

平成15年(行ケ)第475号 審決取消請求事件
平成16年9月16日 口頭弁論終結

原	告	ロ	デ	ール	ホ	ール	ディ	ング	ス
		イ	ン	コー	ポ	レイ	テ	ッ	ド
訴訟代理人弁理士		津	國		肇				
同		東	田		幸	四	郎		
同		伊	藤		佐	保	子		
訴訟復代理人弁護士		市	毛		由	美	子		
被告		特	許	庁	長	官	小	川	洋
指定代理人		宮	崎		侑		久		
同		岡	野		卓		也		
同		高	木		幸		進		
同		通	井		正		一		
		宮	下		文				
	主								

1 特許庁が不服2002-2660号事件について平成15年6月19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 当事者の求めた裁判

1 原告
主文と同旨

2 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

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「研磨パッド」とする発明につき、平成8年8月20日(パリ条約による優先権主張1995年8月21日(以下「本件優先日」という。))、米国に特許出願し(以下「本件出願」という。請求項の数は8である。))、平成13年11月20日拒絶査定を受け、平成14年2月18日、これに対する不服の審判を請求した。

特許庁は、この請求を不服2002-2660号事件として審理した。原告は、その審理の過程で、平成14年3月19日付けの手続補正書により、本件出願の願書に添付した明細書を補正した(以下、「本件補正」という。本件補正後の明細書を「本願補正明細書」といい、また、本件補正前のものを「本願明細書」という。))。特許庁は、審理の結果、平成15年6月19日、本件補正を却下した上で、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同年7月1日にその謄本を原告に送達した。

2 特許請求の範囲【請求項1】(本件補正前のもの)

「【請求項1】集積回路搭載ウェーハの研磨に有用なパッドであって、少なくともその一部分はスラリー粒子の吸収、輸送という本質的な能力を持たない硬質均一樹脂シートからなり、この樹脂シートは190-3500ナノメートルの範囲の波長の光線が透過するものであることを特徴とするパッド。」(拒絶査定の対象となったのは請求項1で特定された発明である。以下、この請求項1の記載によって特定される発明を審決と同様に「本件発明」という。)

3 本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】

「【請求項1】光学的方法を用いるインシチュ終点検出に有用であり、かつ集積回路搭載ウェーハの研磨に有用なパッドであって、前記パッドが第一の部分と第二の部分を含み、前記第一の部分はスラリー粒子の吸収、輸送という本質的な能力を持たない硬質均一樹脂シートを含み、この樹脂シートは190-3500nmの範囲の波長の光線が透過するものであり、前記第二の部分はスラリー粒子の吸収、輸送という本質的な能力を有し、前記パッドは、研磨パッド全体にわたってほぼ均一な研磨活動を提供することを特徴とするパッド。」(以下、本件補正後の請求項1の記載によって特定される発明を審決と同様に「補正発明」という。)

4 審決の理由

別紙審決書の写しのとおりである。要するに、(7)補正発明は、①本件優先日

前に頒布された特開平7-52032号公報（以下、審決と同様に「引用例」という。）に記載された発明（以下、審決と同様に「引用例記載の発明1」という。別紙図面参照）及び周知の技術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項の規定に該当し、また、②本件出願の日前の他の特許出願であって、本件出願の発明者が他の特許出願に係る発明の発明者と同一の者ではなく、また、本件出願の時にその出願人と他の特許出願の出願人とが同一の者でもなく、本件出願後に特許公開がされた特願平8-74976号（特開平9-7985号公報）の願書に最初に添付された明細書又は図面（以下、審決と同様に「先願明細書等」という。）と本件優先日前の1995年3月28日の特許出願であって、他の特許出願の優先権の主張の基礎としている08/413982号の明細書等に記載された発明（以下、審決と同様に「先願発明」という。）と同一であると認められるから、特許法29条2項の規定に該当し、いずれの理由によっても、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はないとして、本件補正を却下し、(イ)本件発明は、引用例に記載された発明（以下、審決と同様に「引用例記載の発明2」という。）及び周知の技術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項の規定に該当し、特許を受けることができない、とするものである。

審決が上記結論を導くに当たり、補正発明と引用例記載の発明1との一致点・相違点、及び、本件発明と引用例記載の発明2との一致点・相違点として認定したところは、次のとおりである。

(1) 補正発明と引用例記載の発明1について

一致点

「光学的方法を用いるインシチュ終点検出に有用であり、かつウェーハの研磨に有用なパッドであって、前記パッドが第一の部分と第二の部分を含み、前記第一の部分はスラリ粒子の吸収、輸送という本質的な能力を持たない硬質均一材料を含み、この材料は光線が透過するものであり、前記第二の部分はスラリ粒子の吸収、輸送という本質的な能力を有し、前記パッドは、研磨パッド全体にわたってほぼ均一な研磨活動を提供するパッド。」

相違点

「ウェーハが、補正発明では、集積回路搭載ウェーハであるのに対し、引用例記載の発明1では、SOIウェーハであって、そのようなものではない点」（以下、審決と同様に「相違点1」という。）

「硬質均一材料が、補正発明では、硬質均一樹脂シートであり、190～3500nmの範囲の波長の光線が透過するものであるのに対し、引用例記載の発明1では、硬質均一ガラスであり、680～800nmの光線が透過するものである点」（以下、審決と同様に「相違点2」という。）

(2) 本件発明と引用例記載の発明2について

一致点

「ウェーハの研磨に有用なパッドであって、少なくともその一部分はスラリ粒子の吸収、輸送という本質的な能力を持たない硬質均一材料からなり、この材料は光線が透過するものであるパッド」

相違点

上記相違点1及び2と同じ。

第3 原告主張の取消事由の要点

審決は、本件補正の却下決定において、補正発明と引用例記載の発明1との一致点・相違点の認定を誤って相違点を看過した上で（取消事由1-A）、引用例記載の発明1と周知の技術事項に基づいて当業者が補正発明を容易に想到し得ると判断し、また、補正発明が先願発明と同一であるとの判断については、特許法159条2項において準用する同法50条違反等の手続上の瑕疵があり（取消事由1-B）、さらに、引用例記載の発明2に基づいて当業者が本件発明を容易に想到し得ると判断したことについては、取消事由1-Aと同様の取消事由があり（取消事由2）、これらの誤りがそれぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、取り消されるべきである。

