ー 最近の判決から ー

抄録

拒絶査定不服審判に係る本件審決では、審判請求時の補正に対する独立特許要件の判断として、拒絶査定時に引用された引用発明１を主引用例とする理由において進歩性なしと判断するとともに、審決において新たに引用する引用発明５を主引用例とする理由においても進歩性なしと判断することにより、当該補正を却下したうえで、補正前の本願発明も進歩性を有しないと判断しました。これに対して、本件判決では、引用発明１を主引用例とする理由において、審決の判断は、引用発明１の課題解決のために必須の構成を省略するものであって阻害要因がある旨判断し、さらに、新たに引用する引用発明５を主引用例として独立特許要件の判断をすることは手続違背であると判断しました。

本件判決は、阻害要因についての知財高裁の考え方を窺い知る題材になるとともに、審判請求時の補正についての独立特許要件の判断にあたって、どのような場合に手続違背と判断されるかを示唆するものと思われますので、ご紹介いたします。

事例

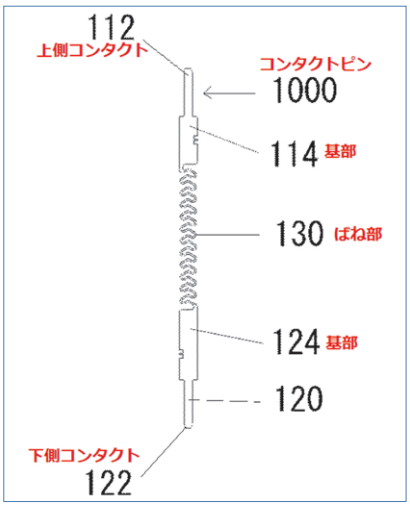
令和３年（行ケ）第10164号（銅銀合金を用いた導電性部材、コンタクトピン及び装置）（不服2021-1491号、特願2018-554604号）
令和４年８月31日判決言渡、知的財産高等裁判所第２部

1. 経緯の概略

平成30年7月9日	国際出願（国内移行後は特願2018-554604号） （優先権主張：2017年7月10日、日本国）
令和2年10月22日	拒絶査定
令和3年2月3日	本件審判請求（不服2021-1491号） 同日付けで手続補正書提出
令和3年11月15日	本件審決（審判請求時の補正を却下のうえ請求不成立）
令和4年8月31日	本件判決（令和3年（行ケ）第10164号） （審決取消）

2. 本願補正発明

本願は、銅銀合金を用いたコンタクトピンに係るものです。コンタクトピンとは、半導体ウェハなどを検査する検査装置に部品として用いられ、その両端において、検査対象である半導体ウェハなどに設けられた電極と検査装置の回路基板の電極とにそれぞれ接触して両者を電気的に接続するものであって、通常は各電極に確実に接触するように一定のバネ性を有しています（右図参照。なお、本稿に掲載した図は、国際公開や公開特許公報等の図面に基づいて筆者が加工したものです）。



発明が解決しようとする課題について、本願明細書には次のような記載があります。

【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
…特許文献１に開示されているコンタクト（テスター）は、表面に金めっきが施されているが、金の導電率は、一般に、合金に比して劣るので、金めっきされた上側コンタクトピン及び下側コンタクトピンを用いた場合、導電率、強度の点では、必ずしも最適材料であるとはいえない。最先端の半導体デバイスは、ピッチがますます微細化していて、かつ、大電流を流す傾向にあることから、金めっきされたコンタクトピンでは、この後の半導体ウエハの検査を行うことが困難となりつつある。
【０００５】
本発明は、コンタクトピンを構成する材料およびその加工手法に着目して、特許文献１に開示されたものとは異なる材料及び加工手法によってコンタクトピンを製造することを課題とする。

そして、審判請求時の補正（以下、「本件補正」ということがあります。）により補正された請求項１に係る発明（本願補正発明）は、次のとおり特定されるものです。なお、下線部は、本件補正による補正箇所（本件補正により追加された記載）です。

［本願補正発明］
銅に対する銀の添加量が０．２ｗｔ％～１５ｗｔ％であり、０．１［ｍｍ］～０．３［ｍｍ］の変位量の場合に荷重が４［ｇｆ］以下である、銅と銀のみからなる二元銅銀合金体からなるコンタクトピン。

本件補正後の請求項１の記載からも明らかなように、本願補正発明では、①「銅に対する銀の添加量が０．２ｗｔ％～１５ｗｔ％であり」「銅と銀のみからなる二元銅銀合金体からなる」というコンタクトピンを構成する合金の組成と、②「０．１［ｍｍ］～０．３［ｍｍ］の変位量の場合に荷重が４［ｇｆ］以下である」というコンタクトピンの有するバネ性の程度とが特定されています。このうち②は、コンタクトピンに通常要求されるバネの強さを特定したにすぎないものですから、本願補正発明の特徴は①ということになりそうですが、本願明細書の「特許文献１に開示されたもの（筆者注：本願明細書において「導電率、強度の点では、必ずしも最適材料であるとはいえない」とされている。）とは異なる材料及び加工手法によってコンタクトピンを製造することを課題とする」との記載のうち、「材料」については①のとおり特定されているものの、「加工手法」については特定されていませんので、本願明細書に記載された解決しようとする課題と本願補正発明の発明特定事項とが、必ずしも対応しないものとなっています。

