

判決年月日	平成 2 4 年 9 月 1 0 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成23年（行ケ）10315号		
○ 審決が、拒絶理由通知書で副引用例とした公知文献を主引用例とし、拒絶理由通知書で示さなかった新たな公知文献を副引用例として、本願発明は容易想到と判断したことには、特許法 1 5 9 条 2 項， 5 0 条に定める手続違背の違法がある。			

（関連条文）特許法159条2項、50条

原告は、発明の名称を「回路接続材料、及びこれを用いた回路部材の接続構造」とする発明について拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は、本願発明は刊行物に記載された発明および周知の技術事項から容易想到であるとして、拒絶審決をした。本件は原告が、本件審決の取消しを求める事案である。

本判決は、概要、以下のとおり判示し、本件審決を取り消した。

査定段階の拒絶理由では、引用文献1（甲16）に記載された発明が主引用発明であり、引用文献2（甲10）ないし4に記載された発明は副引用発明として主引用発明への組み合わせが検討されている。

審判段階の本件拒絶理由通知では、刊行物1（甲16）に記載された発明が主引用発明であり、刊行物2（甲10）に記載された発明は副引用発明として主引用発明への組み合わせが検討され、刊行物3、4は周知例として引用されている。

審決が主引用発明として刊行物記載の発明を認定した刊行物（甲10）には、突起部を有する導電性粒子が記載されているが、甲10にはこの粒子の突起部間の距離に関しては記載されていない。審決は、「回路部材の接続構造の技術分野において、隣接する突起部間の距離を1000nm以下とすることは、以下に示すように本件出願前から普通に行われている技術事項である。例えば」、として、甲13の記載を技術常識であるかのように挙げているが、その技術事項を示す単一の文献として示しており、甲13自体をみても、回路部材の接続構造の技術分野において、隣接する突起部間の距離を1000nm以下とすることが普通に行われている技術事項であることを示す記載もない。してみると、審決は、新たな公知文献として甲13を引用し、これに基づき仮定による計算を行って、相違点3の容易想到性を判断したものと評価すべきである。すなわち、甲10を主引用発明とし、相違点3について甲13を副引用発明としたものであって、審決がしたような方法で粒子の突起部間の距離を算出して容易想到とする内容の拒絶理由は、拒絶査定の理由とは異なる拒絶の理由であるから、審判段階で新たにその旨の拒絶理由を通知すべきであった。しかるに、本件拒絶理由通知には、かかる拒絶理由は示されていない。そうすると、審決には特許法159条2項、50条に定める手続違背の違法があり、この違法は、審決の結

論に影響がある。

審決は、「回路部材の接続構造の技術分野において、突起部の高さを50～500nmとすることも、本件出願前に周知の技術事項である（例えば」、として甲13を挙げるけれども、甲13自体をみても、回路部材の接続構造の技術分野において、突起部の高さを50～500nmとすることが、本件出願前に周知の技術事項であることを示す記載がないことからすると、相違点3についてと同様、審決は、甲13を副引用発明として用いて、相違点4の容易想到性を判断したものである。甲10を主引用発明とし、相違点4について甲13を副引用発明として容易想到とする拒絶理由は、拒絶査定の理由とは異なる拒絶の理由であるから、審判段階の拒絶理由通知でその旨示すべきであったのに、本件拒絶理由通知には、かかる拒絶理由は示されていない。そうすると、相違点4について甲13の記載を挙げて検討し、これを理由として拒絶審決をしたことについては、審決には特許法159条2項、50条に定める手続違背の違法があり、この違法は、審決の結論に影響がある。