

進歩性が争われた判決の研究

——周知技術について——

特許第1委員会
第3小委員会*

抄 録 本稿は、平成23年1月～24年12月の知財高裁での審決取消訴訟判決のうち、進歩性に関連した周知技術の判断に関して、特許庁と知財高裁で異なった判断となった事例を主として検討した結果、出願人の立場から参考となる事例を紹介するものである。

知財高裁判決では、特許庁の安易な周知技術の認定及び適用を指摘した判断が目立った。出願に係る発明と主引用発明との相違点が周知技術の付加であるとする拒絶理由に対する反論を考える場合、特許庁の周知技術の認定が、広すぎる技術分野の認定、過度の上位概念化、過度の抽象化、一体不可分の構成の分離、作用効果の軽視、課題の軽視などにあたらないか、周知技術の適用に動機付けがあるか、を詳細に検討することが有効である。

目 次

1. はじめに
2. 周知技術とは
 2. 1 審査基準における周知技術の位置付け
 2. 2 審査基準専門委員会における周知技術に関する議論
 2. 3 裁判における周知技術の取り扱い
3. 周知技術に関する判断が特許庁と知財高裁で異なった最近の事例について
4. 事例研究
 4. 1 知財高裁で周知技術が争点となり進歩性が認められた事例について
 4. 2 知財高裁で周知技術が争点となり進歩性が認められなかった事例について
5. おわりに

%にまで急激に上昇した後も20%強と高い割合で推移している²⁾ことに注目している。

今年度の当小委員会では研究テーマとして「周知技術」を取り上げた。その理由は、(1)近年、進歩性に関連する周知技術の認定及び適用に関する知財高裁の判断が増えている傾向にあり³⁾、特許庁の安易な周知技術の認定及び適用を指摘した判断が目立つこと、(2)審査における「周知技術の安易な使用」や「追加的な文献を示して周知技術として拒絶査定にする」ことへの出願人の不満が多い⁴⁾こと、(3)委員の中でも、複数の引用発明を組み合わせる進歩性を否定する拒絶理由に比べ、主引用発明を引用した上で出願に係る発明と主引用発明との相違点が周知技術の付加であるとする拒絶理由に対してはどう反論するか悩ましいという意見が多かったためである。

本稿では、平成23年1月～24年12月の知財高

1. はじめに

当小委員会では、進歩性に関連して知財高裁から出された判決についての検討を継続している¹⁾が、知財高裁が特許庁の拒絶審決を覆した割合が平成18年の約11%から平成21年には約30

* 2012年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

裁判決のうち、進歩性に関連した周知技術の判断に関して、特許庁と知財高裁で異なった判断となった事例を紹介する。

2. 周知技術とは

まず、個々の事例を紹介する前に、周知技術とは何かについて検討する。

2.1 審査基準における周知技術の位置付け

(1) 周知技術の定義

特許法上、「周知技術」の定義はないが、審査基準では、「周知技術」を「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」と定めている。(審査基準第Ⅱ部第2章1, 2(4))

(2) 進歩性判断における周知技術の取り扱い

進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行われる。

この進歩性判断において周知技術は、次の①～④の類型で用いられる⁵⁾。

類型①引用発明の認定の基礎として用いる場合(審査基準第Ⅱ部第2章2.8(2))

類型②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場合(同章2.8(2))

類型③他の引用発明として用いる場合(同章2.4(2))

類型④設計事項認定の根拠として用いる場合(同章2.5(1)①の例1, 2)

審査基準では、審査官はある技術が周知・慣

用技術であると認定し引用する場合は、「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」(同章2.8(2))とされているものの、実務においては「例示するまでもないとき」が適用されることが多いのが実情と思われる。

拒絶査定段階では、もともと拒絶理由通知時点の引用例に加え「周知」と言われる文献等が付け加えられ、拒絶査定とされることが多い。この点については、「審査基準第Ⅸ部第2節各論7.2拒絶査定」の部分には「(3)通知した拒絶理由にとらわれて、新たな先行技術文献を追加的に引用するなど、無理な拒絶の査定をしてはならない。拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術を除き、新たな先行技術文献を引用してはならない。」との記載があり、周知技術又は慣用技術を先行技術文献として挙げるようであれば、新たに拒絶理由通知を発することなく、拒絶査定を行ってもよいことが「例外的に」示されている。ところが、これを逆手にとって、周知技術または慣用技術だとして、「周知・慣用」かどうかの立証が不十分なまま、拒絶査定がなされるケースも多い。

また、審判や審決取消訴訟段階では、主引例は変わらないものの、それまでには出ていなかった、出願時点での技術常識を参酌するような補強的な証拠が周知技術として提出されるケースが多い。

2.2 審査基準専門委員会における周知技術に関する議論

審査基準専門委員会は、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の下に平成20年に設置され、司法関係者、弁理士、法学者、経済学者、科学者、産業界等から構成され、審査基準の在り方について検討している。平成21年に開かれた第3回審査基準専門委員会委員会で周知技術が議論された。

(1) 第3回審査基準専門委員会（平成21年6月）での周知技術に関する議論

上記類型①～④すべての場合において、審査の納得性が得られるよう負担にならなければ文献を「可能な限り示すべき。」という意見が日本知的財産協会から述べられた。

しかし、類型③の「他の引用文献」とする場合には例示すべきであり、①②のような技術常識を示すためにまで、「可能な限り文献を示す」必要はないのではないかと、という意見が中山座長からあり、結局、「『他の引用文献』とする場合を除くなら、『例示するまでもないときを除いて』というような言葉は残っていても構わない。」となった。

また、④の設計的事項の認定の根拠とする場合については、「示して欲しいこともある。」ということにとどまった。

(2) 『『進歩性』のケーススタディ』における周知技術

審査基準専門委員会における上記のような議論の結果、進歩性に関する裁判例を取り上げ、審査基準を具体的に当てはめる際の留意点をまとめ、審査基準のより良い理解を助けるための参考資料として平成22年6月に公開された『『進歩性』のケーススタディ』では、「4. 周知技術・慣用技術について」、下記のように記載されている。

その技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然に知っているべき技術である周知技術について、その周知技術の根拠を示すために先行技術文献を新たに引用して拒絶査定することができる。

一方、周知技術の根拠として挙げた文献に記載された事項が周知ではなかった場合、すでに通知した拒絶理由通知において「通知した拒絶理由」とは異なった理由となるから、新たな拒絶理由通知を発し、出願人に意見を述べる機会

をあたえるべきである。

2. 3 裁判における周知技術の取り扱い

(1) 進歩性の判断における周知技術

進歩性（特許法29条2項の容易想到性）の判断手法は、通常、①本願発明の認定、②引用発明の認定、③本願発明と引用発明との対比（一致点及び相違点の認定）、④相違点の判断という手順で行われる。④の進歩性の判断は、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（当業者）を基準とする。

引用発明と相違する本件発明の構成が容易に想到できたか否かを判断するにあたっては、引用発明を出発点として、本件発明の特徴に到達するための課題が示唆されているか否か検討する必要がある。そして、本件発明と引用発明との相違点に係る本件発明の構成が、別の引用例（副引用例）に記載されているとき又は周知技術であるときは、そのような構成の組合せ又は置換が容易か否かを判断する。その判断の際には、技術分野の関連性・課題の共通性・作用や機能の共通性・内容中の示唆等の観点から検討し、他方、構成の組合せ又は置換を阻害する要因があるか否かを検討する。

