

発明の進歩性判断における周知技術の取り扱い

——特許無効審判当事者の立場にたって——

特許第2委員会
第3小委員会*

抄 録 統計調査の結果、無効審判において周知技術を適用する場合に動機づけが争点となる傾向が高いことがわかった。そこで、その動機づけが争点になる傾向が高い原因を、審査基準に「論理づけ」として示されている観点〔①最適材料の選択・設計変更及び単なる寄せ集めか、②動機づけ（技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆）、③その他〕に該当する具体的事例の分析を通して考察した。特に、無効審判請求において周知技術を用いてどのように主張して、裁判所では周知技術の適用における当事者の主張をどう判断したかを検証することで、当事者にとって最適な周知技術の用い方や当事者系の無効審判において留意すべき点などを見出し、実務者への提言としてまとめた。

目 次

1. はじめに
2. 周知技術の定義
3. 進歩性否定のための周知技術の用い方
4. 特許無効審判に係る審決取消訴訟において周知技術を他の引用発明として用いた場合の裁判傾向
 4. 1 無効審判請求人の主張傾向
 4. 2 争点の傾向
 4. 3 動機づけ4要素の有無の争点の傾向
 4. 4 技術分野別の傾向
 4. 5 考 察
5. 事例研究
 5. 1 他の引用発明として周知技術を用いた事例
 5. 2 周知技術特有の用い方をした事例
6. 実務者への提言
7. おわりに

1. はじめに

進歩性の判断は時代により大きく変化している。特に「回路用接続部材」事件（平成20年（行ケ）第10096号）¹⁾の判決前後で、進歩性の判断

が変移していることは、実務を通じて実感されていることかと思われる。

「回路用接続部材」事件の判決前は、同一技術分野に係る引用発明同士であれば阻害要因が存在しない場合には引用発明の組合せにより進歩性なしとする判断が多くなされた。これは同一技術分野論²⁾と呼ばれ、本願発明と最も近い発明が開示されている主引用発明との相違点が副引用発明に開示されており、これらが同一技術分野に属するものであれば主引用発明に副引用発明を適用して、本願発明への容易想到性があるというものであった。

知財高裁は、「回路用接続部材」事件の判決で、「ところで、出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、

* 2013年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。

さらに、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が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」と判示した。すなわち、引用発明にも示唆等の動機づけが要求されるということが示された。ここで、このような示唆等の動機づけが、周知技術を適用する場合でも、引用発明と同様に要求されるのか、という疑問が生じた。

また、当小委員会では、2011年度に知財高裁での進歩性否定の論理づけの争点別の傾向を検討したところ、「周知技術など（最適材料の選択・設計変更や単なる寄せ集め）の観点が争点になる割合は全体として非常に高い。引用発明との相違点が周知技術であるならば進歩性が否定されると考えるから、まずは周知技術の適用を試みる傾向にあるといえる。」ということがわかった。一方で、周知技術の適用を試みる傾向が顕著であるが、進歩性が否定される割合が非常に小さいこともわかった³⁾。

そこで、知財高裁での当事者系審決取消訴訟のうち、周知技術の適用について進歩性の判断がなされた事例から、無効審判請求人側からの周知技術の適用に焦点を当てて検討する。

本稿では、知財高裁の特許無効審判に係る審決取消訴訟の裁判例から周知技術を用いて進歩性の判断がなされた事件を抽出し、裁判傾向(4

章)の解析と、抽出した典型的な裁判例から事例研究(5章)を行い、最後に実務者への提言(6章)をまとめた。

本稿執筆は、2013年度特許第2委員会の下萩原勉委員長(日立製作所)、阿部豊隆委員長代理(日本マイクロソフト)、同第3小委員会の中西裕一(小委員長、富士通)、菊池浩一(小委員長補佐、エーザイ)、林雅明(小委員長補佐、オムロンオートモーティブエレクトロニクス)、鹿島隆則(サントリー食品インターナショナル)、亀井晃(日本電気)、梅木幸二(高砂熱学工業)、渡辺豊之(豊田自動織機)、深山幹(協和発酵バイオ)、平林正史(大日本印刷)、松下和正(キヤノン)、中城伸介(豊田合成)、岡澤実(大林組)、高橋昌弘(日立金属)による。

2. 周知技術の定義

本稿における周知技術とは、審査基準に定義されているとおり、「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」である⁴⁾。

