

2009年8-9月

Pick Up 日・米 化学・バイオ系裁判例

2009年8 - 9月のpick up判例 日本の知財判例22件、CAFC判決4件

このうち、注目すべき裁判例は、

- : 知財高裁 平成20(行ケ)10304 (Keyword:実施可能要件、サポート要件)
- : 知財高裁 平成21(行ケ)10004 (Keyword:請求項ごとの訂正判断、実施可能要件)
- : 知財高裁 平成20(行ケ)10433 (Keyword:出願人の反論の機会の確保)
- : 知財高裁 平成20(行ケ)10490 (Keyword:数値限定発明の進歩性)
- : 知財高裁 平成20(行ケ)10484 (Keyword:サポート要件)
- : 知財高裁 平成20(行ケ)10366 (Keyword:用途発明の進歩性)

日本

平成21年8月18日 知財高裁 審決取消訴訟 平成20(行ケ)10304 審決取消

概要:本件は、発明の名称を「樹脂配合用酸素吸収剤」とする特許発明について、原告が請求した特許無効審判が成り立たないとした審決が取り消された事件である。審決では、実施可能要件およびサポート要件を満たすと判断されたが、裁判所は、発明の詳細な説明に、エチレン-ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般について、本件発明が本件作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされているものと認めることはできないとして、審決を取り消した。

(詳細な検討:P15~)

平成21年8月18日 知財高裁 審決取消訴訟 平成20(行ケ)10336 審決維持

概要:発明の名称を「改良された粉砕媒体」とする特許出願に係る発明について、引用例及び周知技術に基づいて容易に想到できたものであるとした審決が支持された事件である。原告は、本願発明のようにアルファアルミナ粒子を粉砕媒体として用いる場合と、これを引用例のように研磨剤として用いる場合とで要求される性質・機能が異なるため、研磨剤に係る技術を単純に粉砕媒体に適用することはできない旨主張したが、裁判所は、研磨剤と粉砕媒体が共に被処理物と衝突するなどすることにより被処理物を加工する材料(媒体)である点で共通し、普通のアルファアルミナ粒子は、研磨剤としても粉砕媒体としても用いられることは周知であったから、研磨剤として用

いることが知られている種晶ゾル - ゲル法により得られるアルファアルミナ粒子を粉碎媒体として用いること自体に十分な動機づけがあったというべきであるとして、原告の主張を斥けた。また、周知技術から予測できる範囲を超える顕著な効果も認められないとした。

平成 21 年 8 月 20 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10291 審決維持

概要: 発明の名称を「分割型ブーツ」とする出願に係る発明について、引用例及び周知技術に基づいて容易に想到できたものであるとした審決が支持された事件である。原告は、引用例1のブーツの材質としては合成ゴムしか例示されていないため、引用発明を合成ゴムからなるブーツに限定して認定すべきであり、一方で合成ゴムには溶剤による溶着は適用できないから引用発明に引用例5の溶剤による溶着を適用することに阻害要因があると主張したが、裁判所は、技術水準を考慮すれば引用例1は可塑性材質であればいずれでもよいことが示唆され、その一例として合成ゴムが挙げられていると解釈すべきであり、引用発明は合成ゴムを材料とするもののみ限定して解釈されるべきものではないとした。そして、引用例5に記載されるように溶剤による溶着がポリウレタン系熱可塑性エラストマには適用できることが知られていたのであるから、引用発明においてブーツの材質をポリウレタン系熱可塑性エラストマとし、溶着を適用することは容易であるとした。

平成 21 年 8 月 27 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10343 審決維持

概要: 発明の名称を「基板の塗装方法」とする特許発明について、引用例及び周知技術に基づいて容易に想到できたものであるため無効であるとした審決が支持された事件である。原告は、引用例の技術は塗布・塗工方法のみを念頭においたものであって印刷方式を排除したものである旨主張したが、裁判所は引用例全体の記載を考慮すれば当該技術は印刷方式を排除したものであるということとはできないとして、審決の引用発明の認定に誤りはないとした。その上で、本件発明と引用発明の相違点については、他の引用例に記載されており、当該技術の大きな流れの中でみても当該他の引用例の記述を採用することは極めて自然な発想であるとして、容易に想到できたものであるとした。

平成 21 年 8 月 31 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10354 審決維持

概要: 発明の名称を「ツーピースソリッドゴルフボール」とする特許出願に係る発明について、引用例及び周知技術に基づいて容易に想到できたものであるとした審決が支持された事件である。原告は、本願発明と引用例との相違点”ソリッドコアを得るためのゴム組成物にペンタクロロチオ

フェノール亜鉛塩および硫黄を含有させる”ことに想到するのは容易でなかった旨主張したが、裁判所は本願発明の課題”コントロール性に優れ、打感も良好なゴルフボールを提供する”を解決するための手段として当該相違点に係る構成を採用することが周知例に示唆されているとして、原告の主張を斥けた。また、原告は、相違点に係る構成を採用することで、周知例の記載には示唆されていない効果も得られることを主張したが、裁判所は、そのような効果については明細書に記載されたものでないとして、原告の主張を斥けた。

平成 21 年 9 月 2 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10272 審決維持

概要:原告がした、「抗C型肝炎ウイルス(HCV)抗体」についての出願が拒絶審決されたことを不服とし、その審決の取消を求めた事案である。主に、遺伝子分野の実施可能要件について争われたが、原告の主張は却下された。なお、判決中には以下の判示がある。

「新規かつ有用な活性のある遺伝子に関連した技術分野において、当該分野のすぐれた発明等を奨励する観点、及び、仮にそのような記載が許容されなかった場合に第三者の模倣を阻止できず、独占権としての実効性を確保できない不都合を回避する観点から、特許請求の範囲に、特定の amino 酸配列等を示した上で、同配列中の「1又は数個が欠失、挿入または置換」等がされた場合をも包含する記載が許容される場合があつてしかるべきであるといえよう。しかし、そのような形式で特許請求の範囲の記載が許される場合であっても、そのことが、当然に発明の詳細な説明の記載については、一部の実施のみの開示によって、実施可能要件を充足するものと解すべきことを意味するものではない。すなわち、特許請求の範囲に、新規かつ有用な活性のあるポリペプチドを構成する amino 酸の配列が包括的に記載(配列の一部の改変を許容する形式で記載)されている場合において、元のポリペプチドと同様の活性を有する改変されたポリペプチドを容易に得ることができるといえる事情が認められるときは、いわゆる実施可能要件を充足するものと解して差し支えないといふべきであるが、これに対し、上記のような形式で記載された特許請求の範囲に属する技術の全体を実施することに、当業者に期待し得る程度を越える試行錯誤や創意工夫を強いる事情のある場合には、いわゆる実施可能要件を充足しないといふべきである。

本件では、特許請求の範囲の記載は、本願発明に係る抗体を得るためのポリペプチドの amino 酸残基数が、わずかに「少なくとも8個」であり、かつ、同配列中の「1個または数個の amino 酸が欠失、挿入または置換」を含めたものとされているが、発明の詳細な説明には、そのようなわずかな配列数で特定されたポリペプチドを基礎として、これと同様の活性を有するポリペプチドを得るための改変を含む態様が、当業者にとって、容易に実施できる程度に開示されているとはいえない。

平成 21 年 9 月 2 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10273 審決維持

概要:原告がした、「抗C型肝炎ウイルス(HCV)抗体に関するポリペプチド」についての出願が拒絶審決されたことを不服とし、その審決の取消を求めた事案である。主に、遺伝子分野の実施可能要件について争われたが、原告の主張は却下された。上記 の関連案件である。

平成 21 年 9 月 2 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10274 審決維持

概要:原告がした、「抗C型肝炎ウイルス(HCV)抗体に関するポリペプチド」についての出願が拒絶審決されたことを不服とし、その審決の取消を求めた事案である。主に、遺伝子分野の実施可能要件について争われたが、原告の主張は却下された。上記 、 の関連案件である。

平成 21 年 9 月 2 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10275 審決維持

概要:原告がした、「抗C型肝炎ウイルス(HCV)抗体」についての出願が拒絶審決されたことを不服とし、その審決の取消を求めた事案である。主に、遺伝子分野の実施可能要件について争われたが、原告の主張は却下された。上記 、 、 の関連案件である。

平成 21 年 9 月 3 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10004 審決取消

概要:原告の有する特許第3917590号、発明の名称「高圧縮フィルタートウベール、およびその製造プロセス」が、無効審判により無効とされ、その審決の取消を求めた事案。請求項ごとの訂正の可否について、および実施可能要件について争われたが、明りょうでない記載の釈明であったとしても、その実質が、特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるならば、このような訂正請求をする特許権者は、請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当と判示され、また、実施可能要件についても審決の判断には誤りがあるとして、無効審決は取り消された。

