

特許法 29 条の 2 の発明の 同一性判断における技術常識の参酌

知財高判平成 18 年 5 月 31 日(平成 17 年(行ケ)第 10681 号)
審決取消請求事件〔多層配線基板の製造方法〕



会員 石川 洋一

I. はじめに⁽¹⁾

29 条の 2 の規定における発明の同一性を充足するには、後願の請求項に係る発明の技術的思想を現したすべての構成が、先願である他の出願の当初明細書等の中に対比可能な 1 つの発明又は考案として記載されていないなければならない。

しかし、後願の請求項に係る発明と完全に同一の表現で先願の当初明細書等にその発明が記載されていることはまれであり、異なる表現の発明又は考案を対比し先願出願当時の技術常識を参酌しつつ実質的に同一か否かが判断されている。

本来、技術常識は「砂糖水はどんな味か？」と 100 人に問えば、全員が「甘い」と答えられるような事項を指すのであって、証拠を挙げるまでもなく議論の余地がないものはずなのだが、現実には証拠をもって争われる場合がある。

そして、ある事項が単に公知であるだけなのに、その事項を技術常識と判断してしまうと、設計的事項である等として容易に想到可能な範囲までも実質的に同一の範囲としてしまうおそれがある。また、逆に、ある事項が技術常識なのに、単なる公知の事項であると判断してしまうと、同一要件を充足せず、十分に後願を排除できないというおそれもある。

技術常識は、進歩性や新規性においても重要な判断要素であると思われるが、本稿においては、29 条の 2 の発明の同一性判断における技術常識の参酌に関し、知財高判平成 18 年 5 月 31 日(平成 17(行ケ)10681 号)〔多層配線基板の製造方法〕を 1 つの題材として検討した。

II. 29 条の 2 の規定

1. 趣旨等

この規定の趣旨は、主に①いずれ出願公開等がされる先願の明細書等に記載された発明又は考案と同一の後願の発明は、社会に対して何ら新しいものを提供せず公表の代償として権利の付与は妥当でないこと、②先願の審査終了前においても後願を排斥することを可能とすること、③請求の範囲以外の記載にも後願を排除する効果を認めることによる無駄な防衛の出願を抑制すること、の 3 点とされる⁽²⁾⁽³⁾。

この規定は、新規性に関する 29 条 1 項、特に同項 3 号の刊行物公知の例外の規定と考えられ、29 条の公知とは一線を画しながらも、後願との関係で公知の規定に準じることから、「準公知」とも称される⁽⁴⁾。

また、この規定は、「拡大された範囲の先願」とも称されるが、先願主義を規定する 39 条は、重複特許の禁止を趣旨としており規定の趣旨は全く異なる。29 条の 2 は、あくまでも文献公知の例外規定であり、請求の範囲だけでなく、明細書、図面という文献全体から同一性が判断され、後願との対比対象が請求の範囲に限定されないという点でも 39 条とは異なる。

しかし、この規定は、①先願の公開等を要件にはしていても、後願を排除する先願の基準時は、先願の出願の日であって先願の公開の日ではない点、②条文中に「同一」の文言を記し、同一性を明確に規定している点、③同一でない場合でも新規性のよう進歩性というさらなる登録排除要件が用意されているわけではない点⁽⁵⁾においては、39 条に似た特徴も有している。

2. 要件の解釈等

現行の審査基準⁽⁶⁾(第 II 部第 3 章 特許法第 29 条の 2)においては、29 条の 2 の規定の要件と技術常識

に関し、かなり踏み込んだ判断手法等が示されており以下に確認しておきたい（なお、以下の抜粋中、下線は筆者が付したものである。）。

(1) 審査基準における技術常識の解釈

29 条の 2 の規定の要件に関して用語が定義されている。審査基準第 II 部第 3 章 2.3 においては、

「他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案とは、他の出願の当初明細書等に記載されている事項（注 1）及び記載されているに等しい事項から把握される発明又は考案をいう。『記載されているに等しい事項』とは、記載されている事項から他の出願の出願時における技術常識（注 2）を参酌することにより導き出せるものをいう。」

と定義され、その注 2 において技術常識について、

「技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術（周知技術、慣用技術も含む）、又は経験則から明らかな事項をいう。なお、『周知技術』とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また『慣用技術』とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。」

と定義される。また、「同一」とは何かということについても、審査基準第 II 部第 3 章 2.4 において、

「『請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一』とは、請求項に係る発明の発明特定事項と他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案（以下、『引用発明』という。）の発明を特定するための事項とに相違点がない場合、又は相違点はあるがそれが課題解決のための具体化手段における微差である場合（実質同一）をいう。」

と定義される。

(2) 請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一か否かの判断手法

請求項に係る発明の認定については、新規性の判断手法と共通とされる（審査基準第 II 部第 3 章 3.1）。

また、「他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案」とは、「他の出願の当初明細書等に記載されている事項（注 1）」及び「他の出願の当初明細書等に記載されているに等しい事項（他の出願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が他の

出願の当初明細書等から導き出せる事項）から当業者が把握できる発明又は考案をいう。」とされ（審査基準第 II 部第 3 章 3.2（1））、請求項に係る発明と引用発明との対比について、

「(1) 請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点及び相違点を認定して行う。…

(2) … (1) の対比の手法に代えて、請求項に係る発明の下位概念と引用発明との対比を行い、両者の一致点及び相違点を認定することができる。…

(3) … 他の出願の出願時の技術常識を参酌して記載されている事項の解釈を行いながら、一致点と相違点を認定することができる。…

(4) 独立した二以上の引用発明を組み合わせる請求項に係る発明と対比してはならない。」

として、相違点の認定にあたり技術常識を参酌し記載内容を解釈することができ、複数の引用発明を組み合わせる対比をしないことを基準としている（審査基準第 II 部第 3 章 3.3）。また、請求項に係る発明が引用発明と同一か否かの判断については、

