

---

# 知的財産権講義（6）

## 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 27 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。第六回目は、特許要件のうち、先願、拡大された先願、冒認、公序良俗違反等について議論します。また、判例研究として、いわゆるキルビー特許事件を採りあげました。

### 目次

1 設問	138
2 特許要件（その2）	139
2.1 先願	139
2.1.1 先願主義とその意義	139
2.1.2 先後願の時期的基準	139
2.1.3 先後願の客体的基準	139
2.1.4 発明の同一性の判断	140
2.1.5 先後願の主体的基準	140
2.1.6 競合する出願の取扱い	140
2.2 拡大された先願	141
2.2.1 拡大された先願の地位とその意義	141
2.2.2 時期的基準	141
2.2.3 客体的基準	141
2.2.4 先願の対象となる発明	142
2.2.5 発明者同一の場合の不適用	142
2.2.6 出願人同一の場合の不適用	142
2.3 冒認	143
2.4 公序良俗違反	143
2.5 条約による不特許事由	144
A 判例研究：先願	145
B 判例研究：拡大された先願	164

## 1 設問

以下の設問の正誤を判定して下さい。

- (1) 同一の発明に関する出願の先後は、出願日をもって決するが、同日出願のときは、出願前の事情が考慮されることがある。
- (2) 同一発明に関して、二つの出願が同一人によって同日になされたときは、その出願人は当然に特許を受けることができる。
- (3) 一度出願したものを取り下げ・放棄したときは、これを再度出願すれば特許を受けることができることがある。
- (4) 一度出願したものが出願拒絶されたときは、これを再度出願しても特許を受けることができる場合はない。
- (5) 第三者に発明を不正に取得され、その第三者による出願が出願公開されたときは、真の発明者が特許を受けることができる場合はない。
- (6) 発明者が同一であれば、発明者の先願であって出願公開されたものを引用して拒絶されることがない。
- (7) 出願人が同一であっても、出願人の後願であって先願の出願公開前に出願したものは、特許を受けることができる場合がない。
- (8) 原子力変換物質に関する特許は、一定の制約が課せられることがある。
- (9) クローン人間に関する発明は、公序良俗を害するおそれがあるので特許されることはない。
- (10) クローン人間に関する発明には、国際条約によって特許を付与することができない。

設問は以上。

## 2 特許要件（その2）

### 2.1 先願

#### 2.1.1 先願主義とその意義

特許法 39 条は、同一発明について二以上の出願が競合した場合には、最先の特許出願人へのみ特許を付与することになっています。これを先願主義といいます。

特許権は、独占排他件であるため、重複特許は許されません。このような重複特許を排除する方法としては、先発明主義と先願主義があります。

しかし、先発明主義は、発明時の立証が困難であり、権利の信頼性、安定性が低いという欠点があるといわれています<sup>1</sup>。一方、先願主義は、先後の判断が容易で、権利の信頼性、安定性も高いという利点があるとされています。

そこで、我が国の特許法は、先願主義を採用することとしています。

#### 2.1.2 先後願の時期的基準

出願の日を基準として<sup>2</sup>、先後願の判断をします（39 条 1 項）。時刻の証明は、煩雑であり、また同一発明の同日出願がまれであることを考慮すれば、当事者間の協議（39 条 2 項、4 項）により解決する方が合理的であると考えられたからです。

出願の日とは、特許庁に願書を提出した日をいいます、原則として到達主義が採用されていますが、郵送による場合には発信主義となっています（19 条）。特殊な出願の場合には、出願日を以下のように取り扱っています。

- 分割・変更出願： 原出願日（44 条 2 項、46 条 5 項）
- パリ優先権： 最初の出願日（パリ 4 条 B）
- 国内優先権： 先の出願日（41 条 2 項）
- 国際特許出願： 国際出願日（PCT11 条 (3)、184 条の 3 第 1 項）

#### 2.1.3 先後願の客体的基準

先願の対象となる出願の種類としては、

- 特許出願、実用新案登録出願： ともに対象となります。発明と考案とは技術的思想の創作として同質だからです（2 条 1 項、実 2 条 1 項）。一方、意匠登録出願や商法登録出願は、先願の対象とはなり得ません。
- 外国語特許出願： 翻訳文を提出することを要することの他は特許出願と同様だからです（36 条の 2）。
- 国際特許出願、国際実用新案登録出願： 我が国を指定国として含む場合には、その国際出願日にされた特許出願とみなされているからです（184 条の 3、実 48 条の 3）。

があります。

一旦出願されたものであっても、種々の理由によって先願としての地位を喪失することがあります（39 条 5 項本文）。すなわち、

- 放棄された出願： 未公開の放棄出願は、第三者の利用に貢献していないためです。当該放棄出願の出願人は、第三者に特許が付与されることの可能性を許容しているものと考えられます。

<sup>1</sup>米国では、先発明主義を採用しています。この制度を担保するために、最先発明者である旨の公証宣誓書の提出、interference 手続き等が設けられています。また、先に発明したというだけでなく、実用化に向けた「適正努力」といったものが考慮されることもあります。

<sup>2</sup>新規性の判断では、「出願の時」とされていることとの相違に注意して下さい。

- 取り下げられた出願<sup>3</sup>： 再出願の途を与えるためです。
- 却下された出願： 法的地位を与えることが妥当でないためです。
- 拒絶査定確定出願： 未公開の拒絶査定確定出願は、第三者の利用に貢献していないためです。ただし、協議不調により、拒絶査定となった出願については、先願の地位を付与するようにしています（39条5項但書）。そうしないと、同一出願について後に出願した者に特許が付与されることになって不合理だからです。
- 冒認出願： 真の発明者による出願の途を確保するため。

のような場合です。

上記39条5項但書の場合に加えて、特許権又は実用新案権の設定の登録がされた出願については先願の地位が確定的に付与されます。これによって、重複特許を排除するようになっています。

#### 2.1.4 発明の同一性の判断

発明の同一性の判断は、請求項に係る発明特定事項が相互に一致するか否かによって判断されます。具体的には、以下のような手順によります。

- 請求項が複数ある場合には、各請求項ごとに発明特定事項を認定します。
- 発明特定事項は、原則として請求項の記載に基づいて認定します。もっとも用語の意義を解釈するために詳細な説明等の記載が参酌されることはあります。
- 両発明特定事項を対比して一致点と相違点を認定します。
- 両者に相違点がない場合には、同一発明とされます。
- 両者に相違点があっても実質的に同一とされることがあります。すなわち、
  - － 後願の発明が、先願の発明に対して周知・慣用技術の不加、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
  - － 先願発明が下位概念であって、後願発明が上位概念である場合<sup>4</sup>
  - － 後願発明が、先願発明に対して単なるカテゴリー<sup>5</sup>表現上の差異しかない場合

#### 2.1.5 先後願の主体的基準

出願人が異なる場合のみならず、出願人が同一の場合にも先後願を判断するようにしています。重複特許を排除することが主たる目的だからです。また、同一人が異なった日に同一の出願をしたものに特許を付与すると、実質的に特許権と存続期間が延長されることになって不合理だからです。

#### 2.1.6 競合する出願の取扱い

- 異日出願の場合： 最先の出願人にのみ特許が付与されます。
- 同日出願の場合： 私的自治の尊重、審査処理の迅速、当事者間の公平を考慮して
  - － まず、特許庁長官による協議命令が発せられます。
  - － そして、協議により定めた一方の出願人にのみ特許が付与されます。

<sup>3</sup>放棄と取り下げとは、本来的には異なった意義を有していますが、特許法上の効果としては、現状では異なることはありません。

<sup>4</sup>逆に、先願発明が上位概念であって、後願発明が先願に開示されていない下位概念の場合には、同一発明とはされません。上位概念の先願発明によっては下位概念の後願発明を認定することができないからです。

<sup>5</sup>物の発明、方法の発明、物の製造方法の発明をいいます。

- 協議結果の届け出がない場合には、協議不成立とみなされます。
- 協議不成立の場合には、いずれの者にも特許されません。

といった手順が踏まれます。

したがって、39条に規定する先願主義に反する場合には、拒絶理由通知<sup>6</sup>が発せられ、これが解消しない場合には拒絶査定となります。

拒絶理由を回避するためには、協議の結果を届けるだけでは不足であって、一方の出願の放棄、取り下げ、重複する請求項を削除する補正等をする必要があります。さらには、他方出願の共同出願人となるための願書の補正等も付随的に必要となります。

## 2.2 拡大された先願

### 2.2.1 拡大された先願の地位とその意義

いわゆる拡大された範囲の先願の地位とは、後願の出願後に特許掲載公報の発行等がされた先願の願書に添付した明細書又は図面に記載されている発明又は考案と同一の発明についての後願を排除し得る地位をいいます(29条の2)。

重複特許を排除する先願主義(39条)のもとでは、先願の詳細な説明等のみ開示された発明等と同一発明等と同一発明についての後願を排除することができません。

しかし、先願にすでに開示された発明又は考案と同一発明に独占権を付与するのは、新規発明公開の代償として独占権を付与する特許制度の趣旨(1条、68条)に反するものと考えられます。

そこで、特許法は、一定の条件を満たす出願に対し、いわゆる拡大された範囲の先願の地位を与えることとしています(29条の2)。

また、この制度により、出願公開等がされれば、その後に出願が放棄、取り下げ、却下されても、拡大された範囲の先願の地位が維持されるため、先願の帰趨が決するまで待つことなしに後願の処理を進めることができるため、審査の促進にも寄与することになります。

### 2.2.2 時期的基準

39条と同様に、出願日を基準とします。ただし、出願日の定義が一部異なります。すなわち、分割又は変更の出願においては、

- 39条では、もとの出願日であったところ
- 29条の2では、分割変更出願が後願となる場合(守備側)についてはもとの出願日を基準としますが、分割変更出願が先願となる場合(攻撃側)については分割又は変更の日を基準とします。

分割・変更の際には、新規事項が入りやすいため、これに対して拡大した先願の地位を認めると、後願の出願人の保護に欠ける事になるからです。

また、同日出願に対しては29条の2の規定は適用がないことにも注意して下さい。

### 2.2.3 客体的基準

先願は特許掲載公報等が発行されたものであることが必要です。

- 国際特許出願： 特許掲載公報の発行又は国際公開(PCT21条)を条件とします。国際特許出願は、通常の出願公開の対象ではないこと(184条の9第4項)に注意して下さい。

---

<sup>6</sup>実務上は、拒絶理由通知と協議命令は同時に行われます。

- ただし、国際特許出願が外国語特許出願である場合には、翻訳文等の提出がされないでみなし取り下げになったものについては先願の対象とはされません（184条の13）。翻訳文等の存在しない出願について、拡大された先願の地位を認めることは、別途国内公表の制度（184条の9）を設けている趣旨から適当でないと考えられたからです。

なお、出願公開の請求（64条の2）後は、出願が取り下げ等された場合でも、出願公開され、後願排除効が発生します。

#### 2.2.4 先願の対象となる発明

後願に係る発明が先願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明等と同一である場合に後願が排除されます。

- 後願に係る発明： 後願の請求項に係る発明
- 先願の範囲： 明細書及び図面の全範囲<sup>7</sup>
- 最初に添付した： 出願当初の開示部分にのみ先願の地位を与えるようにしています。具体的には、
  - － 補正で追加した事項によって後願を排除することはできません。
  - － 外国語書面出願の場合には、外国語書面が最初の明細書等に相当します。
  - － 国際特許出願の場合には、国際出願日における国際出願の明細書等が最初の明細書等に相当します。
- 記載された発明： 明細書に記載された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とされています。
  - － 記載： 物の発明にあつてはそのものを作れかつ使用できること、方法の発明にあつてはその方法を使用できること。
  - － 記載されているに等しい事項： 記載されている事項から出願時の技術常識を参酌<sup>8</sup>して導き出せるもの。
- 同一： 両発明の発明特定事項に相違点がないこと、または相違点があつても課題解決の具体的手段としては微差であることをいいます。微差とは、周知技術や慣用技術の付加、削除等であつて新たな効果と奏しないことをいいます。

#### 2.2.5 発明者同一の場合の不適用

後願の発明者が先願の発明者と同一でない場合に適用されます。発明者が同一の場合にも適用するとすれば、別途権利化を図る途が閉ざされてしまうからです。

発明者は、一部一致の場合を含まず、完全に一致する場合にのみ適用が排除されます。ただし、冒認者や他人に引用されることもありますので願書の表示にはこだわらずに実質的に判断するものとされています。

また、冒認出願は、真の発明者の後願を排除できませんが、第三者の後願を排除することはできます。前者は、発明者同一の場合ですが、後者は発明者が同一ではないので、これを排除しても特段の不利益はないと考えられるからです。

#### 2.2.6 出願人同一の場合の不適用

後願の出願人が先願の出願人と同一の場合には、発明の詳細な説明等に記載した発明について別途権利化を図る途を与える必要があると考えられたからです。

<sup>7</sup>請求項に係る発明よりも範囲が広いことに注意して下さい。

<sup>8</sup>他と比べ合わせて参考にする事。

出願人の同一は、後願の出願時を基準に判断します。したがって、後願の出願後に名義変更により出願人が異なることになっても、適用に影響はありません。出願人の同一は、完全同一をいい、一部一致を含みません。ただし、出願人の改称等による表示の不一致は同一性を妨げないものとされています。

## 2.3 冒認

冒認とは、発明者でない者であって特許を受ける権利を承継しない者が特許出願をすることをいいます。特許法 39 条 6 項は、かかる出願については、先願の地位が無い旨を規定しています。また、49 条 7 号は、そのような出願が拒絶理由に該当する旨を規定しています。

冒認は、他人の発明を不正に取得しこれを出願した場合のみならず、職務発明に該当するとして雇用者が出願したような場合にも問題となり得ます。

ただし、自己の発明を第三者に譲渡したにもかかわらず、これを発明者が自己名義で出願した場合には、冒認には該当しません。もっとも、当事者間では、債務不履行の問題が発生しますので、民法の規定（民 415 条）によって処理することになります。

