

平成 20 年 3 月 26 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成 19 年(行ケ)第 10074 号 審決取消請求事件

平成 20 年 2 月 25 日口頭弁論終結

判 決

原告 X

訴訟代理人弁護士 高橋淳

被告 特許庁長官 肥塚雅博

指定代理人 森川元嗣，阿部寛，中田誠二郎，森山啓

主 文

1 特許庁が不服 2006 - 12364 号事件について平成 18 年 12 月 25 日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

主文同旨

第 2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「空気清浄装置」とする発明につき、平成 12 年 2 月 8 日に出願した特願 2000 - 30900 号の一部を分割して、平成 17 年 8 月 18 日、新たな出願（以下「本件出願」という。）とした。本件出願について、原告は、同年 12 月 27 日付け手続補正書による補正を行ったが、平成 18 年 5 月 9 日付けの拒絶査定を受けたため、同年 6 月 15 日、審判を請求し、同年 7 月 14 日付け手続補正書（甲第 22 号証）を提出した。

特許庁は、上記審判請求を不服 2006 - 12364 号事件として審理した結果、平成 18 年 12 月 25 日、上記 7 月 14 日付け手続補正書による手続補正（以下、審決と同様に「本件補正」という。）を却下した上で、「本件審判

の請求は，成り立たない。」との審決をし，平成１９年１月２２日，審決の謄本が原告に送達された。

２ 特許請求の範囲

- (1) 本件補正前の本件出願の請求項１，２及び４（平成１７年１２月２７日付け手続補正書による補正後のもので，請求項は全部で６項である。）は，次のとおりである（以下，請求項１，２及び４に係る発明をそれぞれ「補正前発明１，２及び４」といい，請求項全部に係る発明を「補正前発明」という。）。

【請求項１】

給電部に装着される被給電部を一端に有し，他端に吹き出し口が設けられ，中心軸線を有する電球型のケースと，

このケース内に収納され，前記被給電部からの交流を直流に変換する交流直流変換器と，

前記ケース内に収納され，前記交流直流変換器からの電圧を昇圧する昇圧トランスと，

前記ケース内に収納され，前記昇圧トランスに接続されたマイナスイオン発生器と，

前記ケース内に収納され，前記被給電部からの電力によって点灯する照明灯とからなり，

前記マイナスイオン発生器は，前記中心軸線と平行で，前記吹き出し口へ向かって延びる電極を備え，この電極に高電圧が印加されることにより，放電が起こってマイナスイオンを前記吹き出し口から放出する，ことを特徴とする空気清浄装置。

【請求項２】

給電部に装着される被給電部を一端に有し，他端に吹き出し口が設けられ，中心軸線を有する電球型のケースと，

このケース内に収納され、前記被給電部からの交流を直流に変換する交流直流変換器と、

前記ケース内に収納され、前記交流直流変換器からの電圧を昇圧する昇圧トランスと、

前記ケース内に収納され、前記昇圧トランスに接続されたマイナスイオン発生器と、

前記ケースの他端に設けられ、前記被給電部からの電力によって点灯する照明灯とからなり、

前記マイナスイオン発生器は、前記中心軸線と平行で、前記吹き出し口へ向かって延びる電極を備え、この電極に高電圧が印加されることにより、放電が起こってマイナスイオンを前記吹き出し口から放出する、ことを特徴とする空気清浄装置。

【請求項 4】

給電部に装着される被給電部を一端に有し、他端に吹き出し口が設けられるとともに、内部へ空気を取り入れる開口が設けられ、中心軸線を有する電球型のケースと、

このケース内に収納され、前記被給電部からの交流を直流に変換する交流直流変換器と、

前記ケース内に収納され、前記交流直流変換器からの電圧を昇圧する昇圧トランスと、

前記ケース内に収納され、前記昇圧トランスに接続されたオゾン発生器と、
前記ケースの他端に設けられ、前記被給電部からの電力によって点灯する照明灯とからなり、

前記オゾン発生器は、前記中心軸線と平行で、前記吹き出し口へ向かって延びる第 1 電極と、この第 1 電極と同心の円形開口部を有し、前記第 1 電極と対峙する第 2 電極とを備え、この両電極間に高電圧が印加されることによ

