

平成13年（行ケ）第270号 審決取消請求事件  
平成15年3月13日口頭弁論終結  
判 決

原告	被告	三菱電機株式会社
訴訟代理人弁護士		近藤 藤田 惠一 嗣郎 株式会社
同	被告	窪 田 英一 株式会社
被		サ ン デ ィ ス ク 株 式 会 社
訴訟代理人弁護士		永 山 本 山 光 太 郎 一 昭 國 隆 英 壽
同		丸 飯 伊 外 伊 井 ノ
同		
訴訟復代理人弁護士		
同		
訴訟代理人弁理士		
同		

主 文  
原告の請求を棄却する。  
訴訟費用は原告の負担とする。  
事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告  
特許庁が無効2000-35340号事件について平成13年5月9日にした審決を取り消す。  
訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告  
主文と同旨

第2 当事者間に争いのない事実等

1 特許庁における手続の経緯  
原告は、発明の名称を「半導体装置」とする特許第2138047号の特許（昭和62年3月30日特許出願（以下「本件出願」という。）、平成10年8月28日設定登録、以下「本件特許」という。）の特許権者である。  
被告は、平成12年6月26日、本件特許を請求項1及び3に記載された発明に関して無効にすることについて審判を請求した。  
特許庁は、この請求を無効2000-35340号事件として審理し、その結果、平成13年5月9日、「特許第2138047号の特許請求の範囲第1、3項に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし、審決の謄本を同年同月21日に原告に送達した。

2 特許請求の範囲（審決と同様に構成要件に分けて符号を付した。別紙図A参照）

「【請求項1】 A：対向する一対の長辺側側面及び短辺側側面を有し長辺側側面の長さが短辺側側面の長さより長い平面長方形形状の樹脂パッケージと、

B：上記樹脂パッケージ内に設けられ、その長辺側側面が上記樹脂パッケージの長辺側側面と、その短辺側側面が上記樹脂パッケージの短辺側側面と対向し、その長辺側側面の長さが短辺側側面の長さより長い長方形形状を有するパッドと、

C：上記パッドとほぼ同じ長方形形状を有し、上記パッド上にボンディングされて上記樹脂パッケージに内蔵され、その短辺側に局在して配列された複数の電極を有する半導体素子と、

D：上記樹脂パッケージにおいて上記各電極に近接するように配設された複数の内部リード部と、上記樹脂パッケージの長辺側側面とほぼ平行にかつ上記樹脂パッケージの短辺側側面から外方に向かって延びる複数の外部リード部とからなる複数のリードと、

E：上記樹脂パッケージ内にて上記各電極をそれぞれ上記複数のリードの1つと接続する複数のリードワイヤーと、

F：上記パッドの長辺側側面から上記樹脂パッケージの長辺側側面まで延在するよう上記樹脂パッケージの短辺側側面と平行に配置され、本装置の組立時、上記パッドをフレームに保持する2対のパッドリードと

G：を備えたことを特徴とする半導体装置。」

「【請求項3】 A：対向する一対の長辺側側面及び短辺側側面を有し長辺側側

面の長さが短辺側側面の長さより長い平面長方形形状の樹脂パッケージと、  
B：上記樹脂パッケージ内に設けられ、その長辺側側面が上記樹脂パッケージの長辺側側面と、その短辺側側面が上記樹脂パッケージの短辺側側面と対向し、その長辺側側面の長さが短辺側側面の長さより長い長方形形状を有するパッドと、  
C：上記パッドとほぼ同じ長方形形状を有し、上記パッド上にボンディングされて上記樹脂パッケージに内蔵され、その短辺側に局在して配列された複数の電極を有する半導体素子と、  
D1：その一部が上記電極に近接するよう配設され、上記樹脂パッケージから外方に向かって延びる複数のリードと、  
E：上記樹脂パッケージ内にて上記各電極をそれぞれ上記複数のリードの1つと接続する複数のリードワイヤーと、  
F1：上記パッドの長辺側側面から上記樹脂パッケージの長辺側側面まで延びるよう形成され、本装置の組立時、上記パッドをフレームに保持する2対のパッドリードとを備え、  
D2：(d-1) 上記複数のリードのうち両サイドに位置するものは、  
(d-2) その樹脂パッケージ内部側の内部リード部を上記パッケージ長辺側側面と対向する半導体素子側縁部と平行に延ばし、  
(d-3) 該内部リード部の先端部を上記半導体素子側縁部に位置する電極に近接して配設し、  
(d-4) 上記複数の内部リードのうち両サイドに位置する内部リード部先端部の、上記パッケージ長辺側側面と垂直方向の幅をその根元側より先端側で幅広くし、この幅広の先端部位にてリードワイヤーによって上記電極との接続をしたものとして、  
G：を特徴とする半導体装置。」

### 3 審決の理由

(1) 審決は、別紙審決書の写しのとおり、本件特許請求の範囲第1項及び第3項にそれぞれ記載された発明（以下、それぞれ「本件発明1」及び「本件発明2」といい、両発明を総称して「本件発明」という。）は、実願昭52-69135号（実開昭53-163061号）のマイクロフィルム（以下「刊行物1」という。）に記載された発明（具体的にはその第1図（別紙図面B参照）に記載された発明である。以下「引用発明1」という。）、特開昭62-42552号公報（以下「刊行物2」という。）に記載された発明（以下「引用発明2」という。）、及び、特開昭61-23351号公報（以下「刊行物3」という。）に記載された発明（以下「引用発明3」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件特許は、本件発明1及び2のいずれについても、特許法29条2項の規定に違反して特許されたものであるから、無効とすべきである、と認定判断した。

(2) 審決が、上記認定判断において、本件発明1と引用発明1との一致点・相違点として認定したところは、次のとおりである。

#### 一致点

「A：対向する一対の長辺側側面及び短辺側側面を有し長辺側側面の長さが短辺側側面の長さより長い平面長方形形状の樹脂パッケージと、

B：上記樹脂パッケージ内に設けられ、その長辺側側面が上記樹脂パッケージの長辺側側面と、その短辺側側面が上記樹脂パッケージの短辺側側面と対向し、その長辺側側面の長さが短辺側側面の長さより長い長方形形状を有するパッドと、

Dの一部：上記樹脂パッケージの長辺側側面とほぼ平行にかつ上記樹脂パッケージの短辺側側面から外方に向かって延びる複数の外部リード部とからなる複数のリードと、

E：上記樹脂パッケージ内にて上記各電極をそれぞれ上記複数のリードの1つと接続する複数のリードワイヤーと、

F：上記パッドの長辺側側面から上記樹脂パッケージの長辺側側面まで延在するよう上記樹脂パッケージの短辺側側面と平行に配置されたパッドリードと G：を備えたことを特徴とする半導体装置。」

