

本判決において、土肥裁判長は、「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。」と述べております。

要は、「周知例や副引用例を主引用例に変更して進歩性否定の論理を変更する場合には、審査官は、出願人に対して最初の拒絶理由通知を打ちなおさなければならない。」ということです。