ところで、特許法は 34 条 1 項で、特許出願における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗することができないとしていますので、発明者が二重譲渡をしたような場合にも、譲受人の出願は冒認には該当しません。譲受人は、適法に譲渡を受けているからです。

## 2.4 公序良俗違反

その特許出願が、公の秩序、善良の風俗を害するおそれがある発明に関するものである場合には、特許を受けることができません。紙幣偽造機、泥棒を目的とした七つ道具等が該当します。

- 公の秩序：国家社会に一般的利益をいいます。
- 善良の風俗：社会一般の道德観念をいいます。
- 害するおそれ：公序良俗を害する蓋然性の高い発明の特許を未然に防止する趣旨を規定したものです。
- 発明の本来の目的が公序良俗を害するものであり、発明の使用及び効果も公序良俗を害する発明は、公序良俗を害するおそれのある発明に該当します。
- 発明の本来の目的が公序良俗を害するおそれがなくても、発明の目的と発明特定事項から、公序良俗を害する目的に使用する可能性が高い発明は、公序良俗を害するおそれのある発明に該当します。
- ただし、発明の本来の目的が公序良俗を害するおそれはないが、使用の仕方が異常であるために公序良俗を害するおそれのある発明は、公序良俗を害するおそれがある発明には該当しません。

その特許出願が、公衆の衛生を害するおそれのある発明に関するものである場合には、特許を受けることができません。アヘン吸引具の発明があるとすれば、これに該当することになると思います。

- 公衆の衛生：国民の健康増進に関わるものをいいます。
- 害するおそれ：公衆の衛生を害する蓋然性の高い発明の特許を未然に防止する趣旨です。
- 医薬品の製造方法の発明の場合に、その方法自体が公衆の衛生を害するおそれなくても、その方法によって製造された物が公衆の衛生を害するおそれがある場合

には、その製造方法の発明は、公衆の衛生を害するおそれのある発明に該当するとされています。

- 発明は本来有益な目的を達成するにもかかわらず、使用の結果公衆の衛生を害するおそれがある場合には、
  - － その害を除去する手段がある場合には、公衆の衛生を害するおそれがある発明には該当しないとされています。
  - － 一方、その害を除去する手段がない場合には、利益と不利益とを比較考量して判断されることとなります。例えば、癌の治療薬は、副作用として他の病気を誘発す不利益はあっても、人命維持というより大きな利益があるので、公衆の衛生を害するおそれのある発明とはされません。
- 公衆の衛生を害するおそれの有無が不明の場合には、32条で拒絶とするのではなく、具体的に製品の安全性等の確保を目的とする他の法律によって処理すべきだという議論もあります。
- さらに、パリ条約4条の4との関係で、「公衆の衛生を害するおそれは、目的を異にするたの法律で製造、販売、使用が禁止されていることを基準として判断すべきではない」とされています。

なお、平成6年改正前は、原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明を、不特許事由として32条に規定されていました。

しかし、我が国がWTO加盟国となるに際して、条約の規定から規制を撤廃する必要が生じました。また、我が国の原子力産業の技術水準も国際的に遜色のない水準に達しつつあったことから、特に産業保護の観点から不特許とする事由も乏しくなっていました。

そこで、平成6年改正法によって、原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明については、不特許事由から除外することとなりました。

特許法においては、不特許事由から除外する一方、原子力基本法では、政策的理由から特許権との関係を規定しています。

第十七条 政府は、原子力に関する特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法（昭和三十四年法律第二百一十一号）第九十三条の規定により措置するものとする。

第十八条 原子力に関する特許発明、技術等の国外流出に係る契約の締結は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

第十九条 政府は、原子力に関する特許出願に係る発明又は特許発明に関し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。

がそのような規定に該当します。ここで、特許法第九十三条は、「公共の利益のための通常実施権」の許諾について定めたものであって、そこには、協議が整わない場合には経済産業大臣の裁定を請求することもできる旨の規定が設けられています。

さらに過去には、飲食物又は嗜好物の発明、医薬又は二以上の医薬を混合して一の医薬を製造する方法の発明、化学的方法により製造されるべき物質の発明が不特許事由とされていたこともありました。これらは、主として国民生活上の観点から日常生活が脅かされることのおそれ、及び我が国の産業界の後進性を考慮した産業政策上の理由によるものでした。

## 2.5 条約による不特許事由

世界的には、不特許事由を制限する方向での条約ないしは、各国の自由裁量を許容する旨の条約は見受けられますが、不特許事由を設ける旨の具体的条約は、現在のところ存在しません。したがって、49条三号は、条約において不特許事由が規定された場合を想定した予備的な規定であると理解すればよいと考えます。

## A 判例研究：先願

H13. 3.28 東京高裁 平成 10(行ケ)82 特許権 行政訴訟事件

平成 10 年(行ケ)第 82 号 審決取消請求事件(平成 13 年 2 月 7 日口頭弁論終結)

原告		被告	
代表者	訴訟代理人弁護士	【A】	中村 稔
同	同		熊倉 禎男
同	同		辻 居 幸一
同	同		田中 伸一郎
同	同		吉田 和彦
同	弁理士		大塚 文昭
同	同		竹内 英人
同	同		大石 皓一
同	同		弟子丸 健
被 告	代表者代表取締役 訴訟代理人弁護士	【B】	古城 春実
同	同		水谷 直樹
同	弁理士		井桁 貞一
同	同		林 恒徳

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。

この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を 30 日と定める。

事実及び理由

### 第 1 当事者の求めた判決

#### 1 原告

特許庁が平成 6 年審判第 9675 号事件について平成 9 年 1 月 19 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

主文第 1、2 項と同旨

### 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「半導体装置」とする特許第 320275 号発明(以下、この特許を「本件特許」といい、この発明を「本件発明」という。)の特許権者である。

本件特許は、昭和 35 年 2 月 6 日(優先権主張・1959 年(昭和 34 年)2 月 6 日及び同月 12 日、アメリカ合衆国)の、特許法(大正 10 年法律第 96 号、以下「旧特許法」という。)に基づく出願に係る特願昭 35 - 3745 号出願から、昭和 39 年 1 月 30 日に分割出願された特願昭 39 - 4689 号出願(以下「本件原出願」という。)から、更に昭和 46 年 1 月 21 日に分割出願された特願昭 46 - 103280 号出願(以下「本件出願」といい、本件出願である分割出願を「本件分割出願」という。)につき、昭和 61 年 1 月 27 日に特許公告がされ、平成元年 10 月 30 日に設定登録されたものである。

被告は、平成 6 年 6 月 4 日、原告を被請求人として、本件特許につき無効審判の請求をした。

特許庁は、同請求を平成 6 年審判第 9675 号事件として審理した上、平成 9 年 1 月 19 日に「特許第 320275 号発明の特許を無効とする。」との審決をし、その謄本は同月 25 日、原告に送達された。

#### 2 本件発明の要旨

複数の回路素子を含み主要な表面及び裏面を有する単一の半導体薄板と；

上記回路素子のうち上記薄板の外部に接続が必要とされる回路素子に対し電氣的に接続された複数の引出線と；

を有する電子回路用の半導体装置において、

(a) 上記の複数の回路素子は、上記薄板の種々の区域に互に距離的に離間して形成されており、

(b) 上記の複数の回路素子は、上記薄板の上記主要な表面に終る接合により画定されている薄い領域をそれぞれ少くともひとつ含み；

(c) 不活性絶縁物質とその上に被着された複数の回路接続用導電物質とが、上記薄い領域の形成されている上記主要な表面の上に形成されており；

(d) 上記互に距離的に離間した複数の回路素子中の選ばれた薄い領域が、上記不活性絶縁物質上の複数の上記回路接続用導電物質によって電氣的に接続され、上記電子回路を達成する為上記複数の回路素子の間に必要な電気回路接続がなされており；

(e) 上記電子回路が、上記複数の回路素子及び上記不活性絶縁物質上の上記回路接続用導電物質によって本質的に平面状に配置されている；

ことを特徴とする半導体装置。

### 3 審決の理由

審決は、別添審決書写し記載のとおり、本件発明が、本件分割出願後の本件原出願の発明（以下「原発明」という。）と実質的に同一であるから、本件出願は、旧特許法9条1項の適用を受けることができず、現実の出願日である昭和46年12月21日の出願として、特許法（昭和34年法律第121号）の適用を受けるところ、本件特許は、同法39条1項の規定に違反してされたものであり、同法123条1項2号に該当して無効とすべきものであるとした。

#### 第3 原告主張の審決取消事由

審決の理由中、本件発明の要旨の認定、原発明の要旨の認定、本件発明と原発明との相違点【3】及び【4】の各認定並びに同各相違点についての判断は認める。

審決は、本件発明と原発明の同一性を判断するに当たって、両発明の一致点の認定を誤り（取消事由1）、両発明の相違点【1】についての判断、同【2】についての判断、同【5】についての判断及び同【6】についての判断をいずれも誤り（取消事由2～5）、更に出願分割につき定めた旧特許法9条の解釈を誤って、本件出願が同条の適用を受けることができないとの誤った判断をした（取消事由6）結果、本件特許が特許法の適用を受け、同法39条1項の規定に違反してされたとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。

#### 1 取消事由1（一致点の認定の誤り）

(1) 審決は、原発明につき「少くとも2つの領域間を電気導体により電氣的に接続するものであるが、この場合全ての領域が互いに接続されているわけではなく、接続する必要のある領域すなわち選ばれた領域が互いに電氣的に接続されることは自明である」（審決書10頁6行目～10行目）と認定した上、本件発明と原発明とが「複数の回路素子を含み主要な表面及び裏面を有する単一の半導体薄板を有する半導体装置において、上記複数の回路素子は、上記半導体薄板の種々の区域に互に離間して形成されており、上記複数の回路素子は、上記半導体薄板の主要な表面に終る接合により画定されている領域をそれぞれ少くともひとつ含み、不活性絶縁物質とその上に被着された回路接続用導電物質とが、上記領域の形成されている上記主要な表面の上に形成されており、互に離間した複数の回路素子中の選ばれた上記領域が、上記不活性絶縁物質上の上記回路接続用導電物質によって電氣的に接続されている半導体装置」（同11頁11行目～12頁3行目）である点で一致すると認定した。

しかしながら、以下のとおり、原発明についての上記認定は誤りであり、したがって、上記一致点の認定のうち、当該原発明についての認定を前提とする「複数の回路素子中の選ばれた上記領域が、上記不活性絶縁物質上の上記回路接続用導電物質によって電氣的に接続されている半導体装置」との部分も誤りである。

(2) 本件原出願の昭和54年6月15日付け手続補正書（甲第14号証）による補正後の明細書（甲第13号証添付、ただし、図面は甲第11号証添付、以下「原出願明細書」という。）に記載された原発明の要旨は、

「1主面を有する単一の半導体薄板より成る半導体装置に於いて、

該薄板に形成され、上記1主面で終るP-n接合に依り画成された少く共1つの領域を含む少く共1つの受動回路素子、

該受動回路素子との間に必要な絶縁を与えるように、該受動回路素子から離間されて上記薄板に形成され、上記1主面で終るP-n接合に依り画成された少く共1つの領域を含む

少く共1つの能動回路素子、

上記1主面を実質的上全部被覆し接触部のみを露出するように上記領域の少く共2つに対応して設けられた孔を有するシリコンの酸化物より成る絶縁物質、

該絶縁物質に密接し上記少く共2つの領域間に延び上記孔を通して上記領域を電氣的に接続する電気導体とを具備する事を特徴とする半導体装置。」(審決書7頁15行目～8頁11行目)にある。

すなわち、本件発明の半導体装置が、その発明の要旨の規定のとおり、「電子回路用の半導体装置」であるのに対し、原発明は、その構成要件に「電子回路」という語が全くないことから明らかなように「電子回路用の半導体装置」ではない。原発明は、「必要な絶縁を与えるように、互いに離間されて、半導体薄板に形成された少なくとも一つの受動回路素子と少なくとも一つの能動回路素子に含まれたそれぞれの少なくとも一つの領域の間を、絶縁物質に密接する電気導体によって、電氣的に接続する」という特定の態様で電氣的に接続した半導体装置であって、その構成要件は、電子回路の形成に有用な回路素子間の接続態様を規定しているが、その構成要件自体で電子回路が形成されるものではない。本件発明が電子回路の全体を対象とするものであるのに対し、原発明は、能動回路素子と受動回路素子の電氣的接続態様を対象とするものであるから、本件発明と原発明とは発明の対象が異なるものである。

(3) 本件発明においては、電子回路達成のために、まず接続される回路素子が選択され、その上で薄い領域も選択されることになるのに対し、原発明は、能動回路素子と受動回路素子の特定の電氣的接続態様を対象とするものであって、回路素子を選択することは全く前提とされていない。

また、原発明においては、「複数の回路素子」は「能動回路素子」と「受動回路素子」でなければならず、これらの回路素子間の薄い領域を接続するのに対し、本件発明においては、能動回路素子、受動回路素子の種類を問わず、電子回路達成のために必要な回路素子間の薄い領域間が選択され、接続されるのである。したがって、本件発明においては、能動回路素子間の選ばれた薄い領域間の接続も含まれることになるし、原発明においては、一つの電子回路達成のために薄い領域間が接続されるものではないので、異なる電子回路間の回路素子の薄い領域間が接続されていても差し支えないことになる。

(4) したがって、原発明についての「少くとも2つの領域間を電気導体により電氣的に接続するものであるが、この場合全ての領域が互いに接続されているわけではなく、接続する必要のある領域すなわち選ばれた領域が互いに電氣的に接続されることは自明である」との審決の認定は誤りであり、一致点の認定のうち、この認定を前提とした部分も誤りである。

