

## 進歩性判断における周知技術の認定

知的財産高等裁判所 平成24年1月31日判決

平成23年(行ケ)第10121号 審決取消請求事件(請求認容)

原 田 智 雄\*

**抄 録** 本件は、審決における周知技術の認定、および周知技術を用いた進歩性欠如の判断の妥当性が争われた事件である。

本判決ではまず、引用発明に本願発明の課題・解決手段の開示・示唆はないから、引用発明に周知技術を適用することによって本願発明を想到することは容易とはいえない、とした。また周知技術の認定に当たって、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をすることが当然に許容されるわけではない、と判示した上で、審決で周知技術とされた事項は、周知例1～3の具体的な記載内容を超えており、周知技術として認定できない、と判断した。

本判決は、進歩性を否定するための引用発明を認定するに当たって、技術常識や周知技術であっても、客観的かつ具体的に認定されるべき、という旨を強調しており、今後の進歩性の判断において、ある技術的事項を技術常識や周知技術とする安易な認定に一定の歯止めをかけることが期待できる。

### 目 次

- はじめに
- 事件の概要
  - 1 手続の経緯
  - 2 本願発明の内容
  - 3 審決の理由
  - 4 争 点
- 裁判所の判断
  - 1 引用発明および周知例について
  - 2 周知技術の認定について
  - 3 相違点2に係る構成の容易想到性について
  - 4 周知技術を用いた進歩性の判断に関する判示
- 検 討
  - 1 進歩性の判断および周知技術に関する一般論
  - 2 周知技術の認定に関する特許庁での議論
  - 3 他の判決における周知技術の認定の例
  - 4 分析と意見
- おわりに

### 1. はじめに

本件は、原告が、本願発明は、引用発明及び周知技術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から、進歩性欠如により特許をうけることができないとされた審決を不服として、この審決の取消を求めた事案である。そして、審決における周知技術の認定が妥当か否か、および、本願発明と引用発明との相違点に係る構成が、認定された周知技術に基づいて想到容易であるとした審決の判断が妥当か否かが、争点となった。

\* 特許業務法人前田特許事務所 弁理士  
Tomoo HARADA

## 2. 事件の概要

### 2.1 手続の経緯

本願（特願2006-140995号）は、平成11年11月29日に出願された特願平11-338657号の分割出願として、平成18年5月22日に特許出願されたものである。本願は平成21年1月7日付けで拒絶査定を受け、これに対して原告は、同年2月19日、手続補正とともに拒絶査定に対する不服審判（不服2009-3734号）を請求した。さらに当審判において、平成22年11月19日付けで拒絶理由の通知がなされ、原告は平成23年1月24日付けで、意見書の提出とともに特許請求の範囲及び明細書について手続補正を行った。

特許庁は同年2月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決を行った。原告は同年4月14日、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起した。

### 2.2 本願発明の内容

本願は、半導体装置の製造技術に関するものであり、特に、配線基板上に搭載した複数の半導体チップを一括モールドした後、配線基板を分割することによって、複数の樹脂封止型半導体装置を得る製造方法に関するものである。

平成23年1月24日付け手続補正により、特許請求の範囲には、請求項1とこれに従属する請求項2-6が記載されている。請求項1の記載は、次のとおりである（以下、この請求項1の発明を「本願発明」という。）。

#### 【請求項1】

(a) 上面と、前記上面に設けられた複数の半導体チップ搭載領域と、前記上面とは反対側の下面とを有するマトリクス基板を準備する工程、

(b) 複数の半導体チップを前記複数の半導体チップ搭載領域に、それぞれ搭載する工程、

(c) 前記複数の半導体チップのそれぞれと前記マトリクス基板に形成された前記複数の第1パッドとを、複数のワイヤで接続する工程、

(d) 前記複数の半導体チップおよび前記複数のワイヤを樹脂で封止する工程、

(e) 前記複数の半導体チップのうちの互いに隣り合う領域における前記マトリクス基板および前記樹脂を切断し、複数の樹脂封止型半導体装置を取得する工程、

を含み、

取得された前記複数の樹脂封止型半導体装置のそれぞれは、分割された前記マトリクス基板の前記下面に、複数の第2パッドと、複数の配線と、アドレス情報パターンとを有し、

分割された前記マトリクス基板の前記上面は、前記樹脂で覆われており、

前記複数の配線は、前記複数の第2パッドのそれぞれと一体に形成され、

前記アドレス情報パターンは、前記複数の第2パッドおよび前記複数の配線を除く領域に形成されており、

前記アドレス情報パターンは、前記(b)工程に先立ち、形成されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法。」

