

進歩性判断における周知技術

会員 尾崎 雄三

1. はじめに

進歩性欠如による拒絶において、主引例記載の発明（主引用発明）と本発明の相違点を認定した上で、該相違点は周知技術である、ないし周知技術から容易想到であるとして進歩性を否定する拒絶がされる場合が多くあり、その対応策も「定石」として報告されている⁽¹⁾。実際にこのような拒絶を受けると、多くの場合には納得できる一方で、疑問に感じる場合もある。本稿では審決ないし決定が取り消され、進歩性なしとの判断が誤りであるとされた過去の判決であって、筆者が気付いたものについて、どのような場合に周知技術による進歩性否定が誤りとされたかを紹介すると共に周知技術による進歩性否定の問題点についても考察した。

2. 進歩性の否定

最高裁ホームページに公開されている知的財産裁判例集において、周知技術により進歩性を否定した審決に関連する判決を抽出する意図で、期間を平成20年1月1日以降平成21年12月31日の2年間に指定し、行政訴訟、特許・実用新案に限定し、キーワード〔(周知技術) and (進歩性)]により検索すると177件がヒットする。検索された判決は、全ての判決が主引例と周知技術で進歩性を否定した審決等に関連したのではなく、主引例と副引例による典型的な進歩性判断において周知技術を参照したという程度の判決も含まれる。これらの内容を検討すると、進歩性を否定した拒絶審決、無効審決、取消決定を維持した判決が96件及び進歩性を否定して特許を無効とした無効審決取消判決が1件あり、計97件において主引例と周知技術による進歩性否定の判決がされている。これに対して、進歩性否定を否定した審決等が誤りであった判決が23件、進歩性がないとの無効請求を不成立とした審決を維持した判決が14件であった。この結果から、177件中では54%を、また周知技術による拒絶

等に直接関連した件数中では72%を超える高い割合で主引例と本発明との相違点は周知技術であるから進歩性がないとする判断が知財高裁においてされていることが分かる。

最も一般的な進歩性の否定は、本発明と主引例との一致点と相違点とを認定し、該相違点について副引例を用いるものであり、この組合せ又は置換の容易性における動機付けの具体例として、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④内容中の示唆、の4例が審査基準に示されている。

進歩性欠如の拒絶に対する反論としては、手続違背などの方式的なものを除いて通常は、

- (イ) 本発明の認定の誤り
- (ロ) 主引例記載の発明ないし副引例記載の発明の認定の誤り
- (ハ) 主引例記載の発明との一致点、相違点の認定の誤りないし相違点の看過
- (ニ) 相違点の判断の誤り
- (ホ) 特有の効果の看過

が取消事由である。このうち副引例との結び付けの誤りを指摘する上記(ニ)相違点の判断の誤りにおいて、上記①～④の欠如や結び付けの阻害要因を主張して反論することが有効と考えられる。

ところが主引例と周知技術との組合せにより進歩性を否定する拒絶に対しては、以下の理由で困惑を感じる。

- (i) 周知技術に関しては、審査基準においては、「請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の

存在を否定し得る論理の構築を試みる。』⁽²⁾と記載されているだけであり、また特許庁から提示されている進歩性判断のフローチャートにおいても「相違点の検討」欄の下に「技術常識・周知技術の参酌」と記載されているのみである⁽³⁾。このため、主引例との組合せの基準が明確に示されているとはいえないので、どのような反論が有効か判断しにくい。

- (ii) 副引例との組合せの場合は、副引例に記載の事実の認定の誤りのみが争点となる。これに対して「周知技術の認定の誤り」の中には、「技術自体の認定の誤り」と「周知性の認定の誤り」とが含まれており、「周知性の認定の誤り」の判断には、審査官ないし審判官の主観的判断が入っているが、この判断が誤りで周知でないと考えられる場合、反論は「周知でない」、いわゆる「ない」ことの証明（悪魔の証明）になってしまう。即ち、副引例による進歩性否定に対応する場合よりハードルが一つ多く、かつ難しい。
- (iii) 周知という判断は、審査官ないし審判官が進歩性がないという心証を、副引例を使用する場合以上に強く持っていることの表れであり、これを覆すためには相当な反論が必要という印象を与える。
- (iv) 周知技術とされる引用文献は、技術分野の範囲が副引例の場合より広い場合がある。例えば、多孔性の樹脂フィルムやその製法の発明については多孔性でないフィルムや熱可塑性樹脂に関する一般的な先行文献が周知技術として引用される。

3. 審決ないし決定の取消の判決事例

知財高裁（東京高裁）が本願発明と主引用発明との相違点を周知技術から容易想到であると判断した審決ないし決定を取り消した最近の事例を検討すると、典型的な進歩性判断の誤りの主張以外で周知技術の適用に直接関連する取消事由としては、(a) 周知技術の認定の誤りと、(b) 周知技術の認定に誤りはないが、主引用発明との結び付けが誤りであるとされた場合がある。以下に上記の (a), (b) のパターンに分け、それぞれ代表的と思われる各2例を紹介する。

