
知的財産権講義（５）

主として特許法の理解のために

池田 博一

高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所

平成16年1月20日

概要

本講義は、知的財産権に関する理解を深めるために、特許法を中心として、その法目的、保護対象、さらには保護のための法制度について議論するものです。いよいよ、特許庁における審査の内容、すなわち、特許要件に関する議論に入っていきます。第五回目は、特許要件のうち、新規性、進歩性、及びこれらとの関連において新規性喪失の例外規定について議論したいと思います。

目次

1 設問	112
2 特許要件（その１）	113
2.1 新規性	113
2.1.1 時期的基準	113
2.1.2 地域的基準	113
2.1.3 客体的基準	114
2.1.4 両発明の対比	115
2.2 進歩性	115
2.2.1 時期的基準	115
2.2.2 主体的基準	115
2.2.3 客体的基準	116
2.2.4 進歩性の判断	117
2.3 新規性喪失の例外	117
2.3.1 主体的要件	117
2.3.2 客体的要件	118
2.3.3 手続き的要件	119
2.3.4 適用の効果	119
A 判例研究：刊行物	120

1 設問

以下の設問の正誤を判定して下さい。

- (1) 午前中に発明の内容について不特定の公衆に対して講演を行い、その後出願をしたとしても、同日中であれば、新規性の喪失を理由として拒絶理由通知を受けることはあり得ない。
- (2) 外国で実施されている発明であって、我が国で権利化されていないものがあれば、我が国においては最先に当該発明を出願した者に特許権が与えられる可能性がある。
- (3) 研究室で同僚の研究者に発明の内容について出願前にプレゼンテーションをした場合であっても、それによって発明が公知となったとはされないことがある。
- (4) 研究室の一般公開において、出願前の発明について展示をした場合に、外部から見ただけでは発明の全体を知ることができない状況ではあるが、見学者が当該展示物の内部を見ることも可能な状況、または内部について説明を受けることが可能な状況で展示されたときには、公然実施をされた発明とされることがあり得る。
- (5) 進歩性の判断における「当業者」は、進歩性のレベルを過度に高くしないためにも、必ず個人であることを要する。
- (6) 明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術であって、実際には公知でないものを引用して、出願に係る発明の進歩性の判断基準とされることがある。
- (7) 指定学術団体が開催する研究集会で発明の内容を発表した後6ヶ月以内にその旨の例外の適用を受けて出願をすれば、その発表内容を引用して拒絶査定を受けることはない。
- (8) 指定学術団体が開催する研究集会で発明の内容を発表した後6ヶ月以内にその旨の例外の適用を受けて出願をしても、特許を受けることができない場合がある。
- (9) 特許を受ける権利を有する者の意に反して、出願に係る発明の内容が公知等に該当することとなった場合、その事実を知らずに出願しても特許を受けることができる場合がある。
- (10) 意匠登録出願に係る意匠を、出願前にアンテナショップに展示した場合であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。

設問は以上。

2 特許要件（その1）

2.1 新規性

発明の新規性とは、発明が客観的に新こと、具体的には、特許法29条1項各号に該当しないことをいいます。

特許法は、発明の保護と利用の調和により産業の発達に寄与することを目的として発明公開の代償として特許権を付与することにしたわけですから、当該発明が新規なものでなければ技術の普及という目的になんら貢献するところがなくこれに独占権を与える必要はなく、また与えたとすればかえって産業の発達を害することになりかねません。

そこで、特許法は、発明の新規性を特許要件として規定しました（29条1項各号）。

2.1.1 時期的基準

新規性の判断は、出願時¹をもって基準とされています。出願時とありますので、時分までもが問題となり得ます。午前中の講演会で発表した発明を、午後の特許庁に出願した場合には、新規性を喪失したとして拒絶されることがあり得ます。

発明時を基準としなかったのは、発明の秘蔵化²を防止することにあります。また、発明の公開時を基準としなかったのは、公開時の立証等が必要となっかえって不便と考えられたからです。

出願時を基準とするという原則には、いくつかの例外があります。

- 分割・変更出願：もとの出願の時（44条2項、46条5項）
- 国内優先権主張出願：先の出願の時（41条2項）
- パリ条約等による優先権主張出願：最初の出願日（パリ4条B）
- 国際出願：国際出願日（PCT 11条（3）、184条の3第1項）

2.1.2 地域的基準

「日本国内又は外国において」として、世界主義を採用しています。

従来は、外国における調査が困難であることを理由として、公知（29条1項一号）と公用（29条1項二号）については、国内を基準とし、文献公知（29条1項三号）については国内又は外国を基準としていました。

しかし、インターネット等の通信手段の発達により、外国における事実の立証が比較的容易に立証可能となったこと、および外国技術の安易な模倣を防止する観点から、上記のように法改正を行ったという沿革があります。

¹願書の特許庁に提出した時（到達主義）をいいます。郵便による場合には、発信主義が採られています。

²発明しても出願しないにおいて、権利化の必要が生じた場合にのみ出願すること。

2.1.3 客体的基準

出願に係る発明が、以下の三つの類型に該当する発明を引用発明としたときに、発明特定事項が一致する場合には、出願に係る発明は、新規性がないとされます。

- 公然知られた発明（29条1項一号）：
 - － 「公然」とは、秘密を脱した状態をいいます。
 - － また、「公然知られ」とは、現実知られたことをいう³と解釈されています。
 - － さらに、「知られた」とは、発明が技術的に理解されたことをいうものとされています。

したがって、秘守義務を有する者の知るところとなっても公知とはされません。また、公知となる虞がある状態に置かれただけでは足りないこととなります。さらに、技術を理解する能力のない幼児の知るところとなっても公知とはなり得ません

- 公然実施された発明（29条1項二号）：
 - － 「公然実施」とは、公然知られる状況又は公然知られる虞のある状況での実施をいいます。
 - － 「公然知られる状況」とは、工場で製造状況を不特定の者に見学させた場合に、その製造状況を見れば当業者がその発明の内容を容易に知ることができる状況をいいます。
 - － 「公然知られる虞のある状況」とは、工場で製造状況を不特定の者に見学させた場合に、装置の外部を見ても製造工程の一部の内容が分からないために発明の全体を知ることができない状況であった見学者が、その装置の内部を見ること、又は内部について工場から説明を受けることが可能な状況をいいます。

したがって、実際に「知られた」ことは要求されず、その蓋然性⁴で足りるとするものです。

- 頒布された刊行物に記載された発明、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（29条1項三号）：
 - － 「頒布」とは、刊行物が不特定の者が見得る状況に置かれることをいいます。
 - － 「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面、その他これに類する情報伝達媒体をいいます。
 - － 「記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいいます。
 - － 「電気通信回線」とは、インターネットなどの双方向の通信回線をいいます。したがって、「放送」は、「電気通信回線」に該当しません。

³公然知られたとは、公然知られ得る状態でのいのか、あるいは現実知られた必要があるのか、という点については学説上の対立があります。「公然とわいせつな行為をした者」（刑174条）や「公然と人を侮辱した者」（刑231条）では、不特定の者に知られる可能をもって足りるとされている一方、特許法29条1項一号では、二号、三号の存在理由を積極的に捉えるのであれば、知られ得る状態では足りないといわれています。

⁴定量的な可能性を「確率」という一方、定性的な可能性を蓋然性といっています。

- － 「公衆に利用可能」とは、公衆のアクセスが可能な状態に記録がされたことをいいます。

このように、現実に不特定の者が見たという事実を必要とせず、その蓋然性で足りるものとされています。

2.1.4 両発明の対比

出願対象である請求項に記載された発明と、引用発明である公知知られた発明の発明特定事項を対比し、

- 両発明の発明特定事項に相違点がない場合には、請求項に記載された発明は、新規性がないとされます。したがって、これを理由として、拒絶理由通知を受ける可能性があります。
- 両発明特定事項に相違がある場合には、請求項に記載された発明は、新規性があるとされます。したがって、他に拒絶理由がない場合には特許査定を受けることができます。

2.2 進歩性

発明の進歩性とは、いわゆる当業者が出願時における技術水準から出願に係る発明を容易に考え出すことができない程度の困難性をいいます。

特許法は、先に議論しましたように発明の新規性を特許要件として規定していますが、新規性はあっても、いわゆる当業者が容易に考え出すことができる程度の発明は、保護価値がなく、これを保護することはかえって技術の進歩の妨げ、産業の発達を害することとなり得ます。

そこで、特許法は、真に保護価値のある発明を保護すべく、発明の進歩性を特許要件として規定しました（29条2項）。

2.2.1 時期的基準

時期的基準は、新規性の場合と全く同様です。

2.2.2 主体的基準

「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」を基準として判断します。

- 「その発明の属する技術分野」とは、明細書全体から客観的に判断すべきとされています。
しかし明細書の【技術分野】の記載がそのまま「その発明の属する技術分野」として扱われしまうか可能性もありますので【技術分野】⁵の記載にも一定の絞込みが必要であると思います。

