

## 特許法第29条の2における実質同一

——相違点が数値限定のみである事例を通じた考察と実務上の留意点——

植 木 久 彦\*

**抄 録** いわゆる「除くクレーム」形式で未公開先願発明の数値範囲を取り除いた特許出願に対する拒絶査定不服審判（不服2011-28155号）について、本願発明と未公開先願発明との間に相違点があるとしても、それは適宜決定されるべき設計事項であるとして拒絶審決（特許法第29条の2）がなされた。また、これに対する審決取消訴訟（知財高裁平成24年（行ケ）10433号）では、審決自体は取り消されたものの、「適宜決定されるべき設計事項」の点については特段の疑義も挟まれず、「29条の2」の「29条2項化」が懸念された事例を紹介する。また、この事例を通じて、29条の2における実質同一の認定方法につき、条文、審査基準、学説、判例を交えて理解と考察を深め、今後の実務上の留意点、さらには、「実質同一発明」を広めに認定することによる日本の産業全体からみたメリットとデメリットを検討する。

### 目 次

1. はじめに
  1. 1 経 緯
  1. 2 出願の内容
2. 本件審決
3. 本件訴訟
  3. 1 原告の主張
  3. 2 被告の反論
  3. 3 裁判所の判断
4. 考 察
  4. 1 本件事例の着目点
  4. 2 29条の2の規定（条文）
  4. 3 29条の2の趣旨
  4. 4 審査基準
  4. 5 29条の2に関する判例
  4. 6 本件判決の再確認と今後の動向予測
5. 実務上の留意点
  5. 1 出願前
  5. 2 出願後
6. おわりに

### 1. はじめに

日頃の特許中間対応実務において、拒絶理由通知書に記載された条文が「特許法第29条の2」のみであるときは、ある意味の安堵を感じる。その理由は、先願明細書に記載された発明と完全に重複している部分については諦めざるを得ないにしても、実務的な対応のメインは、先願発明との重複部分を補正により切り分けてゆく作業であり、拒絶理由を克服するためのポイントが比較的明確であることに依るものである。ただ、時折、そのような安堵感を瞬時に後退させる審決や判決にも遭遇する。ここで紹介する事例も、そのうちの一つである。

#### 1. 1 経 緯

平成16年8月13日

出願人が、発明の名称を「太陽電池用平角導体及びその製造方法並びに太陽電池用リード

\* アスフィ国際特許事務所 弁理士 Hisahiko UEKI

線」として特許出願（特願2004-235823号：以下、「本願」という。）

平成23年9月30日

特許庁が、本願を拒絶査定

平成23年12月28日

出願人が、これに対する不服の審判を請求

平成24年11月5日

特許庁が、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本が、同月20日、出願人（原告）に送達された。

## 1. 2 出願の内容

### (1) 本願発明

本件審決および判決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載（平成22年9月24日付け手続補正書による補正後のもの）は、次のとおりである（図1参照）。

「体積抵抗率が $50\mu\Omega\cdot\text{mm}$ 以下で、かつ引張り試験における0.2%耐力値が90MPa以下（ただし、49MPa以下を除く）であることを特徴とする太陽電池用平角導体。」

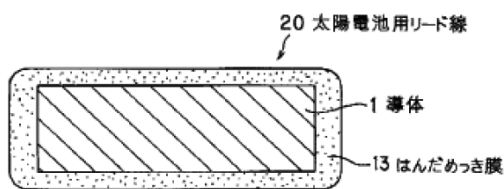


図1 本願の太陽電池用平角導体

本願発明は、従来、太陽電池を構成する部材であるシリコン結晶ウェハを薄板化することに伴って生じる、シリコンセルや接続用リード線の反りや破損の防止を目的とするものである。本願発明は、太陽電池用平角導体の体積抵抗率を $50\mu\Omega\cdot\text{mm}$ 以下とすることにより、太陽電池としての発電効率を良好に維持し、高導電性を有する接続用リード線を提供できるのみならず、引張り試験における0.2%耐力値を90MPa

以下（ただし、49MPa以下を除く）とすることによって、はんだ接続後の導体の熱収縮によって生じるセルを反らせる力を、平角導体を塑性変形させることで低減し、セルの反りを減少させることができるという効果を奏するものである。

### (2) 引用発明について

引用されたのは、特願2006-513698号（国際出願日：平成17年（2005年）5月18日）が優先権主張の基礎とする特願2004-152538号（平成16年5月21日出願。）である。この基礎出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明（以下「先願基礎発明」という。）は、下記図2に示すように、従来、はんだ付けの際に半導体基板に生じる熱応力を軽減し、半導体基板の薄肉化によるクラックの発生を防止するために、半導体材料と熱膨張差の小さい導電性材料からなるクラッド材を用いると、体積抵抗率が比較的高い合金材によって中間層が形成されるため、電気抵抗が高くなり、太陽電池の発電効率が低下するという問題を解決課題とするものである。先願基礎発明は、芯材の体積抵抗率を $2.3\mu\Omega\cdot\text{cm}$ （ $23\mu\Omega\cdot\text{mm}$ ）以下とすることにより、優れた導電性及び発電効率を得ることができるとともに、耐力を19.6ないし49MPaとすることによって、過度に変形することがなく、取扱い性が良好であり、半導体基板にはんだ付けする際に凝固過程で生じた熱応力により自ら塑性変形して熱応力を軽減解消することができるので、半導体基板にクラックが生じ難いという効果を奏するものである。

