

2009年10-11月

Pick Up 日・米 化学・バイオ系裁判例

2009年10-11月のpick up 判例 日本の知財判例16件、CAFC判決2件

このうち、注目すべき裁判例は、

- : 知財高裁 平成19(ワ)3493等 (Keyword: 数値限定発明に係る権利解釈)
- : 知財高裁 平成20(行ケ)10398 (Keyword: 進歩性)
- : 知財高裁 平成20(行ケ)10483 (Keyword: 29条の2の先願に記載された発明)
- : 知財高裁 平成20(行ケ)10148 (Keyword: 共有に係る拒絶査定不服審判請求)

日本

平成21年10月8日 大阪地裁 先願の地位不存在確認等 平成19(ワ)8499等  
請求一部容認

概要: 本件は、本訴原告(反訴被告)が、本訴被告(反訴原告)に対し、被告の出願が先願の地位を有さないことや、特許を受ける権利の5分の4について持分を有していることの確認等を求めた本訴に対し、被告の出願が先願の地位を有することや、本件被告から特許を受ける権利を全部有することの確認等の反訴あった事件。共同発明者の発明への貢献割合を勘案し、本件発明に係る特許を受ける権利の持分は、原告が3分の2、被告が3分の1とされた。被告側は、大学に対して経済的対価を支払ったことを理由に、大学の持分を取得したと主張するが、この対価として主張する内容は、給与や研究費であるとされ、被告の主張は受け入れられなかった。

平成21年10月8日 東京地裁 特許権侵害差止等請求事件 平成19(ワ)3493  
請求一部容認

概要: 本件は、経口投与用吸着剤並びに腎疾患治療又は予防剤及び肝疾患治療又は予防剤についての特許権を有する原告が、被告において別紙被告製品目録(甲)記載の製品(以下「被告製品」という。)を製造、販売する行為は上記特許権を侵害する行為であると主張して、被告に対し、特許法100条1項に基づく被告製品の製造、販売等の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに、特許法184条の10第1項に基づく補償金及び民法709条に基づく損害賠償金並びに遅延損害金の支払を求めた事案である。

なお、本件訴訟係属中に被告製品の仕様変更があり、原告は、主位的に、仕様変更後の被告製品についても原告の特許権を侵害するものであるとして、変更前後の被告製品を区別せず、商品名で特定される被告製品(別紙被告製品目録(甲))の製造販売差止め及び廃棄の請求を行い、予備的に、変更前の仕様の被告製品の在庫のロット番号で特定される被告製品(被告製品目録(乙)記載1(1)及び2(1))の販売差止め及び廃棄と、変更前の仕様の被告製品(同目録記載1(2)及び2(2))の製造販売の差止め及び廃棄の請求をしているものである。仕様変更前の被告製品については侵害を認め、仕様変更後の被告製品については、構成要件を充足せず、非侵害であるとされた。

(詳細な検討(使用変更後の被告製品のみ:P8~))

平成 21 年 10 月 13 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10130 審決維持

概要:「酸化チタン系熱放射性塗料」との名称の発明について、原告がした無効審判請求は成り立たないとした審決を不服とし、審決の取消を求めた事案。特許請求の範囲に記載されている「無機接着剤」について、明確であるか否かが争われた。裁判所は、明細書に具体的な記述がなくとも、窯業等の耐熱性を要する場面での利用を前提とする無機接着剤についての当業者の技術常識を踏まえると、「無機接着剤」の意味するところは明確であり、実施も可能であると判示した。

平成 21 年 10 月 15 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10457 審決維持

概要:発明の名称を「コンクリートブロック及びその製造方法」とする特許発明について、引用例の組み合わせに基づき容易想到できたものであるため無効とした審決が維持された。原告は、引用例に記載の、コンクリートブロック上に表面層として形成したバインダ(結合剤)を含む光触媒としての酸化チタン層を、他の引例に記載のバインダを含まない酸化チタン液の噴霧で代替することは容易想到されないと主張したが、裁判所は、酸化チタンを付着させて光触媒としての機能を付与できるのであれば他の方法と置換可能であり、技術分野を同じくする以上、当業者において容易想到される、と判示した。

平成 21 年 10 月 21 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10398 審決取消

概要:発明の名称を「化粧用パッキング材」とする特許発明について、引用文献の組み合わせにより容易に想到できたものであり無効とする審決が取り消された事案。本件発明の課題が本件出願当時の当業者にとっての自明又は周知の課題であったということはできず、引用文献から

当然に、各層を1枚ごとに剥離可能としてパック材として使用する際にその使用形態に合わせて各層にWJ加工を施すことについてまで、本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得ることであったということはできないとし、審決を取り消した。

(詳細な検討:P18～)

平成 21 年 10 月 28 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10486、10487 審決維持

概要:延長登録の無効審決取消訴訟において、本件米国臨床試験等の実施期間が、特許法67条2項所定の薬事法14条7項の承認を受けることが必要であるために、「その特許発明の実施をすることができない期間」に該当するか否かを争った事案である。裁判所は、「特許発明の実施をすることができない期間」に該当するというためには、海外臨床試験・国内臨床試験のいずれを問わず、その試験に費やされた期間が承認を受けるために必要な期間だったことを合理的に推認できなければならないこと、及び、その期間の開始日及び終了日を客観的に示すことができなければならないと判示し、本件米国臨床試験の実施期間は合理的・客観的に判断して必要な期間ではないとして原告の主張を退けた。

平成 21 年 10 月 28 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10377 審決維持

概要:「フィットエストロゲン、類似体の健康補助剤製造のための使用方法」との名称の発明について、拒絶査定不服審判が成り立たないとの審決を不服とし、その取消を求めた事案。「フィットエストロゲン」を「月経前症候、閉経期症候、及び/又は、良性乳疾患の予防もしくは治療」の用途に用いることについては示唆があり、阻害要因もないと判断された。エストロゲン活性を有する化合物について、エストロゲン受容体の活動を促進又は阻止する場合があることが知られていたのであれば、当業者としては、化合物にエストロゲン受容体の活動を促進する活性を活用しようとする動機付け、乃至示唆が存在するというべきである。フィットエストロゲンは、動物において、不妊や乳腺炎や肝機能障害との関係が知られ、人間への同様の影響が指摘されていたものであるが、用量を考慮すれば、人間の種々の疾患に対して有用な生理作用を奏するものとして当業者に知られていたため、阻害要因が存在したとすることはできない、と判示された。

平成 21 年 11 月 5 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10064 審決維持

概要:発明の名称を「浄水器用吸着材の製造方法および、浄水器用吸着材を用いた浄水器」とする特許発明について、引用例及び周知技術に基づき容易想到できたものであるため特許を受けられないとした審決が支持された事件である。原告はリン酸化合物を原料とする吸着材の製造工

程について、引用例と異なる乾燥温度に限定した本願発明は容易想到されない旨、また、引用例同士を組み合わせる動機付けがない旨主張した。しかし裁判所は、乾燥温度の数値限定には格別の意義が認められず単なる設計事項に過ぎない、また引用例1の多孔性リン酸化合物は引用例2のヒドロキシアパタイトを包含し、ヒドロキシアパタイトが浄水器用吸着材として用いられるのは周知であるから、1と2を組み合わせる多孔性リン酸化合物を浄水器用吸着材とすることは当業者において容易想到であると判示した。

平成 21 年 11 月 11 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10483 審決取消

概要：原告が名称を、「ヘキサアミン化合物」とする発明につき特許出願したところ、特許庁から拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、同庁が請求不成立の審決をしたことから、その取消しを求めた事案である。特許法29条の2第1項により先願発明との同一性を判断するに当たっては、化合物双方が同族列の関係にあることをもって、一方の化合物の記載により他方の化合物が「記載されているに等しい」と解するのは相当ではない、と判示し、審決を取り消した。

(詳細な検討：P24～)

平成 21 年 11 月 19 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10255 審決維持

概要：発明の名称を「固体分散体の製造方法」とする特許に対し、無効審判が請求され、特許庁はその請求を認める審決をしたため、その取消しを求めた事案である。裁判所は、本件発明と引用例に係る発明の要旨を比較し、両発明ともに、固形溶液の状態(分子分散状)で存在する固形薬剤につき、従来の溶媒法等の方法によらずに製造するという課題を解決するものであり、有効物質と結合剤との混合については2軸スクリープ押し機等により行うことが望ましいとされているから、固形分散体の生成原理および有効物質と結合剤との混合物の製造方法については異なるということとはできない。また、本件相違点(スクリープ軸上のパドルの有無)についても周知技術に過ぎない、と判示し、原告の主張を退けた。

平成 21 年 11 月 19 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10097、10098 審決取消

概要：延長登録の無効審決取消訴訟において、延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができない期間を超えているか(第67条の3第1項第3号)を争った事案で、該期間の数え始めについて、1回目の承認申請からとする原告と、最終処分に対応する再度の承認申請からとする特許庁とで対立した。裁判所は、原告には1回目の承認申請以降申請を取り下げたり承認を断

