

拒絶査定理由と異なる拒絶理由の通知義務における周知技術の扱い（その1）

会員 高瀬 彌平



目次

1. はじめに
2. 追加した周知技術を審決の主引用例として用いる場合
 - 2.1 情報記憶カード事件判決（知財高裁平成18年6月28日）
 - 2.2 長期飼料事件判決（知財高裁平成18年12月27日）
 （以上本号）
3. 追加した周知技術を審決において補助的引用例だが実質的に容易想到性判断の核心的な先行技術として用いる場合
 - 3.1 木質合成粉の製造方法事件判決（知財高裁平成18年12月20日）
 - 3.2 取引可否通知方法事件判決（知財高裁平成19年4月26日）
 - 3.3 シート張力調整装置事件判決（知財高裁平成18年12月20日）

1. はじめに

拒絶査定不服審判において、審判官は、拒絶査定と異なる拒絶理由を発見した場合、これを審判請求人に通知し意見を述べる機会を与えなければならない（特許法159条2項で準用する同法50条）。特許法50条の趣旨は、審査官が審査した結果、拒絶理由に該当するという心証を得た場合においても、なんら弁明の機会を与えずただちに拒絶査定することは特許出願人に対して苛酷であり、また審査官も全く過誤なきことは保証し得ないので、特許出願人に意見を提出する機会を与え、かつ、その意見書を基にして審査官が再審査をする機会とするものである（特許庁編工業所有権法逐条解説）。

特許法159条2項を裏読みすると、拒絶査定理由と同じ理由で拒絶審決する場合は、新たな拒絶理由を通知する必要はないということになる。ここで問題となるのは、審判で進歩性欠如（特許法29条2項違反）で出願を拒絶する場合、拒絶査定で挙げた引用例に周知技術を追加して拒絶理由を構成する場合、これが新たな拒絶理由を構成するか否かである。審判の実務では、新たな拒絶理由を構成しないものとして新たな

拒絶理由を通知することなく拒絶審決することが多い。その理由は、引用例に基づく容易想到性の判断は、出願時における当業者の技術常識を当然の前提として行うものであり、且つ、技術常識を認定するに際して出願人に意見を述べる機会を与える必要はない、という考えによると思われる。この考えを支持した判決は多数出ている（例えば、東京高裁平成4年5月26日判決・平成2年（行ケ）228号、東京高裁平成14年9月26日判決・平成12年（行ケ）376号）。

以上の考えは、追加した周知技術が出願時の技術水準を知るために補助的に用いられる限りは妥当であるが、それを超えて、容易想到性判断の核心的引用例として用いられる場合は妥当でない旨の判断が最近の審決取消訴訟判決で相次いで示されている。すなわち、(1) 追加した周知技術を主引用例として用いた場合、(2) 追加した周知技術が形式的には補助的引用例として用いられているが、実質的に容易想到性判断の核心的な先行技術である場合（例えば、技術的に重要な構成であって、出願人が意見書で重要な論点としていた相違点に対して用いられた場合）には、新たな拒絶理由を通知すべきであり、特許法159条2項で準用する同法50条に違反すると判決している。ここで、主引用例とは、本願発明と対比して一致点及び相違点を認定する引用例であり、補助的引用例とは、本願発明と主引用例との相違点に対し用いる引用例である。

本稿は、上記(1)、(2)の場合に、特許法159条2項で準用する同法50条に違反すると判断して、審決を取消した最近（平成18、19年）の審決取消訴訟判決5件を検討する。手続き違反の問題であるので法律論だけで済ませることも可能であるが、周知技術が技術的に重要な構成に用いられたことを理解できるように、本願発明、引用例及び周知技術について、技術も詳細に説明する。

2. 追加した周知技術を審決の主引用例として用いる場合

これは、拒絶査定の主引用例とした文献（刊行物1）が不適切だったことに審判官が気づき、主引用例を周知技術で差し替えた上で、周知技術を本願発明と対比して一致点及び相違点を認定し、相違点は刊行物1に基づき容易に想到できることを理由として、新たな拒絶理由を通知することなく拒絶審決した場合に起こる。

このような場合、判決は、主引用例とした周知技術文献は拒絶査定の理由とされておらず、かつ、審査・審判手続きにおいて出願人に示されなかったのだから、新たな拒絶理由を通知すべきであると判断している。

また、判決は、審決が、新たに追加した周知技術を出願時の技術水準を知るために参酌するという本来の用い方を超えて用いていることを指摘している。「発明の持つ技術的な意義を明らかにするなどのために出願時の技術常識や周知技術を参酌した場合には、それらについて特許出願人に意見を述べる機会を与える必要がないが、本件審決の「判断その2」は、そのような場合に当たらない」（情報記憶カード処理方法事件判決）、「審決は、刊行物1を、発明のもつ技術的な意義を明らかにするなどのために出願時の技術常識や周知技術として参酌したものではなく」（水棲動物用飼料事件判決）。

2.1 情報記憶カード事件判決（知財高裁平成18年6月28日判決，平成17年（行ケ）10683号）

2.1.1 手続きの経緯及び判示事項

(1) 手続きの経緯

特許出願→拒絶理由通知→補正→拒絶査定（刊行物1に基づき容易想到）→不服審判請求・補正（本件補正）→拒絶審決（1次）→審決取消訴訟（1次）→1次判決（審決を取消す）→再審理→拒絶審決（本件審決：本願発明を周知技術と対比し、相違点は刊行物1に基づき容易想到）→本件審決取消訴訟→本件判決（審決を取消す）

(2) 判示事項

審決は、特開昭63-79170号公報の技術を「周知技術」と称しているものの、その実質は、特開昭63-79170号公報を主引用例として、刊行物1を補助引用例として、本願発明について進歩性の判断をして、進

歩性を否定したものと解される。主引用例に当たる特開昭63-79170号公報は、拒絶査定の理由とはされていなかったものである。審判官は、本件審決の「判断その2」をするに当たっては、原告に対し、拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならなかったのである。原告に意見を述べる機会を与えることなくなされた本件審決の「判断その2」は、特許法159条2項で準用する同法50条に違反する。主引用例に当たる文献が異なるにもかかわらず、拒絶査定と根拠法条が同じであるというのみで、意見を述べる機会を与える必要がないということではできない。

