

審決取消請求事件

[平成26年11月27日判決（知財高裁） 平成25年（行ケ）第10234号](#)

キーワード：進歩性／引用発明の認定／阻害要因／容易想到性

担当 弁理士 守田敏宏

1. 事案の概要

原告が、発明の名称を「基板製品を製造する方法」とする発明について、国際出願日を平成15年1月13日とする特許出願（特願2003-588004）をしたところ、特許庁が、平成23年3月11日付けで拒絶査定をしたため、原告は、同年7月15日、これに対する不服審判を請求した。これに対し特許庁が、平成25年3月29日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、原告は、審決取消訴訟を提起した。

2. 結論

審決取消

3. 本件特許

発明の名称 : 基板製品を製造する方法
出願番号 : 特願2003-588004
出願日 : 平成15年 1月13日
優先日 : 平成14年 4月23日
優先権主張国 : 米国

4. 本件発明（下線は相違点1）

基板製品を製造する方法であって、
基板を提供するステップと、

該基板の表面にカーボンナノチューブの懸濁液を塗布し、前記基板の表面にカーボンナノチューブ層を形成するステップであって、該カーボンナノチューブ層は複数のカーボンナノチューブ相互が絡み合う不織布状態であり、且つ、該カーボンナノチューブ層は実質的に無定形炭素を含まない、ステップと、

前記カーボンナノチューブの不織布状態から実質的に全ての溶剤を除去するステップと、
所定のパターンに従って前記カーボンナノチューブ層の一部を選択的に除去し、製品を製造するステップと、を含むことを特徴とする方法

5. 争点

本願発明と刊行物1の発明との相違点（相違点1）について、刊行物1発明におけるカ

ーボンナノチューブ層のパターニング方法を刊行物3発明における「カーボンナノチューブ層の形成後にカーボンナノチューブ層をリソグラフィ技術でパターニングするという方法」に変更して、相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得るとした審決の判断に誤りがあるか否かが争われた。

6. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

（1）審決の判断を誤りとする理由（阻害要因の認定）について

刊行物1発明は、「ナノチューブ薄膜は固着性が悪く、接触や空気の流れ（たとえば空気掃除機）により容易に除かれるほどである。」（【0003】）ため、「適切な固着性を有し、より有用で堅固なデバイス構造の形成を可能にするより便利で、融通のきく方法」（【0005】）を開発することを課題とし、これを実現するため、パターン形成材料にカーボン分解材料、カーバイド形成材料、低融点金属などを用いてパターン形成し、これにナノチューブを堆積させた上でアニールすることによって、カーボン分解、カーバイド形成又は溶解を誘発させて、固着性（ASTMテープ試験D3359-97で、2A又は2Bスケールを十分越える固着強度を指す。）」（【0006】【0013】）を確保するものである。

したがって、固着性の確保は刊行物1発明の必須の課題であって、刊行物1発明におけるパターニングの方法については、刊行物1発明と同程度の固着性を確保できなければ、他のパターニングの方法に置き換えることはできないというべきである。

そして、刊行物3発明のパターニング方法におけるカーボンナノチューブの固着性についてみると、刊行物3発明は、「カーボンナノチューブを塗布、圧着、埋込み等の方法で合成樹脂製の支持基板12上に供給する」と記載しているのみであって、固着性について特段の配慮はされておらず、カーボンナノチューブ層が支持基板12に対して、いかなる程度の固着強度を有するかも不明である。

よって、刊行物1発明に刊行物3発明を適用することには阻害要因があるから、刊行物1発明に刊行物3発明を適用して相違点1に係る本願発明の構成とすることを当業者が容易に想到し得るとした審決の判断には誤りがある。

（2）主引用例の選択について

なお、審決は、刊行物1発明を主引用例、刊行物3発明を副引用例として容易想到性を判断したものであり、本判決は、このような判断の枠組みに従って、本願発明を容易想到であるとした審決には誤りがあると判断するものである。もっとも、刊行物3には、カーボンナノチューブを塗布するなどの方法で基板にカーボンナノチューブ層を形成し、リソグラフィ技術でパターニングする技術が開示されており、本願発明と相当程度一致する部分があると認められるところ、本判決は、刊行物3発明を主引用例とした場合に、本願発明の容易想到性を判断することについてまで否定するものではない。したがって、今後の審理においては、単に刊行物1発明を主引用例とした場合の容易想到性のみを判断するのではなく、刊行物3発明を主引用例とした場合の容易想到性についても検討する必要があると思われる。

以上