り、前記両電極間で放電が起こってマイナスイオンとオゾンとを含む空気流を前記第 1 電極側から前記第 2 電極側へ流すとともに、前記吹き出し口から放出する、
ことを特徴とする空気清浄装置。

- (2) 本件補正後の本件出願の請求項 1、2 及び 4（請求項は全部で 6 項である。）は、次のとおりである（補正部分を下線で示す。以下、本件補正後の請求項 1、2 及び 4 に係る発明をそれぞれ「補正発明 1、2 及び 4」といい、請求項全部に係る発明を「補正発明」という。本件補正後の明細書を「本件明細書」という。なお、補正前発明 4 と補正発明 4 は同一である。）。

【請求項 1】

給電部に装着される被給電部を一端に有し、他端に吹き出し口が設けられ、中心軸線を有する電球型のケースと、

このケース内に収納され、前記被給電部からの交流を直流に変換する交流直流変換器と、

前記ケース内に収納され、前記交流直流変換器からの電圧を昇圧する昇圧トランスと、

前記ケース内に収納され、前記昇圧トランスに接続されたマイナスイオン発生器と、

前記ケース内に収納され、前記被給電部からの電力によって点灯する照明灯とからなり、

前記マイナスイオン発生器は、前記中心軸線と平行で、前記吹き出し口へ向かって延びる 1 つの電極のみを備え、この 1 つの電極に高電圧が印加されることにより、放電が起こってマイナスイオンを前記吹き出し口から放出する、

ことを特徴とする空気清浄装置。

【請求項 2】

給電部に装着される被給電部を一端に有し，他端に吹き出し口が設けられ，中心軸線を有する電球型のケースと，

このケース内に収納され，前記被給電部からの交流を直流に変換する交流直流変換器と，

前記ケース内に収納され，前記交流直流変換器からの電圧を昇圧する昇圧トランスと，

前記ケース内に収納され，前記昇圧トランスに接続されたマイナスイオン発生器と，

前記ケースの他端に設けられ，前記被給電部からの電力によって点灯する照明灯とからなり，

前記マイナスイオン発生器は，前記中心軸線と平行で，前記吹き出し口へ向かって延びる1つの電極のみを備え，この1つの電極に高電圧が印加されることにより，放電が起こってマイナスイオンを前記吹き出し口から放出する，

ことを特徴とする空気清浄装置。

【請求項 4】

給電部に装着される被給電部を一端に有し，他端に吹き出し口が設けられるとともに，内部へ空気を取り入れる開口が設けられ，中心軸線を有する電球型のケースと，

このケース内に収納され，前記被給電部からの交流を直流に変換する交流直流変換器と，

前記ケース内に収納され，前記交流直流変換器からの電圧を昇圧する昇圧トランスと，

前記ケース内に収納され，前記昇圧トランスに接続されたオゾン発生器と，
前記ケースの他端に設けられ，前記被給電部からの電力によって点灯する照明灯とからなり，

前記オゾン発生器は、前記中心軸線と平行で、前記吹き出し口へ向かって延びる第１電極と、この第１電極と同心の円形開口部を有し、前記第１電極と対峙する第２電極とを備え、この両電極間に高電圧が印加されることにより、前記両電極間で放電が起こってマイナスイオンとオゾンとを含む空気流を前記第１電極側から前記第２電極側へ流すとともに、前記吹き出し口から放出する、

ことを特徴とする空気清浄装置。

３ 審決の理由

別紙審決書の写しのとおりである。要するに、補正発明４は、特開平１０－１５２３０７号公報（甲第１号証。以下「甲１刊行物」という。）記載の発明（以下「甲１発明」という。）、特表平９－５０８０６５号公報（甲第２号証。以下「甲２刊行物」という。）記載の発明（以下「甲２発明」という。）並びに甲１刊行物、甲２刊行物及び米国特許第５８４７５１４号明細書（甲第３号証。以下「甲３刊行物」という。）記載の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条２項の規定により、本件出願の際独立して特許を受けることができないから本件補正は却下されるべきであり、補正前発明４も同様に、甲１発明及び甲２発明並びに甲１ないし３刊行物記載の事項に基づいて、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項の規定により、特許を受けることができない、とするものである。