#### 相違点

「本件発明1の構成要件Cは、「上記パッドとほぼ同じ長方形形状を有し、上記パッド上にボンディングされて樹脂パッケージに内蔵され、その短辺側に局在して配列された複数の電極を有する」構成を備えているのに対し、甲第2号証に記載された発明（判決注・引用発明1。以下同じ。）は、電極の位置については明ら

かではない点」(相違点1)

「本件発明1の構成要件Dは、「上記樹脂パッケージにおいて上記各電極に近接するように配設された複数の内部リード部」からなる複数のリードを備えているのに対し、甲第2号証に記載された発明は、電極に対するインナーリードの配設の仕方が不明である点」(相違点2)

「本件発明1の構成要件Fは、「2対の」パッドリードを備えているのに対し、甲第2号証に記載された発明は、「1対の」ペレット固定部用リード(すなわちパッドリード)を備える点」(相違点3)

(3) 審決が、上記認定判断において、本件発明2と引用発明1との一致点・相違点として認定したところは、次のとおりである。

一致点

「A：対向する一对の長辺側側面及び短辺側側面を有し長辺側側面の長さが短辺側側面の長さより長い平面長方形形状の樹脂パッケージと、

B：上記樹脂パッケージ内に設けられ、その長辺側側面が上記樹脂パッケージの長辺側側面と、その短辺側側面が上記樹脂パッケージの短辺側側面と対向し、その長辺側側面の長さが短辺側側面の長さより長い長方形形状を有するパッドと、

D1の一部：上記樹脂パッケージから外方に向かって延びる複数のリードと、

E：上記樹脂パッケージ内にて上記各電極をそれぞれ上記複数のリードの1つと接続する複数のリードワイヤーと、

F1の一部：上記パッドの長辺側側面から上記樹脂パッケージの長辺側側面まで延びるよう形成され、本装置の組立時、上記パッドをフレームに保持するパッドリードとを備え、

G：を特徴とする半導体装置。」

相違点

相違点1ないし3は、本件発明1と引用発明1との相違点1ないし3と同じである。

「複数のリードのうち両サイドに位置するものについて

本件発明2の構成要件D2は、「(d-1) 上記複数のリードのうち両サイドに位置するものは、(d-2) その樹脂パッケージ内部側の内部リード部を上記パッケージ長辺側側面と対向する半導体素子側縁部と平行に延ばし、(d-3) 該内部リード部の先端部を上記半導体素子側縁部に位置する電極に近接して配設し、(d-4) 上記複数の内部リードのうち両サイドに位置する内部リード部先端部の、上記パッケージ長辺側側面と垂直方向の幅をその根元側より先端側で幅広くし、この幅広の先端部位にてリードワイヤーによって上記電極との接続をした」構成を備えているのに対し、甲第2号証に記載された発明は、インナーリードはこのような構成を備えているのか否か不明である点」(相違点4)

第3 原告主張の審決取消事由の要点

審決は、本件発明と引用発明1との相違点を看過し(取消事由1及び2)、本件発明と引用発明1との相違点についての判断を誤り(取消事由3及び4)、本件発明の顕著な作用効果を看過した(取消事由5)ものであり、これらの誤りは、それぞれ、本件発明1及び2のいずれの特許についても結論に影響を及ぼすものであるから、全部、違法として、取り消されるべきである。

1 取消事由1(引用発明1の樹脂封止範囲の短辺の認定の誤りによる相違点の看過)

(1) 引用発明1の開示内容について

審決は、引用発明1について、「樹脂封止範囲3はペレット固定部2の短辺側にはその短辺が、ペレット固定部2の長辺側にはその長辺が、それぞれ位置するような形状となされており、インナーリード4は、樹脂封止範囲3の短辺から引き出されている。」(審決書4頁第6段落)と認定し、本件発明と引用発明1とは、その点で一致する、と判断した。しかし、審決のこの認定は誤りである。

(7) 確かに、刊行物1の第1図を見ると、樹脂封止範囲とされている部分の各辺のうち、リードの引き出されている側の辺がそうでない側の辺よりも若干短く書かれている。しかし、これは意識してそう記載されたものではなく、単に作図の都合上、結果的にリードの出ている部分が若干短く記載されたにすぎず、刊行物1の第1図は、樹脂封止範囲の短辺側からリードを引き出すとの内容の発明を開示するものではない。

刊行物1は、発熱性の高いパワートランジスタを回路内に有するICに

について、半導体素子の大きさに較べて十分大きなペレット固定部を設け、そのペレット固定部の放熱効果を利用して、半導体素子の温度上昇を防ぐとの技術内容の発明について記載したものである。刊行物1がこのようなものであったことから、その第1図は、ペレット固定部を作図上大きくするために、結果的にペレット固定部が縦長に作図され、ひいては、樹脂封止範囲のリードの引き出される側の辺がそうでない辺よりも若干短く作図されてしまったのである。

引用発明1は、「樹脂封止部分(3)を樹脂封止した後の外部形状は、通常のリードフレームを用いて樹脂封止したものと同一」(甲第3号証4頁17行～19行)にしつつ、通常は打抜き加工する部分を抜き曲げ加工することによって放熱フィンを形成し、それによって放熱特性を良くして、「半導体装置の消費電力を増大させることができ、立上り特性も向上する」(同5頁8行～10行)ことを目的としたものである。このように、引用発明1は、従来からのICパッケージにおいて、打ち抜き加工する部分を折り曲げ加工に変えただけのものであり、そこで前提とされているICパッケージは当時存在していたものであって、新たなICパッケージを提案するものではない(なお、刊行物1は、原告の出願にかかるものであって、その技術内容は原告が熟知しているところである。)

引用発明1に係る実用新案登録出願当時である昭和52年5月ころのICパッケージを見てみると、当時はパッケージの長辺側からリードを引き出すいわゆるDIP型のICパッケージが主流であり、短辺側からリードを引き出すICパッケージは存在していなかった(これは、リードを一定数設けるためには、その分間隔を含めて幅を取らなければならないという当時の技術者の考え方からしてごく自然なことであった。)。短辺側からリードを引き出すICパッケージは、平成5年の時点においても、原告が本件出願時である昭和62年ころに開発したTSOP-I型パッケージしか存在していないのである(甲第8号証)。したがって、引用発明1において考えられていたICパッケージが、リードを長辺側から引き出すDIP型等のものであることは明らかである。

(イ) 被告は、刊行物1に記載された発明について実用新案登録出願された当時、短辺側からリードを引き出すICパッケージは存在していた、と主張し、実願昭50-165280号(実開昭52-77654号)のマイクロフィルム(乙第2号証、以下「乙2文献」という。)及び米国特許第3708730号(乙第3号証、以下「乙3文献」という。)を証拠として提出している。しかし、乙2文献及び乙3文献は、本件無効審判の手続においては提出されていない文献であるから、本件訴訟において、同各文献に基づいて、本件特許の進歩性の有無を判断することはできない。