(詳細な検討:P18~)

平成 21 年 9 月 11 日 東京地裁 特許権侵害差止等請求事件 平成 20(ワ)25354 請求棄却

概要:原告が、「軽量粘土およびその製造方法」の特許権に基づき、被告製品の販売差止等を求めた事案。原告の特許は、その引用文献に開示の発明の数値範囲を最適化したものにすぎないから、29条2項の無効理由を有し、特許法104条の3により権利行使はできないと判断された。

平成 21 年 9 月 16 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10433 審決取消

概要：原告がした、「排ガス浄化方法」についての出願が拒絶審決されたことを不服とし、その審決の取消を求めた事案。審決と拒絶査定において、特許請求の範囲中の文言解釈に相違が生じた場合、その解釈の相違が、たとえ周知技術に関するものであったとしても、拒絶査定理由と異なる理由に基づいて判断している以上、原告に意見を述べる機会を付与することが必要であると判示され、審決が取り消された。

(詳細な検討：P21～)

平成 21 年 9 月 17 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10490 審決取消

概要：発明の名称を「薄板収納搬送容器用ポリカーボネート」とする特許発明について、引用例及び周知技術に基づいて容易に想到できたものでないとした審決が取り消された事件である。裁判所は、本件特許発明の「塩素原子含有量が10ppm以下」との限定について、明細書には当該数値範囲の臨界的意義についての具体的な記載はされておらず、塩素原子含有量の下限值が特定されていないものであってこれらによれば本件発明における当該数値限定の意義は塩素原子がポリカーボネート樹脂中に少なければ少ないほど塩素原子の影響を低減できるというものにすぎないと言わざるを得ないし、また、数値範囲内外での効果の差異も認められないとし、審決を取り消した。

(詳細な検討：P25～)

平成 21 年 9 月 29 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10436 審決維持

概要：原告の有する特許第2926040号、発明の名称「エアバッグ用ガス発生器及びエアバッグ」が無効審判により無効とされ、その審決の取消を求めた事案。阻害要因の有無を含めた進歩性の判断が争われたが、原告の主張は退けられた。

平成 21 年 9 月 29 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10290 審決維持

概要：原告がした、「弾性ラミネート構造体とその製造方法」についての出願が拒絶審決されたことを不服とし、その審決の取消を求めた事案。審決が認定した一致点、相違点の判断について争われたが、原告の主張は全て退けられた。

平成 21 年 9 月 29 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10438 審決維持

概要：原告は、被告の有する特許第3476771号、発明の名称「エアバッグ用ガス発生剤成型体

の製造法」について、無効審判を請求したが、請求が認められない旨の審決がなされ、その審決の取消を求めた事案。補正の新規事項追加、審決における発明の認定、サポート要件、および進歩性について争われたが、原告の主張は全て退けられた。

平成 21 年 9 月 29 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10484 審決取消

概要：原告の有する、特許第 3152945 号、発明の名称を「無鉛はんだ合金」とする特許発明が無効審判により無効とされ、その審決の取消を求めた事案。審決では実施可能要件を満たさないと判断されたが、裁判所においては、本願では具体的な測定結果の記載が明細書にないものの、他の明細書の記載から、当業者が発明を十分に実施できると判断され、審決は取り消された。

(詳細な検討：P29～)

平成 21 年 9 月 30 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10366 審決維持

概要：発明の名称を「胃炎治療剤」とする特許発明について、引用例及び周知技術に基づいて容易に想到できたものであるため無効であるとした審決が支持された事件である。原告は、本件発明の「胆汁酸の胃内への逆流に起因する胃炎治療剤」の用途は、引用例の「胃潰瘍治療剤」の用途から容易に想到できたものでない旨を、両者の薬剤が医療現場において区別されていたこと、本件化合物を胃炎治療に用いることを阻害する要因が存在していたことなどを示して主張したが、裁判所は第 2 医薬用途発明の進歩性は、公知用途と本件用途について、対象疾患の発症機序の相違、対象疾患に対する薬剤の機序の相違、両疾患に共通して用いられる薬剤の存在、阻害要因の有無を総合的に考慮して判断すべきであるとした上で、本件については、胃潰瘍と胆汁酸の胃内への逆流に起因する胃炎の間には発症機序の関連性が少なくともあること、胃潰瘍の治療剤が胃炎の治療にも有効である可能性が文献に示唆されていることなどを理由に、原告の主張を斥けた。

(詳細な検討：P31～)

平成 21 年 9 月 30 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10481 審決維持

概要：原告の「水田雑草の生育抑制方法」に係る特許権に対して無効審決がなされ、審決の取消を求めた事案である。原告は、先願発明の認定の誤り、本件発明に関する相違点の判断の誤りについて主張した。これに対し、裁判所は、刊行物 1 は、技術的にも、内容的にも信憑性が乏しく、自然法則、及び、自然現象に反するとの原告の主張には理由がないとし、また、審決の認定が不合理であるとすることはできず、審決の認定に誤りはないと判示した。

平成 21 年 9 月 30 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10041 審決維持

概要：原告の「液晶表示部の配向膜印刷用低カップング性樹脂凸版」とする発明について、拒絶審決の取消を求めた事案である。原告は、本願補正発明は特許法 36 条 6 項 1、2 号に規定する要件を満たしておらず本件補正却下決定に誤りはないと判断した誤りがある点、特許法 159 条 1 項に違反する誤りがある点、本件補正却下決定に誤りがないことを前提として、発明の要旨を本願発明のとおり認定した誤りがある点を主張した。これに対して、本願補正発明が特許法 36 条 6 項 1、2 号の要件を充足するか否かは、本件補正後の特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載に基づいて判断されるべきであり、除くクレームの根拠となった甲 7 を参照したとしても、「研磨しうる弾性体」の意味・外延は明確ではないとし、本願補正発明は、特許法 36 条 6 項 1、2 号に規定する要件を満たしておらず、本件補正却下決定に誤りはないとした点に誤りはないと判示した。また、審決では、本件補正却下決定と同様の理由が示されていることは明らかであるから、審決において、新たに補正却下決定をしたと解する余地はないと判示した。さらに、補正却下決定に誤りはないから、発明の要旨は本願発明のとおり認定すべきであると判示した。

21)平成 21 年 9 月 30 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10061 審決維持

概要：被告の「真空浸炭方法および装置ならびに浸炭処理製品」とする特許についてなされた無効審判請求不成立の審決が維持された事案である。原告は、本件発明 1 乃至 4 に係る特許は、特許法 36 条 6 項 1 号に違反するものではないとの判断に誤りがあり、また、同特許は、特許法 36 条 4 項に違反するものではないとの判断に誤りがあると主張した。これに対し、裁判所は、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明 1、4 の実施例を含めて示されているから、請求項 1、4 は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるということができ、特許法 36 条 6 項 1 号の要件を充足するものと認められると判示した。さらに、本件明細書の発明の詳細な説明には、当業者は発明の詳細な説明の記載に基づいて、自らが実施しようとするワークの形態等に応じて適切な浸炭条件、浸炭装置を想到することができるものと認められ、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができ、特許法 36 条 4 項の要件を充足するものと認められると判示した。

22)平成 21 年 9 月 30 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10420 審決維持

概要：原告の「電気化学的性能が向上したりチウムマンガンスピネル酸化物の製造方法」とする

発明について、拒絶審決の取消を求めた事案である。原告は、本件補正事項が、本願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内ではないとの判断は誤りであると主張した。これに対し、裁判所は、本件補正事項は、本願当初明細書等の実施例1に基づくものであるから、本願当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。また、本件補正により、本件補正前発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものということとはできないとして、審決を取消した。

米 国

BAYER SCHERING PHARMA AG et al. v. BARR LABORATORIES, INC.

2008-1282(2009.8.5)

「Key Word: 米国特許法 103(a)、自明性の判断基準」

侵害訴訟でクレーム発明の自明性が問題となった。

クレーム 1. A pharmaceutical composition comprising from about 2 mg to about 4 mg of micronized drospirenone particles, about 0.01 mg to about 0.05 mg of 17.alpha.-ethinylestradiol, and one or more pharmaceutically acceptable carriers, the composition being in an oral dose form exposed to the gastric environment upon dissolution, and the composition being effective for oral contraception in a human female.