本願発明の内容について、図面を参照して説明する。

図1（本願の図3に相当）は、工程(a)で準備されるマトリクス基板における半導体装置一個分の領域の上面(a)および下面(b)を示す。このマトリクス基板では、図1に示す領域が縦方向および横方向に沿って連なっている。図1(a)に示すように、マトリクス基板の上面(チップ搭載面)には、後工程において半導体チップが搭載される半導体チップ搭載領域が設けられている。2はパッド、3は位置決めのためのアライメントターゲットである。また図1(b)に示すように、マトリクス基板の下面(実装面)には、パッド(第2パッドに相

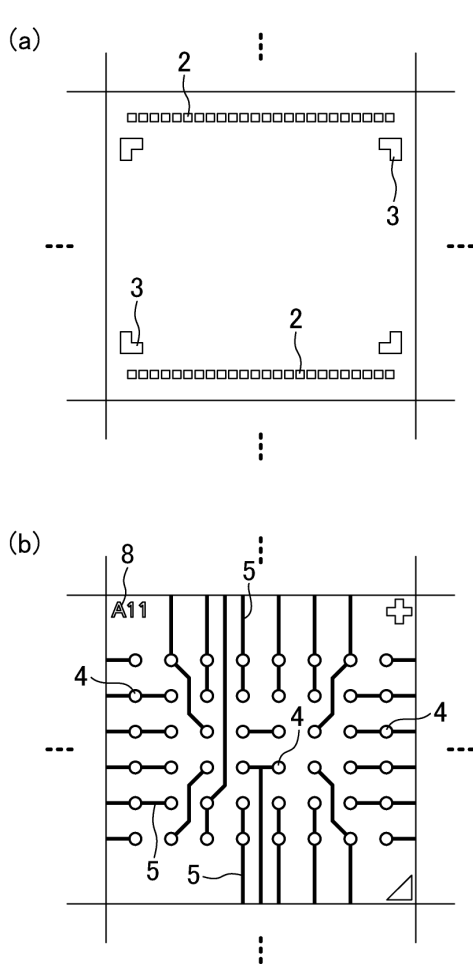


図1 マトリクス基板

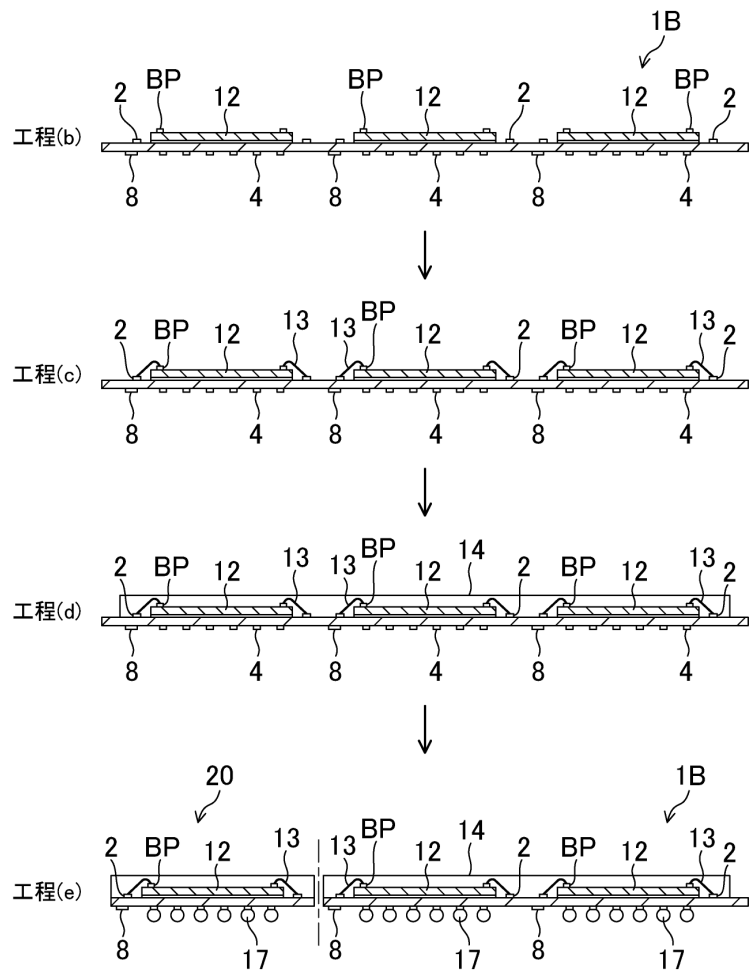


図2 工程の流れ

当) 4, 配線5, およびアドレス情報パターン8が形成されている。パッド4および配線5は一体に形成されており, アドレス情報パターン8はパッド4および配線5を除く領域に形成されている。そしてアドレス情報パターン8は, 半導体チップの搭載(工程(b))に先立ち, 形成されている。

図2(本願の図8, 9, 10, 14に基づいて作成)は工程(b)~(e)を示している。図2の上から順に, マトリクス基板1Bの上面に複数の半導体チップ12が搭載され, 半導体チップ12のボンディングパッドBPとマトリクス基板1Bのパッド2とがワイヤ13で接続され, マトリクス基板1B上の半導体チップ12がワイヤ13とともに樹脂14で封止され, そして, マトリクス基板

1Bおよび樹脂14がチップ単位で切断され, 樹脂封止型半導体装置20が取得される。17は半田バンプである。樹脂封止型半導体装置20の上面は, 樹脂14で覆われている。

本願発明では, 複数の半導体チップ搭載領域を有するマトリクス基板に, 半導体チップを搭載する工程に先立ってアドレス情報パターンを形成しているため, マトリクス基板および樹脂を切断し, 複数の半導体装置を取得した後であっても, 取得したそれぞれの半導体装置が, 分割前の基板において, どの位置にあったかを識別することができる。また, 本願発明では, 分割されたマトリクス基板の上面が樹脂で覆われているが, アドレス情報パターンを, 分割されたマトリクス基板の下面であって, 複数の第2