⁵本機構の発明届けでは「発明の該当する産業上の利用分野」とされています。

- 「通常の知識を有する者」とは、当該技術分野における技術常識を知識として有し、研究開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮できる者とされています。したがって、36条4項一号にいうところの「通常の知識を有する者」よりは、より高度の知識を有する者であることとなります。36条4項一号の「通常の知識を有する者」は、当該発明を再現する能力があれば足りると考えられます。一方、29条2項の「通常の知識を有する者」は、これを1歩進めて新たな発明に結びつけることができる者を想定しています。さらに、「通常の知識を有する者」を、複数の技術的分野からの「専門家チーム」として考えた方が適切な場合⁶もあることから、「通常の知識を有する者」は、必ずしも個人には限られないことに注意して下さい。

2.2.3 客体的基準

進歩性の判断の対象となる発明は、新規性を有する請求項に係る発明が対象となります。新規性がない場合には、29条1項を理由として拒絶査定となりますので、進歩性の有無は問題とはなりません。

進歩性がないとされる発明の類型としては、以下のようなものがあります。

- 公知材料の中から最適材料を選択したようなもの。
- 数値範囲を最適化または好適化したようなもの。
- 均等物によって、発明の構成要素を置換したようなもの。
- 公知技術の設計変更や単なる寄せ集めであって、当業者が通常の創作能力を発揮したようなもの

一方、進歩性を肯定的に推認させる事項としては、以下のような事項を掲げることができます。

- 引用発明の効果とは異質である有利な効果⁷がある場合。
- 引用発明の効果と同質の効果ではあるが際立って優れた効果を有し、技術水準から当業者が予測できない場合。
- 選択発明又は数値限定発明の場合であって、引用文献に記載がなく、しかも引用文献で上位概念で表された発明の効果とは異質の効果である場合。
- 選択発明又は数値限定発明の場合であって、引用文献に記載された効果と同質の効果ではあるが、際立って優れた効果で技術水準から当業者が予測できない場合。
- 物の発明が進歩性を有する場合において、その物の製造方法の発明、その物の用途の発明。
- 商業的成功やこれに準ずる事実。

なお以下の審査基準にも注意しておく必要があると思います。

⁶最近話題になっている、ビジネスモデル特許等では、金融に関する専門家とネットワーク技術者の共同発明として成立することもあります。

⁷「有利な効果」とは、請求項に係る発明特定事項によってもたらされる特有の効果のうち引用発明と比較して有利な効果をいいます。

- コロンブスの卵：事後的に分析すると当業者が容易に想到し得たとみえる傾向があるので、原因の解明により解決が容易な発明の場合は原因の解明も含めて検討する必要があるとされています、
- 発明を全体として考察すべきであって、複数の引用文献に記載されている事項が組み合わされているというだけでは、進歩性は否定されないとされています。

2.2.4 進歩性の判断

進歩性の判断は、請求項に係る発明の技術分野における出願時の技術水準を的確に把握して、引用発明に基づいて当業者が請求項にかかる発明に容易に到達できたことの論理付けにより行います。

論理付けは、請求項に係る発明と引用発明を対比し、発明特定事項の一致点と相違点を明らかにした上で、引用発明の内容に請求項に係る発明に対し「起因ないし動機付け」⁸となり得るものがあるか否かを主要観点とし、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事項として引用発明と比較した有利な効果を参酌して行われます。

- その結果論理付けができた場合には、請求項にかかる発明の進歩性は否定され
- 論理付けができない場合は、請求項にかかる発明の進歩性は肯定されます。

2.3 新規性喪失の例外

発明の新規性の喪失の例外とは、29条1項各号うちのひとつに該当するに至った発明であっても、一定の条件のもとで、特許出願にかかる発明についての新規性、進歩性の規定の適用においては、29条1項各号のうちのひとつに該当するに至らなかったとみなすことをいいます。

特許法は、新規発明公開の代償として特許権を付与する事にしてしますので、新規性のない発明は、特許を受けることができないのが原則です。

しかし、学術研究の発表や商業的宣伝のためにはできるだけ早期の公開が望ましいこともあります。さらに、第三者によって意に反して発明が公開されてしまうこともあります。このような場合に原則を貫くことは、かえって発明保護の観点から具体的妥当性に欠けることになりかねません。

そこで、特許法は、第三者に不利益を与えない範囲で出願人を保護すべく、一定の条件のもとで発明の新規性の喪失の例外を認めることにしています（30条）。

2.3.1 主体的要件

新規性喪失の例外適用申請は、出願人のみが行うことができます。

⁸引用発明の内容中における示唆、引用発明との課題の共通性、機能・作用の共通性、技術分野の関連性等をいいます。

発明者が、新規性を喪失する行為をしたのち、特許を受ける権利が譲渡されたときには、当該譲受人が特許出願をする場合にも、30条の適用を受けることができると解されています。

2.3.2 客体的要件

以下の事由により、29条1項各号の一に至った発明については、出願に係る発明の審査において新規性、進歩性を判断する際の引用発明としないことを申請することができます。

- 試験：発明に関する技術的効果の試験のことをいいます。このような試験は、出願の慎重を期すために好ましいというところに例外措置の根拠があります。

試験的販売⁹、宣伝効果を目的とした公開試験等は含まれません。また、発明の完成途上における試験はここには含まれないことに注意して下さい。

- 刊行物に発表：刊行物に発表することは、技術の進歩に貢献するというところに例外措置の根拠があります。

ただし、当該発表は、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に発表した場合を意味するものとされています。したがって、特許公報に掲載されたことは、「刊行物に発表」には該当しません。

- 電気通信回線を通じて発表：刊行物に発表するのと同様に技術の進歩に貢献すると考えられるからです。

- 特定の学術団体が開催する研究集会で文書で発表：技術の進歩に貢献するとともに、研究者にとっては、最先の発表であることが重要である場合があるからです。

「文書をもって」とされているのは、証拠としての文書の確実性と便利性を考慮したものです。

「特定の学術団体」とは、予め特許庁長官の指定を受けた団体をいいます。高エネルギー加速器研究機構は、そのような指定を受けています。ただし、研究集会在機構内で開催されたというだけでは不足で、機構の主催、共催であることが認定できるようなものであることが必要です。

- 意に反する場合：このような場合に新規性を喪失したとして拒絶査定とするのは、出願人に酷と考えられたからです。

「意に反する」とは、発明を秘密にしようとしていたにも関わらずという意味です。

また、単なる不注意による場合であっても発明者の意に反するものであれば30条の適用は認められますが、「特許法の不知」という不注意によって、発表しても構わないと思っていた場合には該当しません。

- 特定の博覧会に出品：産業の発達に貢献するからです。パリ条約11条には、同様の趣旨で、博覧会へ出品した産品に関する発明については、国内法に従い仮保護を与えるものとしています。

「特定の博覧会」とは、

－ 政府等¹⁰が開設する博覧会

⁹意匠法4条は、意匠の新規性喪失の例外についてより緩やかに規定しています。

¹⁰政府若しくは地方公共団体をいいます。

- － 政府等以外が開設する博覧会であって、特許庁長官の指定を受けたもの
- － パリ条約の同盟国若しくは WTO 加盟国の領域内で、その政府等が開設する博覧会
- － パリ条約の同盟国若しくは WTO 加盟国の領域内で、その政府等から許可を受けた者が開設する博覧会
- － パリ条約の同盟国若しくは WTO 加盟国のいづれにも属さない国の領域内で、政府等が開設する博覧会であって、特許庁長官の指定を受けたもの
- － パリ条約の同盟国若しくは WTO 加盟国のいづれにも属さない国の領域内で、政府等以外の者が開設する博覧会であって、特許庁長官の指定を受けたもの

をいいます（30条3項）。

なお、

- 同一性は要求されません： 出願に係る発明と、29条1項各号の一に該当するに至った発明の同一性は必要とされません。
新規性のみならず進歩性の判断においても引用例から除外することにより発明の保護を強化したものです。したがって、疑わしきは30条の適用を受けるようにするとよいと思います。
- 重ねての行為： 特許を受ける権利を有する者が29条1項各号の一に該当する行為を行った後、その者がさらに29条1項各号の一に該当する行為をした場合にも、30条の適用は可能である考えられます。
- 最初の行為に起因する第三者の行為： 特許を受ける権利を有する者が29条1項各号の一に該当する行為をした後、第三者が29条1項各号の一に該当する行為をした場合にも、最初の行為が30条の要件を満たし、第三者の行為が最初の行為に起因してされたものである限りにおいて30条の適用を受けることができます。

2.3.3 手続き的要件

- 29条1項各号の一に該当するに至った日から6月以内に出願をすることが必要です。あまりに長期にこれを認めると、第三者が不測の不利益を受けることが有り得るからです。
- 適用を受けたい旨の書面を出願と同時に提出する必要があります。
- また、30条1項または3項の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を出願の日から30日以内に提出することを要求されます。
- 国際出願の場合には、所定の書面及び証明書は、国際段階では提出できませんので、国内処理基準時の属する日後30日以内に提出することになっています（184条の14、施規38条の6の3）。

2.3.4 適用の効果

30条の適用の要件を満たす場合： 出願にかかる発明の新規性・進歩性の判断において29条1項各号の一に該当するに至った発明は引用例から除外されま

す。したがって、29条1項各号の一に該当するに至った発明を引用して拒絶査定を受けることはありません。

ところで、29条1項各号の一に該当するに至った日から当該特許出願をする日までの中間において同一の発明について第三者が特許出願をした場合にはどうなるのでしょうか？ 第三者の出願は、29条1項各号の一に該当するとして拒絶査定となります。そうすると、第三者の出願は先願の地位を喪失します。したがって、39条1項を理由に拒絶されることは免れることができます。