手続面では、審判において新たな周知技術を追加した場合、あらためて出願人に意見を述べる機会を与える必要はない。しかし、新たな周知技術を実質的に重要な引用例として用いるような不利益処分を行う場合には、意見を述べる機会を与えないと手続違反となる⁶⁾。

(2) 周知技術の適用について

気泡含有ホットメルト型粘着剤事件 [平成19年(行ケ)第10138号H20.3.26判決] において、裁判所が「炭酸カルシウムを含有させるという構成において周知技術と一致するからといって、その動機や含有による作用効果を問うことなく、当業者にとって想到容易であるというこ

とはできない。」と説示しているように、「ある技術が周知技術であるという理由だけで、適用されるものではなく、周知技術の適用にも示唆、動機づけは必要」という判決が多い。{伸縮可撓管の移動規制装置事件〔平成22年(行ケ)第10187号H22.12.28判決〕, リニアモータユニット事件〔平成21年(行ケ)第10257号H22.6.29判決〕}

(3) 周知技術であっても拒絶理由通知で摘示することの必要性について

内燃機関の排ガス浄化方法事件〔平成20年(行ケ)第10433号H21.9.16判決〕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と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鑑みれば、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うこととはできな

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うこととはできない。」

即ち、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とも当然に引用できるわけではなく、i) 拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整、ii) 容易性の判断の過程での補助的使用、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の使用、という3つの場合に限られることが示されている。上記i)は周知技術の適用類型①「引用発明の認定の基礎として用いる場合」に類似していると思われ、この様な場合にも文献を挙げるのが前提となっていると思われる。

3. 周知技術に関する判断が特許庁と知財高裁で異なった最近の事例について

平成23年1月～24年12月の知財高裁判決のうち、進歩性に関連した周知技術の判断に関して、特許庁と知財高裁で異なった判断となった事例のうち、裁判所が周知技術に関する特許庁の判断を認めなかった12例を表1に示した。

これらの事例における周知技術の用いられ方について、前記2章で述べた類型により分類した。

結果、審決においては、12例中7例が類型③「他の引用発明として用いた場合」に該当し、5例が類型③には該当しなかったが、判決においてはいずれも類型③に該当した。

これらの裁判例では、審決において類型②「当業者の知識（技術常識等を含む技術水準）又は能力の認定の基礎として用いた場合」、又は④「設計事項認定の根拠として用いる場合」としての「周知技術」の認定をしたうえで、他の引用発明として用いる場合と同様に、動機付けの有無や技術分野の関連性、課題や作用効果の共通性、阻害要因や予測を超える格別顕著な効果

表1 特許庁が周知技術を認めたが、知財高裁が特許庁の判断を認めなかった最近の事例について

		審決	判決
1	平成23(行ケ)10425 審決(拒絶)取消 平成24年11月29日判決 審決取消(3部) 特許権(表示スクリーンをもつ電子装置) 進歩性	② ③	② ③
2	平成23(行ケ)10398 審決(拒絶)取消 平成24年09月19日判決 審決取消(4部) 特許権(水処理装置) 進歩性(相違点の判断)	② ③	② ③
3	平成23(行ケ)10315 審決(拒絶)取消 平成24年09月10日判決 審決取消(2部) 特許権(回路接続材料, 及びこれを用いた回路部材の接続構造) 進歩性, 手続違背(特許法159条2項, 50条)	② ③	③
4	平成23(行ケ)10374 審決(拒絶)取消 平成24年08月09日判決 審決取消(1部) 特許権(風力発電施設運転方法) 進歩性	② ③	② ③
5	平成23(行ケ)10316 審決(拒絶)取消 平成24年06月26日判決 審決取消(1部) 特許権(半導体装置の製造方法および半導体装置) 進歩性	②	② ③
6	平成23(行ケ)10269 審決(拒絶)取消 平成24年03月28日判決 審決取消(2部) 特許権(電子計算機のインターフェースドライバプログラム及びその記録媒体) 進歩性(相違点の判断)	③	③
7	平成23(行ケ)10214 審決(拒絶)取消 平成24年03月07日判決 審決取消(4部) 特許権(熱応答補正システム) 進歩性	② ④	③
8	平成23(行ケ)10121 審決(拒絶)取消 平成24年01月31日判決 審決取消(3部) 特許権(樹脂封止型半導体装置の製造方法) 進歩性(引用発明の認定)	③ ④	③ ④
9	平成23(行ケ)10021 審決(拒絶)取消 平成23年10月24日判決 審決取消(1部) 特許権(積層材料, 積層材料の製造方法および包装容器) 進歩性, 補正・訂正の許否	② ④	③
10	平成22(行ケ)10329 審決(拒絶)取消 平成23年10月04日判決 審決取消(2部) 特許権(樹脂凸版) 進歩性(相違点の判断)	② ③	② ③
11	平成23(行ケ)10056 審決(拒絶)取消 平成23年09月28日判決 審決取消(1部) 特許権(周期的分極反転領域を持つ基板の製造方法) 進歩性(相違点の判断)	②	② ③
12	平成22(行ケ)10351 審決(拒絶)取消 平成23年09月28日判決 審決取消(3部) 特許権(臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋) 進歩性	②	② ③

の有無が検討されていた。特に、審決では類型②の周知技術として引用されたが、判決では、A) 関係する技術分野に属するか、及び／又は、B) 周知性が高いか、を詳細に検討する例が見られた。(例えば、平成23年(行ケ)第10021号)

森義之判事は、「周知技術というためには、その技術が記載されている文献等が少なくとも複数存することが必要であると考えられるが、その中には、教科書に書かれているような、いわば当業者であれば誰でも知っているはずの技術から、必ずしもそれほど知られていない技術もあり、その程度には、幅がある」⁷⁾と書かれているが、審査・審判の納得性が得られるように、審査・審判における周知技術の認定については、類型①、②、④の場合であっても、文献を示すべきであろう。

4. 事例研究

4. 1 知財高裁で周知技術が争点となり進歩性が認められた事例について

(1) 平成23年(行ケ)第10021号「積層材料、積層材料の製造方法、積層材料のヒートシール方法および包装容器」

1) 本件概要

本件は、原告が名称を「積層材料、積層材料の製造方法、積層材料のヒートシール方法および包装容器」とする発明の特許出願をしたが、引用発明に基く進歩性無しの拒絶査定を受けたので、請求項の構成を限定した上で不服審判を請求した。審決では、引用発明との相違点は「周知技術」に過ぎないと判断され、請求不成立とされたが、かかる判断に不服の原告がその取消しを求めた事例である。

2) 本願発明の内容(特願2003-53245)

【請求項1】 少なくとも支持層(図1の1)及び熱可塑性最内層(図1の3)からなる包装

容器用ウェブ状積層材料であって、

該容器形成のために高周波誘導加熱によりヒートシールされる帯域に、該誘導加熱により発生した熱が該最内層に伝わるように該支持層と該熱可塑性最内層との間に積層された導電性層(図1の2)を有し、

該導電性層が、実質的に金属性導電材料からなる薄膜/形成層であることを特徴とする積層材料。(括弧内筆者追記)

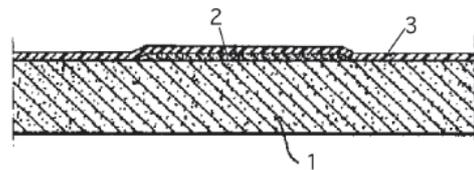


図1 ウェブ状積層材料の一部分の断面図

3) 審査

拒絶理由：特許法29条第2項(進歩性無し)