パッドおよび複数の配線を除く領域に形成しているもので、識別を容易にすることができる。

## 2.3 審決の理由

審決では、本願発明は、引用文献に記載された発明および周知例1～4に記載されたような周知技術に基づいて、当業者が容易に発明できたものと判断された。

審決が認定した引用発明と本願発明との相違点のうち、主たる争点となった相違点2は以下のとおりである。

### ・相違点2

本願発明では、分割されたマトリクス基板の下面にアドレス情報パターンを有し、このアドレス情報パターンは、複数の第2パッドおよび複数の配線を除く領域に形成されており、また、(b)工程の半導体チップの搭載に先立って形成されているのに対し、引用発明では、このような構成は備えていない点。

そして、この相違点2について、「製造工程において、素材あるいは製品を分割して、個々の製品を製造する場合に、分割前の素材に、素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき、製品となってから、その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行うこと」(下線は筆者、以下、「事項A」という)は、周知例1～3に開示されるように周知であるとした上で、その記号等の位置をどの時点で形成するか、及び、記号をどこに設けるかは、適宜当業者が決定する設計的事項にすぎない、とした。

## 2.4 争点

原告は、取消事由として、次の点を主張した。

### (1) 周知技術の認定の誤り (取消事由1)

審決は、本願発明の技術的事項を取り込んで周知例1ないし3を過度に抽象化し、上記事項Aを周知技術として認定したものであり、周知技術の認定を誤った違法がある。

### (2) 容易想到性判断の誤り (取消事由2)

周知技術の認定に誤りがある上、相違点2が、本願発明の課題解決のための不可欠な解決手段であるにもかかわらず、周知技術の認定において、本願発明の技術課題を取り込んだ上で、全て周知ないし設計事項にすぎないとするものであって、失当である。

## 3. 裁判所の判断

知財高裁は、審決が、相違点2に係る構成について、引用発明に周知例1ないし3に記載されたような周知技術を適用することにより、容易に想到することができたと判断したことには誤りがある、と判断した。詳細は以下のとおりである。

