

## 主引用例の差替えと特許法159条2項 「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」

——建設機械事件——

知財高裁 平成24年10月17日判決  
平成24年(行ケ)10056号 審決取消請求事件  
判例時報2174号94頁, 特許ニュース13511号1頁

君 嶋 祐 子\*

### 【要 旨】

本判決は、「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」と判示し、「特段の事情」の有無を丁寧に認定した点で実務上参考となる。

本稿では、まず進歩性の判断手順(後記2.)と「引用発明」「主引用例」「副引用例」「周知・慣用技術」及び「周知例」の用語を整理した上で(後記3.)、拒絶審決における引用例の差替え・追加に関する裁判例(後記4.)、「周知技術」「周知例」の追加に関する裁判例(後記5.)を紹介し、最後に、本判決の位置づけ(後記6.)と、本判決の考え方を「副引用例」「周知技術」「周知例」に拡張する可能性(後記7.)について検討する。

### 【事 実】

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X会社の特許

出願についてされた拒絶査定不服審判の請求不成立審決について、XがY(特許庁長官)に対して同審決の取消しを請求した事案である。

本件の審査における拒絶理由通知は、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、出願当初の発明について進歩性がないとした。

これに対し、Xは、意見書を提出するとともに手続補正をしたが(同補正後の発明を「本願発明」という。)、拒絶査定を受けた。

拒絶査定は、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、引用例1を周知の技術事項の例として、本願発明について進歩性がないとした。

Xは、拒絶査定不服審判を請求し、明細書について手続補正をした(以下「本件補正」といい、補正後の発明を「本願補正発明」という。)

同審判の審尋においては、引用例3を主引用例、引用例4及び周知例1を副引用例とし、周知例3及び2を周知の技術事項の例として、本願補正発明について進歩性がないとした。

特許庁は、本件補正がいわゆる外的付加に該

\* 慶應義塾大学法学部 教授  
Yuko KIMIJIMA, Ph.D.

当し、限定的減縮を目的とするものとはいえず、平成18年法律55号による改正前の特許法17条の2第4項に規定する目的要件のいずれも満たさないとして、本件補正を却下し、請求不成立審決をした。

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進歩性がないことを理由とした。

Xは、本件審決には、(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があることを理由に、その取消しを求めて訴えを提起した。

## 【判 旨】

知的財産高等裁判所第4部は、Xの取消理由(1)及び(2)は理由がないとしたが、同(3)を認め、本件審決を取り消した(確定)。

主引用例の差替えについて、同部は以下のよう

に判示した。「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。」

「…本件においては、引用例1又は2のいずれを主引用例とするかによって、本願発明との一致点又は相違点の認定に差異が生じる。」

「…引用発明1又は2のいずれを主引用例とするかによって、引用発明2の…解決課題を考

慮する必要性が生じるか否かという点において、容易想到性の判断過程にも実質的な差異が生じることになる。」

「本件において、新たに主引用例として用いた引用例1は、既に拒絶査定において周知技術として例示されていたが、Xは、いずれの機会においても引用例2との対比判断に対する意見を中心にして検討していることは明らかであり、引用例1についての意見は付随的なものにすぎないものと認められる。

そして、主引用例に記載された発明と周知技術の組合せを検討する場合に、周知例として挙げられた文献記載の発明と本願発明との相違点を検討することはあり得るものの、引用例1を主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。

また、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、X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。」

「…一般に、引用発明と周知の事項との組合せを検討する場合、周知の事項として例示された文献の記載事項との相違点を検討することはあり得るのであり、したがって、審判請求書において、引用例1の記載事項との相違点を指摘していることをもって、これを主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。」

## 【研究】

### 1. はじめに

本件は、拒絶審決において、拒絶査定と異なる主引用例を引用して進歩性の判断をする場合について、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」に当たるとした事案である。同旨の裁判例は多数存在するが、本判決においては、主引用例の差替えは原則として手続違背になるが、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あれば手続違背を免れるとして、かかる「特段の事情」に当たるどうかについて丁寧に判示した点で、従来の裁判例において考慮されてきた諸事実の再構成として、実務上参考となる。