1 取消事由1-A（補正発明に関する相違点の看過）

(1) 補正発明と引用例記載の発明1との一致点の認定の誤り

審決は、補正発明と引用例記載の発明1との一致点を導くに先立ち、引用例記載の発明1の「研磨具」は、「定盤1、研磨布5等からなる」（審決書5頁末行）ものであると認定した上で、引用例記載の発明1の「研磨具」が、補正発明の

「パッド」に相当すると認定している（審決書 8 頁下から 3 行～末行）。しかし、これは補正発明の技術分野における技術常識を無視した、誤った認定である。

定盤及び研磨布を用いる研磨システムは、研磨布を貼り付けた定盤を回転させ、研磨布上にスラリーを供給しながら、ウェハを回転させつつ、ウェハを研磨布に押し付けることによって、ウェハ表面の平坦化を図るシステムである。

定盤は、プラテン、回転定盤、あるいは研磨定盤ともよばれ、回転運動を提供するための機械であり、設備である。安定した回転運動を提供し、良好な加工性能を確保する点から、定盤に対しては、次のような要求がある。

i) 熱による形状変化が少ない材料（ステンレスや熱変形の小さいアルミナセラミクス、低熱膨張鋳鉄）を採用すること。研磨の進行に伴い研磨パッド表面の温度が上昇し、この影響を受けて定盤が変形して、加工性能が悪化することを回避するためである。

ii) 回転軸の軸受として、空気軸受や大きな軸受を採用すること。回転時の振動や、上部から押し付けられるウェハに起因する偏荷重によって研磨パッドが変形して、加工性能が悪化することを回避するためである。

一方、研磨布は、研磨パッド、あるいはパッドともよばれ、スラリーとともにウェハ表面に直接作用して、その平坦化を図るための消耗資材である。研磨布としては、数mm程度の厚みを有する特殊な布状若しくは板状研磨材料が用いられる。平坦化をウェハの全面にわたって実現する点から、研磨布に対しては、次のような要求がある。

i) 研磨パッドの厚さが均一であること。

ii) 表面の溝パターン、構造などの表面状態が均一であること。

iii) 研磨パッドとウェハ表面との間へのスラリー供給が均一であること。

iv) 研磨パッドからウェハへの加圧分布がマクロ的に均一であること。

このように、研磨の分野では、定盤と研磨布は、全く異なる技術要素が要求される、別個の意味内容を有するものとして、厳然と使い分けられているのである。また、引用例においても、このような意味内容を有するものとして「定盤」、「研磨布」の用語が使用されており、別の意味内容を有するものとしてこれらの用語が使用されていると解釈すべき特段の事情はみられない。

以上によれば、補正発明の「パッド」に相当するのは、引用例記載の発明 1 の「研磨布」であり、審決における、引用例記載の発明 1 の「研磨具」が、補正発明の「パッド」に相当するとの認定は誤りであり、このような誤った認定に基づく、補正発明と引用例記載の発明 1 との一敦点の認定も誤りである。

(2) 補正発明と引用例記載の発明 1 との相違点の認定の誤り

補正発明と引用例記載の発明 1 との一致点の認定の誤りの裏返しとして、引用例記載の発明 1 と補正発明の間には、審決で認定された相違点以外にも大きな相違点がある。

(7) 光学的インシチュ終点検出に関する相違点

審決において看過された第 1 の相違点は、引用例記載の発明 1 の「研磨布」には、表面から裏面までを貫く開口である、切り欠き空隙部が設けられているのに対し、補正発明の「パッド」には、第一の部分（硬質均一樹脂シート）が含まれる点である（以下「相違点 A」という。）。

引用例では、「定盤及び研磨布の回転中心と周縁との間に設けた窓からウェハの研磨面の光の反射状態を見て研磨状態を判定」（甲 4 号証【請求項 1】）すると記載され、引用例記載の発明 1 では、光学的インシチュ終点検出を可能とするために、「研磨布」に、表面から裏面までを貫く開口である、切り欠き空隙部である窓が設けられている（同【請求項 4】、【0013】参照）。

これに対し、本願補正明細書では、「第一の部分はスラリー粒子の吸収、輸送という本質的な能力を持たない硬質均一樹脂シートを含み、この樹脂シートは 190～3500nm の範囲の波長の光線が透過するものであり」（甲 3 号証の 5【請求項 1】）と記載され、補正発明では、インシチュ終点検出を可能とするために、「パッド」が第一の部分（硬質均一樹脂シート）を含むものである。補正発明においては、光学的インシチュ終点検出を可能とするため、「パッド」に表面から裏面までを貫く開口である、切り欠き空隙部を設けることは不要であり、本願補正明細書中にも、切り欠き空隙部を設けるとの記載はない。そればかりか、本願補正明細書には、補正発明の「パッド」の製造方法が記載されており、そこでは「不透過樹脂がまだ液体である間に、透過プラグと不透過の樹脂の間が完全に接触しているのを確かめながら、この成形物をモールド中の不透過樹脂に挿入する。不透過樹脂が

硬化したのちモールドから取り出して、透過窓を有するパッド用シートをその成形物からスライスする。」（甲3号証の5【0007】）と記載されている。補正発明では、この方法によって形成される「パッド」に切り欠き空隙部が設けられる余地はない。

（イ）硬質均一材料の設置についての相違点

審決において看過された第2の相違点は、引用例記載の発明1は、硬質均一材料が「定盤」に含まれるのに対し、補正発明では、硬質均一材料が「パッド」に含まれる点である（以下「相違点B」という）。

引用例では、「定盤の前記溝内に設けた貫通孔と、該貫通孔を閉じる透明窓材」（甲4号証【請求項4】【0009】）と記載され、引用例記載の発明1では、硬質均一材料である透明窓材は「定盤」に含まれる。なお、引用例記載の発明1では、硬質均一材料である透明窓材が「定盤」よりもわずかに突出していても、透明窓材は、ウェハには直接接触せず、また切り欠き空隙部及び溝には研磨液が十分に保持されるのであるから、切り欠き空隙部が設けられた研磨パッドを通常の定盤との組合せで用いるのと変わりがない。

これに対し、補正発明では、上記のとおり、硬質均一材料である硬質樹脂シートを含む第一の部分は「パッド」に含まれる。

（ウ）相違点の認定判断

審決は、上記の相違点A及びBについての認定判断をしないままに、補正発明の進歩性について判断し、独立特許要件がないとして、本件補正を却下したものである。しかし、相違点A及びB並びに審決で認定された相違点を克服し、引用例記載の発明1から補正発明に想到するのは、当業者にとって容易ではない。審決の本件補正却下の判断は誤りである。