### 3.1 引用発明および周知例について

引用発明は、基板と、集積回路を形成し、該基板の1つの領域に取り付けられるチップと、該チップを該基板の1つの面に位置する外部電気接続領域に接続する電気接続手段と、封止容器と、をそれぞれに含む複数の半導体パッケージを、効率的に製作することを目的とする発明である。引用発明には、本願発明の解決課題(個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できるようにし、もって、製造プロセスに起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特特定を迅速に行えるようにする解決課題)及び課題解決手段(マトリクス基板の上面に複数の半導体チップを搭載する工程に先立ち、マトリクス基板の下面のパッド及び配線を

除く領域に、アドレス情報パターンを形成するとの構成を採用すること)については、何ら示唆及び開示がない。

また、周知例1ないし3には、配線基板上にマトリクス状に搭載した複数の半導体チップを一括して樹脂封止した後、この配線基板を分割することによって複数の樹脂封止型半導体装置を製造する、樹脂封止型半導体装置の製造方法において、上記相違点2に係る構成や、この構成を採用することにより、上記アドレス情報パターンをカメラ、顕微鏡、目視等で認識することができ、個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できること、依頼メーカーの標準仕様(既存)の金型を使用する場合にも適用することができ、樹脂封止型半導体装置の製造コストを低減できることという本願発明の解決課題及びその解決手段について、記載及び示唆はない。

### 3. 2 周知技術の認定について

被告特許庁は、上記事項Aが周知の技術であり、当業者が決定する設計的事項であるとしたが、裁判所は当該主張は失当であるとした。

### 3. 3 相違点2に係る構成の容易想到性について

引用発明には、本願発明の解決課題及びその解決手段についての開示ないし示唆は存在しない。したがって、被告の主張に係る上記事項Aが、周知技術又は当業者の技術常識であるか否かにかかわらず、引用発明を起点として、周知技術を適用することによって本願発明に至ることが容易であるとはいえない。

のみならず、被告の主張に係る上記事項Aが、周知例1ないし3の具体的な記載内容を超えて、技術内容を抽象化ないし上位概念化することなく、当然に周知技術又は当業者の技術常識

であると認定することもできない。さらに、周知例1ないし3には、本願発明の相違点2に係る構成を採用することによる解決課題及び解決手段に係る事項についての記載も示唆もない。

そうである以上、引用発明を起点として、周知技術を適用することによって本願発明に至ることが容易であると解することはできない。

### 3. 4 周知技術を用いた進歩性の判断に関する判示

少し長いですが、判決文の一部を以下に引用する。「当該発明が、発明の進歩性を有しないこと(すなわち、容易に発明をすることができたこと)を立証するに当たっては、公平かつ客観的な立証を担保する観点から、次のような論証が求められる。すなわち、当該発明と、これに最も近似する公知発明(主引用発明)とを対比した上、当該発明の引用発明との相違点に係る技術的構成を確定させ、次いで、主たる引用発明から出発して、これに他の公知技術(副引用発明)を組み合わせることによって、当該発明の相違点に係る技術的構成に至ることが容易であるとの立証を尽くしたといえるか否かによって、判断をすることが実務上行われている。

この場合に、主引用発明及び副引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって、引用文献に記載された技術内容を抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じるため、許されないものといえる。そのような評価は、当該発明の容易想到性の有無を判断する最終過程において、総合的な価値判断をする際にはじめて許容される余地があるというべきである。

ところで、当業者の技術常識ないし周知技術についても、主張、立証をすることなく当然の前提とされるものではなく、裁判手続(審査、

審判手続も含む。)において、証明されることにより、初めて判断の基礎とされる。他方、当業者の技術常識ないし周知技術は、必ずしも、常に特定の引用文献に記載されているわけではないため、立証に困難を伴う場合は、少なくない。しかし、当業者の技術常識ないし周知技術の主張、立証に当たっては、そのような困難な実情が存在するからといって、

① 当業者の技術常識ないし周知技術の認定、確定に当たって、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をすることが、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、さらに、

③ 主引用発明に副引用発明を組み合わせることによって、当該発明の相違点に係る技術的構成に到達することが容易であるか否かという上記の判断構造を省略して、容易であるとの結論を導くことが、当然に許容されるわけではないことはいうまでもない。」(下線は筆者)

