

進歩性判断における周知技術と設計事項

田 上 洋 平*

抄 録 出願経過や無効審判において、審査官ないし審判官から「周知技術」や「設計事項」と認定されてしまうと、出願人や特許権者としては有効な反論を行うことが必ずしも容易ではないことがあります。そこで、審査基準や裁判例をとおして、「周知技術」や「設計事項」との主張及び認定に対して、出願人や特許権者側からの有効な反論の方策について解説します。

目 次

1. はじめに
2. 審査基準の内容
 2. 1 周知技術
 2. 2 設計事項（設計変更）
3. 審査実務における認定・判断
 3. 1 周知技術の位置づけ
 3. 2 周知技術の認定
 3. 3 設計事項の認定
4. 拒絶理由等に対する対応
 4. 1 周知技術を進歩性欠如に用いられた場合
 4. 2 設計事項を進歩性欠如に用いられた場合
5. おわりに

1. はじめに

特許出願に対する拒絶理由通知や、無効審判における審決（審決の予告を含みます。以下同じです。）において、本願発明（無効審判の場合は特許発明ですが、以下、本願発明で統一します。）と主引用発明との相違点にかかる構成について、周知技術を認定した上で当該周知技術を適用されたり、設計事項に過ぎないと認定されたりしてしまうと、出願人（無効審判の場合は特許権者ですが、以下、出願人で統一します。）が有効な反論をすることが困難となる場合が少なくありません。

それゆえ、進歩性の判断においてどのように周知技術や設計事項が認定され、出願人の立場としては周知技術や設計事項との認定に納得出来ない場合について、どのように反論していくことが有効と考えられるのかについて、本稿において説明します。

2. 審査基準の内容

特許出願の審査は特許・実用新案審査基準（以下、「審査基準」といいます。）に従って進められるため、まずは審査基準の内容を確認します。

なお、進歩性の判断については本願発明と主引用発明との一致点と相違点を認定した上で、相違点にかかる構成について（1）副引例となる発明がある場合は、主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断されます。（2）相違点にかかる構成について副引例となる発明がない場合であっても、相違点が設計事項と認められる場合は、進歩性が否定され

* 弁護士・弁理士 Yohei TANOUE

る方向に働くこととなります。

2. 1 周知技術

「周知技術」については、審査基準には次のとおり記載されています。

「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をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。

ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。

(i) その技術に関し、相当多数の刊行物又はウェブページ等が存在しているもの

(ii) 業界に知れ渡っているもの

(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

「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。」

「審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討（その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討）を省略してはならない。」

「審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は慣用技術を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す。このことは、周知技術又は慣用技術が引用発明として用いられるのか、設計変更等の根拠として用いられるのか、又は当業者の

知識若しくは能力の認定の基礎として用いられるのかにかかわらない。」

すなわち、周知技術は、

①引用発明として用いられる場合、

②設計変更等の根拠として用いられる場合、または

③当業者の知識若しくは能力の認定の基礎として用いられるもの、とされています。

2. 2 設計事項（設計変更）

設計事項（設計変更）については、審査基準には次のとおり記載されています。

「請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の（i）から（iv）までのいずれか（以下この章において「設計変更等」という。）により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。

(i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択

(ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化

(iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換

(iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用

これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである。」

すなわち、設計事項は本願発明と主引用発明との相違点にかかる構成を埋めるものとして、実質的に副引用発明として用いられるものと位置づけられています。

3. 審査実務における認定・判断

以上が審査基準における「周知技術」及び「設計事項」それぞれの内容及び進歩性判断における位置づけですが、実務においては、以下において説明するとおり、必ずしも審査基準どおりとはいえない判断がされている場合もありますし、審査基準どおりに判断されている場合であってもその争い方が難しい場合も少なくはありません。

3. 1 周知技術の位置づけ

実務上、周知技術は引用発明として用いられる場合が一番多いのではないかと考えています。そして、上記のとおり周知技術であれば、原則として主引用発明に対する動機付けが認められ、他に適用阻害要因がなければ進歩性が否定されることとなります。

しかしながら、事案によっては周知技術を認定しながらも動機付けがないとして進歩性を肯定している審決・判決もあるため、副引用発明たる刊行物（周知技術ではない）等との境界は必ずしも明らかではありません。

また、周知技術は2. 1の①～③の他に、旧審査基準において記載されていた④引用発明の認定の基礎としても現在も用いられています。にもかかわらず、現行の審査基準への改訂の際に④の記載がなくなった理由はあきらかではありません。