そこで、まず進歩性の判断手順（後記2.）と「引用発明」「主引用例」「副引用例」「周知・慣用技術」及び「周知例」の用語を整理した上で（後記3.）、拒絶審決における引用例の差替え・追加に関する裁判例（後記4.）、「周知技術」「周知例」の追加に関する裁判例（後記5.）を紹介し、最後に、本判決の位置づけ（後記6.）と、本判決の考え方を「副引用例」「周知技術」「周知例」に拡張する可能性（後記7.）について検討したい<sup>1)</sup>。

### 2. 進歩性の判断手順

進歩性の要件について定める29条2項は、特許出願前に当業者が同条1項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明することができた発明は、特許を受けることができないとする。

29条1項各号に掲げる発明として引用する発明を「引用発明」という<sup>2)</sup>。

進歩性を否定するためには、(1) 特許出願前に「当業者」という評価的概念（規範的概念）を主体として、(2) 引用発明から、(3) 請求項

に係る発明（本願発明）を、(4) 想到することが容易であったこと（容易想到性）を主張立証する必要がある。この容易想到性は、評価的要件（規範的要件）であり、その評価根拠事実と評価障害事実の総合によって評価される<sup>3)</sup>。

審査基準第Ⅱ部第2章2.4, 2.8に示された進歩性判断の手順は、次のとおりである<sup>4), 5)</sup>。

- ① 本願発明の認定
- ② 引用発明の認定
- ③ 本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定
- ④ 相違点の検討（進歩性判断の論理づけ）

「この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術を含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。」<sup>6)</sup>

「一般に、相違点の構成に係る証拠がない場合には、相違点に係る構成が設計事項か否かを判断する。一方、相違点の構成に係る証拠がある場合には、技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用発明の内容中の示唆等の観点から構成の組み合わせ又は置換の動機づけとなり得るか判断する。」<sup>7)</sup>

### 3. 「引用発明」「主引用例」「副引用例」「周知・慣用技術」及び「周知例」

29条1項各号に掲げる発明として引用する発明を「引用発明」という<sup>8)</sup>。「請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び」<sup>9)</sup>、発明の構成の一致点・相違点の認定を行う。本願発明との対比にあたっては、「独立した二以上の引用発明を組合わせて請求項に係る発明と対比してはならない」<sup>10)</sup>。

論理づけに最も適した引用発明とは、通常、本願発明との相違点が最も少ない引用発明である。そして、この対比に用いられる引用発明を、他の引用発明と区別して「主引用発明」といい、

主引用発明が記載されている公知文献を「主引用例」という。

論理づけの過程において、本願発明と主引用発明の相違点に係る構成に関して、本願発明と一致する他の引用発明がある場合、他の引用発明が記載された公知文献を「副引用例」という。

これに対し、「周知・慣用技術」は、「拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料」とされ、「引用発明の認定の基礎として用いるか」、相違点に係る構成の組合せ又は置換が容易かどうかの判断に当たって「当業者の知識（技術常識等を含む技術水準）又は能力（研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力や通常の創作能力）の認定の基礎として用いる」<sup>11)</sup>。この周知・慣用技術が記載された公知文献を「周知の技術事項の例」「周知例」という。周知・慣用技術を引用するときは、「例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。」<sup>12)</sup>

「周知・慣用技術」「周知例」は、拒絶理由通知に記載せずに拒絶査定において初めて引用しても、必ずしも50条違反にならないと理解されてきた<sup>13)</sup>。しかし、裁判例は、拒絶理由通知をしないまま、拒絶審決において「周知技術」「周知例」と称して実質的には引用例の差替え・追加を行う場合についても<sup>14)</sup>、<sup>15)</sup>、引用例の差替え・追加であるとして、159条2項において準用する50条違反の有無を検討するのが通例である<sup>16)</sup>。

#### 4. 拒絶審決における引用例の差替え・追加に関する裁判例

拒絶審決において、拒絶査定と異なる引用例を引用した場合の手続違背が問題となった類型として、次のような場合がある。

##### 4. 1 拒絶査定で引用されなかった文献を拒絶審決において引用例とする場合

(1) 知財高裁平成23年10月4日判決・判例時

報2139号77頁 [逆転選択方法および電動機] (取消)

