

平成14年（行ケ）第418号 審決取消請求事件（平成15年11月26日口頭弁論終結）

判 決

原告	日本ゼオン株式会社
訴訟代理人弁理士	西川 繁明
被告	特許庁長官 今井康夫
指定代理人	加藤 友也
同	西川 川 恵
同	高木 木 進
同	宮川 川 久
同	伊藤 藤 三 成 男

主 文

特許庁が不服2001-16643号事件について平成14年6月24日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

主文と同旨

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、平成3年11月29日（以下「本件優先日」という。）付け特許出願に基づく優先権を主張して、平成4年3月31日、名称を「電子部品処理用器材」とする発明について特許出願（特願平4-103930号、以下「本件出願」という。）をしたが、平成13年8月8日に拒絶の査定を受けたので、同年9月19日、これに対する不服の審判を請求し、同請求は、不服2001-16643号事件として特許庁に係属した。

特許庁は、上記事件について審理した結果、平成14年6月24日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年7月15日、原告に送達された。

2 本件出願の願書に添付した明細書（平成13年10月18日付け手続補正書による補正に係るもの。以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の【請求項1】の記載

電子部品、その製造中間体、またはその製造工程の処理液と接触する器材であり、その接触面が熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂で形成されており、前記樹脂の成形後の80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が、有機炭素量（TOC）で500 μ g/m²以下であることを特徴とする電子部品処理用器材。

（以下、上記発明を「本願発明」という。）

3 審決の理由

審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、本願発明は、特開平3-223328号公報（以下「引用例」という。）に記載された技術的事項（以下「引用例発明」という。）及び周知技術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り、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないので、本件出願は拒絶されるべきものとした。

第3 原告主張の審決取消事由

審決は、特定の用途への応用に係る容易想到性の判断を誤り（取消事由

1）、有機炭素量（TOC）による規定に係る容易想到性の判断を誤り（取消事由2）、本願発明の顕著な作用効果を看過した（取消事由3）結果、本願発明の引用例発明及び周知技術に基づく容易想到性を誤って肯定したものであるから、違法として取り消されるべきである。

1 取消事由1（特定の用途への応用に係る容易想到性の判断の誤り）

(1) 本件明細書の特許請求の範囲の【請求項1】には、「電子部品処理用器材として周知の電子部品の製造工程の処理液収容容器も含まれ・・・本件発明1

（注、本願発明）は、周知の電子部品の製造工程の処理液収容容器において、材料として熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂を選択し、成形後の80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量を、有機炭素量（TOC）で500 μ g/m²以下としたものと同じとすることができる」（審決謄本2頁「第3対比・判断」の第1段落～第2段落）が、引用例（甲5）は、熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマーを電子部品処理用器材、例えば、電子部品の処理液収容容器などとして使用可能であることや使

用すること自体について、何ら教示も示唆もするところがないから、審決の「引用例には・・・熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂が優れた耐薬品性、耐溶剤性を示すことが記載されており、電子部品の製造工程の処理液収容容器に高い耐薬品性、耐溶剤性が要求されることは当業者に自明な事項であることから、周知の電子部品の製造工程の処理液収容容器において、容器の材料として、熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂を選択することに格別困難性はない」（同第3段落）とした判断は、誤りである。

(2) 引用例（甲5）には、「熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマーは・・・他のポリオレフィン同様優れた・・・耐薬品性、耐溶剤性を示し」（2頁左下欄第2段落）と記載されているにとどまり、具体的に、電子部品等の処理に用いられる酸、アルカリ、過酸化水素水、有機溶剤、現像液、エッチング液などに対して優れた耐薬品性、耐溶剤性を示すことまでは開示されていない。これに対して、本件明細書（甲2）では、熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂の耐薬品性及び耐溶剤性について、電子部品処理用器材に求められる高水準にあることが確認されている（段落【0047】）。

(3) 引用例（甲5）には、熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマーの有機物抽出量が、有機炭素量（TOC）で極めて小さな値を示すことについて開示されていない。もっとも、引用例には、ポリマー中に含まれる揮発成分が0.3重量%以下であることが記載されているが、この揮発成分は、主として未反応モノマーや溶剤などであって、80℃の温水中に溶解する「水溶性」の有機物の抽出量とは、必ずしも関連性はなく、揮発成分の含有量が0.3重量%以下であることと、成形後の成形品の「80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が、有機炭素量（TOC）で500 μ g/m²以下」であることとの間には相関関係はない。