3. 1 周知技術の認定が誤りとされた場合

主引例と周知技術の組合せにより進歩性が否定された審決ないし決定が取り消された事例中には、周知技術と指摘した事項が不適切ないし誤りであるとされたものがある。これらの中には、相違点が周知技術と指摘したのに、周知例にはその相違点が記載されていないと判断された事例、及び技術の認定自体が誤りとされた事例がある。

<事例1> 密封包装物の検査方法事件

[東京高裁平成16年11月29日判決（平成16年（行ケ）53）判決：拒絶審決取消]

本件補正発明は「導電性を有する流動物ないし粉体又は食品等の内容物1を電気絶縁性被膜2で被包した密封包装物3のピンホールを検査するための方法であって、該密封包装物3の側面部31に高压電源6の電圧出力端子からの単一の電極4を接触ないし近接せしめて該密封包装物3内の内容物1に帯電せしめ、次いで、該密封包装物3の被検部3aに密接ないし近接対面せしめた電極5を接地せしめ、被検部3aからの放電電流を検知して密封包装物3のピンホールを検出することを特徴とする密封包装物の検査方法。」である。

審決は、主引例（刊行物1）との相違点は、絶縁台に乗った生徒とアースとの間に形成され、起電機で充電する「人体コンデンサー」の例、及び「電気ショック（ライデンびん）」を例とした周知技術に基づき容易想到であるとして進歩性を否定した。

裁判所の判断は以下のとおりである。

『刊行物2（注：周知引例）に記載された「人体コンデンサー」や「ライデンびん」への充電は、引用発明の内容物1（正確には、「支持電極4と内容物1とで形成されるコンデンサー」）への充電と原理を同じにするものであり、補正発明の「単一電極による帯電」とは異なるものである。

審決は、刊行物2の記載から、「高压電源の単一の電極を対象物（絶縁台に乗った人体やライデンびん）に接触させるだけで対象物に電気を蓄えることができること」を周知事項として認定し、この周知事項を引用発明に適用して相違点1に係る補正発明の構成を得ることに困難はなく、その結果、検査手順が簡易になることは自ずと得られる作用効果であると判断した。

しかし、まず、「単一の電極を対象物に接触させるだけで対象物に電気を蓄えること」が、補正発明の「単

一の電極による帯電」を意味するのであれば、この「単一の電極による帯電」は刊行物2には記載されていないから、上記周知事項の認定は誤りである。一方、「単一の電極を対象物に接触させるだけで対象物に電気を蓄えること」が、刊行物2に記載された「人体コンデンサー」や「ライデンびん」への充電を意味するのであれば、該充電は補正発明の「単一の電極による帯電」とは異なり、引用発明の「充電」と原理を同じにするものであるから、周知事項を適用しても、補正発明の構成は得られない。いずれにしても、審決の上記判断には誤りがある。】

(検討)

本発明はハムやソーセージなどの密封包装された食品のピンホールを検出する検査方法に関するものであり、密封包装物の側面部に高圧電源の電圧出力端子からの単一の電極を接触ないし近接させて密封包装物の内容物に帯電させる点に特徴を有するものである。審決では「人体コンデンサー」や「ライデンびん」への充電を引用して周知技術の証拠としたが、これは「単一の電極による帯電」ではないと判断された。周知とされた技術は高校レベルの静電気の実験であり、いずれもコンデンサーとしての充電であるのに対して、本発明の特徴はコンデンサーとしての充電ではなく、静電画像形成におけるチャージャーによる充電のような方式ではないかと考えられ、そうすると異なる技術であって、審決における周知技術の認定が誤りであるとされたといえそうである。

<事例2>回路接続用フィルム状接着剤事件

[東京高裁平成17年4月12日判決(平成16年(行ケ)370号) 判決:取消決定取消]

本発明は「相対峙する回路電極を加熱、加圧によって、加圧方向の電極間を電氣的に接続する加熱接着性接着剤において、その接着剤には0.2～15体積%の導電粒子が分散されており、引っ張りモード、周波数10Hz、昇温5℃/minで動的粘弾性測定器で測定した、その接着剤の接着後の40℃における弾性率が100～2000MPaであることを特徴とする回路接続用フィルム状接着剤。」というものである。