3. 進歩性否定のための周知技術の用い方

一般的に、進歩性を否定するには、対象特許発明と引用発明との相違点が、引用発明を記載した公知文献と異なる1つの公知文献にすべて記載されていれば、引用発明とその1つの公知文献に記載されている発明から容易に想到できると主張する。それにもかかわらず、多数の公知文献を用いる周知技術を他の引用発明として用いる理由は以下のとおりと考えられる。

- ・1つの公知文献に記載された発明より、多数の公知文献に記載された発明の方が、引用発明に適用する動機づけが厳格に求められない。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

・多数の公知文献個々で無効理由を主張する場合、対象特許発明におけるある構成を個々の公知文献に記載されていると主張するだけでなく、多数の公知文献の組み合わせがひとまとまりの技術思想を形成している理由を記載する必要があるのに対して、多数の公知文献を周知技術としてまとめて無効理由を主張した方が、多数の公知文献による組み合わせがひとまとまりの技術思想を形成している理由が省けるので無効理由が端的でわかりやすい。

以下、周知技術の用い方を(1)～(5)に紹介する。

(1) 他の引用発明として用いる場合

図1に示すように、対象特許発明と論理づけに最も適した引用発明(主引用発明)を1つ選び、その主引用発明と対象特許発明との一致点・相違点を認定し、その相違点の記載が、その主引用発明と異なる他の引用発明(副引用発明(周知技術))にあり、且つ主引用発明との組み合わせが可能となる根拠もあれば、対象特許発明の進歩性を否定することが可能になる⁵⁾。

また、動機づけとなり得るものとして、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引用発明の内容中の示唆がある⁶⁾。

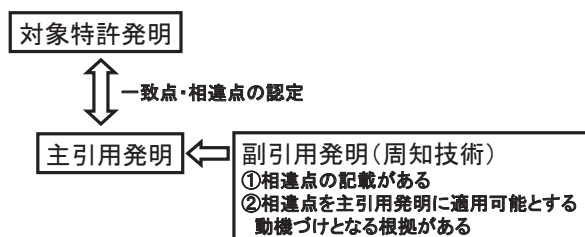


図1 周知技術を用いた論理の構築

(2) 引用発明を組み合わせることに動機づけがあるとする場合

図2に示すように、主引用発明に副引用発明

を組み合わせる動機づけが弱い場合、動機づけが十分あることを示すために、上記主引用発明と副引用発明との組み合わせの例示が記載されている複数の引用発明から認定される周知技術が用いられる⁷⁾。

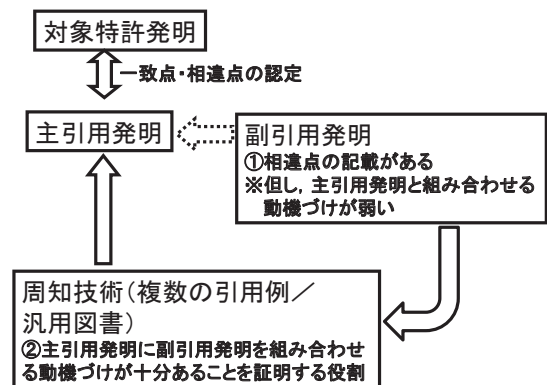


図2 組み合わせの根拠に周知技術を用いた無効理由の構築

(3) 引用発明と比較した有利な効果を否定する場合

引用発明と比較して顕著であると特許権者が主張する有利な効果を否定しようとするときには、周知例(複数の引用例等)の提示による周知技術とその効果との関係を示すことにより、特許権者が顕著であると主張する有利な効果は周知技術から容易に想到できたことの主張を試みる⁸⁾。

(4) 引用発明の認定の基礎とする場合

上記(1)では、相違点の記載が、「他の引用発明(周知技術)」にあり、且つ主引用発明との組み合わせが可能となる根拠もあれば、対象特許発明の進歩性を否定するのに用いられるのに対して、周知技術を示すことで、引用発明に記載された事項に周知技術も含めた事項がその引用発明に記載されている事項と等しいとして引用発明が認定される。すなわち、周知技術を引用発明に記載された事項を補完する役割として用いる⁹⁾。

(5) 当業者の知識(技術水準・技術常識など)の認定の基礎とする場合

上記(1)で述べた他の引用発明(周知技術)が、当業者の知識(技術水準・技術常識など)の根拠として用いられる。例えば、ある事項(例えば、請求項に係る発明と引用発明との相違点など)が技術常識であることを示す場合などに、技術常識の根拠として周知技術を用いる¹⁰⁾。