導電性層としてアルミ箔層を用いる引用文献1(特開平11-29110号公報/後の甲1)に開示の引用発明に対し、本願発明は導電性層を薄膜/形成層とした点が相違点である。しかし、かかる差異は引用文献2(特開平4-19139号公報)及び引用文献3(特開平9-277442号公報)に開示があり(特に引用文献3には金属蒸着膜についての開示あり)、これらに基づいて進歩性なしとの判断がなされた。

これに対し、出願人は、これら引用文献に開示の構成を除く補正を行ったが、結果的には拒絶査定となった。

なお、拒絶応答時には、周知技術についての争いはない。

4) 審判 周知技術類型：②、④

出願人は、導電性層を「実質的に金属性導電材料からなる高周波誘導によって該ヒートシールに十分な熱を発する無電解メッキ薄膜層」(下線筆者追記。以下、同様。)に減縮する補正を行うと共に、理由補充書にて導電性層を無電解

メッキ薄膜とする構成は引用文献に開示がないこと、及び、高周波誘導によるヒートシールにおいて無電解メッキ薄膜のような薄膜を用いることは従来なかった点を主張した。

これに対し、審決では、本願と上記引用発明とは、「導電性層が、本願補正発明は、「高周波誘導加熱により熱を発生する「無電解メッキ薄膜」層であるのに対し、引用発明は、高周波誘導加熱によるかは明らかでない誘導加熱により熱を発生する「アルミ箔層」である点」で異なるとした。その上で、当該相違点について、「誘導加熱」は高周波誘導加熱を意味する場合は多いことは、例えば特開平10-164311号公報（後の甲14）にあるように周知事項であるとし、さらに、「高周波誘導加熱を用いる際、メッキ法により非磁性基材上にメッキ層を形成したものをを用いること」、「（一般に）磁性メッキ層をできるだけ薄くするすなわち薄膜とすることが課題として求められ」、「無電解メッキなどのメッキ法により所望の厚みの層を形成できること」は、例えば特開2000-228279号公報（後の甲4）や特開平8-191758（後の甲5）に示されるように周知技術であるとして、請求不成立とした。

なお、この審決では、本願発明と引用発明との相違点は周知技術の範囲内であるとの判断がなされた。この点、「誘導加熱」との用語の取り扱いについて、当業者であれば誘導加熱として高周波誘導加熱を採用し得ることは周知事項と判断していることから、「誘導加熱」の取り扱いは上記類型②、また、当該誘導加熱（高周波誘導加熱）に用いられる導電性層として無電解メッキを採用することは周知の範囲、すなわち材料の選択最適化に過ぎないと判断している点から、導電性層についての取り扱いは類型④として捉えたのではないかと考える。

また、上記周知技術として提示される文献は審決で示されており、これについての出願人の反論の機会とは与えられていない。

5) 審決取消訴訟 周知技術類型：③

知財高裁は、周知技術として示される各文献について内容分析をした上で、甲1には、「ウェブのアルミ箔層に代えて、他の材料を使用することに関する記載や示唆を見出すことはできない」とし、甲1のみに基づいて他の材料を適用することの動機付けを否定する。その上で、

「（周知技術として提示される甲14、4、5文献について）これらの文献はいずれも電磁加熱式調理器具などに用いられる発熱体に関するものであって、これらの文献に記載された技術的事項を、紙を積層した多層材料から形成される包装材料の技術に適用することについては何ら示唆がなく、またアルミ箔に代えて無電解メッキ薄膜を用いることについても何ら記載がない」として、技術分野の相違が周知技術適用に影響を及ぼす点を指摘している。

また、周知技術を適用するにつき、当該周知技術が開示されている技術分野は関係ないとする上記被告の主張については、

「しかし、甲14、甲4及び甲5文献には、包装容器、包装材料を含めた技術分野については何ら記載されていないのであるから、これらの文献に記載された周知事項が、本願補正発明の技術分野にも共通する周知事項であると直ちに認めることはできないし、仮に技術分野が共通するといえたとしても、それだけでは当該技術分野において引用発明1の「アルミ箔層」を他の「共通する材料」に変更する動機付けとして十分とはいえないというべきである。」として、本願発明とは異なる技術分野の周知技術の本願発明の技術分野の周知技術とまで認めることはできないのみならず、当該技術を組み合わせる動機づけも存在しないとし、この点が明確でない被告の主張を退けた。

なお、知財高裁の判断においては、引用発明に周知技術を組み合わせることについても一定の動機づけが必要である点に鑑みると、周知技

術の取り扱いは上記類型③であると考える。

6) まとめ

特許庁から「周知技術」として文献を提示された場合でも、その「周知技術」が、a) 本願発明の技術分野でも周知といえるか、共通する技術的事項といえるかどうかを検討・主張すること、b) 周知技術が本願発明の技術分野でも周知であると考えられる場合でも、なお組み合わせる動機付けの有無を検討・主張することは有効であり、争う余地は十分残っているといえる⁸⁾。

今回の事案のように、査定系の取消訴訟においては進歩性が無いといった本願発明の特許性を否定することの立証責任は被告である特許庁側にあり、当該文献に基づいて周知技術の適否、ひいては進歩性の有無が判断されるのであるから、特許庁から提示される文献は極めて重要である。加えて、審決で突然に「相違点は周知技術」とされてしまうと、出願人はそれについての反論の機会が無い。今回のように周知技術の認定が、そのまま特許性の有無の判断に繋がる事案は少なくないので、審判段階で出願人側で特許庁が主張する周知技術の認定について反論する機会があっても良いのではないかと。

他方、相違点となる技術的事項を適用している分野が本願発明の技術分野と僅かでも異なれば、すなわち、特許庁の提示する文献の技術分野と本願発明の技術分野との間に僅かでも隙間があれば、そこに基づいて進歩性を主張できてしまうことの問題を指摘する声もある。

この点については、技術分野の同一性はその技術が適用される分野が同一かどうかではなく同じメカニズムを有しているかどうかという点を基準にすべきとの意見⁹⁾や、技術分野が同一又は関連しているかを判断するに際しては、発明の用途、構成部品、機能、使用態様、課題、原理などの複数の観点、から判断することが求められるべきであるとの議論¹⁰⁾などがあり、総

合的な検討が必要であろう。

(2) 平成23年(行ケ)第10121号「樹脂封止型半導体装置の製造方法」

1) 事件概要

本件は、原告が、本願発明「樹脂封止型半導体装置の製造方法」は、引用発明及び周知技術に基づいて進歩性欠如により特許を受けることができないとされた拒絶審決を不服として、この審決の取り消しを求め、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例である。

2) 本願発明の内容(特願2006-140995)

本願は、半導体装置の製造技術に関し、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半導体装置の製造方法に関するものである。

本願は、平成23年1月24日付の手續補正書により、請求項1は、以下のように補正されている(以下、本請求項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（図2の丸印）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。

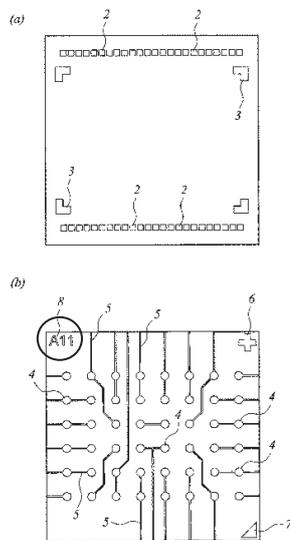


図2 半導体装置完成後のマトリクス基板

図2に半導体装置完成後のマトリクス基板を示す。本願発明によって、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8を形成しているため、配線基板上に搭載した複数の半導体チップを樹脂封止した後、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製造する際、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。

