

判決年月日	平成24年1月31日	担当 部	知的財産高等裁判所 第3部
事 件 番 号	平成23年（行ケ）第10121号		
○特許拒絶査定に対する不服審判請求の不成立審決について，引用発明には本願発明の解決課題及びその解決手段についての開示ないし示唆はなく，周知技術の認定にも誤りがあるとして，本願発明が容易想到であるとした審決が取り消された事例			

（関連条文）特許法 29 条 2 項

本件は、原告が、補正後の発明の名称を「樹脂封止型半導体装置の製造方法」とする発明について拒絶査定を受け、これに対し、不服審判の請求をしたが、同請求は成り立たないとの審決を受けたことから、その審決の取消しを求めた事案である。

本判決は、進歩性の判断について、次のとおり判示した。すなわち、「当該発明が、発明の進歩性を有しないこと（すなわち、容易に発明をすることができたこと）を立証するに当たっては、公平かつ客観的な立証を担保する観点から、次のような論証が求められる。すなわち、当該発明と、これに最も近似する公知発明（主引用発明）とを対比した上、当該発明の引用発明との相違点に係る技術的構成を確定させ、次いで、主たる引用発明から出発して、これに他の公知技術（副引用発明）を組み合わせることによって、当該発明の相違点に係る技術的構成に至ることが容易であるとの立証を尽くしたといえるか否かによって、判断をすることが実務上行われている。この場合に、主引用発明及び副引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって、引用文献に記載された技術内容を抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じるため、許されないものといえる。そのような評価は、当該発明の容易想到性の有無を判断する最終過程において、総合的な価値判断をする際に、はじめて許容される余地があるというべきである。ところで、当業者の技術常識ないし周知技術についても、主張、立証をすることなく当然の前提とされるものではなく、裁判手続（審査、審判手続も含む。）において、証明されることにより、初めて判断の基礎とされる。他方、当業者の技術常識ないし周知技術は、必ずしも、常に特定の引用文献に記載されているわけではないため、立証に困難を伴う場合は、少なくない。しかし、当業者の技術常識ないし周知技術の主張、立証に当たっては、そのような困難な実情が存在するからといって、①当業者の技術常識ないし周知技術の認定、確定に当たって、特定の引用文献の具体的な記載から離れて、抽象化、一般化ないし上位概念化をすることが、当然に許容されるわけではなく、また、②特定の公知文献に記載されている公知技術について、主張、立証を尽くすことなく、当業者の技術常識ないし周知技術であるかのように扱うことが、当然に許容されるわけではなく、さらに、③主引用発明に副引用発明を組み合わせることによって、当該発明の相違点に係る技術的構成に到達することが容

易であるか否という上記の判断構造を省略して、容易であるとの結論を導くことが、当然に許容されるわけではないことはいうまでもない。」と判示した。

そして、本判決は、引用発明は、本願発明の解決課題（個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できるようにし、もって、製造プロセスに起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特特定を迅速に行えるようにする解決課題）及び課題解決手段（マトリクス基盤の上面に複数の半導体チップを搭載する工程に先立ち、マトリクス基盤の下面のパッド及び配線を除く領域に、アドレス情報パターンを形成するとの構成を採用すること）、上記構成を採用することにより、依頼メーカの標準仕様（既存）の金型を使用する場合にも適用することができるため、樹脂封止型半導体装置の製造コストを低減することができることについては、何ら示唆及び開示がされておらず、周知例にも、本願発明の相違点に係る構成を採用することによる解決課題及びその解決手段については、記載も示唆もされていないとして、本願発明が容易想到であるとした審決を取り消した。