

判 例 評 論

平成25年 8 月 1 日

第 654 号

最新判例批評

四八 平成二二年七月に施行された参議院選挙区選出議員選挙の選挙区間の

一対五・〇〇の投票価値の不平等が、違憲の問題が生じる程度に達し

ているとされた事例(最大判24・10・17)

吉川 和宏…148

四九 債権放棄議決事件上告審判決(①神戸市・②大東市・③さくら市)

①、②最二判24・4・20、③最二判24・4・23

橋本 博之…153

五〇 携帯電話端末を利用する電気通信役務提供契約において、電気通信事

業者は、予測外の高額なパケット通信料金の発生拡大を防止するため、

利用者に対して通知等により注意喚起をする義務を負うとした事例

(京都地判24・1・12)

馬場 圭太…161

五一 「樹脂封止型半導体装置の製造方法」との発明について、進歩性の判

断に誤りがあるとして、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決が

取り消された事例(知的財産高判24・1・31)

岩永 利彦…166

五二 強盗殺人一件、強盗致死・強盗致傷一件等の事案につき、無期懲役の

量刑が維持された事例(最一決21・12・17)

本庄 武…173

五 「樹脂封止型半導体装置の製造方法」との発明について、

進歩性の判断に誤りがあると
して、拒絶査定不服審判請求
を不成立とした審決が取り消
された事例

弁護士・弁理士 岩 永利彦

〔審決取消請求事件、知的財産高裁平二三(行ケ)一〇
一一一〇号、平24・1・31第三部判決、認容(確
定)、判例時報二二六八号一二四頁〕

【事実】 本件は、拒絶査定不服審判について、特許
庁が下した請求不成立審決(拒絶審決)に対する審決
取消訴訟である。争点は、進歩性(特許法第二十九条二
項)の有無である。

原告Xは、平成十一年一月二十九日出願した特願
平一一三三八五七号の分割出願として、平成一八
年五月二二日に、発明の名称「半導体装置の製造方法」
とする発明について、特許出願した(特願二〇〇六一
一四〇九九五号、以下「本願」という)。本願は、平
成二十一年一月七日付けで拒絶査定がされ、これに対し、
原告は、同年二月一九日、拒絶査定に対する不服審判
の請求(不服二〇〇九一三七三四号)をするとともに、
同日付けで手続補正をした(補正後の発明の名称「樹
脂封止型半導体装置の製造方法」)。その後、特許庁は
当該審判事件を審理し、審尋の上、拒絶理由通知(進
歩性なし)を行い、これに対し、原告Xは、平成二三
年一月二四日付けで手続補正(以下「本件補正」とい
う)をしたが、特許庁は、同年二月二八日、「本件審
判の請求は、成り立たない。」との審決をし(以下「審
決」という)。その審決は、同年三月一五日、原告X
に送達された。なお、本件補正後の特許請求の範囲
(請求項の数六)の請求項一の記載は、次のとおりで
ある(以下、本件補正後の請求項一に係る発明を「本

願発明」といい、本件補正後の明細書を「本願明細書」という)。

【請求項一】

- (a) 上面と、前記上面に設けられた複数の半導体チップ搭載領域と、前記上面とは反対側の下面とを有するマトリクス基板を準備する工程、
- (b) 複数の半導体チップを前記複数の半導体チップ搭載領域に、それぞれ搭載する工程、
- (c) 前記複数の半導体チップのそれぞれと前記マトリクス基板に形成された前記複数の第一パッドとを、複数のワイヤで接続する工程、
- (d) 前記複数の半導体チップおよび前記複数のワイヤを樹脂で封止する工程、
- (e) 前記複数の半導体チップのうちの互いに隣り合う領域における前記マトリクス基板および前記樹脂を切断し、複数の樹脂封止型半導体装置を取得する工程、を含む、

取得された前記複数の樹脂封止型半導体装置のそれぞれは、分割された前記マトリクス基板の前記下面に、複数の第二パッドと、複数の配線と、アドレス情報パターンとを有し、
分割された前記マトリクス基板の前記上面は、前記樹脂で覆われており、
前記複数の配線は、前記複数の第二パッドのそれぞれと一体に形成され、
前記アドレス情報パターンは、前記複数の第二パッドおよび前記複数の配線を除く領域に形成されており、前記アドレス情報パターンは、前記(b)工程に先立ち、形成されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法。

