

平成17年（行ケ）第10142号 特許取消決定取消請求事件
（旧事件番号 東京高裁平成17年（行ケ）第41号）
口頭弁論終結日 平成17年7月19日
判 決

原告 訴訟代理人弁理士 同 被告 指定代理人 同 同 同 同	被告 京セラ株式会社 竹口幸宏 多田一彦 特許庁長官 城市所川裕 立川木藤 伊藤三文	被告 川 洋 小宏 司功 彰男
--	---	-----------------------------

- 主 文
- 1 特許庁が異議2003-71028号事件について平成16年12月13日にした決定を取り消す。
 - 2 訴訟費用は各自の負担とする。

事実及び理由

- 1 原告は、主文第1項と同旨の判決を求め、請求原因として別紙のとおり述べた。
- 2 被告は、請求棄却の判決を求め、請求原因は争わないと述べた。
上記争いのない事実によれば、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用については、本訴の経緯にかんがみ、これを各自に負担させるのを相当と認め、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第2部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 岡 本 岳

裁判官 上 田 卓 哉

（別紙）

請求原因

- 1 原告は、発明の名称を「半導体素子実装基板」とする特許第3336240号発明（平成9年11月28日出願、平成14年8月2日設定登録。以下「本件特許」という。）に係る特許権者であり、その設定登録時の特許請求の範囲は、請求項が1ないし3から成る別紙1のとおりである。
- 2 その後、本件特許のうち請求項1、2につき特許異議の申立てがされ、異議2003-71028号事件として特許庁に係属したところ、原告は、平成16年8月2日、本件特許の特許請求の範囲等の訂正（以下「第1次訂正」という。）を請求した。第1次訂正に係る特許請求の範囲は別紙2のとおりである。特許庁は、同事件につき審理した上、平成16年12月13日、「訂正を認める。特許第3336240号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その決定謄本は平成17年1月5日原告に送達された。
- 3 原告は、平成17年2月2日、本件決定の取消しを求める本訴を提起し、その係属中の平成17年4月5日、特許庁に対し、本件特許の特許請求の範囲等につき訂正審判の請求をした（以下「第2次訂正」という。）。第2次訂正に係る特許請求の範囲は別紙3のとおりであるが、特許庁は、同請求を訂正2005-39059号事件として審理した上、同年5月31日、訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし、その審決謄本は同年6月9日原告に送達された。
- 4 第2次訂正によって特許請求の範囲が減縮されたことは明らかであり、本件訂正審決の確定により、本件決定が前提とする発明の要旨の認定は誤りに帰したこと

になるので、本件決定の取消しを求める。

・
(別紙 1)

特許請求の範囲 (設定登録時のもの)

【請求項 1】 40°C から 400°C における熱膨張係数が $8\sim 25\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ 、ヤング率が 200GPa 以下の絶縁基板の表面にメタライズ配線層を被着形成してなる配線基板の表面に、接続用電極を具備する半導体素子を熱硬化性樹脂により接着固定し、前記メタライズ配線層と前記接続用電極とを導電性接続部材によって接続してなる半導体素子実装基板において、前記固定用の熱硬化性樹脂の $-40^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ における熱膨張係数が $10\sim 40\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ であり、かつ前記温度範囲におけるヤング率が $5\sim 10\text{GPa}$ であることを特徴とする半導体素子実装基板。

【請求項 2】前記熱硬化性樹脂が、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂のいずれかである請求項 1 記載の半導体素子実装基板。

【請求項 3】前記半導体素子の面積が前記配線基板の面積の 80% 以上であることを特徴とする請求項 1 記載の半導体素子実装基板。

・
(別紙 2)

特許請求の範囲 (第 1 次訂正後のもの。訂正部分を下線で示す。)

【請求項 1】 40°C から 400°C における熱膨張係数が $8\sim 25\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ 、ヤング率が 200GPa 以下の絶縁基板の表面にメタライズ配線層を被着形成してなる配線基板の表面に、接続用電極を具備する半導体素子を熱硬化性樹脂により接着固定し、前記メタライズ配線層と前記接続用電極とを導電性接続部材によって接続してなり、前記絶縁基板の底面に接続パッドが形成されてなる表面実装型の半導体素子実装基板において、前記固定用の熱硬化性樹脂の $-40^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ における熱膨張係数が $10\sim 40\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ であり、かつ前記温度範囲におけるヤング率が $5\sim 10\text{GPa}$ であることを特徴とする半導体素子実装基板。

【請求項 2】前記熱硬化性樹脂が、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂のいずれかである請求項 1 記載の半導体素子実装基板。

【請求項 3】前記半導体素子の面積が前記配線基板の面積の 80% 以上であることを特徴とする請求項 1 記載の半導体素子実装基板。†

(別紙 3)

特許請求の範囲 (第 2 次訂正後のもの。訂正部分を下線で示す。なお、2 重下線部分は、第 1 次訂正時との相違部分である。)

【請求項 1】 40°C から 400°C における熱膨張係数が $8\sim 25\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ 、ヤング率が 200GPa 以下のセラミック焼結体からなる絶縁基板の表面にメタライズ配線層を被着形成してなる配線基板の表面に、接続用電極を具備する半導体素子を熱硬化性樹脂により接着固定し、前記メタライズ配線層と前記接続用電極とを導電性接続部材によって接続してなり、前記絶縁基板の底面に接続パッドが形成されてなる表面実装型の半導体素子実装基板において、前記固定用の熱硬化性樹脂の $-40^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ における熱膨張係数が $10\sim 40\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ であり、かつ前記温度範囲におけるヤング率が $5\sim 10\text{GPa}$ であることを特徴とする半導体素子実装基板。

【請求項 2】前記熱硬化性樹脂が、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂のいずれかである請求項 1 記載の半導体素子実装基板。

【請求項 3】前記半導体素子の面積が前記配線基板の面積の 80% 以上であることを特徴とする請求項 1 記載の半導体素子実装基板。