

# 周知技術を用いた進歩性否定に対する反論の手法について

特許業務法人有古特許事務所 弁理士 高田 聰

## 1. はじめに

特許法では、通常の技術者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たないばかりでなく、かえってその妨げになるので、そのような発明を特許付与の対象から排除するために、特許要件として発明が進歩性を有しているか否かを判断している（特許法第29条第2項）。このような進歩性の判断においては、「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う」と特許庁の審査基準に示されている。さらに、「具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、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かどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する」と記載されている。つまり、出願に係る発明と、一の引用発明とを比較した際に、両者に相違点がある場合、当該相違点が当業者において容易に想到し得るかどうか判断される。

実際に出される進歩性違反の拒絶理由の典型例は、出願に係る発明と最も一致点の多いであろう一の引用発明（主引用発明）と、出願に係る発明と主引用発明との相違点が記載されている他の引用発明（副引用発明）とを引用した上で、主引用発明に副引用発明を適用して出願に係る発明を想到することは当業者には容易であるとする拒絶理由が示されるものである。

これとは別に、副引用発明を引用せずに進歩性違反を理由とする拒絶理由が示される場合がある。つまり、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は、周知技術の付加、転用に過ぎないから、主引用発明に周知技術を適用して出願に係る発明を想到することは当業者には容易であるとする拒絶理由が示される場合がある。周知技術とは、本来、当業者が熟知しているべき

事項であるため、審決（拒絶理由）においても周知技術であることを根拠を示す必要は必ずしもないとされており（東京高判平 11.12.28（平 18（行ケ）10273））、実際の拒絶理由においても周知技術については引用文献を列挙しない場合が数多く見受けられる。

ここで、複数の引用発明を組み合わせることで進歩性を否定する拒絶理由に対しては、各引用文献の内容を熟考して、審査基準に示された論理づけができるか否かを検討し、例えば、両者には課題の共通性がない、両者には作用、機能の共通性がない、主引用発明に副引用発明を適用するのを阻害する要因があるなどの反論材料を検討することが一般的に行われる。しかしながら、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、転用であるとする拒絶理由に対しては、主引用発明と周知技術との組み合わせの基準が審査基準に明記されていないこともあり、どのように反論するか悩ましい場合が多い。

そこで、今回は、このような周知技術を用いた進歩性否定に対する反論手法についての参考として、知財高裁が本願発明と主引用発明との相違点が周知技術であるとして進歩性を否定した審決を取り消した（すなわち、進歩性ありと認めた）最近の裁判例をいくつか挙げて説明する。

## 2. 判決事例（以下における「 」内は判決の引用箇所。ただし、下線は筆者による）

<事例 1 > 知財高判平 20.12.25（平成 20（行ケ）10130）

(1)本願発明（特願平 8 - 322402 号（特開平 10 - 160823 号公報））の内容

### 【請求項 1】

アンテナの指向方向を順次変えるとともに、パルス電波の送受波を行い、アンテナ周囲の探知画像のデータを生成し、所定の範囲の探知画像を表示画面内に表示する移動体に装備されるレーダにおいて、前記移動体の移動速度を検知する移動体速度検知手段を備え、

表示画面内における移動体の表示位置を前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向に対して後方へ所定のシフト量だけシフトさせて前記探知画像を表示し、前記移動体速度検知手段により検知された移動体の移動速度が大きくなるほど、前記シフト量を大きくする探知画像表示制御手段を設けたことを特徴とするレーダ。

(2)引用発明の内容および課題

「引用発明（特開昭 61 - 79179 号公報に記載の発明）では、CRT 上（表示器 DISPLAY 上）に他航空機の概略位置を示す全体の表示画面は、拡大又は縮小させることなく、一定の範囲の画像を表示することを前提としていること、全体の表示画面中に、衝突のおそれの少ない他航空機も表示されることにより操縦者の注意が散漫になるため、真の脅威機に対して神経を集中させて航空交通の安全を図るようにさせるとの課題が存在すること、その課題を解決するために、前記自航空機の速度に応じ