4. 特許無効審判に係る審決取消訴訟において周知技術を他の引用発明として用いた場合の裁判傾向

本章では、平成20年1月1日から平成24年12月31日の5年間の無効審判に係る審決取消訴訟であって、判決において周知技術を用いて進歩性が判断された知的財産高等裁判所の裁判例を抽出した。

抽出した裁判例361件の内、判決の内容を確認し、周知技術を用いて発明の進歩性が判断された裁判例204件を検討対象とした¹¹⁾。

検討対象の内、190件において、周知技術が他の引用発明として用いられ(第3章(1)の用い方)、その大部分において動機づけが争われていた。

そして、検討対象の残りの裁判例14件の内、引用発明と周知技術との阻害要因の有無について争ったものが4件、発明の効果の技術水準について、周知技術を用いて争ったものが1件存在した(第3章(3)の用い方)。なお、9件は、周知技術の認定で争ったものであった。

また、検討対象の内、引用発明と他の引用発明とを組み合わせることに動機づけがあるとすることが争点となった裁判例が6件存在した(第3章(2)の用い方)。

そこで、本章では、裁判例の9割を占める「周知技術を他の引用発明として用いている場合」の無効審判請求人の主張および裁判所における争点の傾向について論ずる。

4. 1 無効審判請求人の主張傾向

図3は、無効審決取消訴訟において周知技術を用いた進歩性判断における無効審判請求人の主張傾向である。

判決言い渡し年ごとに、「裁判件数」を棒グラフで示し、「設計事項の主張率」および「動機づけありの主張率」を折れ線グラフで示した。ここで、「設計事項」とは、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当することをいう。一方、「動機づけ」とは、引用発明に周知技術を適用するにあたり、周知技術に動機づけとなり得る根拠があることをいう。なお、これらの主張が重複してなされる裁判が存在する(後述する争点も同様)。

無効審判請求人としては、多くの無効理由を主張するに越したことはないため、図3に示されるように設計事項および動機づけを主張する率が全般的に高い。ここ1,2年は、動機づけありを主張する率が高くなっている。

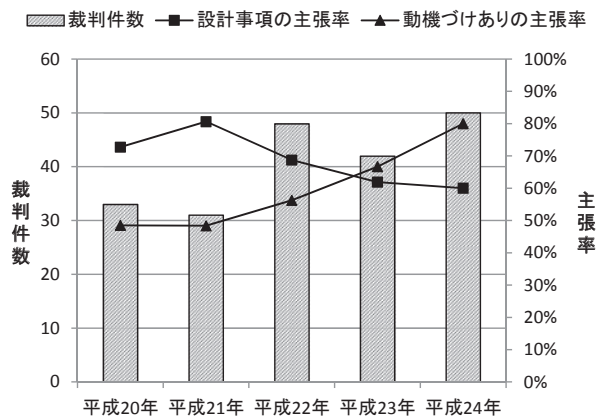


図3 裁判例の無効審判請求人の主張傾向

4. 2 争点の傾向

図4は、無効審決取消訴訟において周知技術を用いた進歩性判断における争点の傾向である。

近年、動機づけの有無を争点とする率が高くなり、逆に設計事項の争点率が低くなっている。特に、全期間にわたって、図3で示される無効審判請求人が設計事項を主張する率に比べて、図4で示される裁判所において設計事項を争点とする率が半減している。これらから、周知技術であっても他の引用発明として用いるため、周知技術を引用発明と区別できず、引用発明への周知技術の適用に際し、当事者が動機づけの有無を争っていることが窺える。

図4に示された裁判例の内、特許が無効と判断された裁判例の争点傾向を図5に、特許が有効と判断された裁判例の争点傾向を図6に示す。

図5の特許が無効と判断された裁判例について、設計事項が争点となった率が、特許が有効と判断された裁判例のそれに比べて高くなっている。さらに、動機づけの有無の争点率が、毎年増加している。

一方、図6の特許が有効と判断された裁判例について、動機づけの有無が争点となった裁判例が多数を占める。これは、対象特許発明と引用発明との相違点が設計事項で争うことの裏返しである。そして、特許が有効である、すなわち発明の進歩性があるとの認定に際して、周知技術を、引用発明と区別することなく同等に扱っているためと考えられる。