取消決定において、「刊行物A(注:主引例)には、当該弾性率に関する構成が明記されていない点」を相違点と認定し、該相違点について、「周知例1より、通常のエポキシ樹脂の弾性率が2000～3000MP

aであると推測できるから、これにアクリルゴムを加えることによる低下分を考慮すると100～2000MPaの数値は当業者であれば十分に予測可能な数値であるとともに、この数値を得るに何ら困難なことはないのであるから、刊行物Aに示された組成物の配合を変え該100～2000MPaの数値範囲とすることは、当業者なら容易に為し得ることといわざるを得ない」と判断して進歩性を否定した。

これに対して裁判所は以下のように判断して決定を取り消した。

①「本件発明1の構成において規定された弾性率の数値範囲は、その上限値及び下限値の双方において、特定の課題を解決し、所期の効果を奏するという技術的意義があり、その意味で、当該弾性率の数値範囲は、上記特定の課題及び効果との関係において最適化されたものであるとみることができる。

そうとすれば、当業者が相違点に係る本件発明1の構成を容易に想到し得たというためには、単に、「この程度の動的弾性率を得ることは、当業者ならば必要性さえあれば誰でもできることと認められる」というだけでは足りず、本件接着剤の接着後における弾性率と、上記特定の課題の解決や特定の効果の発現との間に関連性があることを、当業者が容易に想到し得たことが必要であるというべきである。」

②「被告は、…『金属基板1と接続用電極3間の良好な接続状態を保持できる』との効果が、適度の弾性を有する樹脂を導電性接着剤に適用することによって得られるものであり、かつ、当該効果が、本件発明1という信頼性試験後の接続抵抗の増大や接着剤の剥離を回避し得る効果と同義であるかのような主張をしている。

しかしながら、…(周知例に)抽象的に『良好な接続状態を保持できる』と記載された効果が、本件発明1における信頼性試験後の接続抵抗の増大や接着剤の剥離を回避し得るという具体的に特定された課題ないし効果と同義であるとみるべき根拠も格別見当たらないというほかはない。

そうすると、…基板と接続用電極間の『良好な接続状態を保持できる』こと、すなわち、信頼性試験後の接続抵抗の増大や接着剤の剥離を回避し得ることが当業者にとって周知の事項であったとする被告の当該主張は採用することができず、そうである以

上、信頼性試験後の接続抵抗の増大や接着剤の剥離を回避し得るという作用効果が上記周知事項から容易に予測できる程度のことであるとする被告の主張も、採用の限りではないというべきである。」

(検討)

弾性率が2000～3000MPaのエポキシ樹脂にアクリルゴムを混ぜると弾性率が低下するのは常識であるといえるから、審決がそのように判断したことは当然ともいえる。裁判所は「接着剤の接着後の40℃における弾性率が100～2000MPa」との数値の技術的意義などを考慮し、周知例の「良好な接続状態を保持できる」との記載から「信頼性試験後の接続抵抗の増大や接着剤の剥離を回避しうる」との判断を誤りとした。数値限定の技術的意義が認められた事例である。

3. 2 周知技術の結び付けが誤りであるとされた場合

主引例の選択並びに周知技術の認定にも誤りはないが、結び付けが誤りとされた事例がある。これらの中には、結び付けに技術的な誤りがあると判断された場合、結び付けの際に、一方の引用例に記載の事項がそのまま結びつけた後も存在すると判断したことが誤りであるとされた事例がある。

<事例3>蒸着用マスク事件

[知財高裁平成21年2月18日判決(平成20年(行ケ)10209号) 判決:拒絶審決取消]

本発明は以下のとおりである。

「被蒸着基板への蒸着用パターンがパターン形成領域内に複数の通過孔として形成された薄板状のマスク本体と、

上記マスク本体におけるパターン形成領域の外周縁である接着領域に応じた形状の枠部を、被蒸着基板と同等の熱線膨張係数の素材によって上記マスク本体よりも十分な厚みを有するように形成した枠体と、からなり、上記マスク本体に外周縁へ向う均一な張力をかけた状態で、上記マスク本体と枠体とを蒸着時の加熱に対して安定した接着方法により密着状に一体化し、蒸着時の温度上昇に伴う枠体の膨張に追従してマスク本体が形状変化するようにしたことを特徴とする蒸着用マスク。」

審決においては、主引用発明との相違点を『本願発明では「マスク本体に外周縁へ向う均一な張力をかけ

た状態で」一体化しているのに対して、引用発明は「金属薄膜」に張力をかけることについては記載がない点。』と認定した上で、「せいぜい20μmの金属薄膜は、熱膨張による反りや撓み等の変形が予想されるところ、これらを防ぐ手段として、予め膨張を吸収すべく引っ張り力を付与することは当業者であれば容易に想到し得る事項と認められる。」「引用発明においても金属薄膜が変形を免れていることから何某かの張力の存在は当業者であれば想起し得るものと認められる。」との判断、及び『本願発明が属する技術分野においても、「成膜処理は、マスクの反りや撓みを抑えるようにマスクに張力を付与した状態で行うこと」が周知であることが窺える』から、『引用発明において、「マスク本体に外周縁へ向う均一な張力をかけた状態で」(金属薄膜(マスク本体)とマスク基板を)一体化することは、当業者であれば容易になし得ることである。』との判断により進歩性が否定された。

