

# 近時の判決動向 ～周知技術に基づく進歩性判断～

特許業務法人藤本パートナーズ  
弁理士 中谷 寛昭

# 目次

- 1. 検討裁判例一覧**
- 2. 周知技術を用いた進歩性否定の手法**
- 3. 裁判所の傾向**
- 4. 実務上の留意点**

# 1. 検討裁判例一覧

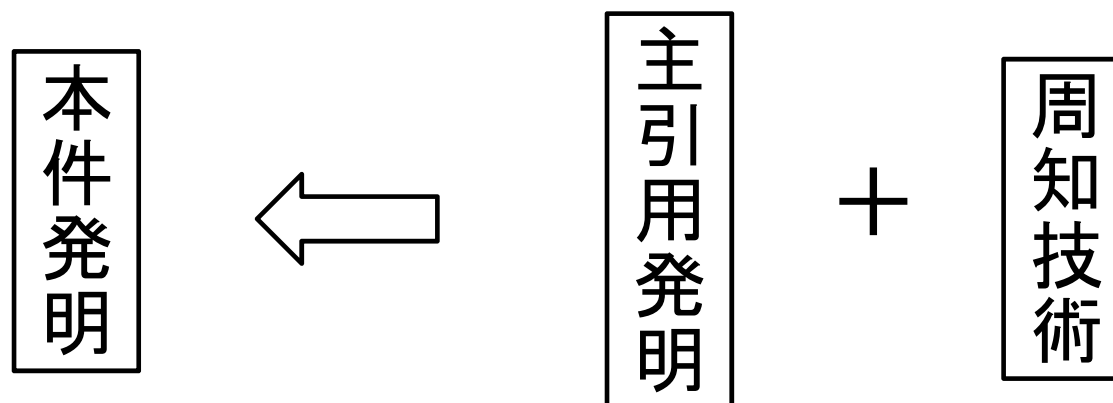
平成22(行ケ)10312号  
平成22(行ケ)10357号  
平成23(行ケ)10121号  
平成23(行ケ)10192号  
平成23(行ケ)10298号  
平成23(行ケ)10371号  
平成24(行ケ)10196号  
平成24(行ケ)10205号  
平成24(行ケ)10245号  
平成24(行ケ)10262号  
平成24(行ケ)10335号  
平成25(行ケ)10089号  
平成25(行ケ)10207号  
平成25(行ケ)10255号

平成25(行ケ)10209号  
平成25(行ケ)10255号  
平成26(行ケ)10272号  
平成26(行ケ)10245号  
平成27(行ケ)10090号  
平成27(行ケ)10143号  
平成27(行ケ)10165号  
平成28(行ケ)10001号  
平成28(行ケ)10220号  
平成28(行ケ)10026号  
平成28(行ケ)10039号  
平成29(行ケ)10171号  
平成30(行ケ)10115号  
平成30(行ケ)10118号