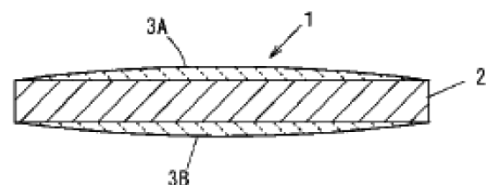


図2 先願の太陽電池用電極線材

表1 本願発明と先願基礎発明との対比表

本願発明 (特願2004-235823号)	先願基礎発明 (特願2004-152538号)
体積抵抗率が $50\mu\Omega\cdot\text{mm}$ 以下	体積抵抗率が $23\mu\Omega\cdot\text{mm}$ 以下
引張り試験における0.2%耐力値が90MPa以下 (ただし、49MPa以下を除く)	耐力が19.6ないし49MPa
太陽電池用平角導体	太陽電池用電極線材 (の芯材)

## 2. 本件審決

### (1) 対比

本願発明と先願基礎発明とを対比すると、上記表1のようになる。

### (2) 一致点・相違点

本件審決が認定した一致点・相違点は、次のとおりである。

#### ア 一致点

体積抵抗率が $50\mu\Omega\cdot\text{mm}$ 以下で、かつ引張り試験における0.2%耐力値が90MPa以下である太陽電池用平角導体

#### イ 相違点

本願発明は、引張り試験における0.2%耐力値について、「(ただし、49MPa以下を除く)」とされている点

### (3) 審決

審決は、本願発明は先願基礎発明と実質的に同一である、というものである。その詳細な理由については、後掲の「3. 2被告の反論」とほぼ重複しているので、ここでは割愛させて頂く。

## 3. 本件訴訟

### 3.1 原告の主張

原告は、本願発明と先願基礎発明との間の一致点について争ったが、本事案の主戦場ではないと思われるため、説明は割愛させていただき、

以下、相違点に係る主張内容について判決文から引用する。

(1) 本願発明は、シリコンセルの反りに着目し、反りを生じ難くすることを解決課題とし、「0.2%耐力値が90MPa以下(ただし、49MPa以下を除く)」とする課題解決手段を採用することにより、太陽電池モジュールの生産性や信頼性の低下を抑制するという効果を奏するものである。

他方、先願基礎発明は、クラック(シリコンセルの割れ目やひび割れ)に着目し、クラックを生じ難くすることを解決課題とした上で、半導体基板の厚さを因子とせず、「耐力を19.6~49MPa」とする課題解決手段を採用するものであり、先願基礎明細書には、シリコンセルの反り及び反りに起因する弊害を低減することに関する記載及び示唆はない。

(2) 先願基礎発明は、クラックを生じ難くするために特定の耐力に係る数値範囲を規定しているのに対し、本願発明は、反りを生じ難くするために、先願基礎発明が積極的に排除した数値範囲を発明特定事項とするものである。先願基礎発明における「19.6~49MPaの耐力範囲」は、先願基礎発明の本質的部分であって、設計上適宜定められるものではない。先願基礎明細書において、その数値範囲以外の耐力値でクラックを生じ難くしようとする発明が開示されているわけではないから、先願基礎発明の数値範囲が設計上適宜定められるにすぎないものと理

解されることはあり得ない。

(3) 本件審決は、先願基礎明細書の表1（以下「表1」という。）の試料No.3及び5の結果に基づいて、クラックの発生が芯材の耐力によってのみ影響されるものではないとし、また、シリコン基板として、厚さが200 $\mu$ mより厚いものを採用すれば、耐力の上限として、49MPaより大きいもの、すなわち先願基礎発明が排除している耐力の値を採用し得るとする。しかしながら、表1の試料No.3は、体積抵抗率が大きいことから、比較例とされたものであるし、原告による実験結果（甲19）によれば、表1のNo.3に関する記載は、クラック発生の有無に関する結果の信憑性に乏しい。また、試料No.5は、先願基礎発明及び本願発明から除外されている従来例にすぎない。先願基礎発明は、半導体基板の厚さによらずに、耐力を19.6ないし49MPaとすることによって半導体基板におけるクラックの発生を防止しようというものであるから、「19.6～49MPaの低耐力材で芯材が形成されると半導体基板にクラックが生じ難い」ことをその本質的部分としており、先願基礎明細書において、クラックの発生に関する他の因子は特定されていない。にもかかわらず、本件審決は、試料No.3及び5の結果から、直ちに、クラックの発生が芯材の耐力によってのみ影響されるものではないと判断し、先願基礎発明が排除している耐力に係る数値範囲を採用できるとしているから、本件審決の判断は誤りである。