2 取消事由1-B（補正却下についての手続上の瑕疵）

（1）本件出願に関する審査・審判の経過

本件出願については、平成12年11月21日、引用例等を引用文献とした拒絶理由通知がなされ、平成13年11月20日、特許法29条2項のみを理由として拒絶の査定がされた。他方、先願明細書等に基づく同法29条の2による拒絶理由については、そもそも国内公表後に同条を根拠とする情報提供があったものの、審査段階では一度も拒絶理由として通知されず、また拒絶査定においても拒絶理由として掲げられてはいない（甲3号証の2及び3）。

原告は、拒絶査定不服審判を請求した後、拒絶査定で指摘された引用文献に対する進歩性を確保すべく、平成14年3月19日付けで、特許請求の範囲の減縮を目的とする本件補正を行った。

しかし、審決が本件補正を却下した理由として示したのは、同法29条2項のみならず、同法29条の2であった。そして、本件補正が却下されたことにより、補正前の請求項に戻って審理がなされ、原査定の理由（同法29条2項）により不成立の審決が下されている。

なお、本件出願に対する二度の刊行物等提出書及び前置報告書では、当時の審査・審理対象の本件出願の特許請求の範囲が、先願明細書等に基づく同法29条の2により特許を受けることができないものであることが述べられているものの、これらはいずれも特許庁の審査官、審判官から出願人である原告への通知ではなく、出願人の弁明及び補正の機会を確保するものではない。

このように、本件出願においては、出願から審決に至る手続の流れの全体を通じて、同法29条の2による拒絶理由については、原告には一度も弁明及び補正の機会が与えられていなかったのである。

（2）拒絶査定不服審判請求時の補正と補正却下

特許法では、拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内に、特許請求の範囲等を補正することを認めている（同法第17条の2第1項ただし書4号。以下「審判請求時の補正」という）。実務上は、拒絶査定時の拒絶理由を解消するために、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正（同法17条の2第4項2号）が行われることが多い。特許請求の範囲の減縮を目的とする補正は、新規事項追加ではないこと（同法17条の2第3項）、独立特許要件を満たすこと（同法17条の2第5項）が必要であり、これらを満たさない場合は、補正を却下しなければならないとされている（同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項、同法159条2項で読み替えて準用する同法50条ただし書）。

しかし、本件のように独立特許要件を満たさないことの理由（同法29条の2）が、そもそも補正前の請求項に潜在していたにもかかわらず、これについて

拒絶理由通知を発することなく、拒絶査定理由として示されることもないままに、拒絶査定不服審判請求後、審判請求時の補正が却下されるべきものか否かの判断の段に至って初めてこれを指摘し、独立特許要件を満たさないからとして同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項を発動して何ら弁明の機会もなく補正を却下することは、出願人にとってまさに不意打ちにほかならない。

特に、本件国内公表後の平成12年9月8日、刊行物等提出書により、同法29条の2により特許を受けることができないとの情報提供がされていたにもかかわらず、当該引用文献に基づく拒絶理由通知も拒絶査定もなされなければ、出願人は、審査官が当該引用文献による拒絶理由はないものと判断したと理解するのが自然である。このような状況で、審判請求時の補正として、この問題を克服する補正を行うことなど、到底、期待できるものではない。

このような一連の運用は、以下に述べるとおり、特許法159条2項で準用する同法50条の法意に反するものであり、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の趣旨を逸脱するものである。

(3) 適正な手続保障について

(7) 憲法31条は、公権力が国民に不利益を課すときには、あらかじめその内容を告知し、当事者に弁解ないし防禦の機会を与えなければならないことを要請するものであって、このような適正手続の保障は、行政手続についても及ぶと解すべきであり（最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁参照）、準司法的性格をも有する特許庁における審判手続には、当然に及ぶと解すべきである。

(4) 特許法は、特許出願の審査・審理における出願人の弁明及び補正の機会について、審査段階については同法50条本文で、「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、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い。」と規定している。更に審判の審理段階については、同法159条2項で、「第50条の規定は、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準用する。」と規定している。

そして、補正の機会に関して、同法17条の2は、同法50条及び同条を準用する同法159条2項の規定により、意見書を提出することが可能な期間において、一定の範囲において特許請求の範囲等の補正を行うことができることを規定している。

同法50条及び同条を準用する159条2項並びに同法17条の2の規定は、特許出願人に対し拒絶理由を通知し、出願人に意見を述べる機会を与える一方で、補正により拒絶理由を解消する機会を与えており、まさに適正手続保障の一环にほかならない。

特許庁編「特許・実用新案審査基準」（甲14号証）では、

「(3) 特許出願について 第49条各号に掲げるすべての拒絶理由について、原則として第1回目の拒絶理由通知時に審査を行うこととする。

(4) 拒絶理由は、2回を限度として通知することを原則とし、第1回目の拒絶理由通知に対する応答時になされた補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを第2回目の拒絶理由通知として通知できるようにすべく、第1回目の拒絶理由通知を行うこととする。」とし、審査段階での初期サーチが極めて重要であることが示されている（第IX部 審査の進め方、2. (3), (4)）。

このことからすれば、そもそも特許法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の適用対象は、審判請求時の補正で、特許請求の範囲の減縮をしたにもかかわらず、依然として、審査段階で示された引用文献により、拒絶査定で指摘された拒絶理由が解消していないようなケースを想定しているはずである。このようなケースであれば、再度の拒絶理由の通知は、単に同じ手続の繰り返しとなるため、補正却下をすることが権利の迅速な付与等の要請に合致する。その一方で、直ちに補正却下をしても、既に出願人には、弁明及び補正の機会を与えられているため、特許法の手続保障の法意に反することなく、また出願人にとって酷でもない。

他方、審査・審理段階の過程で一度も拒絶理由として示されていない引用文献により、また、拒絶査定で指摘されたのは異なる理由で、補正却下することは、前提条件たる、十分な初期サーチと十分な弁明及び補正の機会の付与がなされていたわけではないため、特許法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項が本来想定しているケースではない。

特許法17条の2第3ないし5項で、審判請求時の補正の範囲が制限さ

れ、159条1項で読み替えて準用する同法53条1項でこの制限に反する補正を却下すべきものと規定しているのも、審査・審理の迅速性確保という目的からすれば妥当なものである。しかし、この同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の発動に当たっては、このような目的と適正手続保障の要請との調和の中で運用されるべきである。

