

進歩性判断における周知技術・技術常識の位置づけ

会員 神谷 恵理子

要約

容易想到性が否定される場合において、「引用発明に周知技術を適用することにより」あるいは「引用発明並びに技術常識及び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というように、主たる引用発明に周知技術が参酌されて容易想到と判断されるケースがある。かかる場合の周知技術（周知例）は、従たる発明（副引例）としての位置づけであるのか、出願当時の技術水準を参酌したことによるものであるのかは、事件により様々である。さらに、周知技術（周知例）が参酌される場合の進歩性判断の手順についても事件によって相違し、裁判所で統一的扱いはされていないようである。本稿では、容易想到性の判断において、周知技術が参酌された場合の裁判例に基づき、進歩性判断における周知技術の位置づけ、さらに引用発明及び周知技術に基づき（又は周知技術適用により）容易想到性が肯定される場合の論理付けについて考察した。

【討論対象となることを希望する論点】

容易想到性が肯定される場合の根拠として用いられる周知技術と副引例との間で相違する点について。周知技術は、Aルートで用いられる場合とBルートで用いられる場合とでは、その位置づけ、取扱いは異なるのか。

目次

1. はじめに
2. 進歩性の判断
 2. 1 判断手順
 2. 2 周知技術が関与する場合
3. 周知技術の位置づけに関する考察
 3. 1 副引例となる場合
 3. 2 周知技術の認定
 3. 3 周知技術（技術常識）を参酌に用いる場合
4. Bルートにおける技術常識・周知技術
 4. 1 副引例を必要としない場合
 4. 2 副引例が存在しない微差の場合
5. 裁判例の検討
 5. 1 裁判例1：平成29年（行ケ）10096号（スパッタリングターゲット事件）
 5. 2 裁判例2：平成30年（行ケ）10027号（油または脂肪中の環境汚染物質の低減方法事件）
 5. 3 裁判例3：平成28年（行ケ）10162号（眼科用組成物事件）
 5. 4 検討
6. おわりに

1. はじめに

進歩性が否定されるケースにおいて、「引用発明並びに本件優先日当時の技術常識及び周知技術（周知事項）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と認められる」という文言を見かける。しかしながら、進歩性判断において、周知技術（技術常識）の認定方法、参酌のされ方については、特許庁、裁判所で統一的な取り扱いガイドラインといったものはないようである。本稿では、進歩性判断において、周知技術が争点になった裁判例に基づき、進歩性判断における周知技術（技術常識）の位置づけについて考察する。

2. 進歩性の判断

2. 1 判断手順

新規性及び進歩性を判断するにあたっては、本件発明、引用発明を夫々認定し、対比して相違点がある場合⁽¹⁾、進歩性を判断することになる。進歩性の判断は、概ね図1に示す手順に従って行われる。