## 2 取消事由2(相違点【1】についての判断の誤り)

(1) 審決は、本件発明と原発明の相違点【1】として認定した「本件特許発明(注、本件発明)は、電子回路用の半導体装置に係るものであり、電子回路を達成するために複数の回路素子間に必要な電気回路接続がなされているのに対して、原出願の発明(注、原発明)は、受動回路素子と能動回路素子との電氣的接続態様に係るものであり、電子回路を達成するために複数の回路素子間に必要な電気回路接続がなされているか否か不明である点」(審決書12頁5行目～12行目)につき、原発明において「少くとも1つの受動回路素子と少くとも1つの能動回路素子とは電気導体により電氣的に接続されているのである。また、受動回路素子と能動回路素子とがともに所定の機能を有しているのであるから、それらを電氣的に接続すれば所定の動作をすることは明らかである。そして、電子回路とは、二つ以上の回路素子を電氣的に結合し、電子を利用して所定の動作をするものをいう…」のであるから、原出願の発明もまた電子回路用の半導体装置に係るものである」(同14頁1行目～11行目)とし、さらに、上記1の(1)の、原発明において「選ばれた領域が互いに電氣的に接続される」との認定を引用した上、「二つ以上の回路素子を電氣的に結合すれば電子回路が得られるのであるから、原出願の発明も電子回路を達成するために複数の回路素子間に必要な電気回路接続がなされていることは明らかである」(同14頁14行目～18行目)として、相違点【1】が実質的な相違点ではない旨判断した。

(2) しかしながら、原発明において、少なくとも一つの受動回路素子と少なくとも一つの能動回路素子とが電気導体によって電氣的に接続されていること、受動回路素子と能動回路素子とがともに所定の機能を有していること、電子回路が、二つ以上の回路素子を電氣的に結合し、電子を利用して所定の動作をするものをいうことは認めるが、だからといって、原発明が「電子回路を達成するために複数の回路素子間に必要な電気回路接続がなされている」ということはできない。

すなわち、本件発明では、能動回路素子、受動回路素子の種類を問わず、電子回路達成のために必要な回路素子間の薄い領域間が選択され、接続されるのに対し、原発明においては、「複数の回路素子」は能動回路素子と受動回路素子でなければならず、これらの回路素子間の薄い領域を接続しても、当然に電子回路が得られるものではないし、仮に電子回路が得られたとしても、多種多様な電子回路が得られるものではない。また、原発明においては、一つの電子回路達成のために薄い領域間が接続されるものではないので、異なる電子回路間の回路素子の薄い領域間が接続されても足りるものである。

審決は、原発明と本件発明がその対象を全く異にする点を看過して、相違点【1】についての判断を誤ったものである。

### 3 取消事由3（相違点【2】についての判断の誤り）

(1) 審決は、本件発明と原発明の相違点【2】として認定した「本件特許発明（注、本件発明）は、回路素子のうち半導体薄板の外部に接続が必要とされる回路素子に対し電氣的に接続された複数の引出線を有しているのに対して、原出願の発明（注、原発明）は、そのような引出線を有しているか否か不明である点」（審決書12頁13行目～17行目）につき、「原出願の発明の半導体装置もまた回路素子である受動回路素子及び能動回路素子を有しており、半導体装置においては通常外部と接続する必要のある回路素子に対しては外部と結ぶための手段すなわち引出線が設けられていなければならない」（同15頁2行目～6行目）から、「特許請求の範囲に明記はないが、原出願の発明の半導体装置もまた外部と接続する必要のある複数の回路素子と外部を結ぶための複数の引出線を有していることは明らかである」（同15頁8行目～11行目）とし、相違点【2】に実質的な差異はないと判断した。

(2) しかしながら、原発明においては、受動回路素子と能動回路素子が外部と接続されるべきことは要件とされていないし、原発明を電子回路の一部において実施することを想定したとしても、原発明に係る能動回路素子及び受動回路素子以外の回路素子に引出線が設けられることもあり得る。また、原発明の要旨の「半導体装置」という語は、原発明が半導体を利用したものであるという程度の意味を示すにすぎず、原発明が複数の外部引出線を有することの根拠とはなり得ない。

原発明は、本件発明のように「電子回路用の半導体装置」ではないのであり、上記「引出線」を必須の構成要件としていないのはそのためである。

したがって、審決の相違点【2】についての判断は誤りである。

### 4 取消事由4（相違点【5】についての判断の誤り）

(1) 審決は、本件発明と原発明の相違点【5】として認定した「回路接続用導電物質は、本件特許発明（注、本件発明）においては複数個存在するのに対して、原出願の発明（注、原発明）においては複数個存在するか否か不明である点」（審決書13頁7行目～9行目）につき、「原出願の発明においては…領域は少なくとも2個以上あるというのであるから、3個以上あることが排除されるわけではない。そうすると、原出願の発明においては3個以上の領域間を接続する電気導体が存在する場合が含まれることとなる。そうである以上、原出願の発明においては、回路接続用導体は2個以上、すなわち、複数個存在する場合が含まれる」（同19頁7行目～18行目）、「受動回路素子と能動回路素子の2個の回路素子間を2個の回路接続用導電物質で接続する電子回路は周知である」（同19頁19行目～20頁1行目）とし、「本件特許発明において回路接続用導電物質を複数個と限定したことに格別の技術的意義はなく、単なる設計的事項にすぎない」（同20頁8行目～10行目）から、相違点【5】に実質的な差異はないとした。

(2) しかしながら、原発明においては、複数の電気導体を設ける必要がないのに対し、本件発明においては、後記のとおり、電子回路を平面状に配置するために、三つ以上の回路素子と複数の回路接続用導電物質を備えていることが必要不可欠であるから、回路接続用導電物質が複数個存在することが要件とされているのである。また、原発明の電気導体は、本件発明の回路接続用導電物質と同様、シリコン酸化物ないし不活性絶縁物質上に密接ないし被着して形成されるものであるが、このような電気導体は、本件特許出願の優先権主張日前に、周知でないことはもとより、公知といえるものでもない。

したがって、審決の相違点【5】についての判断は誤りである。

### 5 取消事由5（相違点【6】についての判断の誤り）

(1) 審決は、本件発明と原発明の相違点【6】として認定した「本件特許発明（注、本件発明）は、電子回路が複数の回路素子及び複数の回路接続用導電物質によって本質的に平面状に配置されているのに対して、原出願の発明（注、原発明）は、そのような要件を備えているか

否か不明である点」( 審決書 1 3 頁 1 0 行目 ~ 1 4 行目 ) についての判断を、以下のように誤ったものである。

(2) 審決は、相違点【6】に係る本件発明の「( e ) 上記電子回路が、上記複数の回路素子及び上記不活性絶縁物質上の上記回路接続用導電物質によって本質的に平面状に配置されている」との構成要件 ( 以下「要件 e」という。 ) の意義について、「本件特許明細書における電子回路の平面状配置に関する記載である『本発明に依れば電子回路の能動及び受動成分或いは回路素子は半導体の薄板の一面或いはその近くに形成される。その結果、得られる回路は本質的に平面状に配置されることになる。』( 注、甲第 2 号証 2 欄 6 行目 ~ 1 0 行目 ) … とは、回路素子は半導体の薄板の一主面に形成されるが、回路素子のメサ領域の部分は薄い領域であって、半導体薄板の一主面よりわずかに出ているが、半導体薄板の一主面の大きさとの関係を考慮すれば概ね半導体薄板の一主面に形成されているということができ、厳密に言えば一主面の近くに形成されているといえる。その結果として、半導体薄板上に形成される回路は、回路素子のメサ領域の部分によりその平坦さを失わない程度のわずかな凹凸が出来るため必ずしも絶対的に平坦な面とはならないが、これらの凹凸によっても本質的な平坦性を失わないから、得られる回路は複数の回路素子によって本質的に平坦に配置されることを意味するものと解するのが相当である」( 審決書 2 1 頁 1 1 行目 ~ 2 2 頁 1 2 行目 ) 「本件特許発明 ( 注、本件発明 ) における『電子回路が、複数の回路素子及び不活性絶縁物質上の回路接続用導電物質によって本質的に平面状に配置されている』とは、電子回路が、半導体薄板の主要な面において、複数の回路素子及び主要な面上に形成された不活性絶縁物質上に被着された回路接続用導電物質によって本質的に平坦に配置されていると解するのが相当である」( 同 2 4 頁 3 行目 ~ 1 0 行目 ) 「上記相違点は実質的な相違点ではない」( 同 2 8 頁 1 行目 ~ 2 行目 ) と判断した。

しかしながら、本件発明の要件 e は、文字どおり、電子回路の「平面状配置」、すなわち、二次元的な広がりをもって配置されていることを規定したものであって、平坦状配置を規定したのではない。

本件特許の公告公報 ( 甲第 2 号証 ) に掲載された本件特許の明細書 ( 以下単に「本件明細書」という。 ) には、本件発明の目的及び効果として、「高度の複雑さの回路の多様性を可能ならしめた」( 1 欄 2 0 行目 ~ 2 1 行目 ) ことが記載されているところ、この作用効果は、主として本件発明の要件 e から導かれるものである。

すなわち、本件発明においては、複数の回路素子及び複数の回路接続用導電物質によって電子回路が二次元的広がりをもって ( 本質的に平面状に ) 配置されているから、半導体薄板の所望の位置に複数の回路素子を形成し、電気的接続が必要な回路素子間を回路接続用導電物質によって接続することにより、極めて融通性をもって、多種多様な電子回路を半導体薄板に形成することが可能になる。このことは、複数の回路素子が半導体薄板に線状あるいは列状に配置され、電気的接続が必要な回路素子間が回路接続用導電物質で接続されて電子回路が形成された場合と比較すれば明らかである。本件明細書 ( 甲第 2 号証 ) の「得られる回路は本質的に平面状に配置されることになる。処理工程中に半導体材料薄板の成形を行ない、拡散により希望の各種回路素子を適当な関係で製造することが可能である」( 2 欄 9 行目 ~ 1 2 行目 ) との記載は、回路素子に着目して、平面状に配置することにより融通性をもって回路素子を半導体薄板に形成することができる趣旨を述べたものである。

また、本件明細書 ( 甲第 2 号証 ) に本件発明の目的及び効果として記載されている「マスクング・エッチング及拡散の様な限定された両立性ある工程が一主面から成し得るので大量生産に適する」( 2 欄 1 4 行目 ~ 1 6 行目 ) ことは、主として本件発明の「( b ) 上記の複数の回路素子は、上記薄板の上記主要な表面に終る接合により画定されている薄い領域をそれぞれ少くともひとつ含み」との構成要件から導かれるものではあるが、本件明細書の「複数の回路素子は前述した様に半導体薄板の一主面上に平板状に配置され、マスクング、エッチング及び拡散の様な両立性ある工程が一主面から成し得るので半導体装置の大量生産に適している」( 5 欄 2 4 行目 ~ 2 8 行目、なお、「平板状」との記載は特許公報の印刷ミスで、正しくは「平面状」である。 ) との記載は、要件 e が充足されるように、複数の回路素子および複数の回路接続用導電物質を形成、配置して、電子回路を形成するときは、融通性に富んだ多種多様な電子回路を、両立性のある工程によって一主面から半導体薄板に形成することができ、融通性のある多種多様な集積回路を容易に大量生産することができるとの作用効果を奏することを述べたものである。

これに対し、審決のように、要件 e を「平坦状配置」と解すると、要件 e は、上記二つの目的及び効果と何ら関係しないことになるのみならず、本件発明のいずれの作用効果とも結

び付かないことになる。発明の構成要件は、発明の目的を達成するための手段であるから、発明の目的達成に何らの寄与もせず、作用効果と関係のない構成要件が存在するという審決の判断は不合理である。

以上のよう、審決の要件 e についての判断は、本件発明の要旨の規定とも食い違い、また本件明細書の発明の詳細な説明の記載とも矛盾するものである。

なお、被告は、本件発明の要件 e が、その余の要件についての実質的な重複記載にすぎず、他の要件から区別される別個の技術的事項ではないから、本件発明と原発明との対比に当たって独立に顧慮する必要がないものであると主張するが、原出願及び本件特許出願の優先権主張日以前には、本件明細書に実施例として記載されたマルチバイブレーター回路に示されたような本件発明の平面状配置の構成は全く知られていなかったものであり、当時の技術水準からすれば、当業者が原出願の発明の実施に際して、単一の半導体薄板に電子回路を平面状に配置することが自明であるとか当然であるなどというようなことはあり得ず、上記主張は誤りである。

(3) 審決は、原発明につき、「半導体薄板上に形成される回路は…必ずしも絶対的に平坦な面とはならないが、これらの凹凸によっても本質的な平坦性を失わないから、得られる電子回路は複数の回路素子によって本質的に平坦に配置されることは明らかである」(審決書 2 5 頁 1 5 行目～2 6 頁 2 行目)、「原出願の発明(注、原発明)の唯一の実施例について…半導体薄板上に形成される回路は不活性絶縁物質上の回路接続用導電物質によって平坦に配置されているといえる。そして、原出願の明細書における原出願の発明の唯一の実施例は、本件特許明細書における本件特許発明の唯一の実施例と同一である以上、原出願の発明の電子回路は不活性絶縁物質上の回路接続用導電物質によって本質的に平坦に配置されていると解するのが相当である」(同 2 6 頁 3 行目～2 7 頁 1 5 行目)とした上、「原出願の発明の電子回路も、半導体薄板の主要な面において、複数の回路素子(能動回路素子及び受動回路素子)及び不活性絶縁物質上の回路接続用導電物質によって本質的に平面状すなわち平坦に配置されているものである」(同 2 7 頁 1 6 行目～2 0 行目)として、相違点【6】が実質的な相違点ではないと判断した。