「対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明と引用発明とは同一である。請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違がある場合であっても、それが課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合（実質同一）は同一…」

との判断手法が示されている（審査基準第 II 部第 3 章 3.4）。

なお、進歩性に関する審査基準については、複合技術・先端技術分野における当業者として個人よりも複数の専門家からなるチームを想定するほうが適切な場合もあると平成 12 年に改訂⁽⁷⁾されており、当業者の解釈にも時代の変化がみられる。

Ⅲ. 29 条の 2 の同一性判断において技術常識について言及している裁判例

技術常識の参酌の目的がどのような点にあるのか検討するため、以下に 29 条の 2 に関する裁判例を紹介

したい。

1. 明示的には記載がない構成の補完をすること、あるいは、抽象的な記載を明確化することの可否が争われた事例

(1) 東京高判平成 15 年 10 月 20 日(平成 14 年(行ケ)第 439 号)〔ゴムホース〕は、拒絶査定不服審判請求は成り立たないとした審決の取消しを求めた事案であるが、原告出願人は、本願発明の「ゴムホース」のポリエチレン樹脂層の厚さにつき、審決が「薄肉」という抽象的な記載について、文献を勘案し実質的同一であるとしたことは誤りであるとして、技術常識の参酌を制限的に解した東京高判昭和 60 年 9 月 30 日⁽⁸⁾を引用して主張した。これに対し、被告(特許庁長官)は、技術常識の参酌を比較的広く認めた東京高判昭和 61 年 9 月 29 日⁽⁹⁾を引用し、この事案においても、技術常識の参酌は認められると主張した。裁判所は、先願考案の明細書には効果を含む技術的思想の開示がすでにあり、厚さの限定は、実施者の適宜の選択に委ねられていた設計事項であるとして拒絶査定不服審判請求は成り立たないとした審決の結論を支持した。

(2) 東京高判平成 16 年 12 月 24 日(平成 16 年(行ケ)第 149 号)〔コレットチャック〕では、原告は、拒絶査定不服審判において、先願明細書等に具体的記載・示唆のない構成が技術常識の参酌により補完され、審判請求時の補正に係る発明が拒絶されたことにつき、実質的には同一性の判断ではなく進歩性の判断をしている違法があると主張し、その取消しを求めた。裁判所は、周知例が補正発明と構成及び目的等を異にするとしても、技術常識の認定は左右されず、技術常識を念頭においた先願発明の理解は妨げられないとし、先願明細書等に具体的に記載されていない操作ボルトの回動方法についての技術常識の参酌は発明の内容の解釈として許される範囲内であると判断し、拒絶査定不服審判請求は成り立たないとした審決の取消しを認めなかった。

(3) 知財高判平成 19 年 11 月 29 日(平成 19 年(行ケ)第 10022 号)〔インクジェット・プリント方法およびインク組成物〕では、第 2 のインクを第 1 のインクに隣接してプリントすることでインクの境界でのにじみを減少させた本願発明について、第 2 のインクと第 1 のインクを同一地点に着弾させ、凝集・固着させる先願発明が、同一であるとした審決に対し、原告は、本件発明と先願発明との同一性の判断に対し、誤りが

あるとして、拒絶審決の取消しを求めた。

裁判所は、第 2 のインクを第 1 のインクに隣接してプリントをすることは、当業者の技術常識を参酌すれば先願明細書に記載されているに等しい事項と認定でき、先願明細書中に記載された発明に関する課題、課題解決手段、作用効果の記載を併せ考慮し、本願発明は先願発明と実質的に同一として請求を棄却した。

(4) 知財高判平成 20 年 3 月 27 日(平成 19 年(行ケ)第 10279 号)〔整畦機〕では、相違点に係る構成が先願明細書に記載された周知技術を考慮すれば当業者に自明な事項として把握でき、実質的に同一であるとして、原告の特許を無効とした審決に対し、原告は、本件発明と先願発明との同一性の判断に誤りがあるとして、その取消しを求めた。

裁判所は、先願明細書に、争点とされた本件発明に係る構成の記載、開示がないばかりか、他の構成を適用できることを示唆する記載もないことから、実質的に記載されていると理解すべき事情がないとして、審決の判断には誤りがあるとし、原告の請求を認容し無効審決を覆した。

(5) これらの裁判例では、先願の出願時における技術常識を参酌することにより、当業者が先願の明細書等から後願の発明を導出でき同一といえるか否かが問題になっている。

2. 明らかな記載不備や未完成発明について補完をすることの可否が争われた事例

(1) 東京高判平成 16 年 12 月 9 日(平成 15 年(行ケ)第 107 号)〔ディップはんだ槽の銅濃度制御方法〕では、原告は、技術常識の根拠とした文献が原告の出願に係るものであり、かつ、先願発明の実現可能性に疑問があり未完成である点、先願明細書から「示唆」されると認定された点は進歩性の判断である点などを挙げ、異議申立てに基づく特許取消決定の取消しを求めた。裁判所は、「先願明細書に記載された発明を認定する場合」に、公知技術の参酌ができることはいうまでもなく、技術常識をもって先願明細書の記載不備を補えば理解できるものというべきであり、実質的な開示があるとした。

(2) 知財高判平成 14 年 3 月 26 日(平成 13 年(行ケ)第 189 号)〔8-メトキシキノロンカルボン酸誘導体の製造中間体〕では、先願発明の記載が適切でない部分を技術常識で補完すれば、その訂正に係る発明は先願発明と同一であるものと認められるので、訂正に係

る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができないとし、訂正審判請求は成り立たないとした審決が争われた。この点について、裁判所は当業者であれば、先願明細書の記載に誤りがあるとしても、技術常識を参酌し追試をすることができる程度に記載があるというべきであり、審決の判断に誤りはないとした。

(3) これらの裁判例では、明らかな記載不備や未完成発明について補完をする目的で技術常識が参酌され、完成していない発明を先願発明と認定してよいのか等が問題となった。