図 1：進歩性判断手順⁽²⁾

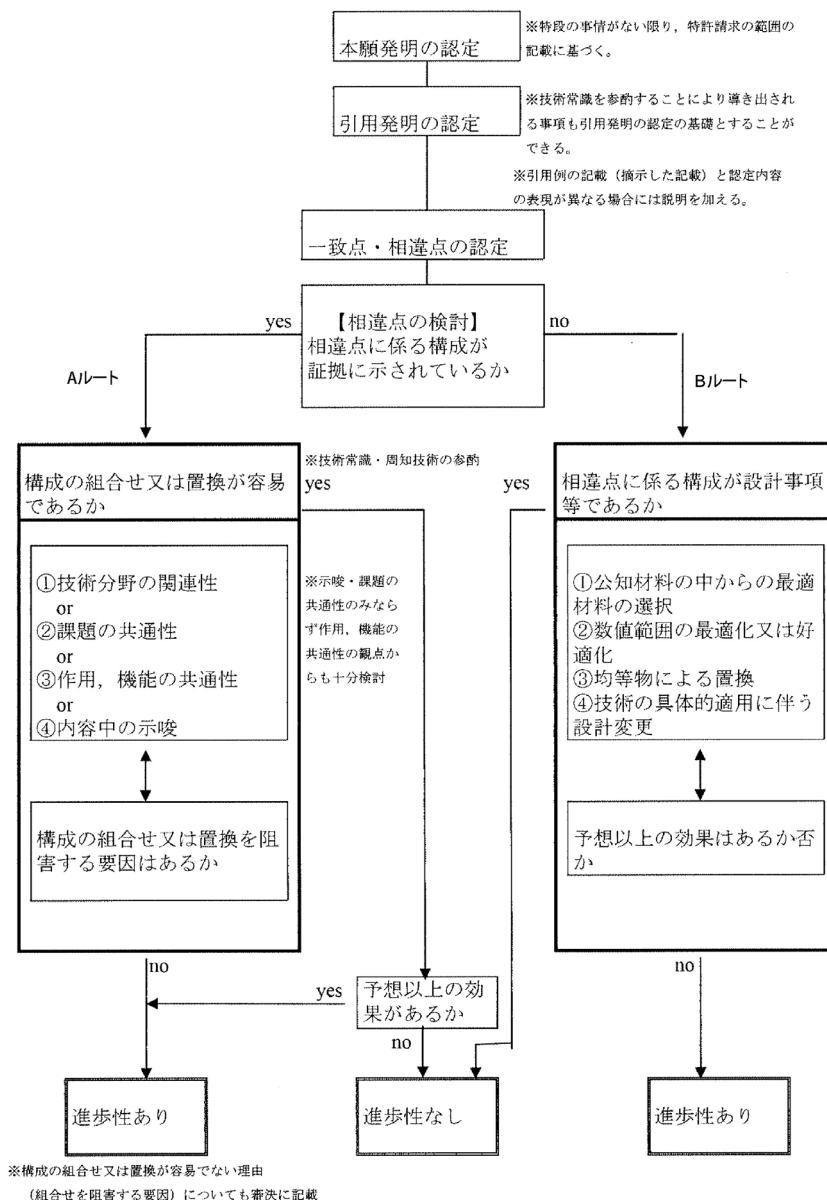


図 1 にいう引用発明とは、特許法 29 条 1 項第 3 号にいう「頒布された刊行物に記載された発明」である。「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明、「刊行物に記載されているに等しい事項」とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導きだせる事項とされている⁽³⁾。

「相違点に係る構成を示す証拠」とは、「従たる引用発明」「他の引用発明」とも称される、相違点が開示された証拠である。本稿では、図 1 中の「引用発明」を「主引用発明」（証拠を主引例）と称し、「相違点に係る構成を示す証拠」を「副引例」と称する。

図 1 の判断手順に従うと、相違点の構成を示す証拠、すなわち副引例が存在する場合、主引例と副引例

に記載されている構成の組合せ又は置換について動機付けが検討され（A ルート）、仮に副引例が存在しない場合であっても、相違点に係る構成が設計事項等であるかが検討される（B ルート）。

2. 2 周知技術が関与する場合

審査基準⁽⁴⁾は、「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術（周知技術及び慣用技術を含む）又は経験則から明らかな事項、「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ると定義している。

図 1 において、周知技術が登場するのは、「構成の組合せ又は置換が容易であるか否かの検討」だけであるが、実際の審査、審判、訴訟においては、かかる場面以外にも登場し、相田氏は、進歩性の判断において周

知技術が登場する場合として下記(1) - (3)を挙げている⁽⁵⁾。

- (1) 発明を構成する重要な要素が周知技術の場合
- (2) 最後に足りない構成の微差を周知技術で埋める場合
- (3) 推論の過程で周知技術を用いる場合

また、進歩性判断における周知技術を下記①～④の類型に分類した報告もある⁽⁶⁾。

- 類型①引用発明の認定の基礎として用いる場合
- 類型②当業者の知識又は能力の認定の基礎として用いる場合
- 類型③他の引用発明として用いる場合
- 類型④設計事項認定の根拠として用いる場合

判断手順で参酌できるとしている周知技術((3), 類型①②)は、周知技術の根拠となる証拠(周知例)が相違点に係る構成を示すものに限定されないという点で、副引例とは位置づけが異なる。一方、(1)(2), 類型③④は、いずれも相違点に係る構成を示していると解されるが、周知技術と副引例との関係、Aルート、Bルートの一方又は双方に用いているのか明確ではない。

実質的な意味で、「引用例」にあたるか「技術常識(周知技術)」にあたるかは、その技術の位置づけ(主要部分であるか周辺の部分であるかなど)、周知性の程度、特許庁における審理の経緯などを総合的に考慮する必要がある⁽⁷⁾。