(4) 以上のとおり、本願発明と先願基礎発明とでは、発明の本質的部分である耐力に係る数値範囲が互いに相容れない。これに加えて、両者における課題及び効果に関する数値限定の技術的意義も互いに異なっているから、両発明が実質的に同一の発明であるということとはできない。

### 3. 2 被告の反論

(1) クラックが発生するか否かは、芯材の耐力のみが影響するものではなく、半導体基板の厚さにも依存するものであって、先願基礎発明の耐力は、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて設計上適宜に定められたものといえることができる。本願発明及び先願基礎発明は、いずれもシリコン結晶ウェハを薄板化した際に生じる問題を解決するために、平角導体（芯材）を塑性変形させることによってはんだ付けする際の熱応力を低減させる点において、共通の技術的思想に基づく発明である。本願明細書において、0.2%耐力値として49MPa以下を除くことの技術的意義に関する記載はなく、本願発明の耐力に係る数値範囲について、90MPa以下から49MPa以下を除くことに格別の技術的意義を見いだすことはできないから、当該事項について設計的事項を定めた以上のものといえることはできない。

(2) 先願基礎発明の耐力に係る数値範囲（19.6～49MPa）も、設計上適宜に定められたものにすぎないから当該数値範囲に限られるものではなく、本願発明及び先願基礎発明における耐力に係る数値範囲の特定についての相違は、発明の実施に際し適宜定められる設計的事項の相違にとどまるものであって、発明として格別差異を生じさせるものではない。

(3) 原告は、実験結果を根拠として、表1のNo.3に関する記載はクラック発生の有無に関する結果の信憑性に乏しいなどと主張するが、当該主張は、先願基礎明細書の記載に基づかない主張である。

### 3. 3 裁判所の判断

#### (1) 耐力に係る数値範囲について

(ア) 本願発明と先願基礎発明とは、体積抵抗率が $23\mu\Omega\cdot\text{mm}$ 以下である太陽電池用平角導体である点で一致する（その点で、体積抵抗率が $50\mu\Omega\cdot\text{mm}$ 以下で、かつ引張り試験における0.2%耐力値が90MPa以下で一致するとする本件審決の認定は相当ではない。）にすぎず、引張り試験における0.2%耐力値については、本願発明は90MPa以下で、かつ49MPa以下を除いているため、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲（19.6～49MPa）を排除している。したがって、本願発明と先願基礎発明とは、耐力に係る数値範囲について重複部分すら存在せず、全く異なるものである。

(イ) 先願基礎発明は、耐力に係る数値範囲を19.6ないし49MPaとするものであるが、先願基礎明細書には、太陽電池用平角導体の0.2%耐力値を、本願発明のように、90MPa以下（ただし、49MPa以下を除く）とすることを示唆する記載はない。また、半導体基板に発生するクラックが、半導体基板の厚さにも依存するものであるとしても、耐力に係る数値範囲を本願発明のとおりとすることについて、本件出願当時に周知技術又は慣用技術であると認めるに足りる証拠はないから、先願基礎発明において、本願発明と同様の0.2%耐力値を採用することが、周知技術又は慣用技術の単なる適用であり、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて適宜決定されるべき設計事項であるということとはできない。

したがって、本願発明と先願基礎発明との相違点に係る構成（耐力に係る数値範囲の相違）が、課題解決のための具体化手段における微差であるということとはできない。

(ウ) 本願発明は、耐力に係る数値範囲を90MPa以下（ただし、49MPa以下を除く）とす

ることによって、はんだ接続後の導体の熱収縮によって生じるセルを反らせる力を平角導体を塑性変形させることで低減させて、セルの反りを減少させるものである。

これに対し、先願基礎発明は、耐力に係る数値範囲を19.6ないし49MPaとすることによって、半導体基板にはんだ付けする際に凝固過程で生じた熱応力により自ら塑性変形して熱応力を軽減解消させて、半導体基板にクラックが発生するのを防止するというものである。

そうすると、両発明は、はんだ接続後の熱収縮を、平角導体（芯材）を塑性変形させることで低減させる点で共通しているものの、本願発明は、セルの反りを減少させることに着目して耐力に係る数値範囲を決定しており、他方、先願基礎発明は、半導体基板に発生するクラックを防止することに着目して耐力に係る数値範囲を決定しているのであって、両発明の課題が同一であるということとはできない。

