

2009年6-7月

P i c k U p 日・米 化学・バイオ系裁判例

2009年6-7月のpick up 判例 日本の知財判例9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21(行ケ)10002、 : 知財高裁 平成20(行ケ)10350

日 本

平成21年6月24日 知財高裁 審決取消訴訟 平成21(行ケ)10002 審決取消

概要:発明の名称を「外径1.6mmの灌流スリーブ」とする発明につき、本願発明は引用発明と同一であることを理由としてなされた拒絶査定、審決を不服として提起された訴訟に関する事案である。原告は、引用発明(「外径寸法が1.524mm以上で1.651mm以下の範囲にあるスリーブの末端部分」)は、本願発明の範囲内に含まれるか、又はこれと実質的に同一であるとする審決は、引用発明の誤った認定に基づくものである旨を主張した。裁判所は、特29条1項3号所定の「刊行物に記載された」というためには、当業者がその刊行物を見れば、特別の思考を要することなく実施しうる程度にその内容が開示されている必要がある、と判示した上で、引用例におけるスリーブの末端部分につき、約0.1mm以下の肉厚の素材を用いることにより、その外径寸法を1.72mm以下にするためには、なお相当の思考を要するというべきであって、当業者がその引用例を見れば、特別の思考を要することなく実施しうる程度に本願発明の内容が開示されていたとは認められず、引用例に本願発明が記載されているとはいえないと判断して審決を取り消した。

平成21年6月29日 知財高裁 審決取消訴訟 平成20(行ケ)10321,10491 審決維持

概要:発明の名称を「循環ガン細胞の迅速かつ効率的な単離のための方法および試薬」とする出願の拒絶査定不服審判に対してなされた審決に対して争われた事件である。

容易想到性について、原告らは、混合細胞集団中の稀な細胞の個数と、前記稀な細胞の存在が示す疾病の重さとの間に相関があるか否かは明らかでなかった旨主張したが、裁判所は、引例(乙1ないし乙3)の記載は、本件出願日当時、循環腫瘍細胞の個数と疾病の重さとの間に相関のあることがすべての癌について証明されていたとまではいえないにしても、循環腫瘍細胞の

個数と疾病の重さとの間に相関のあることが期待され、それが証明されつつあったことが示されているものと認められるとして、原告らの主張を退けた。また、原告らは、新たに甲17を提示し、本件出願日以降においても、循環腫瘍細胞の個数と疾病の重さとの間の相関は明確にされていないと主張したが、裁判所は、甲17は、骨髄中の腫瘍細胞と比較して、循環上皮細胞の予後因子としての臨床学的意義があまりないことを述べるにとどまるものであって、循環腫瘍細胞の個数と疾病の重さとの間の相関がないと述べているわけではないから、審決の上記判断を覆すに足りるものではないとして、原告らの主張を退けた。

また、裁判所は、「混合細胞集団中の稀な細胞の個数に基づき、疾病の状態の非常に初期の段階から当該疾病の状態を予測し評価することを可能とした」、「混合細胞集団中の稀な細胞の濃度を正確に判定するためのマーカ(蛍光ビード)を用いなくても、稀な細胞の個数を計数できるとした」との原告ら主張の効果は、本願の特許請求の範囲、明細書の記載に基づくものではないから、原告の主張自体失当であるとした。

平成 21 年 6 月 29 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10397 審決維持

概要: 発明の名称を「新規組成物」とする発明が拒絶され、拒絶査定不服審判においても、補正発明の進歩性が否定されて請求が成り立たない旨の審決がされ、その取消を求めた事案。裁判所は、本願発明のワクチンが「～を含む」と記載されているから、引用発明が特定の構成をさらに含む点を、あえて本願発明と引用発明の相違点として取り上げた上でその容易想到性を検討する必要性はないこと、ワクチンに含まれる成分自体が公知技術であるから、その製造上の技術的困難性があったとしても、そのことは、当該成分をワクチンの構成として採用することの困難性を意味するものではないこと等を判示し、原告の主張する取消事由はいずれも理由がないとして、審決が維持された事案。

