

2010年2-3月

Pick Up 日・米 化学・バイオ系裁判例

2010年2-3月のpick up 判例 日本の知財判例12件、CAFC判決2件、  
加えて、EPにおける審判部審決2件。

このうち、注目すべき裁判例は、

知財高裁 平成21(行ケ)10053 (Keyword: 進歩性、審決で用いられなかった文献の扱い)

知財高裁 平成21(行ケ)10179 (Keyword: 阻害要因)

知財高裁 平成21(行ケ)10281 (Keyword: クレームの明確性、実施可能要件)

知財高裁 平成21(行ケ)10144 (Keyword: 阻害要因)

東京地裁 平成19(ワ)35324 (keyword: プロダクトバイプロセスクレームの権利解釈)。

日本

平成22年2月2日 知財高裁 審決取消訴訟 平成20(行ケ)10384 審決維持

概要: 「眼の光学的治療による視力の改善」とする発明の出願に対する拒絶審決取消訴訟において、容易想到性判断が誤りか否かが争われた事例である。裁判所は、審決が引用して摘記する際に省略した記載は、引用例に記載された事項の認定に対して実質的に影響を与えるものでなければ、審決における引例との一致点・相違点の認定に誤りはないと判断した。また、血管新生に起因する疾病を治療するとともに、人の視力を改善するためのPDTにおける光活性化化合物として引用発明記載の化合物を含有する組成物を用いること、及び引用発明では単回治療であるところ本願発明では反復治療とすることは、当業者が容易に想到できると判断し、進歩性を認められないとして原告の請求を棄却した。

平成22年2月9日 知財高裁 審決取消訴訟 平成21(行ケ)10053 審決維持

概要: 本件は、原告が名称を「抗脂血及び抗肥満剤」とする発明につき特許出願をしたところ、特許庁から拒絶査定を受け、これを不服として審判請求をしたが、請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた事案である。裁判所は、審決において示されていない主要証拠は、訴訟においては補助的に用いられるに過ぎないと判示した。また、裁判所は、FTaseが触媒として作用することにより、ショ糖がレバンとブドウ糖に分解することが技術常識であることからすれば、ストレプトコッカス・サリバリウス由来のFTase(及びショ糖)を有効成分とする引用発明から、ストレプトコッカス・サリバリウス由来のFTaseによって生成されるレバン自体を有効成分とする本願発明は容易想到であったというべきである、として原告の請求を棄却した。

(詳細な検討: P10~)

平成 22 年 2 月 18 日 大阪地裁 損害賠償請求事件 平成 21(ワ)1652 請求一部容認

概要:共同研究に基づく特許出願について、不法行為に基づく損害賠償請求が一部認められた事件である。原告会社と被告大学は、悪性リンパ腫に対する抗CD20モノクローナル抗体に関する共同研究をおこなった。原告会社は、研究結果に基づき、発明者をP4(原告会社勤務)及び原告P1(原告出願後に原告会社に移籍)とする出願(原告出願)をおこない、被告大学は、原告出願後、発明者を被告P2及び被告P3(いずれも被告大学教員)とする出願(被告出願)をおこなった。原告側は、原告P1の研究成果を被告らの研究成果であるように記載し出願した被告らの行為は盗用行為に該当し、損害が発生した旨、主張し、被告らは、原告P1は単なる外部委託のテクニシャンであり本件の発明者でないから盗用行為に該当せず、また、原告出願は冒認出願であるから対抗するには自ら被告出願をおこなうしかなく被告出願にかかる違法性は阻却される旨、主張した。それに対し裁判所は、共同研究の成果は原則として共有になり、本件において、原告側に単独で帰属する特段の事情もないから、被告らの行為は盗用行為には該当しないと判断した。一方で裁判所は、原告P1を発明者とせず被告出願をおこなった行為は不法行為としての違法性を有するものであり、被告P3を発明者として記載しなかった原告出願が共同出願違反であったとしても、原告P1を発明者として記載しなかった被告出願もまた共同出願違反であり違法性阻却事由とはならない旨、判示し、損害賠償請求を一部認めた。

平成 22 年 2 月 24 日 東京地裁 特許権侵害差止請求等事件 平成 20(ワ)8086 請求棄却

概要:量子井戸半導体レーザ素子についての特許権を有する原告が、被告に対し、被告が製造・販売する量子井戸半導体レーザ素子は、原告の特許発明の技術的範囲に属し、原告の特許権を侵害しているとして、損害賠償請求した事案である。本裁判においては、原告特許が、旧特許法40条にいう明細書又は図面の要旨を変更をするものであるかについて争点となった。裁判所は、「明細書の要旨」とは、特許請求の範囲に記載された技術的事項をいうものと解されるとし、その技術的事項の解釈に当たっては、明細書における発明の詳細な説明欄の記載や図面を総合的に判断すべきであるとした上で、原告特許は、明細書又は図面の要旨を変更するものであるとし、その結果出願日が補正時に繰り下がるため新規性を有さないものであるとして、原告の請求を棄却した。