#### (2) 被告の主張について

被告は、本願発明及び先願基礎発明は、いずれもシリコン結晶ウェハを薄板化した際に生じる問題を解決するために、平角導体（芯材）を塑性変形させることによって、はんだ付けする際の熱応力を低減させる点において、共通の技術的思想に基づく発明であるところ、本願発明の耐力に係る数値範囲から49MPa以下を除くことに格別の技術的意義を見いだすことはできないから、当該事項について設計的事項を定めた以上のものということとはできず、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲も、設計上適宜に定められたものにすぎないから、当該数値範囲に限られるものではなく、本願発明及び先願基礎発明における耐力に係る数値範囲の特定についての相違は、発明の実施に際し、適宜定められる設計的事項の相違にとどまるものであって、発明として格別差異を生じさせるものではないと主

張する。

しかしながら、前記のとおり、本願発明はセルの反りを減少させることに、先願基礎発明はクラックを防止することに、それぞれ着目して、耐力に係る数値範囲を決定しているのであるから、両発明の課題は異なり、共通の技術的思想に基づくものとはいえないから、被告の主張は、その前提自体を欠くものである。

また、前記のとおり、本願発明の耐力に係る数値範囲から49MPa以下を除くことが、設計上適宜に定められたものにすぎないということではできず、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲についても、同様に、設計上適宜に定められたものにすぎないということではできない。したがって、被告の上記主張は、採用することができない。

## 4. 考 察

### 4. 1 本件事例の着目点

まず着目されるのは、原査定理由が特許法29条の2であるにもかかわらず、審判官は、まるで進歩性の問題であるかのような判断要素により結論を導いた点である。すなわち、「クラックが発生するか否かは、芯材の耐力のみが影響するものではなく、半導体基板の厚さにも依存するものであって、先願基礎発明の耐力は、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて設計上適宜に定められたものということができると認定しているが、これは、数値範囲を規定された「耐力」という指標は、様々なパラメータの影響を受けるから、適切な値となるように検討されて当然であろう、という論法である。

通常、進歩性の議論では、「当業者」の創作能力が検討され、「設計上適宜に定める」行為の主体は、とりもなおさず「当業者」であるが、本件審決には、意図的かどうかはわからないが「当業者が」という文言が出てこない。

そして、結論として、相違点である耐力の範囲が、「中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて適宜決定されるべき設計事項」というべきであり、…そうすると、前記相違点に係る本願発明の構成である『(ただし、49MPa以下を除く)』とされる点は、先願基礎発明において適宜決定されるべき設計事項の相違にとどまる」としている。

裁判所は、結論としては審決を取り消したものの、判決の中で、「周知技術又は慣用技術の単なる適用であり、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて適宜決定されるべき設計事項であるということではできない。」としており、相違点が「適宜決定されるべき設計事項」であるか否かという指標がそのまま引き継がれたような格好となった。

このように、実質同一の問題と進歩性の問題の区別が見えにくい特許庁と裁判所の論旨に、違和感と混乱を持たれた知財実務者は少なくないであろう。問題点に立ち返って検討するためにも、そもそも29条の2がどのような規定振りの条文であり、また、「実質同一」とされる範囲がどこまで及ぶのか、再確認する必要に迫られる。確認のため、以下、条文、審査基準、判例の順に紐解いていくこととする。

### 4. 2 29条の2の規定(条文)

いまさら挙げるまでもないであろうが、29条の2は次の通り規定している。

[第29条の2]

「特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願…の願書に最初に添付した明細書…に記載された発明…と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」

このように、29条の2は、先願発明（以下、「準

公知発明」と記載する場合がある。)と、あくまでも同一発明について規定した条文である。ちなみに、29条1項各号(新規性)も、「同一」の発明に対して規定されたものであり、29条2項(進歩性)とは判然と区別して規定されている。これに対して、準公知発明に関しては、準公知発明から容易に想到し得る発明については、下記図3に示すように、規定がない。

準公知発明に対して進歩性に対応するような規定がないということは、準公知発明に基づき容易に想到し得るような発明については、法はこれを拒絶することまでは予定していないと、積極的に反対解釈することができるであろう。

原則的にはこのような解釈で良いのであるが、特許庁における審査・審判、ならびに裁判所の審理においては、29条の2の趣旨からして、同条に定める「同一」の解釈を、いわゆる「実質同一」にまで広げる実務が定着している。

#### 4. 3 29条の2の趣旨

それでは、29条の2の趣旨は、あらためて考えるにどのようなことであつたであろうか。一般的には次のように考えられている<sup>1)</sup>。

(i) 特許制度は、発明の開示(公表)の代償として一定期間の独占権を認めるものである以上、先願の明細書に記載されている発明以外に何ら新しい発明を開示しない者にあらためて

独占権を付与することは法主旨に矛盾する(公開代償説)。

(ii) もし29条の2の規定がなければ、出願人は、その出願に係る発明について発明の詳細な説明等に記載した事項についても別出願により権利を取得しておかなければ後願者である他人に権利が付与されるおそれがある。これを防ぐためには、結局、出願人は多くのいわゆる防衛出願をしなければならない等の弊害が生じ、多大の負担を強いられることになる。

