

周知技術の参酌と阻害要因の検討に関する事例

東京高裁平成16年4月8日判決（平成14年行（ケ）第262号審決取消請求事件）

1. 事実概要

Y（被告，無効審判被請求人）は、発明の名称を「多成分溶剤クリーニング系」とする特許第2680930号の特許権者であり、X（原告，無効審判請求人）は、本件特許を無効とすることについて審判を請求した。特許庁は、これを、無効2000 - 35690号事件として審理して請求不成立の審決をした。

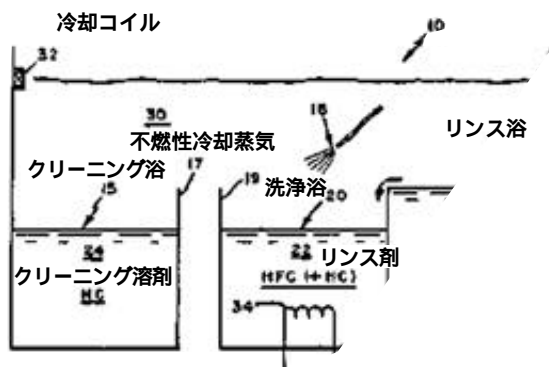
本件特許請求項1に係る発明は、以下のとおりである。

「次の：（a）部品を、該部品から残留汚れまたは表面汚染物を実質的に除去するのに十分な溶解力を有する有機又は炭化水素クリーニング液の中に導入する工程；（b）前記部品を前記有機又は炭化水素クリーニング液から取り出し、そして該有機又は炭化水素クリーニング液を含有するクリーニング液を含有するクリーニング区画とは別のリンス区画中に含有される液体ヒドロフルオロカーボンを基剤とするリンス溶剤中に曝すことにより前記部品をリンスする工程であって、前記の液体ヒドロフルオロカーボンを基剤とするリンス溶剤が前記有機又は炭化水素クリーニング液を前記部品から除去する工程、この際、前記の液体ヒドロフルオロカーボンを基剤とするリンス溶剤が、少なくとも25 から120 の沸点範囲で少なくとも2モル%の該有機クリーニング溶剤が相分離を起こすことなく該リンス溶剤と混和する混和性を有

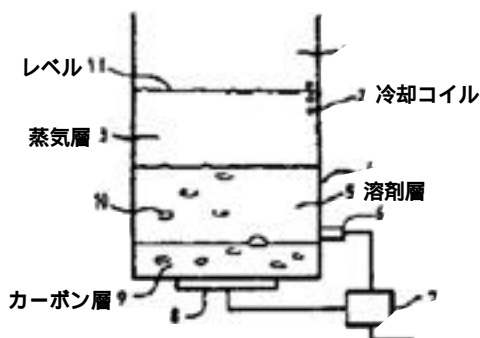
し、該部品の表面の該残留汚れまたは汚染物に対して該有機クリーニング液よりも低い溶解性を有し、該ヒドロフルオロカーボンが、水素、炭素、及びフッ素から成り、場合により、酸素、硫黄、窒素、およびリン原子から成る群から成る群から選ばれる官能基を含むものである；（c）工程（a）及び（b）の間、燃焼抑制被覆を該クリーニング区画及びリンス区画の上に形成する工程であって、前記燃焼抑制被覆が実質的に純粋なヒドロフルオロカーボン蒸気から本質的になる工程；及び（d）前記部品を乾燥する工程；を含んでなる、部品から残留汚れまたは表面汚染物を除去するための非水系クリーニング法であって、クロロフルオロカーボンまたはヒドロクロロフルオロカーボンを使用しないで行なわれる方法。」（以下「本件発明1」という。）

審決は、無効審判請求人が提出した甲第1号証（以下、「刊行物1」という。）に記載された発明（以下、「引用発明1」という。）との対比をし、相違点である次頁の（B）（C）について、引用発明1からの容易想到性を否定し、無効審判請求人が提出した甲第2号証（以下、「刊行物2」という。）に相違点（B）（C）について示されていることについては認めた上で、刊行物2記載の発明（以下、「引用発明2」という。）「における溶剤の組み合わせは、クロロフルオロハイドロカーボンとそれに相溶性を有する有機溶剤であるのに対して、」引用発明1「における溶

本件発明 1



引用発明 1



剤の組み合わせは、ヒドロフルオロカーボンとそれとできるだけ混和しない有機溶剤であるから、両者は使用する溶剤の組み合わせの点で全く相違し、したがって、その溶剤の回収をも考慮すると、」刊行物2「に記載のクリーニング方法の構成を」刊行物1「のクリーニング方法に適用しようとするのが当業者に容易に想到できることであるとする事はできない。」と判断した。

相違点(B)：本件発明1が、部品をリンス溶剤液体によりリンスする工程に関して、「リンス区画中に含有される液体……リンス溶剤中に曝すことによりリンスする」としているのに対し、引用発明1は、「リンス区画中に含有されるリンス溶剤蒸気に曝し凝縮するリンス溶剤液体により部品をリンス……する」としている点

