

特許権	判決年月日	令和元年 1 1 月 1 3 日	担当部	知財高裁第 1 部
	事 件 番 号	平成 3 0 年(行ケ)第 1 0 1 4 9 号		
○ 審決が主引用例とした甲 1 文献が、拒絶理由通知書及び拒絶査定書において「引用文献 2」とされ、引用発明の認定や本願発明との一致点、相違点についての記載を欠き、一見すると副引用例ではないかとの誤解を招き得る記載といえなくもなく、記載の仕方が適切とはいえないが、当該文献を主引用例とする進歩性欠如を根拠に拒絶理由が通知され、拒絶査定がされたと理解できるとして、手続が違法とまではいえないとされた事例。 ○ 甲 1 発明及び甲 2 技術の認定に実質的な誤りはなく、両者は技術分野、解決すべき課題及び作用が共通するから、甲 1 発明に甲 2 技術を適用する動機付けはあり、阻害要因はないとして、本件補正発明は進歩性がないとされた事例。				

(事件類型) 審決 (拒絶) 取消 (結論) 棄却

(関連条文) 特許法 1 7 条の 2 第 6 項, 1 2 6 条 7 項, 1 5 9 条 1 項, 5 3 条 1 項, 2 9 条 2 項

(関連する権利番号等) 特願 2 0 1 4 - 5 5 6 7 0 7, 不服 2 0 1 7 - 1 4 2 1 9 号

判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「冷却空洞が改善されたピストン」とする発明についての拒絶査定不服審判請求事件について、請求不成立とした審決に対する取消訴訟である。

本件審決は、甲 1 文献を主引用例として、本件補正発明が容易に発明することができた旨を判断した。原告は、取消事由として、手続違背及び進歩性の判断誤りを主張した。

2 本判決は、概要、以下のとおり判示して、原告の請求を棄却した。

(1) 手続違背について

本件拒絶理由通知書、本件拒絶査定書のいずれにおいても、甲 1 2 文献と甲 1 文献が、「引用文献 1, 2」と並列して記載され、甲 1 文献は「引用文献 2」とされている上、進歩性に関し、甲 1 発明の認定や本願発明との一致点、相違点についての記載もないから、一見すると甲 1 文献が副引用例ではないかとの誤解を招き得る記載といえなくもない。

しかし、本件拒絶理由通知書は、甲 1 文献には甲 1 2 文献と同様の技術事項が記載されていることを前提に、本願発明は、甲 1 2 文献及び甲 1 文献にそれぞれ記載された発明と同一の発明であるから、新規性を欠き、また、甲 1 2 文献及び甲 1 文献にそれぞれに記載された発明から、新規性欠如と同様の理由により進歩性を欠くと判断して、新規性欠如及び進歩性欠如の拒絶理由を通知したものと理解することができる。本件拒絶査定書では、本願発明は、甲 1 2 文献及び甲 1 文献のそれぞれに記載された発明から進歩性を欠くと判断しており、甲 1 2 文献及び甲 1 文献に記載された発明に基づく進歩性欠如を理由に拒絶査定をしたものと理解するこ

とができる。

そして、原告は、本件拒絶理由通知に対する意見書や審判請求書において、甲１２文献の記載事項のみならず、甲１文献からも当業者が本願発明を容易に発明することができたものではない旨記載しており、甲１２文献及び甲１文献のそれぞれが、進歩性欠如の主引用例となり得ることを前提とした対応をしているものと理解できる。

以上によれば、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定においては、甲１２文献を主引用例とする進歩性欠如のほか、甲１文献を主引用例とする進歩性欠如を根拠に、拒絶理由が通知され、かかる拒絶理由が解消されていないとして、拒絶査定がされたものといえる。

そうすると、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定の手続においては、記載の仕方が適切とはいえないものの、甲１文献を主引用例とする進歩性欠如の拒絶理由が通知されていたものというべきであり、本件手続が違法であるとまではいえない。

(2) 甲１発明に基づく進歩性判断の誤りについて

ア 甲１発明の認定について

甲１文献には、上部外周に設けられた溝がリング溝であることは明示されていない。しかし、ピストンの上部外周に設けられたリング溝にピストンリングが配置されることは技術常識であり、また、甲１文献は、ピストン１が、「ピストンリング」及び「リング溝」を備えていることを前提とした記載もあるから、当業者は、ピストン上部に設けられた２本の環状の溝が「リング溝」であることや、「リング溝」に「ピストンリング」が配置されることを理解することができ、甲１文献には、実質的に、本件審決が認定したとおりの甲１発明が記載されていることが認められる。

イ 相違点１の判断について

甲２文献には、「前記凹んだ部分と前記空洞７の間が薄いように構成される」という事項の明示はない。しかし、当業者であれば、燃焼ボウルを設けて頂部と封止冷却空洞を近接して設置し、これに起因して、燃焼ボウルと封止冷却空洞との間の領域を薄く形成することにより、上部燃焼面の熱を熱伝導によって冷却媒体に逃がしやすくしていることを技術常識として理解することができるから、本件補正発明の「ピストン本体の材料の薄い領域を形成する」とは、上部燃焼面の冷却性を向上させるために、凹んだ燃焼ボウルを備えることに起因して、燃焼ボウルと封止冷却空洞との間に、ピストン本体の材料の薄い領域を形成することであると理解される。甲２技術では、「凹んだ部分」に起因して、ピストン１の頭部の「凹んだ部分」と空洞７との間に領域が形成されるところ、甲２技術がピストン頂面の熱をピストン下方へ流動して低下させるものであること及び上記技術常識を踏まえるなら、かかる領域は薄く形成されるものであることが明らかであるから、「前記凹んだ部分と前記空洞７の間が薄いよう構成される」ことが、実質的に記載されているといえる。

そして、甲１発明と甲２技術とは、技術分野、解決すべき課題及び作用が共通するといえ、甲１発明に甲２技術を適用する動機付けはあり、阻害要因はないから、相違点１は、当業者が甲１発明及び甲２技術から容易に想到することができたものである。