

## 引用発明との組合せに係る「周知技術」の「技術分野」の考え方を示す裁判例 「樹脂凸版」事件

H23.10.4 判決 知財高裁 平成 22 年（行ケ）第 10329 号

特許拒絶審決取消請求事件：請求認容

### 概要

『引用発明において、本件発明の構成を採用することは、当業者が、**周知技術 1 及び周知技術 2 に基づいて、容易になし得たことである。**』とした本件審決の判断が、**「周知技術の技術分野」の相違**に基づき否認され、当該判断の誤りを主張した審決取消の請求が認容された事例。

#### 【特許請求の範囲】

##### 【請求項 1】

印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体と、この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムとを備えた樹脂凸版であって、上記ベースフィルムにバーコードが、上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを特徴とする樹脂凸版。

##### 【請求項 3】

印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体と、この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムと、このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層を介して積層された透明な合成樹脂板とを備えた樹脂凸版であって、上記合成樹脂板の裏面にバーコードが、上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを特徴とする樹脂凸版。（補正部分に下線を付した。以下「補正発明」という。）

#### 【審決の認定判断】

補正発明は、特許法 17 条の 2 第 4 項 2 号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するが、引用例に記載された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、特許法 29 条 2 項の規定により、出願の際独立して特許を受けることができない。したがって、本件補正は、同法 15 9 条 1 項で読み替えて準用する同法 53 条 1 項の規定により、却下すべきである。そして、補正前発明は、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、特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができない。

#### 【争点】

取消事由 1：審判の手續違背

取消事由 2：引用発明認定の誤り＝相違点の看過

取消事由 3：相違点についての認定の誤り

取消事由 4：周知技術 1 についての認定の誤り

取消事由 5：周知技術 2 についての認定の誤り

取消事由 6：引用発明と周知技術との組合せの非容易性

#### 【裁判所の判断】

1. 判断内容：取消事由 5 について

原告の『審決が、甲 3-1～甲 3-6 を例示して、補正発明の技術分野において、透明基材の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすることが本件出願前に周知である（周知技術 2）と認定した点が誤りである』との主張を認容し、『周知文献 1～6（甲 3-1～甲 3-6）には、「透明基材の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすること」が記載されているものの、いずれの証拠も刷版に関するものではなく、補正発明の技術分野とは異なる技術分野に関するものであるから、これらの証拠から、「透明基材の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすること」が、補正発明の技術分野において一般的に知られている技術であるということとはできない。』と判示した。

また、本訴における被告の『乙 9～乙 13（及び甲 3-5）を提示し、透明な材質に設けられたバーコードは、「シンボルの方向に関係なく両面から機械読み取り可能な情報担体」である。また、乙 17～乙 24 を提示し、バーコードを読み取る際に、「透明基材を通してバーコードを読み取る」ことは、印刷の技術分野においても広く知られている』との主張に対しては、『乙 17、乙 19～乙 22、乙 24 は、いわゆる複写機やプリンタ、ファクシミリなどの電子写真方式による印刷技術に関するものであり、乙 23 は、画像プリンタ用インクリボンを用いた印刷技術に関するものであるから、印刷という点では補正発明の技術分野と関連性はないとはいえないが、いずれの証拠も刷版を用いた印刷技術に関するものではなく、機能・原理・使用される機械等が全く異なるから、補正発明の技術分野と同じ技術分野に関するものであ

るとは認められない。また、乙18は、バーコード付き包装体に関するものであって、補正発明の技術分野とは明らかに異なる技術分野のものである。したがって、バーコードを読み取る際に、「透明基材を通してバーコードを読み取る」ことが、補正発明の技術分野において周知とはいえないから、被告の主張は採用できない。』と判示した。

周知技術2の根拠とされた文献甲3-1～甲3-6は、以下の通りである。

〔甲3-1〕特開2002-150478号公報：車両の車番等の車両情報を認識するシステム

〔甲3-2〕特開2002-040960号公報：基板上に形成した半導体膜から薄膜トランジスタを形成したTF Tアレイ基板などの薄膜装置

〔甲3-3〕特開2000-123106号公報：フォトマスク、レチクル、ウエハ、ガラスプレート等の基板に刻印されたコードを読み取るコード読取り装置

〔甲3-4〕特開平10-264934号公報：貸出を管理するための情報を読み取り可能に表示する情報表示部が物品本体に付設されている貸出用物品

〔甲3-5〕特開平04-077715号公報：液晶表示素子に利用される認識マーク

〔甲3-6〕実開平06-21000号のCD-ROM：容器本体のバルブが取り付けられた肩部に所望の情報を記録した表示片を取り付けるためのガス容器用表示装置

## 2. 結論

以上のとおり、原告主張の取消事由5には理由がある。よって、原告の請求を認容することとして、本件審決を取り消す。

### 〔検討〕

#### 《本件判決の意義》

本件は、拒絶理由として「引用発明に周知技術を適用し本願発明の構成と同等の構成を採用することができる場合に、本願発明は当業者が予測し得る範囲内のものである」との指摘を受けた場合の対応において、その判示事項が参考になる。すなわち、進歩性の判断において、引用発明と異なる技術分野の周知技術との組合せによって本願発明（補正発明）の構成が実現可能であることをもって、容易に想到し得たものであるということとはできないとの判断がなされた。つまり「本願発明の技術分野において一般的に知られている技術であるといえるか否かが判断基準であるとされた」点において注目される。

審査基準には、「2. 4 進歩性判断の基本的な考え方（2）動機づけとなり得るもの」として「①

技術分野の関連性」が明示され、「発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたこと有力な根拠となる」として、異なる技術分野の引用発明について〔例1〕類似する他の技術分野に属する技術を転用すること（参考：東京高判平9.6.24（平成8（行ケ）103））および〔例2〕密接に関連する技術分野に属する技術を適用すること（参考：東京高判昭57.3.18（昭和55（行ケ）177））という進歩性が否定される2つの例が示されている。

つまり、本判決の適用範囲を一般的な判断基準として広く解釈するならば、「本願発明と同じ技術分野における引用発明と組合せて容易に想到し得たものであるとすることができる発明は、類似性や関連性のある技術分野に係る発明であり、これと異なる技術分野に係る発明については「周知技術」であることをもって、進歩性を否定することはできない」といえる。

#### 《実務上の指針》

従前、審査あるいは審判において、引用発明と「周知技術」との組合せに基づいて本願発明の進歩性が否定された判断に対しては、周知技術の「技術分野の相違」を主張しても、「構成」が類似する「周知技術」であることを根拠に認められないことが多かった。また、本願発明との「課題」の共通性がないことや引用発明と組合せた場合の「作用効果」が相違することを主張しても、「周知技術」であることを根拠に、容易想到性の否定に結びつけることができない場合が多くあった。

本判決は、こうした出願人からの容易想到性を否定する主張において、

（i）主たる引用発明Aとの組合せに係る発明B、C・・・の「技術分野の相違」の有無を認定し、

（ii）発明B、C・・・が、発明Aと類似性や関連性のある技術分野に係る発明でない場合には、たとえ「周知技術」であっても、当該技術分野における「周知技術」とはならない旨の主張が可能となり、

実務上「引用発明に周知技術を適用し、本願発明の構成と同等の構成が可能である」ことを理由とする拒絶理由への対応時において、容易想到性に対する反論、本願発明実現の困難性の主張の根拠として参考となる。

以上