3. 本件審決の概要

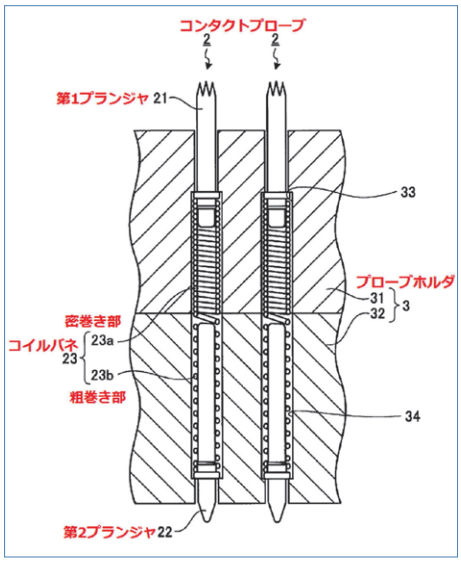
（1）引用発明１を主引用例とする理由

本件審決における独立特許要件の判断のうち、まず、引用発明１を主引用例とする進歩性欠如の理由について説明していきます。

本件審決では、拒絶査定時に主引用文献とされた引用文献１（国際公開第２０１６／１５９３１号）から次の引用発明１を認定しています（下線は筆者において付しました。以下、同様です。）。

［引用発明１］
組成がＣｕ８５ｗｔ％、Ａｇ１０ｗｔ％、Ｎｉ５ｗｔ％である合金材料からなるコンタクトプローブ。

ここで注目すべきは、引用発明１では、コンタクトプローブ（コンタクトピン）を構成する合金材料にＮｉ（ニッケル）が含まれていることです。本件補正において、コンタクトピンを構成する銅銀合金について「銅と銀のみからなる二元銅銀合金体」と限定されたのは、拒絶査定時に主引用文献とされた引用文献１との合金の組成における差異を明確にするためといえるでしょう。



そして、本件審決では、本願補正発明と引用発明１とを対比したうえで、相違点を次のとおり認定しています（なお、本件審決では、相違点２の内容の記載が欠落していましたが、原告が次に記載のとおりに善解し、判決でもそのとおりに認定されました。）。

［相違点１］
本件補正発明の合金体は「銅と銀のみからなる二元銅銀合金体」であるのに対し、引用発明１の合金材料はＮｉを５ｗｔ％含むものである点。

［相違点２］
本件補正発明においては「０．１［ｍｍ］～０．３［ｍｍ］の変位量の場合に荷重が４［ｇｆ］以下である」とされているのに対し、引用発明１の変位量及び荷重は不明である点。

本件審決では、相違点１と相違点２のいずれについても容易想到と判断しましたが、判決では相違点１についての判断に誤りがあるとされましたので、以下では、相違点１の判断に関連する事項についてのみ説明していきます。なお、本訴訟では、相違点２の判断の是非についても争いになりましたが、判決では、相違点２についての判断に対する審決の取消事由には理由がない旨が判断されています。

まず、引用発明１において合金材料へのＮｉの添加がどのような技術的意義を有するかをみていきましょう。

引用文献１には、「発明が解決しようとする課題」として、次の記載があります。

> [0006]　本発明は、被膜を有しないＳｎ耐食性に優れた合金材料、この合金材料からなるコンタクトプローブおよび接続端子を提供することを目的とする。

そして、引用文献１の「発明を実施するための形態」には、次の記載があります。

> [0017]　本発明の実施の形態にかかる合金材料について説明する。本発明は銅（Ｃｕ）を主成分とした合金材料である。Ｃｕは高い導電性を示すが、耐酸化性がやや劣り、硬度も低い。そこで、Ｃｕに対する添加元素として銀（Ａｇ）やニッケル（Ｎｉ）を添加することで、導電性、硬度、耐酸化性、スズ（Ｓｎ）耐食性の向上を図った。
> [0018]　Ａｇは導電性・耐酸化性に優れており、また、時効処理を行うことでＣｕに固溶していたＡｇが析出され硬度の上昇が期待できる。時効析出硬化はＡｇ添加量が少ないと起こりづらいため、Ａｇを１０ｗｔ％以上添加する事が望ましい。ただし、３０ｗｔ％を超えて添加するとＳｎ耐食性が劣化する為、好ましくない。
> [0019]　さらに本実施の形態にかかる合金材料には、Ｎｉが０．５～１０ｗｔ％添加される。ＮｉはＳｎ耐食性の向上・硬度上昇に効果がある。０．５ｗｔ％未満だとＳｎ耐食性が得られず、１０ｗｔ％を超えると加工性が劣化し好ましくない。