2.1.2 本件発明（特開平7-175901号公報）

(1) 特許請求の範囲（本件補正後）

カード識別装置と無線で情報を授受することによって情報記憶カードを処理する方法であって、前記情報記憶カードが有する固定情報を読み取る第1の工程と、読み取られた前記固定情報が適正かどうかを判定する第2の工程と、前記情報記憶カードに記憶されている情報を読み出す第3の工程と、読み出された前記情報を処理して、前記情報記憶カードを使用した履歴情報を含む新たな情報を前記情報記憶カードに記憶させるとともに、前記履歴情報と同一あるいは少なくとも所定の部分を抽出した情報を無限ループ状に記憶させる第4の工程とを有することを特徴とする情報記憶カードの処理方法。

(2) 発明の詳細な説明・図面

【産業上の利用分野】本発明は、例えば、無線ICカードに用いて好適な情報記録カードに関する。

鉄道システムに用いる従来のICカードは、ID情報を記憶したメモリを内蔵し無線で改札口のカード識別装置と通信する。利用者がある駅から乗車し他の駅で降車した場合、乗車駅と降車駅の2台のカード識別装置がカードのID情報を読み取り使用状況を示す実績情報を付加して中央情報処理装置に送る。中央情報処理装置は、実績情報をID別に処理した結果を実績データベースに記憶させる。

【発明が解決しようとする課題】多数の情報記憶カードの利用状況を、1台の中央情報処理装置により、まとめて管理するようにすると、実績データベースとID別実績データベースの容量を、極めて大きいものにしなければならず、極めて高価なシステムとなり、実現が困難になる。本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、より低コストのシステムを実現

することができるようにするものである。

【実施例】図1に示すように、本発明における情報記憶カード1は、無線ICカードにより構成され、IC回路11、アンテナ12、およびバッテリー13を内蔵している。

IC回路11は、アンテナ12を介して無線電波で情報を送受する送受信回路21と、送受信回路21により受信したデータを記憶するメモリ22と、メモリ22に対する情報の書き込みと読出しを制御する書込読出制御回路23とを有している。また、この書込読出制御回路23は、メモリ22の情報の書き込み領域（アドレス）を管理するためのカウンタ24を内蔵している。この情報記憶カードは、カード識別装置31との間で、無線電波により、情報の授受を行う。

図2は、メモリ22の記憶領域のより詳細な構成を示している。メモリ22は、基本的に3つの領域から構成されている。第1の領域は、読出専用領域41であり、この読出専用領域41には、例えば、情報記憶カード1のID（識別コード）等の固定情報が、この情報記憶カード1を発行するとき、その発行装置により記憶される。

第2の領域は、書込読出領域42であり、この書込

読出領域42には、カード識別装置31との交信情報が記憶される。例えば、この記憶カード1がプリペイドカードである場合においては、その時点における使用可能な金額（残額）が、この書込読出領域42に記憶される。

第3の領域は、使用履歴記憶領域43であり、この情報記憶カード1を使用した履歴が記憶される。ここに記憶される情報は、書込読出領域42に記憶される情報と同一の情報とされるが、その情報の所定の部分のみを抽出して記憶させたり、その情報にさらに他の情報を付加して記憶させるようにすることも可能である。

使用履歴記憶領域43は、図3に示すように、複数の単位領域が無限ループ状に連結するように構成されている。領域1に所定のデータが書き込まれたとき、次の情報は領域2に書き込まれるようになされている。そして、順番に情報が書き込まれ、領域Nに情報が書き込まれた後、次の情報は領域1に書き込まれる。すなわち、領域1に既に記憶されている情報が消去され、その上に新たな情報が記憶されるようになされている。

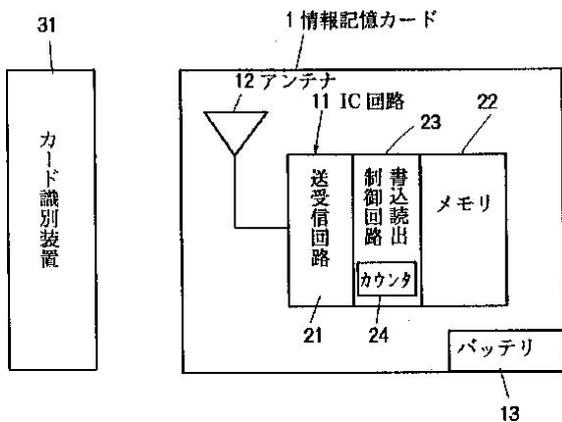


図1

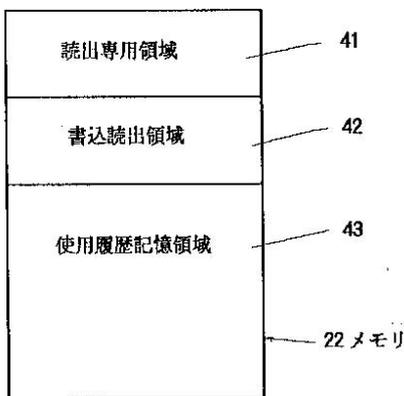


図2

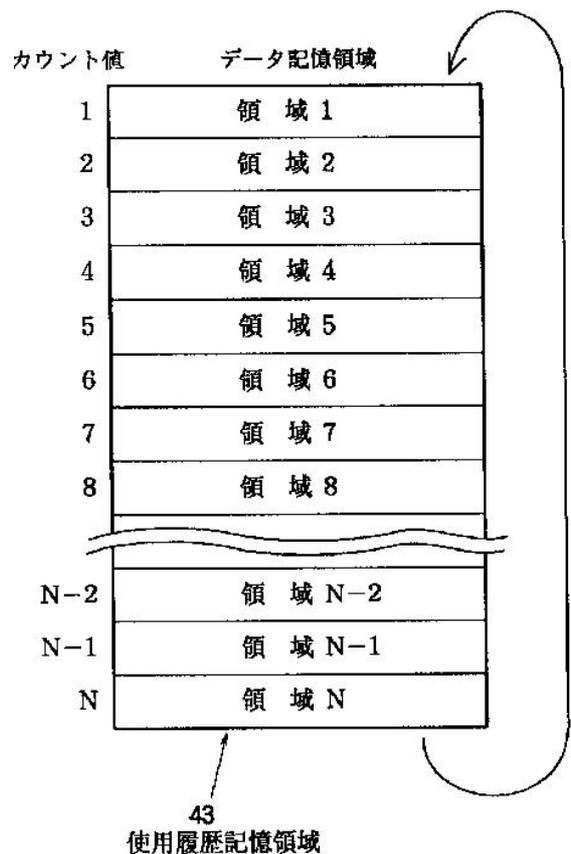


図3

動作について説明する。鉄道を利用するものは、この情報記憶カード1を所持して、所定の駅から鉄道を利用する。各駅の自動改札口には、カード識別装置31が配置されており、使用者は、この情報記憶カード1を所持して、自動改札口を通過する。このとき、その自動改札口に配置されているカード識別装置31は、情報記憶カード1と、無線で情報の授受を行う。