審決は、上記結論を導くに当たり、甲１発明の内容並びに補正発明４と甲１発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。

（１） 甲１発明の内容

電源ジャック２２を後ろ側周壁に有し、上部に開口１３aが設けられるとともに、空気を取り込むスリット１２bが設けられ、中心軸線を有する円筒状のケース１１と、

ケース本体 1 2 の底に取り付けられ、電源ジャック 2 2 から電力が供給される昇圧トランス 2 3 と、

前記ケース 1 1 内に配設され、前記昇圧トランス 2 3 からの電力が供給されるオゾン発生機構 3 1 と、

前記オゾン発生機構 3 1 は、前記中心軸線と平行で、前記開口 1 3 a へ向かって延びる第 1 電極 3 3 と、この第 1 電極 3 3 と同心の円形開口部 3 4 a を有し、前記第 1 電極 3 3 と対峙する第 2 電極 3 4 とを備え、第 1 電極 3 3 と第 2 電極 3 4 との間に昇圧トランス 2 3 から直流の高電圧が印加されることにより、第 1 電極 3 3 と、第 2 電極 3 4 の孔 3 4 a のエッジとの間にコロナ放電が起こってマイナスイオンとオゾンとを含むマイナスイオン風の気流が第 1 電極 3 3 側から孔 3 4 a、開口 1 3 a、孔 4 2 を通過するように発生し、マイナスイオン風が前記開口 1 3 a から放出されるオゾン発生装置。

(2) 一致点

給電部に装着される被給電部を有し、吹き出し口が設けられるとともに、内部へ空気を取り入れる開口が設けられ、中心軸線を有するケースと、

このケース内に収納され、電圧を昇圧する昇圧トランスと、

前記ケース内に収納され、前記昇圧トランスに接続されたオゾン発生器と、

前記オゾン発生器は、前記中心軸線と平行で、前記吹き出し口へ向かって延びる第 1 電極と、この第 1 電極と同心の円形開口部を有し、前記第 1 電極と対峙する第 2 電極とを備え、この両電極間に高電圧が印加されることにより、前記両電極間で放電が起こってマイナスイオンとオゾンとを含む空気流を前記第 1 電極側から前記第 2 電極側へ流すとともに、前記吹き出し口から放出する空気清浄装置である点

(3) 相違点

補正発明 4 は、被給電部を一端に有し、他端に吹き出し口が設けられた電球形のケースであるのに対し、甲 1 発明は、被給電部を後ろ側周壁に有し、

上部に吹き出し口が設けられた円筒状のケースである点（以下，審決と同様に「相違点１」という。）

補正発明４では，ケース内に収納された被給電部からの交流を直流に変換する交流直流変換器を備え，昇圧トランスは，交流直流変換器からの電圧を昇圧するのに対し，甲１発明では，交流直流変換器を備えず，昇圧トランスは，電源ジャック２２からの電圧を昇圧する点（以下，審決と同様に「相違点２」という。）

補正発明４は，ケースの他端に設けられ，被給電部からの電力によって点灯する照明灯を有するのに対し，甲１発明は，照明灯を有しない点（以下，審決と同様に「相違点３」という。）

第３ 審決取消事由の要点

審決は，本件補正における独立特許要件の有無を判断する対象となる請求項についての判断を誤り（取消事由１），補正前発明４の進歩性の判断に当たり，拒絶理由の通知を懈怠し（取消事由２），進歩性の判断も誤った（取消事由３）ものであるところ，これらの誤りがいずれも結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法なものとして取り消されるべきである。

１ 取消事由１（独立特許要件を判断する対象の誤り）

特許法１２６条５項は，「・・・訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない」と規定しているから，本件補正の適否において，独立特許要件の有無を判断する対象は，本件補正の対象となった発明に限られるのであり，本件補正の対象外の発明は，独立特許要件の有無を判断する対象とはならない。

本件補正は，補正前発明１及び補正前発明２を補正するものであり，補正前発明４は補正対象ではないから，補正発明４は，独立特許要件の有無を判断する対象にはならない。しかるに，審決は補正発明４について独立特許要件の有