(4) さらに、引用例（甲5）には、耐薬品性に関連する用途として、「注射器、ピペット、薬品容器、光学分析用の容器やフィルム等の医療用具」が示されている（10頁右下欄）が、このような医療用具の用途では、人体等に適用される薬液や薬物が収容対象とされており、必ずしも酸やアルカリ、有機溶剤などに対する高度の耐薬品性や耐溶剤性は必要とはされていない。むしろ、引用例には、「適当なフィラー、染料、顔料等を加えて溶剤に溶かして耐湿塗料などの用途に有用である」（同）と記載されており、熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマーが溶剤に溶解すること、すなわち、耐溶剤性が十分ではないことを示唆している。

2 取消事由2（有機炭素量（TOC）による規定に係る容易想到性の判断の誤り）

(1) 電子部品処理用器材の分野において、一般に、当該器材は不溶性で非汚染性であることが要求されているが、更に進んで、温水に溶解する有機物の抽出量に着目して、有機物抽出量を従来の技術水準を超えて可能な限り低くすることまで、当業者が容易に想到することはできないから、審決の「どのような物質であれ、処理液中に容器から物質が抽出されるのが好ましくないことも当業者に自明な事項であるから、成形後に容器からの有機物抽出量を出来る限り低くすることも当業者であれば容易に想到したことである・・・有機物抽出量として示された『80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が、有機炭素量（TOC）で500 μ g/m²以下』という値については、その値を実現するために特別な樹脂、特別な加工方法を採用するものでもないこと及び電子部品が具体的に特定されていないことから、特段技術的意味は認められず、単に、有機物抽出量の低いことを示す目安に過ぎず、当業者が適宜決めるべき値に過ぎない」（審決謄本2頁「第3対比・判断」の第4段落～第5段落）とした判断は、誤りである。

(2) 本願発明において、80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量を、「有機炭素量（TOC）で500 μ g/m²以下」と規定したのは、「500 μ g/m²以下」であることが、従来の技術水準と対比して、有機物抽出量の点で極めて高水準にあることを定量的に明りょうに示す指標となり得るからである。例えば、従来から有機物抽出量の少ないことが知られているポリビニリデンフルオリドの有機炭素量（TOC）が実際には6500 μ g/m²（本件明細書〔甲2〕の段落【0058】比較例2）であり、これに対して、本願発明の有機炭素量（TOC）500 μ g/m²以下という水準は、本件優先日当時、従来技術では達成できていない高水準であって、半導体素子などの電子部品の汚染防止による高性能化や高信頼性化に対して技術的に重要な寄与をするものである。

3 取消事由3（顕著な作用効果の看過）

(1) 審決の「本件発明1（注、本願発明）の効果は、引用例記載の技術的事項

(注、引用例発明)及び上記周知技術から当業者が予測することが出来る程度のものであって、格別なものとはいえない(審決謄本2頁下から第2段落)とした判断は、本願発明の顕著な作用効果を看過するものであって、誤りである。

(2) 本願発明によれば、寸法精度に優れ、その寸法精度が温度の影響を受け難く、軽量で、耐薬品性に優れ、有機物が溶出し難い電子部品処理用器材を提供することができる。特に、本願発明によれば、製造条件の制御や洗浄処理などによって、「80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が、有機炭素量(TOC)で500 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下」という、顕著に有機物抽出量が抑制された電子部品処理用器材を得ることができるが、この器材は、再度の抽出処理によって、測定限界である7 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下にまでTOCを低減させることが可能である。そのため、例えば、本願発明の器材を超純水などの処理液収容容器や配管などとして繰り返し使用すれば、その優れた有機物抽出量の抑制効果を更に高めることができる。このような本願発明の顕著な作用効果は、当業者が引用例発明及び本件優先日当時の技術水準ないし周知技術から予測することは到底できない。

