

平成14年（行ケ）第310号 審決取消請求事件
平成15年6月5日判決言渡、平成15年5月22日口頭弁論終結

判	決
原 告	株式会社村田製作所
訴訟代理人弁理士	小谷悦司、大月伸介
被 告	特許庁長官 太田信一郎
指定代理人	長島孝志、川名幹夫、小林信雄、高橋泰史、林栄二

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 原告の求めた裁判

特許庁が訂正2002-39041号事件について平成14年5月16日にした審決を取り消す、との判決。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯

原告は、平成6年9月28日、名称を「複合高周波部品」とする発明について特許出願し、平成12年2月10日に特許第3031178号として設定登録を受けた（本件特許）。本件特許に対して異議の申立てがされ（異議2000-73811号事件）、原告は、平成13年3月19日、訂正請求をしたが、特許庁は、平成13年4月24日、「訂正を認める。特許第3031178号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。」との決定をした。

原告は、上記決定の取消訴訟を提起し（東京高等裁判所平成13年（行ケ）第263号）、その係属中の平成14年2月8日に、本件特許について訂正の審判を請求した。特許庁は、この請求を訂正2002-39041号事件として審理し、平成14年5月16日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした（平成14年5月28日原告に審決謄本送達）。

本件は、上記訂正審判の審決に対する審決取消訴訟である。

2 特許請求の範囲

(1) 訂正審判請求に係る訂正明細書の特許請求の範囲

（請求項1の発明を「訂正発明」という。下線は訂正による付加部分）

【請求項1】 高周波デバイス、第1の伝送線路およびコンデンサからなる高周波スイッチ部品と、第2の伝送線路およびコンデンサからなるフィルタ部品とで構成され、前記高周波スイッチ部品、前記フィルタ部品、アンテナ、送信回路および受信回路を接続する信号ラインを備える複合高周波部品であって、

前記高周波スイッチ部品は、誘電体セラミックグリーンシートを積層し、焼成することによって、複数の誘電体層を積層してなる多層基板の外面に前記高周波デバイスを搭載し、前記多層基板に前記第1の伝送線路、前記コンデンサおよび前記信号ラインを内蔵することにより形成され、

前記フィルタ部品は、前記多層基板に前記第2の伝送線路、コンデンサおよび前記信号ラインを内蔵することにより形成され、

さらに前記高周波スイッチ部品と前記フィルタ部品とを接続する前記信号ラインが前記多層基板に内蔵されていることを特徴とする、複合高周波部品

【請求項2】 前記高周波デバイスとしてダイオードを用い、また前記伝送線路としてストリップラインを用いたことを特徴とする、請求項1に記載の複合高周波部品。

【請求項3】 前記フィルタ部品としてローパスフィルタ部品を用いたことを特徴とする、請求項1または請求項2のいずれかに記載の複合高周波部品。

(2) 訂正前（異議の決定時）の特許請求の範囲

【請求項1】 高周波デバイス、第1の伝送線路およびコンデンサからなる高周波スイッチ部品と、第2の伝送線路およびコンデンサからなるフィルタ部品とで構成され、前記高周波スイッチ部品、前記フィルタ部品、アンテナ、送信回路および受信回路を接続する信号ラインを備える複合高周波部品であって、

前記高周波スイッチ部品は、誘電体セラミックグリーンシートを積層し、焼成す

ることによって、複数の誘電体層を積層してなる多層基板の外面に前記高周波デバイスを搭載し、前記多層基板に前記第1の伝送線路、前記コンデンサおよび前記信号ラインを内蔵することにより形成され、

前記フィルタ部品は、前記多層基板に前記第2の伝送線路、コンデンサおよび前記信号ラインを内蔵することにより形成されたことを特徴とする、複合高周波部品【請求項2】及び【請求項3】（上記(1)の請求項2及び3と同文）

3 審決の理由の要点

(1) 審決は、訂正発明は、引用例1（特開平6-204912号公報、甲3）、引用例2（特開平6-197040号公報、甲4）、引用例3（特開平4-301901号公報、甲5）、引用例4（特開平4-355902号公報、甲6）及び引用例5（特開昭61-147597号公報、甲7）に記載された発明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もので、特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることのできないものであり、本件訂正は、平成6年法による改正前の特許法126条3項の規定に適合しないから、訂正を認めることはできない、と判断した。

