

平成17年（行ケ）第10232号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成17年5月11日

判決

原告	被告	電気化学工業株式会社
同訴訟代理人弁護士		熊倉禎男
同		辻居幸一
同		高石秀樹
同訴訟代理人弁理士		浅井賢治
被告		特許庁長官 小川洋
同指定代理人		宮坂初男
同		一色由美子
同		宮下正之

主文

1 特許庁が異議2003—70183号事件について平成16年9月17日にした決定のうち、「特許第3305526号の請求項1ないし2, 6ないし7に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

1 原告の請求

主文第1項と同旨

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、発明の名称を「導電性樹脂組成物」とする特許第3305526号（平成7年1月26日出願、平成14年5月10日設定登録。以下「本件特許」という。登録時の請求項の数は7である。）の特許権者である。

本件特許に対し、請求項1ないし7のすべてにつき、特許異議の申立てがあり、特許庁は、この申立てを、異議2003—70183号事件として審理した。原告は、この審理の過程で、平成15年2月28日、本件特許の出願に係る願書に添付した明細書の訂正をすることについて審判を請求し、同年5月6日、訂正を認めるとの審決がされた。また、原告は、同年8月18日、上記明細書の訂正の請求をした。特許庁は、上記異議事件につき審理し、その結果、平成16年9月17日、この訂正を認めた上で（以下「本件第1訂正」という。）、「特許第3305526号の請求項1ないし2, 6ないし7に係る特許を取り消す。」との決定をし（以下「本件決定」という。なお、請求項3ないし5に係る特許については維持するとされた。）、同年10月12日にその謄本を原告に送達した。

(2) 本件決定の理由

要するに、本件特許の請求項1, 2, 6, 7に係る発明はいずれも特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明であるから特許法29条1項3号（ただし、平成11年法律第41号による改正前の規定。同号につき、以下同じ。）の規定に該当する、したがって上記各請求項に係る特許はこの規定に違反して登録されたものである、というものである。

(3) 訂正審判の確定

原告は、本訴係属中に、本件特許の出願に係る願書に添付した明細書の訂正をすることについて審判を請求した。特許庁は訂正2005—39006号事件としてこれを審理し、平成17年3月1日に訂正（以下「本件第2訂正」という。）をすることを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし、同審決は確定した。

(4) 本件第1訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲

「【請求項1】（A）ポリスチレン系樹脂又はABS系樹脂の少なくとも1種類から選ばれた熱可塑性樹脂、（B）カーボンブラック及び（C）オレフィン系樹脂からなるIC包装用導電性樹脂組成物において、（a）前記（A）熱可塑性樹脂100重量部に対し（B）カーボンブラック5～50重量部を含有し、かつ、前記（A）熱可塑性樹脂と（B）カーボンブラックの合計量100重量部に対し、190℃、荷重2.16kgの条件で、0.1g/10分以上である（C）オレフィン系樹脂1～30重量部を含有してなり、かつ、（b）導電性樹脂組成物をシート状に形成したときの表面固有抵抗値が $10^2 \sim 10^{10} \Omega$ であることを特徴とする、ポリフェニレンエーテル系樹脂を含まない、カーボンブラックの脱離が抑制されたIC包装用導電性樹脂組成物。 【請求項2】（A）ポリスチレン系樹脂又は

A B S系樹脂の少なくとも1種類から選ばれた熱可塑性樹脂、(B)カーボンブラック、(C)オレフィン系樹脂及び(D)相溶化剤からなる導電性樹脂組成物において、(a)前記(A)熱可塑性樹脂100重量部に対し(B)カーボンブラック5～50重量部を含有し、かつ、前記(A)熱可塑性樹脂と(B)カーボンブラックの合計量100重量部に対し、190℃、荷重2.16kgの条件で、0.1g/10分以上である(C)オレフィン系樹脂1～30重量部及び(D)相溶化剤1～30重量部を含有してなり、かつ、(b)導電性樹脂組成物をシート状に形成したときの表面固有抵抗値が $10^2 \sim 10^{10} \Omega$ であることを特徴とする、ポリフェニレンエーテル系樹脂を含まない、カーボンブラックの脱離が抑制されたIC包装用導電性樹脂組成物。

【請求項3】(C)オレフィン系樹脂がポリエチレン樹脂であることを特徴とする請求項1記載のIC包装用導電性樹脂組成物。

【請求項4】(C)オレフィン系樹脂がポリエチレン樹脂であることを特徴とする請求項2記載のIC包装用導電性樹脂組成物。

【請求項5】(D)相溶化剤がスチレンージエنبロック共重合体に水素添加した樹脂及び／又はポリオレフィンにスチレンをグラフト共重合した樹脂であることを特徴とする請求項2記載のIC包装用導電性樹脂組成物。