乙2文献には、「樹脂モールド後、前記、タイバー1e、タブズリ部1d及び外部端子1cは、第1図破線部からプレス加工等によって切断され、各々独立した端子を成し、完成樹脂モールド半導体装置を成す。」(乙第2号証3頁8行～12行)との記載がある。このように、乙2文献の「タブズリ部1d」は、単なる保持用の部材ではなく、端子を兼ねており、この点で、本件発明におけるパッドリードとは、まったく役割の異なるものである。また、乙2文献のICパッケージは、短辺側だけからリードが引き出されるものではなく、四方からリードが引き出される構造となっている。

乙3文献は、二つ又はそれ以上の半導体ダイオード・ウェハーがマウントされる半導体装置に関するものであり、本件発明とは全く関係がない。

仮に、短辺側からリードを引き出すICパッケージに関する発明が上記各文献に記載されていたとしても、刊行物1をみた当業者は、市場に出ているICパッケージを前提にして考えるのが当然であり、引用発明1を短辺側からリードを引き出しているICパッケージである、というように理解することはない。

(ウ) 被告は、原告が、本件発明の拒絶査定不服審判手続及び本件の無効審判手続において、引用発明1が、その樹脂パッケージの短辺側からリードが引き出されているものであることを争っていないとしたとして、原告が本訴においてこれに反する主張をすることは禁反言ないし信義則に反し許されない、と主張する。

確かに、原告は、平成9年審判第9645号の審判請求人(原告)代理人が特許庁審査官に提出した1997年10月8日付け「FAX送信御案内」の添付資料(甲第6号証)において、引用発明1にはパッケージの短辺側からリードが引き出されている発明が開示されていることを認めるかのような記載をしている。しかし、原告は、拒絶査定不服の審判の時点においては、本件発明と引用発明1との相違点を、本件発明が「2対のパッドリード」を備えた点(相違点3)のみと

し、論点をこの相違点に絞って本件発明の進歩性について主張するという方針を選択したために、このような記載をしたものである。原告は、当時から本件無効審判に至るまで、「2対のパッドリード」の相違点だけを取っても、本件発明の進歩性を理解してもらえ、と一貫して思っていたのである。

しかし、原告は、審決によって本件特許が無効と判断されたため、再度検討し、本訴においては、本件発明と引用発明1との相違点をより明確にすることを選択したのである。禁反言の法理は、特許出願人又は特許権者が、拒絶査定を受ける可能性、あるいは、無効とすべき旨の審決を受ける可能性が高い場合に、拒絶査定を避けるため、あるいは、特許が無効となることを避けるために、ある主張をし、これにより特許査定を受け、あるいは、特許が無効とならなかったときは、その後、その主張と異なる趣旨の主張をすることは許されない、とする法理である。したがって、特許出願人あるいは特許権者が、これまでの出願手続及び無効審判の手続の中であえて主張をしていなかった事実を、審決取消訴訟において新たに主張することが、何ら信義則に反するものではなく、禁反言の法理が適用されるべきものでもないことは、明らかである。

2 取消事由2（引用発明1のペレットの形状の認定の誤りによる相違点の看過）

(1) 審決は、相違点1の認定において、本件発明と引用発明1との相違点を、引用発明1においては電極の位置が明らかではない点に求めており（審決書7頁（1-1）、9頁（2-1））、あたかも本件発明の半導体素子とこれに相当する引用発明1におけるペレットが長方形形状である点で共通しているかのような認定をしている。

しかし、そもそも刊行物1には、ペレット（半導体素子）の形状に関する直接の記載はなく、また、これを示唆するような記載も存在しない。このように、引用発明1にはペレットの形状について明確な記載はないのであるから、審決は、本件発明の半導体素子は長方形形状であるという点を相違点として挙げなければならなかったはずであるのに、この相違点を看過し、何らの根拠もなく、両者を半導体素子が長方形形状である点で同一であると誤って認定している。

(2) 引用発明1は、上述のとおり、ICパッケージの放熱効果を高めることに関する発明であるから、当業者が刊行物1を見て思い付くペレット（半導体素子）は、「ペレット固定部」全体を覆うような大きな長方形形状のものではなく、ペレット固定部の中心に載置されるような正方形形状の小さなものである。

引用発明1におけるペレットは、別紙図1のように載置されるとするのが最も自然であり、このような置き方が、「各ステッチが放射状となるように位置させるのが理想的である」（甲第10号証（黒柳卓ほか著「最近の半導体アセンブリ技術とその高信頼化・全自動化」1985年11月3日応用技術出版株式会社発行、125頁下から4行））とされていたリードフレームの設計技術にも合致し、特開昭57-95638号公報（甲第11号証）、特開昭56-144566号公報（甲第12号証）に見られるように、ごく一般的なものである。

3 取消事由3（相違点1についての判断の誤り）

審決は、本件発明と引用発明1の相違点を、引用発明1においては電極の位置が明らかではないことにありと認定した上で、この相違点について、刊行物2の第1図には、半導体素子の短辺側に電極が配置されているものが開示されていて、その2頁左上欄8行ないし11行及び第4図には、リードフレームの片側に9本の外リードが形成されたダイステージ上のチップに対しても、ワイヤボンディング用のパッドはチップの短辺に形成される傾向にあることが示されていることから、「甲第2号証に記載された発明（判決注・引用発明1）のように、アウターリードがパッケージの短辺側側面から外方に向かって延びるように構成されている半導体装置用リードフレームに対しては、なおさら、ペレット上に備えた各電極をペレットの短辺側に形成しようとするものである。なぜならば、各電極をペレットの短辺側に形成することによりワイヤの長さを短くすることができるからであり、このように、ペレット固定部とほぼ同じ長方形形状を有するペレットの短辺側に各電極を形成することは当業者であれば容易に想到できることである。」（審決書8頁「相違点（1-1）について」）と判断した。

しかし、引用発明2は、昭和60年の出願に係るものであり、昭和60年当時は半導体素子の短辺側に電極を設けるのが主流になっていたとしても、それがその10年前である引用発明1の出願時にそのまま当てはまるものではない。引用発明2の半導体素子をそのまま引用発明1に適用することは極めて不自然であり、審

決の上記判断は誤りである。

もし、引用発明2の半導体素子をそのまま引用発明1に適用したとすれば、別紙図2のようになってしまい、とくに両端から2番目のリードワイヤは、内部リードの末端とつながるのではなく、内部リードの半ばのところに繋がってしまう。このようなリードワイヤのボンディングは、明らかに不自然である。したがって、仮に、引用発明1に引用発明2の半導体素子を適用しようとするのであれば、引用発明1のリードの配置は、別紙図3のようなリードの配置を取るはずである。

また、リードワイヤをできるだけ短くすべきことは、刊行物2にも記載されているところであり、もし仮に引用発明1の半導体素子が長方形の形状を取っていたとしたら、内部リードの末端に最も近い部分に電極が設けられていたはずである。したがって、仮に引用発明1の「ペレット」の形状が長方形であったとしたら、電極は別紙図4のような配置になっていたはずである。