しかしながら、原出願明細書記載の特許請求の範囲にも、発明の詳細な説明にも、「電子回路」、「平面状配置」という文言はもとより、「平坦状配置」という文言すら記載されていないから、原発明に平面状配置の要件が欠如していることは明らかである。審決は、もっぱら原出願明細書の発明の詳細な説明におけるマルチバイブレーター回路又はメサ型トランジスタの説明と本件明細書の発明の詳細な説明における対応する記載とが共通することから、本件発明の要件 e が原発明の要件でもあるとするものであるが、それが誤りであることは明白である。

原発明は能動回路素子と受動回路素子との接続のみを構成要件としているから、能動回路素子間の接続を必要とする回路を含むものではない。さらに、原発明は回路の部分的な構造を規定するにすぎないから、電子回路全体を単一の半導体薄板にどのように構成するかは全く規定されていない。

したがって、審決が、原発明につき「半導体薄板の主要な面において、複数の回路素子(能動回路素子及び受動回路素子)及び不活性絶縁物質上の回路接続用導電物質によって本質的に平面状…に配置されている」と判断したことは誤りである。

(4) 以上のよう、審決の相違点【6】についての判断には誤りがある。

#### 6 取消事由 6 (旧特許法 9 条 1 項の解釈の誤り)

(1) 旧特許法 9 条 1 項は「二以上ノ発明ヲ包含スル特許出願ヲ二以上ノ出願ト為シタルトキハ各出願ハ最初出願ノ時ニ於テ之ヲ為シタルモノト看做ス」と、また、同法 8 条は「同一発明ニ付テハ最先ノ出願者ニ限り特許ス但シ同日ノ各別ノ出願者アルトキハ出願者ノ協議ニ依リ特許シ協議調ハサルトキハ共ニ特許セス」と規定していた。

ところで、審決は、「本件特許発明(注、本件発明)と原出願の発明(注、原発明)とは実質的に同一であって、本件特許出願は分割出願に係る旧特許法…第 9 条第 1 項の規定の適用を受けることができない」(審決書 3 3 頁 8 行目～1 1 行目)と判断したが、この判断は、分割出願に係る発明と分割後における原出願に係る発明(以下、単に「原出願に係る発明」という場合には、分割後における原出願に係る発明を指す。)とが同一でないことが旧特許法 9 条 1 項の分割出願の要件であることを、その前提とするものである。

他方、審決の「原出願の発明(注、原発明)は、受動回路素子及び能動回路素子をそれぞれ少くとも 1 つ有しており、複数の回路素子には受動回路素子と能動回路素子をそれぞれ少くとも 1 つ有する場合が含まれるから、原出願の発明は複数の回路素子を有しているといえる」(同 8 頁 1 7 行目～9 頁 2 行目)、「原出願の発明においては回路素子の形成区域については

格別限定されていないのであるから、半導体薄板のいずれの区域に離間して形成されていてもよく、原出願の発明においても複数の回路素子は、半導体薄板の種々の区域に互に離間して形成されているということが出来る」(同9頁3行目～8行目)、「P-N接合は接合の一種であり…原出願の発明の『P-n接合』は本件特許発明の『接合』に相当する」(同9頁9行目～13行目)、「原出願の明細書及び本件特許明細書において不活性絶縁物質としてシリコンの酸化物よりなる絶縁物質が唯一あげられていることからみて、原出願の発明における『シリコンの酸化物よりなる絶縁物質』は本件特許発明における『不活性絶縁物質』に相当する」(同9頁14行目～19行目)、「能動回路素子と受動回路素子とが物理的に離れて形成されることも本件特許発明の『複数の回路素子間の距離的離間』に含まれる」(同16頁8行目～11行目)、「原出願の発明における電気導体は絶縁物質に密接し少くとも2つの領域間に延び、絶縁物質に設けられた孔を通して領域を電氣的に接続するものであり、上記領域は少くとも2個以上あるというのであるから、3個以上あることが排除されるわけではない。そうすると、原出願の発明においては3個以上の領域間を接続する電気導体が存在する場合が含まれることとなる。そうである以上、原出願の発明においては、回路接続用導体は2個以上、すなわち、複数個存在する場合が含まれる」(同19頁8行目～18頁目)等の説示に照らして、審決のいう本件発明と原発明との「実質的同一」とは、本件発明及び原発明の一方が他方に含まれるということであり、しかも、上記のとおり、本件発明の要件又は要件における文言に原発明の要件又は要件における文言が含まれるとする一方で、原発明の要件又は要件における文言に本件発明の要件又は要件における文言が含まれるともしていることに照らして、本件発明及び原発明の一方が他方に完全に包含されるということではなく、両発明の範囲が一部重複するというにすぎない。

(2) しかしながら、旧特許法9条1項の解釈として、原出願に係る発明と分割出願に係る発明とが同一でないことが分割出願の要件であると解することは誤りである。

すなわち、上記規定の「二以上ノ発明ヲ包含スル特許出願ヲ二以上ノ出願ト為」すとの規定によれば、分割出願の要件として、分割前の原出願の明細書に分割出願に係る発明が開示されていること及び発明が複数存在することが必要である。そして、発明が複数であることとは、発明が単一ではないことであり、問題となる二つの発明の範囲が全く重なり合う場合、いい換えれば、一方の発明の実施をすれば必ず他方の発明の実施となる場合に、両発明が単一であると解される。例えば、両発明が特許請求の範囲の記載上同一であるときや、特許請求の範囲の文言は微細に異なっているにもかかわらず、両発明の範囲が完全に重なり合うと認められるときには、発明は単一である。

これに対し、両発明の範囲の一部が重なり合っているにすぎない場合又は両発明の一方が他方を包含する場合には、一方の発明の実施が必ず他方の発明の実施となるわけではない。このような場合に両発明が「同一」であるといういい方ができるとしても、両発明は単一ではなく、発明が複数ある場合に当たるものである。

したがって、原出願に係る発明と分割出願に係る発明とが単一でないことは旧特許法9条1項の分割出願の要件であるが、両者が同一でないことが分割出願の要件であると解することはできない。

そして、分割出願がされたときに、原出願に係る発明と分割出願に係る発明とが同一である場合、そのことは分割出願を違法とするものではないが、「同一発明二付テ」出願がされた場合であるから、旧特許法8条の適用を受けることになるのである。

旧特許法9条及び8条の関係について、上記のように解すべきことは、【1】原出願の明細書に開示されていた分割出願に係る発明について出願日の遡及を認めることが特許制度及び分割出願制度の趣旨に合致すること、【2】旧特許法9条及び8条の文言に合致すること、【3】明細書の特許請求の範囲の記載は審査期間中変化し得る流動的なものであるから、分割出願時において原出願に係る発明と分割出願に係る発明との同一性を判断することは無意味であるし、その後常時両発明の同一性を判断することも不可能であること、【4】同一出願人が同一発明を先後願として出願した場合との比較において、分割出願に係る発明が原出願に係る発明と同一である場合に分割出願の利益を与えないとすると均衡を失すること、【5】分割出願の適法性に関して発明の同一性が判断され、同一であるとされて分割出願に係る発明につき出願日の遡及が否定されれば、旧特許法8条により発明の同一性を理由として拒絶又は無効とされるところは理論的でなく、発明の同一性については旧特許法8条のみによって判断されることが首尾一貫することに照らしても、正当であるというべきである。

(3) 特許法(昭和34年法律第121号)44条及び39条は、それぞれ旧特許法9条及び8条に対応する規定であるが、特許法44条と39条との関係についても、上記(2)で主

張した旧特許法9条と8条との関係と同様に解すべきものである。

ところで、平成6年12月改訂前の特許庁の審査基準（以下、同改訂前の審査基準を「旧審査基準」と、同改定後の審査基準を「新審査基準」という。）は、分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一でないことを、特許法44条の分割出願の実体的要件の一つとした上で、その場合の発明の同一性に関する判断を同法39条における発明の同一性の審査基準に従って行うこととしていた。

しかしながら、新審査基準は、「【1】分割直前の原出願の明細書又は図面に二以上の発明が記載されていること」及び「【2】分割直前の原出願の明細書又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものではないこと」を特許法44条の分割出願の実体的要件とし、分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一でないことをその要件としていない。その上で、新審査基準は、「分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明とが同一である場合の取扱い」につき、「分割出願が適法であり、分割出願に係る発明と分割後の分割出願に係る発明とが同一である場合には、特許法第39条第2項の規定が適用される」とし、その理由を「分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明とが同一である場合、両発明を特許することは一発明一特許の原則に反する。したがって上記のように取り扱う」と説明している。

そもそも、旧審査基準が分割出願の実体的要件の一つとしていた「分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一でないこと」は、特許法44条1項の「二以上の発明を包含する特許出願」との規定から導き得ないものであり、旧審査基準の取扱いは同条に適合していなかったものである。新審査基準は、「分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一でないこと」を分割出願の要件から除外し、実体的要件に関しては、上記【1】及び【2】の要件に適合する分割出願を適法である（出願日遡及の利益を受ける）とした上で、分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一であることによる問題は、同法39条によって処理されるとしたものであって、同法44条及び39条に基づく取扱いとして正当である。

なお、旧審査基準から新審査基準への移行は、特許法44条1項の改正に伴ってされたものではない。その間、同項自体に改正はないのであって、このことは、同項が、そもそも「分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一でないこと」を要件としていたものではないことを端的に示している。

そして、以上のことは、旧特許法9条及び8条の解釈としても当てはまるものである。

被告は、新審査基準が、昭和63年に導入された改善多項制に対応するものであり、旧特許法下を含む改善多項制導入前とは前提となる制度が異なるものであって、分割出願の要件の適用対象を平成6年1月1日以降の特許出願に限ることを明らかにしている旨主張する。

しかしながら、新審査基準が改善多項制の導入と無関係であることは、その導入の5年後に採用されたことに照らしても明らかであるのみならず、改善多項制の下での出願であれば、分割出願の適法性の要件として発明の同一性を判断しなくともよいが、旧特許法下の一発明一出願の原則の下では分割出願の適法性の要件として発明の同一性を判断しなければならないとする実質的根拠はない。また、特許法44条1項の改正がないのに、改善多項制下の分割出願を従前と別異に取り扱うことは立法者の意図にも反する。被告の主張は、分割出願制度が、後記(4)のパリ条約4条G(1)項及び4条G(2)項の規定に基づくことを看過するものである。新審査基準は、特許法のみならずパリ条約の趣旨にも沿うものであって、その実質からすれば、その適用時期を制限すべき合理的理由はない。

(4) 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約（以下単に「パリ条約」という。）4条G(2)項の規定は、1958年10月31日のリスボンにおける改正によってパリ条約に追加された（昭和40年8月21日我が国において発効）ものであり、旧特許法33条に基づき、本件分割出願の適否の判断に直接適用されるべきものである。

そして、パリ条約4条G(1)項が、審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合に、出願人に出願を分割する権利を保障した規定であるのに対して、同条G(2)項は、特許出願が複合的であること以外の理由によっても、出願人が任意に出願を分割することを認め、その場合でも出願日遡及の利益を享受できることを定めたものである。

この場合に4条G(1)項の「特許出願が複合的であること」とは、主として発明が複数ある場合（単一性が欠如している場合）を意味している（その他、特許請求の範囲の記載要件に係る各国の法令上、同一の発明が複合的とされることも考えられる。）。これとの対比にお

いて、4条G(2)項は「特許出願が複合的であること」を出願の分割の要件としていない。すなわち、発明の単一性の欠如以外の理由によって出願を分割することを含むものである。なお、4条G(2)項2文の「各同盟国は、その分割を認める場合の条件を定めることができる。」との規定は、特に無審査国における事務手続の便宜を考慮して、各国が立法により分割出願をすることができる期間等の形式的・手続的要件を定めることができる旨を規定したものである。

上記のようなパリ条約4条G(2)項の解釈は、リスボン会議において同項制定に至るまでの経過に沿うものであり、また、国際的な原則としても確立しているものである。

被告は、4条G(1)項が「一個」の発明の範囲をどうとらえるかについては何も定めていないとか、一発明とはどの範囲のものをいうか(発明が別発明とならない範囲をどうとらえるか)は各国の特許制度の根幹に関わる事項であり、国によって考え方は異なり得るものであるなどと主張するが、発明が複数であるかどうか(発明の単一性の範囲)につき、各国に考え方の違いはない。違いのあるのは、一出願によって請求し得る発明の数ないし範囲についての考え方、及びどこまでが実質的に同一の発明とみるか(発明の同一性の範囲)についての考え方であり、そうであるからこそ、パリ条約は、分割出願の権利を付与することとしたのである。

したがって、上記のとおりパリ条約4条G(2)項が直接適用される本件分割出願について、分割出願に係る発明(本件発明)と原出願に係る発明(原発明)との実質的同一性の判断によって、分割出願の適否(出願日遡及の有無)を決することは、パリ条約の上記規定に違反するものである。

(5) なお、本件分割出願が適法であると判断され、出願日の遡及の効果が認められれば、本件出願については旧特許法が適用されることになる(特許法施行法20条1項)。

ところで、特許法39条1項が、「同一の発明について…二以上の特許出願があったとき」に、最先の出願人のみが特許を受けることができる旨規定しているのに対して、旧特許法8条は、「同一発明二付テハ」最先の出願人のみが特許を受けることができる旨規定していることに照らせば、特許法39条1項が二重の特許出願を排除するものであるのに対し、旧特許法8条は二重の特許権を排除するものであることが明らかであるから、同条の適用に当たり、拒絶査定が確定した出願は先願としての地位を有さない。特許法においては、39条5項の反対解釈によって、拒絶査定が確定した出願であっても先願としての地位を有するものと解する余地があるが、旧特許法には同項に相当する規定も存在していない。

本件において、本件特許の登録査定時よりも前に、本件原出願に対する拒絶査定が確定しているから、本件特許は旧特許法8条に反するものではない。

#### 第4 被告の反論

審決の認定及び判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

##### 1 取消事由1(一致点の認定の誤り)について

原告は、審決が原発明についてした「少なくとも2つの領域間を電気導体により電氣的に接続するものであるが、この場合全ての領域が互いに接続されているわけではなく、接続する必要のある領域すなわち選ばれた領域が互いに電氣的に接続されることは自明である」(審決書10頁6行目～10行目)との認定が誤りであり、一致点の認定のうち、この認定を前提とした部分も誤りであると主張する。