無を判断し、補正発明 4 につき独立特許要件がないことを理由として本件補正を却下している。これは、本件補正について、平成 18 年法律第 55 号による改正前の特許法 17 条の 2 第 5 項（以下、この条を単に「特許法 17 条の 2」といい、改正前の項及び号を用いる。）によって準用される特許法 126 条 5 項を誤って適用してされた補正却下であるから、その手続には違法がある。

2 取消事由 2（拒絶理由通知の懈怠）

本件拒絶査定（甲第 5 号証）における拒絶理由は、補正前発明は、甲 2 刊行物記載の空気清浄機に、周知技術を寄せ集めたものであり、進歩性がないということであるのに対し、審決の理由は、甲 1 刊行物を主たる引用例として補正前発明 4 の進歩性を否定している。

したがって、審決は、本件拒絶査定とは異なる新たな拒絶理由を発見したのであるから、特許法 159 条 2 項で準用する 50 条本文の定めに従い、拒絶理由を通知して、出願人である原告に対し意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず、このような機会を与えていないのであるから、その手続には違法がある。

3 取消事由 3（補正前発明 4 についての進歩性判断の誤り）

- (1) 補正前発明 4 のマイナスイオンを発生させる電極が収納されるケースは、被給電部を一端に有し、上方から下方に対してマイナスイオンを放出する構成をも包含することを特徴とする。これに対し、甲 1 発明は、下方から上方に対してオゾンを含むマイナスイオンを放出する構成のみを特徴とする。

このように、補正前発明 4 に含まれる構成と甲 1 発明とは、マイナスイオンの放出の方向が上下反対なのであり、その特徴を全く異にするものであるから、下方から上方に対してオゾンを含むマイナスイオンを放出することを特徴とする甲 1 発明に、上方から下方に対してマイナスイオンを放出することを特徴とする電球型のケースに収納されたオゾン発生器を開示する文献記載の技術事項を適用することにより、補正前発明 4 に想到することが当業者

にとって容易であるとはいえない。

- (2) 甲 2 刊行物及び甲 3 刊行物の 2 文献のみでは，電球型のケースに収納されたオゾン発生器が周知であると認定することはできない。

第 4 被告の反論の骨子

審決の認定判断はいずれも正当であって，審決を取り消すべき理由はない。

1 取消事由 1（独立特許要件を判断する対象の誤り）について

特許法 17 条の 2 第 4 項 2 号において問題とされているのは，「特許請求の範囲」全体について減縮があったか否かであって，その一部にでも減縮があり「特許請求の範囲」が全体でみて減縮されたものであれば，同条 5 項により，「特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明」について独立特許要件の判断が必要となるものと解される。つまり，「特許請求の範囲」が全体でみてその一部でも減縮されていれば，減縮された請求項のみならず，「特許請求の範囲」に含まれるすべての請求項に対して独立特許要件の有無の判断が必要になるものであって，補正の対象となった請求項について独立特許要件の有無の判断を考えるべきものではない。このことは，知的財産高等裁判所平成 17 年(行ケ)第 10266 号事件・平成 18 年 2 月 16 日判決にも判示されているとおりである。

本件出願についてみると，平成 18 年 7 月 14 日付け手続補正書（甲第 22 号証）によってなされた補正前発明 1 及び 2 についての補正は，特許法 17 条の 2 第 4 項 2 号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであるから，「特許請求の範囲」全体でみて，本件補正は「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとして，補正発明 4 の独立特許要件の有無について検討した本件審決の判断に誤りはない。

2 取消事由 2（拒絶理由通知の懈怠）について

甲 1 発明は，甲 2 発明とともに，空気の浄化を行う装置である点で補正前発明 4 と同一の技術分野に属し，補正前発明 4 との一致点及び相違点はその記載

から容易に判断することができる。また、甲 1 刊行物は原告本人による特許出願であるから、原告はその技術を熟知しているし、平成 18 年 4 月 10 日付け意見書（甲第 18 号証）及び審判請求の請求の理由（甲第 24 号証）中で実際に甲 1 発明と補正前発明 4 との相違点を指摘していることからみて、甲 1 発明を周知の技術が記載された文献として通知する拒絶理由を受けた原告は、甲 2 発明のみならず、甲 1 刊行物に記載された技術内容についても検討を行い、甲 1 発明に基づいて補正前発明 4 を容易に発明することはできなかったものであることにつき意見を述べる機会があったものである。周知技術として引用した文献を、改めて拒絶理由を通知することなく主たる引用例として用いることが出願人の防御権を奪うものとはいえないことは、東京高等裁判所平成 5 年（行ケ）第 29 号事件・平成 8 年 5 月 30 日判決にも判示されている。