CAFC は 103 条(a)の自明性を判断するに当たり、KSR 最高裁判決の下記の基準を引用した。

課題を解決することに対する設計上のニーズまたはマーケットの圧力が存在し、確認され予想可能な解決策が有限の数である場合、当業者はその技術的な理解の範囲内の知られた選択肢を追求する十分な動機を有している。もし、これが予期された成功に導くのであれば、イノベーションではなく、通常の技術と常識の産物となるであろう。その場合、その組合せは「試みることが自明」(obvious to try)であるということが、103 条における自明ということになる。

そして、「試みることが自明」については *In re O'Farrell, 853 F.2d 894 (Fed. Cir. 1988)* の 2 つの基準を引用した。

(1) 発明者が先行技術の指示によって実行されていない分野において全ての可能性を試す必要があるときは、その発明は「試みることが自明」ではない。すなわち、先行技術がどのパラメーターが重要であるかについて示していないときや、多くの選択肢のうちどれが成功しそうか方向性が示されていないときに、発明に到達するためにすべてのパラメーターを変えたり、数多くのとりうる選択肢のそれぞれを試したりしなければならないときは、その発明は自明ではない。

(2) あいまいな先行技術が特定の解決手段に発明者を導くガイドを提供していないとき、発明は自明ではない。先行技術がクレーム発明の特定の form やそれを達成する方法について一般的なガイドしか提示していない時に、新しい技術や実験の将来有望な分野と思われる一般的なアプローチを開発することについて「Obvious to try」とすることはできない。

そして、本ケースについて以下のように判断した。

薬剤を胃での分解から保護するために、微粉末化(micronize)するという手段と、腸溶性カプセルにするという2つの公知の手段が知られていた。これらは有限の数の予測可能な解決策である。そして、先行技術は発明者をこれらの解決策に導いたであろうと考えられる。したがって、先行技術の指示によって実行されていない分野において全ての可能性を試す必要があったとはいえないので、上記 *In re O'Farrell*(1) の場合には該当しない。

さらに、先行技術は一般的なアプローチや探索のエリアに向けて指し示すことにあまいではなく、むしろ、発明者を正確に微粉末化または腸溶性カプセルの使用にガイドしているので、上記 *In re O'Farrell*(2) の場合にも該当しない。

以上より、クレーム発明は自明であると判断された。

[コメント]KSR 最高裁判決後の 103 条(a)の判断については、4月に報告した *In re Kubin* CAFC 判決と同様、上記 *In re O'Farrell* の2つの基準をもとに、obvious to try に該当するかが判断の中心になっている。

クレーム発明が非自明であることを主張するためには、課題を達成するための解決手段が非常に多く存在したこと、および、その中からクレームに記載の解決手段を選択するための具体的なガイドが先行技術の中に存在しなかったことを反論することが有効であると考えられる。

Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc.

2007-1296,2007-1347 (2009.8.19)

「Key Word: 米国特許法 271(f)、特許権の域外適用、方法特許」

米国特許法 271(f)(1)は以下のように規定している。

何人かが権限を有することなく、特許発明の構成要素(構成部品)の全部又は要部を、当該構成要素がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成要素をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、合衆国から供給したときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

米国特許法の下では、米国特許にかかる製品を米国外で製造または販売しても、原則的には米国特許権の侵害とはならない。しかし、例外として、271(f)条の規定がある。

本件では、271(f)(1)における「特許発明」に方法特許が含まれるのかについて、大法廷(en banc)で審理された。

Cardiac は、St. Jude が Cardiac の特許方法に使用される植え込み型徐細動器を海外で販売したとして、方法特許に関して 271(f)条に基づいて特許権侵害訴訟を提起した。当該方法特許は、不整脈などの心臓の状態を検出し、その検出した状態に応じた刺激を発生するようにプログラムされた植え込み型心臓刺激装置を用いた心臓刺激方法に関するものである。

CAFC は、方法特許にかかる発明はクレームに記載された一連のステップの実施であるので、方法特許についての 271(f)における構成要素は各ステップであり、当該方法の実施の際に用いられる装置ではないと判断した。さらに CAFC は、方法特許に記載されているステップは無形であり、その無形のもを供給することは物理的に不可能であるため、方法特許に関して 271(f)における供給を行うことはできないので、271(f)を方法特許に適用することはできないと判決を下した。

なお、米最高裁は、271(f)の適用対象に関して、2007 年の Microsoft Corp. vs. AT&T Corp. 判決において、装置特許においてソフトウェア自体は物理的形態を持たないアイデアであり、情報あるいは一連の指示であるため、271(f)における構成要素とはみなされないとしている。

PROMETHEUS LABORATORIES, INC., v. MAYO COLLABORATIVE SERVICES

2008-1403 (2009.9.16)

「Key Word: 米国特許法 101 条、診断方法・治療方法、In re Bilski」

特許権侵害訴訟において被告は、特許発明が自然現象そのものをクレームしたものであり、101 条の保護対象には該当しないので無効であると主張した。

ビジネス方法の特許法 101 条の発明該当性に関する Bilski 事件では、CAFC 大法廷判決で、「machine-or-transformation test」が採用され、クレームに記載されたプロセスが(1) 特定の機械もしくは装置に関連しているか、または、(2) 特定の対象物を異なる状態もしくは物に変換させる(ただし、変換は方法の目的の核心でなければならない)場合には、第 101 条に基づく特許権の保護対象となると判断された。

本件では、この「machine-or-transformation test」を基準として、治療方法の発明該当性について判断がなされた。

本件特許クレーム

1. 以下のステップを含む免疫媒介性胃腸疾患の治療効果を最適化する方法であって、6-thioguanine レベルが 8×10^8 赤血球あたり約 230 pmol 以下であると次回投与量を増やす必要があることを示し、6-thioguanine レベルが 8×10^8 赤血球あたり約 400 pmol 以上であると次回投与量を減らす必要があることを示す、方法。

- (a) 免疫媒介性胃腸疾患の患者に 6-thioguanine を提供する薬剤を投与するステップ、及び、
- (b) 前記患者における 6-thioguanine のレベルを決定するステップ。

46. 以下のステップを含む免疫媒介性胃腸疾患の治療の際の毒性低下と治療効果を最適化する方法であって、6-thioguanine レベルが 8×10^8 赤血球あたり約 230 pmol 以下であると次回投与量を増やす必要があることを示し、6-thioguanine レベルが 8×10^8 赤血球あたり約 400 pmol 以上であるか、6-methyl-mercaptopurine レベルが 8×10^8 赤血球あたり約 7000 pmol 以上であると次回投与量を減らす必要があることを示す、方法。

- (a) 6-mercaptopurine, azathioprine, 6-thioguanine, および 6-methylmercaptopurine から選択される薬剤を投与された免疫媒介性胃腸疾患の患者における 6-thioguanine または 6-methyl-mercaptopurine のレベルを決定するステップ。

クレーム 1 については、薬剤の投与ステップにより、ヒトの体内で変換 (transformation) が生じ、薬剤も代謝されて変換が生じ、これらの変換は方法の目的の核心であるので、101 条の保護対象に該当すると判断された。

クレーム 46 については、投与ステップはなく、薬剤の濃度を決定するステップのみであるが、このステップもまた、変換であり、その変換は方法発明の核心をなしているので、クレーム 46 も 101 条の保護対象に該当すると判断された。すなわち、6-TG や 6-MMP の濃度を測定するには HPLC などの手段が用いられるが、その際には体液から 6-TG や 6-MMP を抽出する必要があり、抽出操作によって血液や組織などのサンプルは既に血液や組織ではなくなるので、これは変換であると判断された。

なお、「6-thioguanine レベルが 8×10^8 赤血球あたり約 230 pmol 以下であると次回投与量を増やす必要があることを示し、6-thioguanine レベルが 8×10^8 赤血球あたり約 400 pmol 以上であると次回投与量を減らす必要があることを示す」という wherein 以下の文言は心理的なステップであるが、上記のように、方法の核心をなす投与ステップや測定ステップが変換の要件を満たしていれば、そのような心理的ステップが含まれていても発明該当性の判断には影響がないとのことであった。

[コメント] Bilski 大合議判決を受けて、診断方法の発明該当性について動向が注目されたが、測定ステップが変換に該当すると確認されたことで、遺伝子診断やマーカー診断などの診断方法は保護対象となると考えて問題ないであろう。

なお、101 条の保護対象に該当しない例として、*In re Grams, 888 F.2d 835 (Fed. Cir. 1989)*が挙げられる。

AMGEN INC., Plaintiff-Cross Appellant, v. F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD,

2009-1020, -1096 (2009.9.15)