平成 21 年 6 月 29 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10350 審決維持

概要: 原告は被告の特許権(発明の名称「ピストンリング」)に対し無効審判を請求したが、請求は成り立たないとの審決を受け、審決の取消を求めた事案。裁判所は、「まず、当該発明を容易に想到できるか否かを判断するに当たって、当該発明が解決しようとする「課題」の把握が重要であることはいうまでもないが、発明とは、「課題」を提示した上で、それに対する解決方法を示すことからなるものであるから、「当該発明の課題が、既に、一般に認識されていたこと」、又は「当該発明と先行技術との間に、課題の共通性があること」は、そのこと自体によって、直ちに、当該発

明が容易に想到できたことを意味するものではない。」と判示し、本件特許の課題が一般的であるとの原告の主張を退け、審決が維持された事案。

平成 21 年 6 月 29 日 知財高裁 補償金等請求控訴事件 平成 21(ネ)10006 中間判決(侵害を認定、均等侵害)

概要:本件は、原審原告が原審被告に対し、被告が製造、販売する7つのモデルのゴルフクラブは、原告が有する特許権の特許請求の範囲記載の発明の技術的範囲に属すると主張して、補償金及び損害賠償金の請求をした事案の控訴審。原審では文言侵害、均等侵害ともに認められなかった。本判決では、特許請求の範囲に記載の「縫合材」に「帯片」が含まれるかが争点となり、文言侵害は成立しないが、均等物であると判断された事案。なお、29条2項の無効理由についても審理され、無効理由を有さないとも判断された。

平成 21 年 6 月 29 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10286 審決取消

概要:「有機装置のための透明コンタクト」の発明について、特許法第36条第6項第1号の規定する「サポート要件」及び同第2号の規定する「明確性の要件」を充足していないことを理由としてなされた拒絶審決の取消を求めた事案である。裁判所は、原告が提出した意見書及び陳述書の記載によっても、ITO(透明な酸化インジウム錫)以外の透明導電性酸化物を有機発光装置の負極に用いることが本件優先日当時の当業者の技術常識であったものと認めることはできず、その他、そのように認めるに足りる根拠はないと判断した。また、本件のITO層に相当する層が、ITO以外の透明導電性酸化物である場合に本願発明の課題が解決されるものと認識することができる認めるとはできず、「サポート要件」を満たしていないと判断し、審決を維持した。

平成 21 年 6 月 30 日 東京地裁 特許権侵害差止等請求事件 平成 19(ワ)22715 請求棄却(非侵害)

概要:化粧品についての特許権を有する原告が、被告製品を製造販売する被告の行為は特許権を侵害する行為であると主張し、差止請求及び損害賠償を求めた事案。被告製品は、「燕窩の酵素分解物」を含んでおり、これが特許請求の範囲の「燕窩の含水溶剤抽出物」に該当するか否かが争われた。裁判所は明細書等の記載から、燕窩の酵素分解物が「燕窩の含水溶剤抽出物」に該当しないと判断し、原告の請求を棄却した。

平成 21 年 7 月 7 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10193 審決取消

概要: 発明の名称を「間葉幹細胞を用いる骨の再生及び増強」とする発明が拒絶され、拒絶査定不服審判においても、本願発明の進歩性が否定されて請求が成り立たない旨の審決がされ、その取消を求めた事案。裁判所は、本願発明における「骨形成増強」について、明細書の記載からは「増強」の語に格別の意味があるとは解されないから、「骨形成増強」と引用発明における「骨形成」とが相違する旨の原告の主張は採用することができないこと、引用例において異所性移植で骨形成がみられた材料に対して、同所性移植によって同様の骨形成することを期待することは当業者にとって極めて自然な発想であることなどを判示し、原告の主張する取消事由はいずれも理由がないとして、審決が維持された。