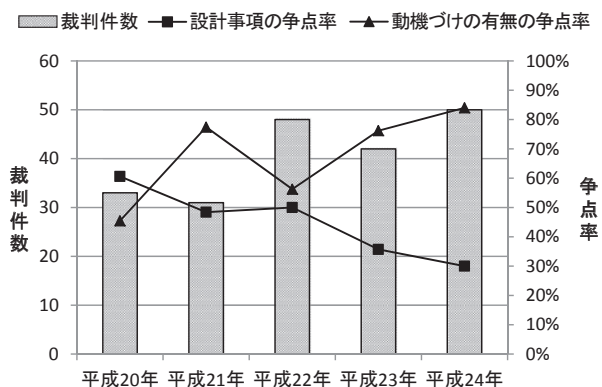


図4 裁判例の争点傾向

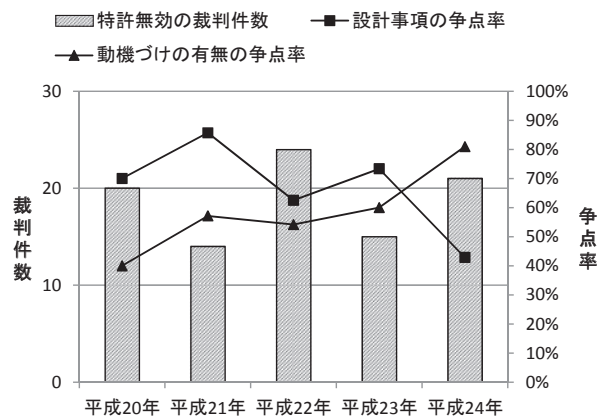


図5 特許無効の裁判例の争点傾向

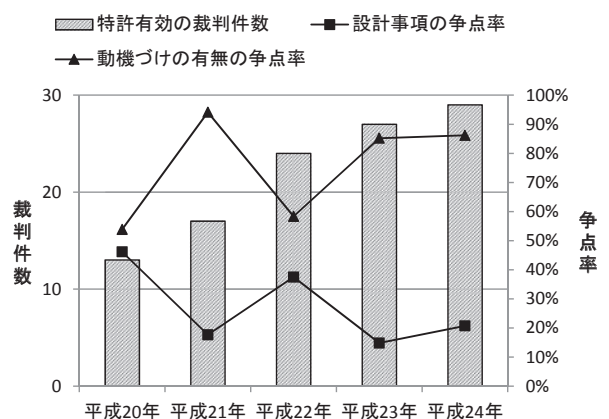


図6 特許有効の裁判例の争点傾向

4. 3 動機づけ4要素の有無の争点の傾向

動機づけが争点となった裁判例のうち、動機づけの4要素（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引用発明の内容中の示唆）という切り口についても解析を行った。

図7のグラフ左側は、特許が無効と判断された裁判例において動機づけが争点となった裁判例の動機づけの各要素の件数を示している。なお、重複して争点になる場合があるため、のべ件数となっている。同様に、グラフ右側は、無効審判請求人の主張の件数を示している。