(2) 審決の理由の要旨は、以下のとおりである（適宜ア、イ等の符号を付した。）。

3. 対比

訂正発明と、引用例1記載の発明とを対比すると、引用例1記載の発明における「高周波スイッチ」、「導体層」、「フィルタ」、「複数の基板（ガラス又はセラミック基板）」は、それぞれ、訂正発明における「高周波スイッチ部品」、「第2の伝送線路」、「フィルタ部品」、「複数の誘電体層」に対応する構成であるから、両者は、

高周波スイッチ部品と、第2の伝送線路およびコンデンサからなるフィルタ部品とで構成され、前記高周波スイッチ部品、前記フィルタ部品、アンテナ、送信回路および受信回路を接続する信号ラインを備える複合高周波部品であって、

前記フィルタ部品は、複数の誘電体層を積層してなる多層基板に前記第2の伝送線路、コンデンサおよび前記信号ラインを内蔵することにより形成された複合高周波部品

である点で一致し、次の点が相違する。

相違点(1)：「高周波スイッチ部品」が、訂正発明においては、高周波デバイス、第1の伝送線路およびコンデンサからなり、かつ、複数の誘電体層を積層してなる多層基板の外面に前記高周波デバイスを搭載し、前記多層基板に前記第1の伝送線路、前記コンデンサおよび信号ラインを内蔵することにより形成されるものであるのに対し、引用例1記載の発明においては、単に「高周波スイッチ」というにとどまる点。

相違点(2)：「多層基板」が、訂正発明においては、誘電体セラミックグリーンシートを積層し、焼成することによって、複数の誘電体層を積層してなるものであるのに対し、引用例1記載の発明においては、単に、複数の基板（ガラス基板又はセラミック基板）を積層してなるものである点。

相違点(3)：訂正発明においては、「高周波スイッチ部品とフィルタ部品とを接続する信号ラインが多層基板に内蔵されている」のに対し、引用例1記載の発明においては、高周波スイッチとフィルタとを接続する信号ラインを多層基板に内蔵するとはされていない点。

4. 当審の判断

上記相違点について検討する。

[相違点(1)について]

ア 引用例1記載の発明において、「高周波スイッチ」を、高周波デバイス、第1の伝送線路およびコンデンサからなるもので構成し、前記高周波デバイスを、複数の誘電体層を積層してなる多層基板の外面に搭載し、かつ、前記第1の伝送線路およびコンデンサを前記多層基板に内蔵されるようなものとするのは、引用例2に記載された高周波スイッチに関する技術を転用することにより、当業者が適宜に設計できる事項にすぎないものと認められ、また、前記多層基板に高周波スイッチの信号ラインを内蔵させるようにすることも、引用例1記載の発明において、フィルタ部品の信号ラインを多層基板に内蔵されることと同様に、当業者が適宜に設計

できる事項にすぎないものと認められる。

イ さらに、引用例 3 には、分布定数回路で構成される整合回路を含むフィルタと RF ブロックとを積層形成してモジュール化することにより、フィルタと RF ブロック回路との間には、従来用いられていた別部品の整合回路が不要になることが記載されており、この記載によれば、フィルタとフィルタ以外の回路部品という 2 つの回路部品を積層形成してモジュール化する場合、フィルタに分布定数回路で構成される整合回路を含ませるという設計を施すことにより、前記 2 つの回路部品間には整合回路を設けなくてもインピーダンスマッチングが図れるという技術思想が記載されているということができる。

ウ してみれば、「高周波スイッチ部品」と「フィルタ部品」という 2 つの回路部品を積層形成してモジュール化する場合、適宜の設計を施すことにより、前記 2 つの回路部品間には整合回路を設けなくてもインピーダンスマッチングが図れるという作用効果も、当業者が容易に予測することができる程度のことと認められる。

[相違点 (2) について]

ア 多層基板回路技術において、誘電体セラミックグリーンシートを積層し、焼成することによって、複数の誘電体層を積層した多層基板を形成するようにすることは、引用例 4、5 等に記載されているような技術にすぎない。

イ そして、フィルタ部品の構成要素を多層基板に内蔵することは引用例 1 に記載され、高周波スイッチ部品のダイオード以外の構成要素を多層基板に内蔵することは引用例 2 に記載されているのであるから、その両部品を、誘電体セラミックグリーンシートを積層し、焼成することによって複数の誘電体層を積層してなる多層基板に内蔵させることに格別の困難性はない。