3. 周知技術の位置づけに関する考察

平成18(行ケ)10281号(取引可否決定方法事件)で『…との技術は、審決で認定したように周知技術であるとしても、審決は、特許法第29条1,2項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する判断過程において参酌するような周知技術として用いているのではなく、むしろ審決の説示に照らすならば、実質的には上記周知技術を容易想到性を肯認する判断の核心的な引用例として用いているといわざるを得ない』と指摘しているように、周知技術を引用発明の認定や容易想到性の参酌として用いる場合と、相違点に係る構成を示す副引例として用いる場合とは、区別して扱われるべきである。

3. 1 副引例となる場合

相田氏⁽⁸⁾は、「周知技術」は、英国の実務でいう「共通知識」に相当するとの理解の下、『引用発明との相違点が周知技術にすぎない場合は、相違点は、発明の具体的な実施の場面における設計の微差にすぎず、発明概念としてみた場合は本願発明との差が「周知技術」まで到達したときは、その時点で発明概念としては、すでに本願発明に到達しており、容易想到の証明は実質的に終了していると考えられる。』と述べている。

前掲取引可否決定方法事件で指摘されているように、本事件当時、相違点に係る構成が周知技術であることを根拠に容易想到であるとの結論を導く傾向があったようである。

前田氏が『周知技術というのは論理付けの一要素となりうるが、少なくとも最近においては、それだけでは容易想到性を根拠づけるものとしては不十分な場合も多いと考えられている。』⁽⁹⁾と述べているように、「相違点に係る構成」が「周知技術」であることは、容易想到性を肯認する論理としては不十分である。

相違点に係る構成が周知であるというだけで容易であると結論付ける手法については、例えば、平成22(行ケ)10351号(臭気中和化および液体吸取性廃棄物袋事件)の判決文において、『実務上、特定の技術が周知であるとするにより、「主たる引用発明に、特定の技術を適用して、前記相違点に係る構成に到達することが容易である」との立証命題についての検証を省く事例も散見される。』と警鐘を鳴らし、『特定の技術が「周知である」ということは、上記の立証命題の成否に関する判断過程において、特定の文献に記載、開示された技術内容を上位概念化したり、抽象化したりすることを許容することを意味するものではなく、また特定の文献に開示された周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことを、当然に許容することを意味するものでもない。』と否定的意見が述べられている。

相違点にかかる構成が周知な技術であったとしても、当該技術が特定の課題を解決するという技術的意義を有する場合、特定の課題との関係でその技術を用いることを当業者が容易に想到し得たと認められない場合もあるので、本件発明の構成に想到することが容易であるとの結論が導かれるとは限らない(例えば、平成17(行ケ)10091号(回路接続用フィルム状接着剤事件⁽¹⁰⁾)。上記意見は、このような場合を鑑みて、主

引用発明に、従たる引用発明である周知技術を適用できるか否かの検証、動機付けが行われるべきとの考えである。

一方、例えば平成19(行ケ)10018号(マッサージ機事件)、平成23(行ケ)10439(清拭シート事件)のように、複数の周知例から相違点に係る構成を周知の技術と認定することで、主引用発明との課題の共通性、示唆などの動機付けを行うことなく、構成の容易想到性を認めている事件もある。相違点に係る構成が周知であり、周知技術と認定した技術を主引例に適用することも周知であると認められる場合には、動機付けは不要という取扱いである⁽¹¹⁾。

前掲液体吸収性廃棄物袋事件では、『従たる引用発明等』は、出願前に公知でありさえすれば足りるのであって、周知であることまでが求められるものではない。』と教示している。かかる立場に立てば、相違点にかかる構成が、課題との関係等により技術的意義を有する場合、Aルートにしたがって、主引例との技術分野、課題・作用効果の共通性、主引例に副引例を適用する示唆が存在するかといった点から動機付けを検討することになり、もはや相違点にかかる構成が周知技術か否かの検討を行う必要はない。

相違点に係る構成が技術的意義を有するにもかかわらず、相違点に係る構成を開示する証拠がない場合、そのことを以て容易想到でないと考えられる⁽¹²⁾が、最も近い公知技術を選択しても、適用する動機がないという理由付けもあろう(平成24(行ケ)10291号(記録媒体用ディスクの収納用ケース)⁽¹³⁾)。