裁判所は以下のように判断して審決を取り消した。

『甲17、甲18(周知引例)に記載された技術は、マスク全体の外周が固定されているもののマスクの内方(中心方向)は固定されておらず、外周からマスクを引っ張ることによって、マスクを緊張させ撓み等を除去し得ることを前提とするものであるところ、これを引用発明に適用しようとしても、引用発明においては、金属薄膜がマスク基板の粗いマスクパターンに密着し固定されているため、外周から金属薄膜を引っ張ることによっては、直ちに金属薄膜を緊張させその撓み等を除去し得るとは認められず、金属薄膜に外周縁へ向かう均一な張力をかけることができるとは認められない。また、本願発明のマスク本体に相当する引用発明の金属薄膜は、マスク基板上に蒸着により成膜されるものであって、マスク基板上に蒸着(すなわち、一体化)する前においては、金属薄膜としての形態を有していないから、マスクを引っ張ることによる張力付与技術を、金属薄膜のみに適用することはできない。したがって、甲17、甲18に記載の張力付与技術を、引用発明に適用して、「マスク本体に外周縁に向う均一な張力をかけた状態で」一体化することは、容易になし得るといえることはできない。

引用発明に甲17、甲18、乙1、乙2に記載された周知技術を適用しても、引用発明の金属薄膜に外周縁へ向かう均一な張力をかけた状態で金属薄膜

とマスク基板を一体化すること、すなわち「マスク本体に外周縁へ向う均一な張力をかけた状態で」金属薄膜（マスク本体）とマスク基板を一体化することは、当業者であれば容易になし得ることとはいえない。

したがって、「マスク本体に外周縁へ向う均一な張力をかけた状態で」金属薄膜（マスク本体）とマスク基板を一体化することは、当業者であれば容易になし得ることであるとした審決の判断は、誤りである。』

（検討）

本発明はパターンが形成されたマスクと枠体から構成された蒸着用マスクであり、蒸着時の熱で反りが発生しないようにマスクに張力をかけた状態で枠体に接着したものである。これに対して主引用発明は金属薄膜を枠体に蒸着して形成したマスクである。周知引例は蒸着工程での使用時にマスク自体に張力を与えるものである。裁判所も指摘しているように、主引例において蒸着時に金属薄膜に張力を与えることは技術的に不可能である。

<事例4>取鍋事件

[知財高裁平成21年1月28日判決（平成19年（行ケ）10258） 判決：無効認容審決取消]

本発明は以下のとおりである。

「熔融金属を収容することができ、上部に第1の開口部を有する容器と、前記容器の内外を連通し、前記熔融金属を加圧により流通することが可能な流路と、前記容器の第1の開口部を覆うように配置され、ほぼ中央に前記第1の開口部よりも小径の第2の開口部を有する蓋と、前記蓋の上面部に開閉可能に設けられ、前記容器の内外を連通し、容器内の前記加圧を行うための内圧調整用の貫通孔が設けられ、前記容器内部の気密を確保するハッチとを具備し、公道を介してユースポイントまで搬送されることを特徴とする熔融金属供給用容器。」

審決は主引用発明との相違点を以下のように認定し、相違点A'、B'共に周知技術に基づき容易想到であるとして進歩性を否定して特許を無効とした。（相違点A'）本件発明1では、流路が熔融金属を加圧により流通することが可能となし、ハッチを、前記容

器内の気密を確保するハッチとしているのに対して、甲2発明における受湯口小蓋（ハッチ）は密閉型であるものの、これらの点が記載されていない点。（相違点B'）本件発明1では、ハッチに容器の内外を連通し、容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔が設けられとしているのに対して、甲2発明における受湯口小蓋（ハッチ）は、この点が記載されていない点。

裁判所は相違点B'のみについて以下のように判断して審決を取り消した。

「（甲2記載の）傾動式の取鍋から、これを、密閉された容器に熔融金属用の配管が設けられ加減圧用の配管が接続されるという構成（いわゆる加圧式）とすること自体は、…当業者がこれを適用することは容易に想起できるものと認められる。