「Key Word: 米国特許法 121 条、継続出願と自明型 2 重特許、*271(g)* materially changed」

< 争点 1 >

米国特許法 121 条では、限定要求を受けた後の分割出願において、親出願は自明型 2 重特許の先行技術として扱わないと規定されているが、この規定が、限定要求を受けた後に行われた継続出願にも適用されるかについて争われた。

その結果、CAFC は、121 条では対象を分割出願と明示しており、継続出願は適用外との判断を示した。

[コメント] 親出願で限定要求を受けた後、非選択グループを別出願するときは、継続出願ではなく、分割出願を行うことが好ましい。

なお、一部継続出願についても以下の判決において、121 条の規定は適用されないと判断されている。Pfizer, Inc. et al. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (CAFC 2007-1271, March 7, 2008)

< 争点 2 >

35 U.S.C. § 271(g)

何人かが権限を有することなく、合衆国において特許された方法によって製造された製品を合衆国に輸入し又は合衆国において販売の申出をし、販売し若しくは使用した場合において、その製品に係る輸入、販売の申出、販売又は使用が当該方法特許の存続期間中に生じていたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。……本法の適用上、特許方法によって製造される製品は、次のことが生じた後は、特許方法によって製造されたものとはみなされない。

- (1) 当該製品がその後の工程によって著しく変更された (materially changed) こと、又は
- (2) 当該製品が他の製品の些細であり、重要でない構成部品になっていること

Amgen の 5,441,868 特許は組換え哺乳動物細胞を培養して糖化エリスロポエチン (EPO) を製造する方法に関するものである。Roche は海外でポリエチレングリコール (PEG) 化 EPO を製造し、米国に輸入していた。そこで、PEG 化が特許法 271(g) における「materially changed」に該当するかが争われた。

Roche は PEG 化によって血中での半減期が長くなることなどを理由に PEG 化は materially な変化であると主張したが、CAFC は、赤血球の産生を促進するという EPO 自体の機能は変わっていないので、「materially changed」には該当せず、271(g) の規定により侵害と判断した。

平成 21 年 8 月 18 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10304 担当:丹羽

Keyword: 実施可能要件、サポート要件

手続の経緯

- ・平成10年 7月10日 設定登録(以下、本件特許という)
- ・平成16年 3月 8日 無効審判請求
- ・平成18年 8月31日 特許を無効とする審決
- ・平成18年10月10日 上記審決の取消しを求める訴え(平成18年(行ケ)第10452号)
- ・平成19年10月31日 上記審決を取消す旨の判決(進歩性に関するもの)
- ・平成20年 7月 1日 本件審決の請求は成り立たない旨の審決

本件発明

「還元性鉄と酸化促進剤とを含有し且つ鉄に対する銅の含有量が150ppm以下及び硫黄の含有量が500ppm以下であることを特徴とする樹脂配合用酸素吸収剤。」

無効審決の概要

本件審決の理由は、要するに、原告が主張した、

「本件発明は、銅・硫黄含有量を鉄基準で規定したことにより不明確であり、また、同発明の効果を奏しない樹脂を包含するから、本件発明に係る本件特許は、特許法36条(平成6年法律第116号による改正前のもの。以下同じ。)4項又は同条5項1号若しくは2号に規定する要件を満たさない特許出願に対してされたものである。」、

とする無効理由を排斥した上、原告が主張する理由及び証拠方法によっては、本件発明についての本件特許を無効とすることはできない、としたものである。

具体的には、上記 に対して、『本件明細書に、実施例として「エチレン - ビニルアルコール共重合体の場合について」のみ記載されているが、他の樹脂で銅及び硫黄による相関が全くないという根拠はないのであるから、他の実施例がないからといって本件発明の効果を奏しない樹脂を包含する点で明細書の記載に不備があるとはいえない』と判断した。

争点

取消事由4(いわゆるサポート要件ないし実施可能要件についての判断の誤り)

裁判所の判断(下線は当所による)

(1) 実施可能要件を満たしているか

<特許法36条4項に定める実施可能要件>

特許法36条4項は、「前項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」と定めるところ、本件発明のように、特定の用途(樹脂配合用)に使用される組成物であって、一定の組成割合を有する公知の物質から成るものに係る発明においては、一般に、当該組成物を構成する物質の名称及びその組成割合が示されたとしても、それのみによっては、当業者が当該用途の有用性を予測することは困難であり、当該組成物を当該用途に容易に実施することができないから、そのような発明について実施可能要件を満たすといえるには、発明の詳細な説明に、当該用途の有用性を裏付ける程度に当該発明の目的、構成及び効果が記載されていることを要すると解するのが相当である。

さらに、本件発明は、その用途として、単に「樹脂配合用」と規定するのみであるから、本件発明について実施可能要件を満たす記載がされるべきである以上、発明の詳細な説明に、酸素吸収剤を適用する樹脂一般について、本件発明の酸素吸収剤を適用することが有用であること、すなわち、当該樹脂一般について、本件発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされていることを要すると解すべきである。

<実施可能要件の検討>

発明の詳細な説明に、エチレン - ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般について、本件発明が本件作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされている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証拠はない。

この点に関し、被告は、<ア>エチレン - ビニルアルコール共重合体がポリオレフィン等の樹脂と比較して熱分解されやすく、樹脂の劣化(ゲル化等)が生じやすいものであること、<イ>発明の詳細な説明に例示されている他の樹脂についても、その劣化等が生じ、異味・異臭成分が発生するのは同様の挙動によるものであることを根拠に、当業者は、エチレン - ビニルアルコール共重合体に適用した場合であっても本件作用効果を奏する本件発明の酸素吸収剤につき、これを他の樹脂に適用した場合に、本件作用効果を同等以上に奏するものと十分に理解することができると主張する。

しかしながら、上記<ア>の事項は、そもそも発明の詳細な説明に記載されたものではないし、また、上記<イ>の事項についても、前記(イ)のとおり、樹脂の劣化及び分解並びに異味・異臭成分の発生についての発明の詳細な説明の記載が、酸素吸収剤を適用する樹脂の特性(化学構造等)を念頭に置いたものとみることができないから、発明の詳細な説明に接した当業者が、その記載内容から、本件発明の酸素吸収剤をエチレン - ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般に適用した場合に、本件作用効果を同等に奏するものと容易に理解することができると認めるとはできない。また、当業者が、本件出願当時の技術常識に照らし、エチレン - ビニルアルコール共重合体に適用した場合に本件作用効果を奏する本件発明の酸素吸収剤であれば、これをエチレン - ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般に適用しても、本件作用効果を同等に奏するものと容易に理解することができると認めるに足りる証拠はない。したがって、被告の主張を採用することはできない。

(2) サポート要件を満たしているか

特許請求の範囲の記載が特許法36条5項1号に定めるサポート要件に適合するものであるか否かについては、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、発明の詳細な説明に、当業者において、特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるか否か、又は、その程度の記載や示唆がなくても、特許出願時の技術常識に照らし、当業者において、当該課題が解決されるものと認識し得るか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。

(本件発明の解決課題)

本件発明が解決すべき課題は、酸素吸収剤を樹脂に適用した際の樹脂のゲル化及び分解並びに異味・異臭成分の発生であるといえることができる。

(発明の詳細な説明の記載等)

本件発明の酸素吸収剤を適用する樹脂がエチレン - ビニルアルコール共重合体である場合とはかく、その余の樹脂一般である場合についてまで、発明の詳細な説明に、当業者において本件課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるといえることはできず、また、本件出願時の技術常識に照らし、当業者において本件課題が解決されるものと認識し得るといってもできないといわざるを得ない。

検討

本件は、実施可能要件、およびサポート要件についての判断の手法が判示されている点で有意

義である。「樹脂」といった場合には、一般的にその範囲が著しく広いため、樹脂の種類を限定せずに発明を特定する場合には、相当数の樹脂についてその有用性などを明細書中で説明する必要があると考える。

平成 21 年 9 月 3 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10004 担当:下田

Keyword:請求項ごとの訂正判断の要否、実施可能要件

手続の経緯

平成15年4月22日 出願(特願2003-586035号)
平成19年2月16日 設定登録(特許第3917590号)
平成19年5月23日 無効審判請求(無効2007-800098号)
平成19年9月25日 訂正請求
平成20年10月15日 特許無効審決謄本送達

本件発明(請求項1のみ記載)

【請求項1】(下線部が訂正箇所、数字の前の“約”を削除する訂正)

