

回路用接続部材事件（審決取消訴訟事件）	
事件の表示	平成20年（行ケ）第10096号 平成21年2月28日判決言渡 原告：日立化成工業株式会社 被告：特許庁長官
判決	特許庁が不服2009-5363号事件について平成20年1月29日 にした審決を取り消す。
参照条文	特許法第29条第2項
キーワード	動機付け 課題 解決手段 示唆

〔事実関係〕

1. 事案の概要

本件は、原告が進歩性欠如を理由とする拒絶査定維持との審決に対する取り消しを求めた訴訟であり、審決が取り消された事案である。

2. 手続きの経緯

原告（特許出願人）は、発明の名称を「回路用接続部材」とする発明について特許出願（特願平7-117033号）をしたが、進歩性欠如の拒絶査定が拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求した（不服2009-5363）。これに対し、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をした。そこで、原告は審決に対する取り消しを求めた。

3. 本願発明の内容

[補正後の特許請求の範囲]

請求項数：7項、独立請求項：請求項1

【請求項1】 下記（1）～（3）の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0.1～10体積%である導電性粒子よりなる、形状がフィルム状である回路用接続部材。

- （1）ビスフェノールF型フェノキシ樹脂
- （2）ビスフェノール型エポキシ樹脂
- （3）潜在性硬化剤

[本願明細書の内容]

- （a）課題：接続部の信頼性が高く、かつ汎用溶剤により短時間で容易に補修可能にする。
- （b）作用：ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を含有することにより、微細回路接続後の信頼性が高く、補修には汎用溶剤を使用可能であるのに加えて、補修に要する時間が短い。その結果として、回路の接続作業の効率が上昇する。

(c) 実施例：接続性及び補修性についての実施例

実施例（ビスフェノールF型フェノキシ樹脂）では良好な結果が得られ、

比較例（ビスフェノールA型フェノキシ樹脂）ではあまり良好でない結果（実施例より劣る結果）が得られた。

4. 引用例（特願平6-256746号公報(主引例)）の内容

[特許請求の範囲]

【請求項1】 下記成分を必須とする接着剤組成物

(1) カルボキシル基、ヒドロキシル基、及びエポキシ基から選ばれる1種以上の官能基を有するアクリル樹脂

(2) 分子量が10000以上のフェノキシ樹脂

(3) エポキシ樹脂

(4) 潜在性硬化剤

[引用例明細書の内容]

(A) 課題：接続部の信頼性が高く、かつ汎用溶剤により容易に補修可能にする。

(B) 作用：アクリル樹脂、フェノキシ樹脂、エポキシ樹脂及び潜在性硬化剤を含有することにより、接続部の信頼性が高く、かつ汎用溶剤により容易に補修可能となる。

(C) 実施例：接続性及び補修性についての実施例でPKHA（ビスフェノールA型フェノキシ樹脂）を使用

5. 特許庁の判断

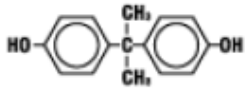
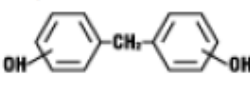
(イ) 引用例に記載された回路用接続部材のフェノキシ樹脂は「ビスフェノールA型フェノキシ樹脂」であり、本発明の「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」ではない。

しかしながら、「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」を用いた接着剤は周知であるから（2つの文献を引用）、引用例の「ビスフェノールA型フェノキシ樹脂」を「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」に換えることは当業者が容易に想到し得る。

(ロ) 引用例には、相溶性、接着性が一層よくなるようにビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることの動機付けがある。

6. 参考

[「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」と「ビスフェノールA型フェノキシ樹脂」との違い]

品名及び構造式	一般性状	包装	用途	備考
ビスフェノール-A Bisphenol A 	外観: 白色結晶 性粉末 純度: 99.0%以上 融点: 152~ 153°C	500kgフレ コン 25kg紙袋	エポキシ樹脂、カーボ ネート樹脂原料	化4-123 CAS No.8
ビスフェノール-F Bisphenol F 	外観: 微赤色円 柱状結晶 沸点: 360°C~ 370°C 蒸気圧: 0.4kPa (200°C)	500kgフレ コン 20kg紙袋	エポキシ樹脂 原料	化4-90 CAS No.6 8

(三井化学ファイン株式会社HP)

http://www.mkf.co.jp/product/menu003/menu003_4.html より)

7. 裁判所の判断

(イ) について

引用例の「PKHA」は、「ビスフェノールA型フェノキシ樹脂」であり、「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」ではないから、引用例の「PKHA」の記載は「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」を用いることの示唆にはなり得ない。

(ロ) について

判決 「特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで、出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。

さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみで

は十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」

上記観点から

・本願明細書の記載（特に各実施例と比較例1との対比）から、本願発明でビスフェノールF型フェノキシ樹脂を必須成分としたのは、その接続信頼性及び補修性を向上させる課題を解決するためのものである。

・引用例には、フェノキシ樹脂について、格別、相溶性や接着性に問題があるとの記載がない上、回路用接続部材用の樹脂組成物を調整するには耐熱性、絶縁性等の要素（一般的に考慮される要素）が考慮されるところ、引用例には相溶性や接着性の更なる向上のみに着目して「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」を用いることの示唆等がされていると認められない。

・「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」が本願出願時に周知の樹脂であるとしても、それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていた証拠がない。

・「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」は「ビスフェノールA型フェノキシ樹脂」に比べて耐熱性が低いという性質に照らすと（周知の事項として出願人主張）、良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として、格別な問題が指摘されていない。「ビスフェノールA型フェノキシ樹脂」（PKHA）に代えて耐熱性が劣る「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」を用いることが、当業者に容易であったとはいえない。

8. 考察

今回は下記の2点が有効と考えられるので、明細書作成や中間処理のときに参考に

・本願明細書の実施例

実施例（ビスフェノールF型フェノキシ樹脂）と比較例（ビスフェノールA型フェノキシ樹脂）との比較

・本願発明の課題に基づく主張

引用例には本発明の課題が記載されておらずビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等が存在しないこと、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂がその課題を解決する特性を有することが本願出願時において公知でないこと

・意見書での主張

「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」は「ビスフェノールA型フェノキシ樹脂」より耐熱性が劣るが、「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」を耐熱性が求められる回路用接続部材に用いたこと

以上