

進歩性における 事後分析的な判断の排除

会員 高瀬 彌平



1. はじめに

拒絶審決に対する審決取消訴訟の取消し率は、平成17～19年は約10%だったが、平成21年には約30%になっている⁽¹⁾。知財高裁が進歩性の判断基準を緩やかにした結果と思われる。注目すべきは、審決の拒絶の論理を審決取消訴訟において特許庁が補強・再構成することを、事後分析的な判断（後知恵）であるとして排除し、進歩性を認めた知財高裁判決が相当数出ていることである。

この新傾向を知っておくことは、審決取消訴訟代理人として必要なことであるので、本稿では2件の判決の概要を示し検討する。

切換弁事件判決は、特定の技術が周知技術であること及び引用発明1に対して引用発明2を適用するに際し上記周知技術を付加することは当業者が容易になし得ること等を訴訟において特許庁が追加して論理を再構築したことを、事後分析的判断であるとして排除した件である。

キシリトール調合物事件判決は、引用例2の発明を審決が誤認していた件で、誤認をリカバーするために、訴訟において特許庁が、当業者であればこの程度は試みるであろうと推測できる技術事項の指摘、特定の技術が周知技術であることの指摘及びこの周知技術に基づいて当業者が容易になし得る技術事項の指摘などを追加し、論理を再構築したことを、事後分析的判断であるとして排除した件である。

2. 切換弁事件判決（知財高裁平成21年4月27日判決 平成20年（行ケ）10121号）

2.1 判示事項

特許法157条2項4号が、審決に理由を付することを規定した趣旨は、審決が慎重かつ公正妥当にされることを担保し、不服申立てをするか否かの判断に資するとの目的に由来するものである。特に、審決が、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの判断

をする場合においては、判断に至った論理過程の中に、無意識的に、事後分析的な判断、証拠や論理に基づかない判断等が入り込む危険性が有り得るため、そのような判断を回避することが必要となる。

審決取消訴訟における特許庁の追加主張は、審決のした結論に至る論理の差し替え又は新たに論理を追加するものであるから、採用できない。

2.2 本願発明（特開2003-278924号公報）

(1) 特許請求の範囲（補正後のもの、符号は筆者記入）

【請求項1】 蛇口と連結可能な原水流入口23と、原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐出口24、25と、浄水器に接続可能な原水送水口26とを備えた切換弁本体21並びに取っ手部分を備えた切換レバー22とを有する切換弁であって、該切換弁本体の内部に、該切換レバーと連動して回転する回転軸30の回転操作により各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う水路切換機構27、28、29及び該切換レバーによる回転伝達部にラチェット機構38、39とを有するとともに、該切換レバーが、その取っ手部分の上面側または下面側の少なくとも一部分に、前記回転軸に対して常に平行となる略平面部を有する切換弁。

(2) 発明の詳細な説明及び図面

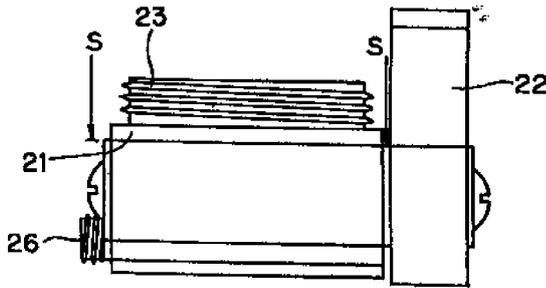
本発明は、水道蛇口に取り付けられ、原水の水路と浄水器に送水する水路に切り換え、かつ原水をストレート状またはシャワー状に吐水させる切換弁に関する。本発明の目的は、各水路への切り換え操作での負荷が少なく、また簡単かつ安全に切り換え操作ができる切換弁を提供することにある。

切換弁は、蛇口と連結固定される原水流入口23、原水をそのままストレート状に吐水する原水ストレート吐出口24、原水をそのままシャワー状に吐水する原水シャワー吐出口25及び浄水器に接続する原水送水口26を備え、切換弁本体21の内部に切換レバー22の回