## 4. 検 討

### 4. 1 進歩性の判断および周知技術に関する一般論

進歩性の判断では、本願発明の技術的内容と引用発明の内容との一致点、相違点を明らかにした上で、相違点の検討として、まず、相違点に係る構成が証拠に示されているか否かを判断する。そして、証拠に示されているときは、構成の組み合わせ又は置換が容易であるか否か、組み合わせに予想以上の効果があるか否か、を検討して、進歩性の有無が判断される。一方、証拠に示されていないときは、相違点に係る構

成が設計事項等であるか否か、を検討して、進歩性の有無が判断される<sup>1)</sup>。

また、周知技術は、社会化された技術のことである<sup>2)</sup>。審査基準によると、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知られている技術をいう、とされている<sup>3)</sup>。

### 4. 2 周知技術の認定に関する特許庁での議論

周知技術の認定に関して、これまで特許庁では、以下のような議論がなされている。

平成18年度進歩性検討会では、周知・慣用技術の技術分野の範囲の問題が指摘されている。すなわち、周知・慣用技術は、本願発明の属する技術分野や近接する技術分野の範囲内に限られるとする考えと、多数の製品に使われる技術や要素技術であって、その要素技術が使用される製品特有の機能と切り離して考慮できるものであれば周知・慣用技術として扱い、当業者の知識の基礎となる技術水準としてもよいとする考えが示された。

そして、周知技術の認定については、その技術内容に応じて適用される範囲は異なってくる(汎用技術、社会常識に近いものであれば、適用分野がより広がる)ものと考えられるが、それには技術内容とその適用分野との関係を的確に説示するといった、配慮が必要であろう、としている<sup>4)</sup>。

平成19年度進歩性検討会では、周知技術とは、その技術分野において一般的に知られた技術であるものの、周知技術であることを示す例までもその技術分野から提示されることは必ずしも要されない、としている。すなわち、ドアクローザにおけるセレーションとカム機構の組み合わせに対して、農作業機、動力運搬車及び自転

車における例を示して進歩性を否定した事例を検討した上で、セレーションとカム機構との組み合わせのように単独の機構として技術分野を問わず用いられるようなものであれば、仮に本願発明とは異なる技術分野での応用例であるとしても、一般的な技術者であれば当然に知っている周知技術であるとされる可能性がある、としている<sup>5)</sup>。

平成22年度進歩性検討会では、技術水準に関する記載ではあるが、技術の方向性は発明者層が相違すれば異なることがあるのであるから、ある発明者層において認識されていた技術をもって、これが直ちに当該技術分野の全体における技術水準とまではいえない、とし、したがって、技術水準の把握は、必要に応じて、関連する先行技術等を十分に調査し、これらを総合的に勘案することにより行うことが重要である、としている<sup>6)</sup>。

#### 4. 3 他の判決における周知技術の認定の例

(1) 本判決は、「周知技術の認定に当たって、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をすることが、当然に許容されるわけではない」と明確に判示している。

では、周知技術の認定にあたって、引用文献の具体的な記載からの抽象化、一般化、上位概念化は、全く許容されないのでしょうか？ それとも、ある程度であれば許容される余地はあるのだろうか？

「周知技術の認定」に関する裁判所判断の動向を把握するため、裁判所の判例検索システムを利用して、平成21～23年において周知技術の認定が争われた審決取消訴訟の判決を検索し<sup>7)</sup>、その内容を検討してみた。ヒットした11件の判決のうち、審決による周知技術の認定が維持された判決は8件（いずれも請求棄却）、周知技術の認定が覆った判決は1件（請求認容）であ

り、その他2件<sup>8)</sup>であった。

(2) 周知技術の認定が覆った件について簡単に紹介する<sup>9)</sup>。この事案は、複数のヒートセルが離隔配置されている使い捨て温熱身体ラップの出願に関するものであり、本件発明に係るヒートセルは、長手方向に対してほぼX字型に配設されている点が、引用発明との相違点であった。

被告（特許庁）は、参考例には、「適用する部位の運動に順応する配置として、X字型の配設」という周知技術が示されていると主張し、本件発明のヒートセルがX字型に配設されている点は、この周知技術から容易である、とした。これに対して判決では、参考例に示されたサポートにおいてX状になっているのは、「関節部分に使用するサポートの形状」であり、電熱片（電熱線）そのものがX状に布設されているわけではない、とした。そして、「適用する部位の運動に順応する配置として、X字型の配設」という周知技術が示されている、とまでいうことはできない、とした。