審判請求とともにされた減縮的補正について、進歩性に関する新たな独立特許要件の欠如について拒絶理由を通知せず、拒絶審決と同時に補正却下した事例について、審決で新たに引用した副引用例を審判における審尋書で示したのみでは適正手続違反であり、更なる補正及び意見書提出の機会を与えるべきであったとした。

(2) 知財高裁平成23年2月28日判決・平成22年(行ケ)第10174号 [マイクロ電極アレイよりなる電極, 方法, 装置] (取消)

相違点に係る構成について、拒絶査定で引用した副引用例を、拒絶審決において、新たに3つの周知例を引用して周知であるとの主張に差替えた事案である。

(3) 知財高裁平成22年11月8日判決・判例タイムズ1341号217頁 [携帯型無線電話装置] (棄却)

審判請求書で原告が主張の中心に据えたのが、審決で新たに引用された主引用例との対比による本願発明の進歩性の主張だったことから、改めて拒絶理由を通知しなかったとしても原告にとって意見書の提出又は補正の機会が奪われたとはいえないとした。

(4) 知財高裁平成18年6月28日判決・判例時報1940号146頁 = 判例タイムズ1224号291頁 [情報磁気カード] (取消)

拒絶審決において周知例と称して主引用例を差替えた事案である。

(5) 東京高裁平成12年11月27日判決・平成11年(行ケ)118号 [合成ペプチド及びその混合物] (棄却)

拒絶査定と異なる理由が、「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想されるものであるなど、改めて意見書の提出又は補正の機会を与えることを要しない場合には、改めて拒絶理由を通知」しなくてよいとした。

#### 4. 2 拒絶査定における周知例を拒絶審決において引用例とする場合

(6) 本判決（取消）

(7) 知財高裁平成20年3月26日判決・平成19年(行ケ)第10074号〔空気清浄装置〕（取消）

(8) 東京高裁平成16年4月14日判決・平成15年(行ケ)230号〔磁気部材を有するモータ〕（棄却）

「審査の過程で既に通知された拒絶理由の内容と重要な部分において一致し、出願人が既にこれに対応する意見書（審判請求理由）を提出し、当該拒絶理由を解消する補正をすることができたようなとき」には、新たに拒絶理由を通知しなかったことが違法とまではいえないとした。

#### 4. 3 拒絶査定における主引用例と副引用例を、拒絶審決において主副を入れ替えて引用例とする場合

(9) 東京高裁平成4年3月5日判決・平成3年(行ケ)109号〔フランジ保護具〕（棄却）

主副引用例を入れ替えても生ずる論点は同じと考えられ、両引用例とも本願明細書に先行技術として記載され、出願人としてはその技術に熟知していたと認められるから、原告は拒絶査定前の拒絶理由通知に対し意見を述べる機会があったとした。

### 5. 拒絶審決における「周知技術」「周知例」の追加に関する裁判例

本稿では、周知技術・周知例の追加に関する裁判例を網羅的に検討する余裕はないが、159条2項において準用する50条違反が問題となった最近の裁判例のうち、「周知技術」として実質的には副引用例に当たるとも解される証拠を追加した事例（10）と、本来の意味での「周知」事項に関する事例（11）を、参考のために紹介

する<sup>17)</sup>。

(10) 知財高裁平成22年11月30日判決・判例時報2153号83頁〔コリオリ流量計の本質的に安全な信号調整装置〕（取消）

「審決が、拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すにあたっては、当事者（請求人）に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき、そのような事情のない限り、意見書を提出する機会を与えなければならない（特許法159条2項, 50条）。」「特段の事情が存するか否かは、容易想到性の有無に関する判断であれば、本願発明が容易想到とされるに至る基礎となる技術の位置づけ、重要性、当事者（請求人）が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の事情を総合的に勘案して、判断すべきである。」