#### 4 取消事由4（相違点3についての判断の誤り）

審決は、「上記甲4号証（判決注・本訴甲第5号証）には、本件発明1のパッドに相当するアイランド部の変形防止のために、リードフレーム製作時、アイランド部の長辺側側面から、アイランド部をリードフレームに保持する2対の支持ピン7、8、9、11を備えることが開示され、甲第2号証に記載された発明（判決注・引用発明1）の第1図にも、ペレット固定部2の長辺側と枠体1とを連結する1対の「ペレット固定部用リード」が記載されているから、甲第2号証に記載されたペレット固定部2の変形防止のために、1対の「ペレット固定部用リード」に替えて甲第4号証に記載された2対の支持ピン7、8、9、11を設けるようなことは当業者であれば容易に想到することができたものである。」（審決書8頁「相違点（1-3）について」と判断した。

しかし、本件発明は、T S O P - I 型に関するものであり、①リードがパッケージの短辺側から引き出されているため、タブの長辺側とパッケージの長辺側との間隔が短く、②パッドリードがこのタブの長辺からパッケージの長辺へと伸びるものであることから、パッドリードを短く形成できるものである。

これに対し、引用発明1は、そのパッドリードが、リードが引き出されている方向と垂直方向に伸びる点で本件発明と共通するものの、D I P 型のI C パッケージに関するものであり、パッドリードはパッケージの長辺方向（審決が認定した短辺方向）と平行に伸びるため、パッドリード全体の長さを短く形成することはできない。

引用発明3は、Q F P 型のI C パッケージに関するものであり、パッドリードの伸びる方向と同じ方向にリードが伸びているため、パッドリードの長さを短くすることはできない。

本件においては、D I P 型の引用発明1とQ F P 型の引用発明3とを組み合わせる動機付けは何ら存在せず、これらを組み合わせることで本件発明に容易に想到し得るとした審決の判断は誤っている。

#### 5 取消事由5（顕著な作用効果についての判断の誤り）

審決は、本件発明は、「甲第2～4号証に記載された発明（判決注・引用発明1ないし引用発明3）を組み合わせることによって得られる作用効果以上に格別に優れた作用効果を奏するものでもない」（審決書9頁第2段落、11頁第4段落）と判断した。

しかし、本件発明は、従来のI C パッケージが、半導体素子の電極がタブの短辺側に位置しているのに、リードがパッケージの長辺側から引き出され、そのためにパッケージ内部で内部リードを引き回さなければならないという欠点を有していた点を解決して、高密度実装化に適うI C パッケージを提供しようとするものであり、同時にパッケージの長辺へと延びる2対のパッドリードで組立時にパッドをフレームに正確に保持しようとするものである。

本件発明は、高密度実装化を目的とし、リードをパッケージの短辺側に集中させたため、タブの長辺とパッケージの長辺側との間にリードを設ける必要がなくなり、タブの長辺とパッケージ外装の長辺とを近づけることが可能となった。この結果、I C パッケージ全体に占める半導体素子の面積を大きく取れるようになったものである。

本件発明では、パッドリードも短いもので足りることになったため、パッドリードが外力によって変形する可能性が減少し、パッドリードを細く形成することが可能となった。このことは、材料の節約につながるとともに、パッドリードが太いものと比べ、フレームからパッドリードを切断するためには大きな力を用いる必

要がなくなり、製造工程が効率的となった。

このように、本件発明には、ＩＣパッケージにおける半導体素子の占める面積を大きくできるという高密度実装化の効果と、パッドリードを細くして製造効率を上げることができるという二つの顕著な効果が存在するものである。審決は、本件発明の上記の格別顕著な作用効果を看過したものである。

#### 第４ 被告の反論の骨子

審決の認定判断はいずれも正当であって、審決を取り消すべき理由はない。

１ 取消事由１（引用発明１の樹脂封止範囲の短辺の認定の誤りによる相違点の看過）について

##### （１）信義則及び禁反言に基づく主張の変更の制限

原告は、本件出願に係る拒絶査定不服審判手続においても、本件無効審判手続においても、本件発明と引用発明１との一致点・相違点については、一致点が、構成要件Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ及びＧの全部並びにＦの一部であることを自発的に認め、相違点は構成要件Ｃの全部及びＦの残りの部分（２対のパッドリード）であると主張していた。原告は、本件発明と引用発明２との一致点・相違点については、一致点が構成要件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｅ及びＧであることを自発的に認め、相違点は構成要件Ｄ（短辺側から外側に向かって延びるリード）及びＦ（パッドの長辺側側面から短辺側側面と平行に延びた２対のパッドリード）であると主張し、引用発明１と引用発明２のいずれにも本件発明の構成要件Ｆの一部（２対のパッドリード）を開示するものは一切存在しないので、両発明を組み合わせても本件発明に至ることはない、として、これを根拠に、本件発明が進歩性を有すると主張し、拒絶査定不服審判においては、その主張に基づいて本件発明が特許として認められた。

原告が、本訴において、上記のとおり、本件出願に係る拒絶査定不服審判手続においても、本件無効審判手続においても、自発的に認めていた本件発明と引用発明１との一致点を否定し、特許の出願手続及び無効審判手続においてなした主張と全く矛盾する主張を意図的に行うことは、信義則の原則ないしは禁反言の趣旨に照らして許されないというべきである。

（２）刊行物１の第１図は、「樹脂パッケージの短辺側からリードが引き出されている」ことを明確に図示している。原告は、これは意識してそう記載されたものではなく、単に作図の都合上、結果的にリードの出ている部分が若干短く記載されたにすぎない、と主張する。しかし、刊行物１の第１図は、原告が主張する放熱効果の向上という技術を適用する発明の従来例である一般的なリードフレームを示すものなのである。このような第１図において、そもそもペレット固定部を作図上大きくする必要はなく、作図の都合により、ペレット固定部が縦長に作図されたり、リードの引き出される側の辺がそうでない辺よりも若干短く作図されることなど起こるはずがないのである。

（３）刊行物１に記載された発明が出願された当時、短辺側からリードを引き出すＩＣパッケージは存在していなかった、という原告の主張は事実と反する。

乙２文献及び乙３文献には、「短辺側からリードが引き出されているＩＣパッケージ」が開示されている。

２ 取消事由２（引用発明１のペレットの形状の認定の誤りによる相違点の看過）について

（１）審決は、電極の位置を相違点１として認定することはしたものの、半導体素子の形状を明示的に相違点として指摘することはしていない。しかし、審決は、相違点１について認定判断するに当たり、刊行物２の第１図には、電極の位置の開示のみならず、「パッドに相当するダイステージ１５とほぼ同じ長方形形状を・・・有する半導体素子・・・が開示されている。」（審決書８頁第３段落）と認定して、これを根拠に論を進めている。すなわち、審決は、実質的には、半導体素子の形状に相違点が存在することを前提にして、相違点１について判断をしている。審決が半導体素子の形状を相違点として明示していないことは、形式的な過誤にすぎず、審決の結論に影響を及ぼす事由ではない。