3. まとめ

技術常識の参酌の目的にも多少差異がある。すなわち、①抽象的な記載を明確化する目的、あるいは、明示的には記載がない構成を補完する目的とするもの、②明らかな記載不備や未完成発明についての補完をする目的とするもの、など異なる目的が存在している。

また、技術常識を先願明細書等以外の文献から把握しようとする場合（上記 1. (2) の裁判例）と、先願明細書等の記載の中から、直接、技術常識を読み取ろうとする場合（上記 1. (3) 及び (4) の裁判例）があるが、後述する本稿の事案は、技術常識を先願明細書等以外の文献から把握しようとする場合であり、先願の明細書等に明示的には記載がない構成の補完のための参酌による同一性の判断が争われた。

なお、29 条の 2 の裁判例の中には、相違点を認めたいうで、実質的な相違ではない、実質的に記載されている、実質的に開示があるなどと判断される場合もあれば、後願の特許請求の範囲の解釈から相違はなく同一であると判断している場合、例えば、知財高判平成 18 年 2 月 27 日（平成 17 年（行ケ）第 10383 号）〔廃ガラス破砕粒からなる透水性地盤改良用資材〕⁽¹⁰⁾ もある。

IV. 関連する学説等

上記裁判例に関連するものとして、29 条の 2 の発明の「同一性」判断に関し、「後願を拒絶できるのは発明として記載された事項であり比較例などは除かれるのではないかという点…、先願明細書の開示をどの程度他の文献により補うかという点が大きな問題として存在する…。」との指摘⁽¹¹⁾がされている。

また、「同一性の問題か、それとも進歩性の問題か」、「明細書中の抽象的に記載された事項をどこまで解釈できるか」との問題提起や「具体的記載がなくても、記載されているに等しい場合」、「課題解決のための具

体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合）である場合は同一となる」とはどのような場合であるかといった問題点についての指摘⁽¹²⁾もされている。

さらに、「29 条の 2 の下での先行発明の適格性としては、39 条の場合と同じように 29 条柱書及び 36 条の要件を満たすことが必要である。」とする指摘⁽¹³⁾や、この点、「技術内容の開示が不十分であるいわゆる未完成の発明は、ここにいう発明に該当しない。…また、二以上の先願を一体として評価して初めて発明が開示されていると認められる場合も、法 29 条の 2 の規定は適用されない。」との指摘がある⁽¹⁴⁾。

V. 本判決の概要—知的財産高等裁判所第 4 部 平成 18 年 5 月 31 日判決（平成 17 年（行ケ） 10681 号）審決取消請求事件

1. 事案

本判決は、「多層配線基板およびその製造方法」との発明の名称で特許出願をした原告が、拒絶査定を受け、これを不服として審判請求をしたところ先願明細書記載の発明との同一（根拠条文：特許法 29 条の 2）を理由に、審判請求は成り立たないとの審決がされたため同審決の取消しを求めたものに係る。本判決は審決の判断に取り消すべき事由はないとし、原告の請求は棄却された。

2. 本願発明の概要

特許出願の願書に添付された明細書の記載によれば、「本発明は、例えば、多層配線基板及び半導体素子収納用パッケージなどに適した多層配線基板とその製造方法に関するもの」（【0001】段落）であり、「本発明は、エッチング液やメッキ液による絶縁層やビアホール導体の特性劣化を抑制し、且つ回路の超微細化、精密化の要求に適用することができる多層配線基板とその製造方法を提供するものである。」（【0009】段落）。特許請求の範囲は、以下の通り（請求項 2 は省略）。

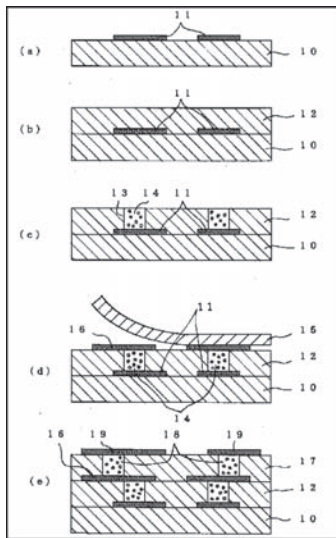
【請求項 1】少なくとも熱硬化性有機樹脂を含有する絶縁層と、該絶縁層表面および内部に配設された配線回路層と、前記配線回路層間との電氣的に接続するためのビアホール導体を具備する多層配線基板の製造方法において、

(a) 絶縁層にビアホールを形成し、そのビアホール内に導体ペーストを充填してビアホール導体を

- 形成する工程と、
- (b) 転写シートの表面に、金属箔を接着した後、これを回路パターン状に加工して配線回路層を形成する工程と、
 - (c) ビアホール導体が形成された前記絶縁層に対して、前記配線回路層が形成された転写シートを位置決めして密着させた後、該転写シートを剥がして、配線回路層を転写させて、単一の配線層を形成する工程と、
 - (d) 上記と同様にして形成した複数の配線層を積層圧着する工程と、
 - (e) 上記積層体全体を加熱して完全に硬化する工程と、を具備することを特徴とする多層配線基板の製造方法。

【符号の説明】 一部省略

- 10 絶縁基板
- 11 配線回路層
- 12 絶縁層
- 13 ビアホール
- 14 導体ペースト
- 15 転写シート
- 16 配線回路層
- 17 絶縁層
- 18 ビアホール導体
- 19 配線回路層



本願公開公報（特開平 10 - 107445）の【図 3】「本発明の多層配線基板の製造方法におけるビルドアップ法を説明するための工程図」。

3. 出願から審決に至る経緯

- (1) 平成 8 年 9 月 26 日 出願（特願平 8-254492 号）
- (2) 平成 10 年 4 月 24 日 出願公開（特開平 10-107445 号）
- (3) 平成 12 年 2 月 8 日 拒絶理由通知（進歩性なし）
3 件の文献が引例とされた。
多層配線基板の基本構成は、引用刊行物 1 に記載があり、転写シートからの転写による回路層の形成は、引用刊行物 2, 3 から当業者に容易に想到できるとの拒絶理由通知に対し、出願人は、本願発明では、絶縁層はエッチング液との接触が一切ないこと等を意見書で説明し、特許請求の範囲も補正した。
- (4) 平成 13 年 5 月 22 日 拒絶理由通知（29 条の 2）