しかし、第三者の出願が出願公開されると、第三者の出願には29条の2の拡大された先願の地位が発生します。そうすると、これによって拒絶査定を受けることとなります。

30条の適用を受けたからといって安心できないというのは、このような事態を想定してのことです。

A 判例研究：刊行物

H13. 9.27 東京高裁 平成12(行ケ)207 特許権 行政訴訟事件

平成12年(行ケ)第207号 審決取消請求事件(平成13年9月13日口頭弁論終結)

		判	決
原	告	松下電器産業株式会社	
訴訟代理人弁理士		役	昌 明
被	告	インターナショナル・レクティファイアー・コーポレ	
イション			
訴訟代理人弁理士		深	見 久 郎
同		森	田 俊 雄
同		竹	内 耕 三
同		伊	藤 英 彦
同		堀	井 豊
		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

特許庁が平成9年審判第10489号事件について平成12年4月25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

1 特許庁における手続の経緯

原告は、名称を「インバータ装置の駆動回路」とする特許第1996072号の発明(昭和58年9月27日に出願、平成7年12月8日に設定登録、以下「本件発明」という。)の特許権者である。本件特許について、平成9年6月20日に被告から原告に対して無効審判の請求がされ(平成9年審判第10489号)、平成10年7月

3 1日に「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決（一次審決）があったが、同審決に対する審決取消訴訟（平成10年（行ケ）第392号）において、平成11年12月22日に同審決を取り消す旨の判決（一次判決）があり、特許庁は同審判事件を再度審理した結果、平成12年4月25日に、「本件特許を無効とする」旨の審決をし、その謄本は、平成12年5月20日に原告に送達された。

2 本件発明の要旨（特許請求の範囲の記載）

「電力電源端子間に、第1スイッチング素子と第2スイッチング素子とを直列に接続し、前記第1スイッチング素子の駆動信号端子に第1ドライブ部の一端を接続し、前記第1ドライブ部のパワー端子をコンデンサを介して、前記第1、第2スイッチング素子間の中点に接続すると共に、前記第1ドライブ部の他端を、周波数設定部からの信号を受けて第1信号を発する制御回路部の端子に接続し、前記第2スイッチング素子の駆動信号端子に第2ドライブ部の一端を接続し、この第2ドライブ部の電源端子に直流電源部を接続すると共に前記第2ドライブ部の他端を前記制御回路部の第2信号を発する端子に接続し、前記直流電源部をダイオードを介して前記第1ドライブのパワー端子と前記コンデンサとの間に接続し、前記ダイオードを前記第2スイッチング素子が導通したときに前記コンデンサを充電する方向としたインバータ装置の駆動回路。」

3 審決の理由

審決は、別紙審決書の理由写しのとおり、本件発明は、甲第3号証（審判甲第1号証）に記載された事項及び技術常識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、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができないから、本件特許は無効とされるべきものであると判断した。

第3 原告主張の審決取消事由の要点

1 審決理由の認否

審決の理由の「I. 本件特許」、「II. 請求人の主張」、「III. 甲各証の記載」（以上審決書2頁12行から4頁12行）は争わない。同「IV. 対比・判断」のうち、審決書4頁13行から5頁8行は争わないが、同頁9行から14行は争う。「V. むすび」は争う。

2 取消事由（頒布刊行物記載についての認定の誤り）

審決は、甲第3号証（審判甲第1号証）の2枚目以下の「Power FETs in Switching Applications」と題するマサチューセッツ工科大学（MIT）の修士論文（著者：Charles Edward Harm。以下この論文を「甲第3号証の論文」という。）が、本件特許出願前に「頒布された刊行物に記載された」ものか否かについて何も審理することなく、「頒布された刊行物に記載された」ものであるという前提で本件発明の進歩性を否定したが、同論文が「頒布された刊行物に記載された」ものであるという認定は、以下の(1)から(3)に述べるとおり、誤りである。審決は、甲第3号証の論文の頒布刊行物記載について審理を尽くすことなく、同論文が「頒布された刊行物に記載された」ものであるという誤った前提に基づいて同論文と本件発明とを対比し、本件発明の進歩性を否定する判断をしたものであって、その判断には審決の結論に及ぼすべき重大な誤りがあるから、審決は違法として取り消されるべきである。

なお、被告は、原告には甲第3号証の論文の頒布刊行物性について争う機会があったのに争わなかったのであるから、この点を本訴において取消事由として主張することは許されるべきでないとして主張するが、原告は、本件特許に対する無効審判が請求された際に審判事件答弁書において甲第3号証の頒布刊行物性に疑義がある旨を主張し、第一次判決の後にも甲第4号証を添付した上申書を提出して、甲第3号証は「頒布された刊行物」に当たらないことを機会あるごとに主張しており、被告の主張は当たらない。

(1) 甲第3号証の冒頭に添付された図書館長“A”の1997年5月20日付け署名のある書面には、1980年6月20日にCharles Edward Harmの

「Power FETs in Switching Applications」と題する修士論文をMIT図書館（“MIT Libraries”）に受け入れたこと、及び、1981年11月3日に甲第3号証の論文をMIT及びナショナル・オンライン・データベースの目録に入れたことが記載されている

しかし、MIT図書館による甲第3号証の論文の受入れは、本件特許出願前に当該論文が米国内に存在した事実を証するにとどまる。「修士論文」は、「修士号」を取得するために作成されたものであって、不特定多数の人に頒布することを目的として作成されたものではないから、修士論文自体は、特許法29条1項3号に規定する「頒布された刊行物」に該当しない。

一方、甲第3号証の論文がMIT及びナショナル・オンライン・データベースの目録に加えられた事実について、確認のために、原告が、インターネットにより“MIT Libraries”をアクセスして検索したところ、書誌的事項が検索結果として出力されるだけであった（甲第4号証）。このように甲第3号証の論文の全文は、ナショナル・オンライン・データベースの目録に入れられていない。また、本件特許の出願時におけるインターネットの普及状況は、何人でも私的・商業的に利用することができる状態ではあり得なかった（甲第5号証）。インターネットが発展した現在でも甲第3号証の論文については甲第4号証に示す程度の書誌的情報しか得られないのであるから、インターネットの揺籃期前の1981年頃に甲第3号証の論文の全文が入手できたとは到底考えられない。

したがって、甲第3号証は、本件特許発明の新規性ないし進歩性を否定するに足りる「頒布された刊行物」が本件特許出願前に存在した事実を何ら証するものではない。また、甲第3号証の論文に記載されたものが本件特許出願前に日本国内で公知若しくは公用であった事実を証するものでもない。

(2) 被告は、判決（東京高等裁判所平成4年（行ケ）第16号同5年7月29日判決・知的裁集25巻2号439頁）を引用して、修士論文であっても、博士論文であっても、学術論文その他いかなる論文であっても、一般に図書館に受け入れられるということは、図書館で受け入れられた後公衆の自由な閲覧に供することなく秘密状態に保持されることが明らかでない限り、それが不特定多数の人に頒布することを目的とするのが通念であると主張する。しかし、上記判決は、「頒布された刊行物」というには原本（学位論文）が公開されて公衆の自由な閲覧に供されている必要があるが、原本自体が公衆に対し頒布により公開することを目的として作成される必要はなく、複製されたものが公衆に対し頒布により公開することを目的として作成されれば足りるというものであって、本件に当てはまるものではない。図書館で受け入れられた甲第3号証の論文が普通の図書・雑誌と同じように、公衆の閲覧に供されていたか否か、閲覧の様子が不明であり、被告が主張する通念に当たるとはいえない。

(3) また、被告は、Bの宣誓供述書（乙第1号証の1枚目）に、同人がMIT図書館の文書サービス課長Cとの電話及び同課長からの書簡（乙第1号証の2枚目）を通じて知ったこととして、甲第3号証の論文は、1980年6月20日にMIT記録保管所に受け入れられ、1981年11月3日にMIT図書館のカタログに入れられたこと、論文が一旦MIT記録保管所に置かれると公衆に利用可能となること、すなわち1980年6月20日現在何人によっても利用可能であったこと、論文が受け入れられた後、カタログに入れられる日の1981年11月3日までに、マイクロフィルム化されたこと、カタログに入れられた1981年11月3日からほぼ2週間以内に製本された論文がMIT図書館の1つであるBarker Engineering 図書館の棚の上に置かれていたこと、1980年当時のMIT図書館の方針は現在と同じであることが述べられていることから、甲第3号証の論文は1980年6月20日から公衆の閲覧が可能であったと主張する。

しかし、甲第3号証として提出されたCharles Edward Harmの修士論文の

表紙頁には「D」の署名がなく、他方、前記Cの書簡に添付された同修士論文の表紙頁（乙第1号証の3枚目）には「D」の署名があって、両者が相違しているところから、甲第3号証の論文は格別の事情がなければ入手することができなかつたものではないかという疑問が存する。乙第1号証は、MITの現在のルールを適用すれば甲第3号証の論文が1980年6月20日から公衆の閲覧可能な状態であったことを推測させるだけで、実際に同論文が閲覧可能であったことを証するものではない。また、甲第3号証の論文が1980年6月20日にMITの記録保管所に受け入れられたことは認められるが、1981年11月3日にMIT図書館のカタログに入れられたこと、マイクロフィルム化され製本されたこと、製本された論文がBarker Engineering 図書館の棚に置かれていたことを示す証拠はない。カタログとは常識にみて甲第4号証に示されるような書誌的データを載せたもので、論文の全文を載せたものとは認められない。また、被告が2001年3月2日現在において甲第3号証の論文の入手が可能であることを示すものとして提出した乙第3号証は、本件特許出願前において同論文の入手が可能であったことを示すものではない。要するに、乙第1ないし第3号証によっては、被告が引用する最高裁判所判決にいう「原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っていた」ものと断定することはできない。