3) 審査

審査段階において、周知技術に関する論点はなかった。

4) 審判 周知技術類型：③、④

拒絶審決では、本願発明は、引用文献に記載された発明および周知例1～3に記載された周知技術に基づき、当業者が容易に発明できたものと判断された。

① 引用文献1：特開平11-74296号公報

引用文献1には、基板と、集積回路を形成する、基板の1つの領域に取り付けられるチップと、基板の1つの面にある外部電気接続領域にチップを接続する電気接続手段と、樹脂の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製作するプロセスが開示されている。

② 周知例1：特開平7-335510号公報

周知例1には、チップの回路が形成されていない面又は保護膜に、このチップのウエハ内チップ座標を表すチップNOを設けることや、上記チップを含む部材を樹脂封止した後、上記チップNOを含むマークをパッケージ（封止材）表面に印刷によって付与すること、これにより、識別子をどの状態でも確実に読み取ることができるとともに、不良原因を追求する際に確実な情報となり得る識別子を付与できることが開示されている。

③ 周知例2：特開平5-3227号公報

周知例2には、樹脂テープに貼り付けた銅箔に、テープの製造番号である連番の数字を形成すること、パターン検査の際に不良が発生したテープの製造番号をプリントアウトすることやレジンモールドを壊し、テープの製造番号を調査することで、不良解析、工程内における良、不良品の識別等が容易に行えるようになり、不

良発生のしやすい工程，テープでの位置等を容易に知ることができるようになったことが開示されている。

④ 周知例3：特開平5-218600号公報

周知例3には，各プリント配線板の上記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（メッキ皮膜）により，上記導体パターンと同様の処理で同時に形成すること，上記プリント配線板が上記基板から切り離された後でも，上記プリント配線板に設けられたアドレス記号により上記基板上での配置位置が分かるため，不良が発見されたプリント配線板が上記基板のどの位置にあったものかが分かることが開示されている。

⑤ 引用文献との相違点

本件の争点となったのは，相違点2である。

相違点2：本願発明では，分割された前記マトリクス基板の前記下面に，アドレス情報パターンを有し，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に先立ち，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。

なお，審決での周知技術の取り扱いについては，引用文献との相違点について，周知技術を上位概念化している点において，③他の引用発明として用いたか，あるいは④設計事項認定の根拠として用いたのではないかと考える。

5) 審決取消訴訟 周知技術類型：③，④

判決は，「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，i) 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，ii) 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，iii) 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とはいうまでもない。」

以上から、裁判所は、「被告の主張に係る『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、製品となった後に、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』との技術が、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。」とし、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と判断した。

なお、裁判所での周知技術の取り扱いについては、当該周知技術を過度に抽象化ないしは上位概念化することは許されないとの判断をしていることから、③他の引用発明として用いたか、あるいは④設計事項認定の根拠として用いたのではないかと考える。

6) まとめ

引用文献には、本願発明の解決手段であるアドレス情報パターンを記録することについては何ら開示されていないが、周知例1～3には、1つの部材から複数の小部材を切り分ける際に、切り分けた各小部材が元部材のどの位置にあったのかを確認できるように、アドレスを付した技術が開示されている。従って、本願発明の課題を解決するための構成（アドレス情報パターンを有する点）自体は周知であると考えられ、特許庁側にとってやや厳しい判決であったと感じる。しかしながら、特許庁が引用文献に具体的な記載の無い技術内容を「周知技術」

と認定したことについては、当該周知例の記載内容を超えて技術内容を過度に抽象化ないしは上位概念化するものであるとともに、示唆や動機付けの存在、課題や解決手段の異同に基づく組合わせの想到容易性の判断を省略して、周知技術との一言で組合せ容易であるとの判断手法が不適法であると指摘されている。

本件の事例のように、出願人と特許庁の間で、当業者の技術常識ないし周知技術の考え方に差異が生じる場合がある。従って、当業者の技術常識ないし周知技術がどのようなものであるかを出願人と特許庁の間で、共通認識として合意しておくことが望まれる。

また、本件において、周知技術の上位概念化における上限までは示されていないが、当業者の技術常識を慎重に検討し、周知技術を明確化して過度の上位概念化を防止する必要がある。このように、周知技術を過度に上位概念化された場合は、周知技術と技術分野が同一であっても、意見書で当業者の技術常識ないし周知技術と同一の構成ではないことや解決課題、解決手段が異なることを述べ、過度な上位概念化であるとの主張を行うことは、拒絶理由を解消する上で有効であると考え¹¹⁾。

(3) 平成23年(行ケ)第10214号「熱応答補正システム」

1) 事件概要

本件は、原告が名称を「熱応答補正システム」とする特許出願をし拒絶査定を受けた。これを不服として審判請求をしたが、進歩性欠如により特許を受けることができないとされ、その取消を求めた事案で、進歩性に関わる審決の判断は誤りであるとして争われた事例である。

2) 本願発明（特願2007-541283）

出願当初の請求項1の記載は以下の通りである。

プリントヘッド素子を含むサーマルプリンターにおいて、(A) 周囲温度と、該プリントヘッド素子に以前に提供されたエネルギーと、該プリントヘッド素子が印刷する予定の印刷媒体の温度とに基づいて、該プリントヘッド素子の温度を予測するステップと、(B) 該プリントヘッド素子の該予測温度と、該プリントヘッド素子によって印刷されるべき所望の出力濃度の複数の一次元関数とに基づいて、該プリントヘッド素子に提供される入力エネルギーを計算するステップとを包含する、方法。

3) 審査 周知技術類型：②, ④

① 拒絶理由

引用例（国際公開第03/018320号）に記載された発明に対して、周知技術 実願昭63-35484号（周知例1）、特開平7-76121号（周知例2）を適用し、本願に係る発明をなすことは、当業者にとって容易であり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。

理由を要約すると、引用例には、本願の前提となる発明が記載されているとし、周知例においては、ヘッドに印加するエネルギーをどの程度とするかは、当然、ヘッドの温度がどの程度変化するかによって、エネルギーを決定する工程は、ヘッドの温度を予測することに他ならないとしている。ここで、「ヘッドに印加するエネルギーをどの程度とするかは、当然…」としていることから類型②、また、「エネルギーを決定する工程は、ヘッドの温度を予測することに他ならない」としていることから類型④として捉えていると考えられる。

a) 引用発明（国際公開第03/018320）

本願発明と同一の分野の、サーマル印刷に関し、サーマルプリントヘッドの熱履歴の影響を補償することによって、サーマルプリンタの出力を改善する技術に関するものである。そして、プリントヘッドの周囲温度、プリントヘッドの