特許・実用新案審査基準に記載されているように「すべての拒絶理由通知についての審査」が行われていれば、本来、審査の段階で、先願明細書等に基づく特許法29条の2の拒絶理由が通知されていたはずであり、そのような拒絶理由が通知されていれば、出願人である原告は、弁明及び補正の機会があったはずなのに、審査官の看過によりこれが行われず、審判になってから、補正の要件（同法17条の2第3ないし5項）として同法29条の2が判断され、出願人に何の弁明及び補正の機会もないまま、審判請求時の補正が却下され、直ちに拒絶審決という事態とする運用は、一方的に出願人である原告が不利益を被る結果となり極めて不当である。

(ウ) 上記のとおり、審査・審理段階で一度も示されていない引用文献により、拒絶査定で指摘されたのとは異なる理由で、審判請求時の補正を却下することは、特許法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項が本来想定しているケースではない。

特許庁は、このような本来想定していないイレギュラーなケースが生じた場合には、運用で対応し、不意打ち的な補正却下、すなわち拒絶審決という事態からの救済を図ろうとしている。すなわち、「審判便覧」（甲13号証）では、審判請求時の補正を却下する理由について、

「(3) しかしながら、特許性を欠くとする理由が、出願人にとって意見を述べる機会のなかった事実・証拠（周知・慣用技術を除く）から構成されている場合であって、しかも、その事実・証拠の内容または有効性について、請求人の意見を聴取することが的確な審理に資すると認められるときは、十全な審理を行うという観点から、意見聴取を行うことが好ましい。

(4) したがって、このような場合は、審尋（特134④）により例外的に、出願人に意見を述べる機会を与えることとする」としている（61-0. 5. 6.、(3)、(4)）。

しかし、審決は、「審尋を行って、請求人に意見を述べる機会を与えなくとも十全な審理を行えるものである」との判断をし（審決書12頁14～15行）、本件出願についてこの運用を適用しなかった。

しかし、憲法31条、特許法50条等の法意に照らしても、出願時の特許請求の範囲において潜在していた拒絶理由について、審判請求時の補正が却下されるべきものか否かの判断の段階ではじめて気がついた場合については、審判合議体の審理、又はそれに先立つ前置審査において、積極的に拒絶理由通知を発し、出願人に更なる補正の機会を与えるべきである。

(4) 手続上の瑕疵のまとめ

以上によれば、審決の本件補正の却下決定の手続には、憲法31条、特許法159条2項で準用する同法50条違反をはじめとする手続上の瑕疵がある。1度も弁明の機会が与えられていない以上、特許法29条の2を理由として、先願明細書等に基づき、特許法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項により補正却下すべきではなく、同法159条2項で準用する同法50条本文に基づいて、拒絶理由が通知されるべきである。

3 取消事由2（本件発明に関する相違点の看過）

審決は、本件発明と引用例記載の発明2について、前記のとおり一致点及び相違点1、2を認定し、その上で、「この相違点1及び2については、上記第2の3の(1)で既に検討したとおりである。」と判断しており、取消事由1-Aで述べたのと同様に、相違点を看過するとの誤りを犯している。すなわち、引用例記載の発明2の研磨布には、表面から裏面までを貫く開口である切り欠き空隙部が設けられているのに対し、本件発明の「パッド」には、スラリー粒子の吸収、輸送という本質的な能力を持たず、かつ、光線透過性を有する硬質均一樹脂シートが含まれる点、及び、引用例記載の発明2は、硬質均一材料に相当する透明窓材が定盤に含まれるのに対し、本件発明では、硬質均一樹脂シートが「パッド」に含まれる点である。

第4 被告の反論の要点

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-A（補正発明に関する相違点の看過）について

(1) 補正発明における「パッドが第一の部分と第二の部分を含み」（請求項1）との構成は、パッドが第一の部分と第二の部分との二つの部分のみからなるものではなく、パッドが上記二つの部分とそれ以外の部分である第三の部分とを有するものであることを積極的に意図しているものである。

本件補正後の請求項1において、「第二の部分」については、「スラリー粒子の吸収、輸送という本質的な能力を有し」と限定されていることから、研磨布を意味するものであり、「第一の部分」については、「スラリー粒子の吸収、輸送という本質的な能力を持たない」と限定されていることから、スラリー粒子の吸収、輸送という研磨布としての本質的な能力を持たないというだけであり、研磨布と同様に使用されるものである（研磨布と同様に使用されるものでないのであれば、このような本質的な能力について言及する必要がない。）。

これらの「第一の部分と第二の部分」とは異なり、第三の部分については、研磨布の本質的な能力に関しては、何ら限定がなされていないので、研磨布を意味するものと解さなければならないものではなく、むしろ、研磨布の本質的な能力に関して何ら限定がなされていないことから、研磨布以外の研磨布に係る部分を意味するものと解すべきものであり、本願補正明細書の発明の詳細な説明を参照しても、第三の部分が研磨布を意味するものと解さなければならない理由はない。

このように、補正発明の「パッド」とは、「第一の部分と第二の部分」とのみからなる研磨布であると限定して解さなければならないものではなく、「第一の部分と第二の部分」と研磨布以外の研磨布に係る部分である第三の部分とを有する研磨布であると解することができるのであり、また、研磨布は、定盤に取り付けて使用されるものであるので、第三の部分とは、定盤を意味すると解することができる。

そうすると、補正発明の「パッド」とは、「第一の部分と第二の部分」と定盤とを有する研磨布からなる発明を含むものであり、そして、定盤を有する研磨布、換言すると、定盤に研磨布が取り付けられているものは、研磨具と称することができるので、審決が、補正発明と引用例記載の発明1との対比において、引用例記載の発明1の定盤1、研磨布5等からなる「研磨具」が補正発明の「パッド」に相当するとした一致点の認定に誤りはない。

(2) 研磨技術の分野において、「パッド」という用語は、例えば、特開昭59-187456号公報（以下「乙1文献」という。）に、「本発明は半導体基板をその表面に沿って研磨する方法に係り、特に銅めっきポリッシュ技術による半導体基板の研磨方法に関する。」（乙1号証1頁左下欄19行～右下欄1行）として、「プラスチック研磨布6等が張られた回転するポリシング・パッド7上に、」（2頁左上欄2、3行）及び「該ポリシング・パッド23の研磨布25面に」（3頁左上欄16、17行）と記載され、特公昭53-33794号公報（以下「乙2文献」という。）に、「図面を参照すると、本発明の改良されたパッドは、円板部材11と背面支持部材13から成ることがわかるであろう。」（乙2号証2欄19～21行）、実公平3-21896号公報（以下「乙3文献」という。）に、「この実施例の研磨パッドには、本考案によって、パッド基台1の平坦面に、研磨布紙を着脱自在に取り付ける手段として粘着性ゴムシート（ウレタン系ゴム等）5が適当な接着剤にて強固に固着されている。」（乙第3号証3欄29～34行）と記載されているように、研磨布が取り付けられる定盤（「ポリシング・パッド7」、「ポリッシング・パッド23」、「円板部材11」及び「パッド基台1」）を意味するものとして使用されているものである。

