

特許請求の範囲の用語の解釈に関する裁判例
 「樹脂封止型半導体装置の製造方法」事件

H24. 1. 31 判決 知財高裁 平成 23 年（行ケ）第 10121 号

拒絶審決取消請求事件：審決取消

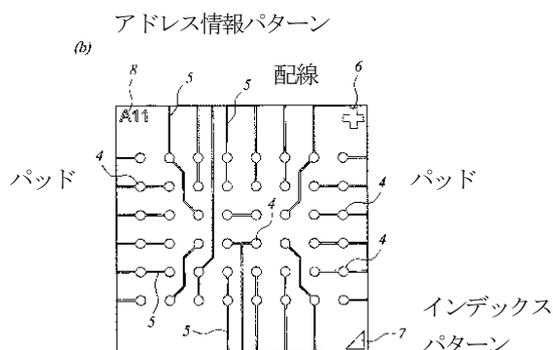
概要

技術常識ないし周知技術の認定に際して、特定の引用文献の具体的な記載から離れて、**抽象化、上位概念化**することは、当然に許容されるものではない、と判断された事例。

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

(a) 上面と、前記上面に設けられた複数の半導体チップ搭載領域と、前記上面とは反対側の下面とを有するマトリクス基板を準備する工程、
 (b) 複数の半導体チップを前記複数の半導体チップ搭載領域に、それぞれ搭載する工程、
 (c) 前記複数の半導体チップのそれぞれと前記マトリクス基板に形成された前記複数の第 1 パッドとを、複数のワイヤで接続する工程、
 (d) 前記複数の半導体チップおよび前記複数のワイヤを樹脂で封止する工程、
 (e) 前記複数の半導体チップのうちの互いに隣り合う領域における前記マトリクス基板および前記樹脂を切断し、複数の樹脂封止型半導体装置を取得する工程、を含み、
 取得された前記複数の樹脂封止型半導体装置のそれぞれは、分割された前記マトリクス基板の前記下面に、複数の第 2 パッドと、複数の配線と、アドレス情報パターンとを有し、
 分割された前記マトリクス基板の前記上面は、前記樹脂で覆われており、前記複数の配線は、前記複数の第 2 パッドのそれぞれと一体に形成され、前記アドレス情報パターンは、前記複数の第 2 パッドおよび前記複数の配線を除く領域に形成されており、
 前記アドレス情報パターンは、前記 (b) 工程に先立ち、形成されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法。



〔争点〕

本願発明は、引用文献および周知例 1～3 に基づいて容易に発明できたものであるか。

原告の主張：審決は、本願発明の技術的事項を取り込んで周知例 1 ないし 3 を過度に抽象化し、上記周知技術を認定したものであって、違法である。

被告の主張：半導体装置の製造プロセス（樹脂封止工程に限定されるものではない）に起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定を迅速に行うという課題を解決するに当たり、アドレス情報パターンを形成することは、本願出願時に周知の技術である。

〔裁判所の判断〕（筆者が適宜要約のうえ、下線を付与）

裁判所は一般的な判示事項として次のように述べた。

(1) 発明の進歩性を有しない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。

(2) 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。

(3) 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る。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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、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、
- 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、
- 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か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。

裁判所は、上記判示事項を踏まえて次のように判断した。

(7) 引用発明および周知例1ないし3には、本願発明の相違点2に係る構成を採用することによる解決課題及び解決手段については、何らの記載も示唆もない。よって、引用発明に周知例1ないし3に記載された技術的事項を適用して、相違点2に係る構成に容易に想到できたとすることはできない。

(8) 被告の主張に係る「製造工程において素材あるいは製品を分割して、個々の製品を製造する場合に、分割前の素材に、素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておく、製品となった後に、その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行う」との技術が、周知技術又は当業者の技術常識であるか否かにかかわらず、引用発明を起点として、周知技術を適用することによって本願発明に至ることが容易であるとはいえない。

(9) 被告の主張に係る「製造工程において素材あるいは製品を分割して、個々の製品を製造する場合に、分割前の素材に、素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておく、製品となった後に、その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行う」との技術が、周知例1ないし3の具体的な記載内容を超えて、技術内容を抽象化ないし上位概念化することなく、当然に周知技術又は当業者の技術常識であると認定することもできない。

(10) 周知例1ないし3には、本願発明の相違点2に係る構成を採用することによる解決課題及び解決手段に係る事項についての記載も示唆もない。そうである以上、引用発明を起点として、周知技術を適用することによって本願発明に至ることが容易であると解することはできない。

〔検討〕

周知例1～3には、本願発明のアドレス情報パターンに類似する記号等を表示して、後工程において不良原因の解析等に利用する技術が開示されている。従って、一見すると本願発明は容易に発明できたと判断されかねないが、そのような先入観にとらわれると結論を誤る恐れがある。裁判所は、きちんとした判断手順を踏むべきことを判示しており、審査あるいは審判実務における、周知技術の安易な抽象化や一般化に警鐘を鳴らしている点で評価できる。

相違点2に係る構成についていえば、審決では、単にアドレス情報パターンを形成すること自体が相違点のように捉えているが、実際は「パターンを分割されたマトリクス基板の下面に有すること」「パターンは、複数の第2パッドおよび複数の配線を除く領域に形成されること」「パターンは(b)工程に先立ち形成されること」のすべてを含めて相違点であり、これらは、樹脂封止型半導体装置の製造方法に特有の構成であるともいえる。そして、これらの相違点に係る構成は、裁判所が判断したように、いずれの周知例にも開示及び示唆はされていない。

審決では、周知例1～3にアドレス情報パターンに相当する構成が開示されていることに拘泥し、相違点2のその他の部分の評価を怠り、安易に技術内容を上位概念化したようにも思える。本判決の内容および結論は妥当である。

《実務上の指針》

拒絶理由通知において、相違点に係る構成について、特に文献をあげられることなく、技術常識であるとか周知技術であるとの判断がなされることがある。また、単に文献1つだけを例示されて、周知技術であるとか、技術内容の一般化をされることも、普段の実務において経験するところである。このような大雑把とも言える審査実務が以前からよく行われている。

特に、一見すると容易に想到できるような発明であればあるほど先入観にとられやすくなるので、上記のような大雑把な判断をされた場合には、引用文献の技術内容および拒絶理由の審査官の判断を慎重に吟味し、本判決に示された判示事項を考慮して、的確に反論することがより有効になってくると思われる。

以上