審決の理由は、次のとおりである。本願発明は、特開平一一七四二九六号公報(以下「引用文献」といふ)、引用文献に記載された発明を「引用発明」という。及び、特開平七一一三三三三三〇号公報(以下「周知例一」という)、特開平五一一三二七号公報(以下「周知例二」という)、特開平五一一八六〇〇号公報(以下「周知例三」という)、特開平一一二〇四七二〇号公報(以下「周知例四」という)に記載されたような周知技術に基づいて、当業者が容易に発明す

ることができたものであるから、特許法二九条二項により特許を受けることができないとするものである。なお、審決の認定した引用発明との一致点・相違点は以下のとおりである。

・一致点

- 「(a) 上面と、前記上面に設けられた複数の半導体チップ搭載領域と、前記上面とは反対側の下面とを有するマトリクス基板を準備する工程、
- (b) 複数の半導体チップを前記複数の半導体チップ搭載領域に、それぞれ搭載する工程、
- (c) 前記複数の半導体チップのそれぞれと前記マトリクス基板に形成された前記複数の第一パッドとを、複数のワイヤで接続する工程、
- (d) 前記複数の半導体チップおよび前記複数のワイヤを樹脂で封止する工程、
- (e) 前記複数の半導体チップのうちの互いに隣り合う領域における前記マトリクス基板および前記樹脂を切断し、複数の樹脂封止型半導体装置を取得する工程、を含む、

取得された前記複数の樹脂封止型半導体装置のそれぞれは、分割された前記マトリクス基板の前記下面に、複数の第二パッドを有し、
分割された前記マトリクス基板の前記上面は、前記樹脂で覆われており、
前記複数の配線は、前記複数の第二パッドのそれぞれと一体に形成されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法。」

・相違点

① 相違点一

本願発明では、分割されたマトリクス基板の下面に、複数の配線を有し、前記複数の配線は、前記複数の第二パッドのそれぞれと一体に形成されているのに対し、引用発明では、本願発明の「第二パッド」に相当する「接続領域104」は有しているものの、複数の配線を有し、前記複数の配線は、前記複数の第二パッドのそれぞれと一体に形成されているかどうかについては、不明な点。

② 相違点二

本願発明では、分割された前記マトリクス基板の前記下面に、アドレス情報パターンとを有し、前記アドレス情報パターンは、前記複数の第二パッドおよび前

記複数の配線を除く領域に形成されており、前記アドレス情報パターンは、前記(b)工程に先立ち、形成されているのに対し、引用発明では、このような構成は備えていない点。

これに対して原告Xは、周知技術の認定に誤りがあるとの主張、及び容易想到性判断に誤りがあるとの主張により、審決取消訴訟を提起した。

【判旨】 請求認容（確定）

相違点二に係る構成の容易想到性についての判断

判旨(1)

裁判所は、本願発明について、以下のとおり認定した。「本願発明は、複数の半導体チップ及び複数のワイヤのほか、複数の半導体チップのうちの互いに隣り合う領域におけるマトリクス基板上も樹脂で一括して封止した上で、上記マトリクス基板及び樹脂を切断することにより、複数の樹脂封止型半導体装置を製造する、樹脂封止型半導体装置の製造方法に関する発明と認められる。

また、上記本願明細書の発明の詳細な説明によれば、本願発明は、個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあつたかを配線基板の分割後においても容易に識別できるようにし、もって、製造プロセスに起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定を迅速に行えるようにすることを解決課題とし、マトリクス基盤1Bの上面に複数の半導体チップ12を搭載する工程に先立ち、マトリクス基盤1Bの下面のパッド4及び配線5を除く領域に、アドレス情報パターン8を形成するとの構成、すなわち相違点二に係る構成を備えるものである。上記構成を備えることにより、本願発明は、アドレス情報パターン8をカメラ、顕微鏡あるいは目視によつて認識することができ、完成品となった個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあつたかを配線基

板の分割後においても容易に識別することができる上、依頼メーカーの標準仕様（既存）の金型を使用する場合にも適用することができ、樹脂封止型半導体装置の製造コストを低減できるとの効果を奏するものである。」