いずれにしましても、周知技術が用いられる場面は種々ある中で、出願人として最も対応に苦慮する場面は①引用発明として用いられる場合であると考えています。

3. 2 周知技術の認定

上記のとおり、一旦「周知技術」と認定されれば、阻害要因が認められない限り進歩性が否定されることが多いわけですから、どのように

周知技術と認定されているのかを把握しておく必要があります。

この点、審査基準では「相当多数の刊行物又はウェブページ等が存在しているもの」との記載があるにもかかわらず、1つか2つの刊行物で周知技術と認定している拒絶理由通知や審決も少なくありません。また、「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」と言われてしまうと、まさに例示が不要なわけですから証拠もなにもなく「〇〇であることは出願時の周知技術であると認められる」と拒絶理由通知に記載されてしまうと、反論材料がないに等しい場合もあるため、当該認定を覆すことは容易ではないと思われます。

他方、周知技術を超えて技術常識レベルになりますと、当たり前のことすぎて文献がないということも実際にはありますので、証拠（例示）がないからといって周知技術を認定することを否定することについても躊躇を覚えるところではあります。

3. 3 設計事項の認定

設計事項の位置づけについては上記のとおりほとんど副引用発明の代わりとして用いられるため、認定についての問題点のみ指摘しておきます。設計事項については審査基準に基づき、特に証拠を示されることもなく「当業者が適宜決定し得る設計的事項である」等認定され、進歩性が否定されることが少なくありません。もちろん、先のとおり周知技術は②設計変更等の根拠として用いられる場合がありますので、その場合は証拠が存在することになりますが、特に証拠を示されることがない場合には、やはり認定を覆すことは容易ではないこととなります。

ただし、真の設計事項であれば、確かに証拠等は存在しないのが通常ですので（いちいち「この寸法は設計事項である」とか「この形状は設計事項である」旨の記載は刊行物には存在しな

い方が通常だと思われます)、証拠がない場合が多いというのやむを得ないと思われすが、その反面当業者が本来は設計事項であると認識していない相違点についてまで、設計事項であると審査官等に認定されてしまうことがあります。

4. 拒絶理由等に対する対応

これまで、周知技術の位置づけ及び認定並びに設計事項の認定について説明してきましたが、では、これらを根拠とする拒絶理由等に対して、出願人としては特許査定等に導くためにどのような反論をすることが有効と考えられるのかについて検討してみたいと思います。

4. 1 周知技術を進歩性欠如に用いられた場合

拒絶理由等において、副引用例として周知技術が用いられた場合の対応として考えられるのは1) 当該技術が本当に周知技術なのか(周知技術の認定を争う)ということと、2) 周知技術であったとしても主引用例に適用可能か否か、あるいは適用したとして本願発明に当業者が到達できたか否か(進歩性欠如の判断を争う)ことが考えられます。もちろん1)と2)は両立しますので、双方を争うことも考えられます。

まず、1)については3. 2のとおり1つや2つの引例で「周知技術である」と認定してくる場合がありますので、このような場合は、「公知であるとは認められるが、周知技術であるとは認められない」としてその認定を争った上で、主引用例に適用する動機付けがないことを積極的に主張していくことが有効です。もちろん、審査官としては再度の拒絶理由を通知する時や拒絶査定において追加の引例をもって周知技術であることを立証してくる場合もありますが、他に引例が見当たらなかったためか、そのまま特許査定となることも少なくありません。

ただし、多数の引例をもって「周知技術である」との認定がされている場合は、当該技術そのものの周知性を争うことは困難ですので(争うと、苦し紛れの主張と捉えられるおそれがあります)、1つか2つの刊行物で周知技術と認定してきている場合に留めておいた方がよいと考えます。

また、周知技術の内容についても、周知技術の根拠となる引例から抽象化、一般化ないしは上位概念化して認定される場合もありますので、そのような抽象化等がなされていないかを検討した上で、引例から周知技術と認められる範囲の具体的な技術内容を限定して主張し、主引用発明に適用しても本願発明に至ることはできないとの反論が有効となる場合もあります¹⁾。

2)については、上記のとおり周知技術であれば審査基準では阻害要因がない限り原則として主引用例に適用する動機付けが認められることとなりますが、審査・審判及び裁判においては周知技術であっても積極的な動機付けを要求している場合もありますので、出願人側からすれば、周知技術であったとしても、動機付けが認められないとの意見を積極的に主張すべきこととなります。ここで重要なのは、単に動機付けが認められないと主張するだけでは説得力に欠けますので、本願発明の課題との相違を主張することが重要となってきます。すなわち、主引用例との相違点にかかる構成が、本願発明の課題解決との間で技術的意義を有する場合は、周知技術であったとしても、主引用例に適用する課題ないし動機付け等は存在しないとして、進歩性が肯定されている事例が少なくありません²⁾。特に、注記2)のうち知財高判平成23年9月28日(平成22年(行ケ)第10351号)においては「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」としており、主引用例と周知技術との間