(iii) 先願者が特許請求の範囲に記載しなかった発明は、これを広く公共のために提供(一種の権利放棄)した公有財産とみるべきである。

(iv) 審査請求制度の採用に伴い、審査を行うおうとする出願に先願が存在するときは、先の出願の処分が確定するまで後願の処理を待たなければならず(39条5項)、審査に著しく遅れを生じることになる。

これらのうち、趣旨(ii)、(iv)については、39条が密接に関連していることから、29条の2の「同一」の解釈にあたっては、筆者の私見であるが、先願発明と後願発明との間の権利関係の調整(すなわち二重特許の防止)が図られる程度で十分であり、29条の2の適用範囲を拡張解釈する必要性は比較的少ないように思われる。また、趣旨(iii)についても、明細書等の

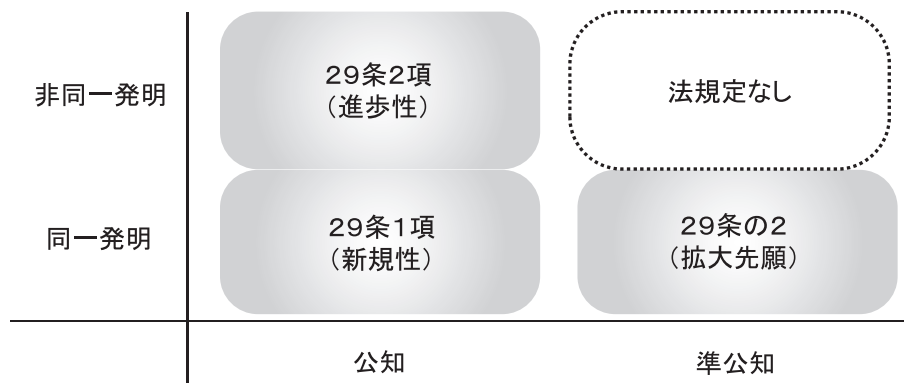


図3 各条文の守備範囲

みに記載された発明自体の放棄は首肯できるとしても、放棄範囲を狭く解釈すべき理由は特段みあたらない。

これらに対して、趣旨(i)(公開代償説)に立つと、29条の2の拡張解釈に、多少なりとも妥当性が生じるようにも見える。特許庁の特許実用新案審査基準には、法趣旨としてこの公開代償説のみが掲載されている(第Ⅱ部第3章1)。

#### 4.4 審査基準

特許実用新案審査基準の第Ⅱ部第3章3.4には、実質同一の判断基準として、次のように記載されている。

「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)は同一とする」という判断基準が示されている。

このように、審査基準によれば、先願発明と本願発明との間に相違点があったとしても(例えば、両者の数値範囲が重複していない場合であっても)、それを以て即座に「両発明が同一のものではない」という結論を出すのではなく、相違点が微差であるかどうかを判断する構成となっている。整理すると、下記図4のような判断フローとなる。

この判断フローの中で、相違点の判断(ステップ1)は比較的容易であっても、その相違点が微差といえるのかどうかの判断(ステップ2, 3)は容易ではない<sup>2)</sup>。また、先願発明との重複範囲を切除する、いわゆる「除くクレーム」が認められていることも相俟って、実際の多くの審査実務では、先願の数値範囲を除く補正をすることにより、多くの場合、拒絶理由は解消される(表2の「多くの審査実務」の欄参照)。

ステップ1は、法の絶対要請であるので確実

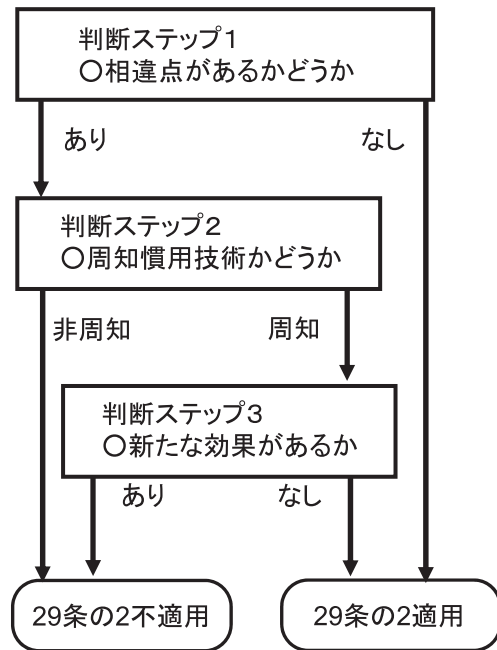


図4 判断フロー

に踏まれるべきものであるが、他方、ステップ2, 3は、法律上の明確な根拠はないため、これらのステップを画一的に適用せず、必要に応じて検討するという程度の現在の多くの審査実務は妥当なところにあると思われる。