その上で、相違点二に関し、以下のよう判断した。

「引用発明は、本願発明の解決課題（個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあつたかを配線基板の分割後においても容易に識別できるようにし、もって、製造プロセスに起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定を迅速に行えるようにする解決課題）及び課題解決手段（マトリクス基盤の上面に複数の半導体チップを搭載する工程に先立ち、マトリクス基盤の下面のパッド及び配線を除く領域に、アドレス情報パターンを形成するとの構成を採用すること）については、何ら示唆及び開示がない。

また、周知例一ないし三にも、本願発明の相違点二に係る構成を採用することによる解決課題及び解決手段については、何らの記載も示唆もされていない。すなわち、周知例一ないし三には、配線基板上にマトリクス状に搭載した複数の半導体チップを一括して樹脂封止した後、この配線基板を分割することによって複数の樹脂封止型半導体装置を製造する、樹脂封止型半導体装置の製造方法において、配線基板の上面に複数の半導体チップを搭載する工程や、これを樹脂封止する工程に先立ち、上記配線基板の下面のパッド及び配線を除く領域にアドレス情報パターンを形成するとの構成（相違点二に係る構成）や、かかる構成を採用することにより、上記アドレス情報パターンをカメラ、顕微鏡、目視等で認識することができ、個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあつたかを配線基板の分割後においても容易に識別できること、依頼メーカーの標準仕様（既存）

の金型を使用する場合にも適用することができ、樹脂封止型半導体装置の製造コストを低減できることという本願発明の解決課題及びその解決手段について、記載及び示唆はない。そうすると、引用発明に周知例一ないし三に記載された技術事項を適用して、相違点二に係る構成に容易に想到できたとはできない。」

判旨(2)

裁判所は、被告（特許庁）の「製造工程において素材あるいは製品を分割して、個々の製品を製造する場合に、分割前の素材に、素材の機能に影響を与えない箇所」に記号等を表示しておき、製品となった後に、その記号等を利用して分割前の場所起因する不良解析を行う」ことについて、周知の技術であり、当業者が決定する設計的事項である旨の主張について、以下のとおり述べ、これを排斥した。

「当該発明が、発明の進歩性を有しないこと（すなわち、容易に発明をすることができたこと）を立証するに当たっては、公平かつ客観的な立証を担保する観点から、次のような論証が求められる。すなわち、当該発明と、これに最も近似する公知発明（主引用発明）とを対比した上、当該発明の引用発明との相違点に係る技術的構成を確定させ、次いで、主たる引用発明から出発して、これに他の公知技術（副引用発明）を組み合わせたことによつて、当該発明の相違点に係る技術的構成に至ることが容易であるとの立証を尽くしたといえるか否かによつて、判断することが実務上行われている。

この場合に、主引用発明及び副引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであつて、引用文献に記載された技術内容を抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じる

ため、許されないものといえる。そのような評価は、当該発明の容易想到性の有無を判断する最終過程において、総合的な価値判断をする際に、はじめて許容される余地があるというべきである。

ところで、当業者の技術常識ないし周知技術についても、主張、立証をすることなく当然の前提とされるものではなく、裁判手続（審査、審判手続も含む）において、証明されることにより、初めて判断の基礎とされる。他方、当業者の技術常識ないし周知技術は、必ずしも、常に特定の引用文献に記載されているわけではないため、立証に困難を伴う場合は、少なくない。しかし、当業者の技術常識ないし周知技術の主張、立証に当たっては、そのような困難な実情が存在するからといって、④当業者の技術常識ないし周知技術の認定、確定に当たって、特定の引用文献の具体的な記載から離れて、抽象化、一般化ないし上位概念化をすることが、当然に許容されるわけではなく、また、②特定の公知文献に記載されている公知技術について、主張、立証を尽くすことなく、当業者の技術常識ないし周知技術であるかのように扱うことが、当然に許容されるわけではなく、さらに、③主引用発明に副引用発明を組み合わせることによって、当該発明の相違点に係る技術的構成に到達することが容易であるか否かという上記の判断構造を省略して、容易であるとの結論を導くことが、当然に許容されるわけではないことはいうまでもない。

上記観点に照らすならば、被告の主張は、次の理由から採用することはできない。

すなわち、前記のとおり、引用発明は、その解決課題を「基板と、集積回路を形成し、該基板の一つの領域に取り付けられるチップと、該チップを該基板の一つの面に位置する外部電気接続領域に接続する電気接続手段