(3) 原告は、引用例記載の発明1の「研磨布」には、表面から裏面までを貫く開口である、切り欠き空隙部が設けられているのに対し、補正発明の「パッド」には、第一の部分が含まれる点の相違点Aを、審決は看過している、と主張する。

しかし、補正発明における「第一の部分と第二の部分」以外の部分は、上記第三の部分のみならず、切り欠き空隙部をも意味するものと解することもできるものであり、上記「第一の部分と第二の部分」以外の部分が切り欠き空隙部の存在を排除するものと解さなければならない理由はない。

原告は、本願補正明細書に記載された補正発明の「パッド」の製造方法によって、「パッド」に切り欠き空隙部が設けられる余地はない、と主張する。しかし、上記製造方法は、「パッド」の製造方法の一例にすぎず、補正発明の「パッド」が上記製造方法によって製造されるもののみを意味すると解されなければならない

ないものではない。

以上のとおりであるので、引用例記載の発明１の「研磨布」に切り欠き空隙部が設けられているとしても、補正発明の「パッド」はこの切り欠き空隙部の存在を排除するものではないので、審決が相違点を看過しているとの原告の主張は失当である。

2 取消事由１－Ｂ（補正却下についての手続上の瑕疵）について

(1) 特許法は、１２１条１項の拒絶査定不服審判において、補正がされた補正発明が、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はないときは、その補正を却下しなければならない旨を、同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項で規定し、また、その補正の却下の決定をするときは、審判請求人に対し、意見書を提出する機会を与える必要はない旨を、同法１５９条２項で読み替えて準用する同法５０条ただし書で規定している。

そして、審決は、特許請求の範囲の請求項１に係る発明である補正発明が、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はないので、特許法の上記各規定にのっとり、審判請求人に対し、意見書を提出する機会を与えることなく、その補正を却下したものであり、手続上の瑕疵はない。

(2) 原告は、審決の補正却下が、「特許・実用新案審査基準」及び「審判便覧」に記載されている事項とは異なる手続である、と主張している。

しかし、「特許・実用新案審査基準」には、特許法１７条の２第５項及び５３条の適用について、補正発明が、特許法２９条、２９条の２又は３９条の規定により特許を受けることができないときとして、その「第Ⅸ部 審査の進め方の８．(7)③(ⅱ)(b)(ii)」に、「最後の拒絶理由で引用しなかった先行技術のみを引用して特許を受けることができない理由を示して補正を却下することも可能であるが、・・・。」（甲１４号証１６頁８～９行）と記載されており、審判においては、拒絶査定で引用しなかった先行技術のみを引用して特許を受けることができない理由を示して補正を却下することができることが記載されている。

また、「審判便覧」には、６１－０５．６に「平成５年改正法（平６．１．１施行）が適用される特許出願の拒絶査定に対する審判において、審判請求時の補正を却下する理由についての審尋の取扱い」（甲１３号証）において、事実・証拠の内容又は有効性について、請求人の意見を聴取することが的確な審理に資すると認められるときは、特許法１３４条４項の審尋により、例外的に請求人に意見を述べる機会を与えることとする旨が記載されていることは、原告主張のとおりである。

しかし、審判体は、本件の審理においては、先願明細書等の内容又は有効性について、請求人の意見を聴取する必要はないと判断したので、請求人に意見を述べる機会を与えなかったものである。

以上のとおりであるので、審決の補正却下は、「特許・実用新案審査基準」及び「審判便覧」に記載されている事項とは異なる手続である、との原告の主張は、失当である。

(3) 原告は、先願明細書等を引用して特許法２９条の２に基づいて拒絶の理由が通知されていれば、これに対し対応することができた、と主張している。

しかし、すべての拒絶の理由を通知しなかったとしても、手続に瑕疵があるということになるものではない。審決におけるような補正却下も法の予定するところである。

先願明細書等については、平成１２年９月８日付け刊行物提出書による情報の提供がなされ、このことは、平成１２年１０月１８日付け通知書（乙４号証）で本件特許出願人代理人に通知しているので、原告がこの刊行物提出書により示されている上記先願明細書等を知見することは容易であり、そして、独立特許要件を満たさない審判請求時の補正発明については、補正が却下されるものであり、仮に、審尋により反論の機会が与えられたとしても補正の機会まで与えられるものではないことを考慮すると、審判請求時に補正をするに際し、上記先願明細書等の記載の発明と同一にならないように対処することは、普通に採り得たことであり、審決の補正却下が一方的に原告に酷であるということにはならない。

3 取消事由２（本件発明に関する相違点の看過）について

取消事由１－Ａの主張を援用する。

第５ 当裁判所の判断

1 取消事由１－Ｂ（補正却下についての手続上の瑕疵）について

(1) 本件出願に関する審査・審判の経過

本件出願については、平成12年11月21日、引用例等を引用文献とした拒絶理由通知がなされ、平成13年11月20日、特許法29条2項のみを理由として拒絶の査定がされた。他方、先願明細書等に基づく同法29条の2による拒絶理由については、審査段階では一度も拒絶理由として通知されず、また拒絶の査定においても拒絶理由として掲げられてはいない（甲3号証の2及び3）。

原告は、拒絶査定不服審判において、拒絶査定で指摘された引用例等に対する進歩性を確保すべく、平成14年3月19日付けで、特許請求の範囲の減縮を目的とする本件補正を行った。

審決において、本件補正の却下の理由（独立特許要件を欠く理由）として示されたのは、引用例記載の発明1等を理由とする特許法29条2項に該当するとの判断、及び、先願発明を理由とする同法29条の2に該当するとの判断であり、また、本件補正が却下されたことにより、本件補正前の請求項1（本件発明）について拒絶査定の判断が維持され、不成立審決の理由とされたのは、拒絶査定の理由すなわち引用例記載の発明2等を理由とする29条2項に該当するとの判断である。