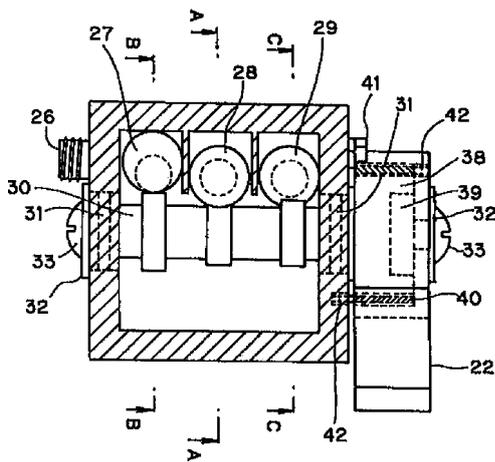
動操作により各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う水路切換機構を有する。

切換レバーによる回動伝達部には、ラチェットホイール 38、回転掛け爪 39 からなるラチェット機構が配設されている。水路切換機構は、切換レバーの回転軸 30 のアームにより移動して開口部をシールするボール 27、28、29 によって各水路が開閉するボール弁を用いた切換機構である。

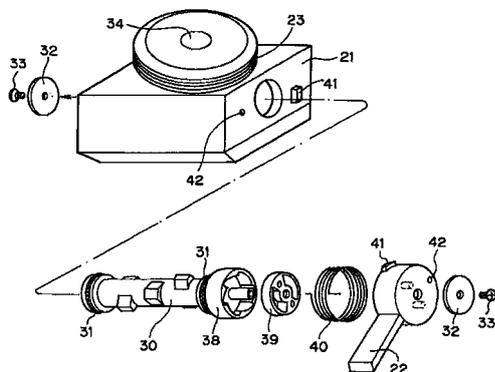
(正面図)



(S - S 断面図)



(ラチェット機構図)

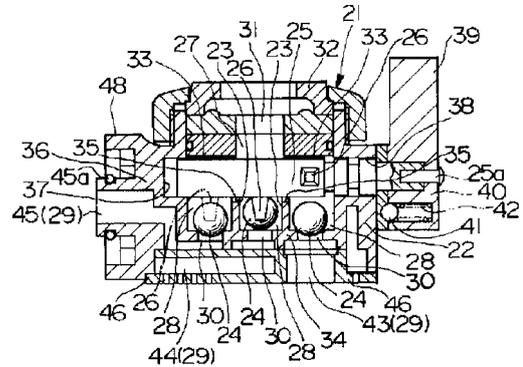


2. 3 引用例および審決理由の要点

(1) 引文文献 1 (特開平 8 - 75018 号公報)

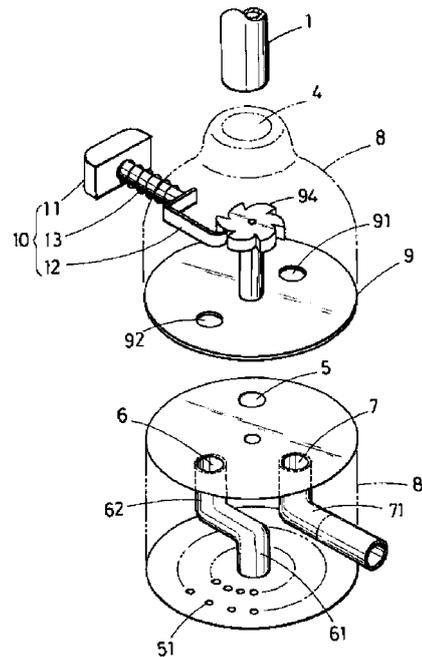
水道の蛇口が挿入される原水導入口 31 から導入された水は、ボール 24、24、24 を移動させることにより、流路 27 から開口 30、30、30 を経て原水ストレート

ト用分岐流路 43、原水シャワー用分岐流路 44 及び浄水器用分岐流路 45 とに切換え供給される。切換えは、レバー 39 の回動により、筒体 22 中の軸体 25 に突設した弁 26、26、26 を回動してボール 24、24、24 を移動させ、開口 30、30、30 を開閉操作して行う。



(2) 引文文献 2 (実開平 6 - 49565 号)

押し部 11 を押す毎にラチェット歯車 94 が一山 (60°) 回転する。これにより、回転板 9 の孔 91、92 が移動し、蛇口 1 から水流をシャワー口 5、ストレート口 6、浄水器への分岐口 7 に切り換える機構である。



(3) 審決理由の要点 (不服 2007 - 19302 号)

(本願発明と引用発明の一致点)