平成 21 年 7 月 29 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10359 審決取消

概要: 連続気孔弾性体及びその製造方法、並びに給水ローラー及びスワブとの名称の特許発明に対しされた無効審判が成り立たないとの審決を受けたため、その取消を求めた事案。裁判所は、本願明細書の記載に基づけば、本件発明3で規定する「粘土状相溶物」は、成形された後、組成物の凝固が完了するまでの間、成型型を使わなくとも、成形された形状を保つような保型性を有するものであることを示した上で、引用文献にはそのような保型性を有する組成物が記載されているとは認められないと判断し、また、粘度状相溶物にする工程は周知技術であるとは認められず、当業者が容易に想到することができたとも認められないと判断した。さらに裁判所は、原告作成の実験報告書について、提出された写真は必ずしも鮮明であるとは言えず、また、実験で用いた原料は本件発明1で規定するポリウレタンを含むものではないと判断し、当該実験報告書に基づく原告の主張を退け、審決を維持した。

米 国

AMGEN, INC. et al. v. ARIAD PHARMACEUTICALS, INC.

2009-1023(2009.6.1)

「Key Word: 出願経過を参酌した権利解釈」

侵害訴訟でクレームの文言解釈が問題となった。

クレーム 6. A method for diminishing induced NF- [kappa] B-mediated intracellular signaling comprising *reducing NF- [kappa] B activity in cells* such that NF- [kappa] B-mediated intracellular signaling is diminished.

「*reducing NF- [kappa] B activity in cells*」の解釈につき、一般的には化合物の作用点として、(1)細胞内で作用して細胞内のNF Bの活性を減少させる機構と、(2)細胞外に作用して細胞内のNF Bの活性を減少させる機構の2つの態様が考えられるが、特許権者は出願段階で(2)を排除するような主張をしていたので、(2)の態様はクレームの範囲には含まれないと判断された。

結論:非侵害との原審の判断が維持された。

AGILENT TECHNOLOGIES, INC. v. AFFYMETRIX, INC.

2008-1466 (2009.6.4)

「Key Word: インターフェアレンス、記載要件、基準明細書」

AFFYMETRIX が AGILENT の特許クレームをコピーした継続出願を行ってインターフェアレンスを申請した。インターフェアレンス部及び地裁では AFFYMETRIX が先発明であると認定したが、CAFC はこれを覆した。

詳細には、地裁では、AGILENT の特許クレームをコピーした AFFYMETRIX の継続出願について、AFFYMETRIX の明細書を参酌してクレームの文言解釈を行い、そのように解釈されたクレームは AFFYMETRIX 明細書にサポートされていると判断し、AFFYMETRIX の出願は 112 条第 1 段落の要件を満たしていると判断した。

これに対し CAFC では、クレームをコピーした場合は、コピー元の明細書、すなわち、本件の場合には AGILENT の明細書を参酌して文言解釈がなされるべきで、そのように解釈されたクレームが AFFYMETRIX の明細書にサポートされているかをみると、サポートされていないので、AFFYMETRIX は発明を完成しておらず、AGILENT が先発明であると判断した。

結論:原審破棄。

平成 21 年 6 月 24 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10002 担当:菅家

手続の経緯

平成10年7月16日 出願(平成10年特許願第233414号)

平成18年9月21日 拒絶査定

平成18年10月31日 審判請求

平成20年11月25日 審決

平成20年12月17日 審決謄本送達

争点

特許法第29条第1項第3号

本件発明で規定する灌流スリーブの外径が、引用例に記載されたものであるか否かが争われた。

本願の特許請求の範囲

【請求項1】

「外径寸法(図面)が1.40mm以上1.72mm以下である灌流スリーブ。」

引用例の記載(特表2001-502211)

引用例において使用されるスリーブ(の末端部分)の内径は、通常の場合に約0.060”(1.524mm)であり、その内側に外径がスリーブの末端部分の内径よりも大きくなるように選択されたステントが位置し、スリーブの末端部分は、ステントによって拡大された中間口径部分と、(ステントの存在しない末端の)小口径部分とに分けられる。このステントの外径は、実際の例では0.065”(1.651mm)の径が用いられ、その厚さは、約0.001”ないし0.020”の範囲であって、典型的には0.005”である(ステントの両側の厚みを考慮する必要があるため、その内径は、典型的には0.055”(1.397mm)となる。)