先願明細書には、「ビアホール導体の両端に、転写により形成された配線回路層を設けた点が記載されている」と指摘された。

出願人は、「積層全体を加熱して完全に硬化する工程」に特許請求の範囲を補正し、発明の名称も「多層配線基板およびその製造方法」から「多層配線基板の製造方法」と補正した。意見書では一括の処理で完全に加熱硬化する点を強調した。

- (5) 平成 14 年 6 月 25 日 拒絶査定（29 条の 2）

先願明細書には、「基板材料の完全硬化処理を一括して行う点が明記されていないが、完全硬化処理を一括して行うことが周知…であることを考慮すれば、本件請求項 1, 2 に係る発明は先願明細書に記載されたものと実質的に同一」と判断され、周知例として 2 件の公開公報が示された。

- (6) 平成 14 年 7 月 25 日 審判請求（不服 2002- 14136 号）
- (7) 平成 17 年 8 月 1 日 拒絶審決

先願明細書に記載された発明との対比において相違点が指摘された。相違点について、新たな周知例 2 件（特開昭 63-274199 号公報（本訴甲 5）は、以下「周知例 1」と、また、特開平 3-204994 号公報（本訴甲 6）は、以下「周知例 2」と略す。）が指摘され、周知技術を勘案すれば、実質的な相違点とはいえないと判断された。

4. 先願発明の内容

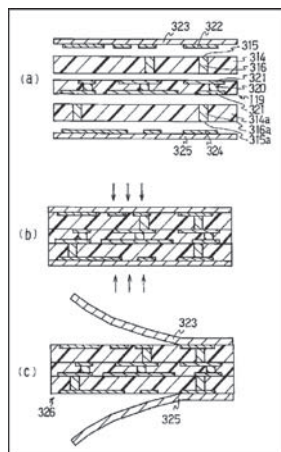
審決においては、先願発明は以下のように特定された。

「ア 【請求項 2】配線層のパターンに対応した位置に設けた孔に導電体を埋め込んだ接着性絶縁体の表面に、離型性支持板の表面に形成された導電性配線パターンを転写して前記接着性絶縁体の表面に配線層を形成すると同時に、ビア接続を行なって作った配線基板の上に更に、配線層のパターンに対応した位置に設けた孔に導電体を埋め込んだ他の接着性絶縁体を積層し、積層した接着性絶縁体層の外層の表面に、離型性支持板の表面に形成された他の導電性配線パターンを転写して前記接着性絶縁体層の表面に他の配線層を形成すると同時に、ビア接続を行い、その後、離型性支持板をはがす工程を順次繰り返して多層配線を形成する配線基板の製造方

法。」(以下、イ～オ略),

「カ (実施の形態 2) 図 3 (a) ~ (c) は本発明の配線基板の製造方法における第 2 の実施形態を示す工程断面図であり、…導電体 316a が埋め込まれた接着性絶縁体 314a をそれぞれ配置する。…つぎに上記接着性絶縁体 314 の側に第 1 の配線パターン 322 が形成された第 1 の離型性支持板 323 を、また接着性絶縁体 314a の側に第 2 の配線パターン 324 が形成された第 2 の離型性支持板 325 をそれぞれ配置し、…真空プレス機 (図示せず) により両面より所定の温度、圧力で一定時間加圧加熱して、接着性絶縁体 314 および 314a と、孔 315 および 315a 内の導電体 316 および 316a を圧縮、完全硬化させて第 1 の配線パターン 322 と導電体 316 を、また第 2 の配線パターン 324 と導電体 316a とをそれぞれ接続するとともに両面配線基板 319 上の配線パターン 321 との接続も行わせる。…」。

【符号の説明】	一部省略
323, 325	離型性支持板
321, 322, 324	導電性配線パターン
314, 314 a	接着性絶縁体
315, 315 a	孔
316, 316 a, 320	導電体
119, 326	多層配線基板



先願明細書の公開公報 (特開平 10 - 84186) の【図 3】「本発明の実施の形態 2 における配線基板の製造方法を示す工程断面図」

5. 審決における判断

本願発明と先願明細書に記載の発明の対比において、

「b. 本願発明は、絶縁層に配線回路層が形成された転写シートを密着させた後、該転写シートを剥がして、単一の配線層を形成し、当該配線層を複数積層圧着するとともに、積層体全体を加熱して完全に硬化するのに対して、先願明細書記載の発明は、絶縁層に配線回路層が形成された転写シートを密着させると同時に、積層圧着して加熱し完全に硬化させた後、該転写シートを剥がす工程を繰り返している点」

が相違点 (以下「相違点 b」という。) であるとする。結論として (以下の引用中、周知例については、本

判決中の略記にあわせている。),

「多層配線基板の製造方法において、配線回路層と熱硬化性有機樹脂を含有する絶縁層とからなる半硬化状態の単一の配線層を複数積層圧着して、その積層された積層体全体を加熱して完全に硬化することは、周知例 1、周知例 2 に開示されているとおり、本願出願前に周知の技術である。そして、該周知技術のように、積層した後に一括して加熱すれば工程を簡略化することができることは、その構成自体から自明のことである。

そうであれば、半硬化状態の絶縁層と配線回路層からなる配線層を、すべて積層してから一括して圧着加熱するか、1 回の積層毎に圧着加熱するかは、当業者が適宜選択し得た設計の事項にすぎないから、上記相違点 b に係る構成は、上記周知技術を勘案すれば、『回路の超微細化、精密化の要求に適用することができる多層配線基板の製造方法を提供する』という本願発明の課題を解決する具体化手段における微差にすぎず、実質的な相違点とはいえない。」