しかし、このことは、当業者が甲2発明から出発してこれにいわゆる加圧式の容器を採用しようと考えた後は、加圧式の容器であれば性質上当然具備するはずの構成のほかそのすべての個々の具体的構成は当然に適用できることを意味するものではない。そして、甲2発明の傾動式の容器であれば、その傾動式の容器であるという性質自体から、溶湯を出し入れするために注湯口及び受湯口が必要であることが導かれるが、本件発明1の加圧式の容器の場合は、一つの流路を通して溶湯の導入と導出とを行う注湯方式であり加減圧用の配管が容器に接続されていればよいのであるから、傾動式の容器に必要な受湯口及び受湯口小蓋は必須なものではない。したがって、甲2発明の傾動式の容器に接した当業者がこれを加圧式の取鍋にすることを考える際、あえて、必須なものではない受湯口及び受湯口小蓋を具備したままの構造とするのであれば、そうした構造を採用する十分な具体的理由が存する必要がある。

しかるに、…本件発明1における技術的課題は、密閉された容器に熔融金属用の配管が設けられ加減圧用の配管が接続されるという構成をとったとき、液滴が容器内で飛び散って内圧調整用の配管に付着し、これが度重なることで配管詰まりが発生する点にあるところ、このような課題を解決するために、容器の上面部に開閉可能に設けられ、容器の内外を連通する内圧調整用の貫通孔が設けられたハッチを具備するという構成を採用し、この構成により、ハッチを開けて加熱器を容器内に挿入して予熱をする際に、内圧調整用の貫

通孔に対する金属の付着を確認することができ、内圧調整に用いるための配管や孔の詰まりを未然に防止できるという作用効果を有するようにしたものである。そうすると、本件発明1と…甲2発明とを対比すると、甲2発明は取鍋を運搬車輻に搭載し公道を介して工場間で運搬するという技術的課題を有し、その課題解決手段としては、上記…記載のような運搬用車輻に搭載し公道上を搬送されるに適した構成を採用しており…、その技術的課題は、傾動式取鍋の安全な工場間運搬（甲2発明）と加圧式取鍋特有の内圧調整用配管の詰まりの防止（本件発明1）というように基本的に異なっており、その課題解決手段も、…異なっており、その機能や作用についても異なるものであるから、そのような甲2発明に接した当業者が、本件発明1の相違点B’の構成を容易に想起することができたと認めることはできない。

審決の相違点B’について容易想到であるとした判断には誤りがある。

（検討）

本発明の取鍋と主引用発明の取鍋とはよく似た形状である。ただし、本発明の取鍋は加圧式で容器自体は傾けるものではないが、主引例の取鍋は、上部の蓋を開けて充填した後に容器を傾斜させて内容物である溶融したアルミニウム（業界で『溶湯』と呼ばれる。）を注ぐものである。加圧式の容器は周知であるから、主引例に周知技術を組み合わせると確かに本発明となり、審決もそのように判断した。一方、本発明の蓋は、溶湯が容器内で飛び散って内圧調整用の配管に付着して固化し、配管詰まりが発生することを防止するためにバーナーで加熱して除去するためのものであり、主引例と技術的意義が全く異なるものである。主引例の容器の上部の蓋は、加圧式の容器では必須の構成ではないから、周知技術の結び付けにおいて、これをそのまま存在するものとしたことは誤りであると指摘して審決が取り消された興味ある事例である。

3. 3 判決事例のまとめ

進歩性否定に対する反論としては、典型的な主引例と副引例の組合せによる進歩性否定の場合と同様に以下の主張が考えられる。

- イ) 本発明の認定の誤り
- ロ) 主引例記載の発明の認定の誤り
- ハ) 一致点の認定の誤り、相違点の認定の誤り

ニ) 特有の効果の看過

上記のほかに周知技術を引用した拒絶、無効に対する反論においては、ホ) 周知技術の認定の誤り、へ) 周知技術の適用の誤りを検討することが必要であろう。周知技術の適用の誤りにおいては、上記以外に主引例は、その発明の認定に誤りはないが不適切であり、周知技術を組み合わせても進歩性が否定できないとの判決事例もかなり見受けられる⁽⁴⁾。しかし、ホ) 周知技術の認定の誤りの主張において、周知性の誤りの主張は、成功する可能性は殆どない。

4. 周知技術による進歩性否定の問題点と提言

4. 1 周知技術とは

周知技術とはどのようなものを言うのかについては、『周知技術』とは、一般の技術者ならば誰でも熟知している技術をいい、狭義では、ある発明又は考案の属する技術分野において一般に知られている技術をいう。』と定義されている。同様な用語である慣用技術については、「当該技術分野において一般に慣用されている技術、すなわち当業者が熟知しており、かつ、一般的に使用されている技術をいう。」と定義され、両者の区別は進歩性判断に影響はないとされている⁽⁵⁾。審査基準においては、『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って、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、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い、また、『慣用技術』とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。」と解説されている（審査基準 第Ⅱ部第2章 1.2.4(3)）。用語の定義は裁判所も特許庁も同じである。