てその進行方向に直径が伸縮する円で示される『警戒空域』を CRT 上に重ねて表示するとの技術が示されている。」

#### (3)本願発明と引用発明との相違点

探知画像の表示の変更に関して、本願発明が「表示画面内における移動体の表示位置を前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向に対して後方へ所定のシフト量だけシフトさせて前記探知画像を表示し、前記移動体速度検知手段により検知された移動体の移動速度が大きくなるほど、前記シフト量を大きくする探知画像表示制御手段を設けた」のに対し、引用発明はこのような構成を具備しない点

#### (4)周知技術の内容および課題

「一方、特開昭 59 - 17177 号公報及び特開昭 54 - 64991 号公報によれば、移動体の表示位置を表示画面の中心位置から後方等へ移動させて表示する技術が記載され、同技術は、表示画面上に表示される探知画像の表示面積を変えることなく、探知画像の描画中心位置を変化させるものであって、周知技術であることが認められる（以下『オフセンタ機能』という場合がある。）。上記のとおり、オフセンタ機能は、探知画像の描画中心位置を後方へ変化させることにより、前方の表示画面限界位置までの表示範囲を広げて、変化させる前には見えていない探知物標が見えるようにし、他方、後方の表示画面限界位置までの表示範囲を狭め、変化させる前には見えていた探知物標を見えなくする技術である。」

#### (5)審決の内容

審決では、本願発明における引用発明との相違点（上記(3)）は、周知技術であるとして進歩性を否定した。

#### (6)裁判所の判断

本判決においては上記(4)に示すように、「オフセンタ機能」自体の周知性は認めている。その上で、引用発明に周知技術である「オフセンタ機能」が適用容易であるか否かを判断するために、「引用発明において、周知技術であるオフセンタ機能を採用する解決課題ないし動機等が存在するか否かについて」検討している。本判決は、引用発明の課題およびその解決手段に関し、「引用発明では、CRT 上（表示器 DISPLAY 上）の全体の表示画面には、衝突のおそれの有無にかかわらず、他航空機が表示されていることを前提として、既に、全体の表示画面に表示されている他航空機の中で、操縦者に対して、真に衝突を警戒すべき他航空機を操縦者に識別させて、注意をしやすいとする目的で、『警戒空域』を表示させるという課題解決のための技術である」と認定し、「引用発明が、課題をそのような手段によって解決する発明である以上、『警戒空域』の表示範囲のみを、効率的に表示する目的でオフセンタ機能を採用する解決課題、優位性ないし動機等は存在しないというべきであり、仮にある

とすれば、それは、引用発明が想定する課題解決とは全く別個の課題設定と解決手段というべきである。」と判断している。

さらに、本判決では、「引用発明においては、他航空機等は、既に、全体の表示画面において、自航空機の速度を速くする前から表示されているのであるから、『警戒空域』画面の表示態様として、オフセンタ機能を適用する解決課題ないし動機付けはない。審決は、本願発明と引用発明とは、解決課題及び技術思想を互いに異にするものであって、引用発明を前提とする限りは、本願発明と共通する解決課題は生じ得ないにもかかわらず、解決課題を想定した上で、その解決手段として周知技術を適用することが容易であると判断して、引用発明から本願発明の容易想到性を導いた点において、誤りがあるといえる。」と判示し、引用発明に周知技術であるオフセンタ機能を適用する解決課題ないし動機付けがあるとした審決の判断を退けている。

#### (7)検討

本願発明は、移動体の移動速度が速くなるほど移動体の後方の探知画像を狭めつつ前方の探知画像を広げるようにすることを技術的特徴の1つとしている。つまり、本願発明は同じCRT上で表示内容を変化させる技術である。周知技術であると認定されているオフセンタ機能も同じCRT上で表示内容を変化させる点では本願発明と共通する技術である。これに対し、引用発明は、CRT上で表示内容を変化させることなく、当該表示内容を危険度に応じて識別できるようにする技術である。