第4 被告の反論

審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

1 取消事由1(特定の用途への応用に係る容易想到性の判断の誤り)について

(1) 引用例(甲5)には、たとえ、電子部品等の処理に用いられる液体に適すると具体的に記載されていないとしても、熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマーが優れた耐水性、耐薬品性、耐溶剤性を示すことは記載されている。そして、本願発明は、「電子部品処理用器材」を対象とするものであり、キャリアのように、酸、アルカリ、過酸化水素水、有機溶剤、現像液、エッチング液等の種々の処理液に接触するものばかりでなく、例えば、過酸化水素水の洗浄槽として用いられるような、純水のほかには単一の処理液としか接触しないものも含まれるものであって、そのような単一の処理液としか接触しない処理用器材として、優れた耐水性、耐薬品性、耐溶剤性を示す熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマーを用いることが格別困難なことであるとはいえない。

(2) したがって、たとえ、引用例に、熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマーの有機物抽出量が、有機炭素量(TOC)で極めて小さな値を示すことが開示されておらず、実施例として記載された医療用具の用途では、必ずしも酸やアルカリ、有機溶剤に対する高度の耐薬品性や耐溶剤性は必要とされていないとしても、周知の電子部品の製造工程の処理液収容容器において、容器の材料として、熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂を選択することが当業者に困難なことであったとはいえない。

2 取消事由2(有機炭素量(TOC)による規定に係る容易想到性の判断の誤り)について

(1) どのような物質であれ、処理液中に容器から物質が抽出されるのが好ましくないことは当業者に自明な事項であり、また、半導体素子表面に汚染物質である有機物が付着しないようにすることも本件優先日前に周知の技術的事項である。また、電子部品である半導体の製造工程で使用される合成樹脂材から成る器材において、当該器材から高温の純水へ有機炭素が抽出するという問題があり、この抽出される有機炭素量(TOC)を極力少なくすることは、実願平1-102924号(実開平3-41291号)のマイクロフィルム(乙1、以下「乙1公報」という。)、特開昭62-297590号公報(乙2、以下「乙2公報」という。)、特開平2-143095号公報(乙3、以下「乙3公報」という。)、特開昭62-97686号公報(乙4、以下「乙4公報」という。)及び特開平1-224090号公報(乙5、以下「乙5公報」という。)に見られるとおり、本件優先日前に周知の技術的課題である。

(2) そうすると、本願発明の規定する「80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が、有機炭素量(TOC)で500 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下」という値は、その値を実現するために、重合条件、水素添加条件、精製条件、成形条件、添加剤の種類と添加量の選択等に特別な条件を付与するものでもなく、単に有機物抽出量が低いことを意味しており、当業者が設計的に求め得るものにすぎない。したがって、80℃の温水中での1日当り抽出される有機炭素量(TOC)を500 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下とすることは、本件出願前の技術水準に照らし、当業者が容易に想到し採用し得る水準を超えているとはいえず、顕著に優れた水準であるともいえない。

3 取消事由3(顕著な作用効果の看過)について

(1) 原告が主張する、「寸法精度に優れ、その寸法精度が温度の影響を受け難く、軽量で、耐薬品性に優れ、有機物が溶出し難い電子部品処理用器材を提供する

ことができ」という効果は、熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂を材料として選択した時点で必然的に生ずる効果であり、当業者が予測し得る程度のものにすぎない。

(2) また、本願発明の対象とする「電子部品処理用器材」は、「超純水などの処理液收容容器や配管として」使用されるものに限定されないから、原告が主張する、「超純水などの処理液收容容器や配管として繰り返し使用すれば、その優れた有機物抽出量の抑制効果を更に高めることができる」という作用効果は、請求項の記載に基づかない主張であるばかりでなく、超純水などの処理液を繰り返し使用すれば抽出量が減ることは当業者に自明のことであって、超純水などの処理液の繰り返し使用によって必然的に生ずるものにすぎず、同じく当業者が予測し得る範囲内のものである。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由2（有機炭素量（TOC）による規定に係る容易想到性の判断の誤り）について

(1) 原告は、電子部品処理用器材は不溶性で非汚染性であることが要求されているとはいっても、温水に溶解する有機物の抽出量に着目して、有機物抽出量を従来の技術水準を超えて可能な限り低くすることまで、当業者が容易に想到することはできないとして、本願発明が、80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量を「有機炭素量（TOC）で500μg/m²以下」と規定した点について、審判が、「その値を実現するために特別な樹脂、特別な加工方法を採用するものでもないこと及び電子部品が具体的に特定されていないことから、特段技術的意味は認められず、単に、有機物抽出量の低いことを示す目安に過ぎず、当業者が適宜決めるべき値に過ぎない」（審判謄本2頁「第3対比・判断」の第5段落）と判断したことは、誤りであると主張する。