しかしながら、半導体薄板に形成された回路素子中の選ばれた領域を電氣的に接続しなければ、その半導体装置が用をなさないことは明らかである。したがって、原発明につき、回路素子中の選ばれた領域が電氣的に接続されることが自明であるとした審決の認定に誤りはない。

##### 2 取消事由2(相違点【1】についての判断の誤り)について

原告は、原発明において、能動回路素子と受動回路素子間の薄い領域を接続しても、当然に電子回路が得られるものではなく、電子回路を達成するために複数の回路素子の間に必要な電気回路接続がされているということとはできない旨主張する。

しかしながら、それ自体として電子回路を構成せず、あるいは電子回路を達成するために役に立たない半導体装置に有用性はなく、そのようなものを対象とする「半導体装置」の発明は成り立たないというべきであり、発明が発明として成り立たないような特許請求の範囲の解釈は誤りである。原発明の「半導体装置」も、受動回路素子中の一つの領域と能動回路素子中の一つの領域とを電氣的に接続して成るものであるから、電子回路用の半導体装置であることは明白である。

##### 3 取消事由3(相違点【2】についての判断の誤り)について

原告は、原発明が、本件発明のように「電子回路用の半導体装置」ではないから、外部

と接続する必要のある複数の回路素子と外部とを結ぶための複数の引出線を有している旨の審決の認定判断を誤りであると主張する。

しかしながら、原発明が「電子回路用の半導体装置」であることは上記2のとおりである。そして、電子回路用の半導体装置として作動するためには、半導体薄板中に形成された回路素子が薄板の外部と電気的に接続される必要があるから、回路素子に対して電気的に接続された引出線が設けられるべきことは明らかである。

#### 4 取消事由4（相違点【5】についての判断の誤り）について

原告は、原発明においては複数の電気導体を設ける必要がないのに対し、本件発明においては、複数の回路接続用導電物質を備えていることが必要不可欠であるから、相違点【5】に実質的な差異はないとした審決の判断が誤りであると主張する。

しかしながら、原発明において回路素子は複数個とされ、個数に上限はないから、電気導体を複数個設けることは原発明の半導体装置の通常の実施形態といつてよい。すなわち、回路接続用導電物質を複数個設けることは、原出願の発明に当然に含まれており、適宜実施の域を出ないから、本件発明と原発明との間に相違点【5】に係る実質的な差異はない。

#### 5 取消事由5（相違点【6】についての判断の誤り）について

(1) 原告は、本件発明の要件eにつき、電子回路が複数の回路素子及び不活性絶縁物質上の回路接続用導電物質によって二次元的な広がりをもって配置されていることを規定したものであると主張するが、要件eの「本質的に平面状に配置されている」とは、実質的に高低ないし凹凸のない平坦状配置を意味すると解するのが正当である。

(2) すなわち、一般語の文理からすると、「面」は、凹面や円錐面なども含んで「表、おもて」を意味し、必ずしも二次元を意識した語ではない。これに対し、「平」は「平ら」ないし「凹凸のないこと」を意味するから、要件eが「面」に特に「平」の字を付して「平面状」と記載したのは、実質的に高低ないし凹凸のない状態に着目したものと解される。また、平面状配置に「本質的に」の語を付したのは、多少の凹凸があっても、実質的に平坦であることを表現する趣旨である。「平面上配置」が二次元方向の配置を意味するものであれば、「本質的」という語を付する必要はない。本件明細書（甲第2号証）の「複数の回路素子は前述したように半導体薄板の一主面上に平板状に配置され」（5欄24行目～25行目）との記載に照らしても、回路素子の二次元配置をいうのであれば「一主面上に」と記載するのみで足りるのに、ことさら「平」の字をつけて「平板状」と記載したのは「平坦性」を意識した表現というべきである。なお、原告主張のように、「平板状」が「平面状」の誤記であったとしても同様である。

さらに、本件明細書（甲第2号証）には、平面上配置につき「本発明に依れば電子回路の能動及び受動成分或いは回路素子は半導体の薄板の一面或いはその近くに形成される。その結果得られる回路は本質的に平面状に配置されることになる」（2欄6行目～10行目）との説明があるが、「一面或いはその近く」の「近く」が、半導体薄板の面の限界を超えた側方の延長空間であるはずはないから、上記記載は、半導体薄板の表面及び表面に近い内部を意識した厚み方向（高さ）についての説明である。そして、「その結果」とは、「電子回路が薄板の一面或いはその近くに形成されることにより当然に」という意味であるから、電子回路の「平面状配置」は、実質的に高低差のない平坦な配置を意味していることになる。

(3) 原告は、本件発明の「高度の複雑さの回路の多様性を可能ならしめた」こと、融通性に富んだ多種多様な電子回路を一主面から半導体薄板に形成することができることという作用効果が、回路素子の二次元配置によって達成されると主張する。しかしながら、本件明細書（甲第2号証）の記載上、「回路の成分が半導体物質の本体の中に組合され且つその一部を形成している事」（2欄3行目～5行目）、「電子回路の能動及び受動成分或いは回路素子は半導体の薄板の一面或いはその近くに形成される」（同欄6行目～8行目）等の本件発明における特徴的な構成が挙げられた上、「その結果、得られる回路は本質的に平面状に配置されることになる」（同欄9行目～10行目）とされているのであるから、平面状配置は、本件発明の上記特徴的な構成がもたらす結果の一つにすぎない。本件発明においては、平面状配置が複雑かつ多様な電子回路の形成を可能にしているのではなく、上記特徴的な構成が、回路の平面状配置をもたらすとともに、融通性のある多種多様な回路の形成を可能にしているのである。

なお、電子回路の配置（複数の回路素子や配線の配置）の手法において、それらの単なる二次元配置は古くから当然のことであり、その上での半導体装置の一層の小型化と平坦化こそが当業者の共通に指向する方向であった。

(4) 上記のように、本件明細書上、「電子回路の能動及び受動成分或いは回路素子は半導体の薄板の一面或いはその近くに形成される」等の本件発明の特徴的な構成の「結果」として、

「得られる回路は本質的に平面状に配置される」とされているのであるから、「回路が本質的に平面状に配置される」ことは、他の特定の構成のもたらす結果であって、それ自体が他の技術的事項から独立した本件発明の特徴でないことは明らかである。いい換えれば、本件発明の要件eは、その余の要件についての実質的な重複記載にすぎず、他の要件から区別される別個の技術的事項ではない。したがって、本件発明と原発明との対比に当たって、要件eは、本来、独立に顧慮する必要がないものである。このことは、「平面状配置」を、「平坦な配置」と解しても、原告が主張するように「二次元的な広がりを持った配置」と解しても変わりがない。

なお、仮に、原告主張のとおり、「平面状配置」が二次元配置のことであり、融通性に富んだ多種多様な回路の形成可能性が当該「平面状配置」によって初めてもたらされるものとするれば、同様に、融通性に富んだ多種多様な回路の形成を可能にしたとされている原発明も「平面状配置」を必須の構成として含んでいることになるはずである。このことから、本件発明を原発明にはない特徴を備えた別異の発明とみることはできない。

(5) したがって、相違点【6】が実質的な相違点ではないとした審決の判断に誤りはない。

## 6 取消事由6（旧特許法9条1項の解釈の誤り）について

(1) 原告は、原出願に係る発明と分割出願に係る発明とが単一でないことは旧特許法9条1項の分割出願の要件であるが、同一でないことは分割出願の要件であると解することはできない旨主張する。

しかしながら、分割出願の審査に当たって、原出願に係る発明と分割出願に係る発明との同一性を判断し、両発明が同一であると認められる場合には、不適法な分割出願であるとして、分割出願につき出願日遡及の効果を否定するという取扱いは、旧特許法及び特許法の下で、長年にわたって定着し、裁判所によっても承認されてきたものであり、十分な合理性を有している。したがって、原告の上記主張は誤りである。

また、原告の主張は、二つの発明の範囲が全く重なり合う場合を両発明が「単一」とであると称し、二つの発明の範囲の一部が重なり合っているにすぎない場合又は両発明の一方が他方を包含する場合を両発明が「同一」とであると称し、かつ、発明が「単一」でないときには発明が複数あるとした上で、分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが「同一」であって、「単一」でない場合には、旧特許法9条1項の分割出願の実体的要件を満たすというものであり、結局、発明の範囲が一致するかどうかによって、複数の発明（別発明）かどうかが決まるとするものであるが、このようなとらえ方は、旧特許法における一発明の概念の把握を誤ったものである。

すなわち、発明は「技術的思想」であるが、これを言語的に表現しようとする場合、その具体的表現形態や用いる概念の上下位のレベルが様々であり得るから、例えば、発明のある要素を上位概念で表現したときと、下位概念で表現したときとは、それぞれの包含する範囲は完全に同じではないが、下位概念で規定したことに格別の技術的意義がなければ、それぞれの表現するものは1個の同じ発明（技術的思想）である。そして、発明（技術的思想）は、実際には、明細書の特許請求の範囲の記載と、発明の一般的説明及び実施態様ないし実施例とを手掛りとし、発明の目的及び作用効果も考慮して把握されるものであり、特許請求の範囲において異なる表現がされていても、発明の目的、構成、効果の説明及び実施例を通じて把握される技術的思想が同じであれば、作用効果に格段の差異があるような場合は別として、発明としては一つのものしか存在しない。

特許庁の審査基準は、発明の同一性の基準に関し、技術的思想が同一である場合を「発明が実質的に同一」としており、これは、上記のように、特許請求の範囲において異なる表現がされていても、把握される発明が一個、かつ、同一である場合に相当する。そして、審査基準は「実質的に同一」に当たる例として、【1】両発明の構成を表す表現に差異があってもその差異が同一内容を表す単なる表現上の差異にすぎない場合、【2】両発明の構成の差異が、発明の目的効果に格別の差異を生じさせず、当業者が普通に採用する程度の「単なる構成の変更」である場合、【3】両発明の構成の差異が自明又は無意味な条件の付加や限定の有無にしかない場合、【4】両発明の構成の差異が下位概念で記載された構成と、その上位概念で記載された構成の差異に相当し、しかも下位概念で記載された発明が出願時の技術水準で判断して上位概念発明として把握でき、下位概念で記載された点に発明がない場合等を挙げているところ、その【2】ないし【4】は、発明の構成要件に、概念の上下位の関係、付加要件の存否等の違いがあっても、発明の範囲は完全には重ならないが、それでも発明（技術的思想）が同一であるとされるのである。

以上のように、技術的思想としての発明が複数（別個）であるかどうかの判断に当たって、発明の範囲が完全に重なるかどうかは決め手とならないのである。特許法の下において、発

明の同一性に関し従来から定着してきた判断基準は、発明の「同一」の外に発明の「単一」というような概念を必要としないし、もとより、発明の範囲が完全に重なり合うかどうかによって、発明の同一性を判断するというような考え方は採っていない。そして、旧特許法の規定は、特許請求の範囲に単項で記載された発明が多数の実施態様を含む包括的思想であることを前提とするものであり、その一発明の概念は、少なくとも特許法における一発明の概念より狭いものではない。

なお、本件発明と原発明とは、それぞれの特許請求の範囲が包含する範囲が大部分重複し、しかも唯一ともいえる実施態様が共通する関係にあり、さらに、発明の目的及び効果の点でも異なるとはいえないから、両者が技術的思想として区別すべき内容をもった別の発明であるとは到底認められない。

(2) 原告は、新審査基準における分割出願の取扱いを挙げて、その主張が正当であることの根拠であるとする。

しかしながら、新審査基準は、昭和63年に導入された改善多項制に対応するものであり、その分割出願の要件の適用対象を平成6年1月1日以降の特許出願に限ることを明らかにしているから、旧特許法の下における分割出願の要件の解釈について参考となるものではない。

すなわち、旧特許法の一発明一出願の原則(7条)の下では、特許請求の範囲に二以上の発明が記載された場合には出願が拒絶されることになるので、その不利益を救済するため、出願人において、一発明を除くその余の発明を原出願から除外し、新たな出願にすることを許容するとともに、新たな出願について出願日の遡及を認めることとしたのが分割出願の制度である。旧特許法下においては、分割出願制度は、一発明一出願の原則に違反する出願を救済し、出願人の利益を図ることを目的とする制度であり、「二以上ノ発明ヲ包含スル特許出願ヲ二以上ノ出願ト為サムトスル者ハ其ノ一発明ニ付テハ出願ヲ訂正シ同時ニ他ノ各発明ニ付新ナル出願ヲスヘシ」(同法施行規則44条1項)との規定によっても、分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一でないことを要件とすることは明確であると理解されていた。

昭和34年に制定された特許法も、当初は、一発明一出願の原則を維持するとともに、旧特許法の分割出願の制度をそのまま引き継いだ。そして、昭和52年5月に公表された分割出願についての旧審査基準は、それまでに積み重ねられてきた解釈論と実務の運用とをいわば集大成したものであるが、分割出願が一発明一出願の原則に違反する出願の救済を図る制度であるという旧特許法以来の考え方に従って、「分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明とは同一でないこと」を分割出願が適法と認められるための実体的要件の一つとしたものである。