本判決では、本願発明および周知技術であるオフセンタ機能は、従来CRT上に表示されなかった他航空機等をいかにしてCRT上に表示させるかを課題とするのに対し、引用発明はすでにCRT上に表示されている他航空機等の危険度をいかに識別表示させるかを課題とするものであり、引用発明と周知技術との間で課題が共通しないため、引用発明に周知技術であるオフセンタ機能を適用することは容易ではないと判示している。本事案は、進歩性判断において課題の共通性を重視する知財高裁第3部の最近のトレンドを踏襲した形となっている。このように、引用発明と周知技術との組み合わせに関しても、進歩性否定に対する反論材料として課題の共通性について検討することが重要であることが改めて理解できる。したがって、文献が例示されていないような周知技術においても、課題の共通性についての検討を行うために、当該周知技術の本質的な解決課題が何であるかを十分に検討することが有効であると考えられる。

<事例2>知財高判平21.7.29(平成20(行ケ)10338)

(1)本願発明(特願平10-23796号(特開平11-207420号公報))の内容

#### 【請求項1】

固定側の型を形成するための固定側型形成体(2-2)と前記固定側型形成体(2-2)に対して相対的に可動である可動側の型を形成するための可動側型形成体(3-2)とからなる型形成体と、

前記可動側型形成体（3-2）を1軸方向に案内するための案内体(4)とからなり、前記案内体(4)に対して可動な前記固定側型形成体（2-2）又は前記可動側型形成体（3-2）に案内用孔が形成され、前記案内体(4)と前記案内用孔とは案内面（4-5）を介して滑動し、

前記案内面（4-5）は平面を備え、前記平面は前記案内体(4)の軸心線と前記固定側型形成体（2-2）又は前記可動側型形成体（3-2）が、前記案内体(4)から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交している

ダイセットにおいて、

前記可動側型形成体（3-2）は、一端部が1本の前記案内体(4)に支持され他端部は支持されない片持ち梁になっており、

前記案内面（4-5）は前記案内体(4)の側面に形成され、前記案内面（4-5）の前記平面は互いに直交する4平面で形成されており、

前記4平面の各前記案内面（4-5）と前記案内孔の間に介設されているガイドブッシュ（8-1）と、前記ガイドブッシュ（8-1）と前記案内面との間に介設されているガイドローラリテーナ（9-1）と、

前記ガイドローラリテーナ（9-1）は複数のガイドローラ(9)を備え、前記ガイドローラ(9)は前記案内面（4-5）上を転動する

ことを特徴とするダイセット。」

(2)引用例発明1（特開平6-7859号公報に記載の発明）の内容および課題

「引用例発明1は、四角柱状のガイドポストと四角柱状の貫通孔を有するガイドブッシュの間に、軸方向への並進運動を円滑にするよう配列されたローラ・ベアリングを配し、これによって、運転中に故障が生じにくく、高い寸法精度が保たれ、純粋な並進運動を行うダイセットを提供しようとするものである」。

「従来技術においては、ガイドポスト及びガイドブッシュの貫通孔が円柱状に形成され、その間にボールベアリングが使用されていたことにより、①ボールベアリングに大きな圧力がかかること、②衝撃力に弱いこと、③ガタが生じやすく寸法精度が劣化しやすいこと、④円柱状のガイドポストと円柱状の貫通孔を有するガイドブッシュとが円筒状のボールリテーナを介して単に嵌め合っているため、ガイドポストとガイドブッシュとは、相互に並進運動をするだけでなく、共通軸の回りに回転運動も行うこと等の課題を解決するための発明である。」