(2) 確かに、どのような物質であれ、処理液中に容器から物質が抽出されるのが好ましくないことは当業者に自明な事項であり、また、昭和56年6月30日オーム社発行、半導体ハンドブック編纂委員会編「半導体ハンドブック（第2版）」（甲6）には、「9・1 半導体表面の洗浄方法 半導体素子の性能と信頼性の向上には製作技術の改良が必要であるが、なかでも洗浄処理が大きな鍵を握っている。半導体の表面は非常に敏感であるので、素子表面の汚染を最小にすることによって素子の特性の安定性・再現性が著しく改善される。このため、ウエハ製造工程中に半導体表面に付着する汚染物が完成製品中に残らないよう、拡散、酸化、CVD（気相成長）、蒸着等の工程前に汚染物を注意深く除去しなければならない」（294頁左欄）、「9・1・1 汚染物 表面の汚染物はおおむね分子状、イオン状、原子状に分類することができる。分子状汚染物としてはワックス、レジン、油、ホトレジスト、有機溶剤の残滓、等をあげることができる。指紋による脂肪もこの部類にはいる。分子状汚染物は基板表面に弱い静電気で付着している。有機物による汚染は、特に表面に敏感なMOS構造において、プロトンの移動による分極とイオン性のドリフトを起こす。水に不溶性の有機物が付着していると、基板表面が発水性となり、このため吸着しているイオン性あるいは金属の汚染物の除去を困難にする」（同）、「9・1・2 洗浄方法 ……アルコール、トリクレン等、有機溶剤の煮沸液による洗浄法が有機物の汚染を除去する方法として有効である」（同頁右欄）と記載されている。これらの記載によれば、半導体表面の汚染物として有機物があり、それを半導体表面に付着しないようにする技術的課題があつて、その解決のために洗浄により有機物の汚染を除去する方法があることは、本件優先日前に周知の技術的事項であつたと認められる。

(3) しかしながら、本件明細書（甲2）には、「【産業上の利用分野】本発明（注、本願発明）は、電子部品処理用器材に関し、さらに詳しくは半導体、液晶表示素子などの電子部品の製造においてシリコンウエハやガラス基板などの流通、運搬、現像・エッチングなどの各種薬品処理、脱脂・水洗などの処理する際に用いられるキャリア、パイプ、チューブ、タンクなど、電子部品をプリント配線板やハイブリッドICに自動で実装する際に電子部品を配列供給するためのICトレイ、キャリアテープ、それらに保持された電子部品の保護用セパレーション・フィルムなどに関する」（段落【0001】）、「【発明が解決しようとする課題】……熱可塑性ノルボルネン系樹脂が、各種の強酸、強アルカリ等に耐性があり、また、樹脂中の有機物が抽出されにくいために電子部品処理用器材の材料として優れていることを見だし、本発明を完成するに到つた」（段落【0018】）、「熱可塑性ノルボルネン系樹脂は、その重合、水素添加等の処理に由来する有機の不純物を

含有していても、成形後に水やアルコールなどの有機溶媒等で洗浄して、表面の有機物を除去すれば、以後、有機物は80℃の温水中で1日当りの有機物抽出量が有機炭素量(TOC)で、500 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下しか溶出せず、溶出量は實際上、問題とならず、接触した物に有機物を付着させたり、接触した液に微量の有機物を溶出することは実質的にない(段落【0030】)と記載され、さらに、具体的な実例及び比較例として、80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が有機炭素量(TOC)で、熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂に代えて従来のポリビニリデンフロライドを用いた場合の比較例2では6500 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ (段落【0058】)であるのに対し、本願発明の参考例4では100 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ (段落【0056】)と、高い水準で有機炭素量(TOC)が抑制される旨記載されている。これらの記載によれば、本願発明は、電子部品処理用器材に関する発明であって、熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂が、「各種の強酸、強アルカリ等に耐性があり、また、樹脂中の有機物が抽出されにくいために電子部品処理用器材の材料として優れている」という性質を有することに着目し、従来技術より有機炭素量(TOC)の溶出を効果的に抑制するための特徴的な指標として、特許請求の範囲の【請求項1】において、「80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が、有機炭素量(TOC)で500 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下」と規定したものであることが認められる。