熱履歴及びエネルギー履歴から予測されるプリントヘッド要素の温度と所望の濃度に基づいて、プリントヘッド要素に供給する入力エネルギーを計算することが開示されている。

b) 周知例1（実願昭63-35484）

ラインサーマルヘッドの発熱抵抗体により、転写紙表面のインクを記録紙に転写する感熱転写記録装置において、記録紙の温度を検出し、その温度に応じ印字電圧を制御することにより、最適の印字濃度を保つという技術が開示されている。

c) 周知例2（特開平7-76121）

サーマルヘッドの蓄熱温度である検知温度、インクシートの近傍の検知温度及び記録紙の近傍の検知温度に基づいて印加エネルギーを補正するという技術が開示されている。

② 拒絶応答

請求項1は「…(B) 該プリントヘッド素子の該予測された温度と、…」と補正された。

③ 拒絶査定

どの温度の媒体が接触すれば、どの程度温度が下がるかという点について、事前にその関係を把握することは自明である。そして、当該関係を把握することは、ヘッドの温度を予測することに他ならないとされ拒絶された。

4) 審判 周知技術類型：②, ④

出願人は、請求項1は補正しなかったが、前置報告書で新たに周知例3（特開昭63-89359）が取り上げられた。その内容は、サーマルヘッドの温度データ、記録媒体の温度データ及び熱履歴データから作成した補正データに従って印加パルスのパルス幅を変化させ、サーマルヘッドの温度補償を行うという技術が開示されている。ここで、記録媒体の温度データを補正データに用いるということが示された。

審決では、本願発明と引例との相違点であるプリントヘッド素子の温度の予測について検討された。印刷媒体の温度に応じてサーマルヘッ

ドへの印加エネルギーを制御するサーマルプリンターを周知と判断した。また、引用例において、印刷媒体の温度に応じてサーマルヘッドへの印加エネルギーを制御するとともに、プリントヘッド要素に供給する入力エネルギーを計算することは、本願発明の『「プリントヘッド素子が印刷する予定の印刷媒体の温度』に基づいて『プリントヘッド素子の温度を予測する』こと』に相当すると判断した。これらより、相違点に係る本願発明の構成となすことは、当業者が周知技術に基づいて容易になし得たことであると判断された。ここでは、サーマルヘッドへの印加エネルギーを制御することは類型②、また、プリントヘッド要素に供給する入力エネルギーを計算することは類型④として捉えたと考えられる。

5) 審決取消訴訟 周知技術類型：③

判決では、周知例1～3には、印刷媒体の印刷媒体の温度に基づいて補正されるべきエネルギーを計算するものであり、また、より適正な印刷ができるようにするとの目的を達成しているのであるからプリントヘッド要素の現在の温度を予測するのに際して印刷媒体の温度を考慮することは何ら記載も示唆もされていないし、印刷媒体の温度を選択することの契機となり得るものではない、とした。

また、引用例には、周囲温度及びプリントヘッド要素に以前に提供されたエネルギーに基づいてプリントヘッド要素の現在の温度を予測するという引用発明を上位概念化して捉えることを着想させるような記載はないから、引用例にはプリントヘッド要素の温度を予測することが開示又は示唆されていると解釈した上で、印刷媒体の温度もプリントヘッド要素の温度に影響を及ぼす要素として周知であるとの事情を考慮することにより、プリントヘッド要素の現在の温度を予測する要件として、印刷媒体の温度を採用することが容易であるということもできな

い、としている。

したがって、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することができたものではなく、本願発明の容易想到性に係る本件審決の判断は誤りと結論がなされた。

ここでは、周知例に「何ら記載も示唆もされていない」としていることから、類型③として捉えていると考えられる。

6) まとめ

本願発明、引用例、周知例の文献の技術分野が、サーマルプリンターの出力濃度の制御に関する技術であり、本願発明と引用例の解決課題も共通しているため、特許庁側は、審査、審決を通してプリントヘッド要素の温度を予測することが開示又は示唆されていると解釈し、上位概念化して捉えて、周知例を周知技術類型②④を適用した。

これに対して、裁判所では、周知技術類型③を適用し判断していると思われる。すなわち、周知例には、「従来のサーマルプリンターにおいては、印刷媒体の温度によって印字濃度が影響を受けるという問題点があったことから、印刷媒体の温度に応じてサーマルヘッドへの印加エネルギーを制御するという技術が開示されていることを認め」としており、引用例については、「引用発明のサーマルプリンターにあっても、印刷濃度が印刷媒体の温度の影響を受けるという問題を有することは、当業者に自明であるということが出来る」として、周知技術であると認定したうえで、周知例を他の引用例として用いて、慎重に記載や示唆の有無の検討がなされた。

この事例について特許庁は、周知例を示しているが、論理付けが不十分なまま安易に上位概念化してしまっている。しかし、ここでさらに突っ込んで、サーマルプリンターの技術常識について納得が得られるように主張立証すべきではなかったのかという議論もある¹²⁾。

また、出願人は、周知例とされている技術についても引用例として取扱い、本願のように理由に納得がいかなければ安易に受け入れるのではなく、記載、示唆等があるか慎重に検討して対応することが必要なことだと考えられる。

このように、特許庁が出願人などの納得が得られるように引例、周知例を開示し、丁寧に解釈し主張することにより後願排除、後知恵を排除することができ安定的な権利になる可能性があると考えられる。

4. 2 知財高裁で周知技術が争点となり進歩性が認められなかった事例について

(1) 平成22年(行ケ)第10318号「記録媒体用ディスクの収納ケース」

1) 事件概要 (本件の経緯など)

本件は、発明の名称を「記録媒体用ディスクの収納ケース」とする特許(第3306036号)に対する無効審判(無効2009-800079号)において、訂正を認めた上で、無効審判請求を不成立とした審決が出されたことから、その取消しを請求している事例である。

本件無効審判の経緯を表2に示す。

本無効審判については第2次審決での争点である“相違点2(後述)”に対してのみ知財高裁では審理がなされ(平成22年(行ケ)第10318号)、一旦は特許無効の判断がなされていたが、その後の第3次審決では先の審決取消訴訟において審理されていなかった“相違点1(後述)”に対して第2次審決と異なる判断がなされ特許有効とされた。(なお、これに対する審決取消訴訟が現在係属中。平成24年(行ケ)10291号)

表2 無効審判(無効2009-800079号)の経緯

日時	経緯
H21.4.15	本件無効審判請求(書類面の日付は平成21年4月14日)
H21.7.13	答弁及び訂正請求(請求項1ないし6の訂正)
H22.1.15	第1次審決(訂正を認めず、請求成立)
H22.5.11	知的財産高等裁判所決定(特許法第181条第2項の規定に基づく審決取消し(差戻し))
H22.6.10	訂正請求(請求項1ないし5の訂正及び請求項6の削除)
H22.9.17	第2次審決(訂正を認め、請求不成立)(請求項1~5訂正成立。請求項6削除確定)
H23.6.29	知的財産高等裁判所判決(審決取消)(平成22年(行ケ)第10318号)
H23.12.16	訂正請求(請求項1ないし4の訂正及び請求項5の削除)
H24.1.23	弁駁書
H24.2.24	審尋
H24.3.27	回答書(請求人)
H24.3.30	回答書及び上申書(被請求人)
H24.7.10	第3次審決(訂正を認め、請求不成立)(請求項1~4訂正成立。請求項5削除確定)
H24.8.11	知財高裁出訴(平成24年(行ケ)第10291号)

2) 審判(H22.9.17第2次審決)

① 請求項1(訂正後)(※後の論点となる、引例との相違点をアンダーラインと図示で斜線太字で表記)

図3で、「中央孔を有する記録媒体用ディスクの記録面側を覆うと共に、前記中央孔に係脱自在に嵌合する保持部(5)を備えた保持板(2)を有し、前記保持板(2)には、ヒンジ部(2a, 3a)を介してカバー体(3)が開閉自在に枢支されて、保持板とカバー体とはその一端部においてヒンジ結合されたヒンジ結合端縁部を有し、前記ヒンジ結合端縁部側の保持板の側