念する事情はなく、安全性確保のために必要とされる期間ではない期間が存在したとしても、それは承認権者たる厚生労働省側の事情に因るものであり、原告が承認処分を受けていないために本件特許発明を実施できないことに変わりはないから、係る期間も「発明を実施することができない期間」に含まれると判示し、原告の主張した1回目の承認申請から承認前日までの期間を該期間と認めた。

平成 21 年 11 月 19 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10148 審決取消

概要: 本件は、拒絶査定を不服とし、拒絶査定不服審判をした際に、共有者の一部の者によってなされたものであり、審決において、特許を受ける権利が原告兩名共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求は、特許法132条3項の規定により、上記共有者の全員が共同してしなければならないところ、本件は、その一部の者によってされたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができない、との理由で、補正を命じることなく審判請求が却下された。

この審決に対し、原告らが、本件特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について、特許庁が同請求を却下するとして本件審決には、取消事由があるとして、その取消しを求めた事案である。裁判所は、補正命令を出さずに審判請求を却下した手続は取消を免れないと判示した。

(詳細な検討: P 28 ~)

平成 21 年 11 月 19 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10490 審決取消

概要: 本件は、第1次判決の確定後に言い渡された最高裁判決との関係で、本件審決(第2次審決)が第1次判決の拘束力(行訴法33条1項)に反するかが争点となった事案。裁判所は、第1次判決において、請求項を分けて判断するべきものとして特許庁の第1次審決を取り消したが、特許庁の第2次審決が、請求項全体を一体不可分のものとして判断していることから、第1次判決の拘束力に反する判断をしたと判示し、再度審決を取り消した。

平成 21 年 11 月 30 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10085 審決維持

概要: 発明の名称を「パンツ型の使い捨て着用物品」とする特許発明について、引用例に基づき容易想到できたものであるため特許を受けられないとした審決が支持された事件である。原告は、伸長応力を限定した本願発明は容易想到されない旨、またオムツの締め付け力の調整手段について、引用例を組み合わせる動機付けがない旨主張する。しかし裁判所は、本願発明の伸長応力の数値限定は単なる設計事項に過ぎない、また引用例1(オムツ)と引用例2(ナプキン)は技術分野が共通し、装着の際の締め付け力の調整手段として、引用例1の弾性部材の伸長率の変更

に代えて、引用例2の弾性系の本数の変更を採用することは当業者により容易想到される、と判示した。



JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., et al. v. TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. et al.

2008-1594, 2009-1070, 2009-1088 (2009.9.25)

「Key Word: 実施可能要件、有用性、薬理データ」

侵害訴訟で、実施可能要件(112条 P1)および有用性(101条)違反により特許が無効と判断された。

クレーム1. A method of treating Alzheimer's disease and related dementias which comprises administering to a patient suffering from such a disease a therapeutically effective amount of galanthamine or a pharmaceutically-acceptable acid addition salt thereof.

明細書において、アルツハイマー病に対する galanthamine の治療効果については4つの論文が引用されているものの、具体的な薬理データはインビトロも含め全く示されていない。

CAFC は、「有用性 (utility) の要件は、単なるアイデアが特許されることを防ぐ。Genentech v. Novo Nordisk (1997) で判示したように、特許の保護は発明の実施可能な開示の代償として与えられるものであり、実施できるかわからない一般的なアイデアのあいまいな提示に対しては与えられない。」と述べた。さらに、CAFC は、「有用性の要件は、単なる研究の提案や研究の目的に過ぎない発明に対する特許を防ぐ。Brenner 最高裁判決が示すように、特許は狩猟のためのライセンスではない。それは探索のための報酬ではなく、成功したという結論の代償である。使用法が知られず、または、科学的研究の目的の意味でのみ使用できるプロダクトやプロセスは特許することはできない。」と述べた。そして、特許は無効との原審の判断を維持した。

結論：原審維持。

IOVATE HEALTH SCIENCES, INC. et al. v. BIO-ENGINEERED  
SUPPLEMENTS & NUTRITION, INC.

2009-1018 (2009.11.19)

「Key Word:新規性」

侵害訴訟で、新規性要件(102条(b))違反により特許が無効と判断された。

クレーム1:A method for enhancing muscle performance or recovery from fatigue wherein said method comprises administering a composition comprising a ketoacid and an amino acid wherein said amino acid is cationic or dibasic.

原告はアルギニン - - ケトグルタル酸を含む製品を販売し、筋強化または筋疲労耐性を宣伝していた被告に対し、侵害訴訟を提起した。地裁では、第3者がオルニチン - - ケトグルタル酸などを含むサプリメントについて筋強化、運動後の筋回復効果をうたった広告を雑誌に掲載していたことを理由に、新規性要件違反により特許は無効と判断していた。

そして、CAFCでも、広告の内容は、クレームのすべての構成要件を開示しており、また、実施可能な開示であるため、102条(b)の先行技術に該当し、特許は無効であると判断した。

結論:原審維持。

平成 21 年 10 月 8 日 知財高裁 特許権侵害差止請求等事件 平成 19(ワ)3493 担当:辻田

Keyword: 数値限定発明に係る権利解釈

### 事案の概要

本件は、経口投与用吸着剤並びに腎疾患治療又は予防剤及び肝疾患治療又は予防剤についての特許権を有する原告が、被告において別紙被告製品目録(甲)記載の製品(以下「被告製品」という。)を製造、販売する行為は上記特許権を侵害する行為であると主張して、被告に対し、特許法100条1項に基づく被告製品の製造、販売等の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに、特許法184条の10第1項に基づく補償金及び民法709条に基づく損害賠償金並びに遅延損害金の支払を求めた事案である。

なお、本件訴訟係属中に被告製品の仕様変更があり、原告は、主位的に、仕様変更後の被告製品についても原告の特許権を侵害するものであるとして、変更前後の被告製品を区別せず、商品名で特定される被告製品(別紙被告製品目録(甲))の製造販売差止め及び廃棄の請求を行い、予備的に、変更前の仕様の被告製品の在庫のロット番号で特定される被告製品(被告製品目録(乙)記載1(1)及び2(1))の販売差止め及び廃棄と、変更前の仕様の被告製品(同目録記載1(2)及び2(2))の製造販売の差止め及び廃棄の請求をしているものである。

### 手続の経緯

原告は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、その特許請求の範囲請求項1を引用する請求項6の発明を「本件発明1」といい、請求項2を引用する請求項6の発明を「本件発明2」といい、これらの発明を合わせて「本件発明」という。また、本件発明に係る特許を「本件特許」といい、本件特許に係る明細書(別紙特許公報参照)を「本件明細書」という。)を有している。

特許番号第3835698号

発明の名称経口投与用吸着剤、並びに腎疾患治療又は予防剤、及び肝疾患治療又は予防剤

出願日平成15年10月31日

優先日平成14年11月1日

国際公開日平成16年5月13日

登録日平成18年8月4日

## 本件発明

本件発明1を構成要件に分説すると、次のとおりである(以下、分説した構成要件をそれぞれ「構成要件A」などという。 )。

- A フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され、
- B 直径が0.01～1mmであり、
- C ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m<sup>2</sup>/g以上であり、そして
- D 細孔直径7.5～15000nmの細孔容積が0.25mL/g未満である
- E 球状活性炭からなるが、
- F 但し、式(1):  
$$R = (I15 - I35) / (I24 - I35) \quad (1)$$
  
(式中、I15は、X線回折法による回折角(2θ)が15°における回折強度であり、I35は、X線回折法による回折角(2θ)が35°における回折強度であり、I24は、X線回折法による回折角(2θ)が24°における回折強度である)で求められる回折強度比(R値)が1.4以上である球状活性炭を除く、ことを特徴とする、
- G 経口投与用吸着剤を有効成分とする、
- H 腎疾患治療又は予防剤

## 争点

### 争点2 仕様変更後被告製品は、構成要件Dを充足するか

争点1～7があるが、本レポートにおいては、下記争点2についてのみ検討した。

### 当事者の主張(下線は当所による)

(原告の主張)

(1) 仕様変更後被告製品が低細孔容積品を有効成分とする腎疾患治療又は予防剤であり、本件特許の構成要件を充足すること

ア仕様変更後被告製品が、低細孔容積品と高細孔容積品の2種類の物質に截然と区別されること

(ア) 水による分離実験と細孔容積の測定(甲60の1)

…

さらに、平成21年2月9日付け測定分析結果報告書において用いられた試料について、浮遊品

の細孔容積と沈降品の細孔容積との加重平均をとり、全体の細孔容積を求めると、平均で0.316 mL/gとなるが、全体の細孔容積が0.316 mL/gである物質の6割を取り出した場合の細孔容積が0.0851~0.1468 mL/gであり、残り4割を取り出した場合の細孔容積が0.5574~0.8233 mL/gとなるような物質を想定し、細孔容積がどのように分布するかを試算してグラフ化すると二つのピークが表れ、これによると、仕様変更後被告製品は、細孔容積の大きい浮遊品群と、細孔容積の小さい沈降品群との2種類の物質の混合物であり、前者が約4割の重量を、後者が約6割の重量を占めるものであると考えられる。

すなわち、仕様変更後被告製品には、構成要件Dを満たすものが約6割も含まれているものの、本件特許権の侵害品(沈降品)に非侵害品(浮遊品)が混合しているため、全体としては、たまたま構成要件Dを充足しないような測定結果が得られているものにすぎないのである。

(1) 被告による実験報告書(乙37)について

...