これらの記載によれば、引用文献１では、「Ｓｎ耐食性に優れた合金材料」を得ることが解決しようとする課題とされ、Ｎｉの添加は、当該課題の解決に直接関連するものといえそうですから、この時点で、課題解決手段であるＮｉの添加を省略して本願補正発明のように構成することには阻害要因があるのではと感じた読者もおられるかもしれません（実際に本訴訟では原告から、阻害要因があるから審決における相違点１の判断には誤りがある旨の主張がされています。）。

本件審決では、相違点１について次のとおり判断しました。

> 引用文献１には、「Ｃｕに対する添加元素として銀（Ａｇ）やニッケル（Ｎｉ）を添加することで、導電性、硬度、耐酸化性、スズ（Ｓｎ）耐食性の向上を図った。」（[0017]）と記載されており、さらに「Ａｇは導電性・耐酸化性に優れており、また、時効処理を行うことでＣｕに固溶していたＡｇが析出され硬度の上昇が期待できる。」（[0018]）、「ＮｉはＳｎ耐食性の向上・硬度上昇に効果がある。」（[0019]）として、銅に対して銀を添加した場合の効果と、ニッケルを添加した場合の効果が、銀とニッケルのそれぞれについて別途記載されている。そして、「Ｃｕに対して、Ａｇを含有する銅銀二元合金とすることにより、強度を高めること」は、技術常識である（「技術常識Ａ」）ことも踏まえると、銅に対して銀又はニッケルを添加することによる効果はそれぞれ独立したものであって、必ずしも銀及びニッケルを併せて添加する必要がないことは容易に理解しうるものであるといえる。
>
> さらに、「コンタクトピンの材料として、銅銀二元合金を用いること」自体は、周知の技術事項でもある（「周知の技術事項１」）。
>
> そうすると、引用発明のコンタクトプローブを、Ｓｎ耐食性が特に求められない検査対象（Ｓｎメッキ電極を使用しない回路など）へ用いる場合、ニッケルの添加を省略して「銅と銀のみからなる二元銅銀合金体」とすることは、当業者が容易に想到し得たものであると認められる。

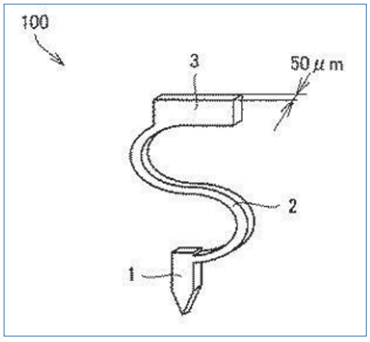
すなわち、本件審決では、「引用発明のコンタクトプローブを、Ｓｎ耐食性が特に求められない検査対象（Ｓｎメッキ電極を使用しない回路など）へ用いる場合」という引用発明１の解決しようとする課題が生じない場合（筆者注：Ｓｎ耐食性が特に求めら

れない検査対象自体は、ごくありふれたものです。）を想定したうえで、課題解決手段であるニッケルの添加を省略するのは容易と判断していることになります。

（2）引用発明５を主引用例とする理由

次に本件審決における独立特許要件の判断のうち、本件審決において新たに引用する引用発明５を主引用例とする進歩性欠如の理由について説明します。

本件審決では、新たに引用する引用文献５（特開2004-61265号公報）から次の引用発明５を認定しました。



［引用発明５］
金属の重量構成比がＣｕ：Ａｇ＝９５：５のＣｕ－Ａｇ合金からなるコンタクトプローブ。

このように引用発明５は合金の構成元素としてＮｉを含有しておらず、本件審決では、コンタクトピンを構成する合金の組成については一致点とし、コンタクトピンの有するバネ性の程度について、引用発明１を主引用例とした場合の相違点２と同様の相違点３で相違すると認定しました。そして、相違点３については、相違点２と同様の理由（具体的な内容は省略）により、容易想到と判断しました。

なお、本訴訟では原告から、新たに引用する引用発明５を主引用例とする進歩性欠如の理由について、拒絶理由を通知することなく、本件審決において独立特許要件の判断をすることには手続違背の違法がある旨の主張がされました。

4. 原告主張の取消事由

原告の主張する取消事由は、次のとおり６つありました（括弧内の記載は、本件判決における各取消事由に対する判断の結論です。）。このうち、取消事由１～３が引用発明１を主引用例とする理由に係るものであり、取消事由４～６が引用発明５を主引用例とする理由に係るものです。

取消事由１：相違点の看過（理由なし）
取消事由２：相違点１の判断の誤り（理由あり）
取消事由３：相違点２の判断の誤り（理由なし）
取消事由４：手続の違背（理由あり）
取消事由５：引用発明５の認定誤り（判断せず）
取消事由６：相違点３の判断の誤り（判断せず）