カード識別装置31は、アンテナ12を介して送受信回路21に無線で制御信号を送り、メモリ22の読出専用領域41に記憶されているIDを読み取る処理を指令する。この指令を受けたとき送受信回路21は、書込読出制御回路23を制御し、メモリ22の読出専用領域41に記憶されているIDを読出させ、その読み出したIDをアンテナ12を介してカード識別装置31に無線で伝送する。カード識別装置31は、伝送されてきたIDが適正なものであるか否かを判定する。

また、カード識別装置31は、メモリ22の書込読出領域42に記憶されている残高を読み取る指令を出力する。送受信回路21は、この指令を受信したとき、書込読出制御回路23を制御し、書込読出領域42に記憶されている残高を読み取り、アンテナ12を介してカード識別装置31に伝送する。カード識別装置31は、この残高が十分な金額であるか否かを判定する。IDが不適正なものであるか残高が不十分である場合においては、カード識別装置31はエラー処理を実行する。またこのとき、カード識別装置31は、書込読出領域42にカード識別装置31のID、その時点における時刻情報（日付と時刻）、および乗車駅に関するデータ等を書込読出領域42に書き込ませる。

さらにまた、カード識別装置31は、このとき書込読出領域42に書き込ませたデータと同一のデータを、使用履歴記憶領域43の所定の領域に書き込むことを指令する。送受信回路21は、カード識別装置31よりこの指令の入力を受けたとき、書込読出制御回路23を制御し、その書き込みを指令する。このとき、書込読出制御回路23は、カウンタ24のカウンタ値を読み取り、そのカウンタ値に対応するアドレス領域に、いま書込読出領域42に記憶した情報と同一の情報を書き込ませる。そして、書込読出制御回路23は、この書き込みが終了したとき、カウンタ24のカウンタ値を1だけインクリメントさせる。

使用者が降りる目的の駅の自動改札口にも、カード識別装置31が配置されており、そこにおいて、次の

ような処理が実行される。

目的の駅のカード識別装置31は、メモリ22の読出専用領域41に記憶されているIDと、書込読出領域42に記憶されている残高の読み取りを、情報記憶カード1に指令する。情報記憶カード1の送受信回路21は、この指令の入力を受けたとき、書込読出制御回路23を制御し、メモリ22の読出専用領域41に記憶されているIDと、書込読出領域42に記憶されている残高と、乗車駅に関するデータを読み出させる。

送受信回路21は、この読み出したデータをアンテナ12を介して、カード識別装置31に送出する。カード識別装置31は、読み出されたIDが適正なIDであるか否かを判定するとともに、乗車駅から降車駅までの運賃を演算し、演算した運賃を読み取った残額から減算する。そして、減算した結果得られた新たな残高の記憶を情報記憶カード1に指令する。カード識別装置31のID、降車駅、その時刻情報などの書き込みが、同時に指令される。

送受信回路21は、この書き込みの指令を受けたとき、書込読出制御回路23を制御し、メモリ22の書込読出領域42にそのデータを書き込ませる。上述したように、この書込読出領域42には、乗車駅において書き込んだ情報が書き込まれているのであるが、その情報は消去され、降車駅において与えられた情報が最新の情報として、そこに書き込まれる（上書きされる）。

またこのとき、書込読出領域42に書き込まれた情報と同一の情報が、使用履歴記憶領域43の所定の領域iに書き込まれる。今の場合、カウンタ24のカウンタ値が2とされているため、領域2にその情報が書き込まれる。すなわち、使用履歴記憶領域43の領域1には、乗車駅における情報が記憶され、領域2には、降車駅における情報が記憶されることになる。そして、カウンタ24のカウンタ値は、1だけインクリメントされ、次の情報は領域3に書き込まれることになる。

以上のようにして、メモリ22の書込読出領域42には、常に直前の（前回の）使用時における情報が書き込まれ、使用履歴記憶領域43には、領域1乃至領域NのN個の領域にN回の使用時における情報がすべて記憶される。そして、領域1から領域NまでのN個の領域のすべてに情報が記憶された後、さらにこの情報記憶カード1が使用された場合においては、そのときの情報は、再び領域1から順次書き込まれる。すなわち、カウンタ24のカウンタ値は、Nの次に1に

戻される。従って、使用履歴記憶領域 43 には、最新の N 回の使用時における情報が記憶されることになる。
【発明の効果】 本発明の情報記憶カードによれば、入出力手段より入力された情報を記憶手段に無限ループ状に記憶させるようにしたので、情報記憶カードの使用状況を中央情報処理装置によりまとめて管理する場合に比べて、システムの構成を簡略化することができ、より安価なシステムを実現することが可能となる。

2.1.3 引用例及び周知技術

(1) 特開昭 62-249295 号公報（審査段階での引用例：刊行物 1）

IC カードへの情報格納制御方法に関する発明が記載されている。

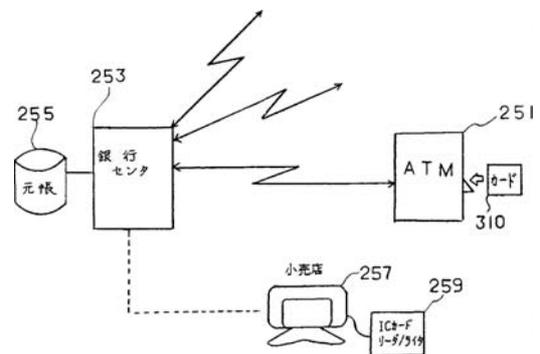
〔従来の技術〕 IC カードを銀行取引用のカードとすれば、メモリにはその銀行コード、口座番号、取引者名、取引内容等が書き込まれるようになっている。この IC カードを用いて、例えば出金、入金処理が可能な ATM（自動取引装置）を用いて、出金を為す場合、まず、カード所持者が自動取引装置のキーボード部を操作して PIN（例えば 4 桁の数字）を入力する。この入力 PIN を表す信号は、IC カードの CPU に供給し、予めメモリに登録されている PIN と照合する。一致すれば CPU は自動取引装置に取引（出金）を許可する旨の信号を出力する。しかる後、取引者がキーボード部を操作して出金額を指定する。出金後、取引情報内容を表す信号が自動取引装置から IC カードに与えられる。この IC カードでは、CPU が取引内容を新たにそのメモリに書き込む。