(4) 被告は、電子部品である半導体の製造工程で使用される合成樹脂材から成る器材において、当該器材から高温の純水へ有機炭素が抽出するという問題があり、この抽出される有機炭素量(TOC)を極力少なくすることは、本件優先日前に周知の技術的課題であって、本願発明の規定する「80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が、有機炭素量(TOC)で500 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下」という値は、当業者が設計的に求め得るものにすぎないと主張し、乙1公報～乙5公報を提出するので、これらについて更に検討する。

ア 乙1公報には、「半導体産業で用いられる超純水のような特殊な液体への使用に適した配管構造」(1頁[産業上の利用分野])に関する考案として、「接液部分となる内管がパーフロロアルコキシ樹脂またはポリテトラフルオロエチレン樹脂で形成され・・・ていることを特徴とする配管構造」(実用新案登録請求の範囲)が開示されており、「従来、超純水用配管には、・・・例えば、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリビニリデンフロライド(PVDF)、ポリエーテル・エーテルケトン(PEEK)等の合成樹脂で成形した裸管が多く用いられている」(1頁～2頁[従来の技術])、「上記合成樹脂材からなる配管は、常温で使用することを前提としたものであって、純水が加熱殺菌処理で高温(90℃前後)にされた場合、配管を形成している合成樹脂材から金属イオン、微量のTOC等の不純物が溶出し、超純水の水質を悪化させるおそれがある。この問題は、前記合成樹脂材料に代えて、高温で安定した純粋性を有するパーフロロアルコキシ(PFA)樹脂、またはポリテトラフルオロエチレン(PTFE)樹脂を用いることにより、解消することができる。しかしながら、前記PFA樹脂およびPTFE樹脂は前述した樹脂材に比べると、機械的強度に劣り・・・配管に撓みを生じるおそれがある。上記の欠点は、・・・強度部材として・・・外管を使用することにより、除去することができる」(2頁～3頁[考案が解決しようとする課題])、「本考案は、上述した問題を解決するためになされたものであって、超純水等の液体を扱う配管において、高温液体に接しても有害な金属イオン、TOC等の溶出がなく・・・液体を滞留させるおそれのない配管構造を得ることを目的としている」(3頁～4頁[考案の目的])と記載され、さらに、8頁の表には、PFA樹脂及びPEEK樹脂製の内管について、常温(20～25℃)及び加温(80～85℃)の各条件下で測定したTOCのデータが示されている。表に示されているTOCの単位「 $\mu\text{g}/\text{C}/\text{m}^2$ 」は、「C」が有機炭素を意味しているので、実際には、「 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ 」と同じであり、表中の「封入日数」は、「封入水量」との記載に照らし、試験片を水中に封入した日数を意味しており、水としては、TOC等を測定していることから見て、常法に従って、有機物等の不純物を含まない純水が用いられていると解される。8頁に記載されている二つの表のうち、下段の「加温(80～85℃)」の表中で、「封入日数」が「1日」の場合のTOC値が、本願発明で規定する「樹脂の成形後の80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量」、すなわち80℃の温水中で1日当りに抽出される有機炭素量(TOC)($\mu\text{g}/\text{m}^2$)に相当するものであるが、表に示されたTOCの測定結果によれば、「加温(80～85℃)」した温水中で1日当りに抽出される有機炭素量(TOC)は、PEEK樹脂の場合には、3230 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ (1日)であり、本願発明の規定するTOCの上限値500 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ の

6. 4倍強となっている。

また、高温液体に接する場合にTOCが改善されるとしているPFA樹脂の場合でも、「加温(80~85℃)」した温水中で1日当りに抽出される有機炭素量(TOC)は、 $1347\mu\text{g}/\text{m}^2$ (1日)であり、本願発明の規定するTOCの上限値 $500\mu\text{g}/\text{m}^2$ の2.6倍強である。さらに、PTFE樹脂を用いた場合、PFA樹脂と同様の効果が得られると記載されており(9頁7行目~9行目)、その80℃の温水中で1日当りに抽出されるTOCもPFA樹脂の上記水準($1347\mu\text{g}/\text{m}^2$)と同水準である。このように、乙1公報には、合成樹脂製の配管が有する高温条件下でのTOC等の不純物の溶出量が大きいという問題点が、接液部分となる内管をPFA樹脂やPTFE樹脂で形成することにより解消されると記載されているものの、それらの80℃の温水中で1日当りに抽出される有機物抽出量は、TOCの測定値からみて極めて大きいものである。

