

技術常識と進歩性判断・記載要件（I）



TH総合法律事務所
弁護士・弁理士 高橋 淳*
弁護士 宮川 利彰**

第1 はじめに

技術常識は、特許出願から侵害訴訟までの段階において至る所で問題になる概念であり¹、裁判例においても多用されている。しかし、技術常識については以下のような問題があり、それは十分に解明されているとは言い難い。

- ア どのような技術事項を指すのか
- イ どのような証拠があれば認定できるのか
- ウ 明細書にどのように記載するべきか²

そこで、本稿においては、近時の裁判例のうち、進歩性及び記載要件の充足性判断において技術常識を考慮したものを検討しつつ、上記の問題点について若干の検討を行うものである。

第2 進歩性

1 進歩性の意義

特許法29条においては、特許要件について、以下のように定められている。

「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

- 1 技術常識に関する先行文献として、黒川恵「特許法における技術常識の意義」片山英二先生還暦記念論文集『知的財産法の新しい流れ』263頁（青林書院、2010）、神谷恵理子「進歩性判断における周知技術・技術常識の位置づけ」*パテント* vol.72 No.6（2019）、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」*知財ぷりずむ* Vol.10 No.120 p.8（2012.9）、相田義明「進歩性の判断構造と、「阻害事由」「発明の効果」「周知技術」について」*パテント* Vol.63 No.5（別冊No.3） p.1（2010）、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 p.47（2010）などが挙げられる。
- 2 進歩性については技術常識の範囲が広いほど要件充足性を否定されるおそれが高まる一方で、記載要件についてはその反対であり、技術常識の範囲が狭いほど要件充足性を否定されるおそれが高まることになる。この点を解決するためには、明細書における技術常識の記載は最小限として、必要に応じて補足・追加できるように、技術常識が記載された文献を確実に保管分類しておくことが適切である（詳細は後述する）。

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」（同条1項）

「特許出願前に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が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」（同条2項）

上記29条2項が、進歩性について定める規定であり、同項における「特許出願前に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」とは、講学上「当業者」と称され、具体的なあるエンジニアを想定しているものではなく、当該技術分野における通常の知識を有すると考えられる技術者を観念的に措定したものと考えられている³。

2 進歩性要件充足性の判断手法

進歩性の有無は、公知技術に基づいて当業者が容易に対象発明をすることができたか否かにより判断されるものであり、これは一般的に「容易想到性」と呼ばれる。

「容易想到性」の有無の問題は、「想到性」の有無の問題と「容易性」の有無の二つの段階に分けることができる。「想到性」の有無の問題とは、ある主引例発明に副引例発明、又は周知技術若しくは慣用技術を含む技術常識（以下「副引例発明等」）を適用すること又は設計事項といえる工夫を施すことにより、本願発明又は本件発明（以下「対象発明」）と同一の構成となるか否かという問題であり、「容易性」の有無の問題とは、想到性があることを前提として、主引例発明に副引例発明等を付加、置換又は組み合わせること自体が容易であるか否かという問題である⁴。

第3 技術常識の意義

「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（特許・実用新案審査基準Ⅲ部第2章第2節）。

前記のとおり、技術常識は、進歩性及び記載要件の充足性有無の判断において考慮されるものとされている。

そして、裁判例を通覧すると、特定の技術事項を「技術常識」として認定するには、少なくとも3つの特許文献において、当該技術事項が記載されている必要があるようである。もっとも、特定の特許文献において、「●●が技術常識である」との記載がある場合には、当該特許文献ひとつのみで、当該技術を技術常識と認定することも許容される。

そして筆者は、技術常識という概念は以下のように分類できると考える。

- ① 周知の技術：第1類型⁵
- ② 周知の課題：第2類型
- ③ 周知な効果：第3類型

3 中山信弘「特許法〔第4版〕」142頁（弘文堂、2019）

4 高橋淳「裁判例から見る進歩性判断」6頁（経済産業調査会、2014）

5 一般に「周知技術」と呼ばれるものがこれに該当する。もっとも、動機付けの局面においては、周知技術の適用にあたり動機付けが必要と解するのであれば、公知技術との区別は無意味となろう。