## 2. 周知技術を用いた進歩性否定の手法

### (1) 最も多いパターン

副引用発明としての利用



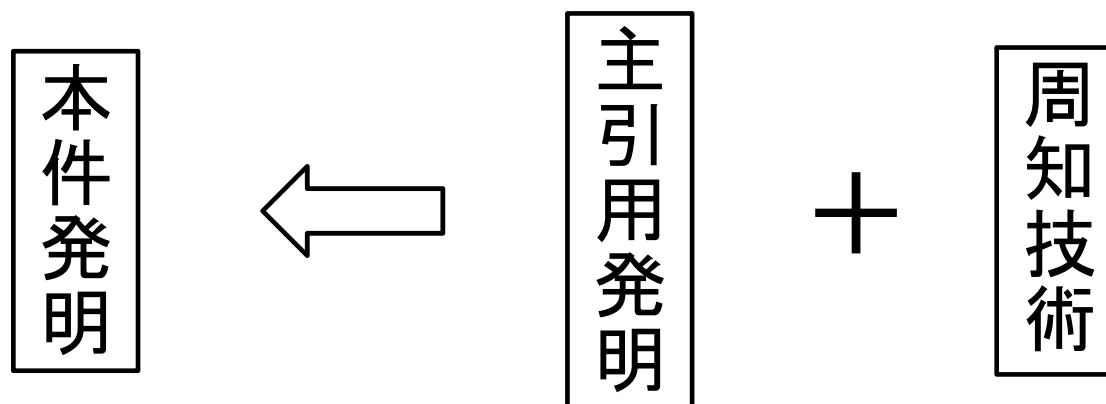
### (2) その他のパターン

- ① 技術水準の認定に使用
- ② 本件発明の課題の認定に使用

## 2. 周知技術を用いた進歩性否定の手法

### (3) 最も多いパターンにおける争点

- ① 周知技術の認定が正しいか？
- ② 主引用発明に適用できるか否か？



## 3. 裁判所の傾向

### (1)－1 周知技術の認定の観点

特許庁では、文献に記載されていない点を含めて周知技術を認定する場合があるのに対し、裁判所では、各文献を精査し、周知技術と主張される技術が具体的に記載されているか否かを検討し、周知性を検討する傾向にある。

具体的には、周知例に記載されている技術的事項に対して、 $+\alpha$ した技術、 $-\alpha$ した技術、上位概念化した技術、下位概念化した技術について周知性を否定する傾向にある。

- ①周知例記載事項 $+\alpha$ の周知性を否定した事例  
平成27(行ケ)10143号、平成24(行ケ)10245号
- ②周知例記載事項の一部を抜き出した事項の周知性を否定した事例  
平成24(行ケ)10262号、平成27(行ケ)10165号、平成30(行ケ)10118号
- ③周知例記載事項の上位概念、下位概念の周知性を否定した事例  
平成28(行ケ)10220号、平成23(行ケ)10121号
- ④周知例を精査して周知性を否定した事例  
平成25(行ケ)10255号、平成26(行ケ)10272号、平成25(行ケ)10209号

## (1)-2 事例紹介～平成23(行ケ)10121号(半導体装置の製造方法)～

周知例の構成を上位概念化することはできないとした事例

### [本願発明]

(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) . . .、(d) 前記複数の半導体チップ . . . 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、 . . . と、アドレス情報パターンとを有し、  
. . .  
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。

# (1)-2 事例紹介～平成23(行ケ)10121号(半導体装置の製造方法)～

周知例の構成を上位概念化することはできないとした事例

## [本願発明]

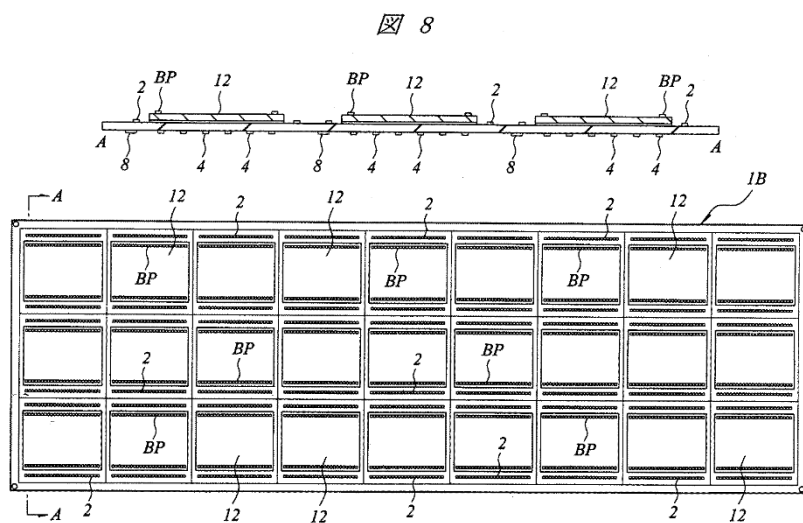
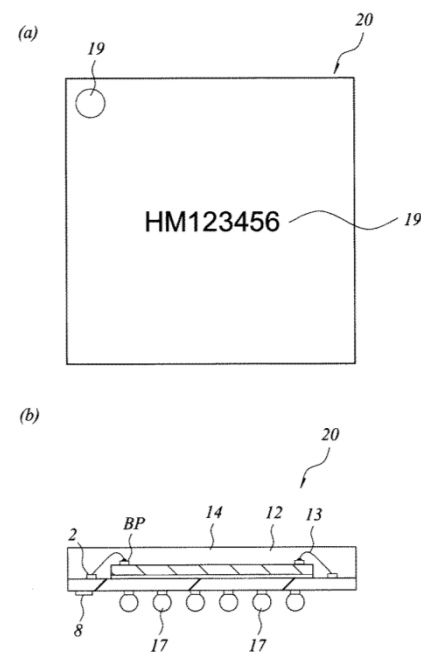