注目すべきは、仕様変更後被告製品の比重のうち、1.0~1.3の欄が0.0%になっていることである。すなわち、比重1.0以下の範囲(22.8%)と、比重1.3以上1.9以下(76.2%)とに截然と分かれているのである。適切に管理された工程から得られる測定値の分布が正規分布に近い分布となることは、当業者の技術常識であり(甲64の115頁)、均一の仕様の下に同一の工程で製造された物質であれば、上記のような分布の分断は生じ得ないものである。このような分布の分断が生じていることは、仕様変更後被告製品の中に低細孔容積品と高細孔容積品の2種類の物質が見られるというばかりではなく、低細孔容積品と高細孔容積品とが、比重1.0を境に連続しているのではなく、比重1.0以下の高細孔容積品と比重1.3以上の低細孔容積品とに截然と区別される別個の物質であることを示しているのである。

イ本件特許の構成要件の文言が、2種類の物質の混合物である仕様変更後被告製品も包含していること

本件特許の構成要件のうち構成要件D「細孔直径7.5~15000nmの細孔容積が0.25 mL/g未満であり」は、「腎疾患治療又は予防剤」(構成要件H)の有効成分である「経口投与用吸着剤」(構成要件G)を構成する「球状活性炭」(構成要件E)を限定する構成要件である。

医療用医薬品においては、有効成分にその他の成分を配合して製剤とすることが一般的に行われており、このことは当業者の技術常識である。そして、細孔容積に関する構成要件Dを含め、構成要件AないしFを充足する球状活性炭が存在し、そのような球状活性炭を有効成分とする腎疾患治療又は予防剤があるとすれば、その腎疾患治療又は予防剤は、本件発明の技術的範囲に含まれる。この結論は、仮にその腎疾患治療又は予防剤が同時に他の成分を含有していたとし

でも変わりはない。

…

ウ仕様変更後被告製品が本件特許の構成要件Dを充足すること

前記のとおり、仕様変更後被告製品が比重1.0以下の高細孔容積品と、比重1.3以上の低細孔容積品という截然と区別される別個の物質の混合品であることは明らかである。

そして、測定分析結果報告書(甲60の1)によれば、低細孔容積品の細孔容積は、0.1mL/g前後(0.0851~0.1468mL/gの間に分布している。)であり、構成要件Dの限界値(0.25mL/g)を大きく下回るものである。

そうすると、低細孔容積品は、本件特許の構成要件AないしFを充足する有効成分たる球状活性炭に該当する。仕様変更後被告製品は、この構成要件を充足する有効成分と同時に他の成分である高細孔容積品をも含有する腎疾患治療又は予防剤であり、前記のとおり、このような仕様変更後被告製品が本件特許の構成要件を充足することは、本件特許の特許請求の範囲の文言から自明である。

(2) 仕様変更後被告製品(被告製品1-2及び2-2)が混合物であることを捨象したとしても、その少なくとも一部の製品は、本件特許の構成要件を充足すること

ア仕様変更後被告製品が混合物であることを捨象し、一体の物として構成要件充足性を判定するとしても、以下のとおり、仕様変更後被告製品の少なくとも一部の製品は、本件特許の構成要件を充足するから、仕様変更後被告製品の製造、販売は、本件特許権を侵害するものであり、また、本件特許権を侵害するおそれがある。

イ仕様変更後被告製品の測定結果としては、原告従業員作成の実験報告書(甲51,53)と、株式会社島津テクノロジー(以下「島津テクノロジー」という。)作成の測定分析結果報告書(乙15の1,乙23の1,乙24,甲59の1)が存在する。

これらの測定結果に含まれる測定値は、合計121件であるが、これらの測定値は、あくまで仕様変更後被告製品全体から一部をサンプルとして取り出し測定したことによって得られた値にすぎず、これらの測定値の最大値・最小値がそのまま仕様変更後被告製品全体の最大値・最小値を示すものではない。しかも、仕様変更後被告製品は、ばらつきが大きいいため、その測定値(細孔容積)は相当幅のあるものとなっている。

そのため、これらの測定値を表面的に認識するだけでは、分析として不十分である。仕様変更後被告製品のばらつきの大きさを考慮し、測定値の分布の状況をも検討することによってこそ、被告が製造、販売する仕様変更後被告製品の全体像を認識することが可能となり、かつ、本件特許権侵害の有無及びそのおそれを判断することが可能となるものである。

…

ウ各測定結果の内容

…

このように、原告従業員の実験報告書に比して、島津テクニサーチ作成の測定分析結果報告書は、細孔容積の分布の範囲が狭く、細孔容積が0.25 mL / g未満となる測定値が少ない。この差異は、縮分操作の有無によるところが大きいと考えられる。

(イ 縮分の影響について

縮分操作とは、乙第15号証の1頁に「アルミ袋・カプセルを開き、1包分(約2g)を混ぜ合わせた後、二分器で縮分」と記載されているとおり、試料を均一に混合する操作である。縮分操作を行うと、試料が均一に混合されるため、原試料のばらつきが大きくても、縮分操作後の試料は、ばらつきが抑制されることになる。

したがって、島津テクニサーチによる測定分析結果報告書(甲59の1)に信頼性があることは当然であるが、原告従業員による実験報告書(甲51, 53)も、原試料のばらつきを忠実に反映させた点で高い信頼性を有するものである。

そして、原告従業員の実験報告書(甲51, 53)によれば、仕様変更後被告製品については、大きなばらつきの中で、構成要件Dを満たすサンプルがあることが客観的に示されている。また、島津テクニサーチによる測定分析結果報告書(甲59の1)は、縮分操作をしてばらつきを抑制しても、なお、構成要件Dを満たすものが含まれていることを示している。

(被告の主張)

…

しかしながら、被告が測定分析を依頼した島津テクニサーチによる測定分析結果報告書(乙15の1, 23の1, 24)によれば、いずれも細孔直径7.5 ~ 15000 nmの細孔容積が0.25 mL / g以上との測定結果となっており、これに反する原告が自社内部で行ったにすぎない分析結果は信用性が低い(下記(4)参照)。

(3) また、被告製品1 - 2のロット番号8DAについては、原告が島津テクニサーチに依頼した測定分析の結果報告書(甲59の1)において、1回だけ0.25 mL / g未満の数値(0.2428)が測定されている。

もっとも、その試料であるロット番号8DAについては、同じ実験方法によって測定しているデータ9件のうち8件が0.25 mL / g以上を示し、9件の平均値が0.2839であること、及びこの種の製品においては、完全な均一性を要求することは不可能であり、ばらつきが出ることはむしろ当然で

あることからすれば、たまたま生じた測定誤差の範囲内としか考えられない。

(4) 原告従業員の実験報告書は信頼性がないこと

ア原告は、縮分操作を行うと、試料が均一に混合されるため、原試料のばらつきが大きくても、縮分操作後の試料は、ばらつきが抑制されるとして、縮分を行っていない原告従業員の実験報告書(甲51,53)の分析結果も、試料のばらつきを忠実に反映させた点で高い信頼性を有するなど主張する。しかしながら、以下に述べるように、この原告の主張は誤りであり、縮分が行われていない同実験報告書は信頼性がない。

イ縮分操作とは、試料を均一に混合する操作ではないこと本件発明における構成要件Dを充足するかどうかを測定するに際して、本件明細書【0029】に記載された測定装置(水銀ポロシメーター(例えば、MICROMERITICS 社製「AUTOPORE 9200」))による必要がある。

しかしながら、島津テクニサーチの有する水銀ポロシメーター「島津 - マイクロメリティックス社製オートポア9220形」において、測定試料を入れる標準セル(容積5cc)のステム容積は約0.4ccであり、その試料容量としては、被告製品では約0.4gが適切である。そのため、1回服用量が2gである被告製品においては、その母集団(2g)が測定操作上多すぎるため、全体を一括して測定することができない。そこで、その量を標準セルに入れる適正量0.4gに減らす必要があるが、その減量に際して、その特性を維持し、母集団の平均組成を変えないように分析試料を作成する必要がある。

「分析の基礎技術」(乙31)に、「試料の縮分」につき、「主として固体試料を取り扱う場合に、前述のようにして採取した試料は分析操作上多すぎるのでなるべく平均組成をかえないようにしてその量をへらさなければならない。この操作を縮分(reduction)という。」と記載されているとおりである。