第4 被告の反論の要点

審決の認定判断は正当であって、原告主張の審決取消事由は理由がない。

1 頒布刊行物記載を争う主張について

原告は、一次判決の後に再開された審判手続において、甲第3号証の修士論文の頒布刊行物記載を争う機会があったのに、これを争わなかつた。それにもかかわらず、同論文の頒布刊行物記載を前提として特許法29条2項に基づく無効事由を判断した審決に対して、本件訴訟において原告が新たに頒布刊行物記載を争うことは、許されるべきでない。

2 甲第3号証の論文の頒布刊行物記載について

甲第3号証の論文は、以下の(1)から(4)に述べるとおり、「頒布された刊行物に記載された」ものに該当するものであり、原告の主張は失当である。

(1) 特許法29条1項3号にいう頒布された刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面、その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものを指すが、公衆から要求を待ってその都度原本から複写して交付されるものであっても、上記原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っているならば、上記の公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製されたものであると見て差し支えない〔最高裁判所昭和53年(行ツ)第69号同55年7月4日第二小法廷判決・民集34巻4号570頁〕。上記判旨に照らしても、甲第3号証の修士論文が特許法29条1項3号にいう「頒布された刊行物に記載された」ものであることに疑いはない。

(2) 「修士論文」は、「修士号」を取得するために作成されたものであるが、だからといって「不特定多数の人に頒布することを目的として作成されたものではない」とはいえない。修士論文であっても、博士論文であっても、学術論文その他いかなる論文であっても、一般に図書館に受け入れられるということは、図書館で受け入れられた後公衆の自由な閲覧に供することなく秘密状態に保持されることが明らかでない限り、それが不特定の人に頒布することを目的とするのが通念である〔東京高等裁判所平成4年(行ケ)第16号同5年7月29日判決・知的裁集25巻2号439頁〕。

(3) さらに、甲第3号証の論文が「頒布された刊行物」であることは、以下に述べるとおり、乙第1ないし第3号証により、明らかである。

ア. 乙第1号証 Bの2001年3月13日付け宣誓供述書(乙第1号証の

1枚目)には、同人がM I T図書館の文書サービス課長Cとの電話及び同課長からの書簡(乙第1号証の2枚目)を通じて知ったこととして、甲第3号証の論文は、1980年6月20日にM I T図書館の記録保管所に受け入れられ、1981年11月3日にM I T図書館のカタログに入れられたこと、論文が一旦M I T図書館の記録保管所に置かれると公衆に利用可能となること、すなわち1980年6月20日現在何人によっても利用可能であったこと、論文が受け入れられた後、カタログに入れられた日の1981年11月3日までに、マイクロフィルム化されたこと、カタログに入れられた1981年11月3日からほぼ2週間以内に製本された論文がM I T図書館の1つであるBarker Engineering 図書館の棚の上に置かれたこと、1980年当時のM I T図書館の方針は現在と同じであること、を述べている。

イ. また、同人の2001年3月8日付け宣誓供述書(乙第2号証)は、同人の行ったインターネット検索の結果、2001年3月1日時点において、M I T図書館がCharles E. Harmの修士論文・題名「Power FETs in Switching Applications」(1980年発行)を2部所蔵していること、また、電話による問い合わせにより、当該論文は1部59ドルで複写物を入手することができ、M I T図書館の一つであるBarker Engineering 図書館に当該論文の上記2部のうちの1部が存在して公衆の閲覧に供されており、これを複写することも可能なことを知らされたと述べている。

ウ. さらに、被告の従業員Eの宣誓供述書(乙第3号証)は、同人がM I T図書館を通じて甲第3号証の論文のマイクロフィルムの複写物、電子複写物又は紙の複写物を入手することが可能であったことを述べている。

エ. 以上の証拠によれば、甲第3号証の論文は、1981年11月3日現在公衆に閲覧可能であり、1981年11月3日までに、その原本からの複写物であるマイクロフィルム及び製本が存在し、1981年11月3日からほぼ2週間以内に、M I T図書館の1つであるBarker Engineering 図書館の棚の上に置かれ、公衆に閲覧可能かつ複写可能となっており、M I T図書館に受け入れられて公衆に閲覧可能となった当初から、請求があれば論文の複写物を入手することもできた(M I T図書館のとり方針は1980年代も同じである)のであるから、明らかに、本件特許出願日(1983年9月27日)より前にアメリカにおいて頒布された刊行物に記載されたものに該当し、特許法29条1項3号の刊行物記載の要件を満たす。

(4) 原告は、甲第3号証の論文が「頒布された刊行物に記載された」ものであることは上記乙号各証によっても立証されないとして種々主張するが、原告の主張はいずれも失当である。

ア. 原告は、甲第3号証の論文が1981年11月3日に実際にM I T図書館のカタログに入れられた事実について証拠がないと述べるとともに、カタログは、常識的にみて書誌的データ程度を載せたものにすぎず、論文の全文を載せたものとは認められない、と主張する。

しかし、甲第3号証の論文がカタログに入れられたことは、M I T図書館の現文書サービス課長CのB宛て書簡(乙第1号証の2枚目)に添付されたカタログ記録(同号証の4枚目)から明白である。すなわち、Cの書簡は、カタログの“008”のフィールドはカタログ用データベースに入れられた日を示すもので、カタログ記録に記載された日付である1981年11月3日に甲第3号証の論文がカタログに入れられたと明言している。カタログとは、図書目録を指すものであり、書誌的データ程度を載せたものであって論文全文を載せたものではないが、この書誌的な事項の存在は、カタログに記載された甲第3号証の論文がM I T図書館に保管され、その存在を公衆に知らしめていることを意味する。したがって、M I T図書館に受け入れられた同論文が、秘密状態に保持されておらず、公開されて公衆の自由な閲覧に供されるものであったことは明らかである。

ちなみに、カタログ記録の“005”のフィールドは、カタログ記録データに

最後に改変が加えられた日付を示すものであり、そこに記載された最後の改変日である1982年3月17日は、本件特許の出願日の1983年9月27日よりも前であるから、乙第1号証の4枚目のカタログ記録に記載された事項は、少なくとも本件特許出願日前の事項であることに疑いはない。

イ. 原告は、甲第3号証の論文が1980年6月20日に受け入れられた後に、直ちに公衆の閲覧が可能であったことを証明する証拠はないと主張するが、理由のない主張である。すなわち、1982年3月7日が最終のデータ改変日であるカタログ記録(乙第1号証の4枚目)には、甲第3号証の論文が1981年11月3日にMIT図書館のカタログに入れられたことが記載され、さらに“590”フィールドには、“MICROFICHE COPY AVAILABLE IN ARCHIVES AND ENGINEERING”(「記録保管所及びエンジニアリングにおいてマイクロフィッシュコピー利用可」。被告注;「エンジニアリング」はBarker Engineering 図書館)との記載がある。このカタログ記録は、原告が提出したカタログ記録(甲第4号証)と実質的に同一のものであり、双方のカタログ記録に基づくと、甲第3号証の論文が1980年頃に公表されたこと、少なくともカタログ記録の最終改変日である1982年3月17日時点において、MIT図書館の記録保管所及びBarker Engineering 図書館でマイクロフィッシュコピーが利用できたこと(すなわちマイクロフィルム化されていたこと)、及び同論文がBARKER MCRFORM 及びARCHIVES NOLOAN3の図書館に保管されていたことが示されている。とりわけ、同論文がマイクロフィルム化されて、そのコピーが利用できる状態になっていたことから、同論文のマイクロフィルムは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製されたものであることが明らかである。

ウ. 原告は、インターネットによりアクセスした結果(甲第4号証)、「書誌的な事項が検索結果として出力されるだけであって、被告が甲第3号証として提示した修士論文は得られなかった」と主張するが、アクセスの結果を示す甲第4号証は、その1頁の記載からも明らかなように「25 Oct 1999」、すなわち、1999年10月25日現在のデータを、2000年1月19日(00/01/19)にプリントアウトしたものに過ぎない。データベース上のデータは適宜変更、削除される性質のものであり、甲第4号証の記載事実をもって、修士論文の全文は、ナショナル・オンライン・データベースの目録に入れられていない、との立証にはなり得ない。

第5 当裁判所の判断

1 甲第3号証の論文の特許法29条1項3号該当性について

まず、原告は、審決が甲第3号証の論文の頒布刊行物性について審理を尽くすことなくこれを認め、同論文を本件発明と対比して本件発明の進歩性を判断したのは違法であると主張し、被告は、原告が本訴において頒布刊行物性を争うことは許されるべきではないと主張するので、その当否について判断するに、審決は、甲第3号証の論文が「頒布された刊行物に記載された」ものであるとの認定を前提に判断をしていることは明らかであり、その認定過程は審決理由中に説示されていないものの、この点について審理を尽くさなかったとして審決を取り消すべき違法があるとまでいうことはできない。他方、乙第5号証、第6号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、審判手続の当初から甲第3号証の論文の頒布刊行物性に疑義がある旨の主張をしており、一次判決後の審判手続においても頒布刊行物に当たらないとの主張をしていたことが認められ、本訴においてこれを争うことが信義則上許されないということとはできない。したがって、原告及び被告の上記各主張はいずれも理由がない。