図 16





## (1)-2 事例紹介～平成23(行ケ)10121号(半導体装置の製造方法)～

周知例の構成を上位概念化することはできないとした事例

### [主引用発明との相違点]

相違点1: 省略

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とを有し、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(b)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。」

## (1)-2 事例紹介～平成23(行ケ)10121号(半導体装置の製造方法)～

周知例の構成を上位概念化することはできないとした事例

### [被告の主張]

『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**』ことは、**周知の技術**であり、…

## (1)-2 事例紹介～平成23(行ケ)10121号(半導体装置の製造方法)～

### 周知例の構成を上位概念化することはできないとした事例

#### [周知例1]

ウエハをチップに切断し、チップにウエハ内チップ座標を表すチップNOを設けること、これにより、不良原因を追及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

#### [周知例2]

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値を形成すること、これにより、不良の発生しやすい工程、テープでの位置等を容易に特定することができることが開示

#### [周知例3]

1個の基板上に同一のプリント配線板を多数形成した後、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おいて、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形成すること、これにより、切り離された後でも、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基板のどの位置にあったものかが分かることが開示

## (1)-2 事例紹介～平成23(行ケ)10121号(半導体装置の製造方法)～

周知例の構成を上位概念化することはできないとした事例

### [判決の内容]

・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。

・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。

## 3. 裁判所の判断傾向

### (2)－1 周知技術の適用の観点

裁判所では、周知技術を適用する場面においても、公知技術を適用する場面と同様に、動機付けや阻害要因の有無を慎重に検討する場合がある。

#### ①周知技術であっても適用に動機付けを検討している事例

平成22(行ケ)10312号、平成23(行ケ)10298号、平成28(行ケ)10001号、平成30(行ケ)10115号、平成24(行ケ)10262号、平成24(行ケ)10335号

#### ②周知技術の適用において阻害要因の有無を検討している事例

平成22(行ケ)10357号、平成25(行ケ)10089号、平成26(行ケ)10245号、平成28(行ケ)10039号

## (2)－2 事例紹介1 ～平成30(行ケ)10115号(剤)～

主引用発明に周知技術を適用する動機付けがないとして進歩性を認めた事例

### [本願発明]

葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペトレキセート二ナトリウム塩の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であつて、  
ペトレキセート二ナトリウム塩の有効量を、葉酸の約0.1mg～約30mg  
およびビタミンB12の約500 $\mu$ g～約1500 $\mu$ gと組み合わせ投与し、該ビタミンB12をペトレキセート二ナトリウム塩の第1の投与の約1～約3週間前に投与し、そして該ビタミンB12の投与をペトレキセート二ナトリウム塩の投与の間に約6週間毎～約12週間毎に繰り返すことを特徴とする、該剤。

(課題)ペトレキセート二ナトリウム塩について、それによって引き起こされる毒性(好中球減少、・・・など)を低下しつつ、腫瘍の増殖を抑制する。

## (2)－2 事例紹介1 ～平成30(行ケ)10115号(剤)～

主引用発明に周知技術を適用する動機付けがないとして進歩性を認めた事例

### [甲1発明]

葉酸を活性成分とする、GAR-トランスホルミラーゼ阻害剤の治療効果を維持したままその毒性を減少させるための毒性緩和剤であって、GAR-トランスホルミラーゼ阻害剤の有効量を、葉酸の約0.5mg/日～約30mg/日と組み合わせ投与する、該毒性緩和剤