以上の操作を縮分というのであって、縮分が試料を均一に混合する旨の原告主張は誤りである。

ウ縮分は、試料のばらつきを抑制するものではないこと

このように、縮分操作は、原試料のばらつきを抑制するものではない。母集団全体から直接の分析対象となる分析試料を適切に選択していかなければ、その全体の性質は明らかとならない。ここで、「試料」とは、「分析に提供されたもの、または分析対象となるものから採取し、母集団(バルク)の本質的性質を保持するような方法で選ばれた物質の部分」をいい、「試料採取過程(サンプリング)」とは「大量物質から小部分の物質を抜き取り、その部分がどの点から見ても母集団(バルク)の特性をもつ代表となるように分析試料を作っていく過程」をいう。さらに、「縮分」とはこのサンプリングの一過程であり「二段試料(大口試料を一定の方式で分割して得た量の少ない試料)から一定の方式で試料の量を少なくし、分析試料にいたる過程」である。そして、この

「縮分」を経て得られた「分析試料」は、「分析のために供せられる最終試料」であり、「分析試料は均一であるとみなされ、また分析の対象となる母集団の特性を保持している必要がある。」とされる(以上について、乙32)。

そして、この縮分のために用いる器械が「縮分器」である。例えば、試料縮分器の代表的メーカーである筒井理化学器械株式会社の試料縮分器のパンフレット(乙33)には、「粉粒体は移動や攪拌により、粒度、比重差に基づく分離、偏析が起こるため、粉粒体製品の試験を行う時、試料の縮分を適切にしなければ信頼できる結果が得られません。」と記載している。

工本件明細書には記載がないものの、縮分による試料作成が技術常識であること縮分による試料作成が技術常識であることを示す文献が多数存在する(乙31, 32, 34~36)。

他方、本件明細書においては、縮分操作について言及されていない。しかしながら、前記技術常識に基づけば、適切なサンプリング操作である縮分を経た後の試料についての実験データが記載されているものと理解せざるを得ない。

本件発明の従来技術とされる「特公昭62-11611公報」(乙4)の7欄には、「一般にヒトを対象とする場合に経口投与量は1日当り1~5gを3~4回に分けて服用し、更に症状によって適宜増減する。投与形態は散剤、顆粒、錠剤、糖衣錠、カプセル懸濁剤、乳剤等いずれも取り得る」と記載されており、炭素質吸着剤を構成する球形炭素質物質を1粒ずつ経口投与するのではなく、1~20gを3~4回に分けて服用することを前提としている。すなわち、1回当たり数百mg~数gを経口投与するのであるから、球形吸着炭が集合体として機能し、その効果を奏することが当然の前提となっている。

そして、本件明細書においても、経口投与用吸着剤を1粒1粒単独で機能させるのではなく、前記従来技術を当然の前提とした上で(本件明細書[0035]参照)、球状活性炭又は表面改質球状活性炭の集合体として用いることが明確に記載されている。

例えば、本件明細書[0022]においては、本件発明の球状活性炭の直径は0.01~1mmであり、その確認方法は、その範囲に対応するふるい通過百分率が90%以上であることとされており、球状活性炭の集合体を構成する各粒の直径にばらつきがあることを当然の前提としている。

また、本件明細書に実施例として記載されているものは、一定量の試料のまとまりをもってその作用効果を検証している。

さらに、細孔容積を水銀圧入法によって測定するとされていること自体が、細孔分布に関しては間接的な測定法であり、材料全体の平均的な情報を得るものである。特許庁が公開している標準技術集「2-1-1 有機高分子多孔質体の機能と物性/評価方法/多孔性」「2-1-1-2 細孔分布(Hg圧入法)」(乙30)には、水銀圧入法は、細孔分布を間接的に測定するものであり、材料

全体の平均的な情報を得るための手法であることが記載されている。

このように、測定対象物質を入れる試料容器の容量に限りがある以上、集合体である試料の細孔分布を測定するために、適切なサンプリングをしなければ集合体全体の情報を的確に得ることができない。

そして、このサンプリング方法について、本件明細書には明示されていないのであるから、当業者の技術常識に従って判断せざるを得ないのである。仮に、このサンプリングについて、いいかげんな方法、例えば、29.9gの中から適当に試料容器の容量に応ずる量だけ抜き取って測定したのであれば、その得られた数値はたまたまそのような数値であったというだけであり、その集合体の物性値を的確に表現しているとは到底いえない。

(5) 水による分離実験の誤り

…

ウ原告は、「全体としては、たまたま構成要件Dを充足しないような測定結果が得られているものにすぎない」と主張する。しかしながら、「たまたま」ではなく、構成要件Dを充足しないような測定結果が得られるように被告が仕様変更を行った必然の結果である。むしろ、全体として構成要件Dを充足しない測定結果が得られていることが重要なのである。

被告製品の医薬品としての用法・用量においては、1日6gを3回に分けて経口投与する。よって、その細孔直径7.5～15000nmの細孔容積の値は、1回投与量2g(母集団)に対して、偏りがないようにサンプリングして測定されなければならない。原告の主張する測定方法は、サンプリングに関する技術常識を無視して、母集団をあえて2つに分けて、それぞれを試料とする偏ったサンプリングを行った結果であり、恣意的な測定といわざるを得ない。

裁判所の判断（下線は当所による。）

争点2(仕様変更後被告製品は、構成要件Dを充足するか)について

(1) 仕様変更後被告製品(被告製品1-2及び2-2)について、その細孔直径7.5～15000nmの細孔容積について、原告従業員が行った測定(甲51,53)並びに島津テクニサーチが行った測定(原告依頼のものは、甲59の1。被告依頼のものは、乙15の1,23の1,24。)の結果は、別紙測定結果一覧のとおりである。

そして、これらの測定結果のうち、細孔容積が0.25mL/g未満との結果となったのは、原告従業員が行った測定(甲51,53)では、被告製品1-2のロット番号8DAを試料とした3つの測定結果のうち2つ、ロット番号8FAを試料とした3つの測定結果のうち1つ、及び被告製品2-2のロット番号7GAを試料とした5つの測定結果のうち3つであり、島津テクニサーチの測定(原告依頼

のもの。甲59の1)では、被告製品1-2のロット番号8DAを試料とした6つの測定結果のうち1つであった。その他の測定結果は、いずれも0.25 mL/g以上であった。

(2) 島津テクニサーチによる測定の結果は、上記のとおり、1つを除きすべて0.25 mL/g以上となっている。

なお、1つの0.25 mL/g未満の測定結果は、別紙測定結果一覧の測定結果のとおり、被告製品1-2のロット番号8DAの6つの結果のうちの1つがそれであるが、「0.2428」と0.25 mL/gをわずかに下回っているのみである。

そして、甲第59号証の8頁によれば、この数値が出た試料は、そのすぐ下の数値「0.2587」と同じ試料から採取されたものであり、かつ、試料重量もほぼ同一であることが認められ、この2つの数値を総合すると、ロット番号8DAの測定結果としては0.25 mL/g以上と見ることもできることから、上記「0.2428」は測定誤差の範囲内であると認めるのが相当である。

(3) 原告は、島津テクニサーチの測定においては、縮分が行われ試料間のばらつきが抑えられているとした上で、被告製品においては原試料のばらつきが大きいことから、これを忠実に反映させる必要があるものであり、縮分を行わないで原告従業員が行った測定の結果(甲51, 53)によれば、ロット番号8DA, 8FA及び7GAにおいて、細孔容積が0.25 mL/g未満の結果がいくつか検出されていることから、仕様変更後被告製品の一部は、構成要件Dを充足する旨主張する。証拠(甲59の1, 乙15の1, 23の1, 24)によれば、島津テクニサーチの測定においてされた縮分は、被告製品の1包分(約2g)を混ぜ合わせた後、二分器で試料を二分したものであることが認められる。

そして、証拠(乙32, 33)によれば、試料の全量を測定することができない場合には試料量を減らす必要があり、その際に、試験者の恣意を入れず試料の特定をなるべく保持するようにするための手法として、縮分による操作が重要であり、特に本件のような粉粒体は、粒度や比重差による分離、偏析が起こるため、混ぜ合わせの操作及び縮分の操作は、試料の採取の際に偏りを生じさせないために必須の操作であると認められる。

以上からすれば、縮分操作を経ている島津テクニサーチによる測定の結果は、被告製品の構成を適切に測定したものと評価することができる。他方、原告従業員による測定は、2gの被告製品からどのように試料0.8g又は0.5g(甲51)ないしは0.6g(甲53)を採取したのか不明といわざるを得ず、試料の採取過程において偏りが生じたことを否定することができないのであるから、この測定結果を根拠とする原告の主張は採用することができない。

(4) また、原告は、仕様変更後被告製品は、水に沈降する活性炭と浮遊する活性炭との混合物であると主張するとともに、水によって沈降した活性炭については、細孔直径7.5~15000nmの