3.2 周知技術の認定

平成17(行ケ)10395号(木質合成粉及びその製造方法事件)で『出願に係る発明と引用された発明との構成上の相違点について、特定の技術を用いる場合には、その技術が周知技術であっても、いかなる周知技術であるかについては、特段の事情がない限り、拒絶理由として通知されていなければならないものと解すべき』と判示しているように、相違点に係る構成については、周知技術であるか否かにかかわらず、相違点に係る構成が具体的に記載されている証拠を特定して通知すべきである。

引例に記載された事項を過度に抽象化した事項を、主引用発明に適用して、具体的な本件発明の構成に想到しようとするのが許されないことは、平成22(行

ケ)10056号(液体吸収容器事件)⁽¹⁴⁾でも述べられている。

平成23(行ケ)10121号(樹脂封止型半導体装置の製造方法事件)⁽¹⁵⁾では、相違点に係る構成について、複数の周知例から認定した周知技術を採用がされた。裁判所は、『①当業者の技術常識ないし周知技術の認定、確定にあたって、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』と教示している。「周知技術」といい得るためには、当業者が具体的に技術として認識できる程度に開示されていることが必要である⁽¹⁶⁾ことはいうまでもないが、複数の周知例から導きだされた周知技術を副引例のように用いて容易想到性を判断することは、周知技術適用にあたり、課題の共通性、示唆といった動機付けが複雑で曖昧になるという懸念がある。

3.3 周知技術(技術常識)を参酌に用いる場合

前記2.2で述べたように、周知技術を、本件発明、引用発明の認定、あるいは容易想到性の判断に際して本件優先日当時の技術水準を理解するために用いる場合がある。この場合の周知技術を示す証拠(周知例)は、副引例としての位置づけではない。

審決取消訴訟において、審判手続きに現れていなかった技術常識(周知技術)を考慮することができるのかという問題については、最高裁判所の2件の判決(昭和42(行ツ)28号、昭和54(行ツ)2号)の法理の組合せによる帰結として、一定の場合に認められ⁽¹⁷⁾、平成20(行ケ)10433号(排ガス浄化装置事件)では、拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても、例外的に容易想到性の認定判断の中で許容される場合として(i)拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整、(ii)容易性の判断過程で補助的に用いる場合、(iii)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を挙げている。後述のランフラットタイヤ事件、裁判例1,2においても、訴訟段階で提出された技術常識、周知技術の前提となる証拠が、引用発明の認定、本件優先日当時の技術水準の理解にあたり参酌されてい

る。

上記 (i) の場合、主引例又は主引例に副引例を適用した場合になお埋めることができない微差に係る構成を示す証拠も含むことになるが、かかる微差について技術的意義を有しない場合であって、且つ日用品のように、技術常識の範疇には属しないが、誰もが知っているような周知慣用技術（技術常識）の場合と理解すべきであろう（平成 19(行ケ)10425 号（記録媒体用ディスクの収納用ケース事件①参考）⁽¹⁸⁾）。

4. B ルートにおける技術常識・周知技術

4. 1 副引例を必要としない場合

副引例が存在する場合、動機付けを判断する（A ルート）という立場に立つと、B ルートで判断すべき場合は、副引例を必要としない場合に限るべきである。

永野氏は、「主引用発明の相違部分」と本件発明の「相違点に係る技術的構成」とが上位概念（前者の技術的構成）、下位概念（後者）の関係になっている場合には、要件限定型の発明であり、副引用発明が存在しなくても容易想到性が肯定できるとしている⁽¹⁹⁾。

要件限定型の発明の代表的なケースとして、数値限定、適正化がある。例えば、平成 10（行ケ）402 号（ジルコニアセラミック製包丁事件）では、主引例（セラミック製包丁）に具体的に記載がない相違点に係る構成（刃の肉厚等の数値範囲）について、本件明細書には臨界的意義が認められず、包丁としての機能から一般常識レベルであると認定するとともに、金属製包丁に関する複数の文献に基づき、上記数値範囲は通常の包丁の厚みの状態から把握することができるものと認定し、相違点に係る構成が主引例に示されていないとした審決の認定は誤りであるとした。

平成 29(行ケ)10058 号（ランフラットタイヤ事件）は、引例に具体的開示がない見かけ上の相違点⁽²⁰⁾となるタイヤの凹凸形状に関するパラメータについて、引例の実施例に本件パラメータを満足する凸部が記載されていること、本件明細書からは、相違点となる数値限定の技術的意義が実施例からは認められず、「好ましくは」といった好適化にとどまることを認定し、さらにパラメータが本件目的との関係で着目されることを示す各種文献を参酌して、当業者が適宜調整する設計事項というべきであるとした。