〔実施例〕 第 2 図に示すシステムにおいて、第 3 図に示すような携帯形の IC カード 310 を用いて取引が可能である。例えば、ある店舗に設置された自動取引装置としての ATM251 と利用者が持参した IC カード 310 により、出金および入金ができる。この ATM251 は、銀行センタ 253 と回線を介して接続されており、そこに備え付けられた元帳 255 にて集中管理される。

第 3 図に示す IC カード 310 には、データ処理装置としての CPU311、IC カード所持者の個人情報および後述する制御情報 A、B、C 等が格納されるメモリ（EEPROM）313 および所望の制御プログラムが書き込まれている ROM315 が具わっている。また、外部装置との電気的な接触をなす複数の金属製の接触電極 317 が具わっている。CPU311 は ROM315 に書き込まれているプログラムに従って、個人情報を項目毎にメ

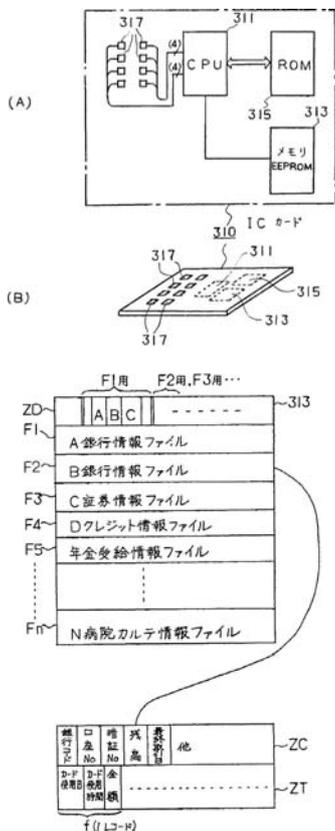
モリ 313 にファイリングする。例えば、第 3 図（C）に示すようにファイル F1 には A 銀行口座での取引情報、ファイル F2 には B 銀行口座での取引情報、…といったように、各種情報がファイリングされている。いま、A 銀行についてのファイルの割り当てをみると、カード所持者の A 銀行における銀行コード付の口座番号、暗証としての PIN（4 桁数字）、他の従来の磁気カードに記録されている基本取引情報で、機密にされるべき情報の格納される領域 ZC と、銀行取引の情報 f が書き込まれるメモリ領域 ZT がある。このメモリ領域 ZT が、過去における取引記録に関する情報が書き込まれる箇所であって、通帳の代わりになる。メモリ 313 での他のファイルにも、他の機関での情報が同様に書き込まれる。

第 5 図（a）～（c）は、レコードのアクセス状態を示す。同図（a）に示す如く、メモリ 313 でのファイルにおけるレコード数は n である。ここで、物理的なレコード数は、1～n で表される。取引が為されるごとに、レコード数 1 から順に書き込まれる。レコード数 n まで書き込まれたら、レコード数 1 に戻って再度書き込まれる。つまり、ファイル領域 ZT に対して一杯となれば、古い情報格納箇所に上書きされるようになっている。金融情報等極めて大切な格納情報の削除は、読み出し（READ）をし、記帳した後でなければ削除は行われないうに制限する手段を講じる必要がある。その手段としては、第 3 図（C）のファイル ZC に格納された暗証番号を入力された暗証番号と比較して一致し、且つ、IC カードを ATM に挿入した際 ATM から送出される ATM 識別データを IC カードで判定して、通帳へ出力できる装置であることを判定するフローを、第 3 図（A）の CPU311 の処理フローに追加する。また、第 3 図（C）には「残高」も記録されている。



システムの全体構成図

第 2 図



実施例の説明図

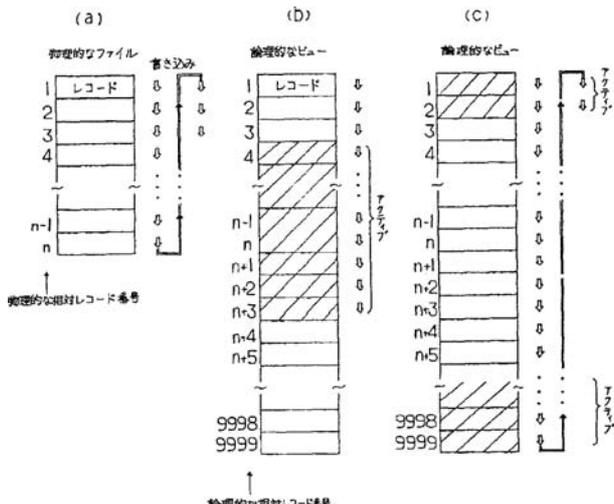
(C)

第3図

第3図に本発明の入出金（ATM）装置の電気回路を示す。主制御部70は、ICカードの読み取り処理を行うカード処理装置61、操作ボタンを備えた操作部59、現金の精査および装填を行う入出金機構62、通帳読み取り印字装置72からの信号に応じて入出金処理を行う。主制御部70は、モデム74および回線79を介して中央処理装置75とデータ伝送を行う。中央処理装置75は、ホストコンピュータ77および取引預金口座ごとの取引情報をファイルする取引情報ファイル78を備える。取引情報ファイル78には、取引情報の他に取引預金口座ごとのICカードの暗証番号の一部が記録される。

ICカードは、第4図に示すように、磁気ストライプ1fおよび複数の端子2a…2hを有するコネクタ部2が設けられている

ICカード内部は、第5図に示すように、CPU3、暗証番号の一部と中央処理装置75から受信した暗証との組み合わせ方法、口座情報、現金と同一価値を有する金銭情報などが記録されたデータメモリ4、インターフェイス回路5、データ処理用のRAM6および暗証照合部7によって構成されている。CPU3は中央処理装置75から受信した暗証の一部とデータメモリ4の暗証の一部を組み合わせる暗証番号を作成する。暗証照合部7は、作成した暗証番号が利用者により投入された暗証番号と一致するか否かを照合する。