（２）原告は、引用発明１は、ＩＣパッケージの放熱効果を高めることに関する発明であるから、当業者が刊行物１を見て思い付くペレットは、「ペレット固定部」全体を覆うような大きな長方形形状のものではなく、ペレット固定部の中心に載置されるような正方形形状の小さなものである、と主張する。

刊行物１自体が、ＩＣパッケージの放熱効果を高めることに関する発明に係るものであることは、事実である。しかし、引用発明１は、同刊行物に記載された発明であるとはいえ、従来例として記載されているものにすぎないのであるか



ら、原告の主張は、その前提において誤っている。

3 取消事由3（相違点1についての判断の誤り）について

原告は、引用発明2の出願当時（昭和60年）、半導体素子の短辺側に電極を設けるのが主流になっていたとしても、それがその10年前の引用発明1の出願時に当てはまるものではない、と主張する。しかし、引用発明1と引用発明2との間に10年近い期間の経過があることは、それ自体、進歩性の判断を否定する要素とはならないことが明らかである。

原告は、別紙図2ないし別紙図3を示し、審決の相違点3についての判断が誤りである、と主張する。しかし、別紙図3に示すリードの配置は、本件発明の実施例を示す第1図のリードと半導体素子との配置関係と実質的に同一である。原告が引用発明1に引用発明2を適用すると別紙図3のようになると主張することは、原告自ら、本件発明の相違点1に係る構成が自明であることを認めたことにほかならない。

4 取消事由4（相違点3についての判断の誤り）について

原告は、引用発明1及び引用発明3のICパッケージが異なり、それらの技術内容及び技術課題が異なるので、これらの異なったICパッケージを対象とする二つの発明を組み合わせる動機付けがない、と主張する。

しかし、引用発明3は、従来の支持ピン（本件発明のパッドリードに相当する。）が1対であったため、アイランド部（本件発明のパッドに相当する。）に変形が生じていた点を改良して、支持ピンを2対以上にしてアイランド部の変形発生を防止する、パッドリードに関する技術である。そして、引用発明1においても、ペレット固定部用リード（パッドリード）が1対であることから、ペレット固定部に変形が生じるという欠点を有している。この欠点は、正に引用発明3における課題と同一であり、その欠点を解消した引用発明3を引用発明1に適用するための動機付けとなるのである。

刊行物3の図面には、四方からリードを引き出すICパッケージが記載されている。しかし、それは、たまたま実施例としてそのようなタイプのICパッケージが記載されているだけのことであり、引用発明3自体は、特定のタイプのICパッケージのみに関する技術ではなく、もろもろのタイプのICパッケージに関して適用される、汎用性の高い技術である。引用発明1と引用発明3とは、ICパッケージのタイプにおいてもパッドリードを設ける点においても共通しており、当業者にとって、これらを組み合わせることは容易である。

5 取消事由5（顕著な作用効果についての判断の誤り）について

原告は、「パッドリードを細くして製造効率を上げることができるという効果」を主張する。しかし、この効果は、原告が本訴において初めて主張したものであり、本件発明の明細書及び図面のどこにも記載されていない。

引用発明1の構成によっても、本件発明の効果として挙げられているパッドの長辺と樹脂パッケージの長辺とを近づけることが同じ程度に可能になるのである。本件発明は、引用発明1ないし引用発明3が組み合わせられることによって得られる作用効果と比べて、格別に優れた作用効果を生み出しているものではない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（引用発明1の樹脂封止範囲の短辺の認定の誤りによる相違点の看過）について

(1) 審決は、引用発明1について、「樹脂封止範囲3はペレット固定部2の短辺側にはその短辺が、ペレット固定部2の長辺側にはその長辺が、それぞれ位置するような形状となされており、インナーリード4は、樹脂封止範囲3の短辺から引き出されている。」（審決書4頁第6段落）と認定した。

原告は、これを誤りであるとし、その理由として、第1に、刊行物1の第1図は、単に作図の都合上、結果的にリードの出ている部分が若干短く記載されたにすぎず、樹脂封止範囲の短辺側からリードを引き出すとの内容の発明を開示するものではない、第2に、刊行物1の第1図は、半導体素子（ペレット）の温度上昇を防ぐ技術内容を記載したものであり、このため、ペレット固定部を作図上大きくするために、結果的にペレット固定部が縦長に作図され、ひいては、樹脂封止範囲のリードの引き出される側の辺がそうでない辺よりも若干短くなってしまったものである、と主張する。

しかし、審決が本件発明と対比すべき公知技術（引用発明1）として認定したのは、刊行物1に記載された発明中、第1図に記載された発明である（審決書4頁「従来技術について」の項参照）。刊行物1の第1図は、同刊行物において、



従来の一般的なリードフレームの１ペレットに対応する部分の平面図とされているものであり（甲第３号証２頁第２段落）、實用新案登録出願された発明（考案）の従来例として記載されたものである。すなわち、刊行物１には、従来からのＩＣパッケージの放熱効果をよくするために、打ち抜き加工する部分を折り曲げ加工にし、残した部分を放熱フィンとしたとの発明（考案）が記載され、これについて實用新案登録出願がされているものの、これは、刊行物１に記載された発明の従来例である引用発明１そのものについての記載ではなく、少なくとも、これが引用発明１の内容を構成するものではないことは明らかである。したがって、原告が、刊行物１の第１図について、リードが引き出される側の辺がそうでない辺よりも若干短く作図された原因として、上記第２で主張する理由は、刊行物１において単なる従来例として記載されている引用発明１が、半導体素子の温度上昇を防ぐ技術内容の発明であるとの誤った前提に立つものであり、その主張自体、理由がないものであることは明らかである。また、そもそも、ペレット固定部を作図上大きくする必要があるとすれば、その部分を全体的に大きく拡大して作図すればよいのであり、本来、横長長方形形状であったり正方形形状であったりするものを縦長長方形形状に大きくして作図すべき合理的理由は認められない。