平成 22 年 2 月 24 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10399 審決維持

概要:発明の名称を「活性成分の即開放性を有する高純度配合物の経口フルダラ」とする特許発明について、引用例に基づき容易に発明し得たものであるため特許を受けられないとした審決が維持された事件である。原告は、本願発明の特定する5種の成分を、高純度フルダラ(本件での活性成分)を含む錠剤の配合成分として同時に用いる構成は引用例に開示も示唆もされておらず、当該構成を採用する動機付けがないこと、及び、上申書の実験データから明らかのように、これら5種の成分を含む錠剤は、いずれかの成分を欠く錠剤より貯蔵安定性に優れる顕著な効果を有することから、本願発明は容易想到されない旨、主張した。しかしながら、裁判所は、高純度フルダラは公知であり、また上記5種の成分は即開放性錠剤の配合成分として同時に用いることが公

知であったのだから、これらをフルダラの即開放性錠剤に用いる動機付けがあること、及び、提出された上申書の実験データにおいて用いられたフルダラは、本願発明の高純度フルダラではなく（不純物が多い）、本願発明について顕著な作用効果が立証されているとは言えないことから、原告の主張は採用できない、と判示した。

平成 22 年 3 月 3 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10239 審決維持

概要：本件は、原告が名称を「高密度コバルトマンガン共沈水酸化ニッケル及びその製造法」とする発明について、本願発明と引用発明とは、本願発明が水酸化ニッケル、コバルト及びマンガンの固溶体であるのに対して、引用発明は水酸化ニッケル、コバルト及びマンガンの共沈水酸化物であり、これが固溶体であるかどうかは不明であるとの相違点が存在するとして、拒絶審決の取り消しを求めた事案である。裁判所は、特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載から、本願発明に係る高密度コバルトマンガン共沈水酸化ニッケルが固溶体であると解釈することはできないから、本件審決が原告主張の相違点を看過したという原告の主張は、その前提を欠くものといわざるを得ない、として原告の請求を棄却した。

平成 22 年 3 月 24 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10179 審決取消

概要：発明の名称を「ヒートセル」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に発明し得たものであるため特許を受けられないとした審決が取り消された事件である。被告（特許庁長官）は、審決の理由として、本願発明において粒状発熱組成物が納まる「2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成されたポケット」とは引用発明1（使い捨てカイロ）における「片面を通気面とし、他面とを、周側を封着してなる偏平状袋」に該当すること、及び、本願発明において、充填容積（粒状発熱組成物が充填される容積）のセル容積（上記統一構造の内部容積）に対する割合が請求項に記載の範囲内（0.7 - 1.0）に収まる限り当該割合は「維持」されており、反応の進行により偏平状袋が圧縮される引用例1においても割合は「維持」されているのであって、引用発明1において本件構成を採用するのに阻害要因があるとは言えないこと、を主張した。それに対し裁判所は、本願発明における「ポケット」とは、「2つの向かい合った表面を有する統一構造」として一体的に形成されたものではなく、「2つの向かい合った表面を有する統一構造」を構成する2つの基材の一方に熱成形等により形成された内部空間であるから、引用発明1における「偏平状袋」に該当しないこと、及び、本願発明における上記割合の「維持」とは、セルが変形せず上記割合が範囲内（0.7 - 1.0）の一定値で維持されることを意味するものであるから、偏平状袋の圧縮により内容物の偏りを防止するという引用発明1の目的に反し、引用発明1において本件構成を採用するには阻害要因があることにより、本件審決の判断は誤りである、と判示し、審決を取り消した。（詳細な検討：P14～）

平成 22 年 3 月 24 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10281 審決取消

概要：特許発明「加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法」に対して、特許庁がした特許法36条4項（実施可能要件）又は6項2号（明確性要件）違反を理由とする無

効審決無効審決に対して、特許庁の判断が覆され、審決が取り消された事案である。裁判所は、明確性要件については、明細書の記載及び出願時の技術的常識から数値範囲の示す技術的意義が明確であるから、請求の範囲の記載は明確であると判断した。また、実施可能要件については、明細書に本願発明の数値範囲を満たす物で所望の効果が得られること及び請求項3の方法で該数値範囲を満たす物を得られることが記載されていること、並びに該数値範囲の技術的意義が明確であることから、実施可能要件を満たすと判断した。(詳細な検討:P20~)