なお、旧審査基準は、当初は、特許法44条1項の「二以上の発明を包含する特許出願」における「包含された発明」を特許請求の範囲に記載された発明であるとした上で、出願公告決定謄本送達前は、発明の詳細な説明又は図面に記載されている発明も補正によって特許請求の範囲に記載することができるから、分割出願の対象とすることができるが、同謄本送達後は、補正が制限されるので、発明の詳細な説明又は図面に記載されているだけの発明を分割出願の対象とすることはできないとしていた。ところが、最高裁判所昭和55年12月18日判決及び同昭和56年3月13日判決(前者は旧法出願からの分割出願、後者は新法出願からの分割出願に関する。)によりこのような取扱いが否定されるに至ったため、旧審査基準は、昭和58年3月の改訂により、明細書の発明の詳細な説明及び図面に記載された発明を出願公告決定謄本送達後に分割出願として新たに出願することを認める扱いとしたが、分割出願に係る発明が原出願に係る発明と同一であるときには分割出願を不適法とする取扱いに変わりはなかった。旧特許法には、出願日から算定した期間によって特許権の存続期間を限定する規定がなかったため、出願公告決定謄本送達後に発明の詳細な説明又は図面に記載された発明を対象とする分割出願ができるものとする、出願公告後の分割出願を繰り返すことにより、出願人は、特許権の存続期間の始期を分割出願の公告の時まで繰り下げ、したがってその終期も繰り下げることができるようになるとの不都合があったが、分割出願に係る発明が原出願に係る発明と同一であるときには分割出願を不適法とする(出願日の遡及を認めない)ことにより、この不都合にも一定の歯止めが掛けられてきた。

これに対し、改善多項制の下では、一発明につき複数の請求項を独立形式で記載することが可能となり、併合出願の要件も緩和されたから、複数請求項を記載した一出願中に含まれる発明が、従来のように原則として一個であるとは限らなくなった。このような複雑化した出願形態の下で、分割出願に係る発明と原出願に係る発明との同一性の有無を確認するために

は、まず、双方の出願における発明の個数から確定することを要するが、それはいかにも煩さであるし、また、各出願における発明の個数を確定することに独立の意義や実益もない。他方、特許権の存続期間が出願日から算定した期間とされ、又はその期間によって限定される特許法の下では、原出願の明細書及び図面に記載された発明の全部を分割出願したことが明らかな場合を除き、分割出願は一応適法なものとして出願日遡及の効果を認めた上、分割出願の特許請求の範囲に記載された発明中に、原出願の特許請求の範囲に記載された発明と同一であると認められるものがあつた場合、それを先後願に関する規定である同法39条に基づき、具体的には同条2項の同日出願として処理しても格別の弊害は生じない。

新審査基準による分割出願の要件の緩和は、このような考慮に基づいてされたものであると解され、旧特許法下を含む改善多項制導入前とは、前提となる制度が異なるものである。

(3) さらに、原告は、本件発明と原発明とが実質的に同一であることによって本件分割出願が不適法である(出願日の遡及を認めない)と判断することが、パリ条約4条G(2)項に違反するものであると主張する。

しかしながら、4条G(2)項の規定は、原告主張のとおり、1958年10月31日のリスボンにおける改正によってパリ条約に追加され、我が国においては昭和40年8月21日に発効したものである。他方、特許法施行法(昭和35年4月1日施行)20条1項が、特許法の施行の際(同日施行)現に係属している特許出願については、その特許出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例によると定めることに基づいて、本件分割出願に係る要件に関しては、旧特許法及び関連する条約が適用されるが、上記規定によって「なお従前の例による」として、旧特許法とともに適用されるパリ条約は、リスボンにおける改正前のものであつたから、本件分割出願の適否判断のパリ条約の規定に対する適合性を検討するに当たって、4条G(2)項の規定を考慮する必要はない。

仮に、本件分割出願に4条G(2)項が適用されるとしても、本件発明と原発明とが実質的に同一であることによって本件分割出願が不適法であると判断することが、パリ条約4条G(2)項に違反するものではない。

すなわち、4条G(1)項は、審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合に、出願人がその出願を二以上の出願に分割することを認めたものであるところ、4条G(2)項は、特許出願が複合的とされる場合に、出願人が、審査の結果を待つことなく、自らの発意によって出願を分割することを認める趣旨の規定であつて、出願が「複合的」であるか否かを問わず、出願人に任意の分割を認める趣旨ではない。このことは、リスボン会議の経過からみても、4条G(2)項の文理からみても明らかである。

そして、4条G(1)項の「特許出願が複合的であること」とは、少なくとも我が国にとっては、一出願中に二以上の発明が含まれる場合を意味すると考えられるが、同項は、発明の個数を考える上で前提となる「一個」の発明の範囲をどうとらえるかについては何も定めていない。一発明とはどの範囲のものをいうか(発明が別発明とならない範囲をどうとらえるか)は、各国の特許制度の根幹に関わる事項であり、国によって考え方は異なり得るものであるが、旧特許法における考え方は上記(1)のとおりである。

仮に、4条G(2)項が、出願が「複合的」でない場合にも出願人に分割の権利を保障する趣旨のものであるとしても、4条G(2)項は、その第2文で、各同盟国に分割を許可する条件を決定する権利を認めているから、各国が国内法の規定に従つて分割出願の適否を審査し、国内法に定める要件を満たしていないことを理由に分割出願を適法なものと認めなくても、そのことが条約違反となるものではない。原告は、同第2文にいう「条件」が、分割出願の時期等の「形式的、手続的要件」のみを指すと主張するが、何ら根拠はない。

## 第5 当裁判所の判断

### 1 取消事由1(一致点の認定の誤り)について

#### (1) 原出願明細書に記載された原発明の要旨が、

「1主面を有する単一の半導体薄板より成る半導体装置に於いて、

該薄板に形成され、上記1主面で終るP-n接合に依り画成された少く共1つの領域を含む少く共1つの受動回路素子、

該受動回路素子との間に必要な絶縁を与えるように、該受動回路素子から離間されて上記薄板に形成され、上記1主面で終るP-n接合に依り画成された少く共1つの領域を含む少く共1つの能動回路素子、

上記1主面を実質的上全部被覆し接触部のみを露出するように上記領域の少く共2つに対応して設けられた孔を有するシリコンの酸化物より成る絶縁物質、

該絶縁物質に密接し上記少く共2つの領域間に延び上記孔を通して上記領域を電氣的に接続する電気導体とを具備する事を特徴とする半導体装置。」(審決書7頁15行目～8頁11行目)にあることは当事者間に争いが無い。

(2) 原告は、審決が原発明についてした「少くとも2つの領域間を電気導体により電氣的に接続するものであるが、この場合全ての領域が互いに接続されているわけではなく、接続する必要のある領域すなわち選ばれた領域が互いに電氣的に接続されることは自明である」(審決書10頁6行目～10行目)との認定が誤りであり、一致点の認定のうち、この認定を前提とした部分も誤りであると主張する。

しかしながら、原発明が、本件発明と同様「半導体装置」である以上、何らかの所定の用途を有するものというべき(なお、これが本件発明と同様、「電子回路用の半導体装置」であると認められることは後記2のとおりである。)ところ、この「半導体装置」につき当該所定の用途を達成するためには、各受動回路素子を構成する領域と各能動回路素子を構成する領域の全部ではなく、そのうちの接続する必要のある領域のみを選択して電氣的に接続しなければならないことは技術常識というべきであるから、審決が、原出願の発明について上記のとおり認定したことに誤りはなく、したがって、審決がした一致点の認定にも原告主張の誤りは無い。

## 2 取消事由2(相違点【1】についての判断の誤り)について

(1) 原発明において、少なくとも一つの受動回路素子と少なくとも一つの能動回路素子とが電気導体によって電氣的に接続されていること、受動回路素子と能動回路素子とがともに所定の機能を有していることは当事者間に争いがなく、また、電子回路が、二つ以上の回路素子を電氣的に結合し、電子を利用して所定の動作をするものをいうことも当事者間に争いが無い。

そうすると、上記所定の機能を有する受動回路素子と能動回路素子の電氣的接続によって所定の動作が行われるに至ることが明らかであるから、原発明の「半導体装置」が「電子回路用の半導体装置」であることも技術常識というべきである。そして、所定の用途、すなわち、電子回路を達成するために、接続する必要のある回路素子の領域を選択して電氣的に接続されることは上記1のとおりであるから、原発明は「電子回路を達成するために複数の回路素子の間に必要な電気回路接続がなされている」ということができるものである。したがって、相違点【1】が実質的な相違点ではないとした審決の判断に誤りは無い。

(2) 原告は、能動回路素子と受動回路素子間の薄い領域を接続しても、当然に電子回路が得られるものではないし、仮に電子回路が得られたとしても、多種多様な電子回路が得られるものではないと主張する。

しかしながら、原出願明細書には、「本発明により構成せられた半導体装置を実施せる1体化回路」(甲第13号証添付明細書1頁4行目～5行目)である図面第1図(甲第11号証添付)及び「第1図と同じ関係で配置せられた1体化回路の配線図」(甲第13号証添付明細書1頁5行目～6行目)である図面第2図(甲第11号証添付)が開示され、同各図面には、受動回路素子と能動回路素子の二つの領域を電氣的に接続してマルチバイブレータ回路を構成した電子回路が示されている(なお、仮にトランジスタT1のエミッタとトランジスタT2のエミッタ間の接続が原発明の実施とはいえないとしても、技術的には、トランジスタT1、T2の各エミッタが接地に接続されることが必要なものであって、マルチバイブレータ回路として機能するために、トランジスタT1、T2のエミッタ間が接続されることは必ずしも要しない。)から、能動回路素子と受動回路素子間の領域を接続することにより、電子回路が得られることは明らかである。

なお、原告の「当然に」電子回路が得られるものではないとの主張の趣旨が、能動回路素子と受動回路素子を接続するすべての場合が電子回路となるものではないということであるとすれば、そのこと自体はそのとおりではあるが、原発明においても、接続する必要のある回路素子の領域を選択して電氣的に接続されるものであることは上記のとおりである。

また、多種多様な電子回路が得られることは本件発明の要旨の規定するところでもない。

## 3 取消事由3(相違点【2】についての判断の誤り)について

原発明の半導体装置が「電子回路用の半導体装置」であることは上記2のとおりであるところ、電子回路用の半導体装置として作動するためには、その回路素子が外部と電氣的に接続される必要があることはいうまでもなく、そのために回路素子に対し電氣的に接続された引出線を設けることは当然かつ不可欠の事柄であり、このことは当業者にとって自明のことと認められる。したがって、審決が「特許請求の範囲に明記はないが、原出願の発明の半導体装置もまた外部と接続する必要のある複数の回路素子と外部を結ぶための複数の引出線を有してい

ることは明らかである」(審決書15頁8行目～11行目)とし、相違点【2】に実質的な差異はないと判断したことに誤りはない。

引出線を設けることが原発明において必須ではないとする原告の主張は、要するに、原発明が「電子回路用の半導体装置」ではないことを根拠とするものであって採用することはできない。

#### 4 取消事由4(相違点【5】についての判断の誤り)について

審決の認定(審決書19頁7行目～18行目)のとおり、原発明の構成上、回路素子が3個以上ある場合が排除されているわけではなく、したがって、その領域間を接続する回路接続用導電物質(電気導体)が複数個存在する場合は、原発明に含まれることは極めて明白である。

他方、本件発明が回路接続用導電物質を複数個と限定したことにつき、原告は、後記5の電子回路の「平面状配置」が二次元的配置を意味することを前提として、平面状に配置するために、三つ以上の回路素子と複数の回路接続用導電物質を備えていることが必要不可欠であると主張するが、後記5のとおり、「平面状配置」が二次元的配置を意味するものとは解されないから、上記主張は前提を欠くものであって、結局、本件明細書には、回路接続用導電物質を複数個と限定した技術的意義が明らかにされていないことに帰着する。

そうすると、審決が「本件特許発明において回路接続用導電物質を複数個と限定したことに格別の技術的意義はなく、単なる設計的事項にすぎない」と判断したことに誤りはない。

#### 5 取消事由5(相違点【6】についての判断の誤り)について

(1) 本件明細書(甲第2号証)には、次の各記載がある。

(a)「本発明に用いられる回路素子はN型もしくはP型いづれか一つの型に導電型を示す単一半導体物質の本体を使用して適当な導電型の拡散領域を形成しその拡散領域と半導体との間或は拡散領域自体間にP-N接合を形成することにより達成される。…回路の成分が半導体物質の本体の中に組合され且つその1部を形成している事は注意すべき事である。本発明に依れば電子回路の能動及受動成分或いは回路素子は半導体の薄板の一面或いはその近くに形成される。その結果、得られる回路は本質的に平面状に配置されることになる。」(1欄22行目～2欄10行目)

(b)「処理工程中に半導体材料薄板の全形を行ない、拡散により希望の各種回路素子を適当な関係で製造することが可能である。」(2欄10行目～12行目、なお「全形を行ない」とあるのは「成形を行ない」の誤記と認められる。)

(c)「本発明の好ましい実施例について詳述する。本発明の原理を実施している一体化回路の特別な説明は第1図に示されている…この第1、第2図に示されたマルチバイブレーター回路は必要とされる工程技術を説明するものとして示されている。まづ、適当な比抵抗の半導体薄板…が一面においてラツプ加工され磨かれる。…この薄板は、それから表面上に深さ約0.0178のn型の層を生成するアンチモニー拡散工程を受ける。…磨かれていない表面は薄板に0.0635の厚さを与えるようにラツプ加工される。」(3欄7行目～32行目)

(d)「本発明の実施例によれば酸化シリコンの如き絶縁不活性物質が電気接続が行なわれる点を除いて完全に薄板を被覆するか或いは…半導体回路薄板に蒸着される。」(4欄26行目～31行目)

(e)「金の様な導電物質はそれから必要な電気回路接続を行なうために絶縁物質に被着される。」(4欄32行目～33行目)

(2) 上記(1)の各記載、とりわけ(a)の記載によれば、要件eの「電子回路が…本質的に平面状に配置されている」構成は、「本発明に用いられる回路素子はN型もしくはP型いづれか一つの型に導電型を示す単一半導体物質の本体を使用して適当な導電型の拡散領域を形成しその拡散領域と半導体との間或は拡散領域自体間にP-N接合を形成することにより達成される。…回路の成分が半導体物質の本体の中に組合され且つその1部を形成している…本発明に依れば電子回路の能動及受動成分或いは回路素子は半導体の薄板の一面或いはその近くに形成される」ことの結果として得られるとされているのであるから、これを本件発明の要旨の規定に即してみれば、要件eの「平面状配置」は、それに先立って記載されている各要件から構成された半導体装置の回路が、その結果として「本質的に平面状に配置される」ことになることを総括して表現したにすぎない記載であるといわざるを得ない。すなわち、そのような意味で、他の構成要件を重複記載したに等しく、特段の技術的意義を有しないものというほかはない。