と、封止容器と、をそれぞれに含む複数の半導体パッケージの製作の効率化」とする発明にすぎず、引用発明には、配線基板上にマトリクス状に搭載した複数の半導体チップを一括して樹脂封止した後、この配線基板を分割することによって複数の樹脂封止型半導体装置を製造する、樹脂封止型半導体装置の製造方法において、配線基板の上面に複数の半導体チップを搭載する工程を前提として、これを樹脂封止する工程に先立って、上記配線基板の下面のパッド及び配線を除く領域にアドレス情報パターンを形成するとの構成を採用することにより、上記アドレス情報パターンをカメラ、顕微鏡、目視等で認識することができ、個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できること、依頼メーカーの標準仕様（既存）の金型を使用する場合にも適用することができ、樹脂封止型半導体装置の製造コストを低減することができることという本願発明の解決課題及びその解決手段についての開示ないし示唆は、存在しない。したがって、被告の主張に係る「製造工程において素材あるいは製品を分割して、個々の製品を製造する場合に、分割前の素材に、素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき、製品となった後に、その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行う」との技術が、周知技術又は当業者の技術常識であるか否かにかかわらず、引用発明を起点として、周知技術を適用することによって本願発明に至ることが容易であるとはいえない。

のみならず、被告の主張に係る「製造工程において素材あるいは製品を分割して、個々の製品を製造する場合に、分割前の素材に、素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき、製品となった後に、その記号

等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行う」との技術が、周知例一ないし三の具体的な記載内容を超えて、技術内容を抽象化ないし上位概念化することなく、当然に周知技術又は当業者の技術常識であると認定することもできない。さらに、周知例一ないし三には、本願発明の相違点二に係る構成を採用することによる解決課題及び解決手段に係る事項についての記載も示唆もない。

そうである以上、引用発明を起点として、周知技術を適用することによって本願発明に至ることが容易であると解することはできない。」

【評釈】一 はじめに

進歩性（特許法第二十九条二項⁽¹⁾）は、特許実務において最重要の課題である。特許性を判断する審査・審判段階は言うに及ばず、権利行使の段階においても所謂無効の抗弁、それに伴い提起される無効審判とそれに関する審決取消訴訟と、進歩性が問題となる場面は非常に多い。そして、この進歩性の判断については、本件の判旨⁽²⁾でも概要が述べられており、一定の定式化が図られており、この定式化自体にはそれほど異論がないと思われる。

ところで、この定式化された進歩性の判断において、本件で問題となっているような周知例の提示ないし当該周知例による「技術常識ないし周知技術」が、実務上よく用いられる⁽³⁾。しかしながら、この「技術常識ないし周知技術」については、以下の二点の大きな問題を抱えているものと考えられる。

まず問題となるのは、何が「技術常識ないし周知技術」であるのか、という点である（問題点一）。次に問題となるのは、上記進歩性の判断において、「技術常識

ないし周知技術」がどう用いられるのか、という点である(問題点二)。

以下、詳述する。

二 問題点一について

まずは、「技術常識ないし周知技術」とは何か、という問題について検討する。

ここで、技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術、慣用技術を含む)又は経験則から明らかなる事項をいい、周知技術とは、その技術分野において一般的に知られている技術であつて、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知られたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいう。

すなわち、「技術常識ないし周知技術」というのは、例えば、半導体装置の製造方法の所謂前工程技術の当業者であれば、真空装置をパージする際には窒素で行う程度のものであろうし、半導体装置の製造方法の所謂後工程技術の当業者であれば、封止に使用される樹脂の材料はエポキシ樹脂を觀念する程度のものであろう(本願発明の明細書参照)。とすれば、逆に、そのような極めて共通化された認識に基づく技術の故、入門者を対象とする文献にすら記載されておらず、本件の判旨(2)で述べようような立証の困難さもありえるところではある。

ただ、一般的にはそうだとしても、或る特定の技術を「技術常識ないし周知技術」だとする相手方当事者(特に特許庁)の主張に、一方当事者が納得できない場合も考えられる。というのは、審判等の段階では新たな引用例(引用発明)の追加等には、拒絶理由通知が必要であり(特許法一五)、また審決取消訴訟においても、新たな引用例(引用発明)の追加が許されない等、極めて制限的であるのに対し、他方、周知例(技術常識ないし周知