3 取消事由 3（補正前発明 4 についての進歩性判断の誤り）について

- (1) 補正前発明 4 が上方から下方に対してマイナスイオンを放出するものであるとする原告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかない主張である。

また、本件明細書の記載からみても、補正前発明 4 が上方から下方に対してマイナスイオンを放出することを特徴としているものとはいえないことは明らかであるから、原告の主張はその前提を欠くものである。

- (2) 審決においては、空気清浄器の設置場所に合わせて装置の外形状を変更することは設計事項であり、空気清浄器の外形状が電球型のものも甲 2 刊行物、甲 3 刊行物に示されるように周知であるから、空気清浄器の外形状を形作るケースを電球型とすることが容易であるとしているのであって、二つの文献を根拠に電球型のケースに収納されたオゾン発生器が周知であると認定しているのではないから、原告の主張は失当である。

第 5 当裁判所の判断

1 取消事由 1（独立特許要件の有無を判断する対象の誤り）について

- (1) 本件補正の内容

平成18年7月14日付け手続補正書（甲第22号証）によれば，本件補正は，請求項1及び2に「前記マイナスイオン発生器は，前記中心軸線と平行で，前記吹き出し口へ向かって延びる電極を備え，この電極に高電圧が印加されることにより，」とあるのを，いずれも「前記マイナスイオン発生器は，前記中心軸線と平行で，前記吹き出し口へ向かって延びる1つの電極のみを備え，この1つの電極に高電圧が印加されることにより，」と変更する（下線の文言を加える）とともに，これに伴って明細書の記載を一部変更するものであるが，請求項3ないし6には，何らの変更も加えないものであることが認められる。

(2) 独立特許要件の有無の判断対象

特許法17条の2第5項は，「第百二十六条第五項の規定は、前項第二号の場合に準用する。」と規定し，同条4項2号は，「特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定している。そして，同法126条5項は，「・・・を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。」と規定している。上記規定の文言及び上記規定において特許法126条5項を準用する趣旨は，特許請求の範囲の減縮により改めて特許要件の具備を再審査する必要が生ずる点にあるものと解されるところからすると，独立特許要件が要求されるのは，特許法17条の2第4項2号に定めるいわゆる限定的減縮に相当する補正の場合に限られ，これ以外の補正については，要求されないことは明らかである。

被告は，特許法17条の2第4項2号において問題とされているのは，

「特許請求の範囲」全体について減縮があったか否かであって、その一部にでも減縮があり「特許請求の範囲」が全体でみて減縮されたものであれば、同条５項により、「特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明」について独立特許要件の判断が必要となると主張するが、上記主張は、特許法１２６条５項の文言に反する上、同法１７条の２第５項において同法１２６条５項を準用する趣旨を正解しないものであるから採用することはできない。

したがって、被告の上記主張を採用することはできない。

なお、被告の援用する知的財産高等裁判所平成１７年(行ケ)第１０２６６号事件・平成１８年２月１６日判決は、被告の主張に沿うものであるが、当裁判所は前記理由から見解を異にするものである。

- (3) 本件補正においては、前記(1)のとおり、限定的減縮に相当する補正がされた請求項は、請求項１及び２のみであり、請求項４は補正の対象になっていない。したがって、独立特許要件は、補正発明１又は２について判断すべきであり、補正発明４について独立特許要件がないと判断した審決には、独立特許要件の判断を誤った違法があり、本件補正を却下した点は誤りである。

2 取消事由２（拒絶理由通知の懈怠）について

上記１のとおり、審決には、本件補正を却下した誤りがあるが、本件補正が認められたとしても、補正発明について特許要件の具備の有無について判断する必要があるところ、審決は、補正発明４（内容は補正前発明４と同一）について進歩性がないことを理由にして、審判請求は成り立たないとの結論に至っているから、補正発明４の進歩性の判断に誤りがなければ、審決の結論は維持されることになる。そこで、補正発明４について、まず、取消事由２を検討する。