(課題)抗腫瘍アンチ葉酸剤の治療効果を維持したままその毒性を減少させる。

### [相違点]

相違点1: (省略)

相違点2: 本願発明1は、さらにビタミンB12を有するのに  
対し、甲1発明は、ビタミンB12を有しない点

相違点3: (省略)

## (2)－2 事例紹介1 ～平成30(行ケ)10115号(剤)～

主引用発明に周知技術を適用する動機付けがないとして進歩性を認めた事例

### [判決の内容]

葉酸の代謝やそれと関係するビタミンB12の作用等に関して、以下のような技術常識が存したと認められる。

...

a ...葉酸又はビタミンB12のいずれか一方又は双方が欠乏すると、ホモシステイン値が上昇するという関係に立つ。

b ...

c ...ホモシステイン値は葉酸又は／及びビタミンB12が欠乏した場合に上昇し、葉酸とビタミンB12を組み合わせると、葉酸だけを投与する場合に比して、より確実にホモシステイン値を低下させることができる。

※投与前のホモシステイン値は、ペムレキセート二ナトリウム塩の毒性発現を予測させる指標



## (2)－2 事例紹介1 ～平成30(行ケ)10115号(剤)～

主引用発明に周知技術を適用する動機付けがないとして進歩性を認めた事例

[判決の内容(続き)]

甲1には、GAR-トランスホルミラーゼ阻害剤の治療効果を維持しつつ、その毒性を減少させることを課題とする旨が記載されているところ、甲1では葉酸をGAR-トランスホルミラーゼ阻害剤と組み合わせて投与することによって同課題を解決できるとしており、同課題に関して、更に別の活性成分、例えば、ビタミンB12を積極的に適用する動機や示唆は甲1には何ら記載されていない。

・・・葉酸補充に加えて他の活性成分を投与する必要性についても何ら指摘されていない。

・・・、「ベースライン時のホモシステイン値が高い場合にMTAの毒性発現を予測させる指標であること」から直ちに「ベースライン時のホモシステイン値を低下させておくとMTAの毒性発現が抑制されること」ということができない

※ベースラインとは投与前を意味する。MTAはペメレキセート二ナトリウム塩を意味する。

## (2)－2 事例紹介2 ～平成25(行ケ)10089号(総合栄養輸液製剤)～

阻害要因があるとして周知技術を主引用発明に適用できないとした事例

### [本件発明]

A; 連通可能な隔離手段により2室に区画された可撓性容器の第1室にグルコース及びビタミンとしてビタミンB1のみを含有し、pHが2.0～4.5に調整された輸液が收容され、第2室にアミノ酸を含有する輸液が收容され、その第1室及び第2室に收容されている輸液の一方又は両方に電解質が配合された輸液入り容器において、  
B; 第1室の輸液にビタミンB1として塩酸チアミン又は硝酸チアミン1.25～15.0mg/Lを含有し、メンブランフィルターで濾過して充填し、  
C; 且つ第2室の輸液に安定剤として亜硫酸塩0.05～0.2g/Lを含有し、  
D; 更に2室を開通し混合したときの亜硫酸塩の濃度が0.0136～0.07g/Lとなるように亜硫酸塩を含有し、メンブランフィルターで濾過して充填し、更に高圧蒸気滅菌が施されてなり、  
E; 2室を開通し混合後、48時間後のビタミンB1の残存率が90%以上であることを特徴とする脂肪乳剤を含まない2室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤。

(2) - 2 事例紹介2 ～平成25(行ケ)10089号(総合栄養輸液製剤)～

阻害要因があるとして周知技術を主引用発明に適用できないとした事例

[本件発明]

<p>第一室</p> <p>グルコース</p> <p>ビタミンB1</p>	<p>第二室</p> <p>アミノ酸</p> <p>亜硫酸塩</p>
---------------------------------------	------------------------------------