とする。

6. 争点

審判において、本願発明は、配線回路の作成にあたり、①転写シートと絶縁層を密着させ、②転写シートを剥がし、③単一配線を形成し、④単一配線を複数積層し、⑤一括して積層全体を加熱・硬化する、のに対して、先願発明は、①転写シートに相当する離型性支持板を密着するたびごとに圧着し、加熱し完全に硬化した上で、②転写シートを剥がし、③積層する、という相違点 b が指摘され、この相違点について、周知例 1 と周知例 2 をあらたに引用して、両者は実質的に同一であり、29 条の 2 の規定に該当することを根拠に拒絶査定を維持した。

そこで、原告は、「転写のたびごとに絶縁層を加熱・硬化することが出願当時の技術常識」なのであって、信頼性等の観点からも転写法とは関係なく積層体を一括硬化する周知例 1 や 2 を組み合わせ、転用することはできないと主張し、相違点 b の判断の誤りがあるとして「周知技術の認定」と「先願明細書と周知技術の組合せ」が争点 (取消事由 2) となった。

7. 「先願明細書と周知技術との組合せについて」の裁判所の判断

まず、参酌する周知技術の技術分野に関して、裁判所は、

「…周知例 1 及び 2 に係る発明も、先願明細書に記載された発明も…技術分野が相違するわけではない。」

とし、

「…配線回路層と熱硬化性有機樹脂を含有する絶縁層とからなる半硬化状態の単一の配線層を複数積層圧着して、その積層された積層体全体を加熱して完全に硬化することは、…本願発明の出願前に既に周知の技術であったということができるのであるから、周知例 1 及び 2 の多層配線基板の配線層の厚みがどのようなものであるとしても、上記の周知技術を、転写シートを用いて配線層を形成する先願明細書に記載された発明に適用することに格別の妨げがあるということとはできない。」

と判断した。

また、転写法を用いる場合には、転写ごとに絶縁層を加熱、硬化させることが本願発明の出願当時における技術常識であったから、周知例 1 及び 2 に係る技術における積層体の一括硬化という概念だけを転写法に組み合わせて、本願発明と先願明細書に記載された発明とを実質同一であると判断することは、出願当時における当業者の技術常識(甲 11, 12)に大きく反するとの原告主張に対しては、裁判所は、甲 11, 12 についての記載から(以下の抜粋中、下線は筆者が付したもの)、

「転写板の配線層を転写する際に半硬化状態のエポキシ樹脂が加熱、加圧により硬化されるということが理解されるということとどまるから、転写法を用いる場合において、転写ごとに絶縁層を加熱、硬化させることが本願発明の出願当時における技術常識であったとは認めることができない。なお、原告の主張するように、転写シート上の配線層が押圧される絶縁層が未硬化であると、絶縁層と配線層との密着強度が不十分である場合が多く、転写シートの引き剥がしの際に配線層が転写シートと共に未硬化の絶縁層から剥離するおそれがあるという考えがあったとしても、そうであれば、当業者としては、転写シートの引き剥がしの際に支障を来すことがないように、絶縁層をある程度硬化しておくなど、適宜工夫するものであると考えられるから、転写ごとに絶縁層を加熱、硬化させることが本願発明の出願当時における技術常識であったとまではいうことができない。そして、本願発明は、転写シートの引き剥がしの際に配線層が転写シートと共に未硬化の絶縁層から

剥離することがないようにするために、格別の工程を採用しているわけではなく、単に、『積層体全体を加熱して完全に硬化する工程』を採用しているだけであるから、先願明細書に記載された発明においても、積層体全体を加熱して完全に硬化するという上記の周知技術を採用することに格別の妨げはない。」と判断した。

積層体を一括加熱する技術を採用した場合に、配線の高密度化が不可能となったり、熱によって反りが発生し、微細な配線ピッチで形成された複数の配線層の接続信頼性の低下を招くので、周知例 1 及び 2 に係る技術を先願明細書に記載された発明に転用することは、当業者の技術常識(甲 13, 14)に照らし通常考えないという原告主張に対しては、裁判所は、甲 13, 14 の記載は、

「導体配線が形成されたポリイミドフィルムないしポリイミドシートを積層し、一括して加熱圧着する際に生じる問題を説明したものである。ところで、先願明細書には、『【発明の実施の形態】…114 は接着性絶縁体であり、アラミド不織布にエポキシを含浸したアラミドエポキシプリプレグが好ましい。』(段落【0025】)と記載されているように、絶縁体として、ポリイミドフィルムないしポリイミドシートではないものが挙げられているから、ポリイミドフィルムないしポリイミドシートを積層し、一括して加熱圧着する際に問題が生じるとしても、積層体全体を加熱して完全に硬化するという上記の周知技術を、アラミド不織布にエポキシを含浸したアラミドエポキシプリプレグを用いる先願明細書に記載された発明に採用した場合に、同様の問題が生じるということはできない。

しかも、本願発明は、微細な配線ピッチで形成された複数の配線層を高い接続信頼性で電氣的に接続するために、格別の工程を採用しているわけではなく、単に、『積層体全体を加熱して完全に硬化する工程』を採用しているだけであるから、先願明細書に記載された発明においても、積層体全体を加熱して完全に硬化するという上記の周知技術を採用することに格別の妨げはない。」と判断した。

さらに相違点 b に係る構成と本願発明の課題との関係については、

「当業者が先願明細書に記載された発明を実施す

るにあたり、適宜採用できる具体化手段の微差であるといわなければならない」

としたうえで、相違点 b に係る構成は、本願発明の課題を解決する具体化手段における微差にすぎないから実質的な相違点とはいえないとした審決の判断に誤りはなく、取消事由 2 は、理由がないと判断した。

