

2009年1月

Pick Up 日・米 化学・バイオ系裁判例

2009年1月の pick up 判例 日本^①の知財判例7件、CAFC判決2件

このうち、注目すべき裁判例は、

⑤：知財高裁 平成20(行ケ)10196、⑥：知財高裁 平成20(行ケ)10096

日本

①平成21年1月21日 知財高裁 審決取消訴訟 平成20(行ケ)10299 審決維持

概要：微弱磁気保温服飾品との名称の発明が拒絶され、拒絶査定不服審判においてした補正が新規事項の追加にあたりとされた事案。創傷の治癒についての明細書の記載に基づいて、「再生医療に用いる」との補正を行うことは、明細書の記載は、消毒等による創傷の保護下で、肉芽が増殖して治癒に至るというものであって、この肉芽の増殖による創傷の治癒は、「再生治療」とは異なるものであるから、当該補正は新規事項の追加である、と判示された。

②平成21年1月26日 知財高裁 審決取消訴訟 平成20(行ケ)10210 審決維持

概要：無効審判請求が成り立たない旨の審決に対し、「表面粗度Rmaxが0.7~2.0 μ m」との規定について、「1970年JISによる」との明細書の記載のみでは、いかなる基準長さで、いかなる測定位置で、何個の測定をすればこの値が決められるかが不明であるとの主張により審決の取消を求めた事案。この主張は認められず、当業者であればこれを容易に理解し、実施することができるといえるから、測定値のバラツキの可能性をもって、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に不備があるとはいえないとされ、審決が維持された事案。

③平成21年1月27日 知財高裁 審決取消訴訟 平成20(行ケ)10087 審決維持

概要：液体クロマトグラフィーでの連続測定に係る発明が拒絶され、拒絶査定不服審判においても、進歩性を有せず請求が成り立たない旨の審決がされた。該審決に対し、引用発明の「洗浄液」が本願発明の「第二の移動相」であるとの認定が誤っているとして、審決の取消を求めた事案。原告の主張は認められず、引用発明の「洗浄液」は本願発明の「第二の移動相」に該当すると判断され、審決が維持された事案。

④平成 21 年 1 月 27 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10166 審決取消

概要:薬剤に係る熱粘着式造粒方法に係る発明が拒絶され、拒絶査定不服審判においても、進歩性を有せず請求が成り立たない旨の審決がされた。該審決に対し、本発明、引用発明の認定を誤り、その結果進歩性の有無の判断を誤ったとして、審決の取消を求めた事案。「熱粘着式造粒方法」について、加熱して粒状物を製造する方法であるとした審決には誤りがあるとして、審決を取り消す判断をした。

裁判所は、「熱粘着式造粒方法」なる語からは、「熱」及び「粘着」が造粒に関して何らかの関係を有することは推測できるものの、それ以上の意味は不明であり、発明の詳細な説明の記載を参酌して検討した。そして、特段の事情が存在しない限り発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されないのは、あくまでも特許出願に係る発明の要旨の認定との関係においてであって、上記のように特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては、特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面を参酌すべきことは当然である、と判示した。審査官等による請求項に係る発明の認定について、争う場合の参考になると考えられる。

⑤平成 21 年 1 月 27 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10196 審決取消

概要:原告の「ダイボンディング材及び接着方法」に係る特許権に対して無効審決がされ、該無効審決の取消を求めた事案であり、無効審決が取り消された。裁判所は、審決における本件発明及び引用発明の一致点の認定が誤りであるとした上で、相違点に係る構成の選択容易性をも否定した。また、裁判所は審決の実施可能要件の要求範囲が誤っていることを判示した。進歩性の論理付けに関する考え方が示され、中間応答での論理構築に参考になると考えられる。

⑥平成 21 年 1 月 28 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10096 審決取消

概要:特許庁がした拒絶審決に対し、進歩性の判断に誤りがあるとし、審決を取消した事案。想到容易性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする「課題」を的確に把握することが必要不可欠である。そして「課題」の把握に当たって、その中に無意識に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入りこむことがないよう留意することが必要となる、と判示された事案。