「蛇口と連結可能な原水導入口と、原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐出口と、浄水器に接続可能な原水送水口とを備えた切換弁本体並びに切換レバーとを有する切換弁であって、該切換弁本体の内部に、該切換レバーと連動して回転する回転軸の回動操作により各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う水路切換機構を有する

切換弁。」である点。

(相違点)

ア省略

イ本願発明が「切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構を有する」としているのに対して引用発明ではその様な構成を有していない点。

(相違点イに関する判断)

引用発明と引用文献2に記載された発明は、蛇口に連結する切換弁において、水路切換機構を回動させる手段である点で共通するものであるから、引用発明において、回動伝達部にラチェット機構を用いることで相違点イに係る本願発明の構成とすることは、当業者に容易である。本願発明の効果は、引用発明及び引用文献2に記載された発明から予測し得る程度である。

2. 4 審決取消訴訟における特許庁の追加主張

①被回動部材と回動部材との間にラチェット機構を設けたもの、ラチェット機構の構造として「直動-回動変換部」を備えたもの、及び同様に「回動-回動変換部」を備えたもの等は、本件出願前に周知となった技術事項である、②審決では、上記の技術事項がいずれも周知であることは明記していないが、実質的にこれらの点を踏まえて判断したものであり、引用文献2に記載されたラチェット機構の構造(直動-回動変換部)をそのまま引用発明に採用するのではなく、これを引用発明の回動操作されるレバーの回動伝達部に適用可能な構造として採用することを前提として判断をしたものであり、当業者にとって自明の事項である、③引用発明2の水流切り換え機構に「直動-回動変換部」を備えたラチェット機構を見た当業者が、引用発明の回動操作されるレバーの回動伝達部に、「回動-回動変換部」を備えたラチェット機構(本訴で提出した周知文献乙1ないし乙3)を採用することは、格別の困難を伴うことなく、当業者が容易に想到し得ることである。

2. 5 判決理由の要点(下線は筆者記入)

(1) 容易想到性についての判断

引用発明と引用発明2とを対比すると、引用発明では、操作力の方向は、レバーを回すこと、すなわち回轉(回動)であるのに対し、引用発明2では、操作力の方向が押し部11を押すこと、すなわち直動であるとの点で、操作力の方向において相違する。

本願発明は、操作力の方向については、切換レバーを回動させるものであって、引用発明と共通する。

そうすると、引用発明は、レバーと回轉軸との関係においては、「回動-回動変換」方式を採用している点において、本願発明と共通するのに対して、引用発明2は、押し部と回轉軸中心との関係において「直動-回動変換」方式を採用しており、押し部11を押す直動の操作力を回轉板9の回動に変換するとの技術的特徴を備えている点において、引用発明及び本願発明と相違する。

引用発明2の技術的特徴及び相違点を考慮するならば、引用発明と引用発明2とを組み合わせると本願発明の構成に到達すること、すなわち、引用発明2のラチェット歯94を、引用発明の回動伝達部に適用することにより、本願発明の構成である「該切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構を有する」構成に至ることが容易であるとはいえない。

(2) 特許庁の追加主張に対する判断

審決は、本願発明に係る容易想到性の判断に関しては、引用発明2に着目した実質的な検討及び判断を示していない。

特許法157条2項4号が、審決に理由を付することを規定した趣旨は、審決が慎重かつ公正妥当にされることを担保し、不服申立てをするか否かの判断に資するとの目的に由来するものである。特に、審決が、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの判断をする場合においては、判断に至った論理過程の中に、無意識的に、事後分析的な判断、証拠や論理に基づく判断等が入り込む危険性が有り得るため、そのような判断を回避することが必要となる。

被告が、本件訴訟において、引用発明と引用発明2を組み合わせると、本願発明の相違点イに係る構成に達したとの理由を示して本願発明が容易想到であるとの結論を導いた審決の判断が正当である理由について、主張した前記の内容(筆者注：追加主張)は、審決のした結論に至る論理を差し替えるものであるか、又は、新たに論理構成を追加するものと評価できるから、採用できない。以上のおりであるから、レバーを回動させる操作力を、被回動部材に伝達する回動伝達部に、ラチェット歯を有するラチェット機構として備える構成が、本願出願前に公知又は周知であるか否か、引用発明に、ラチェットに係る公知又は周知の技術を適用することにより本願発明の構成に至ることが容易であるか否かの争点については、審判手続において、出願人である原告に対して、本願発明の容易想到