裁判所の判断 (下線は当所による)

…引用例には、通常用いられる装置として、内径寸法が1.524mmのスリーブの末端部分と、

外径寸法が1.651mmで内径寸法が1.397mmのステントが記載されているといえる。もっとも、引用例には、スリーブの末端部分の外径寸法や、スリーブの肉厚に関する具体的な数値の記載はないため、引用例上のスリーブの末端部分の外径寸法は明らかではない。

エ 審決は、引用例の明細書上の記載に加え、図3、4を参酌し、「図3及び4には、スリーブの末端部分26の外径寸法がステント32の外形寸法よりも小さい点が図示されている」として、スリーブとステントの大小関係から、(前記ウのとおり、通常、ステントの外径寸法が1.651mmであることを前提として)スリーブの末端部分の外径寸法が1.651mm以下であると認定している。

しかし、特許出願に際して、願書に添付された図面は、設計図ではなく、特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図にとどまり、同図上に、当業者に理解され得る程度に技術内容が明示されていれば足り、これによって当該部分の寸法や角度等が特定されるものではない。本件では、前記ウのとおり、ステントの内径寸法は、通常、スリーブの末端部分の内径寸法より小さい1.397mmとなるべきところ、引用例の図3では、ステントの内径がスリーブの末端部分の内径よりも大きく図示されている。以上を前提とすると、引用例上の図面が、部材の大小関係を正確に踏まえて作成されたか否かは不明といわざるを得ず、このような図面のみに基づいて、引用例における部材の大小関係を認定することは適切ではない。

オ 前記ウのとおり、引用例におけるスリーブの末端部分の内径寸法が通常1.524mmであることからすれば、その外径寸法も、少なくとも1.524mm以上になるはずであるが、引用例の図3、4の記載を根拠としてこれが1.651mm以下の範囲にあるとはいえず、外径寸法の値は、引用例の記載のみからは決定できないといわざるを得ない。

(2) ア 審決は、仮に、引用例の図3、4の図示内容ではスリーブの末端部分とステントの大小関係が明らかとはいえないとしても、スリーブの末端部分の外径をどの程度の寸法にするかは、当業者が必要に応じて決定し得る単なる設計事項にすぎず、引用例には、本願発明と実質的に同一の発明が記載されているとした上で、本願発明は特許法29条1項3号に該当する旨判断している。

しかし、同号所定の「刊行物に記載された」というためには、当業者がその刊行物を見れば、特別の思考を要することなく実施し得る程度にその内容が開示されている必要がある。

本件において、引用例のスリーブの末端部分の内径寸法は、前述のとおり、通常1.524mmであるところ、被告は、肉厚が0.1mm以下の管状部材の作成が可能であることは当業者にとって周知である旨主張し、その根拠として乙1、2を挙げるので、以下、検討する。

…

上記のとおり、乙1, 2には、血管内に挿入するカテーテル管において、肉厚を約0.1mm以下にすることが記載されている。しかし、そもそも乙2記載のバルーンカテーテルは、外管と内管とからなる二重カテーテル管構造となっており、外管の肉厚は0.05mmないし0.4mmとされているが、内管の肉厚は0.1mmないし0.4mmとされ、かつ、内管と外管がともに使用されるものであって、外管単独で生体内に挿入されるものではない。

また、乙1記載のカテーテルは、血管内に正確に導入した上、血管内を移動させて、検査や治療すべき生体器官の所望の位置に正確に位置させて用いるものであり、複雑に入り組む血管内を自由に曲がって、所望の位置まで移動させることが予定されている。他方で、引用例におけるスリーブは、甲1, 2上の記載からも明らかなように、スリーブの小口径部分が、ニードルの先端の大部分を取り囲み、切開刃を覆わないが、その近くまで延出しており(眼の)、切開部に挿入される際には、スリーブの中間口径部分の外側が切開部に接し、かつ、これを被覆することになっている。また、その際、灌流液の流れを制限するように径方向には収縮しないことが求められる結果、ある程度の強度を有することが想定されている。