本認定は、今回の判決に照らせば、参考例に記載された「関節部分に使用するサポートの形状がX状」という技術内容から、「適用する部位の運動に順応する配置として、X字型の配設」という周知技術を認定し、この周知技術から本件発明のヒートセルをX字型に配設することは容易である、とした審決の判断に対して、判決が、参考例に記載された「関節部分に使用するサポートの形状がX状」という技術内容を、「適用する部位の運動に順応する配置として、X字型の配設は周知」とまで、抽象化、一般化ないし上位概念化することは許容されない、と指摘した形である。

(3) 一方、周知技術の認定が維持された判決に関して、周知技術として認定された事項とそ

の根拠文献の記載内容とを検討してみたところ(ただし、化学関係の案件については専門外であるため検討せず)、いずれも、その根拠文献の記載内容から具体的に把握できる技術事項について逐次摘示し、または明記されていない場合には必然的に技術事項の実施を伴うことを認定した上で、周知技術として認定できる理由が付されて認定が行われていることが見受けられた。

以下、周知技術として認定された事項の例とその根拠を、列挙してみる。

・樹脂からなる成形品の成形方法として、「金型内の下金型表面上に、押し出し機から押し出して切り出された形状で原材料である樹脂を供給し」圧縮成型を行うこと

(周知例1には、押し出し機と圧縮成型機を用いて原材料の熱可塑性樹脂から成形品を成型すること、すなわち、原材料である熱可塑性樹脂を押し出し機から押し出して一定の大きさに切断し、切断された当該熱可塑性樹脂を圧縮成型機の金型内に供給して圧縮成型を行う方法が、発明の前提技術として開示されている、と認定された。) <sup>10)</sup>

・外観検査の技術分野において、「外観検査装置において不良と判定された箇所の検査を目視検査により行う際に、外観検査装置で取り込んだ画像をモニタに表示し、モニタに表示された画像に基づいて行う」こと

(目視検査をモニタに表示された画像に基づいて行うとの審決の認定は目視検査の技術的意義と矛盾している、との原告の主張は、本願出願時の技術常識に照らして、採用できない、と判断された。) <sup>11)</sup>

・車両制御技術において、「設定値(目標値)のトルクに対して実際のトルクを検出手段で検出して、設定値のトルクを制御する」こと

(被告(特許庁)が挙げた3件の文献を詳細

に分析した上で、本願出願前に周知の技術であった、と認定された。) <sup>12)</sup>

・トロコイドポンプについて、「騒音低減のためにロータの歯先を歯厚全体(全幅)にわたって等間隔に低くし、オイルの連通部分を設ける」こと

(甲2技術として、歯先の歯厚全体(全幅)にわたって等間隔に歯形を低くし、オイルを連通するための手段を設けることによって、流体の脈動が小さくなって騒音が小さくなることが認められ、乙2公報には、トロコイドポンプにおいて、騒音を低減するために、内外のロータの一方の歯の一部について、歯厚全体(全幅)にわたって等間隔に低くし、連通手段を形成することによって、騒音を低減する技術が記載されている、と認定された。) <sup>13)</sup>

上に列挙した、周知技術として認定された技術内容は、いずれも、その根拠となる文献の記載を基礎として、場合によっては証拠に基づいて、客観的かつ具体的に認定されている。

#### 4. 4 分析と意見

(1)「技術」とは、「一定の目的を達成するための具体的手段」とされている<sup>14)</sup>。つまり、周知「技術」といい得るためには、まずその前提として具体性が必要である。

ここで、審決で周知技術と認定された事項Aを改めて記す。

「製造工程において、素材あるいは製品を分割して、個々の製品を製造する場合に、分割前の素材に、素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき、製品となってから、その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行うこと」

この事項Aでは、まず、何を製造するための製造工程なのか、技術分野が具体的に特定されていない。「素材あるいは製品を分割して、個々



の製品を製造する」工程であれば、いかなる技術分野の製造工程であってもあてはまる、ということになる。また、分割前の素材に記号等を表示するときの「素材の機能に影響を与えない箇所」というのも、具体的ではなくきわめて漠然としている。全体的に抽象的な印象が否めない。