よって、相違点 (2) が格別なこととは認められない。

[相違点 (3) について]

ア 引用例 4 の記載 A (引用略) によれば、「・・・高周波フィルタや、高周波フィルタの段間回路等の高周波回路」とあり、また、記載 B (引用略) によれば、「本発明の高周波回路に包含される高周波フィルタや、誘電体フィルタの共振器間の厚膜段間回路等」とあることからすると、引用例 4 は、必ずしも「高周波フィルタ」のみを対象とするものではなく、「高周波フィルタ」を包含する「高周波回路」を対象とするものであると解され、その点を踏まえて引用例 4 の記載 D (引用略) の「多層回路基板に実装した高周波フィルタは、単体素子としても利用できるが、他の部品と一緒に実装基板内への内蔵も可能である。」との記載を見れば、引用例 4 は、多層回路基板内に高周波フィルタと高周波フィルタ以外の高周波回路部品とを一緒に内蔵することを示唆しているものと解される。

イ そして、引用例 5 の記載 C によれば、高周波回路において、多層基板の回路配線パターン同士をスルーホールに充填された導体を介して電氣的に接続することは、公知技術であるということができる。

ウ ここで、多層基板の回路配線パターンを、例えば、「高周波フィルタ」なら「高周波フィルタ」という一種類の回路構成のみに限るという必然性は何もなく、別種類の回路配線パターン同士をスルーホールに充填された導体を介して電氣的に接続しても、何ら差し支えないものと解される。

エ そして、フィルタ部品の構成要素を多層基板に内蔵することは引用例 1 に記載され、高周波スイッチ部品のダイオード以外の構成要素を多層基板に内蔵することは引用例 2 に記載されているのであるから、高周波フィルタ以外の高周波回路部品として高周波スイッチ部品を想定することも、当業者にとって格別に困難なことであったとは認められない。

オ よって、これらの事項を参酌すれば、多層基板に高周波フィルタに係る回路構成と高周波フィルタ以外の高周波回路部品として高周波スイッチに係る回路構成を一緒に内蔵させ、両者を多層基板に内蔵される信号ラインで接続するようにすることは、当業者が適宜に設計できる事項にすぎないものと認められる。

カ そして、訂正発明の構成によってもたらされる効果も、引用例 1～5 に記載の発明から当業者ならば容易に予測することができる程度のものであって、格別のものとはいえない。

キ なお、請求人 (原告) は、意見書において、商業的成功の事実によっても、訂正発明の進歩性は認められるべきである旨の主張をもしているが、出願時点で公知の引用例に基づいて容易に発明をすることができたものであるといわざるを得な

い発明については、いくら商業的成功の事実があったとしても、特許を受けることができないということは、いうまでもないことである。

第3 原告主張の審決取消事由

審決は、訂正発明と引用例1記載の発明との相違点(1)ないし(3)についての判断を誤り、訂正発明の進歩性を否定したものであるから、取り消されるべきである。

1 相違点(1)についての判断の誤り

(1) 審決の判断中、[相違点(1)について]のアは認めるが、イ及びウは争う。(2) 審決は、「相違点(1)について」のイ及びウで、引用例3に関し、「フィルタとフィルタ以外の回路部品という2つの回路部品を積層形成してモジュール化する場合、フィルタに分布定数回路で構成される整合回路を含ませるという設計を施すことにより、前記2つの回路部品間には整合回路を設けなくてもインピーダンスマッチングが図れるという技術思想が引用例3に記載されているということが出来る。してみれば、「高周波スイッチ部品」と「フィルタ部品」という2つの回路部品を積層形成してモジュール化する場合、適宜の設計を施すことにより、前記2つの回路部品間には整合回路を設けなくてもインピーダンスマッチングを図れるという作用効果も、当業者が容易に予測することができる程度のことと認められる。」と判断しているが、上記判断は、訂正発明の効果と引用例3記載の発明の効果との差異を無視したもので、誤りである。

すなわち、引用例3では、分布定数回路により整合回路とフィルタパターンとが別個独立に形成されるのであり(甲5の2頁右欄6行~14行)、整合回路を設けなくてもインピーダンスマッチングが図れるという訂正発明の技術思想は開示も示唆もされていない。引用例3に開示されたモジュール化の効果は、従来用いられていた別部品の整合回路が不要になるというものにすぎない。