細孔容積が0.25 mL / g未満であった(以上の実験結果として甲60の1)として、仕様変更後被告製品は侵害品を有効成分として含有するものである旨主張する。

しかしながら、試料を水に入れたときに浮遊するものと沈降するものがあるということは、試料に比重が1よりも大きいものと小さいものが含まれていることを示すのみであり、それ以上の意味を見出すことはできない。原告は、被告の行った比重の異なる溶液中での分離実験(乙37)において、比重1.0～1.3の間の活性炭がなく、浮遊品と沈降品に完全に分離することができるから、仕様変更後被告製品は、全く異なる2種類の物質から成るものであるとも主張する。しかしながら、乙第37号証の実験結果から仕様変更後被告製品が浮遊品と沈降品とに明確に分離されているとは認められず、原告の主張は採用することができない。

また、沈降する活性炭も浮遊する活性炭も同じ炭素物質であるため、沈降するものは密度が高く、浮遊するものは密度が低いものであると考えられるところ、平均粒子径が344 μmないしは314 μmの被告製品(甲7)において、細孔直径7.5～15000nmという比較的大きな細孔の容積が大きければ活性炭の密度は低く、その結果水に浮遊し、その細孔容積が小さければ密度は高く、その結果水に沈降する傾向にあるものと考えられる。そうすると、細孔容積の小さい傾向にある沈降品を集めて測定したところ細孔容積が小さい結果が出たにすぎず、その結果は仕様変更後被告製品の測定として意味をなさないものであるといわざるを得ない。

そもそも、本件明細書(【0029】)が記載する構成要件Dについての細孔容積の測定方法は、一定量の試料について圧力と水銀の圧入量から細孔直径の細孔容積を測定する水銀圧入法であること、本件発明は腎疾患治療又は予防剤であり、一定量を服用することをその前提としていること、及び本件発明は、特異な細孔構造を有する活性炭が体内の有毒な物質を多く吸着し、有益な物質の吸着が少ないという選択吸着性が高いことを作用効果とするものであって、製品全体としてそのような特異な細孔構造でなければ、選択吸着性という作用効果を得ることができないことからすれば、細孔容積を測定する場合には、なるべく試料全体の同一性を保持したサンプルを用いて行うべきであり、原告の依頼により行われたような被告製品を水で分離してその一部を取り出して測定する方法では、構成要件Dの充足性を判断することができないというべきである。

なお、フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源とする球状活性炭以外の物質が混合されているような場合であれば、本件明細書の記載上、それを除去した上で各数値を測定して、構成要件D等の充足性を判断する必要があると考えられるものの、仕様変更後被告製品については、フェノール樹脂を炭素源とする球状活性炭のみ(又は被告製品2については、加えてカプセル)からなる以上、仮に原告が主張するように異なる活性炭の混合物であるとしても、それが全体として構成要件Dを充足するかを判断するのが相当である。

(5) 上に述べたところによれば、仕様変更後被告製品において、その細孔直径7.5～15000nmの細孔容積が0.25mL/g未満であることについては、これを認めるに足りる証拠はなく、仕様変更後被告製品が構成要件Dを充足すると認めることはできない。

### 検討

粒子等のように集合体が全体として機能している物については、その物がある構成要件を充足するかどうか判断するにあたっては、それが集合体全体として当該構成要件を充足するか判断すべきであるという考えが示された点で有意義である。

当然のことであるが、特許発明の技術的範囲は、特許発明の各構成要件がどのような技術的意義をもつのか、発明の詳細な説明の記載に基づいて認定し、決定されるべきであろう。

平成 21 年 10 月 22 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10398 担当:岡田

Keyword:進歩性

### 手続の経緯

平成16年6月14日 出願(特願2004-176202)

平成18年3月17日 設定登録

平成19年10月1日 特許無効審判請求

平成20年1月10日 訂正請求

平成20年9月29日 無効審決

### 手続の経緯

特許法第29条第2項(進歩性)

### 本願発明

【請求項1】

吸水性を有し、且つ、顔面の部分的パックに適する厚さ及びサイズに形成された化粧用パック材であって、該パック材は複数枚が積層されて化粧用パッティング材を構成し、且つ、該化粧用パッティング材は側縁部近傍を圧着手段によって剥離可能に接合されて成り、該パッティング材に化

粧水を浸潤させてパッティングし、該パッティング動作終了後、該パッティング材から前記パック材を一枚毎剥離し、該剥離したパック材を顔面の必要個所に所定時間装着させてパックできるように構成されたことを特徴とする化粧用パッティング材。

(請求項2～3省略)

## 引用発明

特開2000 - 335667号公報

(本件検証物、周知事項1～8)

## 本願発明と引用発明との一致点

(一致点1) 吸水性を有する化粧用シート部材であって、該シート部材は複数枚が積層されて化粧用パッティング材を構成するようになっている化粧用パッティング材。

イ本件発明2関係(10頁2～10行)

(一致点2) 吸水性を有する化粧用シート部材であって、該シート部材は複数枚が積層されて化粧用パッティング材を構成するようになっており、前記シート部材はコットンにて形成された、化粧用パッティング材。

(一致点3) 吸水性を有する化粧用シート部材であって、該シート部材は複数枚が積層された化粧用パッティング材であって、前記シート部材はコットンにて形成され、方形に形成された、化粧用パッティング材。

## 本願発明と引用発明との相違点

(相違点1) 本件発明1は、化粧用シート部材が、顔面の部分的パックに適する厚さ及びサイズに形成された化粧用パック材であって、該パック材はウォータージェット噴射によって表面加工されて成り、化粧用パッティング材は側縁部近傍を圧着手段によってパック材が剥離可能に接合されて成り、該パッティング材に化粧水を浸潤させてパッティングし、該パッティング動作終了後、該パッティング材から化粧用シート部材を一枚毎剥離し、該剥離した化粧用シート部材を顔面の必要個所に所定時間装着させてパックできるように構成されているのに対し、引用発明は、少なくとも単位コットン1(化粧用パッティング材)は、ウォータージェット噴射によって表面加工されて成っているが、各層(化粧用シート部材)がウォータージェット噴射によって表面加工されて成っているか不明であり、単位コットン1(化粧用パッティング材)は積層した各層(化粧用シート部材)がどのように接合されているのか不明であり、単位コットン1(化粧用パッティング材)に化粧水を浸潤させてパッ

ティングし、該パッティング動作終了後、単位コットン1(化粧用パッティング材)から各層(化粧用シート部材)を一枚毎剥離し、該剥離した化粧用シート部材を顔面の必要個所に所定時間装着させてパックできるように構成されているか不明である点。

(相違点2)化粧用シート部材に関して、本件発明2は、スチーム処理と熱ロールをかけて柔軟性を増す処理が施されて成るのに対し、引用発明は、そのような処理が施されているか不明である点。

(相違点3)化粧用パッティング材に関して、本件発明3は、その長手方向側縁部近傍の表裏両面に線状の圧着凹部が形成されているのに対し、引用発明は、そのような線状の圧着凹部が形成されているか不明な点。

#### 裁判所の判断(下線は当所による)

<取消事由2(相違点1についての判断の誤り。本件各発明関係)について>

##### (1) 化粧用シート部材にWJ加工をするとの構成に係る解決課題

ア WJ加工に係る本件各発明の解決課題に関連して、本件明細書には、次の記載がある。

「…汎用のパッティング材は、夫々化粧水を含浸させて用いられるのであるが、化粧水をパッティング材に含浸させ、そして、このパッティング材を用いてパッティング動作を施した後は、該汎用のパッティング材は廃棄される。然るに、廃棄されるパッティング材には未だ多量の化粧水が残存しているのが通例であり、極めて不経済であった。更に又、単に繊維を積織して塊状に形成した…パッティング材では、該塊状のパッティング材を引き剥がし、そして、該引き剥がしたものを顔面に装着してパックと同様の使い方を為すことも考えられる。…然し乍ら、単に繊維を積織して塊状に形成したパッティング材の場合に於いては、引き剥がす際に繊維が毛羽立つためパック材としての使用には適しない。

上記汎用品…のパッティング材の有する欠陥に鑑み、この欠陥を克服すべくパッティング材に化粧水を含浸させてパッティングし、そして、このパッティング動作が終了後、該パッティング材に残存している化粧水をパックとしての再利用ができるようにするために解決せられるべき技術的課題が生じてくるのであり、本発明は該課題を解決することを目的とする。

本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項1記載の発明は…化粧用パック材であって、該パック材は複数枚が積層されて化粧用パッティング材を構成し、且つ、該化粧用パッティング材は…パック材が剥離可能に接合されて成り、該パッティング材に化粧水を浸潤させてパッティングし、該パッティング動作終了後、該パッティング材から前記パック材を一枚毎剥離し、該剥