図8のグラフは、特許が有効になった裁判例についての動機づけの各要素の件数を示している。

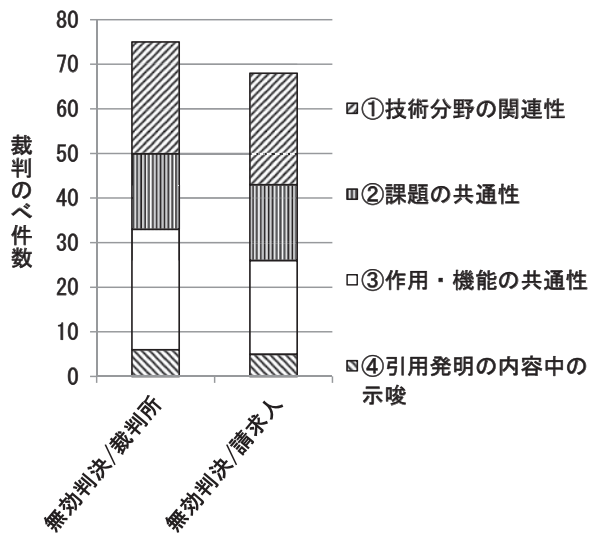


図7 無効判決での動機づけの4要素

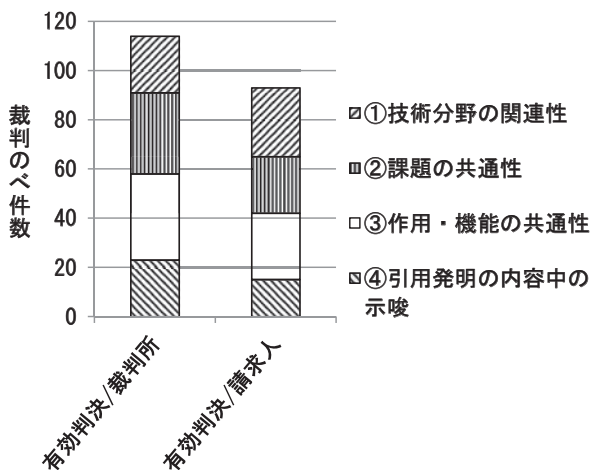


図8 有効判決での動機づけの4要素

図7に示すとおり、裁判所で特許が無効と判断された裁判例においては、①技術分野の関連性、③作用・機能の共通性が主な動機づけとなっている。また、その際の無効審判請求人の動機づけの主張もほぼ同様の傾向となっている。このことから、特許が無効と判断される裁判例においては、①技術分野の関連性だけでなく、③作用・機能の共通性といった発明の技術的側面において引用発明による動機づけが可能となるものが増える傾向にあり、その主張が有効であったと考えられる。

一方で、図8に示すとおり、裁判所で特許が

有効と判断された裁判例においては、無効審判請求人が主張した動機づけと、争点となった動機づけとの間に、若干の隔たりが生じている。すなわち、無効審判請求人は、上記の無効判決の場合と同様に、①技術分野の関連性、③作用・機能の共通性といった動機づけを主張する傾向がある。しかし、裁判所で特許が有効と判断された裁判例においては、①技術分野の関連性や③作用・機能の共通性だけでなく、②課題の共通性や④引用発明の内容中の示唆といった動機づけについても争点となっている傾向にある。したがって、無効請求する場合には、無効審判請求人は、引用発明中の課題や示唆の観点での動機づけの主張ができるかについても十分考慮する必要があると考えられる。

4.4 技術分野別の傾向

図9は、抽出した裁判例の対象特許に付与された国際特許分類（IPC）の内、筆頭IPCから、技術分野別の年次推移を見たものである。IPCのセクション別の全体傾向として、A（生活必需品）およびB（処理操作；運輸）が半数を占めている。一方、特許件数の多いG（物理学）とH（電気）¹²⁾は併せても全体の約1/5と少ない。さらに各セクションのクラスに細分して集計すると、A61（医学または獣医学；衛生学）がもっとも多く、次にA63（スポーツ；ゲーム；娯楽）が多かった。この2つのクラスは、非特許文献が用いられることが多い（例えば、スロットマシン事件（平成24年（行ケ）第10091号）ほか¹³⁾）。特にAセクションは、特許文献だけで発明の進歩性を否定することが困難なため、無効審判請求する理由の根拠として非特許文献である周知技術を組み合わせに用いることが多いと推察される。このように、技術分野特有の事情も、周知技術を組み合わせに用いる傾向に影響を与えていると考えられる。

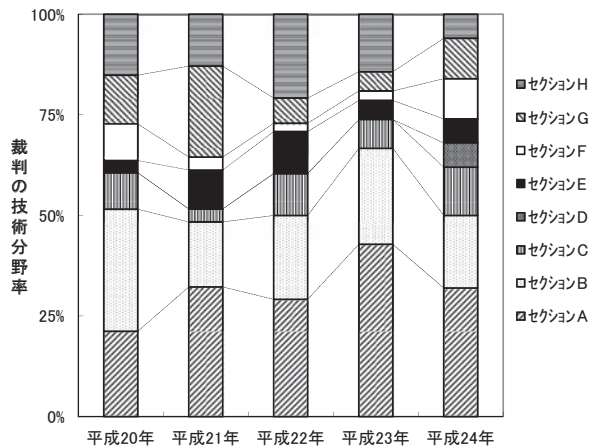


図9 裁判例の技術分野別の傾向

4. 5 考 察

近年の裁判例を分析した結果，周知技術を適用する場合，有効判決または無効判決であるかに関わらず，動機づけを争点とする裁判例の割合が増えている傾向は明らかである。また，動機づけを争点とする裁判例において，動機づけの4要素のうち，特許を無効化するのにどの要素が有効であるとまでいえないが，少なくともこれらの要素による動機づけを争点とする主張も検討していく価値が十分あると考える。

そこで，周知技術を適用する動機づけに関する特徴的な事例を次章にて紹介する。

5. 事例研究

事例研究として，他の引用発明として周知技術を用いた事例と，周知技術特有の用い方をした事例を紹介する。

まず5.1節では，他の引用発明として周知技術を用いた事例を，組み合わせの動機づけ判断で用いられる(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つの観点から紹介する。