ところが、本稿で紹介した審決は、ステップ2, 3どころか、これらを飛び越えて、相違点が、「先願基礎発明において適宜決定されるべき設計事項」であるという、普段であれば進歩性の判断に用いる観点を持ち出したために、大きな違和感が残るものであった。さらに、知財実務者からみれば、構成の同一性を主要な観点としているように思われる普段の実務との間に、さらに大きなギャップを感じるものであったことであろう(同様に表2参照)。

なお、法律の適用関係からすると直接関係のないことではあるが、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲は、19.6~「49MP」であったのに対して、先願を基礎とした優先権出願(本願の出願後)では、耐力に係る数値範囲は、19.6~「85MP」に拡張され、この「85MP」がWO2005-114751号として公開されている。審査官や審判



表2 判断要素のまとめ

条文	29条1項	29条の2		29条2項
特許法の規定	発明同一	発明同一		容易に想到
審査基準	構成同一	ステップ1 構成同一	ステップ2, ステップ3 実質同一＝課題解決における微差 (周知慣用技術の付加, 削除, 転換等であり, 新たな効果無し)	容易に想到
多くの審査実務	構成同一	構成同一が 主要な観点	← ギャップ	・適宜決定 ・設計事項
本件審決		数値範囲	適宜決定される設計事項	である。
本件判決		重複なし	適宜決定される設計事項	とはいえない。

官が、通常の実務であれば即座に認められているはずの「(ただし, 49MPa以下を除く)」という出願人の対処を素直に受け入れられずに「適宜決定されるべき設計事項というべきであり」と処したくなったのは、このような耐力値に関する出願が、偶然とはいえ先願者と後願者から連続して応酬された状況を目の当たりにしたことが遠因しているのかもしれない。

#### 4. 5 29条の2に関する判例

さて、29条の2に関する過去の判例はどのようなものであったであろうか。前述の判断ステップ1の段階で、「相違点なし」と認定されているケースについては、「効果等を検討するまでもなく同一」と一蹴しているのが一般的であるので、ここでは、29条の2における「実質同一」が争点となった判例をいくつか紹介する。

##### (1) 進歩性との切り分け

29条の2の「実質同一」の判断基準が、進歩性の判断基準と、ともすれば混同されがちとなる点に関し、これらは区別して捉え、実質同一の範囲を不当に広くするべきではないとする判例がある。東京高判平5. 6. 24 (平3(行ケ)第260号「電気コネクタ事件」では、「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、単なる設計変更である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もっ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は技術的意義を見出し難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。」と判示している。

##### (2) 相違点が微差であるかどうか

先願発明と後願発明との間に相違点がある場合に、その相違点が微差であるかどうかについて過去の判例では、概ね審査基準に示されている上記の判断ステップ2 (相違点が、周知技術、慣用技術の付加, 削除, 転換等であるかどうか)、判断ステップ3 (新たな効果を奏するものではないかどうか) が踏まれているようであり、この点では、特許庁の審査基準とも特段異なるところはなく、「実質同一」の判断要素は安定しているように思われる。

ただ、下記 (i) ~ (iii) の判例のように、判

断ステップ3の「新たな効果」の評価については、先願発明の効果と異なるだけでは不十分であり、相違点が周知技術の場合、周知技術が既に内包している効果については、新たな効果とは認定されていないケースがあることに注意する必要がある。

(i) 知財高裁平成20年8月28日判決、平成19年(行ケ)第10282号 [乗り物シート用ピボット機構事件]

「本願発明が、金属クラウンによって第1及び第2の剛性フレームが実質的にその全周にわたって面外方向に相互に拘束されるものであり、そのような構成を採ることにより、引用例構成のように片持ち梁状態で支持するよりも強度が増加し互いに離間しにくくなるとの効果が得られたとしても、その効果は、周知技術を適用したことにより必然的に得られる効果にすぎず、本願発明により新たに得られた作用効果ということではできない。」

(ii) 知財高裁平成19年9月12日判決、平成18年(行ケ)第10533号 [スロットマシン事件]

「『メダルの払い出しが伴わない図柄の複数の組合せ』として『リプレイの図柄の組合せ』を設けるという相違点1に係る本件訂正発明に係る構成がもたらす作用効果は、既に、周知技術においてもたらされていた作用効果であり…」

(iii) 知財高裁平成25年8月9日判決、平成25年(行ケ)第10022号 [情報提供システム事件]

「本願発明の作用効果は、先願発明の奏する作用効果と本件周知技術がもたらす作用効果との総和にすぎないものと認められる。」

#### 4.6 本件判決の再確認と今後の動向予測

ここで改めて本件の「太陽電池用平角導体事件」に振り返ると、裁判所は、上記のように(ア)～(ウ)の判断ステップを踏んでいる。

(ア)では、「本願発明と先願基礎発明とは、耐力に係る数値範囲について重複部分すら存在

せず、全く異なるものである。」としており、これは、審査基準の判断ステップ1と同じである。

(イ)では、「耐力に係る数値範囲を本願発明のとおりとすることについて、本件出願当時に周知技術又は慣用技術であると認めるに足りる証拠はない」としており、これは、審査基準の判断ステップ2と同じである。