離したパック材を顔面...に...装着させてパックできるように構成されたことを特徴とする化粧用パッティング材を提供するものである。...この構成によれば、パック材はコットンをウォータジェット製法によって製造されるので、各パック材は、繊維が交絡し表面が平滑化される。すなわち、平滑化とはコットンの短い繊維が交絡し縞状の微細な凹凸模様が形成されている状態であって、パック材として使用するとき、或いはパッティング材として使用するときにも毛羽立たず、強度が保たれるため型崩れしにくいものとなる。・・・」

したがって、本件各発明において、個々の化粧用パック材にWJ加工を施すことにより解決すべき主たる課題は、化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止にあったということが出来る。

そして、化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちを防止することが、本件出願当時の当業者にとって自明又は周知の課題であったと認めるに足りる証拠はなく、・・・本件出願当時の当業者は、化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちを防止することを解決課題として認識していなかったものと認めるのが相当である。

(2)化粧用パッティング材(化粧綿)から剥離される各層(各部材)にWJ加工を施す動機付け  
ア.まず、引用例その他の刊行物の記載についてみる。

(ア) 引用例には、次の記載がある。

「上記の化粧用コットンは、元来ふんわり感が出るように予め形成されているから、コットン素材は内部に多くの空気を含んで嵩張った状態となっており、このままの状態ですべて単位コットンを包装した場合には、完成した販売製品も嵩張ったものになってしまう。...このため、本発明はコットンの使用性を落とすことなく、コットンの嵩を約半分に圧縮した圧縮包装コットンを提供して、上述の問題点を解消せんとするものである。

本発明の課題を解決するための手段として、まず請求項1記載のものは、圧縮状にした単位コットンを、複数枚ごとにまとめて気密性包装袋で個別包装したことを特徴とする圧縮包装コットンである。本発明によれば、圧縮状にした単位コットンを複数枚ごとに気密性包装袋で個別包装したので、保管・輸送や店頭展示中に、コットンが元来の嵩に復元することはなく、従来の製品と比較して約半分の嵩で販売製品が完成し、...気密性包装袋を破いて中の単位コットンを取り出した際には、圧縮されていた単位コットンが外の空気を吸収して元の厚みに復元し、本来の使用感の良い化粧用コットンが得られる。」

(イ) 甲7(実願昭54-151142号(実開昭56-69309号)のマイクロフィルム。以下「甲7刊行物」という。)には、次の記載がある。

従来使用されている化粧用綿体は、天然繊維、再生繊維又はポリオレフィン系の繊維から成っているが、これらの綿体は使用時に繊維が若干離脱してこれが顔に付着する欠点がある。又この繊維離脱を防止するために接着剤で固定したのもあるが、化粧水が揮発性を有するものであるから、化粧水含水時に接着剤が溶解されその溶出液が顔面を汚す欠点がある。本考案は斯る欠点を解消するものであって、要旨とするところは吸収綿体を異質の不織布で挟んだ点にあり、…綿体が異質の不織布で挟まれているために綿体を構成する繊維の両面からの離脱が押えらるると共に特にパッティング面として使用する面が絡み構成となった短繊維спанボンド方式の不織布であるから、湿潤時の強度に優れ、離脱繊維防止のために接着剤を使用する必要がないと共に離脱繊維或いは溶出液の顔面への付着が無く、優れたパッティング機能が発揮できる(3頁2～10行)。

(ウ) 甲11(実公平1-22570号公報。以下「甲11公報」という。)には、次の記載がある。

従来の化粧綿は、繊維ウェブのみからなり、実用に供されてきたが、使用中繊維の一部が肌に残るいわゆる繊維残りが顕著であり、これが大きな欠点となっていた。前述のような繊維残りを解消するために、繊維ウェブに不織布を重ね合わせて一体化したのも提案されている。しかし、このような化粧綿は、不織布の柔軟性が不足するために、…硬い感触となり肌ざわりが悪くなってしまう。そこで最近では高压水を噴射することにより柔軟性を付与した、いわゆるウオータージェット加工不織布を表面材に使用した化粧綿が多数見受けられるようになった。

イ 上記引用例の記載によると、WJ加工は、ふっくらと仕上げられ、内部に空気を含んでかさ張った状態となる単位コットンを圧縮包装するとの構成を採用した発明において、単位コットンをふっくらとした、毛羽立ちが少なく、肌に優しい状態のものに仕上げるための手法の一例として挙げられているにすぎず、その他、引用例には、積層構造体として形成された単位コットンから各層を剥離した際に生じる毛羽立ちを防止するため、各層にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆はない。

また、上記甲7刊行物の記載によると、WJ加工は、綿体の繊維離脱を防止するために綿体を2枚の不織布で挟むとの構成を採用した考案において、パッティングに使用する側の不織布につき、その繊維を絡み合わせて成型し、湿潤時における強度を上げるなどするための手法の一例として挙げられているにすぎず、その他、甲7刊行物には、パッティング材からシート部材を剥離した際に生じる毛羽立ちを防止するため、各シート部材にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆はない。

さらに、上記甲11公報の記載によると、同実用新案登録出願に係る考案は、従来の化粧綿(繊維残りを解消するため繊維ウェブ(内層)に不織布(表面材)を重ね合わせて一体化した上、柔

軟性を付与するため不織布(表面材)にWJ加工を施したものがなお有する課題(形崩れを起こすこと又は柔軟性が不十分で触感に優れないこと)を解決することを目的とし、形崩れが少なく、かつ、柔軟で肌触りの良い化粧綿とするため、所定の量の疎水性繊維を混抄したレーヨン短繊維スパンボンド不織布(表面材)に高圧水を噴射するとの加工を施すというものにすぎず、その他、甲11公報には、化粧綿からシート部材を剥離した際に生じる毛羽立ちを防止するため、各シート部材にWJ加工ないし高圧水を噴射するとの加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆はない。

そして、その他、本件全証拠によっても、化粧用パッキング材(化粧綿)から剥離される各層(各シート部材)にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある刊行物(本件出願前に頒布されたもの)が存在するものと認めることはできない。

### (3) 本件審決の判断の当否

化粧用パック材にWJ加工を施すとの本件各発明の構成は、化粧用パッキング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止を主たる解決課題として採用されたものであるところ、同課題が本件出願当時の当業者にとっての自明又は周知の課題であったということはできず、また、引用例を含め、化粧用パッキング材(化粧綿)から剥離される各層(各シート部材)にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある刊行物(本件出願前に頒布されたもの)は存在しないのであるから、仮に、本件審決が判断したとおり、引用発明に周知事項1及び2を適用して各層(化粧用シート部材)の側縁部近傍を圧着手段により剥離可能に接合するとともに、各層を化粧用パック材として使用することが、本件出願当時の当業者において容易になし得ることであったとしても、また、引用発明の単位コットン(化粧用パッキング材)がWJ加工を施したものであることを考慮しても、これらから当然に、各層を1枚ごとに剥離可能としてパック材として使用する際にその使用形態に合わせて各層にWJ加工を施すことについてまで、本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得ることであったということとはできず、その他、引用発明の各層にWJ加工を施すことが本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得たものと認めるに足りる証拠はないから、相違点1に係る各構成のうち化粧用パック材にWJ加工を施すとの構成についての本件審決の判断は誤りであるといわざるを得ない。…したがって、化粧用パッキング材(化粧綿)から剥離された各層(各部材)にWJ加工を施すことは引用発明から容易に想到し得るものではないのに、この点を看過した相違点1についての本件審決の判断は誤りであるというほかなく、原告主張の取消事由2は理由があるといわなければならない。

## 検討

本件は、争点となった特許法第29条第2項の進歩性判断手法のうち「解決課題」と「動機づけ」に関し、判断が下された事案である。

まず、「解決課題」については、本願発明では、化粧用パック材にW加工を施すという本件発明の構成は、化粧用パッキング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止を主たる解決課題とするのに対し、同課題は本件出願当時の当業者にとっての自明又は周知の課題であったということとはできないと、判示された。

次に、「動機づけ」については、W加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある刊行物は存在しない、と判示されたものである。

実務においては、解決手段の記載に関し、書きすぎについて否定的な見解もあるが、本件の判示内容から、解決手段については、できる限り幅広く、かつ具体的に詳細に記載する必要があると考えられる。

平成 21 年 11 月 11 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10483 担当:下田

Keyword: 29条の2の先願に記載された発明

## 手続の経緯

平成6年6月15日 出願(特願平6-155470)

平成19年2月21日 拒絶査定

平成19年4月19日 拒絶査定不服審判請求

平成20年10月15日 拒絶審決

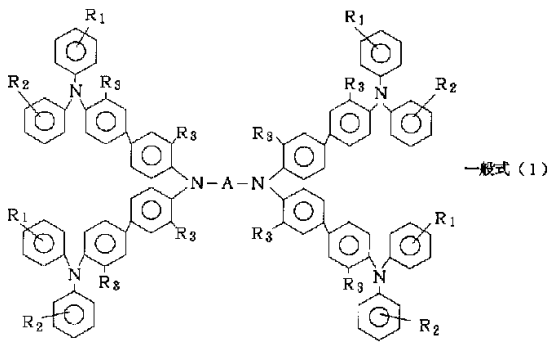
## 争点

29条の2の先願に記載された事項として、一般式で記載がある化合物の一部が、当該発明の機能に及ぼす影響が少ないようにごく僅かだけ改変された化合物についても、記載されているに等しいとして取り扱うことの可否。