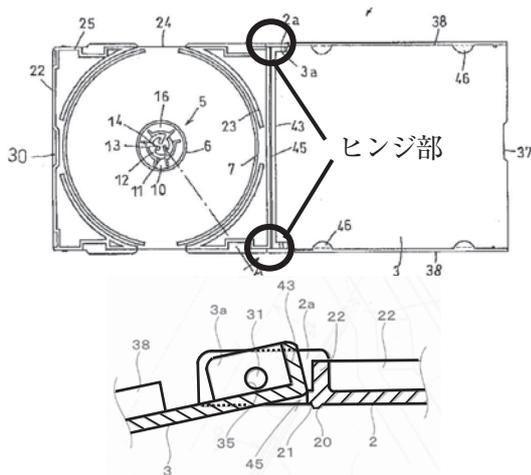


図3 本件発明

面に側面リブ (21) が突出して形成され、前記保持板とカバー体とは、前記カバー体を180°開いた状態において、前記側面リブ (21) とカバー体の前記端縁部が互いに当接して当該開き状態を維持する当接部 (45) が設けられ、前記当接部 (45) は、前記開き状態において開き方向の外力が作用したとき前記ヒンジ部 (2 a, 3 a) の破損が生じずに前記側面リブ (21) と前記端縁部との当接状態を乗り越えてカバー体と保持板との相対回転を許容するように当接しており、前記保持板とカバー体とは、保持板の上下ヒンジ部 (2 a) とカバー体の上下ヒンジ部 (3 a) とを介してヒンジ結合されており、前記保持板」の上下ヒンジ部 (2 a) 間に前記当接部 (45) が設けられており<※相違点1>、前記保持板は、上下端縁部の端部にケース厚み方向に立ち上がる周壁 (22) が形成され、前記上下ヒンジ部 (2 a) はヒンジ結合側端縁部の上下端部から突出成形されたヒンジ片と、この上下ヒンジ片の対向内面に突出成形されたヒンジ軸 (31) <※相違点2>とから構成され、前記カバー体 (3) は上下端縁部に、前記保持板にカバー体を閉じた状態において、保持板の上下端縁部の周壁 (22) より外側に位置してケース厚み方向に立ち上がる周壁 (38) が形成され、前記上下ヒンジ部 (3 a) はヒンジ結合側端縁

部の上下端部に保持板 (2) の上下ヒンジ部 (2a) を受け入れる上下凹部が形成され、この上下凹部に保持板の前記内向き突出のヒンジ軸 (31) を回転自在に枢支する軸受部が形成されていることを特徴とする記録媒体用ディスクの収納ケース。]

② 引用文献および周知例について

(a) 引用文献1 (甲1)特開平8-90610号公報 CD収納ケースであって、本体側部材31は、主面部33の左右両側縁部および前側縁部にそれぞれ側面部34および前面部35が垂直に突出形成され、主面部33の後縁両端部には側面部34を延長する形で突片部37が形成されてその外面に支軸部38が突出形成され、主面部33の内面中央部にはCDの中央孔に着脱自在に嵌合するCD保持部46が形成される一方、蓋側部材32は、主面部51の左右両側縁から側面部52が垂直に屈曲し、主面部51の後縁から順次屈曲して後面部53と対面部54が設けられて主面部51と対面部54との間に前方へ開口したポケット部55が形成され、ポケット部55と両側面部52との間に位置して主面部51にスリット部56が形成されて両側面部52の後端側が突片部57となっており、突片部57に貫通形成された軸受孔59に支軸部38が嵌合され、蓋側ケース部材32を閉じたとき、蓋側部材32の両側面部52が本体側ケース部材31の両側面部34の外側に位置するCD収納ケース (図4参照)。

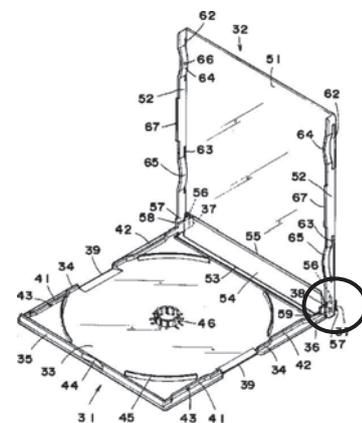


図4 引用文献1 (甲1)発明

(b) 周知例 1 (甲13)特開平9-20379号公報

CDを収容するカセットに係る公開公報であり、蓋側ヒンジから内向きにヒンジピン(回転軸)が設けられており、ケース本体側ヒンジに設けられた孔に軸が挿入され回転可能となっている。また、蓋が180°開いた状態で、蓋側ヒンジ部分と本体側ヒンジ部分の一部が当接して開き状態が保持される構造となっている。

(c) 周知例 2 (甲14)米国特許第5341924号

CDを収容するケースにかかる特許公報であり、カバー側ヒンジからヒンジピン(回転軸)が外向きに出ており、本体側ヒンジ部の溝と係合して回転可能である(図5参照)。

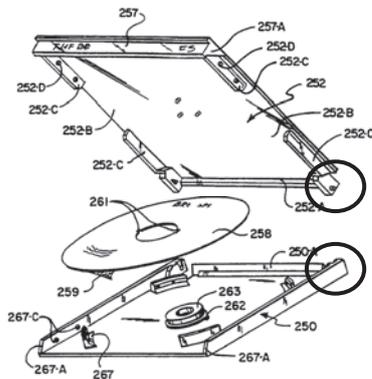


図5 周知例2

(d) 周知例 3 (甲2)特開平9-48185号公報

CDケース又はFDケースを利用したオリジナルカレンダーに係る発明が記載されており、カバー体の各側面部を延伸した平面上にヒンジ部が形成され、カバー体部が270°まで回転可能な構造である。

(e) 周知例 4 (甲16)実開平5-62485号のCD-ROM

「コンパクトディスク用ケース」とする実用新案に係るCD-ROMであり、ケース本体側側面部に軸受が設けられ、蓋側はヒンジ部に軸受部分が設けられており、両者が係合して回転可能(開閉自在)となっている(図6参照)。

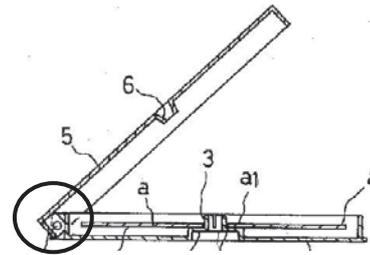


図6 周知例4

(f) 周知例 5 (甲3)特開平11-373号公報

(g) 周知例 6 (甲4)特開平10-215941号公報

周知例5は美容器具収納ケースについての公報、周知例6はヘアカラー用収納ケースについての公報であり、共に蓋部が一定の開き角度で止まるようにストッパーが設けられており、蓋に開き方向の力が加わってもストッパー部が破損することなく蓋が開くのを許容する構造である。

③ 審決(第2次) 周知技術類型: ②(但し、相違点1についてのみ)

○結論: 請求棄却

○理由: 訂正発明1のヒンジ軸(31)は、上下ヒンジ片の対向内面に突出成形されるのに対して、甲1発明(引用文献1)の支持軸38は、突片部37の外面に突出成形される点(相違点2)で異なる。そして、相違点2については従来技術を参酌しても当業者が容易に想到し得たとはいえないことから、訂正発明1についても進歩性を有しているといえる。