の具体的な課題の相違のみならず、本願発明と周知技術との間の具体的な課題の相違を主張することも、進歩性を担保するためには非常に有益な主張となります。

すなわち、審判官等は周知技術の根拠とする刊行物の具体的な解決課題等を捨象して、単に広い意味で技術分野が共通していることをもって、周知技術であるから主引用例に適用できるとの論理構成をしていくことが少なくないですが、出願人としては周知技術として複数の引例が引用された場合であっても、各引例の解決課題を細かく検討して、主引用発明との課題の相違や、本願発明と主引用発明との間の相違点が本願発明の技術的特徴にかかる部分であり、かつ、周知技術とされる各引例とも解決課題が異なる場合は、主引用発明に周知技術を適用して本願発明に至る動機付けはないとして、進歩性が認められる旨の主張をすることが重要となります。

なお、他に本願発明は顕著な効果を有することから、主引用発明に周知技術を適用することができたとしても、本願発明に進歩性が認められるとの主張も可能ではありますが、顕著な効果が認められることは稀ですし、審査官等に苦しい主張だと思われるリスクもないわけではありませんので、この点の主張は少し慎重に検討した方がいいのではないかと考えています。特に、化学（医薬を含みます）の技術分野以外で顕著な効果が認められる可能性は残念ながら極めて低いものと考えています。

4. 2 設計事項を進歩性欠如に用いられた場合

設計事項と一言に言いましても、2. 2の（i）ないし（iv）の4つの類型が考えられます。ただし、いずれの場合でも、出願人としての対応方法は基本的には同一であると考えられます。

具体的には、1）設計事項とされる主引用発

明との相違点に係る構成について技術的意義がある、2）主引用発明に対して設計事項を適用するには困難性ないしは阻害要因が存在する、との主張です。

もちろん、審査官等から設計事項とされた事項が設計事項ではない（設計事項の認定を争う）との主張も可能ですが、上記のとおりその認定を覆すことは容易ではありません。単に設計事項か否かの主張は水掛け論となってしまいますので、証拠をもって具体的に出願人側で反論できない限りは、あまり有効な反論を行うことは困難なためです。すなわち、単に設計事項ではないと主張するのではなく、上記1）のとおり、主引用発明との相違点に係る構成について技術的意義があるとの根拠を主張することによって、設計事項ではないとの認定を導いてもらう（技術的意義の存在＝設計事項ではない）ことが反論としては効果的であると考えられます。

ただし、当該反論を行うためには、原則として明細書に当該構成の技術的意義が記載されている必要性がありますので、出願時の明細書に個々の構成の技術的意義がどれだけ記載されているかということが重要になってくる場合が少なくないものと考えられます。なお、技術的意義が存在することとは、別の言い方をすれば課題の解決のために必要な構成であることを意味することとなります。

2）については、主引用発明にどのような記載がなされているかを分析することが重要になります。すなわち、主引用発明において、拒絶理由通知に記載された設計事項を適用したとすると、主引用発明の課題の解決に悪影響を及ぼすこととなるのであれば、当業者はそのような設計変更を行わないこととなりますので、設計事項を適用することができないこととなります。

このことは、一般論では設計事項と考えられるような事項であったとしても、特定の引例（主引用発明）に適用することができないもの（阻

害要因がある場合を含みます)であれば、主引用発明に当該設計変更を行うことを当業者は想到しえないため、本願発明に至ることはできないとの結論が導かれることとなります。

また、周知技術の場合と同様に、複数の引例を挙げて当業者が適宜変更可能な設計事項であるとされる場合もありますが、このような場合でも、主引用発明と設計事項の根拠とする引例の課題の相違、設計事項を上位概念化していないかなど検討して、反論の可否を検討する必要があります。

5. おわりに

上述のとおり、周知技術や設計事項であるとの認定・判断に対しては、証拠(引例)がない場合はその点を指摘し、証拠(引例)が存在する場合であっても、主引用発明との課題の相違(場合によっては、本願発明との課題の相違も主張すべき場合があります)を指摘して、動機付けが必要であるが動機付けがないとの主張であるとか、主引用発明との関係では設計事項にはあたらない旨の主張が有効な場合が少なくありません。もちろん、阻害要因が認められる場

合もありますので、阻害要因の有無についても検討しておくべきこととなります。

ただし、反論の前提として明細書に本願発明のどの構成がどの課題の解決に役立つかなどの記載が重要ですので、明細書作成時の課題の記載にも日頃から注意を払っておくことが肝要です。

注 記

- 1) 知財高判平成23年9月28日(平成22年(行ケ)第10351号)等。
- 2) 知財高判平成20年12月25日(平成20年(行ケ)第10130号)、知財高判平成23年9月28日(平成22年(行ケ)第10351号)等。

参考文献

- ・ 神谷恵理子, パテント, Vol.72, No.6, pp.35~43 (2019)
- ・ 高石秀樹, パテント, Vol.77, No.7, pp.47~68 (2024)
- ・ 鈴木守, 長嶺浩之, パテント, Vol.77, No.10, pp.94~103 (2024)
- ・ 特許第1委員会第3小委員会, 知財管理, Vol.63, No.7, pp.1031~1050 (2013)

(本稿企画 会誌広報委員 柳花香 東ソー)
(原稿受領日 2025年4月21日)