本件においては次の経緯を総合して、手続違背を認めた。

① 相違点一に係る構成は、出願当初から請求項や補正書に明示的に記載されていた。

② 同構成は、本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構成である。

③ 審決は、相違点一として同構成を認定した上、本願発明の同構成は、周知技術の適用によって容易想到性があると初めて判断した。

④ 周知技術として認定した証拠（3つの引用例）も、審決において初めて原告に示した。

⑤ 同構成が、専門技術分野や出願時期を問わず、周知であることが明らかであるとはいえない。

⑥ 原告は意見書において、専ら、相違点一を認定していない瑕疵がある旨の反論を述べただけであり、容易想到でないことについての意見は述べていなかった。

(11) 知財高裁平成22年1月28日判決・判例時報2083号130頁＝判例タイムズ1333号224頁

[ビタミンK<sub>2</sub>高含有白色系鶏卵の生産方法] (棄却)

「審決において、相違点に係る容易想到性の判断に関連する理由づけに関して、拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加変更した部分が含まれたときに、付加変更した部分が、当業者において、先行技術を理解し、新たな発明をしようとする上で周知の事項であり、請求人に対して意見を述べる機会を付与しなくとも、手続の公正を害さないと認められる事情が存する場合には、意見を述べる機会を付与しなくても、直ちに違法となるものとはいえない。」本件においては、次の事実を総合すると、そのような事情が存するとした。

① 構成の相違点は、「飼育する鶏」「鶏卵」において白色系に限定されるか否かについてのみである。

② 拒絶査定（拒絶理由通知を含む。）において、鶏の品種によって作用効果に差が出ることを指摘している。

③ 審決に示された周知事項は、「当業者に限らず一般人に広く認識されていると理解される、常識的な事項である」。

## 6. 本判決の位置づけ

### 6. 1 主引用例の差替えは、原則として、159条2項の新拒絶理由<sup>18)</sup>に当たる

本判決は、「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」と判示した。

この判示事項と同様に、特段の事情がない限り新拒絶理由に当たるとした従来の裁判例としては、判決(7)及び(10)がある。判決(7)は、

主引用例の差替え事例である点で、本判決と同様であるが、判決(10)は、相違点の構成に係る副引用例を3つの証拠に示された「周知技術」に差替えた事例である。

これに対し、判決(3)は、本件同様主引用例の差替え事例であるが、「審判において拒絶理由を通知しないことが違法となるか否かは、手続の過程、拒絶の理由の内容等に照らして、拒絶理由の通知をしなかったことが出願人（審判請求人）の」意見書の提出及び補正の「機会を奪う結果となるか否かの観点から判断すべきである」として、本判決のような「原則－特段の事情」論に立たない。

実際の事件における認定は、本判決の立場と判決(3)の立場とでほとんど変わらないであろうが、本判決の「原則－特段の事情」論では、特許庁長官側に「特段の事情」の証明責任があるから、微妙な事例においては出願人（請求人、原告）に有利な判断となる。したがって、「原則－特段の事情」論は、審判手続における新拒絶理由の通知を促進する効果があろう。

### 6. 2 本判決において特段の事情を否定する事実

本判決において、上記「特段の事情」の判断要素として適示されたのは、次の諸事実である。以下に「旧引用例」とは、拒絶査定における引用例を、「新引用例」とは、拒絶審決において新たに引用された引用例をいう。

なお、本事案においてYは、特段の事情を肯定する事実として、①拒絶査定において、新引用例を周知技術の例示として示したこと、及び②Xが、旧引用例との対比において、新引用例に言及していたことを主張したが、Yの主張は排斥された。

#### 6. 2. 1 実体的考慮要素

① 主引用例の差替えにより、本願発明との一致点、相違点の認定に差異

② ①の結果、容易想到性の判断過程に差異  
6. 2. 2 手続的考慮要素（防御の機会）

③ 主引用例であった旧引用例と周知の事項との組合せを検討するにあたり、本願発明と新引用例との相違点を指摘しても、新引用例を主引用例としたときの相違点の検討と同視できない。また、Xは、いずれの機会においても旧引用例との対比判断に対する意見を中心に検討し、新引用例についての意見は付随的である。

④ 新引用例は、既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測できない。

⑤ 新たな争点（Xに不利な新引用例）について、意見書提出の機会が存在しない。

### 6. 3 特段の事情を肯定する根拠となる事実（6. 2の諸事実の一般化）

本判決は、特段の事情を否定し、拒絶審決の手続違背による違法を認めしたが、本判決の判示からすれば、特段の事情を肯定する根拠となる事実についての証明責任は被告すなわち特許庁長官にあると解される。そこで、前記6.2で認められた諸事実から、特段の事情を肯定する根拠となる事実を一般化して以下に記述してみたい。