技術)であれば、審判等の段階においても、審決取消訴訟の段階においても、その追加等が許容される等、非常に緩やかである等の大きな違いがあるからである。

したがって、何が、「技術常識ないし周知技術」であるかは当事者にとつて極めて重要な関心事となるわけである。

ところで、具体的に何が「技術常識ないし周知技術」であるかは、上記のそれぞれの定義に沿って証拠(周知例)により認定していく他ないのであるが、注意すべき点が一つある。

それは、「技術常識ないし周知技術」の認定に際しては、「技術」の範囲を定めるのが必須だという点である。つまり、技術常識であつても、周知技術であつても、どのような技術分野における技術常識であり、又はどのような技術分野における周知技術であるかということを定めなければならないということである。

これは、上記の定義からしても当然のことである。また、例えば、同じ半導体装置の製造方法に関わる技術でも、上記の前工程の技術と後工程の技術では、基礎となるのが一方は電気化学などであり、他方は有機化学などであるため、一方の「技術常識ないし周知技術」が、他方ではそうではないことが容易に想像できる。それ故、「技術常識ないし周知技術」の認定に際しては、認定される対象である「技術」の範囲を正確に定めなければならないのである。

したがって、審理の対象となる本願発明が、非常に広範囲の技術分野に跨る発明の場合(例えば、半導体装置の製造方法全般に関わる発明の場合)、その広範囲な技術分野での「技術常識ないし周知技術」も、これまた非常に広範囲なもの、すなわち、上位概念的なものとならざるを得ず(例えば、半導体装置のシリコンを)、これも許容されよう。

他方、逆に、本願発明が狭い範囲の技術分野の発明の場合(例えば、前工程の、熱酸化プロセス)、その狭い技術分野の範囲での「技術常識ないし周知技術」についても、やはり狭いものとなるのは当然である(例えば、昇温速度は* $^{\circ}\text{C}/\text{分}$ 以下)。

そうすると、この後者のような場合、上位概念的な「技術常識ないし周知技術」などは、認定できず、かつ認定してはいけないこととなる。なぜなら、「その発明の属する技術の分野」を超えてしまうからである。

三 問題点二について

次に、問題となるのが、仮に或る証拠(周知例)等から或る特定の技術を「技術常識ないし周知技術」と認定できたとしても、その「技術常識ないし周知技術」は、進歩性の判断においてどのように用いられるのかという取り扱いの点である。というのは、「技術常識ないし周知技術」は、特許法の明文上には現れず、「技術常識ないし周知技術」が進歩性の判断にどのような影響を与えるのか一見不明確だからである。

この点については、上記文献(注3)に「技術常識を参照することにより導き出せる事項も引用発明の認定の基礎とできる。」とあることから、引用発明の外延の明確化の役割などが一応認められる。

しかしながら、「技術常識ないし周知技術」が、進歩性判断中どのように用いられるかについて、上記以上に明確な記載が同文献や特許庁の審査基準に存在するわけではない。それ故、この「技術常識ないし周知技術」の、進歩性の判断での取り扱いの問題については、さらに具体的に検討してみる。

仮に、本願発明をAとして、引用発明をA'としてみる(本件と同様、副引用発明はA'ないしBとする)。そして、本願発明と引用発明の相違点を α としておく。

このとき、実務上、相違点 α を「技術常識ないし周知技術」で補い、A+「技術常識ないし周知技術」によって、Aに進歩性がないとの判断（拒絶理由通知、拒絶査定）がされることがある（本件がそのような例の一つである。なお、統計数値等は、上記文献（注5）参照）。

そして、このような進歩性判断がされる場合、当該「技術常識ないし周知技術」が結局どのように用いられるのか、明確に示されないことが多い。つまり、上記のとおり引用発明の外延の明確化なのか、それとも、当業者の技術水準を認定したのか、否、単に副引用発明に準じて用いられただけなのか等全く不明確なのである。

そうすると、このような判断がされた場合、出願人ないし特許権者の防御は困難となってしまう。というのは、例えば、「技術常識ないし周知技術」は、あくまでも副引用発明ではないため、主引用発明と副引用発明に基いて容易に発明をすることができたものでない、という趣旨の反論はできないとも思えるからである。

結局、「技術常識ないし周知技術」が、進歩性の判断中でどのように用いられるか明確でなく、またどのような趣旨で用いたか等を示されることも少ないため、「技術常識ないし周知技術」により相違点 α を補つての進歩性なしという上記判断に対し、どのように反論すべきか非常に難しいのである。⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾