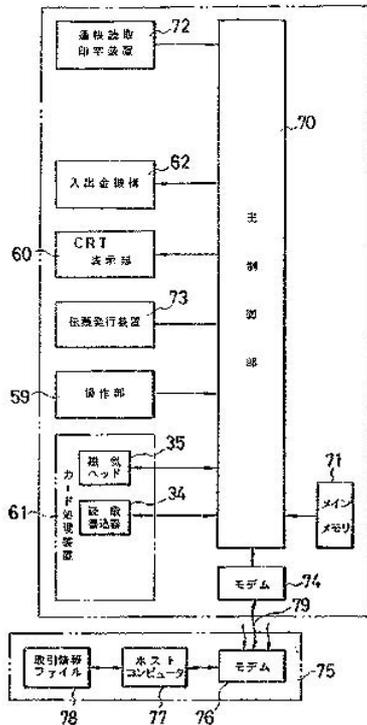


レコードのアクセス説明図

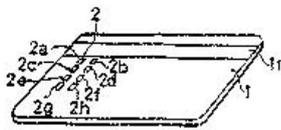
第5図

(2) 特開昭 63-79170 号公報（周知技術 1）

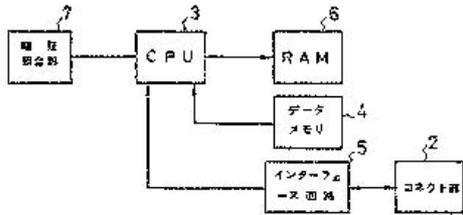
この発明の暗証登録方式は、ICカードとセンタシステムとの間で通信を行うことにより、取引を行うものにおいて、ICカードとセンタシステムの双方に分割して暗証を記録し、これらの組み合わせにより暗証を形成する。



第3図



第 4 図



第 5 図

利用者が入出金装置（ATM）のカード挿入口に IC カードを挿入するとカード処理装置 61 が IC カードから取引口座番号を読み取り主制御部 70 へ出力する。主制御部 70 は CRT 表示部 60 で「暗証番号を入力してください」と案内する。利用者が操作部 59 から暗証番号を入力すると、主制御部 70 はホストコンピュータ 77 に暗証番号と取引口座番号を送る。ホストコンピュータ 77 は該当口座に対応して記録されている 2 桁の暗証を主制御部 70 へ出力する。主制御部 70 は 2 桁の暗証と利用者が入力した 4 桁の暗証番号とを IC カードの CPU3 に送る。CPU3 は両者から 6 桁の暗証番号を合成する。暗証照合部 7 は合成した暗証番号と RAM5 に記憶されている暗証番号を照合する。一致していると、主制御部 70 は CRT 表示部 60 で「取引データを入力してください」と案内する。利用者が操作部 59 から取引データを入力すると主制御部 70 は取引データに応じて入出金機構 62 により入金処理あるいは出金処理を行うと共にホストコンピュータ 77 に取引データと取引口座番号を送る。ホストコンピュータ 77 は取引情報ファイル 78 内の該当口座の残高と取引金額とを比較し、残高を更新し取引完了を主制御部 70 に出力する。主制御部 70 は取引金額と取引日時を CPU3 に出力する。CPU3 は取引金額と取引日時をデータメモリ 4 に記憶する。

2.1.4 本件審決の要点（不服 2003-14440 号）

判断その 2：本願発明は、特開昭 63-79170 号公報に記載された周知技術（周知技術 1）とは、「情報記憶カードが有する固定情報を読み取る第 1 の工程と、読み取られた固定情報が適正かどうかを判定する第 2 の工程と、前記情報記憶カードに記憶されている情報

を読み出す第 3 の工程と、読み出された前記情報を処理して、前記情報記憶カードを使用した履歴情報を含む新たな情報を前記情報記憶カードに記憶させる」とする点で一致し、①「カード識別装置と情報記憶カードとの間の通信に関し、本願発明が無線で通信を行うものであるのに対し、周知技術 1 においては接点接触により通信を行う」点及び②「本願発明が、履歴情報を無限ループ状に記憶させるとしているのに対し、周知技術 1 にはその点についての記載がない」点で相違するが、①の点は、当業者が容易になし得ることであり、②の点も、刊行物 1 に記載の技術に基づいて、当業者が容易になし得ることであるから、本願発明は、特許法 29 条 2 項により特許を受けることができない。

2.1.5 当事者の主張

(1) 原告（出願人）主張の審決取消理由

本件審決は、審査、審判の手續で引用されていなかった「周知技術 1」と呼ぶ技術を主引用例として、本願発明との一致点、相違点の認定をし、相違点 2 の判断においては、判断その 1 で主引用例とされた刊行物 1 を補助引用例として、容易想到の結論を導いている。これは新たな拒絶理由についての判断であるから、原告らに意見を述べる機会を与えることなくなされた本件審決は、特許法 159 条 2 項で準用する同法 50 条に違反する。

(2) 被告（特許庁）の反論

本件審決は、特許法 29 条 2 項違反を理由とするものであるから、拒絶査定と根拠法条が同じであること、出願時の技術常識や周知技術を認定するに当たって、原告らに意見を述べる機会を与える必要はないことからすると、本件において原告らに意見を述べる機会を与えなかったからといって、違法ではない。

本願発明の技術的特徴は、情報記憶カードに履歴情報を無限ループ状に記憶する点にある。そこで、本件審決では、まず、周知技術から、「情報記憶カードに履歴情報を無限ループ状に記憶する」点以外の事項が、本願発明の技術的特徴ではないことを示し、次に、本件発明の技術的特徴である上記の点については、先行技術（刊行物 1）があるので、本願発明は、周知技術及び先行技術により当業者が容易に発明できたものであると結論付けたものであり、審判の手續に違法性はない。

2.1.6 判決理由の要点

本件審決の「判断その 2」は、特開昭 63-79170 号公

報に記載された技術は、周知技術であるとして、これを本願発明と対比して、一致点、相違点を認定し、相違点については、刊行物1に記載の技術に基づいて当業者が容易になし得たなどと判断したものである。この判断は、本件審決書の記載によれば、特開昭63-79170号公報に記載された技術を「周知技術」と称しているものの、その実質は、特開昭63-79170号公報を主引用例とし、刊行物1を補助引用例として、本願発明について進歩性の判断をして、進歩性を否定したものと解される。そして、甲10、11及び弁論の全趣旨によると、主引用例に当たる特開昭63-79170号公報は、拒絶査定の理由とはされていなかったものである上、これまで、審査、審判において、原告らに示されたことがなかったものであることが認められる。そうすると、審判官は、本件審決の「判断その2」をするに当たっては、原告らに対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならなかったものということが出来る。したがって、原告らに意見を述べる機会を与えることくなされた本件審決の「判断その2」は、特許法159条2項で準用する同法50条に違反するものであり、その程度は審決の結論に影響を及ぼす重大なものである。