そして、そのような性質の記載として要件eの「平面状配置」が意味するところを検討するに、上記(1)の各記載によれば、本件発明の半導体装置において、複数の回路素子は、ラツプ加工により表面が磨かれ拡散領域が形成された半導体薄板の拡散領域と本体との間、又は拡

散領域自体の間のP - N接合によって形成されることから、それらが形成される面は凸凹が少ない平坦となり、結果として、本質的に平坦な配置となるものと考えられる。また、回路接続用導電物質の土台となる不活性絶縁物質が半導体薄板に蒸着により形成されることからその表面が平坦であることは明らかであるところ、回路接続用導電物質は、不活性絶縁物質上に被着されることから、これも平坦と解して差し支えない。そして、複数の回路素子が平坦に配置され、複数の回路素子間を接続する回路接続用導電物質も平坦であれば、それらによって構成される電子回路が平坦に配置されたことになるのは当然である。

そうすると、要件eの「平面状配置」は、このように電子回路が平坦に配置されることを意味するものと解することができる。したがって、審決が、「本件特許発明（注、本件発明）における『電子回路が、複数の回路素子及び不活性絶縁物質上の回路接続用導電物質によって本質的に平面状に配置されている』とは、電子回路が、半導体薄板の主要な面において、複数の回路素子及び主要な面上に形成された不活性絶縁物質上に被着された回路接続用導電物質によって本質的に平坦に配置されていると解するのが相当である」（審決書24頁3行目～10行目）と判断したことに誤りはない。

(3) 原告は、本件発明の要件eが、電子回路が二次元的な広がりをもって配置されていることを規定したものであって、この構成要件により、本件明細書（甲第2号証）に「処理工程中に半導体材料薄板の成形を行ない、拡散により希望の各種回路素子を適当な関係で製造することが可能である」（2欄10行目～12行目）と記載されているように、回路素子を平面状に配置することにより融通性をもって回路素子を半導体薄板に形成することができる作用効果を奏し、また、「複数の回路素子は前述した様に半導体薄板の一主面上に平板状に配置され、マスクング、エッチング及び拡散の様な両立性ある工程が一主面から成し得るので半導体装置の大量生産に適している」（5欄24行目～28行目、なお、「平板状」とあるのは「平面状」の誤記と認められる。）と記載されているように、要件eが充足されるように、複数の回路素子および複数の回路接続用導電物質を配置して、電子回路を形成するときは、融通性に富んだ多種多様な電子回路を、両立性のある工程によって一主面から半導体薄板に形成することができ、融通性のある多種多様な集積回路を容易に大量生産することができるとの作用効果を奏する旨主張する。

しかしながら、上記のとおり、要件eの「平面状配置」には特段の技術的意義がないものと認められるのみならず、原告は、相違点【6】（本件発明が要件eを備えるのに対し、原発明がこれを備えるかどうか不明である点）が実質的な相違点ではないとした審決の判断を争うのであるから、要件eによって上記作用効果を奏するのであれば、原発明においては、そのような作用効果を奏することがないとしなければ首尾一貫しないところ、原出願明細書には、「本発明に依れば、本半導体装置に至るマスクング、蒸着、エッチング及び拡散の製造工程に両立性があり且つ一主面から成し得るところから大量生産に適し、更に回路素子間の電気接続が融通性に富み、従つて回路が多種多様に構成出来、しかも完成された半導体装置は…コンパクトになし得る」（甲第13号証添付明細書1頁13行目～19行目）との、概ね原告の上記主張の作用効果に相応する作用効果の記載があることに照らしても、上記主張は採用することができない。

(4) 他方、審決が認定判断する（審決書24頁11行目～27頁末行）とおり、原出願明細書の実施例に係る各記載（審決書24頁14行目～25頁8行目及び26頁4行目～17行目）によれば、原発明の半導体薄板上に形成される電子回路が、複数の回路素子及び不活性絶縁物質上の回路接続用導電物質によって平坦に配置されることが認められる。

原告は、原出願明細書記載の特許請求の範囲にも、発明の詳細な説明にも、「電子回路」、「平面状配置」、「平坦状配置」という文言の記載がないことから、上記認定判断が誤りであると主張する。

しかしながら、原発明が電子回路用の半導体装置と認められることは前示のとおりである。

また、本件発明の要件eが、これに先立って記載されている他の構成要件を重複記載したに等しいことは上記のとおりであり、当該他の構成要件において、本件発明と原発明とに実質的な差異がないことは、前示のとおりであるから、結局、原発明の要旨は、本件発明の上記重複記載がないというだけで、発明の構成自体としては本件発明と異なるところはないというべきである。そうであれば、原発明においても、回路素子及び不活性絶縁物質上の回路接続用導電物質から成る電子回路が、本件発明と同様の意味で「平面状配置」すなわち平坦上配置となっていることは明らかである。

(5) したがって、相違点【6】が実質的な相違点ではないとした審決の判断に誤りはない。

6 取消事由6（旧特許法9条1項の解釈の誤り）について

(1) 旧特許法9条1項によれば、同法による分割出願は「二以上ノ発明ヲ包含スル特許出願」を「二以上ノ出願ト為」すこととされており、その「二以上ノ出願」が、それぞれ当該「二以上ノ発明」を対象とするものであることは明白であるから、同法による分割出願は、分割前の原出願に係る明細書に複数の発明が記載されていて、それを原出願に係る発明（原出願に係る明細書の特許請求の範囲に記載された発明）と分割出願に係る発明（分割出願に係る明細書の特許請求の範囲に記載された発明）とにすることが、前提であることは明らかである。したがって、同項の解釈として、複数の発明とは、発明が同一ではないことを意味するものであり、かつ、同項の文理に従い、また、後記理由によって、原出願に係る明細書の特許請求の範囲に記載された発明と分割出願に係る明細書の特許請求の範囲に記載された発明とが同一の発明でないことが、同項の分割出願の実体的要件の一つであるものと解すべきである（パリ条約4条G(1)項及びG(2)項との関係は後に検討する。)

原告は、これに反し、発明が複数であることとは、発明が単一ではないことであり、問題となる二つの発明の範囲が全く重なり合う場合、いい換えれば、一方の発明の実施をすれば必ず他方の発明の実施となる場合に、両発明が単一であるとした上、両発明の範囲の一部が重なり合っているにすぎない場合又は両発明の一方が他方を包含する場合には、両発明が同一であっても、単一ではなく、発明が複数ある場合に当たる旨主張する。

しかしながら、特許請求の範囲に記載された発明の「単一」性を、「同一」性から截然と区別し、複数の発明であるかどうかを、発明の「単一」性の判断によって、すなわち、発明の範囲が全く重なり合うか否かという基準のみによって決することはできないものと解すべきである。

すなわち、特段の規定はないものの、旧特許法下においても発明は技術的思想をいうものであると解されるから、原出願に係る明細書の特許請求の範囲に記載された発明と、分割出願に係る明細書の特許請求の範囲に記載された発明とが複数の発明であるか否かの判断は、その発明に係る技術的思想が複数であるか否かを基準として行うべきものと解するのが相当である。そうであれば、技術的思想を特許請求の範囲の記載として言語的に表現した場合に、具体的な表現形態の差異や、用いる概念が相対的に上位概念であるか下位概念であるかによって、特許請求の範囲が包含する範囲に差異が生じたとしても、同一の技術的思想を表現したものであると解される場合、例えば、発明の構成を表すのに相対的に上位概念を用いた場合と、下位概念を用いた場合とで、それぞれの発明が包含する範囲に差異が生じたとしても、これら発明の構成とその作用効果との具体的関係において、技術的意義の上で特段の差異が認められないような場合には、各発明に係る技術的思想が別個であるということとはできないから、これらを複数の発明と解することはできない。

したがって、旧特許法9条1項の解釈として、複数の発明であるかどうかは、当業者において、分割出願に係る明細書の特許請求の範囲の記載と、原出願に係る明細書の特許請求の範囲の記載における差異、すなわち、それぞれの特許請求の範囲が包含する範囲の差異のほか、発明の詳細な説明における、発明の技術課題ないし目的、作用効果、実施例の記載及び願書に添付した図面の記載を総合し、特許請求の範囲の記載の差異を技術的思想の差異として把握することができるかどうかを考慮して決すべきものである。

そして、そのような意味において、同項の分割発明は、原出願に係る明細書の特許請求の範囲に記載された発明と、分割出願に係る明細書の特許請求の範囲に記載された発明とが同一の発明でないことを実体的要件とするものというべきである。

(2) 特許法44条及び39条は、それぞれ旧特許法9条及び8条に対応する規定であるところ、旧審査基準は、分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一でないことを特許法44条の分割出願の実体的要件の一つとした上で、その場合の発明の同一性に関する判断を同法39条における発明の同一性の審査基準に従って行うこととしていたが、新審査基準は、「【1】分割直前の原出願の明細書又は図面に二以上の発明が記載されていること」、「【2】分割直前の原出願の明細書又は図面に記載された発明の一部を分割出願に係る発明としていること」（要件【2】は「【2】-1分割出願に係る発明が分割直前の原出願の明細書又は図面に記載された発明であること」及び「【2】-2分割直前の原出願の明細書又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと」に分けられる。）並びに「【3】分割出願の明細書又は図面が、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含まないこと」を特許法44条の分割出願の実体的要件とし（公告決定謄本送達後の分割出願に固有の要

件を除く。）、「原出願の明細書又は図面に発明が一つしか記載されていない場合に分割出願をしようとするれば、必ず原出願の明細書又は図面に記載された発明の全部を出願することになる。したがって、原出願の明細書又は図面に記載された発明の一部を分割出願としたものであれば、原出願の明細書又は図面には二以上の発明が記載されていたことになる」ので、要件【2】が満たされれば要件【1】が満たされ、また要件【3】が満たされれば要件【2】 - 1も満たされるから、結局、要件【2】 - 2と要件【3】が満たされれば、実体的要件が満たされるとし、さらに、「分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明とが同一である場合の取扱い」につき、「分割出願が適法であり、分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明とが同一である場合には、特許法第39条第2項の規定が適用される」としたこと、新審査基準は、上記取扱いの適用対象を平成6年1月1日以降の特許出願に限ることとしていることは、当裁判所に顕著である。

上記のように、新審査基準が、分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一でないことを特許法44条の分割出願自体の実体的要件としないこととしたのは、被告主張のとおり、昭和62年法律第27号による特許法の一部改正によって導入された改善多項制に対応する同条の解釈の変更に基づくものと解すべきである。

すなわち、分割出願の制度は、明細書に記載されている二つ以上の発明のそれぞれを権利とする途を開く目的とともに、二つ以上の発明が同一出願に含まれているときに、そのことに起因して本来拒絶の理由を含まない発明が拒絶の対象となることを防ぐ目的をも併せ有するものであり、特に、旧特許法の下においては、同法の厳格な一発明一出願の原則（7条）の適用による出願人の不利益の救済を図る機能を有していたことは明らかである。そして、前示のとおり、分割出願においては、原出願に係る発明（原出願に係る明細書の特許請求の範囲に記載された発明）と分割出願に係る発明（分割出願に係る明細書の特許請求の範囲に記載された発明）とが同一の発明ではないことが前提となるのであるから、分割出願に係る発明が、原出願に係る発明と同一であることにより、二重特許を防ぐための規定（8条）によって、結局は拒絶されるに至る場合においても、いったんは出願日遡及の利益を付与するものとするのは、上記制度の趣旨及び機能からしても意味のないことであるとともに、出願手続に係る権利関係を複雑化する要因ともなりかねない。単項制の下においては、同一の発明でないかどうかを判断することも通常は容易であって迅速に行い得ることであるから、適法な分割出願として出願日遡及の利益を付与するための要件として、原出願に係る発明と同一でないことが必要であり、旧特許法9条1項の「二以上ノ発明ヲ包含スル特許出願」を「二以上ノ出願ト為」すこととの規定は、このような趣旨をも含むものであって、以上のことは、特許法44条1項の下においても改善多項制の採用に至るまでは同様であったものと解するのが相当である。

しかしながら、改善多項制の採用により、一発明につき複数の請求項を独立形式で記載することが可能となる（昭和62年法律第27号による改正に係る特許法36条5項）とともに、一個の出願とすることのできる二以上の発明の範囲が拡大された（同改正に係る同法37条）後は、原出願に係る発明と分割出願に係る発明とが同一の発明でないかどうかを判断することが必ずしも容易でないし迅速に行い得なくなったことは明らかである。

そうすると、上記のとおり、旧特許法9条1項及び特許法44条1項により適法な分割出願であるために分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一でないことを要件とすべきことの根拠は、同一の発明でないかどうかを判断することが通常は容易であって迅速に行い得ることにあつたと解される。ところが、改善多項制が採用されたことにより、分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一でないことを適法な分割出願の要件とするとその審査に時間と労力を要しかねないことになったのであるから、出願日遡及の利益を付与することによる権利関係の複雑化を避けるために、改善多項制の下においては、特許法44条1項は分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一でないことは不要とし、両発明が同一でないかどうかは同法39条において判断されるべき制度になったものと解することができる。すなわち、同法44条1項の「二以上の発明を包含する特許出願の一部」との要件の意義が、上記「【1】分割直前の原出願の明細書又は図面に二以上の発明が記載されていること」及び「【2】分割直前の原出願の明細書又は図面に記載された発明の一部を分割出願に係る発明としていること」をその内容とする（具体的には「【2】 - 2分割直前の原出願の明細書又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと」及び「【3】分割出願の明細書又は図面が、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含まないこと」を確認すれば足りる。）ように変容したものと解することが相当である。この場合、同項自体に改正があつたわけではないが、全体としての法体系の一部が変わつたことにより、それ自体としては改正のない条項の解釈に変化が生ずることもあり得ることである。したがって、新審査基準