数値限定、好適化に関する上記 2 件の裁判例は、い

ずれも前提として、数値限定が、課題との関係で技術的意義がなく、臨界的意義も認められないことを認定した上で、相違点となる数値範囲が、技術常識、周知技術を参酌することで主引例にすでに内在していたとの認定の下、設計事項にすぎないと結論付けている。化学分野発明の無効審判においては、主引例に該当する実施例が存在すれば、追試により開示されていたことを示してもよいであろう。要件限定型の発明は、主引例の記載によっては、実質同一、新規性の問題とされ得るものであり、限定した要件により予測を超える有利な効果を奏する場合には選択発明が認められる⁽²¹⁾。

4. 2 副引例が存在しない微差の場合

引例に上位概念あるいは内在的に記載されているといえないような微差がある場合（例えば周知慣用手手段の付加）、副引例を必要としない場合に分類できない。かかる微差は、実質同一の問題として処理できる場合には新規性の問題となるが、容易想到性を問題とする場合もある⁽²²⁾。この場合、単に「設計事項」ということで容易想到性を論理付けることについては、『あくまで一定程度パターン化されているケースであって、冗長に理由を述べるのが真の理由を理解する上で必要ない時に限られる』⁽²³⁾べきであろう。

かかる微差を設計事項というためには、少なくとも問題とする微差が技術的意義を有しないことを認定した上で、微差が設計事項といえるための技術的思想を開示する技術常識、周知例（周知技術）の存在が必要となる⁽²⁴⁾。その上で、微差を埋めるための動機付けがなされるべきであろう（後述の裁判例 1 参照）。

5. 裁判例の検討

主引用例に周知技術（技術常識）を参酌して、進歩性なしと判断された最近の裁判例をここに紹介する。

5. 1 裁判例 1：平成 29 年（行ケ）10096 号（スパッタリングターゲット事件）

〔原告（無効審判請求人）の主張〕

主引用発明との相違点（非磁性材の含有量の相違）⁽²⁵⁾について、容易でないとした審決に対して、優先日当時、当業者は非磁性材の含有量のわずかな違いによって、ターゲットの組織構造に大きな変化は生じないと理解していたから、含有量の相違は実質的相違点

ではないとして新規性の有無を争うとともに、非磁性材の含有量が本発明の課題とするノイズ特性に影響を及ぼすことは技術常識であるとする証拠、相違点の構成を示す証拠を多数提示することで、主引用発明に基づいて、酸化物含有量を本件発明の範囲にまで増加させることについて**動機付け**があり、また増加させることに阻害要因はないから、主引用発明、周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到し得る発明であると主張した。

〔裁判所の判断〕

含有量の相違は実質的相違点であるから新規性を有すると認定した上で、数値範囲の境界値には技術的意義はないと認定し、主引用及び技術常識に基づいて容易に想到することができたものと認められたとした。⁽²⁶⁾

5. 2 裁判例 2：平成 30 年（行ケ）10027 号（油または脂肪中の環境汚染物質の低減方法事件）

主引用発明及び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はないとした請求棄却審決に対して、主引用発明との相違点 6⁽²⁷⁾（主引用発明において、海産油が、環境汚染物質（PCB）を含有するのかが明らかでない）及び相違点 7（「ストリッピング処理過程」の温度について、本件発明では「150～270℃」と特定しているのに対して、主引用例で特定されていない点）の容易想到性が争われた。

〔裁判所の判断〕

（1）相違点 6

本件優先日当時、ほとんどすべての精製前の海産油に PCB が含まれていることは、**周知の客観的事項**であったと認められ、主引用発明を実行すると、相違点に係る工程が実行されることが容易に理解できると認定した。

（2）相違点 7

ストリッピング処理過程の温度を、除去又は低減しようとする対象に応じて設定することは、本件優先日当時の技術常識であるとした上で、主引用発明の油から PCB を除去しようとする場合に、その温度範囲を少なくとも 175～260℃の温度（本件範囲に含まれる）とすることは当業者が容易に想到することができるので、相違点 7 に係る構成を容易に想到することができたと認めるのが相当であるとした。

