

建設機械事件（審決取消請求事件）	
事件の表示	平成 24 年（行ケ）第 10056 号 判決言渡：平成 24 年 9 月 26 日 担当部：知財高裁第 4 部
判決	請求容認（審決取消）
参照条文	特第 159 条 2 項で準用する第 50 条
キーワード	手続違背、主引例、副引例

### 1. 事案の概要

審査段階で周知例として挙げられた文献を主引例とし、審査段階で主引例として認定された文献を副引例として、進歩性を有しないと判断された拒絶審決において、出願人に意見書を提出する機会が与えられていないとして、特許法第 159 条 2 項で準用する第 50 条の規定に違反するとして、拒絶審決が取り消された事案である。

### 2. 本件発明（参考）

【請求項 1】交流電源と、該交流電源に接続され、電源電圧・電流を検出する電源電圧・電流検出器と、交流電源出力を直流出力へ変換するコンバータと、・・・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。

### 3. 争点

- (1) 本件補正が平成 18 年改正前 17 条の 2 第 4 項に違反するかどうか
- (2) 本願補正発明の容易想到性の判断
- (3) 本願発明の容易想到性の判断に係る手続違背

### 4. 事件の経緯

- (1) 審査時における引用文献
  - ・拒絶理由通知時における引用文献  
主引例：引用例 2      副引例：周知例 2、3
  - ・拒絶査定時における引用文献  
主引例：引用例 2      副引例：周知例 2、3      周知技術：引用例 1
- (2) 審尋時における引用文献  
主引例：引用例 3      副引例：引用例 4、周知例 1      周知技術：周知例 2、3
- (3) 審決における引用文献  
主引例：引用例 1      副引例：引用例 2～4      周知技術：周知例 1～3

### 5. 被告（特許庁）の主張

・・・，これらの構成要素についてそれぞれ開示されている複数の文献があれば，これらを寄せ集めることで本願発明が成り立つということが出来る。

したがって，本願発明においては，どの文献を出発点として容易想到の説明をするかによって，説明の仕方，説明の順序はそれぞれ変わってくるものの，判断の内容，枠組み自体に変わりはない。よって，本件審決が引用例1を出発点として本願発明の容易想到性を説明したとしても，拒絶の理由を変更したというわけではない。

## 6. 裁判所の判断

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。…（中略）…引用発明2を主引用例とする場合には，交流発電機（交流電源）を用いた場合の問題点の解決を課題として考慮すべきであるのに対し，引用発明1を主引用例として本願発明の容易想到性を判断する場合には，引用例2のような交流／直流電源の相違が生じない以上，上記解決課題を考慮する余地はない。

そうすると，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の上記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。

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。

被告は，審判請求書において原告が引用例1を詳細に検討済みであると主張する。しかし，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。

以上