これに対し、被告は、本件審決は、特許法29条2項違反を理由とするものであるから、拒絶査定と根拠法条が同じであること、出願時の技術常識や周知技術を認定するに当たって、原告らに意見を述べる機会を与える必要はないことからすると、原告らに意見を述べる機会を与えなかったとしても違法ではないと主張する。しかし、本件審決の「判断その2」は、上記のとおり拒絶査定の理由とはされていなかった文献を主引用例として進歩性を否定する判断をしたものである。このように主引用例に当たる文献が異なるにもかかわらず、拒絶査定と根拠法条が同じであるというのみで、原告らに意見を述べる機会を与える必要がないということとはできない。発明の持つ技術的な意義を明らかにするなどのために出願時の技術常識や周知技術を参照した場合には、それらについて特許出願人に意見を述べる機会を与える必要がないが、本件審決の「判断その2」は、そのような場合に当たらないことは明らかである。

本願発明の技術的特徴がどこにあるにせよ、本件審決の「判断その2」が、拒絶査定の理由とはされてい

なかつた文献を主引用例として進歩性を否定する判断をしていることには変わりはない。従って、被告の主張は採用できない。

2.1.7 補足

第1次訴訟判決が審決を取消した理由は、第1次審決が本願発明と引用例（刊行物1）との相違点を看過して進歩性を判断したからである。

刊行物1のICカードは、銀行ATMカードであるところ、このカードを用いたATM自動処理においては、口座残高は、銀行預金の取引の性質上（筆者注：通帳と印鑑でも入出金できるので、カードの残高が実際の残高とは限らない）、ATMが銀行カードのみに情報源を依存してこれから読み取ることではできず、銀行センター側のホストコンピュータが口座ファイルから読み取り、取引の処理後の残高をATMに送信するのであるから、刊行物1のICカードから残額を読み取り出金後にこれを更新するものでない。

以上の認定に基づき、第1次判決は、第1次審決が「残高を読み取り、出金後にそれを更新するとの記載はないものの、そのような動作を行っているとするのが自然であり合理性がある。」と推断したことは誤りであると判断した上で、更に、「本件発明が、第3の工程において、情報記憶カードに記憶されている情報を読み出し、かつ、第4の工程において、読み出された前記情報を処理して、情報記憶カードを使用した履歴情報を含む新たな情報を情報記憶カードに記憶させるのに対し、刊行物1記載の発明が、このような工程を有していない点が相違しているにもかかわらず、これを相違点として認定せず、その結果、その容易想到性についての判断をしていない」と判断している。

第2次審決である本件審決では、第1次判決で本願発明の第3の工程と第4の工程が刊行物1に記載されていないと判断されたので、それらの工程を記載した文献を提示する必要に迫られた。そこで周知技術1を主引用例として示したものである。

2.2 長期飼料事件判決（知財高裁平成18年12月27日判決 平成18年（行ケ）10262号）

2.2.1 手続きの経緯及び判示事項

(1) 手続きの経緯

特許出願→拒絶理由（刊行物2に基づき容易想到）→拒絶査定→不服審判請求・特許請求の範囲の補正→拒絶審決（刊行物1（明細書に記載した従来技術）お

よび刊行物2に基づき容易想到)→審決取消訴訟→判決(審決を取消す)

(2) 判示事項

審決は、刊行物1を主引用例とし、刊行物2を補助引用例として、本願発明について進歩性の判断をして、進歩性を否定したものであるが、主引用例に当たる刊行物1(西ドイツ特許出願公開明細書DE3707032号(特開昭63-230039号公報)、筆者注:周知技術例)は、拒絶査定理由とはされていなかったものである上、これまでの審査・審判において、原告に示されたことがなかったものであることが認められる。そうすると、審判官は、特許法159条2項が準用する同法50条により、出願人たる原告に対し、前記内容の拒絶理由を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならなかったものといえることができる。

2.2.2 本願発明(特表平8-507922号公報)

(1) 特許請求の範囲(審判請求後の補正による)

温水及び冷水の鑑賞魚用の週末用飼料又は休日用飼料としても使用可能な、長期間安定で、不溶性及び膨潤性を有し、水化学作用に負荷を与えない、淡水及び海水の水棲動物、特に魚類、エビ及び無脊椎動物用の長期飼料において、滑らかな表面を有し、1~20重量%の含水により1~50重量%の寒天を含有し、界面活性剤を含有しないことを特徴とする長期飼料。

(2) 発明の詳細な説明

本発明は、週末用および休日用の鑑賞魚用飼料としても使用可能な、水棲動物、特に魚類、エビ及び無脊椎動物用の、淡水及び海水中において持続的な安定性を示す長期飼料に関する。

淡水中の鑑賞魚用の長期間安定な飼料、いわゆるブロック飼料(Fetter block)又は練固の飼料(Futter steine)、即ち、有機成分が少なく主に硫酸カルシウムからなる飼料は、以前から知られている。特にセメント及び生ゴムを長期安定化のために使用することによって硫酸カルシウムのブロック飼料の欠点を克服した休日用飼料も、DE3707032号明細書により公知となっている。しかしこの最後に述べた必要な添加物質は、水棲動物がほとんど消化できず、また多くの国において飼料関連法規により許可されていないことも欠点である。

本発明の課題は、飼料関連法規により一般に許可されていない補助物質を添加することなく、また同時に、水槽中の水質を他の補助物質によって低下させること

なく、特に週末及び休日用として水槽中の温水及び冷水中の鑑賞魚にとって有効であり、これらの鑑賞魚に長期間に亘り栄養分を供与するものであり、量産可能であり、長期間安定であり、淡水及び海水中において使用可能である、水棲動物、特に魚類、エビ及び無脊椎動物用の長期間飼料を提供することにある。

植物ゴム、好ましくは寒天を使用することにより、セメント、硫酸カルシウム及び/又はラテックスの使用を避け得ると共に、これらの飼料調製物が、DE3707032号明細書に記載された飼料に比べて本質的に改良された性状を示すことが見出された。植物ゴムの例としては、カラゲナン、寒天、アラビアゴム、トラガカント、カラヤゴム、ガッテイゴム(Ghatti-Gummi)、イナゴマメ粉末、タラゴム(Tara-Gummi)又はキサントラン(Xanthane)があり、特に寒天が好ましい。

2.2.3 引用例

(1) 刊行物1(ドイツ公開明細書DE3707032号、特開昭63-230039号公報)