したがって、この問題点については、当該「技術常識ないし周知技術」ないしその元となる周知例を提示する者は、少なくともその提示する趣旨について、どのような趣旨で用いたのかを明示する必要がある。そして、仮にそのような明示がなければ、特許法二九条一項各号の要件を満たすことを前提として、周知例は副引例として、当該「技術常識ないし周知技術」は副引用発明として、取り扱う外あるまい。

四 問題点の解決指針

以上のとおり、「技術常識ないし周知技術」については、何が「技術常識ないし周知技術」なのか明確でなく、また進歩性の判断上その取り扱いさえも明確でないものである。にも関わらず、「技術常識ないし周知技術」は、上記のとおり、実務上頻繁に使われている。要するに、「技術常識ないし周知技術」は、進歩性がないと主張したい側にとっては、極めて使い勝手が良いものであり、他方、進歩性があると主張したい側からすると、極めて扱いづらいものと言える。

勿論、上記の例でいう相違点 α が真に「技術常識ないし周知技術」のみであった場合、そのような発明に進歩性がないのは当然であり、仮にそのような発明に特許を与えるのであれば、進歩性の趣旨に反することになる。

では、かかる議論を踏まえ、進歩性判断での「技術常識ないし周知技術」の取り扱いなどは、どのようにすればよいのか。

まず、上記のような観点を総合的に考慮すると、或る特定の技術が「技術常識ないし周知技術」かどうか争いのある場合は、その或る特定の技術が「技術常識ないし周知技術」として認定された場合に利益の存する者に、少なくとも事実上の主張立証責任を課することが望ましいものと考ええる。すなわち、そのような者に、「技術常識ないし周知技術」として認定してもらいたい或る特定の技術についての証拠等を提出させ、「技術常識ないし周知技術」として認定可能かどうか主張立証責任を尽くさせるのである。そして、その際には、上記のとおり、認定される「技術」の範囲を定めることが必須となる。

次に、その結果、或る特定の技術が「技術常識ないし周知技術」として認定できる場合でも、その認定した

「技術常識ないし周知技術」の進歩性判断中の取り扱いについては、その或る特定の技術と引用発明とに基いて「容易に発明をすることができた」かどうかの主張立証責任を、上記の者に負わせた上で、分析的に検討するとの取り扱いにすべきである。

他方、その或る特定の技術が「技術常識ないし周知技術」として認定できない場合、その「技術常識ないし周知技術」の記載があるとして提出された証拠の進歩性判断中の取り扱いについては、その証拠の記載内容と引用発明とに基いて「容易に発明をすることができた」かどうかの主張立証責任を、やはり上記の者に負わせた上で、分析的に検討するとの取り扱いにすべきである。

このような取り扱いが定着すれば、当事者の攻撃防御の対象が明確になり、さらに、安易な認定も謙抑的になる結果、本来進歩性があるにも関わらず、特許されない発明の出現を防止することもできるし、他方、相違点を「技術常識ないし周知技術」で補つての進歩性なしとする判断に当事者が納得できることも多くなるであろう。

五 本件の分析と判決の評価

(1) 問題点一について

本件での本願発明は、半導体チップを樹脂封止する際に、まず個々の半導体チップを大きな配線基板に載せ、その後配線し、配線基板の上面を一括して樹脂で封止し、その後、樹脂ごと配線基板を切断し、結果、個々の樹脂封止型半導体装置を得るという技術に関するものである。そして、引用文献には、ここまでの技術の記載があったのである（引用発明）。

他方、引用発明と本願発明との違いは、相違点一及び相違点二の二点あったものの、重要なのは相違点二の方であった。そして、この相違点二は、予め配線基板の下面にアドレス情報パターンが付されているという点であ

る(樹脂で一括封止するのは配線基)。その結果、封止後のアドレス情報パターンをカメラ等で認識することができ、個々の樹脂封止型半導体チップが元の配線基板のどの位置にあったかを爾後でも容易に識別でき、更に既存の金型も使用することもできるため、製造コストを低減することができるのである。

ここで、周知例一は、樹脂封止型半導体装置の製造方法に関するものであり、保護膜等にチップナンバーを付ける旨等の記載はある。しかし、周知例一は、樹脂一括封止の技術に関するものではないのである。