## 本願発明

【請求項1】

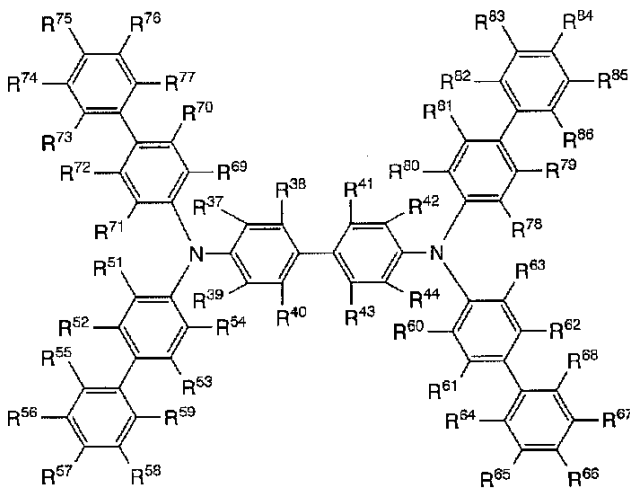
下記一般式で表されるヘキサアミン化合物











(式中R1、R2 は同一でも異なっていても良く、水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基または置換もしくは無置換のアリール基を表し、R3 は水素原子、メチル基、メトキシ基または塩素原子を表し、Aは下記式で表される2価基を表す。但し、R1、R2及びR3が同時に水素原子であり、かつAが無置換のビフェニレン基(R4は水素原子を表す。)である場合を除く。)

(以下、式を省略する。)

引用発明(特開平08 - 048656号公報)



化合物 No.	R <sup>51</sup> ~R <sup>54</sup>	R <sup>55</sup> ~R <sup>59</sup>	R <sup>60</sup> ~R <sup>63</sup>	R <sup>64</sup> ~R <sup>66</sup>	R <sup>69</sup> ~R <sup>72</sup>	R <sup>73</sup> ~R <sup>77</sup>	R <sup>78</sup> ~R <sup>81</sup>	R <sup>82</sup> ~R <sup>86</sup>	R <sup>87</sup> ~R <sup>88</sup>
II-1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
II-2	H	R <sup>55</sup> =CH <sub>3</sub>	H	R <sup>65</sup> =CH <sub>3</sub>	H	R <sup>74</sup> =CH <sub>3</sub>	H	R <sup>83</sup> =CH <sub>3</sub>	H
II-3	H	R <sup>57</sup> =CH <sub>3</sub>	H	R <sup>66</sup> =CH <sub>3</sub>	H	R <sup>75</sup> =CH <sub>3</sub>	H	R <sup>84</sup> =CH <sub>3</sub>	H
II-4	H	R <sup>57</sup> =t-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	H	R <sup>66</sup> =t-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	H	R <sup>76</sup> =t-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	H	R <sup>84</sup> =t-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	H
II-5	H	R <sup>57</sup> =OCH <sub>3</sub>	H	R <sup>66</sup> =OCH <sub>3</sub>	H	R <sup>76</sup> =OCH <sub>3</sub>	H	R <sup>84</sup> =OCH <sub>3</sub>	H
II-6	H	R <sup>57</sup> =Ph	H	R <sup>66</sup> =Ph	H	R <sup>76</sup> =Ph	H	R <sup>84</sup> =Ph	H
II-7	H	R <sup>57</sup> = 	H	R <sup>66</sup> = 	H	R <sup>76</sup> = 	H	R <sup>84</sup> = 	H
II-8	H	R <sup>57</sup> =OPh	H	R <sup>66</sup> =OPh	H	R <sup>76</sup> =OPh	H	R <sup>84</sup> =OPh	H
II-9	H	R <sup>57</sup> =N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>	H	R <sup>66</sup> =N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>	H	R <sup>76</sup> =N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>	H	R <sup>84</sup> =N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>	H
II-10	H	R <sup>57</sup> =N(Ph) <sub>2</sub>	H	R <sup>66</sup> =N(Ph) <sub>2</sub>	H	R <sup>76</sup> =N(Ph) <sub>2</sub>	H	R <sup>84</sup> =N(Ph) <sub>2</sub>	H
II-11	H	R <sup>57</sup> =Cl	H	R <sup>66</sup> =Cl	H	R <sup>76</sup> =Cl	H	R <sup>84</sup> =Cl	H
II-12	H	R <sup>57</sup> = 	H	R <sup>66</sup> = 	H	R <sup>76</sup> = 	H	R <sup>84</sup> = 	H

### 特許庁の主張

化合物に関する発明について、先願明細書等に例示されている化合物のみが特許法29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書及び図面に記載された発明(以下「願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」という。)」であると限定的に解釈するのは適当ではなく、少なくとも、先願明細書等に例示されている化合物の置換基の一部が、当該発明の機能に及ぼす影響が少ないようにごくわずかだけ改変された化合物についても、記載されているに等しいとして、特許法29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」であると認めるのが相当である。なぜなら、先願明細書等に例示されている化合物のみ、実施例に特に記載されている化合物のみが、「願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」であると限定的に解釈するのは、

極端な実施例偏重の考え方で、不適切であるからである。

仮に、そのような考え方が認められるのであれば、化合物発明については、クレームに包含される膨大な化合物すべてについて実施例をすべて示さないと、クレームに記載された発明は「願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」であると認められないことになり、そのようなことは現実的に不可能であり、また、化合物発明においては、実施例に記載されている化合物についてしか特許法による保護を受けられないことになり、その結果、先願発明の実施例に記載されていないクレームに記載された発明に包含される同効の化合物を、第三者が先願発明の教示に基づいて選定して実施することを許し、ひいては、発明の保護及び利用を図る特許法の趣旨に反する結果となるからである。

#### 裁判所の判断(下線は当所による)

いわゆる化学物質の発明は、新規で、有用、すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存するから、その成立性が肯定されるためには、化学物質そのものが確認され、製造できるだけでは足りず、その有用性が明細書に開示されていることを必要とする。そして、化学物質の発明の成立のために必要な有用性があるというためには、用途発明で必要とされるような用途についての厳密な有用性が証明されることまでは必要としないが、一般に化学物質の発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり、試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところである。したがって、化学物質の発明の有用性を知るには、実際に試験を行い、その試験結果から、当業者にその有用性が認識できることを必要とする。

そこで、本件について検討すると、…「先願発明」の化合物については、先願明細書等の【化5】、【化16】で示された一般式に、抽象的には包含されるとしても、先願明細書等において、その構造につき具体的に記載されてはいない。そして、上記【化5】【化16】に関しては、複数の化合物の組み合わせを表現したものにすぎず、ある化合物が明細書等において開示されているというためには、たとえ表の中であっても、具体的な構造(「先願発明」の化合物に関しては、メチル基を置換基として有する具体的構造)が特定して開示される必要があるというべきである。

なお、被告は、「同族列に所属する一連の化合物は、化学的性質が極めてよく似ていて、すべての化合物に共通の官能基に基づく同一の反応を示すから、化合物No.II-10と『先願発明』の化合物も実質的に同視できる」旨主張するとともに、特許公報(乙4、5)の記載により、上記主張を補強している。しかし、化学大辞典(乙3)において、同族列として脂肪族飽和炭化水素のメタン、エタンや、芳香族炭化水素のベンゼン、トルエン、飽和脂肪酸のギ酸、酢酸などを例示しているが、これらの分子量の小さな化合物相互の関係と、本件での化合物No.II-10と「先願発明」化合物の



## 争点

本件審決の要旨は、特許を受ける権利が原告兩名共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求は、特許法132条3項の規定により、上記共有者の全員が共同してしなければならないところ、本件は、その一部の者によってされたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができない、というものである。

この審決に対し、原告らが、上記1のとおりの手続において、本件特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について、特許庁が同請求を却下するとした本件審決には、下記の取消事由があると見て、その取消しを求める事案である。

### <争点>

- (1) 本件審判の請求が原告兩名により共同してされたことを看過した誤り(取消事由1)
- (2) 特許法133条により補正を命じることを怠った違法(取消事由2)