これに対して、4. 3 (3) で列挙した、周知技術として認定された技術内容は、適用される技術分野の範囲が特定されているとともに具体的な技術的特徴が示されており、いずれも証拠から必然性をもって導き出されうる内容と評価でき、周知『技術』らしい印象を受ける点で相違する。

また、この事項Aの根拠とされた周知例1～3を概観すると、周知例1は、ウエハをチップに切断し、電気的接触用の半導体及びチップを樹脂やセラミックで封止する半導体装置の製造方法に関するものであり、チップの回路が形成されていない面又は保護膜に、チップ座標を表すチップNOを設けることが示されている。周知例2は、樹脂テープに接着剤を塗布し、開孔部を形成するためのパンチングを行い、これに貼り付けた銅箔にパターンやリード形成を行うTAB用テープキャリアの形成方法に関するものであり、樹脂テープに貼り付けた銅箔に、テープ製造番号を形成することが示されている。周知例3は、1個の基板上に多数形成したプリント配線基板を、外形加工工程により、1ピース毎に切り離して個々のプリント配線板を製造する方法に関するものであり、基板上での配置位置を示すアドレス記号を、各プリント配線板上に形成された導体パターンのない位置に、銅箔により形成することが示されている。

これら周知例1～3の技術内容を鑑みると、事項Aは、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ふべき類のもの

ののよう感じられる。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。もし、事項Aを周知技術として主張するのであれば、少なくとも技術分野に関して、周知例1～3に記載された半導体装置、テープキャリア、プリント配線板以外の製品についても事項Aが周知であることを立証する責任があるだろうし、周知例1～3に示された技術的事項から「素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示する」とまで抽象化・上位概念化し得るということについても、立証する責任があるだろう。

(2) 本件の場合、審決は、相違点2に係る構成が証拠に示されているか否かの判断を、適切に行わなかったものといえる。すなわち、相違点2について、周知例1～3の具体的記載事項から、抽象化・上位概念化によって抽出した上記事項Aを周知技術として認定し、この周知技術として認定した事項Aから、相違点2は適宜当業者が決定する設計的事項に過ぎない、と判断した。周知例として挙げた文献3件の技術内容の抽象化・上位概念化と、設計事項である旨の主張とを組み合わせることによって、本願発明と引用発明との相違点を半ば強引に埋めようとした形に見える。

これに対して判決では、被告が周知技術として主張する事項Aは、周知例1～3の具体的な記載内容を超えて、技術内容を抽象化・上位概念化することなく、当然に周知技術又は当業者の技術常識であると認定することはできないとした。事項Aを周知技術として認定するための主張、立証が、十分には足りていない、との指摘である。上記の分析からみて妥当な判断であろう。

また判決では、引用発明に本願発明の解決課題及びその解決手段についての開示ないし示唆

は存在しないから、事項Aが周知技術であるか否かにかかわらず、引用発明に周知技術を適用することによって本願発明を想到することは容易とはいえない、とも述べている。つまり、引用発明に本願発明の課題や解決手段の開示・示唆がない以上は、たとえ引用発明に周知技術を適用したとしても、本願発明は想到容易とはただちにはいえない、と指摘している。

本判決は、進歩性を否定するための引用発明を認定するに当たって、技術常識や周知技術であっても、客観的かつ具体的に認定・確定されるべきである、といういわば原則、「あるべき姿」を確認・強調するものであり、今後、進歩性の判断において、ある技術的事項を技術常識や周知技術であるとする安易な認定に一定の歯止めをかけることが期待できる。出願人側にとって非常に有益と考える。

(3) 本判決の判示事項にあるように、主引用発明及び副引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されるべきである。周知技術の認定に関してももちろん、その根拠となる文献の具体的記載に即した事項のみを周知技術としてとらえるべきであろう。すなわち、周知技術として認められるのは、根拠文献に記載された技術分野における、根拠文献の具体的記載に即した事項のみであり、周知技術の名の下に、具体的記載から離れて抽象化、一般化ないし上位概念化を行うことは、原則として許容されないと考える。このことは、上述した他の判決の例を見ても首肯されるところであろう。もし、周知技術の認定において、根拠文献の具体的記載からの抽象化、一般化ないし上位概念化を行う場合には、その抽象化等が許容されること自体を立証する責任はそれを主張する側にあり、その場合には、抽象化等が許容されるとする根拠について具体的に示すべき、と考える。

