

進歩性の判断における周知技術の認定に関する裁判例
「エンジン用潤滑システム」事件

H25. 1. 31 判決 知財高裁 平成 24 年（行ケ）10126 号

審決取消請求事件：請求認容（審決取消）

概要

周知技術の一部の構成のみでは課題解決手段とならない場合、そのような周知例は本願に対する**周知技術と認定できない**として、**進歩性が認められた事例**。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 シリンダ潤滑システムを備えるディーゼルエンジンであって、シリンダの上端部から間隔を空けて位置するシリンダ壁のリング領域に配置された多数のオイル噴射ノズルに対し、加圧された潤滑オイルを供給する手段と、前記シリンダのピストンが上方向に移動する行程時に、前記ノズルを通してオイルを噴射する制御手段とを備え、前記噴射ノズルは、霧化ノズルとして構成され、前記オイル供給手段は、50-100バールの高い圧力で潤滑オイルを供給し、噴射オイルをオイルミストとして調整するようにし、且つ前記制御手段は、ピストンリング手段が前記シリンダの前記リング領域を通過する直前の段階で、オイルミスト噴射を起動させるように作動可能であり、前記霧化ノズルは、前記ノズルが取り付けられるリング領域において、近接して位置するシリンダ壁領域のノズルよりも高い位置に衝突するようにオイルミストを各ノズルが噴射するように構成され取り付けられており、さらに、前記霧化ノズルは、圧力制御弁を備え、前記圧力制御弁の開弁は、前記ノズルがオイルの供給と同時に霧化するに十分なレベルまで高められたオイル供給管内の圧力に依存することを特徴とするディーゼルエンジン。

【審決の認定判断】

本件補正発明は、引用発明並びに周知例に記載された周知技術に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであり、特許法 29 条 2 項の規定により、独立して特許を受けることができないから、本件補正を却下すべきであり、本願発明も、同様の理由で、特許を受けることができないというものである。

具体的には、本件補正発明と引用発明の一致点および相違点を認定し、相違点として認定した相違点 1（ノズル、圧力制御弁、ポンプ等の構成・機能）について周知技術 1（周知例 1 及び 2）、相違点 2（オイルミストの噴射時期）について周知技術 2（周知例 3 及び 4）、相違点 3（小形ノズルの構成・取り付け位置）について周知技術 3（周知例 5 ないし 7）を適用することによって、当業者

が容易に発明することができたものであるとした。

【争点】

- （取消事由 1）相違点 1 に係る判断の誤り
- （取消事由 2）相違点 2 に係る判断の誤り
- （取消事由 3）相違点 3 に係る判断の誤り
- （取消事由 4）作用効果に係る判断の誤り

【裁判所の判断】（筆者にて適宜要約）

1. 取消事由 2 について

周知技術 2 と認定された周知例 3、4 に対して

（a）周知例 3 について

シリンダ油を噴射する時期について、ピストンリング手段がシリンダの噴射ノズルが取り付けられるリング領域を通過する直前の段階で潤滑油を噴射する構成が含まれているものの、シリンダライナにおけるピストンストローク方向に互いに異なる位置に上段注油孔と下段注油孔とを設け、上段注油孔と下段注油孔との注油タイミングを個別に調整して注油するものであり、その構成のみが独立して周知例 3 記載の技術の持つ課題を解決するものではないから、上記構成をまとまりのある 1 個の技術として周知であると認定することはできない。したがって、周知例 3 によって、周知技術 2 を認定することはできない。

（b）周知例 4 について

潤滑を効果的に行うため、通過し終わるまでの間にタイミングをも合わせて注油を行うことが記載されているが、ピストンが圧縮行程でピストンリングが注油穴を通過する前から、通過し終わるまでの間にタイミングを合わせて注油を行うタイミング注油方式に関するものであり、これは周知技術 2 の一部をなすにすぎず、その構成のみが独立して当該技術の持つ課題を解決するものではないから、上記構成をまとまりのある 1 個の技術として周知であると認定することはできない。したがって、周知例 4 によって、周知技術 2 を認定することはできない。