括弧内の記載のとおり、本件判決では、原告主張の取消事由のうち取消事由２と取消事由４に理由があると判断し、審決における引用発明１を主引用例とする理由にも引用発明５を主引用例とする理由にも実質上又は手続上の誤りがあるため、本件審決は取り消されることとなりました。

なお、本件判決は、取消事由５と取消事由６について明示的には判断を示していませんが、個別の取消事由に対する判断を示す前に記載された引用発明５の認定に係る判示箇所において、取消事由５に関連する原告の主張を排斥しており、また、取消事由６の対象となる審決における相違点３の判断は、取消事由３の対象である相違点２の判断と実質的に同じですから、これらの取消事由については、実質的には理由なしと判断されているものと思われます。

5. 訴訟段階における被告の反論

訴訟段階において被告からは、原告主張の各取消事由に対してそれぞれ反論しましたが、このうち本件判決において理由ありと判断された取消事由２と取消事由４に対しては、次のような反論をしました。

（１）取消事由２（相違点１の判断の誤り）に対する反論

取消事由２に対して被告からは、「一次特性」及び「二次特性」という銅合金の導電部材を設計する場合の考え方（技術常識）を用いて反論をしました。

ここで、一次特性とは、合金材料の設計に一義的に必要な物理的な性質や機械的な性質に関し、技術者が合金材料の設計段階において最優先に考慮すべきもので、導電性や硬度などがこれに含まれます。また、二次特性とは、導電部材の信頼性に関するもので、用途に合わせて追加的に考慮されるものであって、例えば引用発明１に要求されるＳｎ耐食性も二次特性に該当すると考えられます。これらの技術常識に基づいて、引用発明１の「Ｃｕ－Ａｇ－Ｎｉ合

金」に接した当業者は、一次特性である導電性、硬度の要求を満たした「Ｃｕ－Ａｇ二元合金」が材料の選択設計のベース合金となっていることを認識するから、周知のＳｎメッキされていない（Ｓｎ耐食性が求められない）電極を対象としたコンタクトピンの材料を設計する際に、より導電性に優れた「Ｃｕ－Ａｇ二元合金」を採用することには十分な動機付けがある旨を反論として主張しました。

（２）取消事由４（手続の違背）に対する反論

取消事由４に対する反論としては、本願補正発明が独立特許要件を満たさないという判断を示すにあたり、審査段階で引用された引用文献１を主引用文献とする容易想到性の理由を示しており、引用発明５を主引用例とする理由は、あくまで補足的に示したものにすぎず、それ単独で独立特許要件を満たさないという理由として示されたものでない旨を主張しました。そして、引用発明５を主引用例とする理由を補足的に示したのは、特許庁に係属している分割出願の特許請求の範囲等について補正をしたり、当該分割出願に基づいて第２世代分割出願をしたりする際の一助になるであろうとの判断の下、出願人の便宜を図る趣旨からである旨を説明しました。

6. 本件判決の判示

それでは、本件判決において原告主張の取消事由に理由ありとされた取消事由２と取消事由４について、その判示内容をみていきましょう。

（１）取消事由２についての判示

４　取消事由２（相違点１の判断の誤り）について

（１）引用発明１を含む甲８（筆者注：本件審決における引用文献１）に記載された発明は、特に、「被膜を有しないＳｎ耐食性に優れた合金材料、この合金材料からなるコンタクトプローブおよび接続端子を提供することを目的とする」ものである（甲８の段落[0006]）ところ、銀の添加については「Ｓｎ耐食性」の向上については触れられていない（同[0018]）一方で、ニッケルの添加は「Ｓｎ耐食性の向上・硬度上昇に効果がある」ことが明記されている（同[0019]）。

そして、実施例においても、硬度等とともに「Ｓｎ耐食性」が独立の項目として評価され…、甲８に係る発明の実施例には全てニッケルが添加され、いずれも「Ｓｎ耐食性」において「○」と評価されている…。

この点、比較例７のみにおいては、ニッケルの添加がされていないが、「Ｓｎ耐食性」において「×」と評価され、かつ、「Ｓｎはんだ等低硬度材向けのコンタクトプローブ用途として好ましくないといえる」と明記されている…。

以上の点に照らすと、引用発明１においては、ニッケルの添加が課題解決のための必須の構成とされているというべきであり、引用発明１の「合金材料」について、ニッケルの添加を省略して銅銀二元合金とすることには、阻害要因があるというべきである。

そして、甲８の記載に照らしても、引用発明１の「合金材料」について、ニッケルの添加を省略して銅銀二元合金とすることの動機付けとなる記載は認められず、他にそのようにすることが当業者において容易想到であるというべき技術常識等も認められない。

したがって、引用発明１に基づいて、相違点１に係る本願補正発明の構成とすることについて、当業者が容易に想到し得たものとは認められない。

（２）被告の主張について

ア　被告は、一次特性と二次特性の区別を前提として、甲８の記載に接した当業者においては、導電性と硬度という最優先の二大特性が最低限満たされたベース合金のコンタクトプローブも意識するはずであるから、相違点１に係る本願補正発明の構成に容易に想到し得る旨を主張する。