- (1) 平成１８年１月２７日付け拒絶理由通知書（甲第４号証）には、請求項４（補正発明４）について、以下の記載及び引用文献の記載がある。（記載さ

れた文献が審決の引用する甲 1 ないし 3 刊行物と一致するときは，[] 内に注記する。）

「・請求項 4

・引用文献等 1 [甲 2 刊行物]

・備考

引用例 1 [甲 2 刊行物] には，「ソケットに装着される螺旋型電極 1 1' を一端に有し，他端に開口部分が設けられるとともに，内部へ空気を取り入れる貫通孔 5 3' が設けられ，中心軸線を有する「ハウジング 1 0'，支持部材 5 3 及び蓋部 5 1」と，この「ハウジング 1 0'，支持部材 5 3 及び蓋部 5 1」内に収納され，前記螺旋型電極 1 1' からの交流を直流に変換する整流器 2 3 と，前記「ハウジング 1 0'，支持部材 5 3 及び蓋部 5 1」内に収納され，前記整流器 2 3 からの電圧を調節する「インバータ増幅器 2 5，トランスフォーマ 2 6 及び高電圧整流器 2 7」と，前記「ハウジング 1 0'，支持部材 5 3 及び蓋部 5 1」内に収納され，前記「インバータ増幅器 2 5，トランスフォーマ 2 6 及び高電圧整流器 2 7」に接続された陰イオン発生機 3 0' と，前記「ハウジング 1 0'，支持部材 5 3 及び蓋部 5 1」の他端に設けられ，前記螺旋型電極 1 1' からの電力によって点灯するランプ 1 2 とからなり，前記陰イオン発生機 3 0' は，前記中心軸線と平行で，前記開口部分へ向かって延びる放電極 5 8 と，この放電極 5 8 と同心の円形開口部を有し，前記放電極 5 8 と対峙するイオン集塵パネル 5 2 とを備え，この放電極 5 8 及びイオン集塵パネル 5 2 間に高電圧が印加されることにより，前記両電極間で放電が起こって空気流を前記放電極 5 8 側から前記イオン集塵パネル 5 2 側へ流すとともに，前記開口部分から放出する空気浄化装置」が記載されている。（特に，図 6 乃至 8 に係る他の実施実施例を参照。）

ケースの吹き出し口からマイナスイオンとオゾンとを含む空気流を放出するオゾン発生器は従来周知の技術である（例えば，引用例４〔甲１刊行物〕及び５に記載されたオゾン発生装置を参照。）ので，引用例１〔甲２刊行物〕に記載された空気清浄装置に，上記従来周知の技術を寄せ集めて，この出願の請求項４に係る発明のような構成にすることは，当業者が容易に想到し得たものと認める。」

「引用文献等一覧

- １ 特表平９－５０８０６５号公報 [甲２刊行物]
- ２ 登録実用新案第３０４５３９５号公報
- ３ 米国特許第５８４７５１４号明細書 [甲３刊行物]
- ４ 特開平１０－１５２３０７号公報 [甲１刊行物]
- ５ 特開平１０－２５１０３号公報

- (２) 本件拒絶査定（甲第５号証）における拒絶理由は，「平成１８年１月２７日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって，拒絶すべきものである。」とするものである。

上記の記載から，拒絶査定においては，甲２刊行物を主たる引用例とし，甲２刊行物記載の空気清浄装置に，「ケースの吹き出し口からマイナスイオンとオゾンとを含む空気流を放出するオゾン発生器」との「従来周知の技術を寄せ集めて，この出願の請求項４に係る発明のような構成にすることは，当業者が容易に想到し得た」ことを拒絶理由としていたことが明らかである。また，甲１刊行物は，上記「従来周知の技術」を立証するために例示されていたものである。

- (３) 他方，審決は，前記第２の３のとおり，補正発明４と甲１発明とを対比した上で，補正発明４は，甲１発明及び甲２発明並びに甲１ないし３刊行物記載の事項に基づいて，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項の規定により，特許を受けることができないとしてお