そこで、進んで、甲第3号証の論文、すなわちCharles Edward Harmの執筆に係るMITの修士論文「Power FETs in Switching Applications」(以下、「Harm論文」と略称する。)が特許法29条1項3号にいう特許出願前に外国において「頒布された刊行物に記載された」ものといえるかどうかを検討する。

(1) 「頒布された刊行物に記載された」の意義

「頒布された刊行物」とは、「公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものを指すところ、ここに公衆に対し頒布により公開することを目的として複製されたものである」ということができるものは、必ずしも公衆の閲覧を期待して予め公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているようなものに限られるとしなければならないものではなく、右原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複製物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っているならば、公衆からの要求を待ってその都度原本から複製して交付されるものであっても差し支えないと解するのが相当である。」〔最高裁判所昭和53年(行ツ)第69号同55年7月4日第二小法廷判決・民集34巻4号570頁〕。

さらに、外国の特許出願の明細書原本を複製したマイクロフィルムが、同国特許庁の本庁及び複数の支所に備え付けられ、公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複製してその複製物の交付を受けることができる状態になっている場合には、そのマイクロフィルムは頒布された刊行物に該当するものと解することができる〔最高裁判所昭和61年(行ツ)第18号同年7月17日第一小法廷判決・民集40巻5号961頁〕。

(2) Harm論文について

甲第3号証、乙第1号証ないし4号証及び及び弁論の全趣旨によれば、Harm論文について、次の事実を認めることができる。

ア. 2001年3月13日付けBの宣誓供述書(乙第1号証の1枚目)に添付されたMIT図書館文書サービス課長Cの宛て書簡(乙第1号証の2枚目)には、Harm論文の表紙頁(乙第1号証の3枚目)及び同図書館のカタログ用データベースからのプリントアウトと認められるカタログ記録(乙第1号証の4枚目)が添付されているところ、上記表紙頁には、同論文が1980年6月20日にMIT図書館の記録保管所(ARCHIVES)に受け入れられたことを示す受領印が、また、上記カタログ記録には、同論文が1981年11月3日にMIT図書館のカタログ(図書目録)に入れられたことを示す記載及び「記録保管所及びエンジニアリングにおいてマイクロフィッシュコピー利用可」の記載があることが認められる。なお、上記カタログ記録には、そのカタログ用データの最終更新日が1982年3月17日であることが記録されている。

イ. 2001年3月8日付けBの宣誓供述書(乙第2号証)及び同日付けEの宣誓供述書(乙第3号証)によれば、2001年3月時点で、MIT図書館にはHarm論文が2部存在し、うち1部は記録保管所に、他の1部はBarker Engineering 図書館に収蔵されており、一般公衆はBarker Engineering 図書館でHarm論文を閲覧し、その複製物を得ることができること、またMIT図書館の文書サービス部門に注文すれば1部59ドルで同論文の紙の複製物及び電子複製物を入手することができたことが認められる。

ウ. 以上によれば、Harm論文は、1980年6月20日にMIT図書館に受け入れられ、1981年11月3日に同図書館のカタログ(図書目録)に記載され、遅くともカタログ用データの前記最終更新日である1982年3月17日より前にマイクロフィッシュ化(マイクロフィルム化)されて、MIT図書館の「記録保管所及びエンジニアリング」(「エンジニアリング」は乙第1号証の2枚目により「Barker Engineering Libraries」の略称と認める。)においてマイクロフィルム化された同論文の閲覧及び同論文の複製物の入手が可能な状態となっていたことが認められ、上記認定に反する証拠はない。

(3) マイクロフィルムは、それが図書館において作成される場合、特に非公開が予定されている等の特別の事情がない限り、一般利用者が当該マイクロフィルムの内容を閲覧し、必要に応じてその複製物を請求し入手することができるようにすること

を予定したものであると推認することができる。そして、当該マイクロフィルムが実際に閲覧に供され、一般利用者がマイクロフィルムからの複写を請求して入手することができるようになっている場合には、そのマイクロフィルムは頒布を目的として複製されたものというべきである。

本件についてみると、前記認定のとおり、H a r m論文は、1980年6月20日にM I T図書館の記録保管所に受け入れられた後、1981年11月3日に同図書館のカタログ（図書目録）に記載され、一般公衆がカタログに記載された書誌的事項からその存在を知ることができる状態となっていた。そして、遅くとも1982年3月17日（カタログデータの最終更新日）以前にH a r m論文の原本を複製したマイクロフィルムが作成され、そのマイクロフィルムは、M I T図書館に備え付けられて、公衆がその内容を閲覧することができ、必要があれば同図書館の担当部署に請求して遅滞なくマイクロフィルムからの複写物（普通紙の複写物及び電子複写物）を入手することができる状態になっていた。

そうすると、本件においては、前掲最高裁判所判決（昭和55年7月4日判決及び昭和61年7月17日判決）の判旨に照らし、M I T図書館において受け入れたH a r m論文の原本からマイクロフィルムが作成され、公衆の閲覧及び複写が可能な態勢が整えられていた事実により、少なくともそのマイクロフィルムを「頒布された刊行物」と認めることができるものであるから、H a r m論文は、本件特許出願日（1983年9月27日）より前に外国において「頒布された刊行物に記載された」ということができる。

したがって、審決が、H a r m論文に記載された事項が本件特許出願日前に公知であったとの前提に立って、同論文に記載された事項と本件発明とを対比したことに誤りはない。

2 結論

以上のとおり、H a r m論文は、本件特許出願前に外国において頒布された刊行物に記載されたものということができる。そして、原告は、H a r m論文の公知性を争うのみで、公知とした場合に本件発明が同論文の記載内容及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたか否かについては、これを容易であるとした審決の判断を実質的に争っておらず、この点について審決の判断に誤りがあるとも認められない。

したがって、原告主張の審決取消事由は理由がなく、その他審決の認定判断に取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第18民事部

裁判長裁判官	永	井	紀	昭
裁判官	古	城	春	実
裁判官	橋	本	英	史

B 判例研究：進歩性

H13. 3.13 東京高裁 平成11(行ケ)203 特許権 行政訴訟事件

平成11年(行ケ)第203号 審決取消請求事件

平成13年2月27日口頭弁論終結

判 決

原 告	株式会社東芝
代表者代表取締役	【A】
訴訟代理人弁理士	大 胡 典 夫
同	外 川 英 夫
同	堀 口 浩
被 告	特許庁長官 【B】
指定代理人	【C】
同	【D】
同	【E】
同	【F】

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

特許庁が平成9年審判第10227号事件について平成11年5月10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

1 特許庁における手続の経緯

原告は、昭和63年7月11日にした特許出願(特願昭63-171011号)に基づく特許法42条の2第1項(平成5年法律第26号による改正前のもの)の規定による優先権を主張して、平成元年2月10日、発明の名称を「折り曲げ部を有するフレキシブル配線基板の製造方法」とする発明について、特許出願(特願平1-29601号)をし、これに基づき平成7年12月25日に出願公告(特公平7-122713)がされた。これに対し、特許異議の申立てがあり、原告は、平成8年12月16日付け手続補正書により、発明の名称を「フレキシブル配線基板及び電子部品」とし、特許請求の範囲を後記2のとおりとする補正を行ったが、平成9年2月17日拒絶査定を受けたため、同年6月26日に拒絶査定不服の審判を請求した。

特許庁は、同請求を平成9年審判第10227号事件として審理した結果、平成11年5月10日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を同年6月7日に原告に送達した。

2 特許請求の範囲

前記特許出願の願書に添付された明細書(平成8年12月26日付け手続補正書で補正されたもの。以下「本願明細書」という。)の特許請求の範囲には、次の記載がある。

「(1) 平板状のフレキシブル絶縁基板上に複数の導体パターンが形成され、前記フレキシブル絶縁基板にこれら導体パターンと交叉する方向の切り欠き部が複数列形成されてなる折り曲げ部を有するフレキシブル配線基板において、少なくとも前記切り欠き部から露出する前記導体パターンの一表面に前記フレキシブル基板よりも曲げ強さが低い保護用樹脂が隣接する前記切り欠き部間で不連続の形状に形成されてなることを特徴とするフレキシブル配線基板。(以下、「本願第1発明」という。)

(2) 平板状のフレキシブル絶縁基板上に複数の導体パターンが形成され、前記フレキシブル絶縁基板にこれら導体パターンと交叉する方向の切り欠き部が複数列形成されてなる折り曲げ部を有するフレキシブル配線基板において、前記フレキシブル絶縁基板上の所定の領域にICチップを搭載してなるとともに、少なくとも前記切り欠き部から露出する前記導体パターンの一表面に前記フレキシブル基板よりも曲げ強さが低い保護用樹脂が隣接する前記切り欠き部間で不連続の形状に形成されてなることを特徴とするフレキシブル配線基板。(以下、「本願第2発明」という。)