次に5.2節では，周知技術特有の用い方をした事例を，引用発明同士の動機づけを補強するといった観点からも紹介する。

5. 1 他の引用発明として周知技術を用いた事例

(1) 技術分野の関連性が問われた事例

「携帯電話システム及び携帯電話システムの処理方法」事件(平成20年(行ケ)第10416号)では，裁判所は，「以上によれば，上記各公報には，デジタルデータを伝送し又はプログラム(ソフトウェア)のダウンロードを受ける端末として携帯電話(自動車電話・無線電話機)を用い，これにより携帯電話の機能を拡大することに関する記載があり，そのこと自体は周知であるとみる余地はあるが，これらが対象とする技術分野は携帯電話自体の機能拡大に関するものであるのに対し，甲1発明は…電子手帳等のパーソナルコンピュータ装置にPHPインターフェースを設けてPHPを接続し，このPHPを介してネットワークを構成してパーソナルコンピュータ装置にプログラムをダウンロードすることでパーソナルコンピュータ装置のデータの入力や変更を容易化するというものであって，上記各公報における「携帯電話機」とは異質のものである…そうすると，甲1発明におけるパーソナルコンピュータ装置に代えて携帯電話を用いることが，当業者(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)が容易になし得る事項であるということとはできない…」と判示している。

このように，無効審判請求人は，他の引用発明として周知技術を用いる場合や，引用発明を組み合わせることの動機づけとして周知技術を用いるような場合に，周知技術の技術分野に留意する必要があると考える。

(2) 課題の共通性が問われた事例

「炊飯器」事件(平成21年(行ケ)第10412号)では，裁判所は，「周知例によれば，陶磁器製の加熱調理器において，鍋の上部開口部外縁の，

蓋が載置される平坦部と同じ高さ位置で、鍋の内面方向に鍋の厚みを厚くすることにより凸部を形成すること自体は、周知であったということではあるが、上記凸部に露を溜める機能があることを記載したのではなく、上記周知例の加熱調理器における凸部の目的は、専ら蓋を載置することによって、本件発明における凸部の目的とは全く異なり、凸部を設けて露を溜めるという技術思想はなかったものといわざるを得ない。…鍋の内面方向に鍋の厚みを厚くすることにより凸部を形成すること自体は、周知であったとしても、内鍋内面方向の凸部によって露を溜め、露の垂れを防止するという機能があることを記載した証拠はなく、これを示唆するものもない。熱調理器において、内鍋内面方向に凸部を形成することは、蓋等の部材の載置を目的とするのが通常であり、蓋等の部材の載置を目的とする凸部の形成自体が周知であったとしても、フランジ部との関係や課題との関係では、何ら示唆がない。」と判示している。

すなわち、形態・構成上周知であるというだけでは、動機づけが認められない。判決では、陶磁器製の加熱調理機と炊飯器との違いに言及しつつ、「課題との関係では、何ら示唆がない」とされており、相違点に係る課題を解決する構成や機能として周知ではなかったことが動機づけを否定した要因と考えられる。

(3) 作用・機能の共通性が必要とされた事例

「レーザーによつて材料を加工する装置」事件（平成22年（行ケ）第10282号）では、本件訂正発明1の発明特定事項「ディスク状の液体供給空間」が周知技術かどうかについて争われた。

裁判所は、「被告は、乙1ないし乙6文献からも「ディスク状」の液体供給空間が周知技術であることが明らかであると主張する。しかし、上記各文献は、いずれも、本件訂正発明1とは技術分野が異なるか、「液体供給空間」として

の機能が異なる技術を開示しているにすぎない。」として、被告の主張を採用することはできないと判示している。

このように、無効審判請求人は、他の引用発明として周知技術を用いる場合、本事例のように、周知技術であることを示す複数の引用文献の各々について、作用・機能の共通性が判断されることに留意する必要があると考える。

(4) 内容中の示唆が必要とされた事例

「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」事件（平成23年（行ケ）第10317号）では、ラバーパーツを分割して形成されていないソフトビニル製人形の第1商品発明に、「腹骨格部と腰部骨格連結部又は胸部骨格連結部とをボールジョイント構造を利用して前後・左右に揺動可能に連結する」という周知技術を適用することで、「第1商品発明におけるラバーパーツ」を分割して着脱可能にすることが容易に想到できたか否かが争われた。

