

審判時に周知技術が新たに摘示された場合における再度の拒絶理由通知の要否



辻本法律特許事務所 所長
弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士 辻本 希世士

第1 はじめに

1 問題の所在

特許出願の審査において拒絶査定となる場合、審査官は、拒絶理由通知を発して出願人に意見書を提出する機会を付与しなければならない（特許法50条）、拒絶査定不服審判に至って審査時とは異なる拒絶理由が発見された場合、審判官は、再度拒絶理由通知を発して出願人に意見書を提出する機会を付与しなければならない（同法159条2項）。すなわち、拒絶査定不服審判を担当する審判官は、審査官から既に発せられた拒絶理由とは別の心証に基づいて特許出願を拒絶しようとする場合には、出願人に意見書提出の機会を与えなければならない。

一見すると審判官が意見書提出の機会を与えるべきか否かは明確であるようにも思われるが、審査時点で発せられた拒絶理由と拒絶査定不服審判時に審判官が抱いた拒絶理由にかかる心証が同一か否かの線引きは必ずしも容易ではない。事実、特許法159条2項に基づく意見書提出の機会を与えなかったことを理由とする手続違背が争点となった審決取消訴訟も散見され、事案によって適法・違法の判断は分かれている。

そこで、本稿においては、審判官が再度拒絶理由通知を発しなければならない場合につき、過去の裁判例を俯瞰しつつ整理する。そして、本論点は、新たに周知技術を付加して進歩性欠如に基づく拒絶理由が説明される場合に頻繁に問題となるため、以下、かかる場合を中心に想定して検討することとする。

2 規 範

(1) 裁判例の紹介

コリオリ流量計の本質的に安全な信号調整装置にかかる発明の有効性が争われた裁判例（知財高判平成22年11月30日・判時2153号83頁）は、以下のとおり判示する。

「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当たっては、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）。そして、