しかし、一次特性と二次特性についての被告の主張を前提としても、前記（１）で指摘した諸点に照らすと、甲８の記載に接した当業者においては、導電性と硬度という最優先の二大特性を最低限満たした銅銀二元合金に、ニッケルをどのような割合で添加すること等によって、「Ｓｎ耐食性」を向上させ、それや硬度を含めたコンタクトプローブとしての要請をどのように実現させるかという観点から引用発明１をみるものといえるか

ら、「Ｓｎ耐食性」が専ら二次特性に係るものであるという理解を前提としても、そのことから直ちにニッケルの省略が動機付けられるものとはいえず、相違点１に係る本願補正発明の構成に容易に想到し得るとの被告の主張は採用できない。

イ　また、前記（１）で指摘したとおり、ニッケルの添加は、「硬度上昇に効果がある」ともされているのであって、専ら二次特性に係るものであるとはいえない。…

以上の点に照らしても、一次特性及び二次特性という一般的な性質を根拠として相違点１に係る本願補正発明の構成が容易想到であるとの被告の主張は採用できない。…

（２）取消事由４についての判示

６　取消事由４（手続の違背）について

（１）…引用発明１を主引用例とする本願補正発明の進歩性についての本件審決の判断には誤りがあるというべきであるところ、本件審決における本願補正発明の進歩性の判断に係る甲１６（引用文献５）への言及の体裁や、引用発明５の認定を含むその記載内容に照らすと、…本件審決は、引用発明５を追加の主引用例として、本願補正発明が進歩性を欠く旨を判断したとみるのが相当である。

上記について、被告は、本件審決はそれ単独で本願補正発明が独立特許要件を満たさないという理由として甲１６（引用文献５）を示したものではないと主張するが、本件審決の記載内容等に照らして採用することができない。

したがって、…引用発明１を主引用例とする本願補正発明の進歩性についての本件審決の判断に誤りがある以上、引用発明５を主引用例として本願補正発明が進歩性を欠くものであるとの本件審決の上記判断に関する取消事由４について検討する必要があることになる。

（２）特許法５０条本文や同法１７条の２第１項１号又は３号による出願人の防御の機会の保障の趣旨は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも及ぶものと解される（同法１５９条２項）。

また、同法５３条１項（同法１５９条１項により読み替えて準用される場合を含む。）において、同法１７条の２第１項３号による補正や審判請求時にされた補正が独立特許要件に違反しているときはその補正を却下しなければならない旨が定められ、同法５０条ただし書（同法１５９条２項により読み替えて準用される場合を含む。）において、上記により補正の却下の決定をするときは拒絶理由通知を要しない旨が定められたのは、平成５年法律第２６号による特許法の改正によるものであるところ、同改正の際には、審判請求時にされた補正の判断に当たって審査段階における先行技術調査の結果を利用することが想定されていたものとみられるとともに、同改正の趣旨は、再度拒絶理由が通知されて審理が繰り返し行われることを回避する点にあったものと解される。

以上の点に加え、新たな引用文献に基づいて独立特許要件違反が判断される場合、当該引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正については当該引用文献を示されて初めて検討が可能になる場合が少なくないとみられること等も考慮すると、特許法１５９条２項により読み替えて準用される同法５０条ただし書に当たる場合であっても、特許出願に対する審査手続や審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには、拒絶理由通知をしないことが手続違背の違法と認められる場合もあり得るというべきである。

（３）本件においては、次の各事情が認められる。

ア　証拠…及び弁論の全趣旨によると、甲１６（引用文献５）については、審査段階で指摘されることはなく、本件審判手続に至っても予め指摘されることなく、本件審決で初めて指摘された文献であると認められる。

イ　本願の特許請求の範囲の請求項１については、進歩性に関し、①令和２年６月２２日起案の拒絶理由通知書…において、甲８が引用文献として指摘され、「銅銀合金を製造する上で、銅に対する銀の添加量をどのような値とするのかは、当業者が適宜行う設計的事項にすぎない」と

いう理解が示された上で、甲８に記載された発明と本願発明との相違点は一点（本件審決にいう相違点２に相当するもの）に限られることが指摘され、その相違点に係る本願発明の構成が容易想到である旨が指摘されたこと、②原告は、同年８月１９日付け意見書において、上記拒絶理由通知書における上記理解が誤りである旨を指摘し、甲８に記載された合金はニッケルを含むもので、甲８の銅銀ニッケル合金において銀の添加量を変更しても本願発明には至らないことなどを主張したこと…、③同年１０月２２日付けで上記拒絶理由通知書の記載に沿う拒絶査定がされたこと…、④原告は、令和３年２月３日付けで本件審判請求及び合金の組成に係る本件補正をしたこと…、⑤令和元年１２月９日付けの補正後の本願の特許請求の範囲の請求項１においても、本願発明の合金は「銅銀合金体」と記載されており、それと上記②の意見書における原告の主張を併せて考慮すると、本願発明の「銅銀合金体」がニッケルを含むものではないことを原告が前提としていることは、同意見書の提出の時点で理解できたことが認められるところであり、原告においては、上記のとおり審査段階において本願発明について進歩性欠如の根拠とされた唯一の文献である甲８に対し、合金の材料に係る他の相違点が存在するという点に専らその主張を集中させて争い、本件審判請求の際にもそれに沿う趣旨の本件補正をしたものである。