(2) 特許法は、121条1項の拒絶査定不服審判において、補正がされた補正発明が、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はないときは、その補正を却下しなければならない旨を、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項で規定し、また、その補正の却下の決定をするときは、審判請求人に対し、意見書を提出する機会を与える必要はない旨を、同法159条2項で読み替えて準用する同法50条ただし書で規定している。

審決は、本件出願について、特許請求の範囲の請求項1に係る発明である補正発明が、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はないと判断したため、特許法の上記各規定にのっとり、審判請求人に対し、意見書を提出する機会を与えることなく、本件補正を却下したものであり、同却下決定について手続上の瑕疵はない。

なお、「審判便覧」には、「平成5年改正法（平6. 1. 1施行）が適用される特許出願の拒絶査定に対する審判において、審判請求時の補正を却下する理由についての審尋の取扱い」において、事実・証拠の内容又は有効性について、請求人の意見を聴取することが的確な審理に資すると認められるときは、特許法134条4項が規定する審尋により例外的に、請求人に意見を述べる機会を与えることとする旨が記載されている（甲13号証61-05. 6）。

しかし、この審判便覧によっても、請求人に意見を述べる機会を与えるのは、請求人の意見を聴取することが的確な審理に資すると認められるときであって、この点の判断は、各審判体の裁量的な判断にゆだねられているのである。そして、本件補正については、先願発明について、請求人に意見を述べさせることが的確な審理に資することを窺わせる事情は認められない。審決は、この点について、「本件審判においては、審尋を行って、請求人に意見を述べる機会を与えなくとも十全な審理を行えるものである。したがって、審理を再開することはしない。なお、審尋は、請求人に意見を述べる機会を与えるものであって、補正の機会を与えるものでないことは、いうまでもないことである。」（審決書12頁3段～5段）と判断したものであり、この点に特に不合理な点は窺われないから、本件の審判の手続において先願発明について意見を述べさせなかったことについては、特段の手続的な瑕疵はない。

(3) 原告は、①本件のように独立特許要件を満たさないことの理由（同法29条の2）が、そもそも補正前の請求項に潜在していたにもかかわらず、これについて拒絶理由通知を発することもなく、拒絶査定の理由として示されることもないままに、拒絶査定不服審判請求後、審判請求時の補正が却下されるべきものか否かの判断の段に至って初めてこれを指摘し、独立特許要件を満たさないからとして同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項を発動して何ら弁明の機会もなく補正を却下することは、出願人にとってまさに不意打ちにほかならない、②審決の本件補正の却下決定の手続には、憲法31条、特許法159条2項で準用する同法50条違反をはじめとする手続上の瑕疵がある、すなわち、先願発明については、1度も弁明の機会が与えられていない以上、特許法29条の2を理由として、先願明細書等に基づき、特許法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項により補正却下すべきではなく、同法159条第2項で準用する同法50条本文に基づいて、拒絶理由が通知されるべきである、と主張する。

しかし、本件補正の却下について、特許法上、手続違背があるとは認めら

れないことは上記のとおりである。また、本件出願については、先願発明に基づく特許法29条の2の拒絶理由が通知されていないことから、審決は、本件発明の特許性の判断については、引用例記載の発明2等に基づいて同法29条2項の判断のみをしており、先願発明に基づく同法29条の2の判断をしてはいないのである。すなわち、先願発明に基づく特許法29条の2の拒絶理由が通知されていないことにより、審決は、先願発明を本件補正の却下の理由として用いることが可能であるとしても、先願発明を本件発明の特許性の判断において用いることはできないのである。そして、審決は、本件補正を却下するとの判断のみならず、当業者が引用例記載の発明2と周知技術に基づき本件発明に容易に想到し得るものであるとした判断の、いずれにも誤りがないときにおいてのみ維持されるものである（換言すれば、仮に審決の后者の判断が誤りであるとすれば、審決を維持することはできないのである。）。したがって、本件出願については、先願発明に基づく特許法29条の2の拒絶理由が通知されている場合と、通知されていない場合とでは、審決の判断の基礎となるものが異なる結果となるのであり、審決は、本件補正却下については、引用例記載の発明1による同法29条2項の判断と、先願発明による同法29条の2の判断の両方を根拠としているものの、本件発明の特許性の判断については、引用例記載の発明2による同法29条2項の判断のみをその根拠とせざるを得ないのである。

このように、本件補正を却下するに当たって、先願発明に基づく特許法29条の2の拒絶理由が通知されていない場合は、本件出願の拒絶理由として、そのことを審決の判断の基礎とすることができず、本件出願を拒絶できるか否かは、専ら既に通知されている引用例記載の発明2に基づく同法29条2項該当の有無によって決せられることになるのであるから、本件補正が認められるかどうかについて逐一弁明の機会が与えられないからといって、本件補正却下の手続が不意打ちであるとか、適正な手続に反するなどということになるとはいえず、原告の前記主張は採用することができない。

(4) したがって、取消事由1-Bは理由がないから、取消事由1-Aについて検討するまでもなく、本件補正を却下した決定に誤りはない。

2 取消事由2（本件発明に関する相違点の看過）について

(1) 本件発明における「パッド」と定盤について

審決は、「引用例には、次の発明（以下「引用例記載の発明2」という。）も記載されていると認める。SOIウエハ7の研磨に有用な定盤1、研磨布5等からなる研磨具であって、少なくともその一部分は研磨液中の微粒子の吸収、輸送という本質的な能力を持たない硬質均一ガラスからなり、このガラスは680～800nmの光線が透過するものである研磨具。」（審決書6頁2～3段）と認定し、引用例記載の発明2について「定盤1、研磨布5等からなる研磨具」という概念を導入した上で、「本件発明と上記引用例記載の発明2とを対比すると、引用例記載の発明2の「研磨具」は、本件発明の「パッド」に相当しており」（審決書11頁2段）と認定し、「両者は、ウェーハの研磨に有用なパッドであって、少なくともその一部分はスラリー粒子の吸収、輸送という本質的な能力を持たない硬質均一材料からなり、この材料は光線が透過するものであるパッド、で一致し、上記相違点1及び2で相違していることになる。」（審決書11頁5段）と認定した。

しかし、引用例記載の発明2の「定盤1、研磨布5等からなる研磨具」を本件発明の「パッド」に相当するとした認定は、誤りである。

(7)(a) 精密工学会「プラナリゼーション加工／CMP応用技術専門委員会」編「CMP用語辞典」（平成12年5月29日初版。甲5号証）には、

「研磨布（polishing pad）[研磨パッド、パッド、ポリシャ、クロス、ポリシングパッド]