VI. 事案の検討

1. 技術常識の参酌による同一性判断の困難性

(1) 本稿の事案の場合、先願明細書等には、転写に関する記載があったが、軟質の状態のまま積層し、工程の最後に積層全体を加熱し完全に硬化するという本願発明との相違点 b を完全に網羅するような直接の記載がなかった。それでも先願明細書を柱に 29 条の 2 を拒絶理由としたのは、本願の主要な部分であるシートによる転写の記載が先願明細書にあり、これを一括硬化についての周知技術で補完することが論理構成として適切であると判断されたためと考える。この点、査定時に先願発明とともに示された 2 件の公開公報にも一括加熱の記載があるものの、層ごとに加熱加圧等の処理をしたうえで、さらに積層をする構成となっており、完全に一括硬化の処理ではなかった。

そこで、出願人は完全に硬化する処理が 1 度しかない本願発明との相違を指摘し審判請求をした。審判では、逐次加熱もおこないつつ積層についても言及する査定時の周知技術の引用を避け、新たな周知例（周知例 1, 2）が採用された。この新たな周知例中には、転写によって回路層を設ける点の記載はないものの、ずばり一括して積層加熱する技術の記載があった。審決取消訴訟では、出願人である原告は、逐次加熱して積層することこそが出願時の技術常識であり、単純に転写を含まない一括硬化の周知技術を組み合わせるには、困難性があるという点を別個の公開公報（甲 11～14）により示そうと試みた。

(2) 出願時の技術常識か否かを、文献の積み上げによって立証・判断することの困難性はこの事案からもうかがい知ることができる。

結果として、この事案では、逐次加熱して積層することが「技術常識であったとまではいえない」と否定的に技術常識を参酌し、転写を含まない一括硬化の周知技術を組み合わせることは転用可能な設計事項であると判断された。

新規性の判断において、相違点がある場合、あえて

「同一」と判断せずとも、公知文献から当業者が容易に想到できるという論理づけが出願人に対し明確にできる場合には、進歩性による拒絶理由にシフトすることも可能である。

しかし、29 条の 2 の規定には、同一を比較的厳格な要件とする事情があり、加えて、後願の出願時には、先願明細書等の存在は未公開で出願人は知り得ないのだから、後年どの程度の事項まで技術常識であるとして参酌されることになるか後願の出願人自身予測することも難しいという事情がある。

(3) 当業者にとって議論の余地がなく文献すらない当たり前と思えるような技術常識ほど、その判断時において出願当時の状況を文献で確認することが困難なのではないだろうか。また、その技術分野の成熟度やあるいは国の技術政策、技術の発展スピードや普及スピード、さらにはわが国の産業の将来影響によっても保護すべき技術レベルは刻々と変化しており、単なる公知技術であるのか、あるいは技術常識であるのかの後年争われた場合に、その不明瞭感を払拭することに過度な労力がかかってしまう。

(4) 先願明細書等に記載のない後願発明の構成の相違点を補完する目的で技術常識を参酌するような場合等には、技術常識の名目の下に単なる公知技術が参酌されるおそれや、本来議論の余地のないはずの技術常識か否かという点が争われてしまうおそれもある。

2. 技術常識の参酌の手続の問題

(1) 拒絶理由通知の趣旨

審判では、職権主義のもと審理がなされ、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合は、50 条の拒絶理由通知をおこなうことが規定されている（159 条 2 項）。この趣旨は、進歩性についてはあるが、例えば、知財高判平成 20 年 6 月 16 日（平成 19 年（行ケ）第 10244 号）〔セルロースパルプ製造装置のスクリーン板〕は、「…ところで、特許法 50 条が拒絶の理由を通知すべきものと定めている趣旨は、通知後に特許出願人に意見書提出の機会を保障していることをも併せ鑑みると、拒絶理由を明確化するとともに、これに対する特許出願人の意見を聴取して拒絶理由の当否を再検証することにより判断の慎重と客観性の確保を図ることを目的としたものと解するのが相当であり、このような趣旨からすると、通知すべき理由の程度は、原則として、特許出願人において、出願に係る発明に即して、拒絶の理由を具体

的に認識することができる程度に記載することが必要というべきである。これを特許法 29 条 2 項の場合についてみると、拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り、原則として、出願に係る発明と対比する引用発明の内容、対比判断の結果である一致点及び相違点、相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載することが要請されているものというべきである。…」と判示している。

(2) 周知技術の引用と拒絶理由通知の要否

審判の中で周知技術を提示することに関し、進歩性についての事案だが、知財高判平成 20 年 7 月 30 日（平成 19 年（行ケ）第 10223 号）〔アルプテロール用計量投与用吸入器〕は、「…少なくとも本件においては、本件拒絶査定が周知技術の例示として不適切な文献を引用し、審決が当該例示として一部不適切な文献を引用をしたことをもって、審決の結論に影響を及ぼすべき手続違背があったということとはできない。…審査手続段階において告知された周知技術を例示するものとして、審決前に引用されていなかった文献（周知例）を審決において追加挙示しても、新たな技術事項を周知技術として採用し、これにより拒絶の理由を変更することにはならないから、審判請求人に対し、周知技術そのものについてとは別に、当該追加挙示に係る文献についてまで、改めて意見を述べる機会を与える必要はないものと解するのが相当である。」と判示している。

また、審決取消訴訟は、弁論主義のもと審理がなされるが、実用新案登録の無効審決取消訴訟において、審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案の意義を明らかにするため、審判の手続に現れていなかった資料に基づき、当該実用新案登録出願当時における当業者の技術常識を認定することは許されるとした判例⁽¹⁵⁾もある。この判例に対しては、「周知の技術であれば、通常は、新主張を許しても相手方に不意打ちになることもないだろう。しかし、審決において明示されていない以上、裁判官としては再度、特許庁の明示の判断を経由させおかないと判断に困難を覚えるという事態がないわけではなからう。したがって、この場合、再度審判手続に差し戻すか否かという問題は裁判官が事案に応じて個別具体的に判断しうると解すべきである。…本判決も審決取消訴訟で判断できる