(3)本願発明と引用例発明1との相違点

審決における相違点1として、「本願発明は、互いに直交する4平面で形成された案内面を側面に形成された案内体が1本で用いられるものであるのに対して、引用例発明1においては、案内体に相当するガイドポストについて、1本で用いられるものであるとは記載されていない点。」が挙げられ

ている。

また、相違点2として、「本願発明は、『案内面の平面は案内体の軸心線と固定側型形成体又は可動側型形成体が、前記案内体から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交し（後記相違点2 B）、前記可動側型形成体は、一端部が前記案内体に支持され他端部は支持されない片持ち梁になって（後記相違点2 A）』いるものであるのに対して、引用例発明1においては、ベースとガイドポストの平面の位置関係がそのようなものであるのか不明な点。」が挙げられている。

(4)引用例発明2（実願昭54 - 169325号（実開昭56 - 87223号）のマイクロフィルムに記載された発明）の内容

「下側のベースプレートに垂直に立設されたガイドポストに、片持ち梁状に支持される上側のベースプレートを縦方向に案内するダイセット。」

(5)周知技術の内容および課題

相違点1に関する周知技術（案内体が1本で用いられる周知技術）の例として、身長計（周知例1、2）、自動車リフト（周知例3）および燭台（周知例4）が挙げられている。

(6)審決の内容

審決では、本願発明における引用例発明1との各相違点（上記3）は、周知技術ないし引用例発明2に示された技術であるとして進歩性を否定した。

(7)裁判所の判断

本判決では、まず、本願発明は、「少なくとも、①案内面（4 - 5）は平面を備え、平面は前記案内体(4)の軸心線と固定側型形成体（2 - 2）又は可動側型形成体（3 - 2）が、案内体(4)から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交しているダイセットであること、②可動側型形成体（3 - 2）は、一端部が1本の案内体(4)に支持され他端部は支持されない片持ち梁であること、③案内面（4 - 5）は案内体(4)の側面に形成され、案内面（4 - 5）の平面は互いに直交する4平面で形成されていること、という3つの特徴的な構成からなっている。」と認定し、「従来技術では、可動側ダイプレートは、1本又は2本のガイドポスト（以下「案内体」ともいう。）に片持ちに支持されて昇降運動し、ガイドポストとガイドポストを通すために可動側ダイプレートに形成される穴は円柱状に形成されるが、可動側ダイプレートは、その重力又は動作時の偏荷重を受けるため、ガイドポストの軸心線に対して傾斜する方向の外力を受け、円柱状摩擦摺動面の摩擦が進み、この摩擦を軽減しようとして介設された球体と摩擦面部に局所的な応力が生じて、摩擦が促進され、ガイドポストの曲げ変形を起こすという課題が存在していたのに対して、本願発明は、同課題を解決するため、①ガイドポストの側面に形成される案内面は、互いに直交する4平面で形成され、案内面はガイドローラリテーナを介して案内用孔を摺動すること、②案内面は、案内体から張り出す型形成体の重心と案内体の軸心線を含む

面である張出し面と直交し、偏荷重がかかっても局所的応力が組型に発生しないようにさせたというものである。」としている。

その上で、本判決は、本願発明と引用例発明1とを比較して、以下のように判断している。

「本願発明は、前記(1)のアの①、②、③の各構成のすべてを備えた、一つのまとまった技術的思想からなる発明である。これに対し、引用例発明1は、その中の一つの構成である③のみを共通にする発明にすぎず、①及び②（「直交」、「案内体の本数」、「片持ち梁」）の3点については、構成を有しない。

審決は、本願発明中の各相違点に係る構成は、周知例や引用例発明2に示されている技術であると説示している。しかし、審決では、本願発明と一つの技術的構成においてのみ一致し、複数の技術的構成において、実質的相違が存在し、その課題解決も異なる引用例発明1を基礎として、本願発明に到達することが容易であるとする判断を客観的に裏付けるだけの説示は、審決書に記載されているとはいえない。