べールの頂側部と底側部に妨害となるような膨張部分またはくびれ部分が無い、梱包され、プロック形態に高圧縮したフィルタートウのべールであって、

- (a)前記べールが、少なくとも $300\text{kg}/\text{m}^3$ の梱包密度を有し;
- (b)前記べールが、機械的に自己支持する弾性梱包材料内に完全に包装され、かつこの材料は、対流に対して気密性を有する1つまたはそれ以上の接続部分を備えており;
- (c)非開封状態のべールを水平面上に配置した状態で、平坦な板をべールの頂部に圧接させ、べールの中心に対して垂直方向に 100N の力を作用させたとき、圧接板に対するべールの垂直投影に内接する最大の矩形の範囲内で、べールの頂面における内接矩形内に位置する部分の少なくとも90%が、平坦な板から 4.0mm 以下離間する程度に、前記べールの頂面および底面が平坦であり;
- (d)前記べールが、少なくとも 900mm の高さを有しており;
- (e)少なくともべールが梱包された後に、外圧に対して少なくとも 0.01bar の負圧がべールにかかっている、

ことを特徴とするフィルタートウのペール。

無効審決の概要

要するに、本件訂正請求のうち請求項19及び23に係る各訂正事項は、いずれも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるとして訂正請求を認めず、本件発明は、36条4項1号又は6項1号、2号の規定に適合するものではない。

争点1(下線は当所による)

個別の請求項ごとに訂正の拒否を判断しなかったことが誤りか否か

最高裁平成19年(行ヒ)第318号(平成20年7月10日第一小法廷判決)では、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求については、請求項ごとに個別に訂正請求することが許容され、その許否も請求項ごとに個別に判断されるものであるとされた。特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、発明が不明瞭であるという記載不備にかかる無効理由を回避するために行う訂正でも、同様の判断がされるか。

裁判所の判断(下線は当所による)

特許無効審判の請求については、2以上の請求項に係るものについては請求項ごとにその請求をすることができ(特許法123条1項柱書き後段)、請求項ごとに可分的な取扱いが認められているところ、特許無効審判の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は、この請求項ごとに請求をすることができる特許無効審判請求に対する防御手段としての実質を有するものであるから、このような訂正請求をする特許権者は、請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり、また、このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと、特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることに照らすと、特許無効審判請求がされている請求項についての特許無効の範囲の減縮を目的とする訂正請求は、請求項ごとに個別に行うことが許容され、その許否も請求項ごとに個別に判断されることになる(前掲最高裁平成20年7月10日判決参照)。

そして、特許無効審判の請求がされている請求項についての訂正請求は、請求書に請求人が記載する訂正の目的が、特許請求の範囲の減縮ではなく、明りょうでない記載の釈明であったとしても、その実質が、特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるならば、このような訂正請求をする特許権者は、請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり、また、このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと、特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることからして、請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され、

その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものである。

争点2(下線は当所による)

数値限定発明については、数値限定を付した場合の効果(実施例)と、このような数値限定を満足しない場合の効果(比較例)とを十分に記載しておき、技術上の意義を明確にしておくこと等が必要であり、本件明細書の発明の詳細な説明には、そのような記載はないため実施可能要件を満たさないとして審決の判断が妥当か否か。

裁判所の判断(下線は当所による)

…本件明細書には、上記課題を解決するための手段として、ペールの頂面における内接矩形内に位置する部分の少なくとも90%が、平坦な板から約40mm以下離間する程度に、ペールの頂面及び底面が平面であるようにすること、フィルタトウのパッケージ包装材を気密にシールするとともに、少なくともペールが梱包された後に外圧に対して少なくとも0.01barの負圧がペールにかかっている状態にすること、負圧の制御方法の記載があることが認められるのであって、本件発明1につき、当業者において、本件明細書の記載により、その課題との関係での数値限定を付した技術的意義を理解できるものと解され、そうすると、数値限定を付した場合の効果(実施例)と、このような数値限定を満足しない場合の効果(比較例)との十分な記載がないから、本件発明1の技術的意義が十分に記載されているとはいえないとの理由のみで、本件発明1及びこれを引用する本件発明2ないし26が特許法36条4項1号の規定に適合しないとした本件審決の判断も首肯し得ないものといわなければならない。

検討

本件は、最高裁平成19年(行ヒ)第318号(平成20年7月10第一小法廷判決)で判示された、請求項ごとに個別に訂正請求することが許容される場合について、特許請求の範囲の減縮ではなく、明りょうでない記載の釈明であったとしても、その実質が、特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるならば、請求項ごとに個別に訂正の許否が判断されると判示した点、有意義である。実際に無効審判において訂正をする場合、上記判示内容に留意すべきである。

また、数値限定発明において、数値限定を付した場合の効果(実施例)と、このような数値限定を満足しない場合の効果(比較例)との十分な記載がない場合であっても、実施可能要件を満たす場合があると判示されたが、36条6項1号および2号も同様に取り扱われるか否かは不明である。数値限定発明における明細書作成においては、やはり十分な数の実施例および比較例を記載することが必要であると考えらる。

平成 21 年 9 月 16 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10433 担当:岡田

Keyword:出願人の反論機会の確保

手続の経緯

平成9年12月9日 出願(特願平9-339028)

平成17年7月19日 拒絶査定

平成17年8月25日 拒絶査定不服審判請求

平成20年10月7日 拒絶審決

争点

本願発明

【請求項1】 排ガス流路にNO_x浄化触媒を配置した内燃機関の排ガス浄化方法において、前記NO_x浄化触媒が、アルカリ金属及びアルカリ土類金属から選ばれる少なくとも一種の元素と、希土類金属から選ばれる少なくとも一種の元素と、白金族金属(いわゆる貴金属)から選ばれる少なくとも一種の元素と、チタン(Ti)とを含む組成物で、排ガスがリーン有的时候に排ガス中のNO_xを表面に吸着し、排ガスがストイキもしくはリッチのとき吸着したNO_xをN₂に還元するものであって、内燃機関がリーン運転しているとき、前記NO_x浄化触媒で排ガス中のNO_xを吸着し、吸着後に、排ガスを0.5秒間乃至4.5秒の間ストイキもしくはリッチの状態とし、前記排ガスのストイキもしくはリッチは、そのリッチ状態の深さを空燃比A/F値で、13.0乃至14.7の間とし、前記NO_x浄化触媒で吸着したNO_xを還元剤と接触反応させてN₂に還元して排ガスを浄化する内燃機関の排ガス浄化方法。

(請求項2～6省略)

引用発明(国際公開第94/25143号公報)

排ガス流路に触媒を配置した内燃機関の排ガス中の窒素酸化物の除去方法において、前記触媒(以下「触媒A」という。)が、少なくとも一種のアルカリないしアルカリ土類金属または該金属の化合物と、セリア・ランタナ・チタニアの混合物や複合酸化物と、白金・パラジウム、ロジウムおよびルテニウムからなる群から選ばれた一種の貴金属とを含む材料で、内燃機関の吸気系において空気吸入量を減らすこと、または燃料を過剰に供給することで排ガスが還元雰囲気となり蓄積したNO_xを除去するものであって、内燃機関の酸化雰囲気下で排ガスと接触させて排ガス中のN

NO_xを該触媒Aに吸着させ、吸着後に、内燃機関の吸気系において空気吸入量を減らすこと、または燃料を過剰に供給することを瞬間的に行うことで、排気が瞬間的に還元雰囲気となり蓄積したNO_xを除去する内燃機関の排ガス中の窒素酸化物の除去方法。

本願発明と引用発明との一致点

排ガス流路にNO_x浄化触媒を配置した内燃機関の排ガス浄化方法において、前記NO_x浄化触媒が、アルカリ金属及びアルカリ土類金属から選ばれる少なくとも一種の元素と、希土類金属から選ばれる少なくとも一種の元素と、白金族金属(いわゆる貴金属)から選ばれる少なくとも一種の元素と、チタン(Ti)を含む組成物で、排ガスがリーンのときに排ガス中のNO_xを吸着し、排ガスがストイキもしくはリッチのとき吸着したNO_xをNに還元するものであって、内燃機関がリーン運転しているとき、前記NO_x浄化触媒で排ガス中のNO_xを吸着し、吸着後に、排ガスをストイキもしくはリッチの状態とし、前記NO_x浄化触媒で吸着したNO_xを還元剤と接触反応させてNに還元して排ガスを浄化する内燃機関の排ガス浄化方法。