5. 3 裁判例 3：平成 28 年（行ケ）10162 号（眼科用組成物事件）

対象となる本願発明の骨子は、「A 成分及び B 成分を含有するコンタクトレンズ（以下「CL」と略記）用装着点眼液であって、同一の組成で CL 装着液及び CL 装用中の点眼液の両方の用途に用いられる、CL 用装着点眼液」である。

主引用発明との相違点は、本件発明の要件「同一の組成で CL 装着液及び CL 装用中の点眼液の両方の用途に用いられる（CL 用装着点眼液）」が、主引用発明では単に「眼科用組成物」としている点である。周知例 1、2 等から「同一の組成で CL 装着液及び CL 装用中の点眼液の両方の用途に用いられる眼科用組成物」を「本件周知技術」と認定し、引用発明と本件周知技術とは、**技術分野が共通、作用機能は共通**⁽²⁸⁾であり、さらに、CL 装着液と CL 装用中の点眼液の配合可能成分及び配合不可成分が一致するという技術常識（一般医薬品製造承認基準の配合ルール）の下、同一の組成を CL 装着液及び CL 装用中の点眼液の両方の用途に用いることにより利便性が向上することは**自明の課題**であるから、利便性を向上させるために引用発明に本件周知技術を組み合わせる動機付けがあるとして、原告の請求は棄却された⁽²⁹⁾。

原告は、一般用医薬品の承認基準において CL 装着液及び CL 装用中の点眼液は別物と区別して記載されていることから、優先日当時、別物であると当業者は認識していて、両方を兼用した「CL 用装着点眼液」の販売承認を得るためには、通常の承認期間の 6 倍かかったこと、周知例 1、2 には、1 つの眼科用組成物を CL 装着液と CL 装用中の点眼液のいずれにも使用できるとの記載は一行記載⁽³⁰⁾にとどまり、実施例などの具体例は存在しないこと、主引用例は、広がりをもった概念である眼科用組成物について、CL 装着液として使用できるものもあれば CL 装用中の点眼液として使用できるものもあるとして記載されていると主張したが認められなかった。

5. 4 検討

相違点に係る構成（数値限定）について、技術常識、周知技術（相違点に係る構成を直接示すものではない）を参酌することにより、裁判例 2 では主引用例に客観的に記載されていると判断し、裁判例 1 では当業者が改善のために行う設計事項程度であると判断した。

裁判例1は、主引例に上位概念が開示されているケースではなく、副引例は存在しないが、周知技術適用の動機付けを行っている。

裁判例3で認定された周知技術は、裁判所及び特許庁の判断に基づけば、相違点に係る構成を示す証拠である。いずれのルートで判断したのかは判決文から特定できないが、周知技術を組み合わせることができる動機付けの一因として「共通の自明の課題」を挙げている。ここでいう課題は、本願明細書には明記されているが、主引例、周知例1、2のいずれにも具体的記載はない。引用発明に本件周知技術を組み合わせる動機付けについて、示唆は触れられていない。

技術常識、周知技術の適用、動機付けについて、他の意見、指摘を頂ければ幸甚である⁽³¹⁾。

6. おわりに

以上のように、進歩性判断において、周知技術は様々な態様で用いられ、容易想到性との関わり方もその位置づけにより区々である。

今回、「周知である」ことの検証方法についての検討は行なわなかったが、客観性の担保という点からすると、周知技術（技術常識）の位置づけを、引用発明の認定の参酌、認定上の微修正、技術水準の認定といった位置づけにとどめ、他の引例として用いる場合には、公知技術と同様に扱った上で、動機付けによる論理付けを行うという取扱いで足りるのではないかと思う。

(注)

(1) 相違のレベルに応じて、実質同一（新規性）で処理される場合もある（後掲22参照）

(2) 図1は、進歩性検討会報告書（平成19年3月特許庁審判部）の援用である。日本弁理士会中央知的財産研究所設立20周年記念公開フォーラム「進歩性について－更なる研究」においても判断手順例として飯村元裁判官が示している（*パテント* Vol.69 No.14,812 別冊16 pp198 (2016)）ことからして、認知されていると思われるが、現行審査基準では採用されていない。

(3) 特許庁 平成27年10月1日以降施行する改訂審査基準第Ⅲ部第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方 3.1.1 頒布された刊行物に記載された発明（第29条第1項第3号）