引用した文献に記載された事項が周知技術であるか否かの周知性の認定については、「周知技術と認められるためには、原則として当該技術に関し公知文献が相当数存在するか、刊行後相当の年月を経過するなどによりその技術内容が当業界に知れわたっていることを必要とする。」とされている⁽⁶⁾。

平成20年、21年の2年分の判決を検討した前述の177件中、周知性の認定自体に反論した事例は7件あった⁽⁷⁾。これらは、いずれも審決取消訴訟において特許庁側から補強のための公報が追加提出され、周知でないとの反論は排斥されている。周知でないとの反論だけでは、立証不十分であるか、又は引用文献が追

加されるために対応が不十分であるといえる。文献が存在することは事実であっても、その文献記載の技術事項が周知であるかどうかは事実ではなく、あくまで審査官、審判官の推定に過ぎないが、周知でないとの立証はほとんど不可能である。

4. 2 周知技術の位置づけ

審査基準においては、新規性の判断に関して「刊行物に記載された発明」において、『刊行物に記載された発明』とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。『記載されているに等しい事項』とは、記載されている事項から本願出願時における技術常識（注）を参酌することにより導き出せるものをいう。」とされている。また（注）においては「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事項をいう。」とされている（審査基準第Ⅱ部第2章1.2.4(3)）。

上記の記載によれば、新規性判断の審査基準においては、周知技術は副引例というよりも主引例の記載を補完して発明の同一性を判断するものとして扱われていると解され、これに関しては特許法第29条の2の審査基準においても同様である（審査基準第Ⅱ部第3章2.3）。

これに対して進歩性判断における審査基準の上記の「この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。」との記載は、（主引例+周知技術）を同一範囲の主引例として扱い、本発明と周知技術を加味した主引例との相違点について副引例により判断すべきという意味であるのか、周知技術を副引例的なものとして扱っているのか疑問の残るところである。実務的によく遭遇する「該相違点は周知技術から容易想到である」との拒絶は、本発明と周知技術を加味した主引例との相違点が、審査基準で挙げている公知材料の中からの最適材料の選択や数値範囲の最適化又は好適化などの設計事項等の進歩性欠如の基準に該当すると判断しているようにも受け取れる。ただし上記の判決事例では、本発明と主引例との相違点を周知技術であるとしているので、進歩性の判断では周知技術を副引例的なものとして扱っているようである。

この点に関する裁判所の考え方は、「当該発明の持

つ技術思想において、その周知又は慣用技術の占める技術的意義の強弱によって事案に即して同一性の問題か進歩性の問題かを考えることであり（例えば、慣用技術の持つ技術的意義が当該発明から把握される技術的思想上重要性を持たないものであれば、同一性の問題と考える）、実務も基本的にはそのような傾向にある」とされている⁽⁵⁾。

4. 3 周知技術の引用における拒絶理由通知

審査基準においては「周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎として用いるか、当業者の知識（技術常識等を含む技術水準）又は能力（研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力や通常の創作能力）の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。」と規定されている。しかし、現実には引用文献なし、あるいは1件の公報の引用で周知技術とした上で拒絶査定がされ、これに対する審判において周知技術の引用例が追加されて拒絶審決される場合がある。

審決取消訴訟において、審決が引用しなかった周知技術を提出して進歩性を争うことの可否については、以下のような場合が許されるとされている⁽⁸⁾。

- ①出願当時の技術水準を認定するための資料とする場合
- ②引用例の技術内容を正確に理解するための資料とする場合
- ③当業者にとって刊行物を例示するまでもない周知慣用技術について、審決において示されていなかった文献を提出する場合、審決にて示された文献に代えて新たな文献を提出する場合

上記の審決取消訴訟における基準は、拒絶査定、拒絶審決においても考慮されるべきと解されるが、現実にはそのような運用がされていない場合もある。周知技術を引用した拒絶審決について、新たな拒絶理由を通知すべきか否かが問題とされ、以下の事例では審決が取り消されている。

知財高裁平成18年12月20日判決（シート張力調整方法事件：平成18年（行ケ）10102号）においては、本発明と引用発明1との相違点について、該相違点が刊行物2に記載されていると誤って認定して拒絶査定がされ、審決において、刊行物2に代えて、審査手続

では示されていない周知技術に基づいて認定された場合について、新たな拒絶理由通知を発し、出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきであるとされた。

また知財高裁平成 21 年 9 月 16 日判決（内燃機関の排ガス浄化方法事件：平成 20 年（行ケ）10433 号）においては、以下のように判示して新たな拒絶理由を通知することなく周知技術の引用例を追加した拒絶審決が取り消されている。