相違点

- (1) 本願発明においては、排ガスがリーンのときに排ガス中のNO_xをNO_x浄化触媒の表面に吸着しているのに対して、引用発明においては、NO_xの吸着がどこで行われているか明らかでない点(相違点1)。
- (2) 本願発明においては、『吸着後に、排ガスを0.5秒間乃至4.5秒の間ストイキもしくはリッチの状態とし、前記排ガスのストイキもしくはリッチは、そのリッチ状態の深さを空燃比A/F値で、1.3.0乃至14.7の間とし』たのに対して、引用発明においては、吸着後に、ストイキもしくはリッチの状態を瞬間的に行っており、時間及び深さに関しては明確ではない点(相違点2)。

相違点についての判断

(1)相違点1について

排ガスがリーンのときに、NO_x浄化触媒としてNO_xを触媒表面へ吸着するものは周知(例えば、周知例1及び周知例2参照。以下「周知技術1」という。)であることから、相違点1に係る本願発明の発明特定事項は周知である。

(2)相違点2について

内燃機関がリーン運転しているとき、前記NO_x浄化触媒で排ガス中のNO_xを吸着し、吸着後に、排ガスを数秒間ストイキもしくはリッチの状態とし、前記NO_x浄化触媒で吸着したNO_xを還元剤と接触反応させてN₂に還元して排ガスを浄化することは周知(例えば、周知例1及び周知例3、以下「周知技術2」という。)であり、相違点2に係る本願発明のように時間及び深さを決定することは、周知例1及び周知例3の周知技術を勘案すれば、適宜なし得る設計的事項に過ぎないものであ

る。

裁判所の判断(下線は当所による)

特許法159条2項の準用する同法50条違反についての判断

(1) 審査官は、……拒絶査定において、「NO_xを触媒表面への吸着するものは、例示するまでもなく本願出願前において周知である。」と説示している。

以上の経緯を考えると、審査官が「NO_xを表面に吸着し」との本願発明の請求項1の記載をどのように解釈しているかについては何ら具体的に記載されていないため必ずしも明らかではないものの、拒絶査定においては、……審査官は、「NO_xを表面に吸着し」に関して、「吸着」と「吸収」の意義及び関係についての原告ら(出願人)の解釈を受容した上で検討を加え、その結果、「表面への吸着」という相違点については、……周知技術に基づいて、本願発明は容易想到であると判断したものと理解するのが自然である。

(2) 一方、審決は、……相違点1のとおり、「NO_xをNO_x浄化触媒の表面に吸着している」点を本願発明と引用発明との相違点と認めた上、……周知例1及び2を具体的に指摘して、「NO_x浄化触媒としてNO_xを触媒表面へ吸着するものは周知」であると説示しているが、……周知例1及び2には、少なくとも、「吸着」という文言は記載されておらず、……審決においては、触媒の表面上でO₂⁻、O₂²⁻とNOが反応し、かつ硝酸イオンNO₃⁻の形で吸収剤内に拡散するという一連の現象を捉えて、「表面に吸着する」現象と認定していることが窺われ、これは、本件において被告が主張するように、「表面に吸着する」とは「触媒表面に吸着するとともに、さらに触媒内部まで拡散(吸収)する」場合に含まれていること、すなわち、「吸着」と「吸収」とは同時に起こる現象であるとの前提に立つ判断であると推断される。

(3) このように、拒絶査定と審決とでは、「表面に吸着」する点に関し、同一性のある解釈をしていたとは認められず、むしろ、拒絶査定及び審決における各説示の文言等に照らし、前者はこれを「表面への吸着」と解釈し、後者は表面のみならず「吸収」を含む現象と解釈していることが認められる。したがって、審決は、拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて判断したといわざるを得ない。

そして、……原告らの解釈及び前提に立てば、この「表面に吸着」する点はまさしく本願発明の重要な部分であるところ、原告らの意見書や審判請求書における主張からすれば、「表面に吸着」する点に関し、原告らは、審判合議体とは異なる解釈をし、本願発明や引用発明を異なる前提で捉えていることが認められるのであるから、これに対して、審決が、拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて、「表面に吸着し」との点について判断をしている以上、原告らに対し、意見を

述べる機会を与えることが必要であったというべきである。

(4) なお、審決が原告らに対し上記のような意見を述べる機会を付与しなかったとしても、その双方の場合について実質上審理が行われ、原告らが必要な意見を述べているなどの特段の事情があれば、審決のとした措置は実質上違法性がないということもできないではないが(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10538号,同20年2月21日判決の第5の1(4)参照)、本件においては、そのような特段の事情を認めることはできない。

(5) さらに、審決は、拒絶理由通知においてなんら摘示されなかった公知技術(周知例1及び2)を用い、単にそれが周知技術であるという理由だけで、拒絶理由を構成していなくとも、特許法29条1,2項にいういわゆる引用発明の一つになり得るものと解しているかのようである。

すなわち、審決は、相違点1について、「排ガスがリーンのときに、NO_x浄化触媒としてNO_xを触媒表面へ吸着するものは周知(例えば、周知例1及び周知例2参照。以下「周知技術1」という。)であることから、相違点1に係る本願発明の発明特定事項は周知である。」と説示し、また、相違点2についても、「内燃機関がリーン運転しているとき、前記NO_x浄化触媒で排ガス中のNO_xを吸着し、吸着後に、排ガスを数秒間ストイキもしくはリッチの状態とし、前記NO_x浄化触媒で吸着したNO_xを還元剤と接触反応させてN₂に還元して排ガスを浄化するこ2とは周知()であり、相違点2に係る本願発明のように時間及び深さを決定することは、周知例1及び周知例3の周知技術2を勘案すれば、適宜なし得る設計的事項に過ぎないものである。」、そして、「本願発明は、引用発明、周知技術1及び周知技術2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る」という説示をしているが、誤りである。(6) 被告主張のように周知技術1及び2が著名な発明として周知であるとしても、周知技術であるというだけで、拒絶理由に摘示されていなくとも、同法29条1,2項の引用発明として用いることができるといえないことは、同法29条1,2項及び50条の解釈上明らかである。確かに、拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても、例外的に同法29条2項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが、それは、拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や、容易性の判断の過程で補助的に用いる場合、ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られるのであって、周知技術でありさえすれば、拒絶理由に摘示されていなくとも当然に引用できるわけではない。被告の主張する周知技術は、著名であり、多くの関係者に知れ渡っていることが想像されるが、本件の容易想到性の認定判断の手続で重要な役割を果たすものであることにかんがみれば、単なる引用発明の認定上の微修整、容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合にあたるということとはできないから、本件において、容易想到性を肯定する判断要素になり得るということとはできない。

この点に関する被告の主張は失当であり、原告らの主張が正当である。

以上により、審決には、上述のいずれについても、特許法159条2項で準用する同法50条に反する違法がある。

検討

進歩性の判断においては、本願発明と引用発明との一致点・相違点が認定されるが、本件において、原告は、一致点の認定の誤り(取消事由1)、相違点1、2の認定の誤り(取消事由2～8)を主張したのに対し、裁判所は、取消事由8について判断した。

本件は、争点となった「表面に吸着」する点に関し、審決と拒絶査定において、解釈に相違が生じた場合の事案である。このような場合、拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や、容易性の判断の過程で補助的に用いる場合、ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合を除いては、その解釈の相違が、たとえ周知技術であったとしても、拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて判断している以上、原告に意見を述べる機会を付与することの重要性を判示している。すなわち、本件は、特許法159条2項で準用する同法50条に関連し、出願人に、適正手続を担保する必要性を述べたものと考えられる。

平成 21 年 9 月 17 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10490 担当:辻田

Keyword: 数値限定発明の進歩性

手続の経緯

平成10年8月26日 出願(特願平10-240245)

平成19年8月10日 設定登録(特許第3995346号)

平成20年1月29日 無効審判請求(無効2008-800015号)

平成20年11月25日 請求は成り立たないとの審決

争点

特許請求の範囲

【請求項1】粘度平均分子量が14000～30000の芳香族ポリカーボネート樹脂であって、該ポリ

カーボネート樹脂中の塩素原子含有量が10ppm以下であり、炭素数が6～18であるフェノール化合物の合計含有量が100ppm以下であり、ナトリウム、カリウム、亜鉛、アルミニウム、チタン、ニッケルおよび鉄原子の含有量の合計が0.7ppm以下であり、且つナトリウムの含有量が0.2ppm未満である芳香族ポリカーボネート樹脂から成形されたことを特徴とする薄板収納搬送容器。
(本件発明1)

…請求項2省略…

本件発明1と引用発明1(特開平10-211686号公報)との相違点

相違点a(省略)