(ウ)では、「両発明は、…点で共通しているものの、本願発明は、セルの反りを減少させることに着目して耐力に係る数値範囲を決定しており、他方、先願基礎発明は、半導体基板に発生するクラックを防止することに着目して耐力に係る数値範囲を決定しているのであって、両発明の課題が同一であるということではできない」としており、効果の相違を評価するか、課題の相違を評価するかの違いがあるものの、審査基準の判断ステップ3と同じである。

(なお、図4のように、相違点が周知慣用技術ではない、若しくは、効果が新たなものである、のうちいずれか一つを満たせば29条の2が不適用となる。つまり判断ステップ2と3とは、順不同の関係にある。本件判決では、前掲3.3(1)(イ)に示したように、(ウ)の検討の手前で、相違点が微差ではない(=実質同一ではない)と結論付けており、(ウ)が念のための議論になっている。逆に、(ウ)を先に検討して相違点が微差ではないという結論を出し、(イ)を念のための議論とすることもできたであろう。)

いずれにしても、本件「太陽電池用平角導体事件」の判断要素は、過去の他の判例、および審査基準の内容とも整合しているように考えられる。確かに、(イ)において「適宜決定されるべき設計事項であるということではできない」という進歩性の判断であるかのような記述をしているが、これは読み替えれば、「(特許庁が主張するような)『適宜決定されるべき設計事項である』、ということではできない」と、特許庁

が使用した文言と同じ文言を入れて、単に特許庁の主張を否定する意図で使用したように考えられる。そのように考えると、今回、判決の中で、「適宜決定されるべき設計事項」という用語が飛び出したものの、これまでの通例である検討項目（判断ステップ1～3）と異なる基準を導入しようという意図はないものと思われる。

したがって、今後の実質同一の判断実務が進歩性判断に近づいて行くとは、法改正でもない限り、即座には考えにくい。なお、今後の実務において、「最適材料の選択」や「数値範囲の最適化・好適化」という用語が偶発的に使用される可能性も否定できないが、表現上、他に適切なものが思い浮かばないことに起因するものと推測あるいは予測される。

問題なのは、上記の電気コネクタ事件に判示されているように、「進歩性」のハードルよりも「実質同一」のハードルの方が低いという共通認識が判例・学説を通じてあるものの、これを担保するための基準なり用語が確立されていないことである。そのために、実質同一であることを認定するための用語として、「適宜決定されるべき設計事項である」<sup>3)</sup>、あるいは「格別な技術的意義があるとはいえない」<sup>4)</sup>など、本来は進歩性を論じる際に使用される用語が自由に借用され、結果として、二つの判断基準を混同しているような事例が発生しているのである。この点は、今後の判例なり、審査基準の改訂に期待したい。とりわけ、「新たな効果」の意味を明確にする必要がある。「新たな効果」が、もし、進歩性の議論に用いられる「引用発明と比べて異質な効果」（審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)）と同等或いはそれ以上の効果を求めるようであれば（例えば、先述の「乗り物シート用ピボット機構事件」や「スロットマシン事件」のように、引用発明とは異なる効果ではあるが、それが周知の効果である場合をアウトにするようであれば）、例えば相違点が周知であ

り効果が勝負となる場合には、実質的に進歩性と同じ、或いはそれ以上の高さのハードルを課される逆転事例が出現しそうである。現在の審査基準のように、進歩性の判断基準と実質同一の判断基準が、互いに独立した別々のものとして記載されている以上、つまり、「異質な効果」と「新たな効果」との相対的な関係が規定されていない以上、「実質同一の方が、当然、ハードルは低いだろう」という期待は根底から打ち碎かれることになる。

（ちなみに、極端な例ではあるが、米国特許法§102条(e)項および§103条によれば、未公開先願発明も非自明性の検討対象となっているので、発明の非自明性については日本のようなダブルトラックを敷く必要はない。）

## 5. 実務上の留意点

### 5.1 出願前

出願前の留意点としては、発明の上位概念、中位概念、下位概念を段階的に準備する（数値範囲であれば、好適範囲を段階的に記載する）、発明特定事項を規定することにより解決される課題（発明の効果）を記載する、という一般的な事項との共通点も多い。

他方、上述の判例(i)～(iii)のように、「新たな効果」が、先願発明の効果と異なるだけでは不十分であり、相違点が周知技術の場合、周知技術が既に内包している効果については、新たな効果とは認定してもらえない傾向がある。つまり、上記図4において、判断ステップ2において相違点が周知事項であると認定された場合には、判断ステップ3を自動的に突き抜けて、「29条の2適用」に落ち込むことになる。つまり、相違点が周知である場合には、判断ステップ2、3は、実質的に一つのステップに統合されてしまう。このような認定を避けるためには、発明特定事項の規定理由として、周知の効果とは異

