



構成のみならず課題も非常に似ている発明を主引用発明とする進歩性欠如の拒絶理由通知を受けました。「相違点に係る事項は周知技術にすぎない」と指摘されています。このように「周知技術にすぎない」とされた場合には、拒絶理由通知に承服せざるを得ないのでしょうか？

(兵庫県 K. N)



### 1. はじめに

周知技術とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、

① その技術に関し、相当多数の刊行物またはウェブページ等が存在しているもの

② 業界に知れ渡っているもの

③ その技術分野において、例示する必要がないほどよく知られているもの

をいいます。

拒絶理由通知は審査官の一応の心証なので、「相違点に係る事項は周知技術にすぎない」などと言われても、以下のように拒絶理由を解消できる可能性は十分にあります。

### 2. 周知技術の認定

審査官の周知技術の認定に誤りがある場合があります。まずは、本当に周知技術であるのか、例えば、拒絶理由通知に周知例が挙げられている場合にはその周知例を確認し、審査官が周知技術としている技術が本当に記載されているのか確認してください。

周知例に記載されている技術を上位概念化したり、下位概念化したり、一

部の構成を追加したりしている場合には、周知技術の認定に誤りがあるかもしれません。

このような場合には、そもそも周知技術の認定に誤りがある旨の反論をすることにより、拒絶理由を解消できる可能性があります。

### 3. 主引用発明と周知技術の組み合わせの論理付け

周知技術の認定が妥当であっても、当該周知技術を主引用発明に適用することに論理付けができない場合があります。審査基準には、周知技術であるという理由だけで適用の論理付けができるか否かの検討を省略してはならない旨記載されています(特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3.3)。

具体的な反論としては、以下のものが考えられます。

#### (1) 阻害要因の主張

下記①～③のように当該周知技術を適用することに阻害要因がある旨主張することにより、拒絶理由を解消できる可能性があります。

① 主引用発明に適用すると、主引用発明の目的に反することとなる

② 主引用発明に適用すると、主引用発明が機能しなくなる

③ 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ない  
例えば、食品を加熱殺菌することが周知技術であり、主引用発明である食品には特定のビタミン類が配合されているとします。このビタミン類が熱に非常に弱く分解してなくなるような場合には、せっかく配合したビタミン類が機能しなくなるから、当該食品に加熱殺菌という技術を適用することには阻害要因があると反論することが可能です。

#### (2) 動機付けがない旨等の主張

阻害要因の主張ができない場合であっても、当該周知技術を適用する必要性に乏しいときは、適用する動機付けがない旨を主張することによって、拒絶理由を解消できる可能性があります。また、本願発明の有利な効果を主張することにより、拒絶理由を解消できる場合もあります。

### 4. おわりに

周知技術が絡む進歩性の判断は非常に難しいため、弁理士に相談することをお勧めします。