相違点b:芳香族ポリカーボネート樹脂中の塩素に関する含有量について、本件発明1では「塩素原子含有量が10ppm以下」と規定しているのに対して、引用発明1では「吸水率が0.05重量%以下になるまで乾燥したポリカーボネート樹脂をガラス管に入れ、1mmHg以下の圧力で封入した後、これを280℃で30分間加熱し、ついで23℃まで冷却後、3日間常温(23℃)放置する間に封入したガラス管の気相部に揮発してくるCl⁻イオン量が30ppb以下」と規定している点。

相違点c～e(省略)

審決における、「各引用例及び参考文献の開示内容を合わせて検討し、技術常識を考慮しても、上記引用発明1との相違点bに係る「塩素原子含有量」を導き出すことが当業者にとって容易であるということはできず、したがって、主引例をいずれとしても、本件発明1が各引用例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとする原告主張の無効理由は認めることができない」との判断の当否が争われた。

裁判所の判断(下線は当所による。)

…以上の記載によると、本件発明1は、表面汚染に敏感とされる半導体ウェーハや磁気ディスク等の薄板の表面汚染を低減できるポリカーボネート樹脂から成形される薄板収納搬送容器を提供しようとするものということができる。薄板収納搬送容器用材料の理想は、揮発あるいは漏出の可能性のある不純物成分が材料中に全く存在しないことであるが、現実には、揮発あるいは漏出の可能性のあるすべての不純物成分を材料からなくすることは技術的に不可能であるとして、ポリカーボネート樹脂中の塩素原子含有量を10ppm以下、好ましくは8ppm以下とし、また、塩素原子含有量が7ppmであるポリカーボネート樹脂ペレットを使用して成形された半導体ウェー

八用収納搬送容器につき、半導体ウェーハを挿入し、密閉容器内で1週間常温保存した後、その半導体ウェーハにつき水とウェーハ表面との接触角を測定している(実施例1)。しかし、本件明細書には、本件発明1における数値範囲の臨界的意義についての具体的な記載はされておらず、また、塩素原子含有量は、上限値である10ppm以下だけが記載され、下限値が特定されていないものであって、これらによれば、本件発明1における塩素原子含有量の数値限定の意義は、塩素原子がポリカーボネート樹脂中に少なければ少ないほど、塩素原子の影響による半導体ウェーハの汚染を低減でき、本件発明1の目的達成に適しているというものにすぎないといわざるを得ない。

なお、本件明細書の別紙【表1】によると、実施例1(塩素原子含有量7ppm)と比較例1(同40)、2(同60)、3(同405)及び4(同80)とを比べると、塩化メチレン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンという塩素系有機溶媒の150 1時間加熱時の揮発量につき、実施例1は検出限界(0.01又は0.02)未満であったのに対し、比較例1ないし4はそのいずれかが0.06ないし0.87であったというものにすぎず、塩素原子含有量の数値範囲の内外で作用効果につき顕著な差異があったというものでもない。

引用例1の発明の詳細な説明によると、引用発明1は、被収納物である半導体用各種ウェーハやディスク基板などの電子機器部材等の汚染を低減できるポリカーボネート樹脂から成形された収納容器を提供するとの目的を達成するもの(【0001】、【0009】)であって、成型後、特に常温に放置している間に徐々に塩素が揮発する現象について着目し、常温における揮発性Clとポリカーボネート樹脂製造に原料として用いられたホスゲン中に不純物として含有される塩素との間に相関関係があること(【0004】、【0005】)を明らかにした上で、ポリカーボネート樹脂の製造原料として、活性炭通液処理することで、不純物塩素含有量を低減させたホスゲンを用いることにより、ポリカーボネート樹脂中においてなんらかの形で塩素化される部位の発生を低減すること(【0010】、【0011】、【0040】、【0041】)、ホスゲン中の不純物である四塩化炭素のポリカーボネート樹脂中の残留量を低くすること及びポリカーボネート樹脂の製造工程で生成するクロロホルム基の残留量を低減することにより、成形加工時の塩酸(HCl)の発生を抑制すること(【0006】、【0007】)、これらによって、ポリカーボネート樹脂中に残存する塩素原子含有量を低く抑え、上記の目的を達成しようとするものと認めることができる。

以上によると、本件発明1及び引用発明1のいずれも、被収納物である半導体ウェーハ等の薄板の汚染を低減することができるポリカーボネート樹脂から成形された収納容器を提供することを

目的とするものであるところ、その解決手段として、ポリカーボネート樹脂中に残存する塩素原子含有量を低く抑えることで、成型後の収納容器に収納される半導体ウェーハ等への揮発成分からの汚染を防止しようとするものであって、その解決課題及び解決手段は同様のものであるということが出来る。

しかるところ、相違点bに係る本件発明1における「塩素原子含有量が10ppm」との構成については、塩素原子含有量がポリカーボネート樹脂中に少なければ少ないほどよいとの引用発明1と同様の技術思想を、専ら塩素系有機溶媒の残留量に着目して、かつ、上記のとおり臨界的意義が認められない最小値0を含む具体的な数値範囲でもって、単に規定したにすぎないものと解される。

したがって、当業者において、相違点bの本件発明1に係る「塩素原子含有量が10ppm以下」との構成を想到することは、引用発明1から容易であるということが出来る。

検討

達成しようとする目的を直接数値で特定することは、その達成しようとする目的が公知である場合には、その数値範囲内外で顕著な効果の差がない限りは容易であるとされた妥当な判決であろう。

審決では、本件発明1の「塩素原子含有量」には、塩素系溶媒由来のものほかに、ポリカーボネートポリマーの分子鎖末端に存在するクロロホーメート基由来のものが含まれるのに対し、各引用発明における「Clイオン量」(引用発明1)、「塩素系溶媒残留量」(引用発明2)、「塩素濃度」(引用発明3)及び「塩化メチレンの含有量」(引用発明4)は、それぞれ、本件発明1の「塩素原子含有量」とは意味・内容が異なり、本件発明1の「塩素原子含有量」と換算可能な関係があるわけでもないから、これらから本件発明1の「塩素原子含有量」を導き出すことはできないと判断したが、裁判所は、本件発明1における「塩素原子含有量」の意義を明細書の記載から認定し、その意義は引用例に記載された以上のものではないとして、数値限定を客観的に判断した点で評価できる。

数値限定発明の想到容易性は、その数値範囲が、引用例の具体的記載に基づいて算出できるかという観点でなく、その数値範囲が、引用例に記載されたその数値の技術的意義に基づいて想起できるかという観点で判断されると考えるべきであろう。

平成 21 年 9 月 29 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10484 担当:下田

Keyword:サポート要件

手続の経緯

平成11年3月15日 出願(特願平11-548053号)

平成13年1月26日 設定登録(特許第3152945号)

平成13年3月以降 異議申立、及び2度の無効審判請求があったがいずれも不成立

平成19年4月6日 3回目の無効審判請求(無効2007-800071号)

平成20年11月12日 無効審決

審決の概要

…本件発明1が有する性質である『金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した』が達成されたことを裏付ける具体例の開示はおろか、当該性質が達成されたか否かを確認するための具体的な方法(測定方法)についての開示すらないため、特許法旧36条6項1号が規定する要件を満たしていない。

特許請求の範囲(請求項1のみ、下線は当所による)

【請求項1】

Cu0.3～0.7重量%、Ni0.04～0.1重量%、残部Snからなる、

金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。

争点

特許法旧36条6項1号が規定する要件の解釈。

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。)

裁判所はまず、特許請求の範囲の記載が、特許法旧36条6項1号に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により、当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照ら

し当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである、と判示し、具体的に検討したうえで、特許請求の範囲に記載された「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、かつ発明の詳細な説明の記載により当業者が上記の本件発明1の課題を解決できると認識できるものであると認められる、とした。

加えて、…もっとも、本件訂正後の明細書(甲3)の「発明の詳細な説明」には、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについての具体的な測定結果は記載されていない。確かに、数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値範囲に特徴がある発明であれば、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できない場合があり得る。しかし、本件全証拠によるも、本件優先権主張日前に「Snを主として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」発明(又はそのような発明を容易に想到し得る発明)が存したとは認められないから、本件発明1の特徴的な部分は、「Snを主として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことにあり、CuとNiの数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、上記で述べたような意味において具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである、と判示した。

検討

本件では、数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値範囲に特徴がある発明の場合には、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できない場合があり得る、と判示された。加えて、物質の組成に進歩性がある場合には、その組成の他、性質でもってクレームを特定し、その性質の具体的な測定結果がない場合であっても、明細書中の記載事項に基づいてサポート要件を満たす場合があるとされた。