性の有無に関する意見を述べる機会等を付与した上で、審決において、改めて判断するのが相当である。

2. 6 検討

本件訴訟における特許庁の追加主張は、審決の理由に記載されていなかったところの、①回動－回動変換方式のラチェット機構が周知技術であること及びその根拠（乙1ないし乙3号証）、②引用発明2のラチェット機構（直動－回動変換方式）を引用発明に適用するに際して上記周知技術を付加して回動－回動変換方式のラチェット機構に変更することは当業者が容易になし得ること、等を追加して再構築したものである。

判決の判断は疑問である。本願発明においては、ラチェット機構が回動－回動変換方式であることによって、格別な効果が得られる訳ではないから（筆者注：この点は判決も認めている。）、これを進歩性の判断に際して重視すべきでないのに、判決は重視している。

複数の引用発明の組み合わせによる進歩性の判断は、複数の技術思想を組み合わせることによって本願発明が得られるかという観点からすべきであって、複数の引用文献に記載された具体的な構成同士をそのまま組み合わせると本願発明の構成が得られるかという観点からすべきではない。技術思想同士を組み合わせることが可能であれば、組み合わせの際に具体的な面で設計上の工夫が必要であっても、容易想到性を妨げることにならない⁽²⁾。本件の場合、引用文献2には、切替弁の回転軸の回動操作にラチェット機構を用いるという技術思想が記載されており、これを引用発明に適用することは可能である。その際、ラチェット機構として周知の回動－回動変換方式のものを用いて本願発明の構成を得ることは、それが格別の効果をもたらすものでない限り、当業者が容易になし得ることである。特許庁の追加主張①、②は、論理の再構築ではあるが、格別の効果をもたらさない重要でない点に関するものであるから、容易想到性の判断の過程で補助的に周知技術を用いる場合として、是認されても良いと考える。

3. キシリトール調合物事件判決（知財高裁平成21年3月25日判決 平成20年（行ケ）10261号）

3. 1 判示事項

審決書の理由に、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの論理を記載しなければならない趣旨

は、事後分析的な判断、論理に基づかない判断など、およそ主観的な判断を極力排除し、また、当該発明が目的とする「課題」等把握に当たって、その中に当該発明が採用した「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことを回避するためであって、審判体は、本願発明の構成に到達することが容易であるとの理解を裏付けるための過程を客観的、論理的に示すべきだからである。

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。

3. 2 本願発明（特公表2002－507548号）

(1) 特許請求の範囲

【請求項1】鼻の鬱血、再発性副鼻洞感染、又はバクテリアに伴う鼻の感染又は炎症を治療又は防止するための、それを必要としている人に対して鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であって、キシリトールを水溶液の状態中含有しており、キシリトールが水溶液100cc当たり1から20グラムの割合で含有されている調合物。

(2) 発明の詳細な説明

本発明の目的は、鼻咽頭への感染及びそれらの感染に伴う症状を低減するための調合物及び方法を提供することである。本発明のさらに別の目的は、鼻咽頭感染に対する付加的治療のためにキシリトール／キシロースを効果的に投与する方法を提供することである。さらに別の目的は、高度な調合技術や投与技術を必要とすることなく、迅速に、効果的に、効率的に、自然に、安全かつ安価に上記目的を達成することである。

3. 3 引用例および審決理由の要点

(1) 引用例1（国際公開98／03165号）

水溶液1mlあたり400mgのキシリトールを含有する、S.pneumoniaeによる上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤。

(2) 引用例2（特表平6－507404号）

記載事項(D)「発明の要約 本発明の目的は、PIV3、Ad-5、又は他の感染性剤により引き起こされた病気を患っている検体の気道下部に、その病気又はそれらの症状が緩和、調節、又は回復のいずれかとなるよ