#### 6. 3. 1 実体的考慮要素

① 引用例の差替え・追加により、本願発明との一致点・相違点の認定に差異が生じないこと。

② 引用例の差替え・追加により、容易想到性の判断過程に差異が生じないこと。

#### 6. 3. 2 手続的考慮要素（防御の機会）

③ 拒絶審決前の手続において、出願人（請求人）が、新引用例によって生じる新たな争点について、拒絶理由を通知したとすれば主張できたのと同視できる程度に主張を尽くしていたこと。

④ 新引用例は、既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測できること。

⑤ 新たな争点について、意見書の提出又は補正の機会が存在したこと。

### 6. 4 従来の裁判例と本判決における特段の事情

前記6.3で一般化した特段の事情を肯定する根拠となる事実①～⑤が、従来の裁判例における159条2項・50条の適否の判断において、どのように考慮されてきたか。検討の結果、手続違背による審決の違法性が肯定されたか否かを問わず、前記裁判例（1）～（10）の判決理由中で検討されている要素を挙げると、おおむね次のとおりである。

（1）①，②，⑤（取消）

（2）①，②，③（取消）

（3）③，⑤（棄却）

（4）①，②，③（取消）

（5）④，⑤（棄却）

（6）①，②，③，④，⑤（本件。取消）

（7）①，②，③（取消）

（8）①，②，③，⑤（棄却）

（9）①，②，⑤（棄却）

（10）①，②，③，⑤（取消）

### 6. 5 本判決の評価

本判決は、159条2項・50条違反を認定する際に、従来の裁判例で検討された理論及び内容を丁寧に整理して判示しており、実務上参考になる。

「主引用例」の差替えに関する本件のような事例では、特段の事情を肯定する根拠となる事実のうち、実体的考慮要素である①及び②が原則として否定される。主引用発明は、29条1項各号に定める発明に該当する具体的事実であり、審判の審理対象を考慮して審決取消訴訟の審理範囲を定めた大法廷判決<sup>19)</sup>においても、審理範囲を画する理由である。このような重要な理由の差替えについて、新たに拒絶理由の通知

をしなければ、原則として手続違背になるとする本判決の結論に異論を唱える者はなからう。

また、本判決の「原則－特段の事情」論と丁寧な考慮要素の認定は、「副引用例」や「周知技術」「周知例」の差替え・追加の事例について検討する上でも、参考とならう。

## 7. おわりに

結語にかえて、本判決における特段の事情の実体的考慮要素①②が、「副引用例」「周知技術」「周知例」の差替え・追加の場合に認められるかについて、検討してみよう。

相違点の構成に係る副引用例の差替え・追加については、次のように考えられる。

まず、拒絶審決に至るまで、相違点の構成自体の認定漏れがあった場合や、相違点は認識されていたがその構成に係る副引用例が引用されていなかった場合において、拒絶審決で初めて副引用例を引用する場合には、実体的考慮要素①及び②が否定される点で、主引用例の差替え事例に近い。

次に、相違点の構成に係る副引用例同士の差替えの場合には、実体的考慮要素①は認められるが、同②は事例による。例えば、相違点の構成と同一の副引用例同士の差替えの場合には同②も認められる場合があると思われるが、副引用例の課題や技術分野が違う場合など、容易想到性の判断過程に差異が生じる場合もあろう。相違点の構成と同一の副引用例がなく、同構成に類似する構成を有する引用例を用いる場合、査定・審決においては「周知・慣用技術」とされることもあるようだが、相違点の構成に係る公知技術の場合、相違点の構成と同一であっても類似であっても、出願人（請求人）に防御の機会を担保する必要性において変わりはないから、副引用例の差替えの例に準じて新拒絶理由と扱うべきであろう<sup>20)</sup>。

さらに、主引用発明から（場合によっては副

引用例の構成との組合せ・置換により）本願発明を想到することの容易性を基礎づける事実として、新たに公知技術を引用する場合には、実体的考慮要素①は認められ、同②についても認められる場合はさらに増えるだろう。もっとも、容易想到性の推論を決定的に変えるような公知技術が出てきた場合には、同②が否定される場合もあろう。「当業者の技術常識」や「容易想到性」の評価根拠事実も主要事実であるとする立場もあることからすれば<sup>21)</sup>、この場合も、軽々に「周知・慣用技術」であるとして出願人（請求人）の防御の機会を奪うべきではなからう。

