決は、以下のとおり判示して本件審決を取り消した。

本件拒絶査定においては、請求項2に係る発明につき、引用発明及び周知技術から当業者が容易に発明をすることができたものであると記載され、本願発明については、拒絶理由を発見しないと記載されていたのであるから、本願発明は、本件拒絶査定理由となっておらず、特許法159条2項の「査定の理由」は存在しない。よって、本件審決において、本願発明を拒絶する場合は、特許法159条2項、50条本文に基づき、出願人である原告に対し、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ころ、本件審判手続において、拒絶理由は通知されていないから、本件審判手続には、特許法159条2項、50条本文所定の手続を欠いた違法が存在する。

なお、被告が主張するように、本件審決の請求項1の記載が請求項2の誤記であると解することはできない。