これに対し、訂正発明は、高周波スイッチ部品の回路とフィルタ部品の回路とを1つの回路として、多層基板中で複合して同時設計し、高周波スイッチ部品の回路とフィルタ部品の回路のインピーダンスマッチングを施した設計を行うことができるようにしたものである。これにより、訂正発明は、高周波スイッチ部品の回路とフィルタ部品の回路とを1つの回路として、多層基板中で複合して同時設計することにより、両回路のインピーダンスマッチングを施した設計を行うことができるので、整合回路をいかなる形においても付加する必要がなくなり、回路的に簡略化されるという訂正発明特有の効果を奏する。このような作用効果は、当業者が容易に予測できる程度のものとはいえない。

2 相違点(2)についての判断の誤り

審決が指摘する引用例4、5には、機能の異なる2つの機能部品を1つの複合高周波部品として形成するための実現手段として、誘電体セラミックシートを積層し、焼成して複数の誘電体層を積層した多層基板を形成することについては、開示も示唆もない。

これに対し、訂正発明は、高周波スイッチ部品とフィルタ部品のような機能の異なる2つの機能部品を一つの複合高周波部品として形成するための最も効果的な実現手段として、誘電体セラミックシートを積層し、焼成して多層基板を形成するという技術を用いるものである。これによって、訂正発明は、高周波スイッチ部品回路とフィルタ部品回路を1つの回路として複合して同時設計し、インピーダンスマッチングを施した設計をすることができるという相乗的な効果を奏する。

相違点(2)は、訂正発明の他の構成と有機的に結びついて訂正発明の効果を達成するものであるから、相違点(2)が格別なこととは認められないという審決の判断は、誤りである。

3 相違点(3)についての判断の誤り

(1) 審決は、[相違点(3)について]のアで、「引用例4は、多層回路基板に高周波フィルタと高周波フィルタ以外の高周波回路部品とを一緒に内蔵することを示唆しているものと解される。」とし、同エで、「高周波フィルタ以外の高周波回路部品として高周波スイッチ部品を想定することも、当業者にとって格別に困難なことであったとは認められない。」と判断しているが、誤りである。

引用例4の頒布時の技術常識を参酌すれば、引用例4が対象とする「高周波回

路」は、インダクタンス素子や容量素子から構成される「高周波フィルタ」に類する回路であって、「高周波スイッチ」を含むものではないから、引用例 4 に高周波フィルタ以外の高周波部品として、「高周波スイッチ」を一緒に内蔵させることが示唆されているということとはできない。したがって、一緒に内蔵させる高周波回路部品として「高周波スイッチ部品」を想定することが困難ではないとの判断は誤りである。

(2) 審決の〔相違点(3)について〕のイ、ウの判断も誤りである。

引用例 4、5 には、個別に作成されたインダクタンス素子や容量素子を多層基板の内部に組み込む構成が開示又は示唆されているのみであり、訂正発明のように、「高周波フィルタ」や「高周波スイッチ」といった別種類の機能部品の回路配線パターン同士をスルーホールに充填された導体を介して電氣的に接続することは、何ら開示されていない。

また、引用例 1 では、2 つの部品を接続する信号ラインは多層基板の側面に形成されており、引用例 2 には、機能の異なる 2 部品を複合した複合高周波部品及び両部品を接続する信号ラインについての記載はなく、引用例 3 では、フィルタと RF ブロックとを接続する信号ラインについては何ら記載されていない。

これらのことに示されるように、回路素子に関する引用例 4、5 の記載からインダクタンス素子や容量素子等の回路素子間を多層基板内のスルーホールに充填された導体を介して電氣的に接続することは当業者が適宜設計できる事項にすぎないとしても、異なる機能部品間を接続する場合には、各機能部品の構成や回路を個別に設計し、機能部品間を接続する信号ラインを多層基板の外側に形成することが訂正発明の出願時の技術常識であった。

訂正発明のように「高周波フィルタ」と「高周波スイッチ」といった別種類の機能部品を多層基板に内蔵される信号ラインで接続することは、この技術常識に反するから、当業者が適宜に設計し得る事項ではあり得ない。

(3) したがって、「多層基板に高周波フィルタに係る回路構成と・・・高周波スイッチに係る回路構成を一緒に内蔵させ、両者を多層基板に内蔵される信号ラインで接続するようにすることは、当業者が適宜設計できる事項にすぎない」との審決の判断(「相違点(3)について」のオ)は、誤りである。