今回は、請求項1に記載された性質が、組成により当然に生じる効果であり、実質的に発明を特定していないため、具体的な測定結果を要求していないのではないかと考えられる。つまりは、効果として明細書に記載した場合と同様に扱っているように思える。しかしながら、他の引用発明と区別するために無効審判等の過程において自ら加えたであろう発明特定事項については、効果が予測しにくい組成物分野であることを鑑み、具体的な測定結果があるべきではないかと考える。

平成 21 年 9 月 30 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10366 担当:辻田

Keyword:用途発明の進歩性

手続の経緯

平成元年8月14日 出願(特願平1-210504号)
平成10年8月7日 設定登録(特許第2812998号)
平成19年9月18日 無効審判請求(無効2007-800196号)
平成20年9月10日 請求項1に係る発明は無効との審決

争点

特許請求の範囲

【請求項1】

2 - (4 - クロルベンゾイルアミノ) - 3 - (2 - キノロン - 4 - イル)プロピオン酸またはその塩を有効成分とする、胆汁酸の胃内への逆流に起因する胃炎の治療剤。

本件第1発明と甲第1号証発明の一致点、相違点

甲第1号証 発明(特開昭60-19767号公報)

(1) 引用発明の内容

2 - (4 - クロルベンゾイルアミノ) - 3 - (2 - キノロン - 4 - イル)プロピオン酸を有効成分とする胃潰瘍治療剤

(2) 一致点

本件2 - (4 - クロルベンゾイルアミノ) - 3 - (2 - キノロン - 4 - イル)プロピオン酸(以下「本件化合物」という場合がある。)を有効成分とする医薬品である点。

(3) 相違点

本件特許発明が胆汁酸の胃内への逆流に起因する胃炎の治療剤であるのに対し、引用発明は胃潰瘍治療剤である点。

周知技術を考慮した場合、本件発明の「胆汁酸の胃内への逆流に起因する胃炎の治療」の用途が、「胃潰瘍治療」の用途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。）

当裁判所は、本件特許を無効であるとした審決には誤りがないと判断する。

その理由は、以下のとおりである。

物質の用途発明について、新規に発見した属性(用途)が、当業者において容易に想到し得たものであるか否かは、当該発明の属する技術分野における公知技術や技術常識を基礎として判断すべきであることはいうまでもない。本件についてみると、本件出願前に、「胃潰瘍治療剤」としての薬効が知られている場合、当業者が、「胃炎治療剤」としての薬効も存在するとの技術思想に容易に想到し得たか否かは、「胃潰瘍」と「胃炎」の病態・発症機序における相違の有無、「胃潰瘍治療剤」と「胃炎治療剤」の作用機序における相違の有無、「胃潰瘍治療剤」と「胃炎治療剤」の双方に効果のある他の薬剤の比較、検討、本件化合物の胃炎治療への適用を阻害する要素の有無等を総合的に考慮して判断すべきである。

「胃潰瘍」と「胃炎」の病態・発症機序における相違の有無

「胃潰瘍治療剤」と「胃炎治療剤」の作用機序における相違の有無

上記各記載によれば、本件出願当時までの文献において、急性胃炎の原因として急性胃粘膜病変が指摘されるようになっていたことがうかがわれるが、胃潰瘍についても、胃液の刺激による正常な粘膜への攻撃が指摘されており、両者の病態や発症機序が明確に区別して認識されていたとは認められない。また、本件出願後の文献、意見書においては、ピロリ菌発見後の胃炎の分類の変更がみられるものの、胃潰瘍と胃炎の関係については、胃炎の進展したものが胃潰瘍であるとの見解(乙8)もあれば、原告が提出する意見書のように胃潰瘍と胃炎は発症機序として異なるとの見解(甲52)もあり、本件出願前後を通じて、胃潰瘍と胃炎の病態・発症機序が異なるとする確立した見解はなかったというべきである。

そうすると、本件出願当時、当業者においても、胃潰瘍と胃炎とが病態・発生機序において異質であり、その治療剤の作用機序が異なるとの認識をもっていたとは認め難い。

上記アないしコ各記載によれば、本件特許発明が出願された平成元年8月14日より前10年以内に刊行された特許公報又は日本医薬品集において、本件化合物以外の多様な化合物又は医薬品について、胃潰瘍治療剤としての用途と併せて胃炎治療剤としての用途が記載されており、それらの化合物又は医薬品と本件化合物とが別個の性質を有し、胃炎に対する作用機序が異なることを認めるだけの根拠はない。これらの各記載から、当業者は胃潰瘍の治療作用と胃炎の治

療作用の間には作用機序の関連性があることの示唆を受けるものということができる。

そうすると、本件化合物が胃潰瘍治療剤としての薬効を有する場合に、胃炎治療剤としての薬効を想到することは、容易であるというべきである。

なお、原告は、国民衛生の動向(甲55)においても、胃潰瘍患者と胃炎患者とが別異に分類されており、医療現場においても区別して取り扱われていることや、医薬品の製造承認において胃潰瘍治療剤と胃炎治療剤が区別されていることを根拠として、胃潰瘍と胃炎の治療剤のそれぞれの作用機序が異なると主張する。しかし、胃潰瘍と胃炎が別個の疾患として区別されているからといって、胃潰瘍治療剤と胃炎治療剤の作用機序の相違を示すことにはならず、また、胃炎に対する治療効果を妨げる理由にもならない。

「胃潰瘍治療剤」と「胃炎治療剤」の双方に効果のある他の薬剤の比較、検討

これに対し、原告は、上記文献では、胃潰瘍治療剤には胃炎治療剤としての用途を有するものもあるが、そうでないものも多いから(甲22の1表の1ないし13の医薬品、甲24ないし34)、胃炎としての用途に想到することが容易とはいえないと主張する。

しかし、原告の主張は、以下のとおり理由がない。

すなわち、甲22の1表(なお、1、8、11については、胃炎に対する効能・効果の記載がある。)、甲24ないし34の薬剤については、胃炎への適用の可否について言及はないが、そのような胃潰瘍治療剤が存在したとしても、前記のとおり、胃潰瘍治療剤の中に胃炎治療剤としての用途を有するものが多数存在する以上、当業者が胃潰瘍治療剤である本件化合物について胃炎治療剤への用途を予測することが困難であったということとはできない。

阻害要因の存在について

原告は、本件化合物にはPGE2を生成する作用があり、PGE2には炎症惹起作用があるから、これを胃炎治療剤としての用途に用いることには阻害要因があると主張する。

…

以上を総合すれば、一部にPGE2の胃粘膜保護作用を否定する文献やPGE2の炎症惹起性を肯定する文献があることは、本件化合物について胃炎への用途を想起することの阻害事由とはならない。

そうすると、前記2のとおり、当業者は胃潰瘍に適用される他の化合物や医薬品が胃炎治療剤としても用いられることなどから、胃潰瘍治療剤である本件化合物が胆汁酸の逆流による胃炎の

治療剤としての用途を有することを予測することができたというべきであり、上記のとおり、その予測を阻害する要因はなく、また、その予測に基づいて当業者が実験胃炎モデル等を用いて胆汁酸の逆流による胃炎治療剤としての効果を確認することも容易であったといえるから、当業者は引用発明から本件特許発明を容易に想到することができたというべきである。

検討

第2医薬用途発明の進歩性を判断するにあたっては、公知の対象疾患の病態・発症機序と、本出願のそれとにおける相違の有無、公知の疾患治療の作用機序と、本出願のそれとにおける相違の有無、公知の用途と本出願の用途の双方に効果のある他の薬剤の比較、検討、公知の用途から本出願の用途へ転用することを阻害する要素の有無等を総合的に考慮して判断すべきであるとの指針が示された点で有意義である。

周知技術を示す文献等の中に、進歩性を否定する論理付けのきめ手になる文献が存在する場合、この進歩性を否定する論理付けを阻害する方向に働く文献(阻害要因)が存在していたとしても、そのみで進歩性を肯定する結論にはならないといえるだろう。すなわち、周知技術を示す文献等の中に、発明の完成に導く示唆と発明の完成に遠ざける示唆の両者が存在する場合には、何れの示唆がより課題を解決しようとしている当業者に与える影響が大きいかを判断し、何れの示唆を重要視すべきかが判断されればよいと思われる。

なお、用途の新規性を主張する際には、市場において両用途が明確に区別されている事実を立証することが重要であるといえるが(しわ形成抑制剤事件、H18.11.29 知財高裁 平成 18 年(行ケ)第 10227 号参照)、進歩性を主張する際には、その事実があくまでも両用途の生理学的(科学的)な関連性を否定しうる一つの間接事実に過ぎず、この事実のみをもって、両用途の生理学的な関連性を否定することは困難であろう。

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 岡田 真澄