周知例二は、TAB用テープキャリアを形成する方法に関するものであり、樹脂テープに貼り付けた銅箔に、テープの製造番号である連番の数字を形成する旨等の記載はある。しかし、TABの技術は、そもそも樹脂封止済みの半導体装置を液晶パネルの外枠等に実装する際に用いられる技術であり、半導体装置の樹脂封止技術とはあまりにかけ離れている。

更に、周知例三は、プリント配線板を製造する方法に関するものであり、各プリント配線板の上記基板上での配置位置を示すアドレス記号を、各プリント配線板上に形成された導体パターンのない位置に、銅箔により形成する旨等の記載はある。しかし、周知例三は、プリント配線板に関する技術であって、もはや半導体装置と何らの関係もない。

これに対して、被告(特許庁)は、審決において、上記周知例一〜三から「製造工程において素材あるいは製品を分割して、個々の製品を製造する場合に、分割前の素材に、素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき、製品となった後に、その記号等を利用して分割前の場所起因する不良解析を行う」こと(「技術B」として)が、「技術常識ないし周知技術」として、導けると

判断したわけである。

しかし、本願発明の技術は、樹脂一括封止による樹脂封止型半導体装置の製造方法に関する技術である。つまり、謂わば狭い範囲の技術である。したがって、このような場合、「技術常識ないし周知技術」と認定される技術については、少なくとも半導体装置の樹脂封止技術の範囲の技術でなければならぬだろう。

ところが、被告(特許庁)の提出した周知例に関する証拠のうち、この技術に関する証拠は、上記のとおり、周知例一のみであった。それ故、周知例二も周知例三も、あるべき「技術常識ないし周知技術」を認定する証拠としては相応しくないことになる。

また、本願発明の技術は、上記のとおり、狭い範囲の技術に関するものであるから、そもそも被告(特許庁)が審決で認定したような上位概念的な「技術常識ないし周知技術」は妥当でない。本来、導くべき「技術常識ないし周知技術」は、樹脂封止型半導体装置の「製造工程において素材あるいは製品を分割して、個々の製品を製造する場合に、分割前の素材に、素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき、製品となった後に、その記号等を利用して分割前の場所起因する不良解析を行う」こと(「技術C」として)であり、この「技術C」だつたと考えられる。

結局のところ、被告(特許庁)が、上記周知例一〜三から或る特定の技術(技術B)を「技術常識ないし周知技術」だと認定したのは誤りだつたことになる。

とすれば、本件の判決中、「①当業者の技術常識ないし周知技術の認定、確定に当たって、特定の引用文献の具体的な記載から離れて、抽象化、一般化ないし上位概念化をすることが、当然に許容されるわけではなく、また、②特定の公知文献に記載されている公知技術につい

て、主張、立証を尽くすことなく、当業者の技術常識ないし周知技術であるかのように扱うことが、当然に許容されるわけではなく」と判示したのは、極めて妥当である。

「技術常識ないし周知技術」の認定に際しては、そう認定してもらいたい者が、本願発明の技術分野の範囲を正確に設定した上で、その技術分野の範囲にある周知例を証拠として提出等しなければならぬ筈だからである。

(2) 問題点二について

被告(特許庁)は、本願発明について、引用発明と本来認定できない技術Bに基いて、容易に発明をすることができるとした。

しかし、上記のとおり、引用文献記載の技術(引用発明)は、本願発明の前提となる、樹脂一括封止による樹脂封止型半導体装置の製造方法に関する技術だけである。引用文献には、それ以上の、予め配線基板の下面にアドレス情報パターンが付されているという、本願発明の課題解決手段などについての記載も示唆もないのである。

他方、技術Bは、上位概念的で抽象的な技術であり、動機付けとなりうるもの等が存在しない。そのため、結局、引用発明との組み合わせ等により容易に発明をすることができると言うには乏しいとの結論にならざるを得ない(上記のとおり、本件で、仮に技術Cが認定できたのでない(あれば、結論は異なつたものとなつた可能性はある。))。

とすれば、判決中、「③主引用発明に副引用発明を組み合わせることで、当該発明の相違点に係る技術的構成に到達することが容易であるか否かという上記の判断構造を省略して、容易であるとの結論を導くことが、当然に許容されるわけではない」と判示したのも、これまた極めて妥当である。