刊行物１の第１図において、単に作図の都合上、結果的にリードの出ている部分が若干短く記載されたにすぎない、と考えるべき合理的な理由を見いだすことができないことは上記のとおりである。このことを前提に、刊行物１の第１図において、本件発明の樹脂パッケージに当たる樹脂封止範囲とされている部分の各辺のうち、リードの引き出されている側の辺が、そうでない側の辺よりも若干短く書かれていること（このことについては争いがない。）、並びに、原告が、本件出願に対する拒絶査定不服審判手続、及び、本件無効審判手続において、刊行物１の第１図について、インナーリード４が樹脂封止範囲３の短辺から引き出されている発明が記載されていることについては、これを争っていないこと（甲第６号証、弁論の全趣旨）を併せ考えれば、刊行物１の第１図は、樹脂封止範囲の短辺側からリードを引き出すとの内容の発明を開示するものであるということができない（刊行物１は、もともと、原告の實用新案登録出願に係る明細書及び図面であり、その内容については、原告自身が十分に知悉していたものであるから、原告が、刊行物１の第１図の記載内容について、本訴におけると同様にこれを争おうと思えば、極めて容易に争うことができたものである。他方、本件無効審判手続において、原告が刊行物１の第１図に上記の内容が記載されていることを争っていたとすると、審決は、樹脂封止範囲の短辺側から外方に複数の外部リード部が延びる構成が、引用発明１と比べ、さらに明りょうに開示されている引用発明２を主引例とした上で、これを本件発明と対比し、一致点及び相違点を認定し、その相違点について、引用発明１及び引用発明３を示して、その進歩性についての判断を示すことなども可能であったのである。特許権者である原告が、無効審判手続において認めていた事項について、審決取消訴訟においてその主張を自由に変更し、これを争うことを簡単に認めることにすると、審決が主引例として用いた公知技術の差し替え等が自由にできない審決取消訴訟の構造からすれば、本来の争点とはなり得ないはずのものが、審決取消訴訟における争点となるなど、結果的にみて不必要に審判手続を繰り返さなければならなくなるなどの弊害が生じ得ることも考慮せざるを得ない。したがって、無効審判手続において、特許発明と公知の引用発明との一致点であることを争うことが容易にできたのにこれを争わなかった場合においては、審決取消訴訟において、その主張を変更して、これを争うことは、信義則に反し許されないとすべき場合もあり得るというべきである。この観点からするとき、原告の上記主張には、その当否を離れて、そのような主張をすること自体、許されるか否かについても問題があるものというべきである。）。

原告は、審決の引用発明１についての前記認定が誤りであるとする主張の根拠として、上記第１及び第２に加え、第３として、引用発明１は、従来からのＩＣパッケージにおいて、打ち抜き加工する部分を折り曲げ加工に変えただけのものであり、そこで前提とされているＩＣパッケージは当時存在していたものであって、新たなＩＣパッケージを提案するものではないということ、第４として、引用発明１の出願当時である昭和５２年５月ころはパッケージの長辺側からリードを引き出すいわゆるＤＩＰ型のＩＣパッケージが主流であり、短辺側からリードを引き出すＩＣパッケージは存在していなかった、引用発明１において考えられていたＩＣパッケージは、リードを長辺側から引き出すＤＩＰ型等のものであるということ

を、主張する。

しかし、昭和52年に発行された乙2文献は、「リードフレーム構造」について記載されたものであり、その第1図及び第2図には、樹脂モールドの外周部の短辺側からリードを引き出す構成が示されている（乙第2号証）。また、昭和48年（1973年）に発行された乙3文献には、「図4および図5は、本発明による完成した半導体装置の2つの実施例を示す斜視図であり、外部接続端子の異なった配列を示している。」（乙第3号証2欄42行～45行の訳）、「図4は、・・・半導体装置を合成樹脂材料中に埋め込んだ状態を示す斜視図である。・・・2本の外部接続端子が互いに平行に、ハウジングの一端から延在している。・・・図4と図5に示す両実施例は・・・一面又は一端に設けることができる。」（同5欄5行～21行の訳）との記載があり、図4には外部接続端子が短辺側から延在していることが示されている。これらによれば、昭和52年ころには既にパッケージの短辺側からリードを引き出す半導体装置が知られていたということが出来る。したがって、刊行物1が出願された当時である昭和52年5月ころは、短辺側からリードを引き出すICパッケージは存在していなかった、引用発明1において考えられていたICパッケージは、リードを長辺側から引き出すDIP型等のものである、との原告の上記第4の主張も理由がないことが明らかである。また、原告の上記第3の主張も、刊行物1の第1図に従来例として記載されている引用発明1と刊行物1に記載されているその余の発明とを混同した主張であり、また、昭和52年ころには既にパッケージの短辺側からリードを引き出す半導体装置が知られていたことは、上記のとおりであるから、理由がないものであることが明らかである。

原告は、当業者は市場に出ているICパッケージを前提にして考えるのが当然であり、刊行物1の第1図を見ても、短辺側からリードを引き出しているICパッケージだというようなとらえ方はしない、とも主張する。

しかし、当業者とは、市場に出ているICパッケージだけでなく、刊行物1のような、公開された実用新案登録出願の明細書及び図面に記載された事項についても十分な知識を有している者のことである、と解すべきであるから、原告のこの主張も理由がないことが明らかである。

(2) 原告は、乙2文献及び乙3文献は、本件無効審判手続においては提出されていない文献であるから、本件訴訟においては、同各文献に基づいて、本件特許の進歩性の有無を判断することはできない、と主張する。

しかし、乙1文献及び乙2文献は、刊行物1が出願された当時の技術水準を示すものであり、刊行物1の第1図に記載された引用発明1の内容を正確に理解するための参考資料であるにすぎず、これを引用文献として本件発明の進歩性の判断をするものではないのであるから、その限りにおいて乙2文献及び乙3文献を本訴における証拠資料の一部とすることには何の問題もないというべきである。

原告は、乙2文献の「樹脂モールド後、前記、タイバー1e、タブズリ部1d及び外部端子1cは、第1図破線部からプレス加工等によって切断され、各々独立した端子を成し、完成樹脂モールド半導体装置を成す。」との記載から、乙2文献の「タブズリ部1d」は、単なる保持用の部材ではなく、端子を兼ねており、この点で本件発明におけるパッドリードとは、まったく役割の異なるものである、とも主張する。

しかし、乙2文献における上記記載の前には、「前記ダイボンディング部1aは、タブズリ部1dによつて、リードフレーム1に固定され、ダイボンディング部1aがリードフレーム1から分離することを防いでいる。1eはタイバーで、第1図2点鎖線で示す樹脂モールド外形の外側に、タイバー切断用の空隙1fを残して外部端子1c間をつなぐ様に設けられたリードで、樹脂モールド時の樹脂流れによるバリの発生を最少限度に押え、さらにリードフレームの機械的強度を増し、取扱性を向上させることを目的としたものである。」（乙第2号証2頁14行～3頁5行）との記載があり、タブズリ部1dが端子を形成するとは記載されていないし、タイバー1eも、切断前には外部端子1cをつなぎ、切断により外部端子1cを独立した端子とするものであるから、端子を形成しないものであることは明らかである。そうすると、原告が指摘する乙2文献の前記記載については、「タイバー1e、タブズリ部1d及び外部端子1cは、第1図破線部からプレス加工等によって切断され」るものであり、また、「各々独立した端子を成」すものは、外部端子1cである、と理解すべきである。