⑦平成 21 年 1 月 28 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10171 審決維持

概要:コネクタ用接続端子に係る発明が拒絶され、拒絶査定不服審判においても、進歩性を有せず請求が成り立たない旨の審決がされた。裁判所は、模式図に部分的に開示があったとしても、本願発明の金層が「部分的にラップするように形成されていること」という構成要件の明確性を欠くとの審決の判断を支持した。また、本願発明1所定のめっきを形成するための製造条件として、めっき液の濃度、電流密度、液温の全部又は一部の組合せによる特定が不可欠であると解されるが、金液の濃度については、「通常市販されている濃度より薄い濃度に調合された金液に漬(す)」と記載がされているにすぎず、「通常市販されている濃度」がどの程度の濃度の範囲を指すかは、出願時の技術常識を踏まえても、当業者が理解できる程度に明確かつ十分に記載されているということとはできないと判示した。



No. 1: BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC. v. CORDIS CORPORATION

2008-1073 (2009. 1. 15)

「Key Word : クレーム解釈、非自明性」

侵害訴訟の控訴審でクレーム解釈と非自明性が争われたケース。

「non-thrombogenic」という文言の解釈に関し、被告は「非コート (bare) 金属ステントと比較して血栓形成性が低い」と解釈されるべきと主張したが、CAFC は明細書の記載などから、「非コート金属ステントと比較して血栓形成性が低い」必要があるとは解釈できず、他のコートステントと比較して血栓形成性が低ければよいと解釈した。また、CAFC は辞書の記載を参酌したが、辞書の記載の参酌は明細書の記載と矛盾しない限り許されると判断された。非自明性については、先行文献はクレームの全ての構成を有する態様は開示していないものの、クレームの一部の構成を開示する図と残りの構成を開示する図を隣り合わせで開示していたため、それらを結びつけてクレーム発明に到達する動機付けはあったとして自明であると判断された。また、原告である特許権者は商業的成功を2次的考慮事項として主張したが、動機付けが強いので、それを覆すには至らないとされた。

結果：原審破棄

No. 2: SUD-CHEMIE, INC., v. MULTISORB TECHNOLOGIES, INC.

2008-1247 (2009. 1. 30)

「Key Word : 非自明性、2 次的考慮」

1 審（侵害訴訟）の、「特許は自明である」とするサマリージャッジメントに対して原告がアピールを行い、非自明性が争われたケース。

クレームでは非コート微孔フィルムの内側表面と非コートラミネートフィルムの内側表面がいずれも compatible なポリマー材料からなるのに対し、先行文献では非コート微孔フィルムは軟化温度が高く、非コートラミネートフィルムは軟化温度が低いことが要求されているため、すなわち、両者は incompatible であるため、同じ材料を開示しているとは言えないと判断された。また、原告が2次的考慮事項として主張する予期せぬ効果について、原審でその効果が実施例にサポートされているにも関わらず、考慮しなかったのは誤りであると判断された。

結果：原審の判断を取り消して、差し戻し

⑤平成 21 年 1 月 27 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10196 担当:辻田

★手続の経緯

平成12年2月21日 出願(特願2000-043233)
平成12年10月6日 登録(特許第3117971号)
平成13年6月15日 特許異議の申し立て(異議2001-71702) 全4件
平成14年12月24日 特許異議決定(維持)決定 全4件
平成18年10月23日 無効審判請求(無効2006-80213)
平成19年8月24日 審決(無効)
平成19年10月4日 審決取消訴訟提起
平成19年12月19日 訂正審判請求(訂正2007-390142)
平成19年12月27日 審決取消決定 差し戻し
平成20年4月15日 審決(無効)

★争点

＜争点1＞特許法第29条第2項

本願の特許請求の範囲

【請求項1】

半導体素子のワイヤボンディングされる面の裏面を支持部材に接着するためのフィルム状ダイボンディング材であって、

接着部分に均一に付けて用いられるものであり、

ポリイミド樹脂を主体とし、前記ポリイミド樹脂は、1, 10-(デカメチレン)ビス(トリメリテート無水物)と2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパンとから合成されるものであり、

接着温度100～350℃、接着時間0.1～20秒、接着圧力0.1～30gf/mm²で上記半導体素子のワイヤボンディングされる面の裏面を上記支持部材に接着することができ、

上記支持部材は、ダイパッド部を有するリードフレーム、又は、配線基板であり、

吸水率が0.9体積%以下であり、残存揮発分が3.0重量%以下である、有機物を含むフィルム状ダイボンディング材。

※ 下線部は、みなし訂正請求による訂正箇所。

※ 本件特許明細書において、上記ポリイミド樹脂を「ポリイミドF」と称している。

・・・（請求項2～12省略）・・・

引用例に記載の発明(特開平6-145639)

