

特許判決紹介

特許業務法人HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

Click!

www.harakenzo.com/jpn/bio/

06-6351-4384(代表)

iplaw-osk@harakenzo.com



- 進歩性 自明な構成と周知技術 -

- 令和元年(行ケ)第10124号 知財高裁判令和2年8月4日 (知財高裁第1部)
- 特許取消決定取消請求事件(原告:東京エレクトロン株式会社 VS. 被告:特許庁長官)
- <結論> 決定取消
- [主な論点] 進歩性

■ 概要

発明の名称を「ウエハ検査装置」とする特許(特許第6283760号)の特許異議申立の取消決定に対する取消訴訟。副引用例に相違点に係る構成が記載されていると認めることはできず、周知技術を認めるに足る証拠はなく、相違点に係る構成を引用発明に組み合わせる動機付けもないとして、当業者が容易に発明をすることができたものではないとされた事例。

■ 本件発明(※訂正後)

【請求項1】

ローダと整備空間との間に配置された複数の検査室であって、半導体デバイスが形成されたウエハの検査の際に用いられる被整備テストヘッドと、前記被整備テストヘッドを前記整備空間側に引き出すスライドレールと、を備えた複数の検査室と、ウエハを搬送先の検査室内に搬送する前記ローダと、を備え、前記被整備テストヘッドを引き出す整備空間側と前記ウエハを搬送するローダ側とが前記複数の検査室が配置されたセルタワーの反対側であることを特徴とするウエハ検査装置。

【請求項2】

ローダと整備空間との間に配置された複数の検査室であって、半導体デバイスが形成されたウエハの検査の際に用いられる被整備テストヘッドと、前記被整備テストヘッドを前記整備空間側に引き出すスライドレールと、を備えた複数の検査室と、ウエハを搬送先の検査室内に搬送する前記ローダと、を備え、前記被整備テストヘッドを引き出す整備空間と前記ウエハを搬送するローダが前記複数の検査室が配置されたセルタワーを挟んで対向することを特徴とするウエハ検査装置。

■ 判決の要点

● 容易想到性

上記アによれば、甲2文献及び乙1～3には、**相違点1に係る構成(検査室が整備空間側にテストヘッドを引き出すスライドレールを備え、テストヘッドを引き出す構成)の記載はなく、本件証拠上、他に上記構成が記載された文献はない**。そうすると、引用発明に甲2文献及び乙1～3に記載された事項を組み合わせても、本件発明の構成には到らない。

したがって、当業者において、引用発明に甲2文献及び乙1～3に記載された事項を組み合わせ、相違点1に係る本件発明1の構成を容易に想到することができたということとはできない。

● 被告の主張について

(ア)被告は、甲2文献や乙1～3の記載によれば、メンテナンスの対象物を引き出してメンテナンスをすること、また、その際に、スライドレールにより引き出す構成とすることは周知技術であると主張する。

…、引用例及び甲2文献には、プローブ装置において、メンテナンスの際に検査室からプローブカードを引き出すこと及びその際ガイドレールに沿って引き出す構成とすることの記載がある。しかし、本件原出願の当時、テストヘッドの重量は25kgから300kgを超えるものが知られ…、**テストヘッドとプローブカードとは重量や大きさにおいて相違することは明らかである**。したがって、**プローブカードに関する上記記載から、テストヘッドを含むメンテナンスの対象物一般について、メンテナンスの対象物を引き出してメンテナンスをすること、また、その際に、スライドレールにより引き出す構成とすることが周知技術であったということとはできない**。

(イ)被告は、…、テストヘッドを引き出した方が作業性に優れることは自明であるから、メンテナンスの対象物をスライドレールにより引き出してメンテナンスを行う方が、作業が容易であることを動機付けとして、引用発明において、相違点1に係る構成を想到することは容易であると主張する。

しかし、前記…のとおり、…、**テストヘッドを引き出した方が作業性に優れていることを読み取ることはできない**。…、引用発明においては、テストヘッドのメンテナンスは背面扉を開けて行うものとされ、**背面扉はメンテナンスを行うのに容易な位置に配置されているのであるから、検査室が整備空間側にテストヘッドを引き出すスライドレールを備え、テストヘッドを引き出す構成を採用することの動機付けは見いだせない**。

■ コメント

クレーム発明について、一見すると構成が自明と思われる場合の進歩性違反への対応として参考になる判例。特に、周知技術の認定に対しては、**重量や大きさの違い**といった面からも反論可能であることも注目。

また、引用発明において既に課題が解決されている場合、あえて本件クレーム発明のような構成とする動機付けは見いだせないと認定しており、知財高裁が「**動機付け**」を重視する傾向は続いていると認識し得る事例でもある。