り、甲 1 刊行物を主たる引用例としていることが明らかである。

そして、甲 2 刊行物は、相違点 1 についての判断においては、「空気清浄装置を電球型とすること」が周知の技術であることの根拠として例示され、相違点 3 についての判断においては、甲 1 発明に適用する「空気浄化装置のケースの他端に照明灯を設けるという技術」を認定するための根拠とされている。

以上のとおり、審決は、拒絶査定において主たる引用例とされていた甲 2 刊行物ではなく、甲 1 刊行物を主たる引用例として、補正発明 4 と対比し、判断したものである。

- (4) 一般に、出願に係る発明と対比する対象である主たる引用例が異なれば、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進歩性の判断の内容も異なることになる。したがって、審決において、拒絶査定における主たる引用例と異なる刊行物を主たる引用例として判断しようとするときは、原則として、特許法 159 条 2 項で準用する 50 条本文の定めに従い、拒絶理由を通知して、出願人に対し意見書を提出する機会を与えるべきであり、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、通知を懈怠してされた審決の手続は違法である。

本件においては、審決における主たる引用例（甲 1 刊行物）は、拒絶査定における主たる引用例（甲 2 刊行物）と異なる刊行物であり、甲 1 刊行物については、出願人（原告）に対して拒絶理由通知がされていない。そこで、上記の特段の事情の有無を検討することにする。

- (5) 被告は、上記の特段の事情として、甲 1 発明は、甲 2 発明とともに、空気の浄化を行う装置である点で補正発明 4 と同一の技術分野に属し、補正発明 4 との一致点及び相違点はその記載から容易に判断することができること、
- 甲 1 刊行物は原告本人による特許出願に係る刊行物であり、原告はその技術を熟知している上、平成 18 年 4 月 10 日付け意見書（甲第 18 号証）及

び審判請求における請求の理由（甲第２４号証）中で，甲１発明と補正発明４との相違点を指摘していることからみて，周知例としてであっても甲１刊行物が通知されているから，原告は，甲２発明のみならず，甲１刊行物に記載された技術内容についても検討を行い，意見を述べる機会があったと主張する。

ア まず，補正発明４と甲１発明及び甲２発明の属する技術分野が同一であっても，甲１発明と対比するか，甲２発明と対比するかによって一致点及び相違点は異なり得ることは明らかである。また，主たる引用例は，その性質上，同一又は類似の技術分野のものであることは当然であり，技術分野が同一であることから，直ちに一致点及び相違点の認定が「容易に判断」されるものではない。したがって，被告の主張する の事情は，特段の事情となり得るものではない。

イ 被告は，甲１刊行物が原告本人による特許出願に係る刊行物であることを挙げるが，発明の内容を熟知しているからといって，直ちに審判官の視点に立って甲２刊行物を主たる引用例とした場合の一致点及び相違点の違いまで認識することができるとする根拠はない。

また，被告は，原告が甲第１８及び第２４号証において甲１発明と補正発明４との相違点を指摘していることを挙げる。しかし，甲第１８及び第２４号証によれば，原告は，いずれの機会においても甲２刊行物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，甲１刊行物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のであって，主たる引用例記載の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補正発明４との相違点を検討することはあり得るから，甲１発明と補正発明４との相違点を指摘しているからといって，甲１刊行物を主たる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。したがって，被告の主張する の事情も，特段の事情といえるほどのもので

はない。

ウ 以上のとおり，本件において，拒絶理由通知の懈怠があっても，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ると認めるに足りる証拠はない。

なお，確かに，被告の引用する東京高等裁判所平成５年(行ケ)第２９号事件・平成８年５月３０日判決は，拒絶理由通知の懈怠があっても，出願人の防御権を奪うものとはいえないときは，審判手続に違法があるとはいえないことを判示している。しかし，出願人の防御権を奪うものか否かは，個々具体の事案において判断されることであり，上記判決が周知技術として引用した文献を改めて拒絶理由を通知することなく主たる引用例として用いても出願人の防御権を害しないと一般的に判示したものではないことは明らかである。

３ 結論

以上に検討したところによれば，審決取消事由１及び２は理由があるから，その余の点について判断するまでもなく，審決は違法なものとして取り消されるべきである。

よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第４部

裁判長裁判官

田 中 信 義

裁判官

古 閑 裕 二

裁判官

浅 井 憲