合成例3として、以下のフィルム状ダイボンディング材が記載されている。

半導体素子を支持部材に接着するためのフィルム状ダイボンディング材であって、

接着部分に均一に付けて用いられるものであり、

ポリイミド樹脂を主体とし、前記ポリイミド樹脂は、下記(1)～(4)のモノマーから合成される、フィルム状ダイボンディング材。

(1) 1, 10-(デカメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)

(2) ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物

(3) 2, 2-ビス(4-アミノフェノキシフェニル)プロパン

(4) 3, 3', 5, 5'-テトラメチル-4, 4-ジアミノジフェニルメタン

また、発明の詳細な説明の他の箇所に、使用可能なジアミンとして、2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパンが挙げられている。

審決は、本件発明におけるポリイミド樹脂は、1, 10-(デカメチレン)ビス(トリメリテート無水物)と2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン「のみ」から合成されるもののみならず、他のモノマーを含むものも包含すると認定し、一方、引用例には、実質的に、1, 10-(デカメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)と2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパンとその他モノマーから合成されるポリイミド樹脂を主体とするフィルム状ダイボンディング材が記載されていると認定し、両発明におけるポリイミド樹脂を一致点と認定したうえで、その他相違点については、周知例の適用により想到が容易であるとした。

本裁判では、審決における上記本件発明の認定が誤りであったか否かが主要な争点となった。

(下記載判所の判断の項においては、当該争点についての判断に直接関係しない裁判所の判断についても参考になる箇所があるため、抜粋している。当該争点についての判断に直接関係する箇所は棒下線で、直接関係しない箇所は波下線で示す。)

<争点2>特許法36条第4項

本件明細書及び図面上、「ピール強度」の測定方法に関する記載が明確でなく、実施可能要件

を欠くとした審決の判断が誤りであるか否かについて争われた。

★ **裁判所の判断**（下線は当所による）

＜争点1＞について

…甲1公報には、ポリイミド樹脂の合成に関して、…合成例3(段落【0042】)として、ジアミン：2, 2-ビス-(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。

この点、審決は、上記合成例3(段落【0042】)のポリイミド樹脂(A3)について、甲1公報の段落【0013】にはジアミンとして使用可能なものとして2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパンが挙げられていることから、合成例3のポリイミド樹脂(A3)の2, 2-ビス(4-アミノフェノキシフェニル)プロパンをこれと置換することができるとして、甲1公報にはポリイミド樹脂をポリイミドFの構成とする発明が開示されている旨認定する。

しかし、上記段落【0012】ないし【0013】に多数挙げられたジアミンは、「ダイボンド時の熱処理を従来の銀ペーストと同じように比較的低温で行うことができ、かつ、熱時接着力の高いダイボント用導電性接着フィルム」(段落【0004】)を製造するためのポリイミド樹脂に係るモノマー組成としては置換可能であるとしても、リフロークラックの防止等、これとは異なる目的ないし課題を有する本件発明のジアミンに係るモノマー組成として置換可能であるか否かは甲1公報の開示するところではなく、審決がこれを置換可能とした根拠は不明といわざるを得ない。

また、上記合成例3においては、ポリイミドFと同様のモノマー組成に加えて、ジアミンに係るモノマー組成として3, 3', 5, 5'-テトラメチル-4, 4'-ジアミノジフェニルメタンが、テトラカルボン酸二無水物に係るモノマー組成としてベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物が挙げられているにもかかわらず、審決の上記認定においてはこれらの合成要素が捨象されており、その根拠もまた不明といわざるを得ない。

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、そ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。

これに対し被告は、本件発明の請求項1及び3には、同発明に係るポリイミド樹脂が1, 10-(デカメチレン)ビス(トリメリテート無水物)及び2, 2-ビス4-4-アミノフェノキシフェニルプロパン「のみ」から合成されるものとしては記載されていないから、審決の認定に誤りはないと主張する。

しかし本件発明の請求項1及び3にはポリイミド樹脂を主体とし前記ポリイミド樹脂は、1, 10-(デカメチレン)ビス(トリメリテート無水物)と2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパンとから合成されるものであり」と記載されているのであって、その記載上、上記発明に係るポリイミド樹脂のモノマー組成が「1, 10-デカメチレン)ビス(トリメリテート無水物)」から成るモノマーと「2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン」から成るモノマーの二種を指すものとして特定されていることは明らかであるし、上記(3)イのとおり、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に照らせば、請求項の記載上、殊更に「のみ」などといった文言を用いるまでもなく、上記特定の趣旨は当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)において明らかというべきである。

…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、さらにはリフロー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。