(1) 刊行物に記載された発明

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203.pdf（参照日：2019年2月10日）

(4) 同審査基準第Ⅲ部第2章第2節進歩性 2. 進歩性の判断に

係る基本の考え方

「周知技術」の例示には、「(iii)その技術分野において例示する必要がない程よく知られているもの」が挙げられている。https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202.pdf（参照日：2019年2月10日）

(5) 相田義明「進歩性の判断構造と、「阻害事由」「発明の効果」「周知技術」について」*パテント* Vol.63 No.5,719 別冊3 pp1-13(2010)

進歩性の判断の他、発明の同一性の判断「相違点が単なる周知技術の付加・削除の場合」（実質同一）も挙げている。

(6) 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－」*知財管理* Vol.63 No.7 pp1031-1050(2013)

当時の審査基準に基づく分類であり、平成23年1月～24年12月の知財高裁判決を類型①～④に分類分析している。

(7) 森義之「特許に関する審決取消訴訟における新たな公知技術主張の可否－引用例と周知技術」（牧野利秋先生傘寿記念論文集「知的財産権 法理と提言」pp565～580(2013) 青林書院）

(8) 相田義明前掲論文

(9) 前田健「裁判例にみる進歩性判断とあるべき判断手法」（現代知的財産法：実務と課題：飯村敏明先生退官記念論文集）pp353-365 2015-07-04

<http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90003680.pdf>（参照日：2019年2月10日）

(10) 平成17(行ケ)10091号

主引用発明との相違点である弾性率の数値限定について、周知例を考慮すると当該数値範囲は、当業者であれば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性はなく、主引例に示された組成物の配合を変え当該数値範囲とすることは、当業者であれば容易になし得るとして特許を取消した。判決では、相違点に係る弾性率の数値範囲は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、**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**できると認定した。さらに、相違点に係る構成を容易に想到し得たというためには、特定の課題の解決や効果の発現と関連性を有することを、当業者が容易に想到し得たことが必要であるが、主引例及び周知例を考慮しても、そうした関連性の存在が、当業者にとって周知の事項であったと認めるにたりないとして、取消決定を取消した。

(11) 前掲公開フォーラムで、清水元裁判官は、相違点に係る技術思想を開示するものについて①設計的事項・技術常識、②周知技術、③公知技術の分類し、①②を適用する場合には原則として動機付けは要らないだろうとの意見を述べている（前掲*パテント* Vol.69 No.14,812 別冊16 p206(2016)）。ここで、設計的事項、技術常識というのは、主張された場合、当業者は仕方ないですといわざるを得ないような技術であること、周知技術については、見かけだけの周知技術の場合には動機付けを立証してくださいという審理運用になるが、本来の周知技術であれば、適用に動機付け不要と述べている

- (p214)。相違点に係る構成が周知技術レベルの場合に動機付けが必要か否かという点については、裁判所でも統一的取扱いはされていないようである。
- (12) 清水元裁判官は、前掲公開フォーラムで、相違点に係る部分の技術思想が全く見当たらなければ、世の中にその技術がないということで進歩性があるとの見解を述べている。
- (13) 記録媒体用ディスクの収納用ケース事件は、訂正、審決差戻を経て、3度審決取消訴訟が行われた(H19(行ケ)10425号、H22(行ケ)10318号、H24(行ケ)10291号)。これらを①②③と付して区別する。本事件では、訂正発明との相違点について、提出された各種公知文献には本件解決課題について記載も示唆もないので、設計事項にすぎないとする無効審判請求人の主張は認められないとした。
- (14) 該当の判示部分
『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3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1ないし3で表される本件発明3の構成の特徴についてふれることなく甲3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3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3における抽象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3の構成にいた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。』
- (15) 争点は、周知技術の認定の誤りと容易想到性判断の誤り(相違点が設計事項にすぎないとの認定の誤り)である。
- (16) 原田智雄「進歩性判断における周知技術の認定」知財管理 Vol.62 No.12 pp1713-1723 (2012)
周知技術と認定された事項Aについて、「周知技術というよりも、周知例1~3に共通して内在している製造工程における改善アプローチの一手法とでもいうべき類のもののように感じられる。判決の指摘のとおり、周知例1~3の技術内容を抽象化ないし上位概念化しなければ事項Aは決して得られないであろう」と分析している。
- (17) 森義之前掲論文
2つの引用例を組み合わせる場合、細かい相違点が生ずることがあり、そのような細かい相違点を埋めるために用いることができると述べ、「引用例として用いる場合との違いは微妙であり、できれば好ましくないが、実務上全く認められないと、非常に些細な部分について引用例がないことを理由に審決を取り消すことになり、弊害の方が大きいものと思われる」と述べている。
- (18) 周知技術(構造)をCDケースに適用することに困難性がないとの結論にあたって採用された周知技術の参考資料に対する反論の機会を与えなかったことについて、周知技術が例示する必要がないほどよく知られている技術であるから、意見表明の機会与える必要があるとはいえないと判示している。
- (19) 永野周志「特許権・進歩性判断基準の体系と判例理論」pp349-360(2013)経済産業調査会