裁判所は、「腹骨格部と腰部骨格連結部又は胸部骨格連結部とをボールジョイント構造を利用して前後・左右に揺動可能に連結することが周知技術であったとしても、第1商品発明には、当該周知技術を適用することの示唆や動機づけはない。」と判示している。本事例では、「腹骨格部と腰部骨格連結部又は胸部骨格連結部とをボールジョイント構造を利用して前後・左右に揺動可能に連結すること」自体が周知技術であるか否かは判示されなかったが、仮にこのことが周知技術であったとしても、第1商品発明にはラバーパーツを分割可能に着脱可能にすることの示唆や動機づけがないという理由で、かかる周知技術を第1商品発明に適用することが容易でないとした。

本事例のように、他の引用発明として周知技術が用いられる場合、主引用発明に周知技術を

適用することの示唆が必要であると判断される場合がある。従って、無効審判請求人は、主引用発明、或いは他の引用発明（周知技術）の中に、組み合わせの示唆があると主張できるかを検討する必要があると考える。

5. 2 周知技術特有の用い方をした事例

「即席乾燥麺およびその製造方法」事件（平成24年（行ケ）第10048号）では、甲1発明において、甲2の記載事項を適用することは、9つの文献を引用して認定された技術常識から容易であるとして、裁判所が無効審決を維持した事例である。

審決では、本件発明1と甲1発明との、相違点として、ドウから製麺された麺線とする工程が、本件発明1では、「ドウを、押し出し成形機を用いて、減圧下において圧力を加え小塊又は板状となした後に製麺された麺線」とするのに対し、甲1では、原料を「混合し、充分練りあげて常法により製めんし、得られた製めん生地を切刃等でめん線」とすると認定した上で、甲1乃至甲3発明に基づいて当業者が容易に発明することができたとして、特許を無効とする旨の審決をした。

この無効審決を不服とし、被請求人（特許権者側）が原告となり、審決取消訴訟を提起した。

被告（無効審判請求人側）は、甲1発明における「充分練り上げる」工程が「ドウ形成」の前であるか否かにかかわらず、脱気押し出し成形を置換・付加することは周知慣用技術の適用にすぎないとして無効審決の維持を求めた。

裁判所は、本件発明1と甲1発明との相違点が、甲2発明に記載されている事項と認定した上で、「即席麺を含む麺の製造方法において、麺原料を混捏して作成したドウを、真空麺帯機等の押し出し成形機において減圧下で圧力を加えることにより、脱気して生地の密度を高くし、小塊又は板状体とし、これを製麺し麺線と

することは、乙3、乙13乃至乙20に記載されているとおり、本件特許出願時における技術常識であると認められる。…以上のおり、脱気して生地の密度を高くして製麺し麺線とすることが技術常識であることからすると、甲1発明において、甲2の記載事項を適用して、甲1発明におけるドウを、押し出し成形機において減圧下で圧力を加え、小塊又は板状体とし、これを製麺し、麺線とすることに、何ら困難性は認められず、当業者が通常の創意工夫の範囲内で容易になし得ることにすぎないというべきである。」と判示した。

すなわち、被告が甲1発明に甲2の記載事項を適用する動機づけに技術常識に基づいた補強をした結果、特許無効審決の判断が維持された。

本件発明は、熱風乾燥による非油揚げ麺の製造方法に係る発明であるのに対して、技術常識として挙げられた乙3等は、油揚げ麺、蒸煮麺の製造方法、脱気装置等に係る発明である。一見すると、乙3等は、論理づけにおける主引用発明との組み合わせに用いられている甲2の記載事項よりも本件発明の技術分野との近接度がやや低いように見える。

しかし、この事例では、製麺されるのが油揚げ麺か非油揚げ麺かによらず、即席麺を含む麺の製造方法において、脱気して生地の密度を高くするために真空麺帯機等の押し出し成形機において減圧下で生地に圧力を加えるということが、本件発明の出願時に技術常識であった点が重視されて動機づけが肯定されたと解される。一方、仮に乙3等の周知技術を、相違点を埋めるために（すなわち甲2の代わりに）副引用発明として用いたとすると、技術分野の異同が争点の1つとなり、動機づけが否定されてしまう可能性はある。かかる観点から、無効主張をする際、乙3等の周知技術を副引用発明として用いるよりも、動機づけの補強として用いることに利点があったとも考えられる。また、周

知技術に関する証拠は技術水準の把握等の目的であれば、いわゆる後出しも認められる場合があることから、かかる点においても周知技術を動機づけの補強として用いる利点があると考えられる。

6. 実務者への提言

1章「はじめに」でも述べたように、以前は本願発明、引用文献あるいは周知技術での技術分野が共通であれば、周知技術を適用する動機づけを必要とせずに進歩性を否定できる場合が多かった。