原告は、乙3文献は、二つ又はそれ以上の半導体ダイオード・ウェハーが

マウントされる半導体装置に関するものであり、本件発明とはまったく関係がないとも主張する。

しかし、乙3文献が半導体装置に関するものであり、パッケージの短辺側からリードを引き出していることは、乙第3号証から認められる。本件発明とは全く関係がないとの原告の主張には根拠が認められない。

2 取消事由2（引用発明1のペレットの形状の認定の誤りによる相違点の看過）について

本件発明1及び2は、それぞれ請求項1及び3において、「C：上記パッドとほぼ同じ長方形形状を有し、上記パッド上にボンディングされて上記樹脂パッケージに内蔵され、その短辺側に局在して配列された複数の電極を有する半導体素子と、」（以下「構成要件C」という。）と規定されている。これに対し、引用発明1においては、ペレット固定部は、長方形形状のものであることが明示されているものの、本件発明の半導体素子に当たるペレットそのものについての記載はなく、ペレットの形状は不明であり、また、ペレット上に配列される複数の電極についても、当然ながら、その記載はない（甲第3号証第1図）。

審決が、本件発明1及び2と引用発明1との対比において、引用発明1に本件発明1及び2の構成要件Cと一致する構成があるとは認定していないこと、すなわち、引用発明1に長方形形状の半導体素子があるとは認定していないことは明らかである（審決書7頁第3段落、9頁第4段落）。もっとも、審決は、相違点1の認定において、「本件発明1の構成要件Cは、「上記パッドとほぼ同じ長方形形状を有し、上記パッド上にボンディングされて樹脂パッケージに内蔵され、その短辺側に局在して配列された複数の電極を有する」構成を備えているのに対し、甲第2号証に記載された発明（判決注・引用発明1）は、電極の位置については明らかではない点」（審決書7頁第5段落）と認定しており、ペレット上に配列される電極の位置が相違点であることを明示してはいる。しかし、審決は、ここでも、引用発明1において、半導体素子に当たるペレットの形状が長方形形状であるかどうかは明示されていない点を相違点であると認定してはいない（この点は、本件発明2についても、全く同じである（審決書9頁第5段落参照）。）。したがって、審決がこの相違点を看過して、これについての検討を経ないままに、本件発明の進歩性を判断したかどうかの問題となる。

審決が、特許発明の進歩性を判断するに当たり、特許発明と引用発明とを対比し、両者の相違点を看過したことが、往々にして審決を取り消すべき違法事由となるのは、審決が相違点を看過したまま、当該特許発明について進歩性がないと判断した場合には、看過した当該相違点を相違点として認定した上で、これについて検討を加え、進歩性を判断する場合と、異なる結論になる可能性があり、相違点の看過が審決の結論に影響を与える違法な事由となるためである。したがって、審決が、相違点の認定において、一部の相違点を明示的に記載せず、この相違点を看過したかのように記載している場合においても、これを一致点と認定しているわけでもなく、明示的に相違点とされた点についての判断において、明示的には記載されなかった相違点をも検討の対象に含めて判断をしていると解することができる場合には、審決は、単に、相違点の認定において相違点の一部を明示的に記載しなかった不備があるだけであって、実質的には、相違点を看過して判断をしたものではなく、相違点を正しく認識して判断したことになるということが出来る。この場合においては、相違点の認定における記載に不備があったということとはできるものの、このことが、審決の結論に影響すべき違法な取消事由となると解すべきではない。

これを本件についてみるに、審決は、本件発明1と引用発明1との相違点1について、

「上記甲第3号証（判決注・刊行物2）の第1図には、本件発明1のパッドに相当するダイステージ15とほぼ同じ長方形形状を有し、ダイステージ15上にボンディングされて封止樹脂11に内蔵され、その短辺側に局在して配列された複数の電極に相当するパッド19、19aを有する半導体素子としてのチップ18が開示されている。

そして、甲第3号証の2頁左上欄8～11行及び第4図に記載されているように、リードフレームの片側に9本の外リードが形成されたダイステージ上のチップに対しても、ワイヤボンディング用のパッドはチップの短辺に形成される傾向にあることが示されている。

そうであるならば、甲第2号証に記載された発明のように、アウターリードがパッケージの短辺側側面から外方に向かって延びるように構成されている半導

体装置用リードフレームに対しては、なおさら、ペレット上に備えた各電極をペレットの短辺側に形成しようとするものである。なぜならば、各電極をペレットの短辺側に形成することによりワイヤの長さを短くすることができるからであり、このように、ペレット固定部とほぼ同じ長方形形状を有するペレットの短辺側に各電極を形成することは当業者であれば容易に想到できることである。」（審決書8頁「相違点（1-1）について」。下線付加。）と認定判断し、本件発明2と引用発明1との相違点1についても、この認定判断を援用している（審決書10頁第2段落）。

審決は、上記したところにおいて、引用発明2において、長方形形状の半導体素子が記載され、その短辺側に複数の電極が局在していることから、ペレット固定部とほぼ同じ長方形形状を有するペレットの短辺側に各電極を形成することは当業者であれば容易に想到できることなど判断しているものである。審決は、このように、長方形形状のペレットが引用発明2において開示されていることを明示的に認めた上で、半導体素子（ペレット）上に存在する電極の位置（相違点1）について、「長方形形状を有するペレットの短辺側に各電極を形成することは当業者であれば容易に想到できる」と判断をしているものであるから、電極の位置のみならず、ペレットの形状についても、これを当然に考慮に入れた上で、本件発明と引用発明1との相違点について判断をしているものと認められる。

したがって、審決は、本件発明と引用発明1との相違点の認定において、電極の位置のみを明示して記載しているものの、そもそもペレットの形状については、これを一致点として認定しているわけではなく、相違点1についての判断の中で、ペレットの形状の相違点についての判断も示しているものであるから、審決においては、原告主張の相違点の看過はない、ということができる。

### 3 取消事由3（相違点1についての判断の誤り）について

審決の相違点1についての判断は、上記2のとおりである。

(1) 原告は、引用発明2は、昭和60年の出願に係るものであり、昭和60年当時には同発明にみられるように半導体素子の短辺側に電極を設けるのが主流になっていたとしても、それがその10年前である引用発明1の出願時にそのまま当てはまるものではない、引用発明2の半導体素子をそのまま引用発明1に適用することは極めて不自然である、と主張する。

しかし、本件発明の進歩性の判断は、本件出願時において、既に存在する公知技術である引用発明1に、同じく公知技術である引用発明2を組み合わせることが当業者にとって容易に想到し得ることであるかどうかにより決せられるべきことであり、引用発明2が引用発明1より10年近く後に公開された技術であること自体は、引用発明1に引用発明2を組み合わせることを困難にさせる事由に当たらないことが明らかである。原告の主張は、特許発明の進歩性の判断において、二つの引用発明がそれぞれ公知となった時期に10年近い差があったときには、その引用発明は組合せの対象とすることができないとするものであり、主張自体失当というべきである。