【請求項6】請求項1～5のいずれかに記載のIC包装用導電性樹脂組成物よりなるIC包装用の成形品。

【請求項7】請求項1～5のいずれかに記載のIC包装用導電性樹脂組成物よりなるIC包装用のシート。」

(5) 本件第2訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲(下線部が本件第1訂正後のものと比較した場合の訂正箇所である。)

「【請求項1】(A)ポリスチレン系樹脂又はA B S系樹脂の少なくとも1種類から選ばれた熱可塑性樹脂、(B)カーボンブラック及び(C)エチレンー酢酸ビニル共重合体を除くオレフィン系樹脂からなるIC包装用導電性樹脂組成物において、(a)前記(A)熱可塑性樹脂100重量部に対し(B)カーボンブラック5～50重量部を含有し、かつ、前記(A)熱可塑性樹脂と(B)カーボンブラックの合計量100重量部に対し、190℃、荷重2.16kgの条件で、0.1g/10分以上である前記(C)オレフィン系樹脂1～30重量部を含有してなり、かつ、(b)導電性樹脂組成物をシート状に形成したときの表面固有抵抗値が $10^2 \sim 10^{10} \Omega$ であることを特徴とする、ポリフェニレンエーテル系樹脂を含まない、カーボンブラックの脱離が抑制されたIC包装用導電性樹脂組成物。

【請求項2】(A)ポリスチレン系樹脂又はA B S系樹脂の少なくとも1種類から選ばれた熱可塑性樹脂、(B)カーボンブラック、(C)エチレンー酢酸ビニル共重合体を除くオレフィン系樹脂及び(D)相溶化剤からなる導電性樹脂組成物において、(a)前記(A)熱可塑性樹脂100重量部に対し(B)カーボンブラック5～50重量部を含有し、かつ、前記(A)熱可塑性樹脂と(B)カーボンブラックの合計量100重量部に対し、190℃、荷重2.16kgの条件で、0.1g/10分以上である前記(C)オレフィン系樹脂1～30重量部及び(D)相溶化剤1～30重量部を含有してなり、かつ、(b)導電性樹脂組成物をシート状に形成したときの表面固有抵抗値が $10^2 \sim 10^{10} \Omega$ であることを特徴とする、ポリフェニレンエーテル系樹脂を含まない、カーボンブラックの脱離が抑制されたIC包装用導電性樹脂組成物。

【請求項3】(C)オレフィン系樹脂がポリエチレン樹脂であることを特徴とする請求項1記載のIC包装用導電性樹脂組成物。

【請求項4】(C)オレフィン系樹脂がポリエチレン樹脂であることを特徴とする請求項2記載のIC包装用導電性樹脂組成物。

【請求項5】(D)相溶化剤がスチレンージエنبロック共重合体に水素添加した樹脂及び／又はポリオレフィンにスチレンをグラフト共重合した樹脂であることを特徴とする請求項2記載のIC包装用導電性樹脂組成物。

【請求項6】請求項1～5のいずれかに記載のIC包装用導電性樹脂組成物よりなるIC包装用の成形品。

【請求項7】請求項1～5のいずれかに記載のIC包装用導電性樹脂組成物よりなるIC包装用のシート。」

3 当裁判所の判断

上記の当事者間に争いのない事実によれば、本件決定は、本件第2訂正前の特許の請求の範囲(本件第1訂正後の特許請求の範囲)請求項1, 2, 6, 7の記

載に基づいて上記各請求項に係る発明を認定し、これを前提に特許法29条1項3号の規定に違反して特許されたものと判断して上記各請求項につき特許を取り消したものであるところ、本件決定の取消しを求める本訴係属中に、当該特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判が請求され、特許庁はこれを認める審決（本件訂正審決）をし、これが確定したものである。

そうすると、本件決定は、結果として、本件第2訂正前の請求項1、2、6、7について判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったことになり、この誤りが上記各請求項についての決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、本件決定は、上記各請求項に関する部分につき取消しを免れない。

以上によれば、原告の請求は理由があるから、これを認容することとし、訴訟費用については、本件訴訟の経過にかんがみ、これを原告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3部

裁判長裁判官	三	村	量	一
裁判官	若	林	辰	繁
裁判官	沖	中	康	人