進歩性判断において動機付けとなりうる事項等を証拠まで明示した上での論理付け等を示さなければ、相手方の防御権を著しく害するからである。

なお、判旨(1)のとおり、引用発明と本来認定できない技術Bの元となった周知例一―三の記載の技術に基いて容易に発明をすることができないのは、上記のとおり引用文献の記載及び周知例一―三の記載からすると当然である。

しかし、この判旨(1)の部分を先に示したのは、条文中の原則論(「前項各号に掲げる発明に基いて」)を取って先に示すことで被告(特許庁)に対する強い戒めの意図があったものと推測される。

六 おわりに

以上のとおり、本件は、進歩性判断における、周知例による「技術常識ないし周知技術」の認定ないしその後の取り扱いについて、条文に沿って極めて分析的に示したもので、周知例の安易な提示と、「技術常識ないし周知技術」による安易な進歩性判断に警鐘を鳴らしたものと(1)(2)と言える。

なお、実質論として、本願発明に進歩性があり、特許性が認められると第三者に不測の不利を与え、特許法の趣旨に反するのではないかと懸念を示す向きもある。しかし、上記のとおり、本願発明の技術は相対的に狭い範囲のものであるので、その技術的範囲も狭いものと言わざるを得ない。したがって、実質論としても、第三者に不測の不利を与えることはないものと考ええる。

(1) 特許法二十九条二項は、「特許出願前に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が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」として、進歩性のない発明が特許要件に欠ける旨を規

定する。

(2) 特許庁審判部「判決からみた進歩性の判断―審判における留意点と事例分析」(発明協会)一一頁
(3) 特許庁審判部「平成一八年度進歩性検討会報告書」一二二頁

(4) 大野聖二「進歩性の判断基準」(特許判例百選第四版)有斐閣三四頁

(5) 渡部温「平成二一年言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断(機械分野を主として)」(「パテント」六三巻六号二七頁)

「平成二一年に言渡しのあった特許関係の審決取消訴訟判決の中で、いわゆる発明の進歩性(非容易性)が問われた機械分野のケース六五件」のうち、周知技術等が論点になったのは、一八件存在する。

(6) 特許庁「特許庁審査基準 新規性・進歩性」三頁

(7) 最高裁大法廷昭和五一年三月一〇日判決(民集三〇巻二七九頁)は、「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。」と判示する。

(8) 最高裁昭和五五年一月二四日判決(民集三四巻一八〇頁)は、「審判の手続において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、審判の手続にはあらわれていなかった資料に基づき右考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者……の実用新案登録出願当時における技術常識を認定し、これによって同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定したとしても、このことから審判の手続において審理判断されていなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断したものということはできない。」と判示する。

ただし、民訴法一五七条一項の制限はある。
(9) 尾崎雄三「進歩性判断における周知技術」(「パテント」六三巻六号四七頁)

(10) 塚原朋一「特許の進歩性判断の構造について」(知的財産法の新しい流れ)青林書院四一七頁

(11) 原田智雄「進歩性判断における周知技術の認定」(「知財管理」六二巻二二号一七三頁)

(12) 無効審判に関する審決取消訴訟についてであるが、知財高裁平成二三年二月八日判決(平成二二年(ワ)一〇〇五六号)がある。

この判決は、「④の周知技術の認定で審決が説示する「液体インク収納容器からの色情報」が単に液体インク収納容器のインク色に関する情報でありさえすればよい」とすると、前記周知技術は、液体インク収納容器と記録装置側とが発光部と受光部との間の光による情報のやり取りを通じて当該液体インク収納容器のインク色に関する情報を記録装置側が取得することを意味するものにすぎない。このような一般的抽象的な周知技術を根拠の一つとして、相違点に関する容易想到性判断に至ったのは、本件発明三の技術的課題と動機付け、そして引用発明との間の相違点一ないし三で表される本件発明三の構成の特徴について触れることなく、甲第三号証等に記載された事項を過度に抽象化した事項を引用発明に適用して具体的な本件発明三の構成に想到しようとするものであって相当でない。その余の自明課題、設計事項及び周知技術にしても、甲第三号証等における抽象的技術事項に基づくものであり、同様の理由で引用発明との相違点における本件発明三の構成に至ることを理由付ける根拠とするには不足というほかない。」と判示して、本件と同様に、過度に抽象化・一般化された周知技術等による進歩性判断を戒めている。