しかし、近年の裁判例は色々な観点で周知技術の内容を丁寧に解釈し、周知技術を進歩性の判断材料として用いている。その結果、周知技術は進歩性の判断において公知文献と同等に扱われていることが多くなってきた^{14)~16)}。

また、「回路用接続部材」事件後、例えば、「換気扇フィルター」事件（平成22年（行ケ）第10075号）等の判決に代表されるように、進歩性の判断において複数の公知文献同士の組合せ等において動機づけが、従前にも増して重視される傾向にある。

本検討を通じて、動機づけが厳格に求められないと思われていた周知技術にあっても、引用発明への組合せ等においては、動機づけが必要とされる無効審判請求事件に係る裁判例が近年増えてきていることがわかった。これは、無効審判請求人が本来、周知技術とはいえない技術を周知技術として無効主張していることも背景の一因であると思われるが、公知技術や周知技術を問わずに引用発明への組み合わせで無効主張する場合にも動機づけが必要とされていると見ることができよう。また、動機づけの有無の判断に当たっては、技術分野同一の観点のみならず、課題の共通性、作用・機能の共通性、内容中の示唆等の種々の観点を考慮して無効主張する必要があるといえよう。

このことから、無効審判請求人は、たとえ引用発明へ組み合わせする他の引用発明として周知技術を用いる場合であっても、特許無効の確度を上げるために、何かしら動機づけの論理を示す必要がある。

また、複数の引用発明の組合せ等において「回路用接続部材」事件前と比べて動機づけが重視されている傾向があることを踏まえると、無効審判請求人は、引用発明同士の動機づけの理由がやや希薄な場合に、5.2節に紹介したように周知技術を動機づけの補強として用いることが有効な手段の一つと考えられる。

7. おわりに

本稿では、知財高裁の判決と審査基準に基づいて、進歩性判断における周知技術の取り扱いに関する調査分析・考察を行った。そして、これらの検討から実務者が留意すべき点もまとめた。これらが、今後の実務において、進歩性判断における周知技術の取り扱いを検討する一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 知財高裁平成21. 1. 28 平成20年（行ケ）第10096号「回路用接続部材」事件
- 2) 「同一技術分野論は終焉を迎えるか－特許の進歩性判断における新しい動きを思う－」, 塚原朋一, 特許研究, Vol.51, pp.2~5 (2011)
- 3) 2011年度特許第2委員会第3委員会, 「進歩性判断における主引用発明の選定に関する考察－引用発明の組合せ手法が論理づけに与える影響－」, 知財管理, Vol.62, No.9, pp.1249~1268 (2012)
- 4) 特許庁, 「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章1.2.4 (3) 注
- 5) 特許庁, 「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章2.4 (2)
- 6) 特許庁, 「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章2.5 (2)
- 7) 類似するものとして, 特許庁, 「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章2.5 (2) ①がある。

- 8) 特許庁, 「特許・実用新案審査基準」 第Ⅱ部第2章2.5(3)
- 9) 特許庁, 「特許・実用新案審査基準」 第Ⅱ部第2章1.5.3(1)～(3)
- 10) 特許庁, 「特許・実用新案審査基準」 第Ⅱ部第2章1.2.4(3)
- 11) 裁判例の抽出条件
使用データベース：最高裁判所ウェブサイトの知的財産裁判例集
権利種別：特許権及び実用新案権に係る行政訴訟
裁判期間：判決言渡し日が平成20年1月1日から平成24年12月31日まで
抽出キーワードの条件：
「29条2」 or 「進歩性」 or 「想到」 and 「周知」 and 「無効」 and (「17条」 or 「126条」)
- 12) 特許庁, 特許行政年次報告書
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/gyosenenji/index.html> (参照日：2014.6.1)
- 13) スロットマシン事件(平成24年(行ケ)第10091号)では、周知例4として「パチスロ完全攻略辞典VOL.10」32, 77, 116ないし117頁, 日本文芸社, 平成10年12月20日発行が挙げられていた。ほかに平成24年(行ケ)第10159号, 平成24年(行ケ)第10167号などがある。
- 14) 2013年度特許第1委員会第3小委員会, 「進歩性が争われた判決の研究－周知技術について－」, 知財管理, Vol.63, No.7, pp.1031～1050 (2013)
- 15) 尾崎雄三, 「進歩性判断における周知技術」, パテント, Vol.63, No.8, pp.47-56 (2010)
- 16) 川田篤, 井上義隆, 「平成22年における特許審決取消訴訟の概況」, パテント, Vol.64, No.3, pp.44-60 (2011)
- (原稿受領日 2014年9月29日)