## 裁判所の判断 (下線は当所による。)

### <事実認定>

- (1) 原告三星及び原告チェイルは、平成12年11月29日、K弁理士外1名を代理人として、本件特許出願をした(特願2003-176971。)。原告らは、いずれも韓国法人であり、日本国内に住居又は居所を有しない。
- (2) 原告らは、平成16年7月30日、K弁理士を代理人として、出願審査請求をした。上記請求書には、請求人として原告三星及び原告チェイルの兩名が記載されている。
- (3) K弁理士は、平成17年7月27日、原告チェイルについての包括委任状を提出し、特許庁長官に原告チェイルの代理人であることを届け出た。K弁理士は、平成18年3月1日、原告三星についての包括委任状を提出し、特許庁長官に原告三星の代理人であることを届け出た。委任の内容には、拒絶査定に対する審判の請求が含まれる。
- (4) 審査官は、平成20年1月31日付けで、拒絶理由通知をしたが、この拒絶理由通知書には、出願人の記載はなく、特許出願代理人欄に「K(外1名)」と記載されているのみであった。
- (5) K弁理士は、同年5月7日、審査官あての意見書及び特許庁長官あての手續補正書を提出した。その意見書の特許出願人欄には原告三星、代理人欄にはK弁理士の記載があり、補正書の補正をする者欄には原告三星、代理人欄にK弁理士の記載がされていた。
- (6) 審査官は、平成20年9月18日付けで、本件拒絶査定をした。本件拒絶査定には、「三星エスディアイ株式会社(外1名)」及び「K(外1名)」の記載がされていた。

(7) K 弁理士は、平成20年12月24日、本件審判請求書を提出したが、その請求人欄には原告三星のみの識別番号及び名称が記載され、代理人欄にはK 弁理士の名前が記載され、提出物件の目録には原告三星のみの包括委任状番号が記載されていた。なお、本件審判請求書には、出願番号として「特願2003-176971」、審判の種別として「拒絶査定不服審判事件」、請求の趣旨として「原査定を取り消す、本願は特許をすべきものであるとの審決を求め。」との記載がある。

(8) K 弁理士は、同日、明細書中の特許請求の範囲を補正する旨の手続補正書を提出したが、補正をする者の欄には原告三星のみが記載されていた。

(9) 特許庁長官は、K 弁理士に対し、審判請求書及び手続補正書の受領通知をしたが、その受領書の「出願番号通知(事件の表示)」の欄には本件拒絶査定に対するものであることが記載されていた。

<取消事由1、2について>

(1) 特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならず(特許法132条3項)、また、審判を請求する者は、当事者及び代理人の氏名及び住所その他所定の事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない(同法131条1項)と規定されている。

その趣旨は、特許を受ける権利の共有者が拒絶査定不服審判を請求するにあたっては、その全員がそれぞれ審判の請求をする意思のあることを、審査手続における経緯と離れて改めて請求書に表示する要式行為として明示することを求め、これにより、審判請求人がだれかを一律に確定しようとしたものと解される。

したがって、特許を受ける権利の共有者全員の代理人が、共有者のためにその審判を請求するには、審判請求書の請求人欄に、当事者として共有者全員の氏名を記載すべきものであることはいうまでもない。

他方、特許を受ける権利の共有者の代理人が行った審判請求において、それが共有者全員の「共同して請求」したものに当たるかどうかについては、単に、審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく、その請求書の全趣旨を合理的に探求し、当該特許出願について特許庁側の知り得た事情等をも勘案して、総合的に判断すべきものである。

共有に係る特許を受ける権利についての審判請求のように、共有者の全員が共同して請求することが法律上の要件とされている場合において、共有者の全員それぞれからそのための委任を受けている代理人が、共有者の一部の者のためにのみ審判請求をし、その余の共有者のためにはこれを行わないときは、共有者全員の利益を害することになり、自ら審判請求の手続要件の欠

缺をもたらし、拒絶査定を確定するにも等しいのであるから、代理人がこのような行動に出ることは合理的にみて考えられないことである。

そうすると、代理人がこのような不合理な行為を行うのもやむを得ないとする特段の事情がない限り、当該審判請求は、たとえ、外観上共有者の一部の者のためにのみする旨の表示となっている場合であっても、実際には、共有者の全員のためにしたものと推認するのが相当である。

(2) 本件においては、前記1認定のとおり、原告らは、いずれも日本国内に住所又は居所を有しない韓国人であり、K 弁理士は、原告兩名から拒絶査定不服審判の請求を含む包括的な事項についての代理人であった(前記1(1)(3))。

そして、本件拒絶査定 of 書面には原告三星(外1名)及びK 弁理士の記載があったところ、K 弁理士は、本件審判請求書に、請求人欄には原告三星のみの識別番号及び名称を、代理人欄にはK 弁理士の名前を記載し、原査定を取り消し本願は特許をすべきものであるとの審決を求める旨の記載をしたものである(前記1(6)(7))。

このような事実関係の下においては、K 弁理士による本件審判請求書を受理した特許庁としては、K 弁理士が、原告兩名のために審判を請求する代理権を有する者であることを知り得たのであるから、代理人がこのような不合理な行為を行うのもやむを得ないとする特段の事情が認められない本件においては、本件審判請求書の記載上は、原告チェイルのためにすることが明記されてはいないけれども、実際には、原告兩名のためにしたものと推認され、代理人による本件審判の請求の法律的效果は、本人たる原告兩名に帰属すると解すべきである。

(3) 本件審判の請求は、原告兩名によるものであるにもかかわらず、本件審判請求書の審判請求人の欄には原告三星のみが記載されていたのであるから、特許法131条1項の規定に定める方式についての不備があることになる。

よって、審判長としては、同法133条1項に基づき、相当の期間を指定してその表示の補正をすべきことを命じるべきであり、補正を命じれば、K 弁理士において原告チェイルの記載を追加したものと推認される。しかるに、審判長は、上記補正を命じることなく、直ちに本件審判の請求を却下したものであって、本件審決は違法である。

(4) 被告の主張について

ア) 本件審判請求書には、審判請求人として、原告三星のみが記載され、審判請求に係る書類自体の中に、当該審判請求が原告チェイルによっても実質上されたことを推認させるものが全くな

く、原告三星単独による審判請求である」との主張

本件審判請求書に原告チェイルによっても請求されていることを推認させる記載は見当たらないが、本件審判の請求が、共同出願人たる原告両名を包括的に代理する K 弁理士によってされたことにかんがみると、その点は、K 弁理士が、過誤により請求人欄に原告チェイルの記載を脱落させたものと解するほかはない。

そして、原告両名の代理人たる K 弁理士が原告両名の権利を喪失させる結果を招来する、原告三星のためにのみ本件審判の請求を行うことが不合理であることに照らし、本件審判の請求は、原告両名のためにするものであったものと推認するほかはない。

イ)『本件審判の請求の全趣旨からの検討によっても、実質的に共同審判であるとの意思表示を推認することはできない』との主張

被告が主張するとおり、K 弁理士は、代理人として、本件特許出願についての意見書(甲13)及び手続補正書(甲14)においては、原告三星のみを出願人として記載したのに対し、同じく相互代表で事足りる出願審査請求の手続については、原告両名を請求人として記載している(前記1(2)(5))。しかし、このことも、K 弁理士が、複数当事者の相互代表を規定した特許法14条と、全員で行うべきことを規定した同法132条3項とを、正確に区別して理解しなかったためというほかはない。

ウ)『審判請求書の審判請求人を追加又は変更することは、その要旨を変更するものである』との主張

本件審判請求書の記載上、原告チェイルのためにすることが明記されてはいないけれども、その代理人による本件審判の請求の効果が本人たる原告両名に帰属するものと解すべき本件において、審判請求書の審判請求人を追加することは、単に方式の不備を補正することにすぎず、要旨変更には当たらないと解するべきである。

(5) 小括

以上のとおり、本件審判請求書の記載上、原告チェイルのためにすることが明記されてはいないけれども、その代理人である K 弁理士がした本件審判の請求の効果は、原告両名に帰属すると解すべきであるところ、本件審決は、共有者の一部の者によってされたものであることを理由として、補正を命ずることなくこれを却下したものであるから、取消しを免れない。

なお、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行うべき弁理士(弁理士法3条)としては、特許を受ける権利の共有者全員の代理人となった場合において、共有者

のためにその審判を請求するには、当初から、特許法132条3項の規定を遵守して、審判請求書の請求人欄に当事者として共有者全員の氏名を記載すべきものであることを付言する。

## 検討

出願人の利益を重視する妥当な判決であると考え。

この判断は、特許庁提出書類(包括委任状)に、原告チェイルによる審判請求の意思が確認されたことがきめ手となったと考える。

これまでの判例では、特許庁に提出された書類のいずれにも、審判請求書に記載されていない出願人による審判請求の意思が確認されない場合には、補正を認めずに審決を却下した特許庁の判断を正当なものとしている。

これまでの判例のケースと本判例のケースでは、特許庁に提出された書類に審判請求書に記載されていない出願人による審判請求の意思が確認できるかできないかの点で違いがあるので、今回の判例によって、特許庁の運用が全体として甘くなることを期待するのは危険であろう。

言うまでもないが、共同出願の場合の審判請求の際には、請求人全員の名前を記載するよう、注意しなければならない。

検討: 弁理士 佐貫 伸一  
弁理士 丹羽 武司  
弁理士 辻田 朋子  
弁理士 下田 俊明