相違点(C)：本件発明1が、「燃焼抑制被覆をリンス区画の上に形成」し、且つ、「燃焼抑制被覆が実質的に純粋なヒドロフルオロカーボン蒸気から本質的になる」としているのに対し、引用発明1は、それらについての言及を有さない点。

これに対して、Xは、この審決の取消訴訟を提起した。

2. 判旨

それに対して、判決では、訴訟段階で提出された「特定フロン・クロロカーボン代替品開発の現状とその方向」、「フッ素化合物の最先端応用技術」と題された文献等の証拠によって、「洗浄システムの方式は、被洗浄物の性質、被洗浄物の汚れの程度、被洗浄物に対する清浄度の要求の度合により決まること、必要とする洗浄槽等の数もその目的に応じて1槽ないし5槽以上の中から選択され、汎用的には3槽式の洗浄機が用いられていること、その3槽式の洗浄機では、2槽目ですすぎ洗浄が行われ、3槽目で仕上げ洗浄すなわち蒸気洗浄と乾燥とが同時に行われること、及び、すすぎ洗浄の方式には浸漬洗浄と蒸気洗浄があること、これらはいずれも周知の技術であることを、優に認めることができる。……」とし、「上記の周知技術からすれば、湿式洗浄システムにおいて、単槽式、2槽式、3槽式あるいは4槽式以上の方式のいずれとするかは、洗浄する対象物及びその目的に応じて適

宜選択して採用され得るものであることが明らかである。」とし、「審決が、刊行物1に「液体リンス溶剤で部品をリンスすることを示唆する記載はない。」ことを根拠としてした、相違点(B)に係る本件発明1の構成が容易に想到することができないとの判断は、当然に考慮に入れるべき技術常識を考慮に入れなかったことにより犯した誤り、というべきである。」と判断している。

また、相違点(C)について、「相違点(B)に係る構成を採用することにより、当然に採用される構成であるから、相違点(B)に係る本件発明1の構成を採用することが容易である以上、審決が、「相違点(C)に係る本件発明1の構成が」刊行物1「に記載または示唆されているとする事はできない。」として、これを根拠にその容易想到性を否定したのは誤りである。」とも判断している。

さらに、「引用発明1は、クリーニング溶剤とリンス溶剤とができるだけ混和しないようにして初めて実施可能になる方法であるから、当業者は、実際は高い混和性を有するヒドロフルオロカーボンを使用して、引用発明1の方法をどのように実施するのが理解することができない。」との被告の主張に対しては、刊行物1の「しかしながら、液相においては、有機溶剤とpfcは、下記の理由のために出来るだけ混和しないままであるのが望ましい：

1. 有機溶剤の廃棄にともなう高価なpfcの損失を避けるために、二つの液体の可能な限り完全な分離を促進すること、
2. pfcと混合した有機溶剤は、溶解する汚れの濃度を増加させるので、pfcに溶解する汚れを最小にすること」との記載は、「あくまでも高価なpfc（あるいはHFC）についてその損失をできるだけ少なくするための経済的な観点からの記述であり、pfcあるいはHFCが有機溶剤との間でリンス効果を発揮するために必要な相溶性を有することを前提とした上での記述であると解すべきである。」と判断している。

3. 分析

クロロフルオロカーボンは、周知のとおり成層圏オゾン破壊の観点から除去がすすんでいる。

本件発明は、プリント基板等の汚れた基体のクリーン

グに有機溶剤及び不燃性フルオロカーボンを使用する非水系クリーニング方法として、クロロフルオロカーボン等を使用しないで行うもので、有機又は炭化水素クリーニング液と液体ヒドロフルオロカーボン（HFC）又はペルフルオロカーボン（pfc）を基剤とするリンス溶剤、区画して設けられた燃焼抑制被覆を用いて、いかに洗浄力、乾燥力、作業安全性、環境への影響を両立させるかが、本件発明の技術背景にある。

（１）相違点（Ｂ）の判断については、発明の形式が本件発明と明確に相違していても、目的に応じて各種形式が使われていることの周知技術等が示されて容易に想到できると判断される場合がある一例である。

訴訟段階で提示された周知文献は、前記したように、洗浄システム方式について詳細な説明がなされ、洗浄方法の例が樹形図でまとめられたものであった。

相違点がクリーニング形式という一見本質的なものである場合、形式の異なる主引例のみからの容易想到性より、その相違点を埋める副引例との組み合わせに検討の重点が傾きがちであるが、相違点が本質的にみえるものほど、その技術分野において、技術の蓄積が生じているとも考えられ、それらをまとめた技術資料が存在し、周知技術が適用される可能性も高まる。

図面上、形式がまったく相違するものである場合、そこから周知技術等を参酌するにしても、その適用の可否の判断において、形式の相違に基づく適用を阻害する要因を簡単に認めてしまいがちな面は否めないもので、阻害要因にあたるものであるのかの十分な検討と周知技術、技術常識の幅広い参酌が求められる。