- 相違点に係る構成を「一般的条件の構成」と「特殊的条件の構成」に分類し、「相違点に係る技術的構成」が「当業者が必要に応じて調整しうる裁量事項」(これを「設計事項」と称している)であれば副引用発明が存在しなくても容易想到性が肯定されるとしている。
- (20) 相違点(本件発明が、凹凸部の構造を、パラメータ(突部の高さ、ピッチ、幅)を用いた関係式で特定しているのに対して、引用発明にはそのような具体的特定がない点)は、主引用発明に副引例を適用した上でなお埋めることができない相違点である。
副引例は本件発明の目的、効果の関係を開示するものであり、各種文献(審判では提出されず)から、目的との関係でパラメータに着目することが開示されていると認定した。
- (21) 平成14(行ケ)342号(防汚塗料組成物事件)の判決文において、「顕著な作用効果を奏することとなる場合には、本件訂正発明は引用発明とは別発明である選択発明の1種として新規性及び進歩性が認められる」としている。
- (22) 門田かづよ・高島喜一「発明の同一性」(特許審査・審判の法理と課題 竹田稔監修)pp239~261(2002) 発明協会
『構成が相違する2つの発明を周知技術・慣用技術との関連において対比する場合、単なる設計変更か否かの同一性の問題として捉えるか、それとも容易になし得る設計変更か否かの進歩性の問題として捉えるかの判断は難しいところがある。「少なくとも相違する一方の構成に周知の慣用技術をそのまま適用することによって直ちに他の構成が得られ、かつその構成の変更に技術的意義を見出したいような場合を除いては、両者を同一性の問題ではなく、進歩性の問題として扱うのが相当』」であるとしている。
- (23) 前田健前掲論文
- (24) 永野氏は前掲著書p350にて、「設計事項」といえるための要件として、技術的意義のない事項、技術の具体的適用において当然考慮せざるを得ない事項、技術思想を変えるものでないことという特徴を紹介している。
- (25) 本件発明が6mol%以上と規定されているのに対して、引例には、3.2mol%の実施例しかなかった。
- (26) 本件請求項1には、2つの発明が「又は」の形式で含まれており(判決では形状1、形状2として区別)、形状1についてのみ容易想到性を認め、形状2については他の相違点から容易想到と認めなかった。
- (27) 相違点6: 審決で認定された相違点の認定の誤りを原告が主張した結果、実質的相違点6として本文のように認定された。
- (28) 引用発明と本件周知技術とは、「CL装着液及びCL装用中の点眼液」で**技術分野が共通**し、CLの濡れを持続させるという引用発明の作用機能と、涙液層の安定化システム、涙液交換の低下改善という本件周知技術が前提とする**作用機能は共通であると認定**。
- (29) 原告は装着液と点眼液とが同一の組成を用いた場合と異なる場合とでは、前者の方が涙液層の安定性などが優れていることが実施例に示されているとして、顕著な効果も主張したが、裁判所は『A成分及びB成分を含有する眼科用組成物

を、CL 装着液及び CL 装用中の点眼液に用いた場合に奏される効果と、CL 装着液としてのみ用いた場合に奏される効果及び CL 装用中の点眼液としてのみ用いた場合に奏される効果との比較はされていない』として、当該比較結果を参酌しなかった

(30) 例えば周知例 2 では「点眼液として又は装着液としてそれぞれ調製して使用されるだけでなく、点眼液と装着液とを兼

ねたものとして調製して使用することも可能である」との記載。

(31) 事件の詳細については、拙稿の判例評釈「承認基準で別物として扱われる医薬の態様を兼用した組成物発明の進歩性」知財管理 Vol.68 No.7 pp949-959 (2018) を参照して頂きたい。

(原稿受領 2019. 2. 15)