半導体デバイスなどの製造プロセスにおいて、超精密平面研磨に使用される数mm程度の厚みを有する特殊な布状もしくは板状研磨材料の総称をいう。研磨機の定盤に粘着テープで固定し、研磨材（スラリー）や薬液と組み合わせて使用する。・・・一般にポリエステル繊維とポリウレタン樹脂からなる不織布タイプとよばれる複合体や、ポリウレタン樹脂発泡体などが使用される。」（49～50頁）

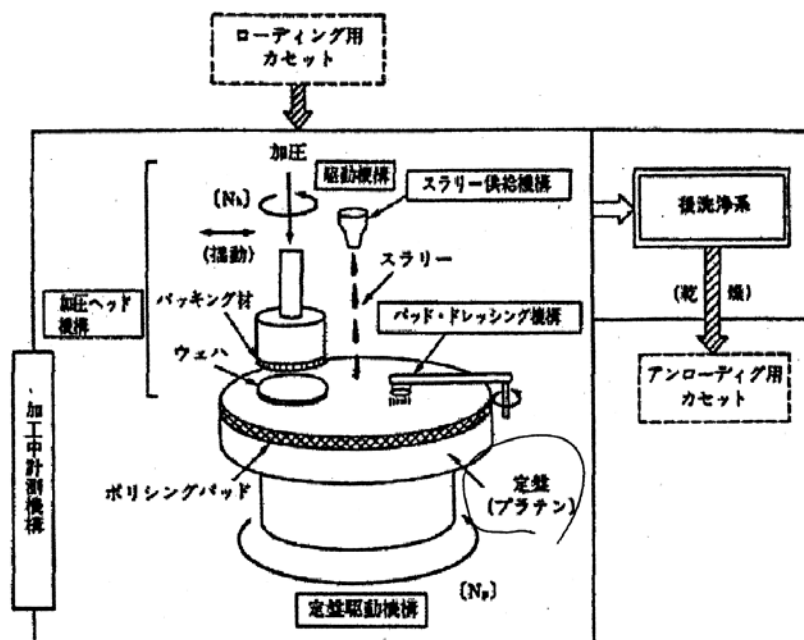
「プラテン（platen）[研磨定盤、回転定盤]

研磨布を貼付する定盤のこと。材料には、ステンレスや熱変形の小さいアルミナセラミクス、低熱膨張鋳鉄などが用いられる。プラテンの振動や熱変

形、偏荷重による変形などは、加工性能を悪化させる場合がある。この振動や偏荷重による変形を抑えるためには、空気軸受や大きな軸受を採用するのが効果的である。」（この説明と共に、プラテンの上に研磨布が載置された図が記載されている。）（151頁）との記載がある。

(b) 土肥俊郎編著「詳説半導体CMP技術」（2000年発行。甲6号証）には、定盤（プラテン）上にポリシングパッドが載置された状態を示す下記の図3.7の記載と共に、「図3.7は、プラテン・ロータリ型CMPシステムを例にして、ポリシング機構部の基本構成を示す模式図である。上側にウェハを保持しながら回転と加圧を与える①ポリシングヘッド部とその駆動機構、それに対向する形式で②ポリシングパッドが貼付された定盤（プラテン）とその駆動機構がある。」（51頁）

「パッドを貼付した定盤は、図3.7に示した単一回転タイプのものは、通常数十回転／分させヘッドの回転数もほぼそれに合わせる。定盤の平面精度は、ベアシリコンウェハのポリシングと同様に重要である。この平面精度については、加工中にパッド表面の温度が上昇することに留意しなければならない。」（53頁）との記載がある。



甲第6号証 第52頁 図3.7

(c) 「CMPのサイエンス」（1997年8月20日第1版第1刷、株式会社サイエンスフォーラム発行。甲9号証）には、「定盤」上に「研磨パッド」を貼付した状態を示す図-6(a)（89頁）が記載されている。

(d) 引用例には以下の記載がある（甲4号証）。

【0002】【従来の技術】半導体ウェハ研磨では、上面に研磨布が張り付けられた定盤を回転させ、研磨布上に研磨液を滴下しながら、研磨布にウェハ支持板に固定したウェハを、ウェハ支持板により回転させつつ押しつけて、ウェハと研磨布との摩擦により研磨を進行させる方法が広く用いられている。

【0023】

定盤1の溝2を有する面には、定盤1と同形の厚さ0.7mmのローデルニッタ社製、商品名suba-500ウレタン含浸ポリエステル不織布からなる研磨布5が張り付けられ、・・・

(i) これらの記載からすれば、本件優先日当時、CMP（ケミカル・メカニカル・ポリシング）の技術分野では、研磨パッドは回転する定盤（プラテン）上に載置される研磨布を意味する用語として慣用的に使用されている技術用語であると

認められる（上記(a)ないし(c)の文献は、いずれも本件優先日より後に刊行されたものであるが、その内容及び(d)の記載に照らし、本件優先日当時においても当てはまるものと認められる。）

(ウ) 本願明細書には以下の記載がある（甲2号証）。

(a) 「従来の技術

多層集積回路の製造中に、半導体ウエーハの形態において、集積回路構造の平坦化をすることが望ましい。平坦化は非常に精密でなければならず、所定の面からミクロンの何分の一をも違わないウエーハ面を作らなければならない。平坦化は、通常、CMP、即ちケミカル・メカニカル・ポリッシングにより、大半は研磨パッドを装着した通常円形の回転板と、研磨パッドの上にウエーハをべったりと押しつけるウエーハキャリアと、スラリーの形態で研磨パッドに化学薬品と研磨剤を供給する手段からなる装置において行われる。」（4頁2段）

(b) 「現在、シリコンウエーハの研磨に使用されている硬質均一樹脂シートからなる研磨パッドがある。」（5頁4段）

「本発明に有用な樹脂シートの表面には、硬質均一シートを良質の研磨パッドに変えるマクロ溝とミクロ溝の両方を設けることができる。・・・良質のパッドは、ポリウレタン、アクリル、ポリカーボネート、ナイロン、ポリエステル等の硬質均一樹脂のいずれからでも作ることができる。これらは全部、190-3500ナノメートルの範囲の波長の光線が透過する樹脂からできうるため、干渉測定法等の光学的手法を使ってインシチュ終点検出が可能なパッドが作成しうる。」（6頁1段）