このように、乙1, 2に記載された、血管内に挿入するカテーテル管に関する技術と、白内障の手術等に用いるスリーブに関する引用発明や本願発明とは、医療器具に関する点で共通性を有するものの、器具の属性、使用状況、求められる強度等において異なる(これらの点は、肉厚にも影響を与えるものと解される。)ことを否定できず、引用例におけるスリーブの末端部分(その内径寸法は、前述のとおり、通常1.524mmである。)につき、約0.1mm以下の肉厚の素材を用いることにより、その外径寸法を1.72mm以下にするためには、なお相当程度の思考を要するというべきであって、当業者が引用例を見れば、特別の思考を要することなく実施し得る程度に本願発明の内容が開示されていたとまでは認められない。

以上のとおり、乙1, 2上の記載を前提としても、引用例に本願発明が記載されているとはいえない。

…このように、本願発明につき特許法29条1項3号を適用することはできず、審決に、この点に関する誤りがあることは明らかである(なお、本判決は、本願発明が進歩性など他の特許要件を満たすか否かについては、何ら判断を示すものではない。)から、その余の点について判断するまでもなく、審決を取り消すこととする。

検討

本件発明では、スリーブの外径について数値限定がなされているが、引用例にはスリーブの外

径の数值が明記されておらず、引用例として適切ではなかったといえる。本件のように発明のポイントについて明確に記載がない引用例が引かれた場合には、そのことを指摘することが反論として有効ではないかと考える。

本判例では、特29条第1項第3号でいう「刊行物に記載された」発明を特定する際の図面の位置付けについて言及している。これによれば、願書に添付された図面は設計図ではなく、当該部分の寸法や角度は特定されるものではないと判示している。本件についてみると、発明の詳細な説明の記載と、図面の部材の大小関係の記載に矛盾があったが、もし、発明の詳細な説明の記載と図面の部材の大小関係の記載に矛盾がなかった場合には、図面の部材の大小関係の記載が判決にどのように影響したのか、興味深いところではある。

また、審査等において、特29条第1項第3号に該当すると判断されたとき、引用例に記載されていない事項を補うために、周知事項を示すことを目的として引用された文献等がある場合には、その文献に記載の発明の属性、使用状況なども検討した上で、その文献に記載された事項を参酌して引用例に記載の発明を把握することについて「相当程度の思考を要する」かどうかを考察すべきであろう。

なお、本判決で示された「相当程度の思考を要する」ことは、一見すると特29条第2項の適用要件に関連するようにも思われるが、ここでは特29条第1項第3号の適用要件として挙げられていたことに留意する必要がある。

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
弁理士 赤羽 修一
弁理士 菅家 博英

平成 21 年 6 月 29 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10350 担当:下田

手続の経緯

平成5年4月7日 出願(特願平5 - 103762号)
平成10年1月23日 設定登録(特許第2739722号)
平成17年2月18日 無効審判請求(無効2005 - 80055号)
平成17年12月16日 訂正を認め、請求は成り立たないとの審決
平成19年11月5日 無効審判請求(無効2007 - 800247号)
平成20年8月19日 審決

争点

特許請求の範囲

【請求項1】

少なくとも外周摺動面に、陰極アークプラズマ式イオンプレーティングによる皮膜の空孔率が1.5～20%である窒化クロムよりなり厚さが1～80μmの皮膜を形成してなる内燃機関用ピストンリング。

本件第1発明と甲第1号証発明の一致点、相違点

ア 甲第1号証 発明(特開平1 - 159449号公報)

「ピストンリングの少なくとも外周摺動面に、反応性イオンプレーティング法による、Cr₂N型の窒化クロムでなる第1被覆相と更にCrN型の窒化クロムでなる第2被覆相からなる厚さが10～50μmの複合窒化層を形成してなる内燃機関用ピストンリング」に関する発明

イ 一致点

「少なくとも外周摺動面に、イオンプレーティングによる窒化クロムよりなり厚さが10～50μmの皮膜を形成してなる内燃機関用ピストンリング」である点

ウ 相違点

(ア) 相違点1

イオンプレーティングにつき、本件第1発明では、「陰極アークプラズマ式」であるとの構成事項を具備するのに対して、甲第1号証発明では「反応性イオンプレーティング法」を用いているもの