4 訂正発明の効果についての誤認

審決は、訂正発明の効果は引用例 1 ないし 5 に記載の発明から当業者が予測することのできる程度のものであると判断したが、訂正発明の前述した特有の効果を看過しているから、誤りである。

5 まとめ

以上のとおり、相違点(1)ないし(3)についての審決の判断は誤りであって、訂正発明には進歩性がある。訂正発明の進歩性の判断には、訂正発明が商業的成功を収めているという事実が参酌されるべきである。

第 4 当裁判所の判断

本件では、訂正発明と引用例 1 記載の発明との一致点及び相違点についての審決の認定に争いはないから、これを前提として、以下、訂正発明の進歩性について判断する。

1 相違点(1)について

(1) ①刊行物 1(甲 3)には、複合高周波部品に関して、審決が刊行物 1 記載の発明と訂正発明との一致点として認定したとおりの構成が記載されており、②刊行物 2(甲 4)には、「高周波スイッチ」を、高周波デバイス(ダイオード)、第 1 の伝送線(ストリップライン)及びコンデンサからなるもので構成し、その高周波デバイス(ダイオード)を複数の誘電体層を積層してなる多層基板の外面に搭載し、高周波デバイス(ダイオード)以外の高周波スイッチの構成要素(インダクタ、コンデンサ及び抵抗等)を多層基板に内蔵させることが開示されている。

上記①及び②によれば、引用例 1 記載の発明において、「高周波スイッチ」を、高周波デバイス、第 1 の伝送線及びコンデンサからなるもので構成し、その高周波デバイス(ダイオード)を複数の誘電体層を積層してなる多層基板の外面に搭載し、高周波デバイス(ダイオード)以外の高周波スイッチの構成要素(インダクタ、コンデンサ及び抵抗等)を多層基板に内蔵させる構成とすることは、引用例 2 に記載された高周波スイッチに関する技術を適用することにより、当業者が容易に

なし得たことと認められる。

また、引用例１記載の発明に引用例２に記載の高周波スイッチに関する技術を適用する際に、多層基板に高周波スイッチの信号ラインを内蔵させるようにすることは、当業者が適宜設計し得る事項にすぎない。

したがって、相違点（１）に係る訂正発明の構成は、引用例１記載の発明及び引用例２に記載された技術に基づいて、当業者が容易に想到することができたというべきである。審決における「相違点（１）について」のアの説示は、相違点（１）に係る訂正発明の構成を当業者が適宜設計し得る事項と判断しているもので、その判断に誤りはない。

（２）原告は、審決の上記アの説示に示される判断は争わないとしつつ、「高周波スイッチ部品とフィルタ部品とを、・・・１つの多層基板に形成することにより、・・・全体の寸法を小さくすることができる。また、高周波スイッチ部品の回路とフィルタ部品の回路のインピーダンスマッチングを施した設計を行うことができるため、インピーダンスマッチング用回路を新たに付加する必要がなくな

（る）」（訂正明細書【００２５】）等の訂正発明の作用効果は、訂正発明に特有のものであって、当業者が容易に予測し得るものではないと主張する。

しかしながら、相違点（１）に係る訂正発明の構成自体に想到することが容易であることは上記（１）のとおりであり、その構成による作用効果が当業者の予想外のものであると認めるべき根拠は、本件全証拠によっても見いだすことができない。

（３）念のため、審決の「相違点（１）について」の説示に関して、原告が争う引用例３（甲５）について検討すると、同引用例には、「本発明による高周波モジュールによれば、フィルタとＲＦブロック回路とを容易にモジュール化することができる」とともに、モジュールとして設計することができるため、ＲＦ回路ブロックの影響を受けることがない。」（甲５の２頁右欄４９行～左欄３行）、「フィルタとＲＦ回路ブロックの整合を取るための回路が不要になり、製品の著しい小型化が実現できる。」（同３頁左欄３行～５行）と記載され、分布常数回路で構成される整合回路を含む「フィルタ」と「ＲＦ回路ブロック」とを積層化してモジュール化することにより、フィルタとＲＦブロック回路との間に別部品の整合回路が不要となり、製品の小型化が実現できるという事項が記載されている。