また、洗浄形式が本件発明のクレームでポイントとなっている以上、発明を理解する上で、その形式に関する技術水準の理解は判断のベースとなるものであり、その技術水準が争点になる可能性が高いともいえる。

特許庁審査基準においては、「進歩性判断の基本的な考え方」の中で、「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う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。」とされ、「論理づけの具体例」

として「最適材料の選択・設計事項、単なる寄せ集め」と「動機づけとなり得るもの」の項目が設けられている。

とくに、結果的に「最適材料の選択・設計事項」に属するようなケースは、本件発明の形式に特化した文献がなく、適用を示唆する具体的な動機づけがない場合でも、全般的な技術の流れを記した周知技術を示す文献が、一定の歴史をもつ技術分野で存在することによって本件発明の構成が容易に想到しうるものと判断される例の多いことに留意する必要がある

ところで、周知技術の考慮に関しては、審決が明示的であれ、黙示的であれ、周知技術であるとして認定判断した事項が周知技術でなかった場合だけでなく、今回のように当然考慮に入れなければならない周知技術を考慮に入れていないときも審決には、取消事由となりうるとされている。

そして、周知技術の立証のための新たな証拠の訴訟段階での提出は認められている。¹⁾

このように考えると、その技術分野の技術水準を理解する上で、その分野の周知技術は最も重要な基本的判断材料であると考えて良い。

また、参考までに、Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office 4th editionにおいても、技術常識に関しては、「common general knowledge」がその主題に関する基礎的なハンドブックや教科書に表される事項で、その分野の経験者が持っているべきあるいは少なくとも必要なときにハンドブックから探し出せる知識であり、そのような文献の記述は、何が常識であることを示す参照情報となっていることが指摘され、技術常識の重要性、それを示す文献についての考え方が示されている。

（２）相違点（Ｃ）の判断については、相違点が複数あり、ある相違点に容易想到性がある場合に、その相違点を変更した場合に、当然その他の相違点も自動的に変更される場合の一例といえる。

引用発明¹も燃焼被覆層を全体にもつものであるから、形式が3槽式になれば自動的に燃焼被覆層は追加したリンス区画の上にも形成されることになるというのが判決の趣旨であろう。

いわゆる「容易の容易」を生むのでは、論理の飛躍につながるのではと懸念する読者もいると予想する。「～した場合に」「当然」という点には、判断の重要なポイントがあることは間違いないが、「当業者が容易に発明することができたか」という観点から、相違点が多く、相違点同士に関連性がある場合であっても、各相違点の容易想到性が論理づけられ、全体として容易想到性が認められるケースが多いことも事実である。²⁾

いわゆる「容易想到性」の判断を積み重ねる内に、全体としての「容易想到性」の判断の妥当性を欠くこともないとはいえないが、相違点の多さに起因した予断をもつことも避けるべきであろう。いくつかの選択肢があるものの、ステップごとに無理なく当業者が想到できるかどうかが重要である。

(3) また、審決において、引用発明1と引用発明2との「溶解性の相違」が阻害要因になるとして組み合わせを否定したことを、原告が取消事由として主張している点について、判決の中では、直接判断されていないが、今後考慮すべき点である。

判決の中では、被告の引用文献1をどのように実施するのか理解できないとの主張に対して判断している部分で、関連記載を引用しながら「有機溶剤とpfcは、……出来るだけ混和しないままであるのが望ましい」という記載は、有機溶剤との間でリンス効果を発揮するために必要な相溶性を有することを前提に、経済性、簡便な分離回収の観点から記載されたものであると述べている。

刊行物1の「有機溶剤と出来るだけ混和しないまま」、刊行物2の「相溶性を……有する有機溶剤」という記載に拘泥して、阻害要因を判断してしまうことは危険であるといえる。

特許庁審査基準においても、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。」と記載され、一部分の記載から引用例の適格性を判断してしまうことに注意を喚起している。

引用文献同士の記載自体が、ある観点から方向性を異

profile

瀬良 聡機（せら さとき）

特許審査第三部金属加工 審査官

平成2年4月 特許庁入庁

金属電気化学、特許情報管理室、マサチューセッツ工科大学、無機化学、審判部第18部門を経て、

平成17年10月より現職

にするものであっても、その技術分野の前提技術等を参酌することで、より大きな観点から方向性が異なるといえない場合がある。前後文脈との関係、記載の大前提に十分留意する必要がある。近年、引用発明と他の引用発明の組み合わせに関して、阻害要因とまではいえないとして組み合わせを肯定した判決も散見される（東京高平成15年（行ケ）第30号，東京高平成15年（行ケ）第279号，東京高平成15年（行ケ）第451号，東京高平成16年（行ケ）第126号参照）。

周知技術の参酌と阻害要因の検討は、最終的判断を左右する重要なポイントであるとともに、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準を計る尺度にもなっていると考えられ、一部の記載に拘泥しない慎重な取り扱いが必要であろう。

参考文献

1. 竹田 稔，永井 紀昭 編

特許審決取消訴訟の実務と法理 発明協会

2. 特許庁審判部 編

判決からみた進歩性の判断 発明協会