○原告主張に対して

審決は、本件訂正発明1と甲1発明とは2つの相違点があるとして、相違点1については原告主張を認め周知技術により容易想到と認定。

また、相違点1における周知技術との認定は次のようになされている。

- a. 本体と蓋体との当接している部分により両者の開き角度が180°で維持される構成(周知例3)(類型③)
- b. 開き方向に過大な荷重がかけられたときには一方の端部が他方の端部を乗り越え

て当接状態を解きヒンジ部などの破損を防止する構成（周知例5,6）（類型②）

c. 乗り越え可能な当接部の一方にリブを設ける構成（周知例6など）（類型②）

一方、相違点2についてはヒンジ軸が内側向きに設けられた周知例2を例示して、相違点は設計事項に過ぎないと主張するもこれを認めず容易想到ではないと判断した。

3) 審決取消訴訟(平成22年(行ケ)第10318号)
(知財高裁の判断)¹³⁾ 周知技術類型：②

○結論：審決取消

○理由：

① 相違点2についての判断理由

判決では、相違点2についてのみが審理され、以下のように、原告側主張をほぼ認めるような判断がなされた。

「甲2,13によると、本体側及び蓋側の側面部を延伸した平面上に突片部（ヒンジ部）が形成されるという構成は広く知られていたと認められる（類型②）。また、甲14等には、本体側と蓋側の突片部（ヒンジ部）の一方又は双方が側面部を延伸した平面上ではない位置に形成されている構成も開示されており、このような構成も広く知られていたと認められる（類型②）。また、甲16においてはケース本体1のヒンジ部側の端部にも側壁があり、その側壁から外方へヒンジ部（軸受4）が突出形成され、このヒンジ部にはヒンジ軸が形成され、ケース蓋体5にはヒンジ部側の端縁の側壁からヒンジ部（軸受）が内側に突出形成されている（相違点2）ことと、本体側と蓋側のヒンジ部の一方又は双方が側面部を延伸した平面上ではない位置に形成された構成を採用していることが認められる（類型③）。」

また、これら相違点については作用効果の上で何らかの相違を認めることはできない。

② 被告の反論についての判断理由

ディスク収納ケースの基本構成は「外カバー

構造」と「内カバー構造」とに分かれており、基本構成が根本的に相違する技術を組み合わせる動機付けは存在しないという点については、「外カバー構造」と「内カバー構造」との差異は、カバー体と保持板との2つのピースからなるディスク収納ケースにおいて、ディスクを固定するボス部がどちらのピースに設けられているかという点のみの差異にすぎず、両者の間に、技術上に何らかの意義のある差異を認めることができないと、原告の主張を認めている。そして、「外カバー構造」のケースについては甲13及び16に、「内カバー構造」のケースについては、甲14に記載されており、いずれも周知である（類型②）。さらに、甲16には、「外カバー構造」において保持板側のヒンジ部をカバー体側のヒンジ部の外側に配置するという技術が開示されている（類型③）。よって、被告の主張する相違点については周知技術の範囲の事項である。また、被告が主張する作用効果（外カバー構造について、保持板側のヒンジ片をカバー体側のヒンジ片の外側に配置することにより、保持板に対してカバー体がずれ動くような作用力を受けたとき、カバー体の上下一方の端縁部にかかる力がその延長上にあるヒンジ部ではなく、その一方の端縁部の端部のみにかかり、力のかかり方が端縁部とヒンジ部との間で区切れて、ヒンジ部にかかる作用力を減少させることができるという効果）については明細書に記載も示唆もないとして採用していない。

4) その後の経緯（第3次審決）

判決後、再度被告（特許権者）側より訂正請求がなされ、その後訂正を認め、無効棄却とする審決がなされている（H24.7.10第3次審決）。

第3次審決においては、第2次審決で周知技術の範囲であるとされた“相違点1”については再度審理がなされ、最終的には相違点1については周知技術ではないとして前回審決の内容を覆して、無効請求を棄却する審決を出している。

その際、第3次審決の審判官は第1次、第2次審決のときの審判官とは変わっており、相違点1については取消訴訟で審理されておらず、相違点自体は第2次審決のときと内容も全く同じであることから、審判官の交代が結論が変わった最大の理由と考えられる。

5) まとめ

本件判決においては、第2次審決で相違点とされた2つのうち、容易想到でないと言われた相違点2について、周知技術であると認定され、その証拠として3つの文献が挙げられ審決および被告の主張を棄却している。被告側が主張する作用効果の違いについては明細書に記載されていない範囲の事項であるとして認められていない。作用効果について、本発明の解決すべき課題と関連付けて相違点2の構成による効果として予め記載していたとしたら知財高裁の判断は変わっていただろうかはわからないが、本特許については出願時に3度拒絶理由通知を受けており、その3度ともに36条4項或いは36条6項2号違反を主とするものであることを考慮すると、明細書の記載が不十分であったことは否めないのではと思われる。

出願時に請求項の構成や実施例全てについて作用効果を記載するのは難しいが、当たり前ではあるが少なくとも主要な請求項の構成要素各々については考えられる作用効果を漏れなく記載しておくことが重要ではと思われる。とりわけ、審決取消訴訟においては周知技術が争点となる場合においても作用効果に顕著な違いがあるかを重視する傾向が見受けられ、本件においても被告側の作用効果の主張に対して詳細に検討した結果、被告の主張を退けていることから、作用効果をしっかり記載することの重要性は高いといえる。

なお、第3次審決では第2次審決で容易想到とされた相違点1について再度審理がなされ、その結果容易想到ではないとされているが、そ

の際の判断のポイントとなった「180°開き状態を保持する構造と、更に180°以上開く方向に力が作用してもヒンジ部が破損しない構成」についてはCDケースの分野では当たり前の技術ではないとして、相違点1は周知技術ではないと判断されている。一見、周知技術の組み合わせのようにも見え、原告も相違点1の構成要素a, b, c(前述)についてそれぞれ文献を幾つか挙げて周知技術であると主張しているが、第3次審決はaとbを一体不可分の構成と考えて、それらを分離して周知技術であると主張した原告の反論を退けている。また、相違点1をa, b, cのように構成を分割して、それぞれについて周知性を判断することを「後知恵」と述べている。

このように審判官が判断した背景として、丁度第2次審決と第3次審決との間になされた以下の判決が影響を与えている可能性がある。(平成22年(行ケ)第10064号)

「なお、本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり、審決は、本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが、その認定の方法は、著しく適切を欠く。すなわち、審決は、発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく、相違点を、ことさらに細かく分けて(本件では6個)、認定した上で、それぞれの相違点が、他の先行技術を組み合わせることによって、容易であると判断した。このような判断手法を用いると、本来であれば、進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり、この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は、適切を欠く。」

第3次審決に対しては出訴されており、まだその結果は出ていないが、このように審判官によって判断が異なる可能性がある、権利者(出

願人)側としては、一見周知技術を寄せ集めたように見える相違点であっても、相違点の構成要素が一体不可分である旨が課題などとの関係と絡めて主張できれば周知でないと認められる可能性があるともいえる。

5. おわりに

知財高裁判決における特許庁の安易な周知技術の認定及び適用を指摘した判断に関しては、細田¹⁴⁾、辻本¹⁵⁾、古橋¹⁶⁾、立花¹⁷⁾、尾崎¹⁸⁾らの論説があるが、今回、最近の裁判例を検討した結果、様々な問題があることを改めて感じた。