と判示しているだけで、差し戻してはいけないとまでいうものではない」との見解もある⁽¹⁶⁾。

(3) 29 条の 2 の同一性判断における技術常識の参酌

このように審決取消訴訟の段階でも、審判の段階でも技術常識の参酌は当然に可能とされており、進歩性の事案ではあるが、追加文献について改めて意見を述べる機会を与える必要性もないという裁判例もあるところ、29 条の 2 の同一性判断の場合も常に同じであろうか。

本稿の事案においては、審判段階において、審査段階で示されなかった新たな周知例 1, 2 が参酌されたが、査定理由と異なる拒絶理由が発見されたわけでもないため、あらためて拒絶理由通知をしなくても特段手続的な問題を残していない。

しかし、発明の同一性を比較的厳格にとらえた登録排除要件をもつ 29 条の 2 の規定それ自体に立ち返って考えると、進歩性の場合と異なり先願発明に周知技術を組み合わせる論理構成になんらかの変化があり、それでも実質的には同一と判断されるような場合においては、たとえ数限りなく存在するあらたな周知技術の提示であっても出願人に意見を述べる機会を与えることが出願人を保護する上では必要とされまいだろうか。

VII. 総括

このような同一性判断の争いをなくすために、予測困難とはいえ出願時における技術常識がどういったレベルなのか、その理解が後々の紛争時点においても容易に把握できるように技術背景を知り得る範囲において明細書等にしっかりと、かつ、わかりやすく記載する努力をすることが、出願人の立場において求められていると考える。

インターネットが普及し、当業者の間で技術常識となるスピードは、現在、非常に早くなっており、公表された途端に周知になる技術もないとはいえない。過去の裁判例には周知か否かについて判断するものもある⁽¹⁷⁾が、どの時点から技術常識と言い得るのか判然としないこともある。

そこで、先願明細書に記載のない後願との構成の相違点の判断において、技術常識を参酌することにより、先願明細書の同一性の範囲の拡大の懸念があるのであれば、むしろ技術常識か否かの議論にはいることを避けることが望ましいのではないか。もっとも、本稿の

事案のような 29 条の 2 の同一性の判断の場面においては、この規定の趣旨から、先願明細書等に記載されている内容そのものを直接的に理解し、解釈するために技術常識を参酌することを参酌の限界とし、先願明細書に記載のない後願との構成の相違点を補完する目的で、技術常識の名目の下に容易に想到可能な範囲まで同一の範囲としないような注意が必要である。

今回 1 つの判決の経過を分析・検討したにすぎないが、出願人の立場から出願時の技術常識をどのように把握し、判断の客観性をどうやって確保していくべきなのか、審査・審判の段階における同一性判断がどうあるべきなのか、今後の裁判例に注目していきたい。

以上

注

- (1) 本稿は、平成 20 年 1 月 23 日に、筆者が東京弁護士会知的財産権法部判例等検討小部会で報告した内容を論稿にまとめたものである。この場をお借りし貴重なご意見を賜った先生方をはじめ、お忙しいにもかかわらず発表準備から本論文の作成に至るまで、忍耐強くご指導いただき大変御苦勞をおかけした同部会長の弁護士川田篤先生に心より感謝の意を表したい。
- (2) 中山信弘『工業所有権法 上 特許法〔第 2 版増補版〕』（弘文堂、2000 年）135 頁。
- (3) 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説 第 12 版』（有斐閣、1997 年）218 頁～219 頁。なお、特許法概説では、公有財産の私権化の点も含め 4 点をあげている。
- (4) 中山・前掲注 (2) 134 頁には、「後願が先願の公開前であると、先願の明細書は特許庁内部で秘密とされているため公知とはいえないが、本条によって公知と擬制される。これは拡大された範囲の先願あるいは、公知の擬制（準公知）と称されている。」とある。また、紋谷暢男編『特許法 50 講〔第 4 版〕』（有斐閣、1997 年）64 頁〔仙元隆一郎〕には、「…むしろ、一定の後願との関係において、先願の願書に最初に添付した明細書および図面の記載範囲を出願時点から公知として取り扱うものであるから、新規性に類する規定といえる。しかし、右の記載範囲からの進歩性の判断が許されないうえ、この規定は他人の先出願との関係でのみ問題とされるなど、一般の公知とは異なる性質を有する。この点を区別するため、準公知と称する。…」とある。
- (5) 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第 3 版〕』（有斐閣、2005 年）40 頁～41 頁は、「…もっとも公知発明との同一性判断（29 条 1 項）は、もし、同一性が認められない場合にも、次に公知発明から容易に発明できたか否かが検討される（29 条 2 項）ので、同一性の基準を厳密に議論することにあまり大きな意味はない。これに対し、先願発明との同一性（39 条）、公開（公告）された先願発明との同一性（29 条の 2）の場合には、容易に発明できたか否かは問題にならないので、同一性の基準がはるかに重要となる。」と指摘する。
- (6) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第 II 部第 3 章「特許法第 29 条の 2」。平成 5 年 6 月に一般審査基準、産業別審査基準の整理統合がされ、「特許・実用新案審査基準」が公表された。その後、平成 5 年改正〔特許法等の一部を改正する法律（平成 5 年法律第 26 号）〕、発明の目的、構成、効果という従来の記載要件を緩和した平成 6 年改正〔特許法等の一部を改正する法律（平成 6 年法律第 116 号）〕やその後のソフトウェア関連技術の保護に伴う見直しを経て、平成 12 年 12 月に公表された審査基準で 29 条の 2 は第 3 章として記載され現在に至っている。
- (7) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第 II 部第 2 章「2.2 第 29 条第 2 項」において当業者を定義するが、平成 12 年の改訂時に複合技術・先端技術分野においても、適切な進歩性判断がなされるよう、当業者として個人を想定する場合だけでなく、複数の専門家からなるチームを想定すべき場合があることが追記された。
- (8) 東京高判昭和 60 年 9 月 30 日（昭和 58 年（行ケ）第 95 号）〔コレステリンの定量法〕。同判決は、
「四 審決は前記三、2 のうち (1) の先願明細書の解釈に当り出願前の公知技術を参酌できるとの前提で K 出願明細書の記載を引用する。
なるほど成立に争いのない甲第 5 号証（K 出願明細書、昭和 48 年 1 月 9 日公開）によれば、右明細書には微生物由来のコレステリンエステラーゼに関する記載があることが認められる。そして、明細書の記載を解釈するに当たり、その出願前（優先権主張のある場合は優先権主張日前）の公知技術或いは公知事実を参酌することは許されないわけではないが、それはあくまで当該明細書自体から知ることのできる具体的内容に関連する場合に限られるものと解すべきであって、前記三、2 に引用するような極めて抽象的記載についてまでかかる解釈方法を持込むことは、いたずらに明細書の記載内容を技術的に広く認めることとなり、後願者に対する関係で不当に有利に扱うこととなり相当とは認めがたい。したがって、