しかるに、…本願補正発明と引用発明５との相違点である相違点３は、本願補正発明と引用発明１の相違点２及び本願発明と引用発明１の相違点４と実質的に全く同一のものであると認められる一方、本願補正発明と引用発明１との相違点１は、本願補正発明と引用発明５の相違点としては認められないものである。それゆえ、拒絶理由通知をもって甲１６（引用文献５）を示されていた場合には、原告においては、審査段階や審判段階において、引用発明５の認定並びに本願補正発明と引用発明５の一致点及び相違点について争ったり、相違点２及び相違点３をより重視した反論をしたり、あるいは相違点３に係る本願発明の構成に関して補正することを検討するなどしていた可能性もあるものとみられ、原告の方針には重大な影響が生じていたものというべきである。

（４）前記（２）を前提として、前記（３）の諸事情を踏まえた場合、相違点３と同一の相違点２については審査段階で原告に反論の機会が与えられていたこと等を考慮しても、なお、引用発明５を主引用例として本願補正発明の進歩性を判断することは、原告の手続保障の観点から許されないというべきである。…

7. 考察

（１）阻害要因について

本件判決では、取消事由２について、まず引用文献１の「発明が解決しようとする課題」（段落[0006]）や「発明を実施するための形態」（段落[0018]～[0019]）の記載、及び実施例や比較例の実験結果に基づいて、「引用発明１においては、ニッケルの添加が課題解決のための必須の構成とされている」と認定し、それを前提として、「ニッケルの添加を省略して銅銀二元合金とすることには、阻害要因がある」と判断しています。

すなわち、判決では、引用発明１における課題解決のための必須の構成を省略することには阻害要因があると判断していることになります。

そして、被告の反論における、一次特性と二次特性の区別を前提として、引用文献１に接した当業者においては、導電性と硬度という最優先の二大特性が最低限満たされた、「Ｃｕ－Ａｇ二元合金」というベース合金のコンタクトプローブも意識するはずであるから、相違点１に係る本願補正発明の構成に容易に想到し得る旨の主張に対しては、「甲８（筆者注：本件審決における引用文献１）の記載に接した当業者においては、導電性と硬度という最優先の二大特性を最低限満たした銅銀二元合金に、ニッケルをどのような割合で添加すること等によって、「Ｓｎ耐食性」を向上させ、それや硬度を含めたコンタクトプローブとしての要請をどのように実現させるかという観点から引用発明１をみるものといえるから、…そのことから直ちにニッケルの省略が動機付けられるものとはいえず…」と判断しました。

これは、仮に「Ｃｕ－Ａｇ二元合金」が引用発明

１の「Ｃｕ－Ａｇ－Ｎｉ合金」のベース合金になっていると当業者が認識するとしても、引用文献１の記載に接した当業者は、Ｓｎ耐食性に優れた合金材料を提供するという課題や、ニッケルの添加という解決手段から離れて、引用発明１を把握することはないという判断だと思われます。

また、判決では判断が示されていませんが、本件審決において、「Ｓｎ耐食性が特に求められない検査対象」という引用発明１の解決しようとする課題が生じない検査対象を想定したうえで、課題解決手段であるニッケルの添加を省略するのは容易と判断している点についても、Ｓｎ耐食性に優れた合金材料を提供するという引用発明１の課題から離れて、そのような課題の生じない場合を想定すること自体が容易ではないと判断したのではないかとも考えられます。

実際の技術者は、特許文献に記載された解決しようとする課題やその解決手段の記載に過度にとらわれることなく、もっと自由に発想を巡らすものだという考え方もあり得るかもしれませんが、従前から、裁判所には、解決しようとする課題とその解決手段との観点から発明を捉えるという考え方が特に強いように感じていましたので、本件判決における判断も、そのような考え方の延長線上にあるものと思われます。つまり、解決しようとする課題とその解決手段という観点から捉えたものが引用発明把握の前提となって、進歩性の判断においてその前提を変更することには、かなり高いハードルがあるということです。

今回の審決の判断は、主引用発明における課題解決のための必須の構成を省略するというものでしたが、解決しようとする課題とその解決手段との観点から発明を捉えるという考え方からすると、主引用発明における課題解決のための必須の構成を、課題を解決できないような形に変更することについても阻害要因があると判断される蓋然性が高いと思われます。さらに、課題解決手段の構成はそのままでも、主引用発明の課題が生じる前提となる構成を省略したり、当該構成を課題が生じないような形に変更したりすることについても、阻害要因があると判断される可能性が高いといえるでしょう。