「透過窓だけを透過ではない不透過パッドに取り付けたいのならば、取り得る製造方法は、透過樹脂の棒やプラグから形成することである。つまり、不透過樹脂がまだ液体である間に、透過プラグと不透過の樹脂の間が完全に接触しているのを確かめながら、この成形物をモールド中の不透過樹脂に挿入する。不透過樹脂が硬化したのちモールドから取り出して、透過窓を有するパッド用シートをその成形物からスライスする。」（6頁3段）

本願明細書の上記(a)の記載によれば、本件発明がCMPの技術に関するものであり、また、本願明細書の請求項1の、「集積回路搭載ウエーハの研磨に有用なパッドであって」との記載によれば、本件発明は、CMP技術において使用される研磨用のパッドに限定されているものと認められる。

したがって、本件発明（請求項1）に用いられている用語もCMP技術の分野において慣用的に用いられている意味に解釈することを原則とすべきであり、CMPの技術分野において、研磨パッドは回転する定盤（プラテン）上に載置される研磨布として慣用的に使用されている技術用語であることは上記認定のとおりであるから、本件発明の「パッド」も、そのようなものとして解釈すべきである。また、本願明細書の上記(a)の「研磨パッドを装着した通常円形の回転板」との記載及び上記(b)の記載も、本件発明の「パッド」が、定盤（プラテン）上に載置される研磨布であることを前提とした記載として理解し得るものである。

以上からすれば、審決が、本件発明の「パッド」は、研磨布と定盤とを一体にしたものであると誤って解釈した上で、引用例記載の発明2の「研磨具」すなわち「定盤1、研磨布5等からなる研磨具」が、本件発明の「パッド」に相当すると認定したのは明らかに誤りである。

(イ) 被告は、乙1文献ないし乙3文献の記載を根拠として、研磨技術の分野において、「パッド」という用語は、研磨布が取付けられる定盤を意味するものとして使用されている、と主張する。しかし、「パッド」という語の本来の意味は、「当て物。詰め物」（広辞苑第5版）であることからすれば、研磨布が載置される定盤を含めてパッドと呼ぶことはそもそも不自然であり、また、乙1文献ないし乙3文献は、いずれも半導体ウエーハの平坦化に関するCMP技術とは無関係の技術分野における文献であって、本件発明にそのまま適用できるものと解することはできない。

被告は、本件発明（請求項1）は、「・・・パッドであって、少なくともその一部分はスラリー粒子の吸収、輸送という本質的な能力を持たない硬質均一樹脂シートからなる・・・ことを特徴とするパッド。」と規定していることから、本件発明における「パッド」は、硬質均一樹脂シート以外のものも含むものであり、定盤もこれに含まれる、と主張する。しかし、本件発明における「パッド」が、硬質均一樹脂シート以外のものを含むとしても、パッドを載置する定盤までも含めて「パッド」と呼ぶことには用語の解釈として無理があり、CMPの技術分野

における研磨用の「パッド」の用語の概念と相容れないものであるのみならず、本願明細書の記載とも合致しないものであることは前記のとおりであり、被告の上記主張も採用し得ない。

(オ) 以上のとおり、審決が、引用例記載の発明2における定盤1と研磨布5等を一体として研磨具とし、当該研磨具が本件発明のパッドに相当するとしたことは誤りであり、審決は、本来、引用例記載の発明2の研磨布5を、本件発明の「パッド」に相当すると認定した上で、両者の一致点及び相違点を認定すべきであったものである。

(2) 本件発明における「パッド」の少なくとも一部には「硬質均一樹脂シート」が含まれることは、上記のとおりである。これに対し、引用例記載の発明2においては、透明窓材が定盤の溝内に設けられた貫通孔を閉じるように、定盤に設置されるものである（甲4号証【請求項4】【0022】【0023】）。したがって、原告が主張するように、審決は、「引用例記載の発明2は、「硬質均一樹脂シート」に相当する「透明窓材」が「定盤」に設置されるのに対し、本件発明では、「硬質均一樹脂シート」が「パッド」に含まれる点」を相違点として認定すべきであった。審決は、本件発明の「パッド」には、定盤も含まれると考えたため、この点を相違点として認定しなかったものである。

また、本件発明の「パッド」の「少なくともその一部分は」、「スラリ粒子の吸収、輸送という本質的な能力を持たない硬質均一樹脂シートからなり、この樹脂シートは190-3500ナノメートルの範囲の波長の光線が透過するものである」との構成は、光の透過部分であり、これを通してインシチュ光学測定をするものであるから、本願明細書の前記(b)の記載をも考慮すれば、本件発明の「パッド」には、この「硬質均一樹脂シート」のほかに、インシチュ光学測定用の穴を設ける必要は全くないのである。これに対し、引用例記載の発明2では、定盤1に貫通穴3を設け、当該貫通穴3に透明窓材4を配設し、研磨布5の一部を切り取った研磨布窓6を介して光を投射し、研磨面からの反射光を解析して研磨状態を判定する（光学的インシチュ検出）ものであるから、引用例記載の発明2の研磨布窓6は光学的インシチュ検出用の窓として機能を果たすものである。本件発明の「パッド」における「硬質均一樹脂シート」に相当するものは、引用例記載の発明2においては、「研磨布窓」であるから、両者はこの点でも実質的に相違するものである。

被告は、本件発明の「パッド」は、その一部が「硬質均一樹脂シート」からなることが【請求項1】において記載されているだけであり、それ以外の部分に切り欠き空隙部が存在することを排除していない、と主張する。しかし、本件発明の「硬質均一樹脂シート」は光学的インシチュ検出用の窓として作用するものと認められるから、このような切り欠き空隙部が集積回路搭載ウェーハの研磨に悪影響を与えるものであることが明らかなものであることからすると、このような切り欠き空隙部をその必要もないのに同じパッド上に設けることは技術的に考えられず、被告の主張は技術的妥当性を欠くというべきである。

以上に検討したところによれば、審決は、本件発明と引用例記載の発明2との一致点の認定を誤り、その結果、上記の相違点を看過したものである。審決は、これらの相違点について何ら判断をせずに、本件発明が引用例記載の発明2から容易に想到し得ると判断したものであるから、取消を免れない。

3 結論

以上に検討したところによれば、原告の主張する取消事由2には理由があり、原告の本訴請求は理由がある。

よって、原告の本訴請求を認容することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所知的財産第3部

裁判長裁判官	佐	藤	久	夫
裁判官	設	樂	隆	一
裁判官	若	林	辰	繁

(別紙)
別紙図面