原告は、引用発明2の半導体素子をそのまま引用発明1に適用しようとするれば、別紙図2のようになってしまい、不自然であり、引用発明1に引用発明2の半導体素子を適用しようとするれば、引用発明1のリードの配置は、別紙図3のような引用発明1とは異なるリードの配置を取っていたか、あるいは、リードワイヤをできるだけ短くすべきことからすれば、その電極は、別紙図4のような本件発明とは異なる配置になっていたものである、と主張する。

しかし、刊行物2の第1図及び第4図には、長方形形状の半導体素子の短辺側に局在して配列された複数の電極に相当するパッド19、19a及びこのパッドと外リード12、12aを結ぶワイヤ20、20aが記載されており、引用発明1にこの引用発明2を適用すれば、「ペレット固定部とほぼ同じ長方形形状を有するペレットの短辺側に各電極を形成することは当業者であれば容易に想到できることである。」（審決書8頁第4段落）ことは、明らかである。原告は、引用発明1に引用発明2の半導体素子を適用しようとするれば、引用発明1のリードの配置は、別紙図3のようなリードの配置を取ることになると主張する。しかし、別紙図3が本件明細書の第1図に示された本件発明の実施例と、長方形形状の半導体素子、短辺側に局在する電極、短辺側から外側に向かって延びる複数のリード等において実質的に同一であることからすれば、原告の上記主張は、引用発明1に引用発明2を適用すれば、容易に本件発明に至ることができることを認めるに等しいものというべきである。原告の主張は、この主張自体からも、理由がないことが明らかであ

る。

(2) 原告は、引用発明1は、ICパッケージの放熱効果を高めることに関する発明であるから、当業者が刊行物1を見て思いつくペレットは、「ペレット固定部」全体を覆うような大きな長方形形状のものではなく、ペレット固定部の中心に載置されるような正方形形状の小さなものである、とも主張する（原告のこの主張は、取消事由2の相違点看過の主張との関係では、予備的な主張となる。）。

しかし、ICパッケージの放熱効果を高めることに関する発明は、刊行物1に出願の対象としての資格において記載された発明（考案）であり、引用発明1は、同刊行物に従来例としての資格において記載されたにすぎないものであるから、引用発明1を放熱効果を高めることに関する発明であるとするのは、前記のとおり、誤りである。原告の主張は、その前提において誤っており、理由がないことが明らかである。

原告は、引用発明1におけるペレットは、別紙図1のように正方形形状のものが載置されるとするのが最も自然であり、このような置き方が、「各ステッチが放射状となるように位置させるのが理想的である」（甲第10号証の2（黒柳卓ほか著「最近の半導体アセンブリ技術とその高信頼化・全自動化」1985年11月3日応用技術出版株式会社発行、125頁下から4行））とされていたリードフレームの設計技術にも合致し、特開昭57-95638号公報（甲第11号証）、特開昭56-144566号公報（甲第12号証）に見られるように、ごく一般的なものである、と主張する。

しかし、各ステッチが放射状になるというのは、引用発明1におけるコネクタ線（本件発明におけるリードワイヤー）が放射状に配置されるという趣旨であり、これとリードワイヤーをできるだけ短くとの要請があることからすれば、むしろ、別紙図1よりも、別紙図3のような長方形形状のペレットが配置され、これに放射状にリードワイヤーが接続されるとの配置に想到するに至ると考えるのが自然である。原告の上記主張も採用することができない。

#### 4 取消事由4（相違点3についての判断の誤り）について

原告は、審決が、相違点3について、刊行物3の記載を挙げ、刊行物1に記載された「ペレット固定部2の変形防止のために、1対の「ペレット固定部用リード」に替えて甲第4号証（判決注・刊行物3）に記載された2対の支持ピン7, 8, 9, 11を設けるようなことは当業者であれば容易に想到することができたものである。」（審決書9頁第1段落、10頁第4段落）と判断したことについて、DIP型の引用発明1とQFP型の引用発明3とを組み合わせる動機付けは何ら存在せず、これらを組み合わせる本件発明に容易に想到し得るとした審決の判断は誤りである、と主張する。

しかし、引用発明1は、考案の名称を「半導体装置用リードフレーム」とする考案の従来例であり、原告が主張するDIP型に限定されるものではない（甲第3号証）。引用発明3は、発明の名称を「リードフレーム」とする発明であり、刊行物3の特許請求の範囲に「アイランド部の支持ピン数を4ピン以上保有すること」を特徴とするリードフレーム」と記載されていることから明らかなように、その実施例として、原告が主張するQFP型のものが記載されているとしても、QFP型パッケージに限定される発明ではない（甲第5号証）。したがって、引用発明1及び引用発明3は、共にリードフレームに関する発明であって、その技術分野を同じくするものであるから、引用発明1に引用発明3を組み合わせる動機付けが存在しないということとはできない。原告の主張は理由がないことが明らかである。

#### 5 取消事由5（顕著な作用効果についての判断の誤り）について

原告は、審決が本件発明1について「甲第2～4号証（判決注・刊行物1ないし3）に記載された発明を組み合わせることによって得られる作用効果以上に格別に優れた作用効果を奏するものでもない。」（審決書9頁第2段落）と判断し、本件発明2についても同様の判断をした（同11頁第4段落）ことについて、本件発明には、ICパッケージにおける半導体素子の占める面積を大きくできるという高密度実装化の効果と、パッドリードを細くして製造効率を上げることができるという効果との二つの顕著な効果が存在し、審決は本件発明の格別顕著な効果を看過した、と主張する。

しかし、原告が主張する本件発明の効果は、パッケージ内部で内部リードを引き回さなければならないという欠点がなくなって高密度実装化でき、タブの長辺とパッケージ外装の長辺とが近づいてパッドリードを細く形成することが可能となったというものであり、いずれもリードをパッケージの短辺側に集中させたとの、

本件発明の構成により生じることが自明な作用効果であるにすぎない。

したがって、本件発明の構成が、引用発明 1 に引用発明 2 及び引用発明 3 を組み合わせることにより、容易に着想するものである以上、本件発明の上記作用効果は、引用発明 1 ないし引用発明 3 を組み合わせることによって得られる構成のものから生じることが自明な作用効果以上に格別に優れた作用効果を奏するものでもないことは明らかであり、これと同旨の審決の判断に誤りはない。原告の主張は理由がない。

#### 第 6 結論

以上に検討したところによれば、原告の主張する取消事由にはいずれも理由がなく、その他、審決には、これを取り消すべき誤りは見当たらない。そこで、原告の本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法 7 条、民事訴訟法 61 条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第 6 民事部

裁判長裁判官

山 下 和 明

裁判官

設 楽 隆 一

裁判官

阿 部 正 幸

(別紙)

図面 A 図面 B 図 1 図 2 図 3 図 4