引用例３に開示された上記事項に照らしても、相違点（１）の構成に係る効果が予想外のものであるとの原告主張は理由がないというべきである。

（４）以上のとおりであるから、相違点（１）に関する審決の判断に誤りはない。

２ 相違点（２）について

（１）引用例４（特開平４－３５５９０２号公報、甲６）及び引用例５（特開昭６１－１４７５９７号公報、甲７）によれば、誘電体セラミックグリーンシートを積層し、焼成することによって、複数の誘電体層を積層した多層基板を形成する技術（グリーンシート法）は、本件特許出願時における周知技術と認められる。グリーンシート法の周知性自体は、原告も争っていない。

以上のようなグリーンシート法の周知性にかんがみれば、フィルタ部品の構成要素と高周波スイッチ部品のダイオードを除く構成要素とを、「誘電体セラミックグリーンシートを積層し、焼成することによって複数の誘電体層を積層してなる多層基板」に内蔵させることは、当業者が容易になし得たことというべきである。

（２）原告は、訂正発明は、「機能の異なる２つの機能部品を１つの高周波部品として形成する」ための手段として誘電体セラミックグリーンシートの積層、焼成による多層基板の形成技術（グリーンシート法）を採用したことにより、相乗効果を奏するものであるから、相違点（２）が格別のことではないとした審決の判断は誤りである旨主張する。しかし、訂正明細書の記載を検討しても、原告の主張するインピーダンスマッチングの不要化や高周波部品の小型化等の効果が、「複数の基板を積層してなる」多層基板（引用発明１）を形成する技術として、周知のグリーンシート法を採用したことによる相乗効果であると認めることはできず、他に、原告主張の相乗効果が奏されると認めるべき根拠も証拠上存在しない。この点に関する原告の主張は、採用することができない。

（３）以上のとおりであるから、相違点（２）についての審決の判断に誤りはない。

３ 相違点（３）について

（１）相違点（３）に係る構成（高周波スイッチとフィルタとを接続する信号ライ

ンを多層基板に内蔵させる点)を当業者が適宜に設計し得る事項であるとした審決の判断(「相違点(3)について」のオ)は、①多層基板に、「高周波フィルタ」に係る回路構成と「高周波スイッチ」に係る回路構成とを一緒に内蔵させること、及び②両者を多層基板に内蔵される信号ラインで接続することは、いずれも当業者が適宜に設計し得る事項である、という2つの内容に分けて理解することができる。審決は、上記①の点に関し、引用例4は、多層基板に高周波フィルタと高周波フィルタ以外の高周波部品とを一緒に内蔵することを示唆していることを挙げた上(同ア)、「高周波フィルタ以外の高周波部品」として「高周波スイッチ部品」を想定することは当業者にとって容易であるとの理由を挙げ、上記②の点に関し、判断の理由として、「高周波回路において多層基板の回路配線パターン同士をスルーホールに充填された導体を介して電氣的に接続することは公知技術である」こと等(同イ、ウ)を挙げている。

審決の上記判断に対する原告の主張は、細部にわたるが、要約すれば、

- (i) 上記①の点に関して、審決が判断の理由付けとして用いた引用例4の技術内容を争い、
- (ii) 同②の点に関して、機能の異なる2つの部品(高周波フィルタと高周波スイッチ)の回路配線パターンを多層基板に「内蔵された信号ラインで接続すること」は、審決が依拠した各引用例には開示されていないから、この点は適宜設計事項ではない、というものである。

以下、原告の上記主張について、項を改めて判断する。

(2) 多層基板に高周波フィルタと高周波スイッチ(基板表面に搭載したダイオードを除く。)を一緒に内蔵させることについて
引用例4(甲6)には、「高周波回路」(発明の名称)に関して、グリーンシート法により形成した多層回路基板に、高周波フィルタの回路構成を内蔵させることによって「高周波フィルタを実装」したものが開示されており(甲6の図2ないし図5)、図2ないし図5に示される構成例の変形に関して、「多層回路基板に実装した高周波フィルタは、単体素子としても利用できるが、他の部品と一緒に実装基板への内蔵も可能である。」(7頁左欄44行~46行)と記載されている。審決は、上記記載を根拠に、「引用例4は、多層基板に高周波フィルタと高周波フィルタ以外の高周波部品とを一緒に内蔵することを示唆している」と認定したものである。