「周知技術 1 及び 2 が著名な発明として周知であるとしても、周知技術であるというだけで、拒絶理由に摘示されていなくとも、同法 29 条 1、2 項の引用発明として用いることができるといえないことは、同法 29 条 1、2 項及び 50 条の解釈上明らかである。確かに、拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても、例外的に同法 29 条 2 項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが、それは、拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や、容易性の判断の過程で補助的に用いる場合、ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られるのであって、周知技術でありさえすれば、拒絶理由に摘示されていなくても当然に引用できるわけではない。被告の主張する周知技術は、著名であり、多くの関係者に知れ渡っていることが想像されるが、本件の容易想到性の認定判断の手續で重要な役割を果たすものであることにかんがみれば、単なる引用発明の認定上の微修整、容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合にあたるといえることはできないから、本件において、容易想到性を肯定する判断要素になり得るといえることはできない。」

周知技術と公知技術の差異については、「実務の実際においてはしかし、周知技術立証のための技術文献なのか、新たな公知文献なのかの境界が明確でない場合も見受けられる。周知技術を示す文献というのか、公知技術を示す文献というのか、その区別は、審判及び審決取消訴訟におけるテクニカルタームであり、技術的にどれほどの区別の意味があるのかは微妙である。」との見解もある⁽⁹⁾。

上記に紹介した判決事例にもあるように、周知技術の認定そのものを誤った場合、主引例との相違点が周

知技術であるとの判断において、該周知技術とした引例に相違点が記載されていないと判断される場合や、周知技術に基づく進歩性否定の判断が誤りである場合がある。したがって、周知技術の引用においては、上記の審決取消訴訟の基準を考慮して、原則としては拒絶理由が通知されるべきであろう。

周知技術の引用については、「周知技術だからといって、その適用は無制限に許されるということにはならない。不意打ちは手続的正義に反する。」⁽⁶⁾、「引例に代えて、あるいは引例に加えて新たな周知技術を援用して容易推考を主張することは許されないといふべきである。」⁽⁸⁾との元高裁裁判官の慎重な考えが示されている。

4. 4 周知技術による進歩性否定の問題点

周知技術に基づいて進歩性を否定する拒絶については、上記の 1. (i) ~ (iv) のように困惑を感じる。とりわけ、「周知である」とする認定は明確でないと感じられる上に証拠が収集できないので反論が極めて困難である。筆者は 24 年余りゴム、樹脂の加工・成形メーカーで技術者として成形加工の技術開発に従事した経験があり、大学卒業新入社員の技術指導をしたこともあって、一般の技術者よりは相当高度の技術を知っていると自負しているが、それでも知らなかった技術をたった 1 件の公報で「周知である」と判断され、驚いたことがある。

周知でないとして引用されている技術の周知性を争った場合でも上記のように特許庁側から追加の乙号証が提出され、該主張は排斥されている。裁判所も技術の専門家と位置づけされている特許庁の判断において、証拠記載の事実が誤りがない限り、周知性に関しては判断できないのでそのまま認めざるを得ないものと考えられる。高裁が専門委員の意見を求める場合もあるようであるが、専門委員は研究畑の出身者が多く、例えば高分子化学の専門家であっても、種々ある高分子化学の全ての応用技術分野について専門性が期待できない反面、専門とする応用技術分野においては技術水準が高く、「当業者」よりかなり高い技術レベルで周知性が判断される可能性がある。

当業者に周知である技術を特徴構成とする発明に独占権を付与することは妥当ではないことは言うまでもないことであり、周知技術により進歩性を否定すべき

場合も多くある。しかし、周知技術であるとの判断中の「周知性」の判断は、ある意味で有無を言わさぬ判断であることから、慎重な適用がされるべきと考える。周知技術の認定については、裁判所もかなり注意を払って検討しているようであり、審決等における周知性の判断を否定した判決が示されている⁽⁶⁾が、上記のように最近では、周知性に対する反論はいずれも排斥されている。

周知であるか否かは当業者の技術レベルに左右される。日本のような技術先進国と発展途上国では技術レベルに大きな差があり、ある技術が周知技術であるか否かもその技術レベルにより相違すると考えられる。日本で周知技術であるとして発明が拒絶ないし無効であると判断された場合に、発展途上国で成立した日本出願対応特許に影響がないとはいえないのではないだろうか。当然に属地主義であり、当該国の水準で判断されるべきとはいえるが、発展途上国が自国の産業保護の国策で日本の特許の影響を排除しようとした場合、日本と同じ周知技術により進歩性がないとして拒絶ないし無効の判断をする可能性もあり、上記のように周知でないとの反論は極めて困難である（この国は日本より技術レベルの低い発展途上国であるから周知技術であるはずがないという主張はできないであろう）から、日本での厳しい判断は国益を損なうことになるのではないだろうか。日本で特許が不成立あるいは無効となった場合、漁夫の利を得る韓国や中国の競合企業であるとの指摘があり⁽¹⁰⁾、損失を被るのは研究開発を行った日本企業である。