うにするために、小さい粒子のエアロゾルの形態の有効量のコルチコステロイド又は抗炎症薬を直接デリバリーするための手段を含んで成る治療装置を提供することである。」

記載事項（G）「抗感染剤は、局所的投与が好ましい。治療薬の局所的投与の第一の利点は、より高い濃度の薬が、全身的投与により必要なものよりも低い、患者に対する全投与量により、冒された組織にデリバリーされることができ、これにより、高い投与量の薬の、……副作用を回避するということである。好ましい態様においては、抗炎症剤及び上記の抗感染剤は、宿主の気道下部に直接的に投与される。抗炎症剤及び／又は上記の抗感染剤は、鼻の中に投与されることができ、抗炎症剤及び／又は上記の抗感染剤は、エアロゾル粒子の形態で鼻の中に投与されることができ。」

（3） 審決理由の要点（不服 2004 - 9407 号）

（本願発明と引用発明 1 の一致点）

再発性副鼻腔感染、又はバクテリアに伴う鼻の感染を治療又は防止するために、それを必要としている人に対して投与するためのキシリトールを水溶液の状態で含有している調合物である点

（相違点 1）本願発明が鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であるのに対し、引用発明は経口投与用溶液製剤である点

（相違点 2）省略

（相違点 1 に関する判断）引用例 2 には、感染性の呼吸器疾患の治療のために、抗感染剤を局所投与すること、全身投与より低い投与量で感染部位である鼻に投与できることが記載されている。引用例 1 に引用例 2 を組み合わせることによって、引用例 1 のキシリトールの投与により上気道感染を処置する際に、経口投与に代えて、全身投与より低い投与量で投与し得る感染部位への投与、すなわち、鼻への投与を採用し、鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物とすることは当業者が容易に想到し得る。

3. 4 原告主張の審決取消事由

（1）引用例 2 の記載事項の認定の誤り。

引用発明 2 は、呼吸性ウイルス等により引き起こされる「気道下部の疾患」、具体的には肺の疾患、肺胞の疾患、及び細気管支の治療に関するものであり、その感染部位は「気道下部」、すなわち「肺」や「気管支」である。「鼻への投与」は、単に薬剤を吸引して肺等へ到達させるための「入口」にすぎない。審決の対比判

断において感染部位を「鼻」と認定することは誤りである。

（2）引用発明と引用発明 2 との組合せの誤り

引用発明 2 では、感染部位が肺等の気道下部であり、薬剤としてのコルチコステロイド等を効率良く局所投与するにはエアロゾルによる吸引しかあり得ない。したがって、当業者が、感染部位である上気道に対してキシリトールを経口投与する引用発明と引用発明 2 を組み合わせることは有り得ない。本願発明における当業者としては医療・医薬関係者が想定されるころ、当該分野においては薬剤、感染部位、及び投与形態等に応じて処方異なり、根本的に異なる発明を安易に参考としても副作用の懸念の方が大きいことは常識であるから、当業者が引用発明と引用発明 2 とを組み合わせることは有り得ない。

（3）引用発明と引用発明 2 の組み合わせの困難性に関する誤り。

引用発明と引用発明 2 とを組み合わせたととしても、引用発明及び引用発明 2 に「鼻の感染等を治療等するために、キシリトールを水溶液の状態含有させた調合物を鼻に直接投与する」ことが記載されていない以上、当業者が相違点 1 に係る構成を想到することはできない。

3. 5 審決取消訴訟における特許庁の追加主張

仮に、引用例 2 の摘記事項（G）の記載が気道下部の疾患のみの開示であり、引用例 2 の認定に関する誤りがあったとしても、①全身投与に比べて局所投与をすると少ない総投与量で既知の副作用を回避することができるという利点は、局所投与に起因するものであるから、「気道下部」の疾患に限らず、「上気道」の疾患に対しても局所投与をすることにより得られるであろうと当業者が当然に理解することができる、②そうすれば、引用例 2 に接した当業者にとって、上気道感染の治療に関する引用発明において、経口投与に代えて、経口投与に比べ、低い全投与量で、感染部位により高い濃度の薬をデリバリーでき、副作用を回避できることが期待される鼻内への局所投与を採用することは容易に想到し得る、③そして、鼻内投与の形態として、エアロゾルや鼻洗浄調合物が周知であるから、具体的な鼻内投与の態様を鼻洗浄調合物とすることに何ら困難性はないので、容易想到性を認めた審決の判断に影響を及ぼさない。

3. 6 判決理由の要点（下線は筆者記入）

（1）引用例2の記載事項の認定の誤りについて

引用例2は、専ら「感染部位」を「気道下部」とする疾患を対象とした治療方法が開示され、また、抗炎症剤及び抗感染剤が感染部位である「気道下部」に直接的に投与されることが、好ましい治療態様であることが開示されている。