(3) 互いに離間して設けられた一方の電極端子群と他方の電極端子群を電気的に接続してなる接続手段を具備する電子部品において、前記接続手段として請求項1又は2記載のフレキシブル配線基板を用いたことを特徴とする電子部品(以下、「本願第3発明」という。)

3 審決の理由

別紙審決書の理由の写しのとおり、本願第1ないし第3発明は、本願出願前に頒布された実願昭57-86391号(実開昭58-188684号)の願書に添付された明細書及び図面のマイクロフィルム(以下「引用例1」という。)記載の発明(以下「引用発明1」という。)及び特開昭61-6832号公報(以下「引用例2」という。)記載の発明(以下「引用発明2」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るから、特許法29条2項に該当し、特許を受けることができないとした。

第3 原告主張の審決取消事由の要点

審決の理由中、1(手続の経緯等)、2(原査定拒絶理由)、3(引用例)は認める。4-1(対比・判断)のうち、7頁11行目ないし8頁11行目(本願第1発明と引用発明1との一致点及び相違点の認定)は認め、その余は争う。4-2(対比・判断)のうち、10頁9行目ないし11頁12行目(本願第2発明と引用発明1との一致点及び相違点の認定)は認め、その余は争う。4-3(対比・判断)のうち、13頁12行目ないし14頁18行目(本願第3発明と引用発明1との一致点及び相違点の認定)は認め、その余は争う。5(むすび)は、争う。

審決は、本願第1ないし第3発明(以下「本願各発明」という。)の目的と引用発明1、2の目的との相違を看過したため相違点についての判断を誤り、本願各発明は引用発明1、2から当業者が容易に発明できたものであるとの誤った判断をしたものであるから、違法として取り消されるべきである。

1 特許請求の範囲の解釈について

(1) 本願各発明のフレキシブル配線基板は、その特許請求の範囲に、それが「平板状の部品であって、折り曲げ部分を構成する切り欠き部から露出する導体パターンの一表面にフレキシブル絶縁基板よりも曲げ強さが低い保護用樹脂が塗布されてなるもの」であるとの趣旨が明確に記載されているから、折り曲げ部で折り曲げられる前の状態のものであると解釈すべきは、当然である。

請求項1には、「平板状のフレキシブル絶縁基板」との記載があり、これによれば、フレキシブル配線基板のフレキシブル絶縁基板は「平板状」であることが明らかである。「平板」の語の通常の意味は、「平らな板、変化に乏しく、単調なこと、」(甲第7号証(新村出編広辞苑第三版)・2152頁)や「ひらたい板。種まきの時、地をならすのに用いる農具。抑揚変化に乏しく面白みのないこと」(甲第8号証(小学館発行、編集日本大辞典刊行会、日本国語大辞典、第17巻)、608頁)であり、また「状」の意味は「すがた。ありさま。事のなりゆき。ようす。事情を具して上中する書。陳述書。手紙」(甲第7号証、1170頁)であることから、「平板状のフレキシブル絶縁基板」の意味は、文言解釈によれば、「平らな板のありさま」のもので、「折り曲げ部」で折り曲げられる前の平板状の部品としての状態を指すものであることが明らかである。

(2) 被告は、「折り曲げ部を有するフレキシブル配線基板」という記載の「折り曲げ部」は、その文言からみて折り曲げられた部分を指すと主張する。

しかしながら、特許請求の範囲には「折り曲げられた折り曲げ部」などとは全く記載されていない。「折り曲げ部」は、あくまでも平板上の部品に、その記載どおりの「導体パターンと交叉する方向の切り欠き部が複数列形成されてなる」ものであって、「折り曲げ」の予定された部分のことである。このように、「折り曲げ」の予定された部分のことを「折り曲げ予定部」としないで「折り曲げ部」と表現するのは、極めて自然なことである。このことは、例えば、「やまおり」又は「たにおり」のような文言により折り曲げ位置を表現する場合にも、決して「やまおり予定部」又は「たにおり予定部」のような表現は用いないこと、折り曲げた後の状態を表現するには、「折り曲げ部」とするよりはむしろ「角部」等の文言を用いる方が自然であることにより、明らかである。「折り曲げ部」は、あくまで、「平板状」との文言との関係で解釈されるべきであり、単に折り曲げ位置を指すにすぎないと解するべきである。

(3) 被告は、発明の詳細な説明全体をみれば、そこでは、「折り曲げ予定部」と「折り曲げ部」との意味を使い分けているとして、「折り曲げ部」は折り曲げられた部分を指すとし、平板状なのはあくまでもフレキシブル絶縁基板だけであり、フレキシブル配線基板までもが平板状であるとは記載されていないと主張する。

しかしながら、発明の詳細な説明では「折り曲げ部」と「折り曲げ予定部」の語とが混在しており、その意味を特別に区別し明確に使い分けていないことが明らかである。

(4) 被告は、特許請求の範囲の「平板状」の語は、当初明細書等に記載されておらず補正によって加えられたものであるから、出願当時の技術常識に照らしてフレキシブル絶縁基板がその上に導体パターンを形成することが可能な平面的形状を有していることを指す程度の意味合いで用いられているにすぎず、フレキシブル配線基板までもが平板状であることを意味しないのは明らかであると主張する。

しかし、補正は、本願の審理において被告の異議もなく認められ、既に確定している。そうである以上、本願各発明の特許請求の範囲の解釈につき、現段階において当初明細書の記載及びその審査経過が考慮される余地はない。被告の主張に法的根拠はない。

2 本願各発明の目的と引用発明1, 2の目的との相違について

(1) 一般的に、フレキシブル配線基板は、平板状の部品として製造され、これを折り曲げて、電子装置に完成品の一部として実装されることによって所定の機能を発揮するものであり、製造から実装に至る過程において、次のような技術的課題がある。本願各発明もこれらの技術的課題の解決を目的としている。

- 1 (折り曲げ実装前及び実装時の信頼性(部品としての性質)の向上)

本願各発明のように基板上に折り曲げのための切り欠き部を設けたものにおいては、部品としてのフレキシブル配線基板上の切り欠き部において配線が露出していると、部品の製造工程において、平板状に保持した部分に生じる応力や、当該テープ状の部品をリールに巻き替える際に生じる応力によって、配線が短絡あるいは断線するおそれがある。また、部品の折り曲げ時においても、同様のおそれがある。したがって、これらの点についての信頼性を高める必要がある。

- 2 (折り曲げ実装時の折り曲げ容易性(部品としての性質)の向上)

- 1 (折り曲げ実装後の装置の小型薄型化(完成品の一部としての性質)の向上)

- 2 (折り曲げ実装後の信頼性(完成品の一部としての性質)の向上)

(2) 1で述べたとおり、本願各発明におけるフレキシブル配線基板は、平板状の部品としての物の発明であり、折り曲げ部で折り曲げられる前の状態の物である。したがって、本願各発明においては、基板を折り曲げる前に、あらかじめ切り欠き部に保護用樹脂を形成することを前提としている。

従来技術のように、切り欠き部を形成して折り曲げを容易にしたという技術背景のもとでは、折り曲げ前に樹脂を塗布して切り欠き効果を減らしてしまうということは考

えられないことであり、折り曲げ後に樹脂を塗布して、いったん折り曲げたものの状態を固定するという発想にとどまっていた。本願各発明は、折り曲げ前にあらかじめ保護用樹脂を形成することによって、上記(1)の技術的課題をすべて解決したものである。すなわち、本願各発明の構成を採ることにより、「切り欠き部での配線の短絡または断線を防ぎ、高密度、信頼性の折り曲げ部を有するフレキシブル配線基板を得ることができる。また、樹脂の塗布後に折り曲げるので作業性も良い。」(甲第2号証4頁右欄41行~44行)との効果が得られる。本願各発明は、特に折り曲げ前及び折り曲げ時の信頼性という目的を実現して総合的に折り曲げを容易にすることにより、引用発明1、2からは予測できない効果を達成したものである。

(3) 引用発明1は、フレキシブル配線基板の「折り曲げ部」に切り欠き部を形成し、ここで折り曲げることにより弾性反発力を弱め、弾性による接続部の劣化を防止するとともに、小型化、薄型化を達成しようとするものである。したがって、引用発明1は、本願各発明とは、上記(1) - 1折り曲げ実装後の小型化・薄型化、 - 2の折り曲げ実装時の折り曲げ容易化の点で目的を共通にする。しかし、引用例1には、(1) - 2の折り曲げ実装後の信頼性及び - 1の折り曲げ実装前及び実装時の信頼性を向上することについては、これを示唆する記載はない。

引用発明2は、リード群が形成された可撓性フィルムに、開孔部を設け、ここで折り曲げた後に、リード群が露出した開孔部領域に樹脂を塗布したものである。したがって、引用発明2は、本願発明とは、上記(1) - 1折り曲げ実装後の小型化・薄型化、 - 2折り曲げ実装後の信頼性及び - 2の実装時の折り曲げ容易化の点で目的を共通にする。しかし、引用例2には、(1) - 1の折り曲げ実装前及び実装時の信頼性を向上することについては、これを示唆する記載はない。

