

スクリーン板事件（審決取消請求事件）	
事件の表示	平成19年（行ケ）第10244号 判決言渡日：平成20年6月16日 原告：アンドリッツ・インコーポレーテッド 被告：特許庁長官
判決	審決取消
参照条文	特許法159条2項で準用する特許法50条
キーワード	容易想到性の根拠、手続違背

### 1. 事案の概要

本件は、原告がした特許出願（以下「本願」という。）に対し拒絶査定がされたため、これを不服として審判請求をしたが、同請求は成り立たないとの審決がされたため、その取消しを求めた事案である。

### 2. 発明の要旨

審決が対象とした本件補正後の請求項19の記載は、次のとおりである（以下、この請求項に係る発明を「本願発明」という。）。

#### 【請求項19】

スクリーン板であって、

平行な頂辺と底辺と、平行な第一と第二側辺であって前記頂辺と底辺に垂直な第一と第二側辺とを有する四角形の金属板と、

前記金属板に設けられた複数のスロット領域であって、各スロット領域において幅が2～13mmである各スロットが、前記辺の一つに対する傾斜角 $\alpha$ が30～60度となるように複数配置されている、複数のスロット領域と、

前記金属板の前記スロット領域の間に設けられた複数の陸領域と、  
から構成されることを特徴とするスクリーン板。

### 3. 審決の要点

審決は、本願発明は、引用例に記載された発明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るから、特許法29条2項により特許を受けることができず、よって、「本件審判の請求は、成り立たない。」とした。

引用例（1996（平成8）年8月29日に頒布された国際公開第96/26315号パンフレット）に記載された発明（以下「引用発明」という。）

「複数のスロットが形成されている長方形のスクリーン板であって、スロットが水平方向、即ち、長方形の下辺に対する傾斜角 $\alpha$ が30～60度であり、幅が1～5mmであり、更

に、金属板に複数のスロットを機械加工により製造された、スクリーン板」

#### 4. 経緯

(1) 特許庁審査官は、原告に対し、平成14年9月27日付け拒絶理由通知書(甲2。以下「本件拒絶理由通知書」という。)をもって、本願に係る拒絶理由を通知した。

「(理由3) 特許法29条1項3号

(理由4) 特許法29条2項

理由3及び4について

請求項・・・15乃至20・・・について

引用例には、水平面に対して、傾斜角 $30\sim 60^\circ$ で配置されたスロットを有するスクリーンが記載されている。そして、引用例の4頁32行乃至34行には、フレームとフレームに固定されたスクリーンプレートを備えることが記載されている。

してみれば、本願の請求項・・・15乃至20・・・に係る発明は、引用発明と相違するものではない。」

(2) そこで、原告は、審査官に対し、平成15年3月28日、意見書(甲4。以下「本件意見書」という。)を提出し、本願発明のスクリーン板が引用発明のスクリーンと構成が相違すること、当該構成の相違により強度、作業性が向上するとの技術的効果が得られることなどを主張した。

「引用例によって、・・・本願発明・・・を新規性および進歩性なしとすることはできないものと思料します。」

(3) 審査官は、本願について、同年5月28日付けで、拒絶査定(甲6。以下「本件拒絶査定」という。)をした。

「この出願については、本件拒絶理由通知書に記載した理由3及び4によって、拒絶をすべきものである。」

引用例の5頁2行乃至20行には、スクリーンプレートがスクリーンバー16を備えることが記載されており、スロットの間隔 $t$ はスロットの幅 $s$ の1.5-2倍の長さであることが記載されている。してみれば、引用発明においても、本願発明の『陸領域』に相当するスクリーンバーが存在するから、この点において相違しない。」

(4) そこで、原告は、本件審判請求の理由を記載した同年11月26日付け手続補正書(甲8。以下「本件手続補正書(審判)」という。)において、引用発明のスクリーンバーが本願発明の陸領域に相当するものでないこと、本願発明が引用発明に比べて強度、作業性等の利点を有することなどを主張した。

「本件請求項に係る各発明は引用発明と同一ではなく、また引用例から当業者が容易に発明することができたものではない。」

(5) ところが、特許庁審判合議体(以下、単に「審判合議体」という。)は、本願発明と引用発明との相違点を「スクリーン板が、本願発明では、複数のスロット領域と、前記

複数のスロット領域の間に設けられた複数の陸領域とから構成されるのに対して、引用発明では、スロット領域が一つであり、本願発明に係る前記複数の陸領域も具備していない点。」と認定した上、本願発明の相違点に係る構成のうち、「スクリーン板において、1枚の金属板に複数のスロットの一群からなるスロット領域を複数形成させた構造とすること」は「本願前周知のこと」であり、「当業者が適宜選択し、採用し得ることである。」などとして、「本願発明は、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る。」と判断し、平成19年2月27日、引用発明及び周知技術を根拠に、本願発明が特許法29条2項の規定に該当することを、本件拒絶査定不服審判請求不成立の理由とする審決をした。

## 5. 裁判所の判断

本件拒絶理由通知書及び本件拒絶査定には、当業者が、引用発明との相違点に係る本願当初発明又は本願発明の構成を容易に想到し得たとする具体的理由については、それが周知技術を根拠とする点も含めて全く述べられていない上、当該容易想到性の存在が当業者にとって根拠を示すまでもなく自明であるものと認めるに足りる証拠もないから、・・・原告が、本願当初発明又は本願発明が引用発明を根拠に特許法29条2項の規定に該当するとの拒絶理由の通知を受けたものと評価することはできない。

本件拒絶理由通知書において原告に対し通知された拒絶の理由は、理由3（新規性）のみであり、本件拒絶査定が採用した拒絶の理由も、理由3のみであるというべきであるから、審判合議体は、特許法159条2項の規定にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由」を発見したにもかかわらず、同法50条本文に規定する手続を採ることなく、当該「異なる拒絶の理由」を採用して審決をしたものというほかない。したがって、審決には、同条本文の規定に違反する手続違背があることになる。

よって、その余の取消事由について判断するまでもなく、審決は違法であり、取消しを免れないから、原告の請求を認容することとして、主文のとおり判決する。

以上