第一例は、周知技術に関して、同一技術分野を広く認定し過ぎた例であり、第二例、第三例は、技術分野が同一であっても、「周知技術の認定にあたって、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い」と、過度の上位概念化を指摘された例である。第四例は、裁判所は周知技術が争点となる場合においても作用効果に顕著な違いがあるかを重視して判断する傾向が見られた例(相違点2)であり、一見周知技術を寄せ集めたように見える相違点であっても、相違点の構成要素が一体不可分である旨が課題などとの関係と絡めて主張し周知でないと認められた例(相違点1)である。

これらの検討結果から、出願人が発明の権利化にあたっては、特許庁の周知技術の認定が適切に行われているかを詳細に検討し反論する必要があることがわかる。

具体的には、特許庁の周知技術の認定が、発明の技術思想・本質を見極めたうえで行われているか、広すぎる技術分野の認定、過度の上位概念化、過度の抽象化、一体不可分の構成の分離、課題の軽視、作用効果の軽視などにあたらないか、周知技術の適用に動機付けがあるか、などを詳細に検討する必要がある。

今回、周知技術の用いられ方について類型による分類を試みた結果、審決においては、12例中7例が類型③「他の引用発明として用いた場合」に該当し、5例が類型③には該当しなかったが、判決においてはいずれも類型③に該当した。「周知技術の中には、教科書に書かれているような、いわば当業者であれば誰でも知っているはずの技術から、必ずしもそれほど知られていない技術もあり、その程度には、幅がある」⁷⁾ため、特許庁での周知技術の認定にあたっては、出願人や第三者の納得性が得られるよう、証拠に基づく精緻な認定を行い、根拠となる文献や引用箇所を可能な限り示すことを要望する。そうすることで、出願人の納得も得られ、特許庁の判断が裁判所で覆ることも減るのではないかと思われる¹⁹⁾。

本論説は、2012年度特許第1委員会第3小委員会の構成委員である、萬秀憲(小委員長:大王製紙)、前田行徳(小委員長補佐:サッポロホールディングス)、新井昌徳(旭化成)、梶原晋吾(日産自動車)、角英樹(小松製作所)、喜多埜央司(タムロン)、近藤敏(イノアックコーポレーション)、坂谷亨(神戸製鋼所)、田島繁(塩野義製薬)、田中成治(日本電気)、野村恭子(帝人)、畑澤亮(三菱レイヨン)、廣田憲一(大日本印刷)、宮澤悠(トヨタテクニカルディベロップメント)の執筆によるものである。

(追記) 校正時(6月7日)に、知財高裁のホームページで平成25年1月~5月の進歩性に関する審決取消訴訟での審決取消率を調べたところ、下記のとおりだった。

査定系; 拒絶審決取消訴訟58件中取消16件 27.6%で、昨年より取消率が上昇。

当事者系; 無効成立取消訴訟9件中取消3件 33.3%で、昨年より取消率が上昇。

無効不成立取消訴訟28件中取消5件 17.9%で、昨年より取消率が下降。

いずれも、特許庁より知財高裁のほうが進歩性判断が緩い方向であることを示しており、今後の推移が注目される。

注 記

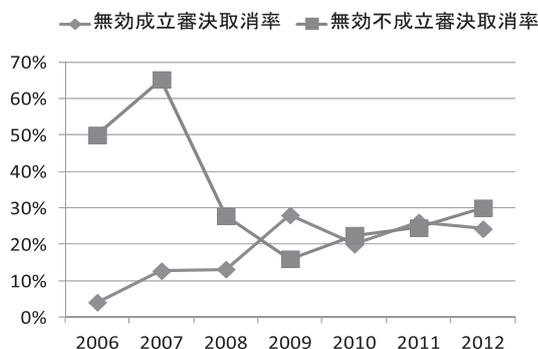
- 1) 特許第1委員会第3小委員会, 「進歩性が争われた判決の研究—阻害要因について—」, 知財管理, Vol.62, No.11, pp.1547-1564 (2012)
- 2) 知財高裁のホームページで「進歩性」をキーワードに特許審決取消訴訟の判決を検索した。近年の進歩性に関する審決取消訴訟での審決取消率は、下記のとおり。

査定系

暦年	請求棄却	審決取消	審決取消率
2006	91	11	10.8%
2007	107	17	13.7%
2008	110	18	14.1%
2009	60	26	30.2%
2010	74	20	21.3%
2011	84	20	19.2%
2012	87	28	24.3%

(件) (件)

当事者系



- 3) 知財高裁のホームページで「進歩性」と「周知技術」をキーワードに拒絶審決に対する判決を検索すると、平成20年(暦年)4件、平成21年3件、平成22年6件、平成23年8件、平成24年9件である。
- 4) 平成22年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「ユーザーの利便性を向上させる特許審査の運用に関する調査研究」, p.47 (2010)
- 5) 日本知的財産協会特許第1委員会, 「進歩性の審査基準について」, 産業構造審議会知財政策部会

- 特許制度小委員会宛ての資料, 2009年4月9日
- 6) 相田義明, 「進歩性の判断構造についての一考察」, 特技懇, No.255, pp.72-81 (2009)
 - 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—」, 知的財産権 法理と提言 牧野利秋先生傘寿記念論文集, 青林書院, pp.565-580 (2013)
 - 8) 日本弁理士会特許委員会, 「進歩性の判断に関しての近年の審決・判決の検討と傾向の把握」, 平成24年度日本弁理士会特許委員会フォーラム (2013年2月12日)
 - 9) 保科敏夫, 「進歩性の判例から学ぶ」, パテント, Vol.65, No.8, pp.96-105 (2012)
 - 10) 内藤忠雄, 弁理士クラブ知的財産実務研究所編「実務家のための知的財産裁判例70選 2012年度版」, 発明推進協会, pp.44-47 (2012)
 - 11) 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, pp.1713-1723 (2012)
 - 12) (業) ユニウス国際特許事務所, 「平成23年(行ケ)10214号熱応答補正システム事件」
<http://www.unius-pa.com/case/patent/injunction-patent/1652/>
(参照日: 2013年3月23日)
 - 13) 小菅一弘, 「シリーズ判決紹介 平成23年度第1四半期の判決について」, 特技懇, No.263, pp.102-113 (2011)
 - 14) 細田芳徳, 「進歩性の判断傾向についての考察」, 知財管理, Vol.62, No.5, pp.581-595 (2012)
 - 15) 辻本希世士, 「進歩性判断における周知技術と設計事項の位置づけ」, 知財ぶりずむ, Vol.10, No.120, pp.8-15 (2012)
 - 16) 古橋伸茂, 「『臭気中和化および液体吸収性廃棄袋』の発明にかかる特許出願の拒絶査定不服審判の審決における周知技術に基づく進歩性の判断が誤っているとして、審決が取り消された事例」, AIPPI, Vol.57, No.6, pp.338-354 (2012)
 - 17) 立花顕治, 「一使い捨て温熱身体ラップ事件—周知技術の取り扱いについて」, 知財ぶりずむ, Vol.8, No.90, pp.36-45 (2010)
 - 18) 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)
 - 19) 本論説の主旨は、平成25年3月1日に行われた「特許庁審査基準室・品質監理室と知財協との定期意見交換会」において特許庁に要望した。

(原稿受領日 2013年4月1日)