3 審決の相違点に対する判断について

(1) 相違点(1)について

審決は、引用発明2の保護用樹脂を引用発明1に適用して本願各発明に想到することは、当業者であれば容易になし得るものであると認められると判断した。しかし、本願各発明は、折り曲げ前に、フレキシブル基板よりも曲げ強さが低い保護用樹脂を塗布することによって、その目的を達成することができるものである。すなわち、本願発明においては、フレキシブル配線基板が「折り曲げ部」で折り曲げられる前の平板状の部品の状態であるからこそ、フレキシブル基板よりも曲げ強さが低い保護用樹脂が塗布されているのであり、この平板状の部品としての状態であることと、所定の曲げ強さの保護用樹脂との組み合わせは、互いに極めて密接な関係を持つものである。したがって、「保護用樹脂が形成されてなる」(相違点(1))と「フレキシブル基板よりも曲げ強さが低い保護用樹脂」(相違点(2))とを分離して判断することは適切ではない。

これに対し、引用例1にも同2にも、折り曲げ前及び折り曲げ時の信頼性を向上させることについては、これを述べた記載はなく、それを示唆する記載もない。引用発明2は、同じく保護用樹脂を塗布するものとはいえ、そこでは、塗布が行われるのは、折り曲げ後のことであるにすぎない。したがって、引用発明1及び同2を組み合わせたとしても、本願各発明の構成は、当業者といえども容易に考えられるものではない。

(2) 相違点(2)について

審決は、相違点(2)について、数多くある保護用樹脂の中から必要に応じて任意のものを選択することは、当業者が適宜決定できる設計的な事項にすぎないとする。

しかしながら、引用例1、2には折り曲げ前及び折り曲げ時の信頼性を向上させるという目的は記載されておらず、本願各発明に至るための起因ないし契機となりうる目的が全く示唆されていないから、当業者といえども、上記構成を単に設計的事項として導き出すことはできない。

かえって、引用発明2の保護用樹脂は、折り曲げ実装後に塗布され、基板が機械的に曲

がらないようにするための「曲げ強さが高い保護用樹脂」であることが、強く示唆されている。ある技術課題が、一方を選べば達成され、他方を選べば全く達成されないという関係にあるとき、その技術課題との関連で両者のいずれを選択するかを設計的事項とすることはできないことは明らかである。本件においても、本願各発明のように基板よりも曲げ強さが低い樹脂を保護用樹脂として用いることにより、初めて、上記(1)の - 1の信頼性向上を達成することができる。曲げ強さの高い樹脂を保護用樹脂として選定した場合は折り曲げ部での折り曲げ自体を妨げ、切り欠き部を形成する意味がなくなり、そもそも装置の小型化、薄型化すら達成されなくなる。したがって、曲げ強さの低いものあるいは高いもののいずれかを選択することが設計的事項にすぎないということとはできない。

(3) 相違点(3)について

本願各発明は、保護用樹脂を塗布した後に折り曲げを予定するため、切り欠き部間で連続して保護用樹脂を塗布してしまうと、切り欠き部間での保護用樹脂の張力が働き配線が切断するおそれが生じ、折り曲げが困難になるという不都合を避けるため、2つの切り欠き部が例え極めて近接していたとしても、あえて不連続としたものである。したがって、「スリット穴が非常に接近して、塗布された塗料が混じり合う状況にでもならない限り」、通常は、切り欠き部間で不連続なものになるとの審決の判断は不当である。

第4 被告の反論の要点

審決の認定判断は、正当であり、審決を取り消すべき理由はない。

1 原告の主張は、本願各発明が、フレキシブル配線基板を折り曲げる前にあらかじめ保護用樹脂を塗布するものであることを前提としたものである。しかし、そもそも本願各発明は、「保護用樹脂が隣接する前記切り欠き部間で不連続の形状に形成されてなること」を構成要件としており、「フレキシブル配線基板を折り曲げる前に予め保護用樹脂を塗布すること」を構成要件とはしていない。原告の主張は、本願各発明の構成要件に基づかないものであり、失当である。

(1) 本願第1、第2発明の構成要件には、「折り曲げ部を有するフレキシブル配線基板」が記載されており、この「折り曲げ部」が折り曲げられた部分を指すことは、その文言からみて明らかである。このことは、発明の詳細な説明において、「折り曲げ部」と「折り曲げ予定部」とが明確に使い分けられていることから裏付けられる。

(2) 本願第1、第2発明の構成要件には、フレキシブル絶縁基板が平板状であること、導体パターンがこの平板状の絶縁基板上に形成されていること及びフレキシブル配線基板が折り曲げ部を有することは記載されているが、折り曲げ部が折り曲げられる前の状態であることは記載されていない。つまり、平板状なのは、あくまでもフレキシブル絶縁基板だけであり、フレキシブル配線基板までもが平板状であるとは記載されていない。そして、「折り曲げ部」が折り曲げられた後のものを意味することは上記のとおりである。

(3) 原告がその主張の根拠とする「平板状のフレキシブル絶縁基板」という語は、当初明細書には記載されておらず、手続補正書により明細書に付加されたもので、当初明細書に記載されていた方法の発明を物の発明にまで拡張したものである。したがって、「平板状のフレキシブル絶縁基板」は出願時の技術常識で理解される範囲内でのみ解釈されるべきである。そして、フレキシブル配線基板は、その技術常識に則って検討すると、一般的に、平面的なフレキシブル絶縁基板上に導体パターンを形成したものであることから、「平板状」の語は、フレキシブル絶縁基板がその上に導体パターンを形成することが可能な平面的形状を有していることを指す程度の意味合いで用いられており、フレキシブル配線基板までもが平板状であることを意味しないのは明らかである。

2 一般に特許請求の範囲が製造方法によって特定された物であっても、対象とされる物が特許を受けられるものである場合には、特許の対象は、あくまで製造方法によって

特定された物であって、特許の対象を当該製造方法によって製造された物に限定して解釈する必然はなく、これと製造方法は異なるが物として同一である物も含まれると解することができる（東京地方裁判所平成11年9月30日判決 平9（ワ）第8955号）。

上記のとおり、特許請求の範囲には、最終的に折り曲げられ、保護用樹脂が塗布されたフレキシブル配線基板が記載されているので、仮にフレキシブル配線基板が製造の途中で原告の主張するような平板状の部品であったとしても、その製造途中の状態は特許の対象ではなく、特許の対象は、あくまでも最終的に製造されたフレキシブル配線基板であることは明らかである。そうである以上、保護用樹脂の形成時期がフレキシブル配線基板の折り曲げの前か後かという製造の手順は、折り曲げられたフレキシブル配線基板の発明として見る限り問題ではないから、物の発明としての技術的意義を有しておらず、したがってまた、これと所定の曲げ強さの保護用樹脂との組み合わせにも、技術的意義はない。

3 本願第3発明について

本願第3発明は、請求項1、2を引用した物（電子部品）の発明である。したがって、本願第3発明においても、保護用樹脂の塗布の時期には、電子部品の発明としての技術的意義はない。フレキシブル配線基板が実装される前の平板状の部品のときに保護用樹脂を塗布することを根拠とする原告の主張は理由がない。

第5 当裁判所の判断

1 本願第3発明について

(1) 本願各発明に係る特許請求の範囲（請求項1ないし3）中の「フレキシブル配線基板」および「折り曲げ部」の解釈について、原告は、「フレキシブル配線基板」は平板状のものであり、「折り曲げ部」は折り曲げる前の折り曲げ予定部であるから、保護用樹脂を塗布する時期は折り曲げ前であり、この点に技術的意義があると主張する。これに対し、被告は、「フレキシブル配線基板」は、折り曲げられた状態のものであり、「折り曲げ部」は折り曲げられた後の折り曲げ部であるから、折り曲げの時期と保護用樹脂の塗布の時期の先後関係には、技術的意義はない旨主張する。

(2) 本願第3発明（請求項3）が、「互いに離間して設けられた一方の電極端子群と他方の電極端子群を電氣的に接続してなる接続手段を具備する電子部品において、前記接続手段として請求項1又は2記載のフレキシブル配線基板を用いたことを特徴とする電子部品」というものであることは、当事者間に争いがない。

上記のとおり、「フレキシブル配線基板」の語が、「折り曲げ前」の平板状の状態にあるものを意味するのか、それとも「折り曲げ後」の状態にあるものを意味するのかについては、当事者間に争いがある。

しかしながら、仮に、請求項1又は2の「フレキシブル配線基板」の語を、原告の主張するように「折り曲げ前」の「平板状」の状態にあるものを意味すると解釈すべきであるとしても、上記の請求項3の記載文言によれば、同項記載の電子部品における「接続手段として用いられた請求項1又は2のフレキシブル配線基板」は、その性質（フレキシブル）を利用して、「互いに離間して設けられた一方の電極端子群と他方の電極端子群を電氣的に接続」するように「折り曲げられた」状態にあるものを指すと解釈するのが相当である。このように解釈した本願第3発明の構成は、発明の詳細な説明の記載中の「この後、第1図cに示すように、図の右方のリード2を異方性導電フィルム8を用いて、液晶セル9の電極端子と接続する。次に、第1図dに示すように、ICチップ側を上方に持ち上げフレキシブル配線基板を切り欠き部1b、1cを形成した部分で逆コ字状に折り曲げる。そして、更に液晶セル9の上方に配置されたチップ部材、ICチップ等を搭載したコントロール回路を形成した回路基板10の電極端子と、他方のリード2を半田11により接続する。以上のようにして、液晶表示装置が完成される。」（甲第2号証3頁右欄13行目～22行目）との記載及び図面（第1図d）に対

