

平成17年（行ケ）第10524号 特許取消決定取消請求事件  
平成17年11月10日判決言渡，平成17年11月1日口頭弁論終結

判	決
原告	日立化成工業株式会社
訴訟代理人弁理士	三好秀和，岩崎幸邦，高久浩一郎，原裕子，渡邊富美子
被告	特許庁長官 中嶋誠
指定代理人	瀬長聡機，城所宏，唐木以知良，青木博文

主 文

特許庁が異議2002-72224号事件について平成17年4月20日にした決定を取り消す。  
訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 原告の求めた裁判  
主文第1項と同旨の判決。

## 第2 事案の概要

本件は，後記本件発明の特許権者である原告が，特許異議の申立てを受けた特許庁により請求項1ないし2に係る本件特許を取り消す旨の決定がされたため，同決定の取消しを求めた事案である。

### 1 前提となる事実等

#### (1) 特許庁における手続の経緯

##### (1-1) 本件特許

特許権者：日立化成工業株式会社（原告）  
発明の名称：「接着剤及び半導体装置」  
特許出願日：平成9年9月25日（特願平9-259965号）  
設定登録日：平成13年12月28日  
特許番号：第3265244号

##### (1-2) 本件手続

特許異議事件番号：異議2002-72224号  
訂正請求日：平成16年3月22日（本件訂正請求）  
異議の決定日：平成17年4月20日

決定の結論：「訂正を認める。特許第3265244号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」

決定謄本送達日：平成17年5月18日（原告に対し）

(2) 決定の理由の要旨は，本件訂正請求は適法であるが，訂正後の請求項1に係る発明は，特許法29条1項3号の規定に違反して，同請求項2に係る発明は，特許法29条2項の規定に反して，それぞれ特許がされたものであるから，上記各発明についての特許は取り消されるべきである，というものである。

(3) 決定が対象とした発明の要旨は，別紙「① 決定が対象とした発明の要旨」のとおりである。

(4) 原告は，本訴係属中の平成17年7月25日，本件特許につき，特許請求の範囲の減縮等を目的として，訂正審判の請求をしたところ（訂正2005-39132号），同年9月28日，当該訂正を認める旨の審決があり，その謄本が原告に送達され，訂正審決は確定した。

(5) 上記訂正審決による訂正後の発明の要旨は，別紙「② 訂正審決による訂正後の発明の要旨」のとおりである。

### 2 原告主張の決定取消事由

決定は，本件発明の要旨を別紙「① 決定が対象とした発明の要旨」のとおり認定し，これに基づき，特許を取り消すべきものと判断したが，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定し，本件発明の要旨が別紙「② 訂正審決による訂正後の発明の要旨」のとおり訂正されたことにより，決定は，取り消されるべきである。

## 第3 当裁判所の判断

本件証拠及び弁論の全趣旨によれば，第2の1に記載の事実関係を認めることが

できる。

そして、被告の主張は、原告主張の訂正審決が確定したことを認め、原告主張の事由により決定を取り消すことを争う趣旨ではない（本訴において、訂正を認める審決の確定後においても本件特許が特許の要件を欠くなどという主張をするものではない。）。

当裁判所は、本件事案にかんがみ、決定を取り消すのが相当であると判断し、原告の請求が理由があるものとしてこれを認容し、訴訟費用の負担につき行訴法7条、民訴法62条を適用して、主文のとおり判決する。

#### 知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官

塚 原 朋 一

裁判官

田 中 昌 利

裁判官

清 水 知 恵 子

#### 【別紙】

##### ① 決定が対象とした発明の要旨

【請求項1】 支持部材に半導体素子を接着させる接着剤であって、（A）揮発分が5重量%以下、（B）250℃におけるピール接着力が0.5kgf以上、及び（C）チップ反り変化量が12μm以下、である接着剤ペースト。

【請求項2】 請求項1の接着剤ペーストを用いて半導体素子を支持部材に接着してなる半導体装置。

##### ② 訂正審決による訂正後の発明の要旨

【請求項1】 （a）重合可能なエチレン性炭素－炭素二重結合を有する化合物、（b）反応性エラストマ及び（c）熱で硬化して網目状高分子を生成しうる反応性化合物を含有し、支持部材に半導体素子を接着させる接着剤ペーストであって、（A）揮発分が5重量%以下、（B）250℃におけるピール接着力が0.5kgf以上、及び（C）チップ反り変化量が12μm以下、である接着剤ペースト。

【請求項2】 請求項1の接着剤ペーストを用いて半導体素子を支持部材に接着してなる半導体装置。