【請求項1】グルテン15~35重量%、カオリン15~35重量%、アルファルファミール5~25重量%、カゼイン5~20重量%、オキアミ5~20重量%、大豆油1~10重量%、結合剤2~8重量%、乳蛋白1~10重量%、天然ゴム1~10重量%及び水5~15重量%を含み、水中で長期間安定であり、水に不溶性で、かつ水質を損なわない押出物の形態である鑑賞魚用の休日用魚餌。

【発明の詳細な説明】

本発明は鑑賞魚の休日用餌に関する。

本発明の目的は、大規模に製造でき、かなり長期間の休日期间に養魚槽の水質を害することなく鑑賞魚に継続的に栄養物を供給する混合餌を提供することである。本発明によって、水中で長期間安定であり、水に不溶性で、かつ水質を損なわない押出物の形態であり、該餌が粗蛋白質を30~50重量%、粗脂肪を5~15重量%及び水分含有量5~15%の粗繊維を0.5~10重量%含む鑑賞魚の休日用魚餌が提供される。

(2) 刊行物2(特開平4-117243号公報)

本発明は養魚用飼料であるドライペレットの製造方法に関するものである。

従来のハマチ、タイ、サケ、ヒラメ、シマアジ等の海水魚、コイ、マス、アユ、ウナギ、ヤマメ、ティラピア、ナマズ等の淡水魚またはクルマエビ、ウシエビ

等の甲殻類に対する養魚用飼料としては、例えばイワシ、アジ、サバ等の生餌、生餌とマッシュを配合造粒したモイストペレットまたは魚粉、グルテン、デンプンを中心にエクストルーダーで造粒したドライペレットがある。

生餌はミンチ化して投餌した場合魚場の汚染源となる欠点があり、モイストペレットは優れた飼料であるが生餌とマッシュを混練後造粒するため冷凍施設や造粒機など設備が大掛かりとなり製造が煩雑であるという問題点がある。このような問題がなく、自動給餌も可能であるドライペレットが脚光を浴びている。

この発明は、一軸のエクストルーダーを用いて油脂含有率が10～50重量%の養魚用ドライペレットを製造する場合において、界面活性剤及び増粘安定剤を必須成分として添加することを特徴とする養魚用ドライペレットの製造方法である。

本発明によるドライペレットの原料としては魚粉、肉粉、脱脂粉乳、オキアミミール、イカミール等の蛋白質、油粕、穀類、澱粉、グルテンミール等の植物原料、ビタミン類、ミネラル類、あるいはタラ肝油、スケソウタラ肝油、イワシ油、牛脂、豚脂、大豆油、綿実油等またはそれらの硬化油等の油脂が使用され、これに界面活性剤および増粘安定剤が配合される。

本発明に使用される増粘安定剤としてはグアガム、タマリンド、ローカストビーンガム、セスバニアガム等の種子粘性物、寒天、カラギーナン、アルギン酸ソーダ等の海藻抽出物、アラビアガム、トラガントガム等の樹脂粘性物、ペクチン、アラビノガラクトサン等の植物粘性物、キサントガム、プルラン等の微生物産粘性物、ゼラチン、カゼインソーダ等のタンパク質、カルボキシメチルセルロースナトリウム、カルボキシメチルデンプン等の天然高分子誘導体、ポリアクリル酸ナトリウム等の合成高分子が使用され、これら的一种又は二種以上を併用できる。これらは水に溶解し保護コロイドを形成する、粘性を高める、ゲルを形成する等の作用で分散粒子の集合を防ぐ。また、ツルツルやネトネトという感触を与えるものである。

2.2.4 拒絶査定及び審決理由の要点

(1) 拒絶査定の理由

拒絶理由通知に記載した理由（本願発明は刊行物2発明に基づき容易想到）によって拒絶すべきものである。

(2) 審決理由（不服2002-6395号）

本願発明は、刊行物1（西ドイツ特許出願公開明細書DE3707032号（以下これに記載された発明を「従来発明」といい、その記載事項については日本国の公開公報である特開昭63-230039号公報の記載（甲3）を採用した）と刊行物2（特開平4-117243号公報）に記載された周知技術とに基づいて、当業者が容易に発明をすることができたから、特許法29条2項により特許を受けることができない。

審決は、上記判断に当たり、従来発明の内容並びに本願発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。

<従来発明>

水中で長期間安定であり、水に不溶性で、かつ水質を損わない押出物の形態であり、8%の残量水分、2～8重量%の結合剤（Zement）を含む鑑賞魚の休日用魚餌。

<一致点>

鑑賞魚用の休日用飼料としても使用可能な、長期間安定で、不溶性を有し、水化学作用に負荷を与えない、水棲動物の長期飼料において、8重量%の水、長期安定化のための添加物質を含有し、界面活性剤を含有しない長期飼料である点。

<相違点1>

飼料が与えられる対象が、本願発明では、温水及び冷水の鑑賞魚、並びに、淡水及び海水の水棲動物であるのに対して、従来発明では、単に、観賞魚とされるだけで、温水・冷水の別や、淡水・海水の別について明らかとされていない点。

<相違点2>

長期安定化のための添加物質が、本願発明では、1～50重量%の寒天であるのに対して、従来発明では、2～8重量%の結合剤（Zement）である点。

<相違点3>

本願発明の長期飼料が、膨潤性と滑らかな表面を有するのに対して、従来発明では、そのような性質を有するかについて明らかでない点。

[相違点に関する判断]

<相違点1>

淡水魚および海水魚を対象とする飼料は刊行物2に記載されている。

<相違点2>

刊行物1の結合剤（Zement）に換えて刊行物2に記載の寒天を採用することは当業者にとって容易であ

る。

<相違点3>

刊行物2に記載された寒天はゲル化された際に膨潤性や滑らかな表面を有することは良く知られている。

2.2.5 当事者の主張

(1) 原告（出願人）主張の審決取消理由

審決は、本願発明は、従来発明と刊行物2に記載された周知技術とに基づいて当業者が容易に発明をすることができた、というものである。すなわち、審決においては、拒絶査定理由とされた刊行物2は周知技術を示すための補助資料の位置付けに止まり、刊行物2とは異なる刊行物1を、この段になって初めて引用し、この刊行物1から従来発明を認定して、本願発明の進歩性欠如を判断している。このような場合は、特許法159条2項にいう「拒絶査定不服審判において査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合」に当たり、同項の準用する同法50条本文により、新たな拒絶理由が通知されるべきである。