応するものと認められ、上記解釈は、発明の詳細な説明によっても裏付けられている。

(3) 上記によれば、本願第3発明は、折り曲げ後のフレキシブル配線基板を用いた電子部品である「物の発明」である。物の発明は、方法の発明と異なって製造の過程といった経時的要素を含まない発明であるから、その構成として考慮されるのは、「折り曲げ後のフレキシブル配線基板」及び「折り曲げ後のフレキシブル配線基板に塗布されている保護用樹脂」であり、折り曲げ前の基板の形態及び保護用樹脂の塗布時期は考慮されないものというべきである。

そこで、このことを前提に、本件第3発明につき、引用例との相違点に関する審決の判断について検討する。

当事者間に争いのない事実及び甲第4号証によれば、引用例1には、互いに離間して設けられた一方の電極端子群と他方の電極端子群を電氣的に接続してなる接続手段を具備する電子部品において、前記接続手段として(ア)平板上のフレキシブルプリント基板9上に複数の導体パターンが形成され、前記フレキシブルプリント基板9にこれら導体パターンと交叉する方向のスリット穴部A・Bが複数列形成されてなる折り曲げ部を有するフレキシブルプリント基板9、又は、(イ)平板上のフレキシブルプリント基板9上に複数の導体パターンが形成され、前記フレキシブルプリント基板9にこれら導体パターンと交叉する方向のスリット穴部A・Bが複数列形成されてなる折り曲げ部を有するフレキシブルプリント基板9において、前記フレキシブルプリント基板9上の所定の領域に集積回路8, 8'を搭載してなるもの、を用いたことを特徴とする電子表示装置である引用発明1(第4図参照)が開示されていることが認められる。

また、甲第5号証によれば、引用例2には、「本発明は少なくとも一定幅の可撓性フィルム上に複数の第1および第2の開孔部を設け、かつ前記可撓性フィルム上に導体配線すなわちリード群を形成せしめ、複数の第1の開孔部においては、前記リード群が突出され、これに半導体素子の電極が接続され、一方第2の開孔部においては、前記リード群が延在して開孔部を横断せしめ、前記第2の開孔部で前記可撓性フィルムを折曲げた構成である」(2頁右上欄1行目ないし9行目)、「第3図の構成は、開孔部4の折曲げたリード群6'の領域に樹脂10を塗布したものであって、リード群6'を電気的および機械的に保護せんとするものである。」(2頁右下欄10行から13行)と記載された引用発明2が開示されていることが認められる。

上記認定によれば、引用発明1の「フレキシブルプリント基板9とスリット穴部A・B」及び引用発明2の「可撓性フィルムと開孔部4」は、いずれも同じ折り曲げ後のものであり、本願第3発明の「折り曲げ後のフレキシブル配線基板と切り欠き部」に対応するものであるということが出来るから、引用発明1の「スリット穴部が形成された(折り曲げ後の)フレキシブルプリント基板9」に引用発明2の「保護用樹脂10」を適用することを妨げる格別の要因は見あたらない。

相違点(1)について

原告は、本願第3発明における「フレキシブル配線基板」は「実装前及び実装時の信頼性の向上」を目的とする「平板状のフレキシブル絶縁基板に保護用樹脂を塗布した(折り曲げ前の)フレキシブル配線基板」であることを前提として、引用発明1、2のいずれにも、その目的の教示がないから、引用発明2の保護用樹脂を引用発明1のものに適用することは容易ではないと主張する。しかしながら、前記のとおり、本願第3発明のフレキシブル配線基板はすでに折り曲げられた後のフレキシブル配線基板をいうと解すべきであり、また本願第3発明は物の発明であるため保護用樹脂の塗布時期(製造手順)は考慮されないので、本願第3発明のフレキシブル配線基板が折り曲げ前のものであることを前提とする原告の主張はその前提を欠き、採用することができない。

相違点(2)について

「折り曲げ前のフレキシブル配線基板」に「フレキシブル基板よりも曲げ強さが高い」樹脂を塗布すると、折り曲げ部で折り曲げること自体が妨げられるとともに、折り曲

げを容易にするという切り欠き部を形成した意味もなくなることは明らかであるから、「フレキシブル基板よりも曲げ強さが低い」との条件は、原告の主張する「折り曲げ前のフレキシブル配線基板に保護用樹脂を塗布する」という製造手順の必然の結果として生ずるものである、ということができる。換言すれば、「折り曲げ前のフレキシブル配線基板に保護用樹脂を塗布する」という製造手順を採用するときには、同時に、塗布すべき樹脂としては「フレキシブル基板よりも曲げ強さが低い」との条件を具備するものを採用しなければならないということである。

しかし、このことは、それだけでは、「折り曲げ前のフレキシブル配線基板に保護用樹脂を塗布する」という製造手順ではなく、「折り曲げ後のフレキシブル配線基板に保護用樹脂を塗布する」という製造手順を採用した場合には、「フレキシブル基板よりも曲げ強さが低い」との条件を具備した樹脂は、塗布すべき樹脂から排除されなければならない、ということに結びつくものではない。これはいうまでもないことである。そして、「折り曲げ後のフレキシブル配線基板に保護用樹脂を塗布する」という目的との関係で、塗布すべき樹脂が「フレキシブル基板よりも曲げ強さが高い」ものであることに特段の技術的意義があることをうかがわせる証拠はない。そうである以上、そのとき塗布すべき樹脂は、「フレキシブル基板よりも曲げ強さが低い」ものである必要はないものの、そうであってはならないものでもないこと、すなわち「短絡または断線を防ぐ」ものであるならば、上記のいずれでもよいことは明らかというべきである。この意味において、樹脂の選択は適宜決定できる設計的事項であるということができる。

相違点(3)について

「折り曲げ前のフレキシブル配線基板」の隣接する切り欠き部間に連続して保護用樹脂を塗布すると、折り曲げの際、切り欠き部間の保護用樹脂に張力が働くため配線が切断するおそれがあるから、「保護用樹脂が隣接する前記切り欠き部間で不連続の形状に形成されてなる」との構成は、「折り曲げ前のフレキシブル配線基板に保護用樹脂を塗布する」という製造手順の必然の結果として生ずるものであるということができる。

しかし、このことは、それだけでは、「折り曲げ前のフレキシブル配線基板に保護用樹脂を塗布する」という製造手順ではなく、「折り曲げ後のフレキシブル配線基板に保護用樹脂を塗布する」という手順を採用した場合には、「保護用樹脂が隣接する前記切り欠き部間で不連続の形状に形成されてなる」との構成が排除される、ということに結び付くものではない。そして、折り曲げ実装後に切り欠き部に保護用樹脂を塗布するに当たり、隣接する切り欠き部に保護用樹脂を連続して形成することに特段の技術的意義があることをうかがわせる証拠はない(なお、甲第6号証(5頁左上欄1行目ないし5行目・第15図)によれば、本願出願の前に公開された特許公報(特開昭60-216573)に、フレキシブル配線基板において、信頼性向上のため、折り曲げ実装後に、隣接する切り欠き部ごとに接着剤(保護用樹脂)を不連続に塗布する構成が記載されていることが認められる。)。そうだとすると、保護用樹脂の塗布の時期とフレキシブル配線基板の折り曲げの時期の先後関係と、「保護用樹脂が隣接する前記切り欠き部間で不連続の形状に形成されてなる」との構成との間に必然的なつながりはなく、「断線」を防ぐものであるならば、「保護用樹脂が隣接する前記切り欠き部間で不連続の形状に形成されてなる」との構成と「保護用樹脂が隣接する前記切り欠き部間で連続した形状に形成されてなる」との構成のいずれでもよいことは、明らかというべきである。この意味において、保護用樹脂を隣接する切り欠き部間で不連続の形状に形成する構成とするか、連続した形状に形成する構成とするかは、適宜決定できる設計的事項であるということができる。

以上のとおりであるから、本願第3発明は、引用発明1、2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとする審決の判断部分に誤りはない。

なお、審決は、本願第1、第2発明の進歩性についても審理、判断している。しかしながら、本願出願に対する拒絶査定は、本願第3発明が引用例1、2に基づいて容易に

発明をすることができたものであることのみを理由としてされたことは当事者間に争いが無い。そうすると、この拒絶査定に対する不服の審判において、拒絶理由に記載されていない本願第1、第2発明の進歩性の有無を審理、判断の対象とする場合には、審判手続中において、改めて特許出願人に対し拒絶理由について通知をし、意見書を提出する機会を与えなければならぬにもかかわらず（平成5年法律第26号、平成6年法律第116号による改正前の特許法159条2項、50条）審判手続において上記手続がとられた形跡はない。したがって、審決が本願第1、第2発明の進歩性についても審理、判断したことには、手続上の瑕疵があるといわざるを得ない。しかしながら、本願第3発明の進歩性を否定した審決の判断が支持されるべきことは、前記説示のとおりであるから、上記手続上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼさないものというべきである。

第6 以上によれば、本願各発明の特許出願に対する拒絶査定を支持した審決は結論において正当であって、原告主張の審決取消事由は理由がなく、その他、審決の認定判断にはこれを取り消すべき瑕疵が見当たらない。よって、原告の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 山 田 知 司

裁判官 阿 部 正 幸

以上