における分割出願の取扱いが、旧特許法9条1項についての上記解釈に消長を来すものとはいえない。

(3) 原告は、本件分割出願について、分割出願に係る発明（本件発明）と原出願に係る発明（原発明）との実質的同一性の判断によって、分割出願の適否（出願日遡及の有無）を決することは、パリ条約4条G(2)項の規定に違反する旨主張する。

パリ条約4条G(2)項の規定は、1958年10月31日のリスボンにおける改正によってパリ条約に追加され、昭和40年8月21日に我が国において発効した自己執行規定であり、旧特許法33条は「特許二関シ条約又ハ之ニ準スヘキモノニ別段ノ規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ」と規定していたから、本件分割出願には、パリ条約の上記規定が適用されるものと解される。

被告は、4条G(2)項の規定は、リスボン改正条約の我が国における上記発効日が特許法施行法の施行日（昭和35年4月1日）より後であるから、本件分割出願の適否判断のパリ条約の規定に対する適合性を検討するに当たって考慮する必要はない旨主張するが、我が国における発効につき特段の留保がされなかった上記改正後のパリ条約が、その発効より後にされた本件分割出願に適用されないとする根拠はない。

ところで、4条G(1)項は「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる。」と規定するのに対し、4条G(2)項は「特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる」旨を規定している。そして、4条G(1)項の「特許出願が複合的であること」とは一つの特許出願が複数の発明を包含することを意味するものと解されるどころ、原告は、この場合の「複数の発明」が、その主張に係る「単一」性を欠如する場合、すなわち、「両発明の範囲が全く重なり合うとき」でない場合を指すものと主張する。

しかしながら、同項の「特許出願が複合的であること」の内容を成す「複数の発明」が、「両発明の範囲が全く重なり合うとき」以外のすべての場合を意味すると解すべき根拠はパリ条約自体には見当たらない。なお、ボーデンハウゼン著「注解パリ条約」(甲第26号証の1、2)には、4条G(1)、(2)項の解説(50頁～52頁)中に「発明の単一性」との記述も見られるが、複数優先権の主張を許容すべきことを定めたパリ条約4条F項が「当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合」であることを要件としていること(この場合に各優先権の基礎となる出願に係る発明の範囲が全く重なり合うことを必要とすると解するのは、同項の規定の趣旨に沿わず、同条H項とも整合しない。)特許協力条約に基づく規則(昭和53年条約第13号)第13規則が、「一群の発明…の間に一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるとき」(13.2項)に、国際出願に係る「発明の単一性」の要件が満たされることなどに見られるように、国際的に「発明の単一性」という用語が必ずしも原告主張のような意味で一義的に用いられているとはいえないことは明らかであるから、上記「注解パリ条約」の解説中の「発明の単一性」との記述から直ちに、この用語が原告主張の意味で用いられているということとはできない。

上記のとおり、4条G(1)項の「特許出願が複合的であること」とは一つの特許出願が複数の発明を包含することを意味するものと解されるが、その場合に、「複数の発明」の意義について、前示(1)と同様、技術的思想が別個とはいえず、同一の発明であるとされるようなものを包含するにすぎない場合には、複数の発明を包含する場合に当たらないとして、複数の出願とする必要もないし、複数の出願とすることを許さない十分な合理性があるものと認められる上、旧特許法8条のような二重特許の禁止の規定が存在する以上、出願人に対する不当な制約となるものでもない。したがって、4条G(1)項のいう「特許出願が複合的であること」、すなわち、一つの特許出願が複数の発明を包含することが明らかになった場合に「その特許出願を二以上の出願に分割する」とのパリ条約の規定は、旧特許法8条のような立法を行い、前示(2)の旧特許法9条1項と同様に解することを排除していないものというべきである。

また、原告は、4条G(2)項が「特許出願が複合的であること」を要件としておらず、出願人が「特許出願が複合的であること」以外の理由により、分割出願をすることができる旨を定めたものであり、このような解釈は、同項の制定経過に沿うものであって、国際的な原則としても確立している旨主張する。

しかしながら、4条G(1)項が、審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合の規定であるのに対して、4条G(2)項は、特許出願が複合的であることが審査により明らかになるのを待たず、出願人において、「自己の発意により」分割出願をすることができる旨を規定したものであるところ、共に特許出願人が分割出願をするための要件を規定してい

るにもかかわらず、4条G(1)項の場合には特許出願が複合的であることを要し、4条G(2)項の場合にはこれを要しないとすることは両者の均衡を欠くものであり、出願人が「自己の発意により」分割出願をする場合であるからといって、4条G(1)項と異なり特許出願が複合的であることを要しないと解すべき合理的な理由も見いだせない。したがって、4条G(2)項は、特許出願が複合的であることが審査により明らかになるのを待たず、出願人において、自ら特許出願が複合的であると判断して分割出願をすることができる旨を規定したものであって、明示の文言はないが、「特許出願が複合的であること」は、なおその要件とされているものと解するのが相当である。工業所有権保護国際同盟事務局作成のリスボン会議の議事録(甲第27号証の1、2)及びリスボン外交会議報告書(乙第4号証)中にこのように解することの妨げとなるような事項の記載は見当たらない。

なお、新審査基準が、分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一でないことを特許法44条の分割出願自体の実体的要件としないこととしたことは上記のとおりであるが、この扱いは、パリ条約4条G(1)項及びG(2)項の上記要件を更に緩和するものであって、このことが同各項に違反するものでないことはいうまでもない。

したがって、審決が、本件分割出願について、分割出願に係る発明(本件発明)と原出願に係る発明(原発明)との実質的同一性の判断によって、分割出願の適否(出願日遡及の有無)を決ずるとしたことは、パリ条約の上記規定に違反するものであるとの原告の主張は採用することができない。

(4) そして、取消事由1～5につき前示1～5において判断したところと、それ以外の点についての審決の判断を総合すると、本件発明と原発明とは、明細書の特許請求の範囲の記載の差異によって、その包含する範囲に差異が生ずる点があることは認められるものの、当業者において、明細書の発明の詳細な説明に記載された発明の目的、作用効果、実施例の記載等を総合し、当該特許請求の範囲の記載の差異を両発明の技術的思想の差異として把握することができるものとは到底いい得ないものであって、両発明は、特許請求の範囲の記載の差異にかかわらず、実質的に同一の発明であるものと解するのが相当である。

したがって、審決が、本件出願につき旧特許法9条1項の適用を受けることができないうとして、その出願日の遡及を否定した上、現実の出願日である昭和46年12月21日の出願に係る本件特許は、特許法39条1項の規定に違反してされたものであるとしたことに誤りはない。

7 以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担並びに上告及び上告受理申立てのための付加期間の指定につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、96条2項を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第13民事部

裁判長裁判官	篠	原	勝	美
裁判官	石	原	直	樹
裁判官	長	沢	幸	男

## B 判例研究：拡大された先願

H12. 8.10 東京高裁 平成12(行ケ)15 特許権 行政訴訟事件

平成12年(行ケ)第15号 審決取消請求事件

判 決

原告 日亜化学工業株式会社

代表者代表取締役 A

訴訟代理人弁護士 品川澄雄、山上和則、吉利靖雄

弁理士 B、C、D、E

被 告 豊田合成株式会社  
代表者代表取締役 F  
訴訟代理人弁護士 大場正成、尾崎英男、嶋末和秀、黒田健二  
弁理士 G、H

## 主 文

特許庁が平成11年審判第35005号について平成11年11月15日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

## 事実及び理由

第1 原告の求めた裁判  
主文第1項同旨の判決。

## 第2 事案の概要

### 1 特許庁における手続の経緯

原告は、名称を「窒化インジウムガリウム半導体の成長方法」とする特許第2751963号発明（平成4年6月10日を第1の国内優先日、平成4年11月4日を第2の国内優先日として平成5年5月7日出願、平成10年2月27日設定登録。本件発明）の特許権者である。被告は、平成10年12月29日、原告を被請求人として、特許庁に対し、本件発明について無効審判の請求をし、平成11年審判第35005号事件として審理された結果、平成11年11月15日「特許第2751963号発明の明細書の請求項第1項ないし第4項に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決があり、その謄本は平成11年12月16日原告に送達された。

### 2 本件発明の要旨

【請求項1】有機金属気相成長法により、次に成長させる窒化ガリウム層または窒化ガリウムアルミニウム層よりも低温で成長させるバッファ層を介して、バッファ層よりも高温で成長させた該窒化ガリウム層または窒化ガリウムアルミニウム層の上に、原料ガスとして、ガリウム源のガスと、インジウム源のガスと、窒素源のガスとを用い、同じく有機金属気相成長法により、窒化インジウムガリウム半導体を成長させることを特徴とする窒化インジウムガリウム半導体の成長方法。

【請求項2】前記原料ガスのキャリアガスとして窒素を用いることを特徴とする請求項1に記載の窒化インジウムガリウム半導体の成長方法。

【請求項3】前記窒化インジウムガリウム半導体を600より高い温度で成長させることを特徴とする請求項1または2に記載の窒化インジウムガリウム半導体の成長方法。

【請求項4】前記窒化インジウムガリウム半導体成長中、インジウム源のガスのインジウムのモル比を、ガリウム1に対し、0.1以上にすることを特徴とする請求項1乃至3の内のいずれか1項に記載の窒化インジウムガリウム半導体の成長方法。

### 3 審決の理由の要点

審決は、特許請求の範囲の請求項1の「原料ガスとして、ガリウム源のガスと、インジウム源のガスと、窒素源のガスとを用い、有機金属気相成長法により、次に成長させる窒化ガリウム層または窒化ガリウムアルミニウム層よりも低温で成長させるバッファ層を介して、バッファ層よりも高温で成長させた該窒化ガリウム層または窒化ガリウムアルミニウム層の上に、窒化インジウムガリウム半導体を成長させることを特徴とする窒化インジウムガリウム半導体の成長方法。」の記載につき、原告からされた、平成11年4月12日付けの明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正請求を認めて、本件発明の要旨を前記2のとおりであるとした上、請求項1に係る発明のうち、「バッファ層よりも高温で成長させた該窒化ガリウムアルミニウム層の上に…窒化インジウムガリウム半導体を成長させる」発明は、第2の国内優先日を基準にして新規性、進歩性等が判断されるものであるとし、本件請求項1ないし4に係る発明は、本件出願の第2の国内優先日である平成4年11月4日より前に出願された他の出願であって、本件出願の第2の国内優先日後に出願公開された特願平4-203084号（特開平6-21511号）の願書に最初に添付した明細書又は図面（先願明細書）に記載された発明と同一であり、しかも、

本件出願の発明者が上記他の出願に係る発明者と同一ではなく、本件出願時において、本件出願の出願人が上記他の出願の出願人と同一でもないとし、本件各請求項に係る発明は、特許法29条の2の規定により、特許を受けることができない、と判断した。

### 第3 原告主張の審決取消事由

本件特許については、本件無効審判手続とは別個に4件の特許異議申立てがあり、平成10年異議第75365号、同号の02、同号の03、同号の04として審理されたが、原告は、平成12年2月23日、

(イ)本件特許明細書の特許請求の範囲の中から、「窒化ガリウムアルミニウム層」を削除して、「窒化ガリウム層」に減縮すること、

(ロ)同じく特許請求の範囲の記載の中の「原料ガスとして、ガリウム源のガスと、インジウム源のガスと、窒素源のガスとを用い」なる語句の記載場所を訂正して、この原料ガスで成長させる対象は、「窒化インジウムガリウム半導体」であることを明瞭にすること、の2つを主たる目的とする訂正請求を、上記特許異議手続の中で行った結果、平成12年3月1日、「訂正を認める。特許第2751963号の請求項1ないし4に係る発明の特許を維持する。」との異議の決定があり、確定した。その結果、訂正後の明細書又は図面に記載の発明には無効理由がなくなり、審決は違法となる。

### 第4 審決取消事由に対する被告の反論

異議の決定において訂正を認められた請求項1は、特許法36条5項の規定に違反し、また、JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS VOL.30,NO.12A,DECEMBER, 1991 L1998-L2001 頁及び特開平3-203388号公報に記載された発明から容易に発明することができたから、本件特許は特許法29条2項の規定に違反してされたものである。これに反してされた原告主張の異議の決定の違法性は明らかである。

したがって、上記異議の決定があったとしても、審決を取り消すべき根拠はない。

### 第5 当裁判所の判断

甲第8号証及び弁論の全趣旨によれば、原告主張のとおり経緯、内容による異議の決定があり、同決定は確定したことが認められる。この異議の決定により、審決が認定した本件発明の特許請求の範囲の各請求項(前記第2の2)については、「窒化ガリウム層または窒化ガリウムアルミニウム層」の記載部分が「窒化ガリウム層」に訂正され、したがって、本件発明の要旨につき「窒化ガリウムアルミニウム層」が削除されて「窒化ガリウム層」のみに減縮する訂正があったことになるから、この訂正前の特許請求の範囲に基づき本件発明の要旨を認定し、本件発明は先願明細書に記載された発明と同一であるとした審決の判断は、その前提において結果的に誤ったことになる。そして、この誤りは審決の結論に影響があるものとして、審決は取消しを免れない。

被告は、上記異議の決定で訂正を認められた発明は特許法36条5項、29条2項の規定に該当すると主張するが、その主張の当否については、まず特許庁において別途審理すべきものであり、本件審決取消訴訟において審理することはできない。

### 第6 結論

以上のとおりであり、原告の請求は認容されるべきである。

(平成12年7月25日口頭弁論終結)

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	塩	月	秀	平
裁判官	橋	本	英	史

以上