K 出願明細書の右記載は、本願発明につき特許法 29 条 2 項の進歩性判断をする場合は格別、同法 29 条の 2 第 1 項により先願発明との同一性を判断するに当つては参酌すべきものではない。」とし、進歩性の判断との区別につき裁判所の判断を示している。

また、東京高判平成 5 年 6 月 24 日（平成 3 年（行ケ）第 260 号）〔電気コネクタ〕は、

「(3) ところで、構成を異にする二つの考案を周知の慣用技術との関連において対比する場合、単なる設計変更か否かの同一性の問題として捉えるか、容易になし得る設計変更か否かの進歩性の問題として捉えるかは一概に明確な基準を以て論ずることはできないが、少なくとも、相違する一方の構成に周知の慣用技術をそのまま適用することによって直ちに他の構成が得られ、かつその構成の変更に技術的意義を見出しがたいような場合を除いては、両者を同一性の問題ではなく、進歩性の問題として扱うのが相当というべきである。」とし、同一性の範囲を不当に広く解すべきでない」と指摘している。

(9) 東京高判昭和 61 年 9 月 29 日（昭和 61（行ケ）第 29 号）。同判決は、審査基準においても下記の部分が抜粋参照され、技術常識の参酌の審査実務における基礎とされている。

すなわち、「…明細書は当該発明に関するすべての技術を網羅してこれを説明しているものではなく、出願当時の当業者の技術常識を前提としたうえで作成されるのが通常であるから、特に明細書に記載がなくても、当該発明を理解するに当って当業者の有する技術常識を証拠により認定し、これを参酌することを禁ずべき理由はない。

また、原告は、審決が両発明が『実質的に同一』であると判断したことをとらえて、特許法 29 条の 2 に用いられていない『実質的』なる文言を使用して、両者の同一性を判断することは許されない旨主張する。しかし、対比すべき複数の発明間において、その構成、これにより奏せられる効果がすべて形式的に合致するということはおよそあり得ないところであり、要は両発明に形式的な差異があつても、その差が単なる表現上のものであつたり、設計上の微差であつたり、また、奏せられる効果に著しい差がなければ、両発明は技術的思想の創作として同一であると認めて差支えないのである。このような場合に両発明が実質的に同一であると称せられるのであり、特許法 29 条の 2 も同条所定の先願発明と後願発明が右の意味で実質的に同一であるときは後願発明は特許

を受けることができないとする趣旨と解すべきである。」
 (10) 知財高判平成 18 年 2 月 27 日（平成 17 年（行ケ）第 10383 号）〔廃ガラス破碎粒からなる透水性地盤改良用資材〕は、リパーゼ判決（平成 3 年 3 月 8 日（最判昭和 62 年（行ツ）第 3 号）民集 45 卷 3 号 123 頁）に基づき、本願の請求の範囲の記載が明確であり、詳細な説明を参酌するまでもなく、先願の記載と実質的に同一であると判示する。

(11) 増井＝田村・前掲注 (5) 70 頁。

(12) 門田かづよ＝高島喜一「発明の同一性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発明協会、2002 年）。239 頁～257 頁。「同一性の問題か、それとも進歩性の問題か？」の点について同 255 頁、「周知技術の付加」、「適宜なし得る設計的事項にすぎない」点について同 252 頁。

(13) 岡田吉美「未完成発明、引用発明の適格性、発明の容易性についての考察（下）」『特許 60 卷 8 号（2007 年）89 頁以下、同 100 頁。

(14) 中山信弘編著『注解 特許法（上巻）第三版』（青林書院、2000 年）275 頁、278 頁、266 頁～281 頁〔後藤晴男＝有坂正昭〕。

(15) 最判昭和 55 年 1 月 24 日（昭和 54 年（行ツ）第 2 号）民集第 34 卷 1 号 80 頁〔食品包装容器〕。

(16) 増井＝田村・前掲注 (5) 280 頁（不意打ちに関して）。

(17) 例えば、以下の裁判例において、周知技術か否かの判断がみられる。

① 東京高判平成 6 年 10 月 4 日（平成 5 年（行ケ）第 1 号）〔磁気記録再生装置〕では、「…前記の各出願公開公報が公開された時期から本出願時まで約 5 年が経過していることからみても、周知の技術的事項であったものとして差し支えないというべき…」。

② 知財高判平成 20 年 7 月 30 日（平成 19 年（行ケ）第 10223 号）〔アルプテロール用計量投与用吸入器〕では、「…刊行物により周知技術を認定する場合においては、認定に供する刊行物の数のみならず、当該刊行物の種類や当該刊行物の頒布の日からの経過年数、当該刊行物に記載された技術に係る技術分野等を総合考慮してこれを行うことが必要と解すべきである。…いずれも本件優先日より 19 年ないし 26 年以上前であり…」。

（原稿受領 2008.9.24）