このように、159条2項の新拒絶理由として拒絶査定不服審判において新たな拒絶理由通知を要求すれば、審判の審理に時間がかかる事例が増えることも予想されよう。しかし、拒絶査定不服審判の審理の迅速化が要請されるのは、特許されるべき出願について一刻も早く特許権を発生させるべきだからであり、本来特許されるべき出願について意見書の提出や補正の機会も与えずに拒絶するためではない。もちろん、過度の審理遅延は、特許庁全体の業務の迅速性にも影響を与えるので避けるべきだが、近時、知財高裁が、出願人（請求人）の防御の機会について、より実質的な判断を重ねている点は、重視すべきではないだろうか。

## 注 記

- 1) 本稿では、本判決におけるその他の事実上、法律上の争点についての判断の当否については、紙数の都合上言及しない。
- 2) 特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章1.5.3.
- 3) 進歩性の判断構造について、相田義明「進歩性の判断構造についての一考察」特技懇255号72頁（2009年）、同「進歩性の判断構造と、「阻害事由」「発明の効果」「周知技術」について」パテント63巻5号（別冊パテント3号）1頁（2010年）。
- 4) 特許庁審判部『進歩性検討会報告書』（平成19（2007）年3月）（特許庁HP）122頁



- 5) 進歩性に関する近時の議論については、塩月秀平「審決取消訴訟の判決スタイルと進歩性判断」中山＝斉藤＝飯村編『牧野利秋先生傘寿記念論文集・知的財産権 法理と提言』（2013年，青林書院）581頁，487頁以下と，その参考文献を参照されたい。最近の進歩性判断の例として，知財高裁平成21年1月28日判決・判例時報2043号117頁＝判例タイムズ1299号272頁〔回路用接続部材〕，知財高裁平成24年1月31日判決・判例時報2168号124頁〔遊技機〕。
- 6) 審査基準 第Ⅱ部第2章2.4 (2)
- 7) 前掲注4) 進歩性検討会報告書122頁，123頁。
- 8) 審査基準 第Ⅱ部第2章1.5.3
- 9) 審査基準 第Ⅱ部第2章2.4 (2)
- 10) 審査基準 第Ⅱ部第2章2.3 (3)，1.5.4 (4)
- 11) 審査基準 第Ⅱ部第2章2.8 (2)
- 12) 審査基準 第Ⅱ部第2章2.8 (2)
- 13) 審査基準 第Ⅸ部第2節7.2は，「拒絶査定においては，周知技術又は慣用技術を除き，新たな先行技術文献を引用してはならない。」としており，周知技術又は慣用技術なら，拒絶理由通知をしなくても，拒絶査定において引用してよいように読める。
- 14) 後記4.
- 15) 前田健＝小林純子「進歩性判断の法的構造」パテント63巻7号119頁（2010年）は，「技術常識と呼ぶことによって，新たな拒絶理由通知の必要性や審理範囲違反の問題を回避しているにすぎないという側面は否定できない。このように単なる副引用発明と技術常識（周知・慣用技術）とを区別して扱うことがなぜ許されるのかが問われなければならない。」（123頁）とする。
- 16) ただし，後記載判例（10）は，その点を明言しないまま，引用例の追加に関する裁判例と同様の判断をしている。
- 17) なお，知的高裁平成21年9月16日判決・平成20年（行ケ）10433号〔内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置〕は，拒絶査定と審決において本願発明の重要部分の認定が異なった場合にも，159条2項・50条が適用されるとし，また，「周知技術」について判示している。
- 18) 以下，本稿では，159条2項の「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」を，「新拒絶理由」という。
- 19) 最高裁昭和51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁＝判例時報806号13頁＝判例タイムズ334号113頁〔メリヤス編機〕。
- 20) 前田＝小林・前掲注15) 参照。
- 21) 相田・前掲注3) に紹介・説明されている。

（原稿受領日 2013年10月15日）