<争点2>について

…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・・・。

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。

★検討

本判例は、進歩性の有無について、本件発明の認定、引用発明の認定が主要な争点になったものであるが、注目すべき点は、進歩性の論理付けの観点である、置換可能性や選択容易性についての判断において、引用例に、“課題”と“解決手段”の関連を示唆する記載があるか否かを判断する裁判所の傾向が読み取れる点である（「裁判所の判断」の項の波下線部）。

審査において、しばしば、単に技術分野が共通している、構造が類似している、性質が一部共通している、共通の上位概念を有するという理由のみにより、置換可能性や選択容易性を指摘される場合があるが、引用例に、“課題”と“解決手段”の関連を示唆する記載がない場合には、その旨を根拠に反論することが有効であろう。

なお、原告は無効審判において、引用例（合成例3）のダイボンディング材（4種のモノマーからなるポリイミド樹脂を主体とする）は、本件発明が解決しようとする課題であるリフロークラックの発生を回避することができないことを実験成績証明書によって示している。判決は、直接この実験成績証明書の内容に触れてはいないが、実際には、当該内容が裁判所の心証の形成に大きな影響を与えたのではないかと考えられる。

実施可能要件の判断に関しては、ある物性が請求項に係る発明の特定事項となっていない場合にまで、物性の測定方法の記載の厳密性が求められることはないことは当然であろう。但し、どのような技術的意味を持つ物性を測定しているのかが分かる程度の記載は必要であることは言うまでもない。

検討: 弁理士 佐貫 伸一
弁理士 丹羽 武司
弁理士 辻田 朋子
弁理士 下田 俊明
弁理士 赤羽 修一
弁理士 菅家 博英

⑥平成 21 年 1 月 28 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10096 担当:下田

★手続の経緯

平成7年5月16日 出願(特願平7-117033号)
平成17年6月2日 拒絶査定送達
平成17年7月4日 拒絶査定不服審判請求(不服2005-12671号)
平成20年2月12日 拒絶審決送達

★争点

本願の特許請求の範囲

【請求項1】

下記(1)～(3)の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0.1～10体積%である導電性粒子よりなる、形状がフィルム状である回路用接続部材。

- (1)ビスフェノールF型フェノキシ樹脂
- (2)ビスフェノール型エポキシ樹脂
- (3)潜在性硬化剤

※下線部は、審判請求時の補正により追加

引用例に記載の発明(特開平6-256746)

下記(1)～(4)の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0～30体積%である導電粒子よりなる、形状がフィルム状である接着フィルム。

- (1) アクリル樹脂
- (2) フェノキシ樹脂
- (3) ビスフェノール型エポキシ樹脂
- (4) 潜在性硬化剤

本願補正発明が、接着剤組成物の必須の成分として「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」を含むのに対し、引用例に記載の発明では、「アクリル樹脂」と「フェノキシ樹脂」を含んでいる点が異なり、引用例に記載の発明に「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」を用いることが容易であるか否かが争点となった。

★裁判所の判断（下線は当所による）

特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。

ところで、出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないように留意することが必要となる。さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。

本願補正発明においてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を必須成分として用いるとの構成を採用したのは、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を用いることに比べて、その接続信頼性（初期と500時間後のもの）及び補修性を向上させる課題を解決するためのものである。

一方、引用例には、「フェノキシ樹脂は…エポキシ樹脂と構造が似ていることから相溶性が良く、また接着性も良好な特徴を有する」（甲4の段落【0007】）と記載されており、格別、相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上、回路用接続部材用の樹脂組成物を調製する際に検討すべき考慮要素としては耐熱性、絶縁性、剛性、粘度等々の他の要素も存在するのであるから、相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目してビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等がされていると認めることはできない。また、一般的に、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂が本願出願時において既に知られた樹脂であるとしても（乙2、3）、それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものと認めるに足りる証拠もない。

★検討

拒絶理由通知において、審査官の後知恵と思われる審査を見受けることが良くあるが、後知恵

と思われる拒絶理由に対する反論に用いることができる判例であると考えられる。特に、「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないように留意することが必要となる、との判示は、意見書に採用することが可能であろう。そのためには引用文献の内容をしっかりと検討し、「課題と解決手段との関連の示唆」が明示されているかを確認することが重要である。

本件は、想到容易性の判断について判示している裁判例であり、非常に重要度が高いといえる。

検討: 弁理士 佐貫 伸一
弁理士 丹羽 武司
弁理士 辻田 朋子
弁理士 下田 俊明
弁理士 赤羽 修一
弁理士 菅家 博英