

判決年月日	平成26年11月27日	担 当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成25年(行ケ)第10234号		
○ 「基板製品を製造する方法」という名称の特許出願につき、審決の相違点に関する判断には誤りがあるとして、審決が取り消された事例			

(関連条文) 特許法29条2項

(関連する権利番号等) 不服2011-15379号, 特願2003-588004号,  
特開2001-130904号公報, 特開平10-149760号公報

1 本件は、発明の名称を「基板製品を製造する方法」とする特許出願(特願2003-588004号)の拒絶査定不服審判不成立審決(不服2011-15379号事件)に対する審決取消訴訟である。

2 判決は、要旨次のとおり判示して、刊行物1(特開2001-130904号公報)に記載された発明(刊行物1発明)に刊行物3(特開平10-149760号公報)に記載された発明(刊行物3発明)を適用して相違点1に係る本願発明の構成とすることを当業者が容易に想到することができるとした審決の判断には誤りがあり、取り消されるべきものであるとした。なお、今後の特許庁における審理のための付言がある。

(1) 「審決は、刊行物1発明におけるカーボンナノチューブ層のパターニング方法を刊行物3発明における「カーボンナノチューブ層の形成後にカーボンナノチューブ層をリソグラフィ技術でパターニングするという方法」に変更して、相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである旨判断した。

しかし、刊行物1発明は、「ナノチューブ薄膜は固着性が悪く、接触や空気の流れ(たとえば空気掃除機)により容易に除かれるほどである。」(【0003】)ため、「適切な固着性を有し、より有用で堅固なデバイス構造の形成を可能にするより便利で、融通のきく方法」(【0005】)を開発することを課題とし、これを実現するため、パターン形成材料にカーボン分解材料、カーバイド形成材料、低融点金属などを用いてパターン形成し、これにナノチューブを堆積させた上でアニールすることによって、カーボン分解、カーバイド形成又は溶融を誘発させて、固着性(「ASTMテープ試験D3359-97で、2A又は2Bスケールを十分越える固着強度を指す。」(【0006】【0013】))を確保するものである。

したがって、固着性の確保は刊行物1発明の必須の課題であって、刊行物1発明におけるパターニングの方法については、刊行物1発明と同程度の固着性を確保できなければ、他のパターニングの方法に置き換えることはできないというべきである。そして、刊行物3発明のパターニング方法におけるカーボンナノチューブの固着性についてみると、刊行

物3発明は、「カーボンナノチューブを塗布、圧着、埋込み等の方法で合成樹脂製の支持基板12上に供給する」と記載しているのみであって、固着性について特段の配慮はされておらず、カーボンナノチューブ層が支持基板12に対して、いかなる程度の固着強度を有するかも不明である。

よって、刊行物1発明に刊行物3発明を適用することには阻害要因があるから、刊行物1発明に刊行物3発明を適用して相違点1に係る本願発明の構成とすることを当業者が容易に想到し得るとした審決の判断には誤りがある。」

(2) 「なお、今後の特許庁における審理のため、一言付言する。審決は、刊行物1発明を主引用例、刊行物3発明を副引用例として容易想到性を判断したものであり、本判決は、このような判断の枠組みに従って、本願発明を容易想到であるとした審決には誤りがあると判断するものである。もっとも、刊行物3には、カーボンナノチューブを塗布する方法で基板にカーボンナノチューブ層を形成し、リソグラフィ技術でパターンニングする技術が開示されており、本願発明と相当程度一致する部分があると認められるところ、本判決は、刊行物3発明を主引用例とした場合に、本願発明の容易想到性を判断することについてまで否定するものではない。したがって、今後の審理においては、単に刊行物1発明を主引用例とした場合の容易想到性のみを判断するのではなく、刊行物3発明を主引用例とした場合の容易想到性についても検討する必要があると思われる。」