相違点に係る構成の容易想到性を判断するにあたり、主引用発明の解決しようとする課題とその解決手段に係る構成を省略又は変更することにより、主引用発明の課題を解決できなくなるような論理になっていないか、また、主引用発明の課題が生じなくなるような論理になっていないかなどを確認することも、審決取消訴訟などで阻害要因ありと判断される可能性を低減するために有益だと思われます。

（２）審判請求時補正の独立特許要件を判断する場合の手続違背について

ア　審判請求時の補正について独立特許要件を判断した審決について、その手続上の違法性が争点となり、手続違背と判断された裁判例は過去にも複数ありますが、直近ではスロットマシン事件（知財高判平成３０年９月１０日（平成２９年（行ケ）第１０２１３号））があります。

スロットマシン事件の判決では、「特許法１５９条２項により読み替えて準用される同法５０条ただし書に当たる場合であっても、特許出願に対する審査・審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには、同法１５９条２項により準用される同法５０条本文に基づき拒絶理由通知をしなければならず、しないことが違法になる場合もあり得るというべきである。」という規範をたて、この規範に則って、審査・審判手続の具体的な経過に照らして手続違背であると判断しました。

本件判決でもスロットマシン事件とほぼ同じ規範に基づいて手続違背の判断がなされており、知財高裁の異なる裁判体において同様の規範に基づく判断がされていることから、今後もこのような規範に基づく判断が定着していく可能性が高いものと思われます。

本件判決の規範に基づけば、審判請求時補正の独立特許要件を判断するにあたり重要となるのが、「特許出願に対する審査手続や審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されて」いるかどうかということになります。

イ　本件判決では、審査手続や審判手続の具体的経過を確認したうえで、原告（出願人、審判請求人）は、審査段階では、拒絶理由通知に引用された引用文献１に対して、合金の組成に係る相違点（Ｎｉ含有の有無）が存在する点を専ら争っており、本件審

判請求時にもそれに沿う趣旨の補正をしたことを指摘し、さらに、「拒絶理由通知をもって…引用文献５…を示されていた場合には、原告においては、審査段階や審判段階において、引用発明５の認定並びに本願補正発明と引用発明５の一致点及び相違点について争ったり、相違点２及び相違点３（筆者注：いずれもコンタクトピンのバネ性の程度の特に係る相違点）をより重視した反論をしたり、あるいは相違点３に係る本願発明の構成に関して補正することを検討するなどしていた可能性もあるものとみられ、原告の方針には重大な影響が生じていたものというべきである」として、「引用発明５を主引用例として本願補正発明の進歩性を判断することは、原告の手続保障の観点から許されない」と判断しました。

これは、原告は審決に至るまで、本願と引用文献１との間に合金の組成に係る相違点がある点を専ら争っていたにもかかわらず、審決の独立特許要件の判断において、当該相違点を生じないような引用文献５を初めて提示されたため、拒絶理由通知により引用文献５を提示されていれば可能であった、他のいろいろな反論や補正の仕方を検討することができなかったことをもって、出願人の防御の機会が実質的に保証されていないと判断したものと考えられます。

このように、本件判決では、先に紹介した規範のとおり、審査手続や審判手続の経過を「具体的に」確認し、もし引用発明５を主引用例とする拒絶理由が通知されていれば、原告において、どのような対応が取り得たかを詳細に検討したうえで、出願人の防御の機会が保証されていたかを「実質的に」判断していることが分かります。

ウ　ここで、さらに理解を深めるために、本事件とスロットマシン事件とで事情の異なる点について見ていきましょう。

まず、スロットマシン事件では、拒絶査定時の理由が拡大先願要件違反（特許法２９条の２）であったにもかかわらず、審決における独立特許要件の判断では、新規性欠如（同法２９条１項３号）及び進歩性欠如（同法２９条２項）を理由とした（両者において当然に引用発明は異なる）のに対して、本事件では、拒絶査定時の理由も、審決の独立特許要件の判断における理由も、いずれも進歩性欠如を理由としており、主引用文献が異なっていたという点です。この点については、「出願人の防御の機会が実質的に保障されて」いるかとの観点から考えれば、仮に適用条文が同じであっても主引用文献が異なれば、基本的には出願人の防御の機会が実質的に保証されているとはいえないことが明らかですので、本件判決に示された規範に基づけば、当然の判断といえるでしょう。

また、両事件の間で事情の異なる点としては、本事件では、新規文献である引用文献５は審決において初めて示されましたが、スロットマシン事件では、新たな引用文献はまず前置報告書に引用され、審判請求人は前置報告書の判断に反論する上申書を提出していたという点もあります。