刊行物1は、審決において指摘されているとおり、本願明細書中でも触れられており、原告の知るところの文献である。しかし、このことは、新たな拒絶理由を通知しなくてもよい理由にはならない。仮に、それが理由になるとするならば、審査官が明細書中に背景技術や従来技術として挙げてある文献に基づき拒絶の心証をもった場合は、拒絶理由を通知することなく、いきなり拒絶査定をしてもよいことになり、不当である。

(2) 被告（特許庁）の反論

原告は、本願発明の出願時点から刊行物1の記載内容を熟知していたといえるし、出願から審判請求時に至る出願経過を参酌すれば、本願発明が容易想到であるとする審決の理由は、審査段階において通知された拒絶理由の範囲内の理由といえるものである。そして、原告は、これに対して意見を述べる機会を得て、意見書において実際に意見を述べていた。したがって、従来発明の内容を熟知し、上記意見書において既に意見を述べていた原告に、これを新たな拒絶理由として通知することにより再度の意見を述べる機会を与えるべき必要性は何らなかったといえるから、審決を取り消すべき手続上の違法はない。

2.2.6 判決理由の要点

(1) 本件審決は、刊行物1を主引用例とし、刊行物2を補助引用例として、本願発明について進歩性の判断

をして、進歩性を否定したものであるが、主引用例に当たる刊行物1（西ドイツ特許出願公開明細書DE3707032号。特開昭63-230039号公報）は、拒絶査定理由とはされていなかったものである上、これまでの審査・審判において、原告に示されたことがなかったものであることが認められる。

そうすると、審判官は、特許法159条2項が準用する同法50条により、審決において上記判断をするに当たっては、出願人たる原告に対し、前記内容の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならなかったものといえることができる。したがって、原告に意見を述べる機会を与えることなくされた審決の上記判断は、特許法159条2項で準用する同法50条に違反するものであり、その程度は審決の結論に影響を及ぼす重大なものといえるべきである。

(2) 被告の反論に対する判断

まず被告は、本願明細書の記載内容及び刊行物1の構成等を考慮すれば、原告は「DE3707032号明細書（刊行物1）に記載」の技術的内容について本願発明の出願時点からこれを熟知していたから、審決を取り消すべき手続上の違法性はない、と主張する。

しかし、仮に被告主張のような本願明細書の記載内容及び刊行物1の構成等を考慮することにより原告が刊行物1に記載の技術内容について熟知していたといえるとしても、主引用例に当たる刊行物1が、拒絶査定理由とはされておらず、審査・審判において原告に示されたことがなかったものであることに変わりはないのであって、なお原告は、審判官から、本願発明を従来発明と対比することにつき意見書を提出する機会を与えられるべきであったと解するのが相当である。被告の主張は採用することができない。

次に被告は、審決が刊行物1から従来発明として引用したものは「水中で長期間安定であり、水に不溶性で、かつ水質を損わない押出物の形態であり、8%の残量水分、2～8重量%の結合剤（Zement）を含む観賞魚の休日用魚餌」という技術的事項に止まるから、その旨を改めて拒絶理由として通知されなくても、原告は十分認識できていたと主張する。

しかし、審決は、刊行物1を、発明のもつ技術的な意義を明らかにするなどのために出願時の技術常識や周知技術として参酌したものではなく、刊行物1を主引用例とし刊行物2を補助引用例として、本願発明に

ついて進歩性の判断をし、進歩性を否定したものと認められる。このように、審決は、拒絶査定理由とはされていなかった文献を主引用例として進歩性を否定する判断をしたものである以上、主引用例に当たる刊行物が異なるにもかかわらずこれを技術的事項に止まるものであるとして、原告に意見を述べる機会を与えないということはできない。被告の上記主張は採用することができない。

次に被告は、本願発明は刊行物1（DE3707032号明細書）と比べて改良された部分に特徴があるとして刊行物2に関する拒絶理由通知が提示されたのは明らかであり、原告も刊行物1を念頭におき、従来の長期飼料として刊行物1に記載された飼料を前提としてそれと比べて改良された部分に特徴があると判断して反論をしているのは明らかであるから、再度刊行物1を含む拒絶理由通知書を提示したとしても、それは単に形式的なものに過ぎず、拒絶理由通知書の趣旨としては平成13年6月12日付けの拒絶理由通知書と同じ内容のものとなってしまう意味がないことになる、と主張する。しかし、本願発明の技術的特徴がどこにあるにせよ、本件における審決の判断が、拒絶査定理由とはされていなかった文献を主引用例として進歩性を否定する判断をしていることに変わりはなく、再度刊行物1を含む拒絶理由通知書を提示したとしても同じ内容のものとなってしまうとして原告に意見を述べる機会を与えないということはできない。なお、意見書の記載内容をみても、原告は、拒絶査定理由

とされた刊行物2を主引用例と認識して意見を述べていることが明らかであり、刊行物1を主引用例と認識して意見を述べていると認めることができる箇所は見当たらない。被告の主張は採用することができない。

2.2.7 検討

(1) 審決が主引用例とした刊行物1（周知技術）は、本件明細書に従来技術として記載されていたものである。これをもって被告（特許庁）は、出願人は刊行物1の内容を熟知していたのであるから、刊行物1を主引用例とする新たな拒絶理由を通知することなく、いきなり拒絶審決して構わないと主張した。しかし、原告も指摘しているように、仮に、これが新たな拒絶理由を通知しなくてもよい理由になるとするならば、審査官が明細書中に背景技術や従来技術として挙げてある文献に基づき拒絶の心証をもった場合は、拒絶理由を通知することなく、いきなり拒絶査定をしてもよいことになり、不当である。

(2) 判決は、刊行物1が審査・審判で出願人に示されていないことを指摘している。これを裏読みすれば、周知技術文献が審査・審判手続きにおいて出願人に補助的引用例としてでも示されていれば、これを主引用例として本願発明と対比して一致点及び相違点を認定し、相違点は拒絶査定理由とした他の文献に基づき容易に想到できるという理由により、新たな拒絶理由を通知することなく拒絶審決しても構わないと思われる。

（原稿受領 2007.7.6）

読者の声

投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをEメールにてお寄せ下さい。

●宛 先：日本弁理士会 広報・支援・評価室「読者の声」係

TEL：03-3519-2361 FAX：03-3519-2706

投稿原稿はこちら… patent-bosyuu@jpaa.or.jp

※ 500字程度で、氏名・年齢・職業・連絡先を明記のうえ、投稿ください。

※掲載の都合上一部を手直しすることがありますので予めご了承ください。