とりわけ、審決は、相違点1（前記(1)のアの②の「案内体が1本であること」）に関する判断においては、「身長計」、「自動車リフトの支柱」、「燭台」等を挙げているのに対して、相違点2（前記(1)のアの②の「片持ち梁であること」、及び前記(1)のアの①の「直交」）に関する判断においては、引用例発明2を挙げているが、引用例発明2は、「2本の円柱体のガイドポスト」を必須の構成要件とするものであって、相違点1に関して容易であるとする判断の基礎として用いた周知例と相反するものであるため、周知例と引用例の相互の矛盾を説示することが求められるが、審決では、その点の矛盾に対する合理的な説明は、されていない。」

本判決は以上のように判示し、審決書における「審決の理由」には、事実認定が証拠によって適切にされ、認定事実を基礎とした結論を導く過程が論理的にされている旨客観的に説示されていないとして審決を取り消した。

#### (8)検討

本願発明は、固定側の型に対して片持ち支持された可動側の型が相対的に上下摺動して打抜き加工などを行うプレス金型用のダイセットにおいて、偏荷重がかかっても局所的応力が組型に発生しないようにするために、上記のような案内面の構造を有していることを技術的特徴の1つとしている。ここで、片持ち支持されている技術は周知技術ないし引用例発明2に記載されていると認定されている。これに対し、引用例発明1は、ダイセットの構成要素の1つであるリテーナーに関する技術であり、片持ち支持のダイセットに適用される技術かどうかは明確な記載がない。さらに、本願発明および周知例は案内体が1本であるのに対して引用例発明2は案内体が2本であるため、2本の案内体を備えた引用例発明2が1本の案内体を備えた周知例に容易に適用可能であることの説示が必要であるところ、審決ではこれについての合理的な説明は存在しない。したがって、これらの引用例発明および周

知例をもって本願発明が進歩性を有しないとすることはできないと結論づけている。

本判決は、直接的に主引用発明と周知技術との組み合わせが容易想到でないと判断された事案ではないが、本願発明と主引用発明との間の複数の相違点について、一の相違点に関して容易であるとする判断の基礎として用いた周知技術と相反する引用発明または周知技術を他の相違点を示す技術として挙げた場合には、相互の矛盾について合理的な説明が必要と判示している点で興味深い。実際、拒絶理由において本願発明と主引用発明との間に相違点が複数ある場合には、当該複数の相違点をそれぞれ示す周知技術として、本願発明とは異なる分野に適応されるような技術をばらばらに引用して進歩性を否定する場合が散見される。したがって、このような拒絶理由に対しては、各相違点をそれぞれ示す複数の周知技術などが互いに矛盾しないかどうか(各周知技術を同時に適用することが可能か)を検討し、矛盾する場合には、それを切り口として周知技術を適用する動機付けを検討することも有効であると考えられる。

### 3. まとめ

わずか2つばかりの事例を列挙して検討したに過ぎないが、これらだけを見ても、引用発明と周知技術と組み合わせによる進歩性否定に対する反論材料として、基本的には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と同様に、課題の共通性、作用、機能の共通性、阻害要因などを検討することが重要であることが理解できる。特に、周知技術による進歩性否定の場合には、当該周知技術の解決課題が大きく捉えられて判断される可能性が高いと考えられるため、審査官による周知技術における課題の認定を鵜呑みにすることなく、より本質的な課題を探って課題の共通性を崩せるような反論を試みるということが重要であると感じた。

以上、列挙した事例も少なく、周知技術を用いた進歩性否定に対する反論手法の一般解には遠く及ばないが、参考になれば幸甚である。

#### 【筆者略歴】

高田 聡

神戸大学工学部電気電子工学科卒業後、2001年より特許事務所に勤務。2006年弁理士登録。2010年より有古特許事務所にて、主に、電子、制御系の特許出願、鑑定、審判および訴訟などの業務を担当。