（c）小括

引用発明に周知技術 2 を適用することにより、

相違点2に係る本件補正発明を想到することが容易であるとした本件審決の判断は、誤りである。

2. 取消事由3について

周知技術3と認定された周知例5～7に対して

(a) 周知例5について

注油孔を上方に向けて傾斜させ、シリンダ内への開口部の位置を注油金具よりも高いところにして注油金具の内部の通油路が常に油で充満されるようにし、シリンダ内圧の最低時期にのみ、シリンダ内圧と蓄圧器内圧の圧力差によって、注油管及び注油金具の内部に充満されていたシリンダ油の一部分をシリンダ内に給油するもので、本件審決がいうような、近接して位置するノズルよりも高い位置にシリンダ油を噴射することまでも意図したものではないから、周知例5によって、周知技術3を認定することはできない。

(b) 周知例6について

近接して位置するノズルよりも高い位置にシリンダ油を噴射することまでは記載されていない。そして、周知例6における注油装置は、前記周知例5に記載された注油装置と同じであり、注油孔の構成や作用も、周知例5と同様のものとであると解される。そうすると、周知例5と同様、周知例6により周知技術3を認定することはできない。

(c) 周知例7について

注油噴霧を行うことも、スワールによるシリンダ油の運搬が行えるように燃焼室にシリンダ油を供給することを意図したものでもなく、相違点3に係る構成を示唆するものではないから、これを引用発明に適用する動機付けがない。しかも、引用発明において、注油噴霧をスワールにのって円周方向に移動するために、ピストンリング上ではなく、シリンダ内のスワール中に噴霧することは、引用発明が本来意図している直接潤滑を困難ならしめ、解決しようとする課題の解決をも期することができなくなるものであって、引用発明において近接して位置するノズルよりも高い位置に潤滑油を噴射することには、阻害要因がある。

(d) 小括

引用発明に周知技術3を適用して相違点3に係る本件補正発明の構成を想到することが容易であるとした本件審決の判断は、誤りである。

3. 結論

原告主張の取消事由2および3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、本件補正却下および本件審決を取り消す。

[検討]

本判決は、本件発明と引用発明の対比により認定された相違点について周知技術が適用され、進歩性が否定される場合において、該相違点に係る

構成の一部を有する周知例であっても、その構成のみで周知技術の課題の解決や目的の達成を図ることはできない場合には、該周知例によって周知技術を認定することはできないとされた。審査基準では、広く「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、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいう」(第2章1. 2. 4 頒布された刊行物に記載された発明)とされ、進歩性の判断における具体例として、「例1：赤外線エネルギーの波長範囲が略0. 8より1. 0 μ mの赤外線波を用い送受信を行うことは、従来周知の事項であると認められる。・これを引用発明1の運行伝達に適用することは、当業者にとって容易に想到し得たことと認められる。」(参考：東京高判平10. 7. 16 (平成9 (行ケ) 86、第2章2. 5 動機付けの具体例)等が挙げられる。ただし、周知技術として認定するための判断基準については明記されておらず、実務的には個別の事案によって判断される。例えば、拒絶審決が、引用発明と周知技術の「技術分野の相違」に基づき否認された事案(知財高判平23. 10. 4 (平成22 (行ケ) 10329)等が挙げられる。

《実務上の指針》

審査・審判の実務において、本件発明と引用発明との相違点について、周知技術を適用することによって当業者が容易に発明することができる判断されることが多い。本判決は、こうした判断において、周知技術の認定が重要であることおよびより正確な認定基準の1つが示されたものである。つまり、従前、引用発明と周知技術との組合せに対しては、広く構成が類似することを根拠に周知技術であると認定され、本願発明との課題の共通性がないことや引用発明との組合せた場合の作用効果が相違することを主張しても、認められない場合が多くあった。

本判決は、出願人からのこうした主張において、上記相違点の一部が周知技術の一部を構成する場合であって、こうした構成の一部のみで周知技術の技術的效果を得ることができない場合やかかる技術的效果を得ることを目的とするものではない場合には、本件発明に対する周知技術とはならない旨の主張が可能となり、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用いることができる。

実務的に、拒絶理由に対する反論・反証において、有利な判断を得るために参考となる事案である。以上