## (2)－2 事例紹介2 ～平成25(行ケ) 10089号(総合栄養輸液製剤)～

阻害要因があるとして周知技術を主引用発明に適用できないとした事例

### [審決の内容]

本件発明は引用発明及び周知技術に基づいて容易想到と認定した。

(引用発明)

ビタミンB1が添加されていない総合栄養輸液製剤に、使用時にビタミンB1を混注してなるもの。

(相違点1)省略

(相違点2)省略

(相違点3)

本件発明は高圧蒸気滅菌を施すことを特定しているのに対して、引用発明はそのような特定がない点。

(相違点4)省略

(周知技術)

総合栄養輸液製剤に高圧蒸気滅菌を行うこと。

## (2)－2 事例紹介2 ～平成25(行ケ) 10089号(総合栄養輸液製剤)～

阻害要因があるとして周知技術を主引用発明に適用できないとした事例

### [判決の内容]

審決は、高圧蒸気滅菌は、輸液製造分野において汎用されている上に、ビタミンB1を配合した2室容器入り輸液製剤に対しても適用されている手段であるから、引用発明に適用することは当業者が適宜なし得ることである旨判断した。

しかし、引用例1から認定された引用発明は、市販の2室容器入り輸液製剤であるピーエヌツインー2号の第1室にマルチビタミン剤であるネオラミン・マルチVを混注したものであるところ、引用例1は、第1室に混注した後の**ビタミン類の安定性について検討した結果**、医療機関等のクリーンベンチ内で第1室にマルチビタミン剤を混注し、混注した口に専用キャップをしたピーエヌツインー2号を、アルミ外包装に脱酸素剤と一緒に入れポリシーラーにより閉じたものを**14日分まで患者に交付できることを報告する論文であるから**、引用例1から導き出される引用発明において、マルチビタミン剤混注後のピーエヌツインー2号を**滅菌することは予定していないと認められる**。

## (2)－2 事例紹介2 ～平成25(行ケ) 10089号(総合栄養輸液製剤)～

阻害要因があるとして周知技術を主引用発明に適用できないとした事例

### [判決の内容(続き)]

したがって、たとえ輸液製剤を高圧蒸気滅菌することが周知であるとしても(甲8ないし11、30)、引用発明に適用する動機付けはない。むしろ、一般にビタミン類は熱や光によって分解されやすいという技術常識からすれば、マルチビタミン剤を混注した後のピーエヌツイン－2号を高圧蒸気滅菌すると、ビタミン類が分解されてしまい、アシドーシス予防効果を十分に達し得ないことにもなりかねないから、高圧蒸気滅菌することには阻害要因があるといえる。

以上のとおり、審決の上記判断には誤りがある。

## 4. 実務上の留意点

(1) 周知技術を使った進歩性否定の手法として、最も多いパターンは、周知技術を副引用発明として利用するパターンである。

それ以外にも、技術水準の認定、本件発明の課題の認定に利用するパターンがある。

(2) 最も多いパターンにおいて、進歩性を判断する場合には、2つの段階が争点になりやすい点に留意する。

段階1: 周知技術の認定

段階2: 周知技術の主引用発明への適用

## 4. 実務上の留意点

### (3) 段階1 (周知技術の認定)での留意点

周知技術の認定にあたっては、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しないように留意する。

無効を主張する側では、潰したいという気持ちにより、後知恵、引用文献の都合の良い解釈に陥りがち。

### (4) 段階2 (周知技術の主引用発明への適用)での留意点

① 周知技術であっても動機付けが必要とされる場合がある点に留意する。

② 周知技術であっても阻害要因が認められる場合がある点に留意する。

無効を主張する側では、動機付けがあり且つ阻害要因が主張されない主引用発明を選択することが重要。



# ご視聴ありがとうございました。

ご質問・ご相談がございましたら下記までご連絡ください

〈特許業務法人 藤本パートナーズ〉

弁理士 中谷寛昭

TEL:06-6271-7908

メール:pat-nakatani@sun-group.co.jp