この点については、スロットマシン事件の判決は、審判請求人に補正の機会がなかったことを理由に、防御の機会が実質的に保証されていないと判断しています。スロットマシン事件の判決は、「…新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として、審判請求時補正が却下されて、補正前クレームに基づいて拒絶査定不服審判請求不成立審決がされた場合には、新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として、審査段階における３号補正（筆者注：最後の拒絶理由通知に対する補正）が却下されて、補正前クレームに基づいて拒絶査定がされた場合とは異なり、新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正の機会が残されていない点において、出願人にはより過酷であり、この補正の機会の有無により、最終的に特許査定を得られるか否かが左右されるという重大な結果を招く可能性もある。」と、補正の機会の有無を重要視する判示をしています。本件判決にも補正について言及している部分があることからも、「出願人の防御の機会が実質的に保証されて」いるかを考えるにあたり、反論の機会があるかということだけでなく、補正の機会があるかということにも留意する必要があるといえます。

エ　以上のとおり考えると、審決において審判請求時の補正について独立特許要件を判断するにあたり、これまでに拒絶理由として示していない新たな理由（適用条文の変更の他にも、新たな主引用文献や副引用文献の引用、主要な論理の変更も含む。）により独立特許要件違反と判断することは、「特許出願に対する審査手続や審判手続の具体的経過に照ら

し、出願人の防御の機会が実質的に保障されて」いないとして、手続違背と判断される蓋然性が高いといえそうです。余程特殊な事情がある場合を除けば、既に通知した拒絶理由（と同じ理由）によって拒絶査定や請求不成立（拒絶）審決ができるかという判断と、実質的には同じような判断が求められることになるのではないでしょうか。

スロットマシン事件の判決を受けて、これまでに示されていない全く新たな理由により審判請求時の補正が独立特許要件に違反していると判断するような審決は、ほとんど無くなったと認識していますし、今回の判決により、手続違背に関する裁判所の考え方がより明らかになりましたので、今後もそのような審決はほぼなされないだろうと思います。

しかしながら、審決において新たな周知例を追加することは従前から許容されてきたところですので、例えば独立特許要件の判断において新たな周知例が追加されることにより、容易想到性の判断の論理が実質的に変更されたなどとして、「出願人の防御の機会が実質的に保証されて」いるか否かの境界事例が争われるような事件は今後も出てくるのではないかと思われます。また、既に示した拒絶の理由が拒絶理由通知等において詳細に説明されていなかったような場合に、既に示した理由と審決における独立特許要件の理由が同じ論理によるものかが争われることも考えられます（例えば、知財高判令和元年１１月１３日（平成３０年（行ケ）第１０１４９号）を参照。）。審判請求時補正の独立特許要件を判断するにあたり、引き続き「特許出願に対する審査手続や審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されて」いるか否かに留意する必要があるといえるでしょう。

オ　なお、訴訟段階において、被告としては、引用発明５を主引用例とする理由は補足的に示したものであり、分割出願の特許請求の範囲等を補正する際などの出願人の便宜のためであるという主張をしましたが、審決において外形的には、引用発明５を主引用例とする理由が独立特許要件を判断する理由として記載されていたため、裁判所としては、審決における引用発明１を主引用例とする理由の判断に誤りがあると判断した以上、審決を取り消すべきか否か（その前提として本件補正を却下すべきか否か）を判断するためには、引用発明５を主引用例とする理由に係る取消事由についても判断せざるを得なかったものと思われます。

また、審決に至るまでに引用された主引用文献に基づく独立特許要件の判断に微妙なところがある場合には、審決をする前に、審判合議体において、新たな文献を主引用文献とする拒絶理由を通知して、より確実を期すことも考えられるかと思います。

8. まとめ

本件審決では、審判請求時の補正が独立特許要件に違反していると判断する理由として、引用発明１を主引用例とする理由と、引用発明５を主引用例とする理由の２つを示しましたが、本件判決では、前者に対しては、審決の判断は、引用発明１の課題解決に必須の構成を省略するものであって阻害要因がある旨判断し、後者に対しては、新たに引用する引用発明５を主引用例として独立特許要件の判断をすることは手続違背であると判断しました。阻害要因の判断についても、審判請求時補正の独立特許要件を判断する場合の手続違背についても、いずれも審査・審判実務において重要な論点と思われますので、本事件の紹介において、ともに説明させていただきました。

なお、本願については、本件審決が取り消されて差し戻された後、新たな審判合議体において、引用発明５を主引用例とする理由を含む拒絶理由が通知され、その後、特許請求の範囲の補正がされたものの、請求不成立（拒絶）の審決がなされ、当該審決が確定しています。

本稿を執筆するにあたり、審・判決調査員の吉原祐介弁護士に判例調査等の協力をいただきました。ここに記して謝意を表したいと思います。

執筆者紹介

小島 寛史（こじま ひろし）（**審判部訟務室**）

（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。）

この記事を気に入ったら、QRコードからスマホで「いいね！」を送ってね！

※ログイン不要・匿名でOK