なる効果を仕込ませておく必要がある。例えば、(これは進歩性の判断事例<sup>5)</sup>であるが)、飲料水用容器の外面を覆う高分子フィルムの発明につき、引用文献に記載された課題が「擦り傷による表面白化防止」であるのに対して、出願にかかる課題が「指紋付着による表面白化防止」であった。裁判所は、これらをメカニズムの異なる別異の課題であると認定して、発明の進歩性を認めた。

幸い、「異質な効果」であればその効果の程度が顕著であることまでは求められていないので、周知ではない効果を、視点を変えて出願前に捻出することが、明細書の品質を向上させる上で重要である。概して技術者は、市場のニーズに応えるものが発明の効果であると捉えがちであるが、市場のニーズは概して公知或いは周知であろう。これに対して、上記の「表面白化防止」の例で、もし仮に「指紋付着による表面白化防止」が顕在的なニーズではなかったとしたら、これは、「異質な効果」を足がかりとした非常に巧みな出願戦略であったといえる。

## 5. 2 出願後

査定系であれ当事者系であれ、出願を拒絶しようとする立場にある当事者としては、29条の2の問題であったとしても、今回の事例のように、「適宜決定されるべき設計事項」というアグレッシブな先導をしがちとなる。このような場面で、出願（又は特許）を守る立場にある者としては、これに真っ向から反論していたのでは相手の土俵で相撲をとることになる。まずは、進歩性の議論と実質同一の議論とを混同すべきでないことを、問題点として最初に指摘すべきである。指摘をしなければ、当然のことながら、裁判所を含めた上級審ではこれを問題として取り扱ってはくれないからである。

## 6. おわりに

そもそも論になってしまうのであるが、今回の事例における先願基礎発明の49MPaと、本願発明に含まれる49.01MPaとの間に、本当に技術的な効果の相違があるのであろうか。49.1MPaなら大丈夫か。あまり科学的な話ではないように思える。このような議論で労力を消耗するよりも、発明の構成（本件では数値範囲）の区別を以てキッパリと発明の異同を論じる方が、特許制度の安定的運用の面からみて得策という議論があっても良いように思われる。

29条の2の基幹をなす公開代償説、すなわち、「先願の明細書に記載されている発明以外に何ら新しい発明を開示しない者にあらためて独占権を付与することは立法主旨に矛盾する」こと自体は、正論であると思われるが、「何ら新しい発明を開示しない者にあらためて独占権を付与」という部分が、この理論の説得力を担保する重要な部分なのであり、先願発明の外側にある発明に対し、この理論を借りて、進歩性と同列の議論をすることには疑問を感じる。

進歩性には、技術を飛躍的に発展させる機能と、特許権の乱立による弊害を防止する機能を持たせているとされているが、技術の飛躍的発展は、現実には市場的インセンティブに依るところが大きく、まして、29条の2のような適用機会の少ない規定によって担保されるものとは考えにくい。特許権の乱立に関して言えば、現に公知となった発明を下敷きにして、悪意に特許権を乱立させることは可能であるからこれを防止する必要はあるが、未だ世に知られぬ発明の隣をピンポイントで狙うことは、例えるなら、見えないグリーンに向かってアルパトロスを狙うぐらいに難しい。先願発明の外側にある発明を拒絶することのメリットがそれほど大きなものなのかを再評価する必要があるように思える。

他方、未だ見ぬ発明に基づき、「適宜設計し

得る」という理由で拒絶されて、次なる創作意欲を燃やせるだろうか。また、特許制度の根幹たる発明公開意欲をそのまま維持できるであろうか。さらには、実質同一発明を認定するためには、いわば新規性と進歩性の中間を射抜く難解な審査工程を経なければならず、これによる審査負荷の増大、審査滞貨の増大、訴訟費用の増大を生み出すであろう。これらすべてのデメリットを差し引いても、まだメリットが残るのかどうか、今後、バランスを考慮した議論がなされることを期待したい。

#### 注 記

- 1) 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

- 2) 後藤麻由子「特技懇」No.241, 95頁～108頁（2006. 5. 8）。特に108頁。「29条の2の「実質同一性」の範囲を29条2項と明確に切り分けることは非常に難しいことのように感じる。なぜなら、差異となっている部分について、「周知・慣用技術」といえるかどうかを正確に判断するのは容易ではないし、それによる作用効果が格別のものではないということを立証するのにもまた容易ではないからである」としている。
- 3) 知財高裁平成24年1月16日判決，平成23年（行ケ）第10109号
- 4) 知財高裁平成19年9月12日判決，平成18年（行ケ）第10533号
- 5) 知財高裁平成17年6月2日判決，平成17年（行ケ）第10112号

（原稿受領日 2014年1月31日）