なお、先の特許庁での議論にもあるように、周知技術の中には、多数の製品に使われる技術や要素技術であって、使用される製品特有の機能と切り離して考慮できるもの、すなわち、汎用性や他の技術分野への適用性が認められ得るものもある。ただし、具体的に開示された周知技術に汎用性や他の技術分野への適用性を認めることと、根拠文献の具体的記載からの抽象化、一般化ないし上位概念化を認めることとは、また別の話であろう。そして、特許庁での議論において、周知技術の他の技術分野への適用性を主張するためには、技術内容と適用する技術分野との関係を的確に説示すべき、とされているのと同様に、根拠文献の具体的記載からの抽象化、一般化ないし上位概念化を行う場合には、それが許容される根拠について主張、立証すべきであることは、当然のことといえるだろう。

そして特に、本件のように、本願発明と引用発明との相違点が容易に想到し得る程度のものであるか否かの判断のベースとして、周知技術の存在を利用している場合には、根拠文献の具体的記載からの抽象化、一般化ないし上位概念化が許容できるのか、より厳格に判断する必要がある。そして実際には多くの場合、具体的記載からの抽象化等は許容されないから、進歩性を判断する場合には、それが周知であるか否かにかかわらず、引用文献等に客観的かつ具体的に記載された技術内容からスタートして、本願発明と引用発明との相違点を得ることが容易であるか否かを議論すべきである。

例えば本件の場合には、周知例1に記載された「ウエハをチップに切断し封止する半導体装置の製造方法において、チップの回路が形成されていない面又は保護膜にチップ座標を表すチップNOを設ける」という技術内容から、周知例1と本願発明との技術分野の関係性について十分に説明した上で、上記相違点2が想到容易

であることを丁寧に主張する，という議論もあり得たように思う。そうしていたら，本件はまた別の展開を辿っていたかもしれない。

## 5. おわりに

本判決は，審決による進歩性欠如の判断を覆しており，これを，裁判所による進歩性の判断が緩くなった傾向を示すもの，と見る向きもあるかもしれない。しかしながら，本判決により進歩性欠如の判断が覆ったのは，主として，審決における周知技術に関する認定が妥当でなかったことに基づくものであり，したがって本判決は，裁判所による進歩性判断が緩くなった云々の話とは別個にとらえるべきである。本判決の意義は，周知技術の認定に関するいわば原則，あるべき姿ともいうべきものを改めて確認した点にある。そして，本論文の3. 4に引用した本判決の判示事項は，今後，周知技術を引用する際の必須要件として捉えられるべきものと考えられる。

### 注 記

- 1) 特許庁審判部，「判決からみた進歩性の判断－審

判における留意点と事例分析－」，p.11，発明協会（2000）

- 2) 竹田和彦，特許の知識（第7版），p.138（2004），ダイヤモンド社
- 3) 審査基準 第Ⅱ部第2章1.2.4(3)(注)
- 4) 平成18年度進歩性検討会報告書，特許庁審判部，p.134（平成19年3月）
- 5) 進歩性検討会報告書2007，特許庁審判部，p.147（平成20年3月）
- 6) 特許性検討会報告書2010，特許庁審判部，p.183（平成23年3月）
- 7) 特許権，行政訴訟に限定し，キーワードを（進歩性）&（周知技術の認定の誤り）として検索した。
- 8) 引用発明の認定を誤りとして周知技術の認定については判断を行わなかった1件と，周知技術から容易想到とする認定に対して反論の機会を与えなかった手続違背があるとされた1件である。
- 9) 平成21年（行ケ）第10080号
- 10) 平成20年（行ケ）第10162号
- 11) 平成21年（行ケ）第10105号
- 12) 平成20年（行ケ）第10333号
- 13) 平成21年（行ケ）第10397号
- 14) 吉藤幸朔，特許法概説（第13版），p.55（1998），有斐閣

（原稿受領日 2012年8月7日）