の、当該構成事項を具備しない点

(イ) 相違点2

皮膜につき、本件第1発明では、「イオンプレーティングによる皮膜の空孔率が1.5～20%である」との構成事項を具備するのに対して、甲第1号証発明では空孔率について具体的に示されず当該構成事項を具備しない点

本件第1発明が、甲第1号証発明から想到容易であったか否かが争点となった。

裁判所の判断（下線は当所による。また、一部当所による修正あり。）

裁判所は、本件発明はいずれも甲1ないし8に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたとはいえないとの審決の判断に誤りはないとした。

まず、本件発明の課題について、本願出願時に一般的に認識されていたとの原告の主張に対し、

「まず、当該発明を容易に想到できるか否かを判断するに当たって、当該発明が解決しようとする「課題」の把握が重要であることはいうまでもないが、発明とは、「課題」を提示した上で、それに對する解決方法を示すことからなるものであるから、「当該発明の課題が、既に、一般に認識されていたこと」、又は「当該発明と先行技術との間に、課題の共通性があること」は、そのこと自体によって、直ちに、当該発明が容易に想到できたことを意味するものではない。したがって、本件各発明の課題が、一般的に認識されていたことから、直ちに、本件各発明が容易に想到できたとする原告の主張は、その主張自体採用できない。」と判示した。

そして、課題の共通性について、

「ア 甲第1号証発明は、ピストンリングの外周摺動面に緻密な被膜層を形成して耐摩耗性を向上させたものであり、甲1には、皮膜の欠け状剥離を発生しにくくするという課題は記載されていない。また、甲2には、皮膜の剥離の防止が課題として示唆されているものの、甲2において問題とされている剥離は、母材と緻密な溶射被膜との熱膨張差によりセラミックからなる緻密な溶射被膜に生じる剥離であり、本件各発明が課題とするピッチング疲労による皮膜の剥離とは、剥離をもたらす応力の発生原因や剥離の形成過程が異なる。そうすると、甲1、2には、本件各発明の課題が示されているとは認められない。

イ 原告は、「硬いが脆い」という性質から生ずる課題を解決することは、セラミックスの分野に限らず、積層(コーティング)を行う技術分野において一般的な課題であったとして、これを前提に、

本件各発明の課題が一般的であったことを主張する。しかし、仮に、「硬いが脆い」という性質が一般的に知られていたとしても、それはごく一般的、概括的な性質にとどまるものであって、具体的な発明において解決すべき課題としては、問題の内容や原因をより具体化したものを提示しなければ、解決するための手段を示すことができないと解される。そして、ある具体的な課題が、「硬いが脆い」という一般的性質に起因するものであるとしても、その具体的な課題自体が示されていないとすれば、「硬いが脆い」という性質が知られていたことをもって、その具体的な課題が示されていたとはいえない。そうすると、本件各発明の課題が、「硬いが脆い」という一般的性質に起因するものであるとしても、具体的に本件各発明の課題が開示されていたことを認めるに足りる証拠はないから、本件各発明の課題が一般的であったとは認められず、原告の上記主張は、採用することができない。」と判示した。

検討

物質の物理的性質が一般的に知られている場合において、明細書に記載のある解決すべき課題を無視し、その物質の一般的性質から課題を導き出し想到容易の判断をすることはできないと判断された判決であり、解決課題と解決手段の結びつきについて重要視する裁判所の傾向が出ている判決と考える。一般的・包括的に認識される課題を用いて進歩性の拒絶理由を受けた場合には、本願発明の課題と引用文献の課題の差異について十分に検討し、本願発明が解決しようとする具体的な課題は異なることを主張していくことで、拒絶理由が解消される可能性ある。そのためにも明細書中の「発明が解決しようとする課題」欄は、正確に的確に記載することが重要である。

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
弁理士 赤羽 修一
弁理士 菅家 博英