そうすると、上記（G）における「鼻の中に投与されることができる。」との記載部分は、感染部位である「気道下部」に直接的に投与するために、通過経路の入り口に当たる鼻孔から「鼻の中」に向けて投与されることができるという意味に理解すべきであり、鼻自体が感染部位であることを前提として、鼻を治療する目的等で、鼻に抗炎症剤及び／又は抗感染剤を投与するという意味に理解することはできない。

したがって、「引用例2には、……感染剤を……感染部位である鼻に投与できることが記載されている。」とした審決の認定は誤りである。

（2）引用例1及び引用例2の組み合わせの容易性に関する判断

容易想到性の有無の判断においては、事後分析的な判断、論理に基づかない判断及び主観的な判断を極力排除するために、当該発明が目的とする「課題」の把握又は先行技術の内容の把握に当たって、その中に無意識的に当該発明の「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことのないように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の存在することが必要である。

引用発明（上気道感染について子供達にキシリトールチューインガムの形態で経口（全身）投与をするとの臨床試験に基づいて想到した「水溶液1mlあたり400mgのキシリトールを含有する、……上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」）と引用発明2（肺炎等の気道下部感染症においてコルチコステロイド等をエアロゾルの形態で局所投与をする処置方法）とは、解決課題、解決に至る機序、投与量等に共通性はなく、相違するから、それらを組み合わせる合理的理由を見いだすことはできないし、そもそも、エアロゾルの形態のままでは吸気しながら鼻へ投与すると、

有効成分（キシリトール）が感染部位とは異なる気道下部にまで到達することがあるため、感染部位である鼻内への局所投与の実現は、困難である。

以上のとおりであり、引用例1に接した当業者は、これに気道下部の感染を緩和するための目的でエアロゾルの形態の有効量のコルチコステロイド又は抗炎症薬を投与する引用例2を適用することによって、安全性、多目的性、効率性、安定性等を有するとともに、安価で調合及び投与を可能とするために採用された本願発明の構成（相違点1の構成）に容易に想到できたと解することはできない。

（3）特許庁の追加主張に対する判断

成分や用途に係る医薬品等に係る発明が存在する場合には、その投与量の軽減化、安全性の向上等を図ることは、当業者であれば、当然に目標とすべき解決課題といえるであろうし、そのための手段として格別の技術的要素を伴うことなく、課題を解決することができる場合もあり得よう。

しかし、そのような事情があるからといって、審決が、本願発明の相違点1の構成は、引用例2の記載内容から容易であるとの理由を示して結論を導いている場合に、その理由付けに誤りがある以上、上記のような事情が存在することから直ちに審決のした判断を是認することは許されない。

けだし、審決書の理由に、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの論理を記載しなければならない趣旨は、事後分析的な判断、論理に基づかない判断など、およそ主観的な判断を極力排除し、また、当該発明が目的とする「課題」等把握に当たって、その中に当該発明が採用した「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことを回避するためであって、審判体は、本願発明の構成に到達することが容易であるとの理解を裏付けるための過程を客観的、論理的に示すべきだからである。

被告の主張の当否については、審判手続において、改めて出願人である原告に対して、本願発明の容易想到性の有無に関する主張、立証をする機会を付与した上で、審決において再度判断するのが相当である。

3. 7 検討

「引用例2には、……感染剤を……感染部位である鼻に投与できることが記載されている。」とした審決の認定は誤りであった。それによって、審決の容易想到の論理は崩れたのであるが、特許庁は、審決に記載

されていない新たな論理を追加主張することで審決の結論を維持しようとした。

追加主張した新たな論理は、①全身投与に比べて局所投与すると少ない投与量で副作用を回避できるという利点は、上気道疾患に対しても得られるであろうと当業者が理解できる、②そうであれば、局所投与を記載した引用例2に接した当業者は、上気道感染の治療に関する引用発明において、経口投与に代えて、少ない投与量で副作用を回避できる鼻内への局所投与を採用することは容易に想到し得る、③鼻内投与の形態として、エアロゾルや鼻洗浄調合物が周知であるから、投与の態様を引用例2のエアロゾルに代えて鼻洗浄調合物とすることに困難性はない、等である。これら①～③は、当業者であればこの程度は試みるであろうと推測できる技術事項又は周知技術に基づいて当業者が適宜なし得る設計変更ではあるが、審決では提示されていなかったのであるから、訴訟段階で提示することは、審決の論理を入れ替えて新たな拒絶理由を構成するに等しい。このような特許庁の追加主張を裁判所が採用しなかったのは妥当である。