原告は、引用例4の発明が対象とする「高周波回路」は、「高周波フィルタ」であって、「高周波スイッチ」を含むものではないから、引用例4が「高周波フィルタ」以外の高周波部品として「高周波スイッチ」を一緒に多層基板に内蔵することを示唆しているとはできないと主張する。しかし、上記記載において、「多層回路基板に実装した高周波フィルタ」の単体素子としての利用が言及されていることにかんがみれば、そこでいう「他の部品」が「高周波フィルタ」部品以外の「高周波部品」であることは明らかである。その「高周波部品」が「高周波スイッチ部品」であってはならない理由は、引用例4のどこにも見いだすことができない。

しかも、引用例1には、フィルタ部品の構成要素を多層基板に内蔵すること、引用例2には高周波スイッチ部品の構成要素(ただし、ダイオードを除く。)を多層基板に内蔵することが、それぞれ記載されているのであるから、引用例4の上記記載にいう「他の部品」として「高周波スイッチ部品」を想定し、高周波フィルタの回路構成と高周波スイッチの回路構成を多層基板に一緒に内蔵させることは、当業者が難なく想到し得たことというべきである。

(3) 高周波フィルタと高周波スイッチの各回路を多層基板に内蔵される信号ラインで接続することについて

ア 引用例5(甲7)の2頁左下欄19行~3頁左上欄3行の記載、就中、「各シート上の導体パターンが他のシート上の導体パターンとスルーホールに充填された導体を介して電氣的に接続される。」との記載によれば、審決が認定したとおり、「高周波回路において、多層基板の回路配線パターン同士をスルーホールに充填された導体に接続することは公知技術」であると認められる。

このスルーホールによる接続という公知技術において、スルーホール等により多層基板の内部で接続される回路配線パターンが、同じ部品(例えば「高周波スイッチ」)の回路配線パターンでなければならない理由は見いだせないから、多層基板に内蔵された高周波フィルタに係る回路構成と高周波フィルタに係る回路構成とを、多層基板に内蔵される信号ラインで接続することは、上記公知技術に基づい

て、当業者が容易になし得たことというべきである。

イ 原告は、訂正発明は、「高周波フィルタ」や「高周波スイッチ」といった機能部品間の接続を多層基板内部で行うものであると主張するが、原告のいう機能部品間の接続とは、高周波スイッチ部品の内部配線とフィルタ部品の内部配線とを多層基板の内部に形成されたビアホール等の接続手段で接続することによって、結果的に、高周波スイッチ部品と高周波フィルタ部品とが多層基板の内部で接続されるということにほかならないから、上記公知技術と軌を一にするものである。

なお、原告は、引用例 4、5 には、インダクタンス素子や容量素子といった回路素子を多層基板内部で接続する構成しか示されておらず、機能部品間を多層基板内部で接続する構成の示唆はないと主張する。しかし、訂正発明で「高周波スイッチ部品」と「フィルタ部品」とを接続するといっても、具体的には「高周波スイッチ部品」を構成する回路素子と「フィルタ部品」を構成する回路素子を接続するのであるから、機能部品間の接続であるか回路素子間の接続であるかは、単に表現上の相違にすぎず、そこに技術的な観点からする実質的な相違が存在するとはいえない。

原告は、また、異なる機能部品間を接続する場合には、各機能部品の構成や回路を個別に設計し、機能部品間を接続する信号ラインを多層基板の外側に形成することが技術常識であったと主張するが、原告提出の証拠を検討しても、そのようなことが技術常識であったと認めることはできない。

(4) 以上のとおりであるから、相違点 (3) についての審決の判断に誤りはない。

4 訂正発明の効果等

原告は、訂正発明は、高周波スイッチ部品回路とフィルタ部品回路を 1 つの回路として複合して同時設計し、インピーダンスマッチングを施した設計をすることができるので、インピーダンスマッチング用の整合回路が不要となり、回路が簡略化され、部品を小型化することができる等の特有の効果を奏すると主張するが、これらの効果は、引用例 1 ないし 5 から予測される程度の効果であるにすぎず、何ら格別のものとは認められない。

5 結論

以上のとおり、訂正発明と引用例 1 記載の発明の相違点 (1) ないし (3) について審決がした判断に誤りはない。したがって、訂正発明は、引用例 1 記載の発明及び引用例 2 ないし 5 に記載された事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものであって、特許法 29 条 2 項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。原告の主張する訂正発明の商業的成功も、上記判断を左右するものではない。

原告主張の審決取消事由はいずれも理由がないから、原告の請求は棄却されるべきである。

東京高等裁判所第 18 民事部

裁判長裁判官 塚 原 朋 一

裁判官 古 城 春 実

裁判官 田 中 昌 利