判決年月日	平成21年1月27日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成20年(行ケ)10196号		
特許庁の引用例の認定，進歩性の判断，実施可能要件の判断のいずれについても誤りがあるとして特許無効審判請求において特許を無効とした審決が取り消された事例			

(関連条文) 特許法 29 条 2 項，平成 11 年法律第 160 号による改正前の特許法 36 条 4 項

(要旨)

原告は，発明の名称を「ダイボンディング材及び接着方法」とする特許第 3117971 号の特許権者であるところ，本件は，被告からの特許無効審判請求に基づき特許庁が訂正後の請求項 1～12 (全請求項) を無効とする旨の審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。

審決の理由の要点は，上記訂正は請求項の削除又は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから適法であるとした上，訂正後の本件発明 1～12 はいずれも引用発明(特開平 6-145639 号公報〔甲 1 公報〕等)及び周知技術に基づいて，それぞれ当業者が容易に発明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，本件特許の明細書及び図面の記載は当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないから平成 11 年法律第 160 号による改正前の特許法 36 条 4 項の要件を満たしていない，というものである。

争点は，上記訂正後の請求項 1～12 に係る発明が，引用例との関係で進歩性(特許法 29 条 2 項)を有するか，及び，本件発明の明細書及び図面の記載がいわゆる実施可能要件(平成 11 年法律第 160 号による改正前の特許法 36 条 4 項，以下「旧 36 条 4 項」という。)を満たすか，である。

本判決は，次のとおり判示するなどして，特許庁の引用例の認定，進歩性の判断，実施可能要件の判断のいずれについても誤りがあるとして，審決を取り消したものである。

【引用例の認定について】

「他方，甲 1 公報には，ポリイミド樹脂の合成に関して，

- ・ 合成例 1 (段落【0040】)として，ジアミン：2，2-ビス(4-アミノフェノキシフェニル)プロパンと，テトラカルボン酸二無水物：1，2-(エチレン)ビス(トリメリテート二無水物)との合成によるポリイミド樹脂(A1)が，
- ・ 合成例 2 (段落【0041】)として，ジアミン：ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)スルホンと，テトラカルボン酸二無水物：1，4-(テトラメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)との合成によるポリイミド樹脂(A2)

が、

- ・ 合成例 3 (段落【0042】)として、ジアミン：2，2 - ビス (4 - アミノフェノキシフェニル) プロパン及び 3，3，5，5 - テトラメチル - 4，4 - ジアミノジフェニルメタンと、テトラカルボン酸二無水物：1，10 - (デカメチレン) ビス (トリメリテート二無水物) 及びベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物との合成によるポリイミド樹脂 (A3) が、

それぞれ挙げられているものの、本件発明 1 ~ 12 に係るポリイミド F と同様のモノマー組成 (ジアミン：2，2 - ビス [4 - (4 - アミノフェノキシ) フェニル] プロパンとテトラカルボン酸二無水物：1，10 - (デカメチレン) ビス (トリメリテート無水物) とから合成) に合致するものは見当たらない。」

「そして、ポリイミド樹脂のモノマー組成として何を選択するかにより、合成された樹脂の特質が変化し得ることは、甲 1 公報が合成例 1 ~ 3 という複数のポリイミド樹脂を挙げた上でこれを用いた実施例を掲げ、本件発明に係る明細書がポリイミド A ないし F という複数のポリイミド樹脂を比較対照していることから明らかである。

そうすると、甲 1 公報と本件明細書におけるポリイミド樹脂を比較するに当たり、これらのモノマー組成の差異を捨象することは許されないというべきであって、ジアミンの一種であるとの共通性ないしテトラカルボン酸二無水物の一部が合致することのみを根拠として甲 1 公報の合成例 3 のポリイミド樹脂がポリイミド F に等しいものと認定することは、誤りといわざるを得ない。」

【進歩性について】

「... 甲 1 発明と本件発明の技術思想は必ずしも一致するものではない上、甲 1 公報には本件発明の効果 (吸水率、残存揮発分及び飽和吸湿率を改善し、さらにはリフロックラックの発生を防止するとの効果) との関係でポリイミド F という特定のモノマー組成を採用することの技術的意義については教示も示唆もなく、また、甲 2 公報ないし甲 9 公報をみても、上記のような観点でポリイミド F という特定のモノマー組成に着目した教示も示唆も見当たらない。

そうすると、これら甲 1 公報ないし甲 9 公報の記載を前提とすれば、甲 1 発明のポリイミド樹脂に代えて、甲 1 公報に記載されたジカルボン酸及びジアミンの中から、特定の各 1 種を選択し、本件発明に係るポリイミド F を採用することは、当業者が容易に想到できるものではない。」

【実施可能要件について】

「この点、審決は、「本件発明においては、フィルム状ダイボンディング材の特定要素の一つとして『ダイボンディング材を用いて半導体素子を支持部材に接着した段階でのピール強度が 0.5 kgf / 5 mm x 5 mm チップ以上である』とし、該ピール強度を、

明細書段落【0084】及び図2に示された装置によって測定したとしている。」(審決39頁9行～13行)との認定を前提に、本件発明1～12が実施可能要件を欠くと判断したものであるが、前記2のとおり、本件発明1～12は「ダイボンディング材を用いて半導体素子を支持部材に接着した段階でのピール強度が0.5kgf/5mm×5mmチップ以上である」ことを特定要素とするものでないことは明らかである(なお、本件訂正前における特許請求の範囲の記載〔平成14年7月23日付け訂正請求に基づくものであり、平成14年12月24日付け特許異議決定において訂正が認められたもの。甲17〕においては、その請求項3、5に「ダイボンディング材を用いて半導体素子を支持部材に接着した段階でのピール強度が0.5kgf/5mm×5mmチップ以上である」との記載があったものの、本件訂正により請求項3、5はいずれも削除されている。)

そうすると、審決の指摘する事項について「発明」の実施可能が問題となるものではなく、審決の上記判断は前提において誤りがあるといわざるを得ない。」