ただし、「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。」については、最近、出願人がこの論理に依拠して進歩性を主張したが、請求棄却された判決が複数出ているので、この論理のみに頼った進歩性肯定の主張は避けるべきであろう（参考判決 平成21年（行ケ）10268号（知財高裁平成22年4月19日判決）、平成21年（行ケ）10147号（知財高裁平成22年4月27日判決））。

4. まとめ

最近の知財高裁は、審決取消訴訟段階における拒絶の論理の再構築を総て事後分析的判断として排除すると考えるのは早計である。検討した2件の判決が、再構築した論理については、これを審判手続きで出願人に示し意見を述べる機会を与えた上で再度判断し審決すべきであると指摘しているところからすると、再構築した論理が審決の拒絶理由と異なる新たな拒絶理由を構成する場合に限り、これを事後分析的判断として排除すると理解すべきである。

如何なる場合に新たな拒絶理由を構成するかについては、拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異

なる理由を発見した場合は審判請求人に通知して意見を述べる機会を与えなければならない旨規定する特許法159条2項で準用する特許法50条に関する判決例が参考になる。判決例が多数に及ぶので、本稿で検討した判決例で問題となった周知技術を追加した容易想到性の論理の再構築についてのみ示す。

(1) 新たな拒絶理由を構成する場合

a) 追加した周知技術を主引用例として容易想到の論理を構成する場合。

情報記憶カード事件判決（知財高裁平成18年6月28日判決、平成17年（行ケ）10683号）、長期飼料事件判決（知財高裁平成18年12月27日 平成18年（行ケ）10262号）

b) 主引用例は変更せずに従たる先行技術として周知技術を追加する場合であって、重要な論点となっている相違点について用いる場合。

木質合成粉の製造方法事件判決（知財高裁平成18年12月20日判決 平成17年（行ケ）10395号）、シート張力調整方法事件判決（知財高裁平成18年12月20日判決 平成18年（行ケ）10102号）、取引可否通知方法事件判決（知財高裁平成19年4月26日 平成18年（行ケ）10281号）

(2) 新たな拒絶理由を構成しない場合

c) 主引用例は変更せずに従たる先行技術として周知技術を追加する場合であって、出願時の技術水準を知るために補助的に用いる場合。

主引用例に基づく容易想到性の判断は、出願時における当業者の技術常識を当然の前提として行うものであり、且つ、技術常識を認定するに際して出願人に意見を述べる機会を与える必要はないという考え方による。

プリント配線基板事件判決（東京高裁平成14年9月26日判決 平成12年（行ケ）376号）、東京高裁平成4年5月26日判決（平成2年（行ケ）228号）

d) 拒絶理由通知書で拒絶理由の根拠として周知技術の存在を指摘しているが、その根拠となる具体的文献を明示していない場合に、訴訟段階で具体的文献を明示する場合。

周知技術というのは、一々例を挙げるまでもなく当業者にとって周知であるから、審決が周知であることの例を示していないことだけで審決を違法とすることはできない、という考え方による。

東京高裁平成9年2月6日判決（平成6年（行ケ）

238号), シート切断装置事件判決(東京高裁昭和60年2月28日判決, 昭和55年(行ケ)365号)

2010年6月号27頁, 弁理士会研修テキスト「特許・実用新案の鑑定研修(第2回)」85-86頁
(2)平成17年11月25日判決(平成17年(行ケ)10014号)

注記

(1)渡部 温 著「平成21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)(1)」パテント

(原稿受領2010.7.9)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 須藤 浩

記

- 応募資格** 知的財産の実務, 研究に携わっている方(日本弁理士会会員に限りません)
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上厳守~20,000字以内(引用部分, 図表を含む)パソコン入力のこと
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メールまたはFAXにて応募予告をしてください。
①論文の題名(仮題で可)
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先(TEL・FAX・E-mail)を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果, 不掲載とさせていただくこともありますので, 予めご承知ください。