以上によれば、乙1公報は、合成樹脂製配管の80℃の温水中で1日当りに抽出される有機炭素量(TOC)を $500\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下にまで低減することを開示するものではなく、かえって、有機炭素量(TOC)値を本願発明の規定する $500\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下とすることが、本件優先日前の技術水準からみて、当業者が容易に想到し採用し得る水準をはるかに超えており、かつ、顕著に優れた水準であることを示していることが明らかである。

イ 乙2公報及び乙3公報には、「PEEK樹脂」から成る管継手と熱交換器材が開示されているが、上記アの乙1公報に示されているように、PEEK樹脂成形品の80℃の温水中で1日当りに抽出されるTOCは、 $3230\mu\text{g}/\text{m}^2$ と極めて大きなものである。また、乙4公報には、プラズマ重合による「PTFE樹脂」層と、それとほぼ同水準のTOC量を示す他の材料から成るプラズマ重合層を備えた配管が記載されているが、PTFE樹脂成形品の80℃の温水中で1日当りに抽出されるTOCは、上記アの乙1公報に示されているように、PFA樹脂成形品の $1347\mu\text{g}/\text{m}^2$ と同程度の高いものである。さらに、乙5公報は、超純水製造装置に設備された混床式イオン交換塔において、「強塩基性陰イオン交換樹脂」から漏出するTOC成分量を低減させるために、強酸性陽イオン交換樹脂と強塩基性陰イオン交換樹脂との混合比を特定割合に調整し、漏出原因となる強塩基性陰イオン交換樹脂の混合割合を小さくすることが開示されているにとどまる。

ウ 以上によれば、乙1公報ないし乙5公報に開示されている技術的事項は、本願発明に係る、樹脂の成形後の80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量を「有機炭素量(TOC)で $500\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下」とすることが、本件優先日前の技術水準であったことを示すものということとはできないから、被告が主張するように、当業者が設計的に求め得るものにすぎないことを立証するものではない。

(5) そうすると、本願発明に係る技術分野において、乙1公報~乙5公報により、電子部品処理用器材の有機炭素量に着目することは公知であって、抽出される有機炭素量(TOC)を極力少なくすることが、本件優先日前に周知の技術的課題であったとしても、それら公知技術において使用されている電子部品処理用器材の有機炭素量は、最良のPFA樹脂においても $1347\mu\text{g}/\text{m}^2$ 程度であると認められるから、本願発明に係る「80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が有機炭素量(TOC)で $500\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下」という設定は、当業者が目標として設定するであろう水準を超えているものというべきである。一方、引用例には、熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂がどの程度の有機炭素量(TOC)を持つものであるかについて何らの記載も示唆もなく、他にそれを開示又は示唆する公知技術の存在を認めるに足りる証拠もないから、本願発明のような水準を達成する樹脂を選択し、そのような水準の有機炭素量(TOC)を設定することは、当業者が容易にし得るところのものではないというべきである。

したがって、本願発明が、80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量を「有機炭素量(TOC)で $500\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下」と規定したことに、「特段技術的意味は認められず、単に、有機物抽出量の低いことを示す目安に過ぎず、当業者が適宜決めるべき値に過ぎない」(審決謄本2頁「第3対比・判断」の第5段落)として、有機炭素量(TOC)による規定に係る容易想到性を肯定した審決の判断は誤りであり、この誤りが審決の結論に影響することは明らかであるから、原告の取消事由2の主張は理由がある。

2 以上のとおり、原告主張の取消事由2は理由があるから、その余の点について判断するまでもなく、審決は違法として取消しを免れない。

よって、原告の請求は理由があるから認容することとし、主文のとおり判決

する。

東京高等裁判所第13民事部

裁判長裁判官 篠原勝美

裁判官 岡本岳

裁判官 早田尚貴