4. 5 周知技術認定への提言

繰り返しになるが、一旦周知であると判断されると周知でないと思われる場合でも、周知でないとの反論は不可能に近く、係る心証を覆すことは容易ではない。特に複数の公報であっても同一発明者ないし1企業の出願の場合、並びに刊行後相当の年月を経過した1～2件の特許公報の引用で周知であるとする場合は、「一般の技術者ならば誰でも熟知している技術」とはいえない可能性があり、これらの証拠で周知であるといえる根拠が示されるべきと考えるが、どうであろうか。

最近の進歩性に関する判決において知財高裁は、「当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点

に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等の存在することが必要であるというべきである」（知財高等裁判所平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件・平成21年1月28日判決）としている。この判決は以後の判決において引用されており、進歩性の基準が緩和されたと理解されている。周知技術についても、同様に「周知と考えられる」というだけではなく、「一般の技術者ならば誰でも熟知している技術」ないし「例示する必要がない程よく知られている技術」であるという根拠が示されるべきではないだろうか。

「一般の技術者ならば誰でも熟知している技術」ないし「例示する必要がない程よく知られている技術」と「周知技術と認められるためには、原則として当該技術に関し公知文献が相当数存在するか、刊行後相当の年月を経過するなどによりその技術内容が当業界に知れわたっていることを必要とする。」との指針との間には、かなり大きなギャップがあると感じられる。

以下は周知技術の認定に関する私見である。

- ① 1件の先行文献であっても、教科書レベルの文献、当該技術に関連する参考書、ハンドブック、事典等に記載の技術であれば周知技術と認定されるべきであろう。
- ② 公報中の記載であっても従来技術欄において複数の異なる発明者、出願人にかかる公報を引用して記載されている事項は周知と認定されてもやむを得ないと考えられる。
- ③ 複数の公報であっても、同一発明者による出願の場合には、1企業において汎用されているだけで当業者に周知とまでは言えない可能性がある。
- ④ 「刊行後相当の年月を経過する公報」の場合、本発明の出願当時ではもはや使用されていない過去の技術になっている技術を副引例ではなく周知技術とするのは、現役の技術者においてはそのような技術が知られていないし慣用もされていないということを証明する悪魔の証明が求められることとなり、問題があると解される。相当の年月を経過した公報の場合には、最近の複数の公報にも記載されている場合に周知技術と認定すべきと考える。また、1～2件の特許公報の引用で周知であるとする場合にも、何故この1～2件で周知技術と判断できるのかその根拠を

明らかにすべきと考える。

5. 終わりに

少ない事例の検討結果であり，理解の不十分な点もあるが，ご意見をいただければ幸甚である。

6. 引用文献

- (1) 高瀬彌平「判決で学ぶ進歩性判断の定石」*パテント* Vol.59 (No.10) p39-50
- (2) 特許庁「審査基準」第Ⅱ章 新規性・進歩性
- (3) 井上雅博「進歩性検討会報告書の概要」*L&T* No.37 (2007/10), p38
- (4) 知財高裁平成 20 年 12 月 25 日判決（平成 20 年（行ケ）10130 号）は「審決は，本願発明と引用発明とは，解決課題及び技術思想を互いに異にするものであって，引用発明を前提とする限りは，本願発明と共通する解決課題は生じ得ないにもかかわらず，解決課題を想定した上で，その解決手段として周知技術を適用することが容易であると判断して，引用発明から本願発明の容易想到性を導いた点において，誤りがあるといえる。」として拒絶審決を取り消した。上記以外に以下の判決が同様な判断をしたものとして例示される。
 - 知財高裁平成 21 年 1 月 20 日判決（平成 20 年（行ケ）10214 号）
 - 知財高裁平成 21 年 2 月 16 日判決（平成 20 年（行ケ）10300 号）
 - 知財高裁平成 21 年 2 月 17 日判決（平成 20 年（行ケ）10026 号）
- (5) 竹田稔他著「特許審決等取消訴訟の実務」（発明協会；1988 年）p152-154
- (6) 竹田稔他著 上掲書 p193-195
- (7) 知財高裁平成 20 年 8 月 28 日判決（平成 19 年（行ケ）10374），同平成 20 年 7 月 30 日判決（平成 19 年（行ケ）10224），同平成 20 年 10 月 22 日判決（平成 19 年（行ケ）10426），同平成 20 年 10 月 6 日判決（平成 20 年（行ケ）10092），同平成 21 年 12 月 3 日判決（平成 21 年（行ケ）10492）など
- (8) 竹田稔他著 上掲書 p64-66
- (9) 竹田稔他編「特許審決等取消訴訟の実務と法理」（発明協会；2003 年）p142
- (10) *日経エレクトロニクス* 2010 年 3 月 8 日号 p32
(原稿受領 2010. 4. 16)