平成22年3月30日 知財高裁 審決取消訴訟 平成21(行ケ)10144 審決取消

概要:発明の名称を「テアニン含有組成物」とする特許出願に対し、特許庁がした特許法第29条第2項(容易想到性)、第29条の2(拡大された先願)の規定により特許を受けることができないとした審決に対し、審決が取り消された事案である。裁判所は、容易想到性に関し、引用発明の認定に誤りがあったとし、更に、容易想到性についても誤りがあったとして審決を取り消した。

(詳細な検討:P24~)

平成22年3月30日 知財高裁 審決取消訴訟 平成21(行ケ)10158 審決維持

概要:本件は、発明の名称を「局所微量栄養素送達システム及びその用途」とする発明についての特許出願(特願2001-575962号)が拒絶査定となり、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は、本願は特許法36条6項2号、36条4項、36条6項1号等を満たさないとし、請求は成り立たないとした。これに対し不服を申し立てた事案。

裁判所は、原告の主張には理由がない等として全く採用せず、原告の請求を棄却した。

平成22年3月31日 知財高裁 特許権侵害差止等請求控訴事件 平成21(ネ)10033

原審取消

概要:本件は、特願平10-14565の公開公報を前提として一審原告から実施許諾を受けていた一審被告が、登録された特許権の技術的範囲には、一審被告製品は含まれないとして契約を解除し実施料支払いを終了したことを契機に、被告製品は原告特許権の請求項1から5を侵害するとして、製造販売の禁止等を求めた事案である。

一審においては請求項1の構成要件「熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコンゴム組成物全量に対して40vol%~80vol%である」について被告製品のうち、「GR-n」は本件特許発明1及び2の各技術的範囲に属すると判断されたが、控訴審(本件)においては、一審の判決について「体積分率の算定に当たって本件カップリング剤を含まない量を基準とした点は相当でない。」とし、「GR-nについては、組成に争いがあるものの、シランカップリング剤で表面処理を施したフィラーの組成物全量に対するシランカップリング剤を含む体積分率が40vol%~80vol%であることを認めるに足りる証拠はない。」とし、一審において侵害と判断された被告製品についても非侵害と判断し、一審原告の訴えは完全に退けられた。

平成22年3月31日 東京地裁 特許権侵害差止請求事件 平成19(ワ)35324 請求棄却

概要： 本件は、原告が特許第3737801号に基づき、被告製品「プラバスタチンNa塩錠「KH」」の製造、販売の停止、及び在庫品の廃棄を求めた事案。原告の特許第3737801号は、いわゆるプロダクトバイプロセスクレームであり、本件発明の技術的範囲につき、製造方法を考慮すべきかが争われた事案。裁判所は、「物の発明について、特許請求の範囲に、当該物の製造方法を記載しなくても物として特定することが可能であるにも係わらず、あえて物の製造方法が記載されている場合には、当該製造方法の記載を除外して当該特許発明の技術的範囲を解釈することは相当でないと解される。」と判断の基準を示し、本発明については物の製造方法を記載しなくても物として特定が可能であるため、本件発明の技術的範囲は、製造方法によって製造された物に限定して解釈すべきであるとした。(詳細な検討：P28～)



ThERAsENSE, INC. v. BECTON, DICKINSON  
2008-1511, 2008-1512, 2008-1513, 2008-1514, 2008-1595 (2010.1.25)

「Key Word: 米国特許法規則 56、非衡平行為、IDS」

< 内容 >

BECTON, DICKINSON (BD) が THERASENSE (現 Abbott) に対し、6143164 特許と 6592745 特許に対する非侵害の確認を求めて訴訟を提起したのに対し、Abbott は反訴として 6592745 特許と 5820551 特許に対する侵害訴訟を提起した。地裁では、BD は 6143164 特許と 6592745 特許を侵害していない、5820551 特許は自明性により無効であり、かつ、非衡平行為により権利行使不能と判断された。これに対し、Abbott が CAFC に控訴した。

CAFC では、非衡平行為の該当性について判断された。

非衡平行為の該当性については、提出されなかった情報 (information) が重要 (material) であるか、提出しなかったことに欺こうという意図 (intent to deceive) があったかの両方を考慮して判断される。

問題となったのは、Abbott が、5820551 特許の対応 EP 出願の審査段階において、同一引用文献に対して米国の審査段階で行った主張と異なる主張をし、これ (対応 EP 出願で提出したオフィスアクションに対する応答書) を USPTO に提出しなかったということである。

具体的には、引用文献中の保護膜に関する「optionally but preferably」という記載に対し、米国ではこの表現は特許の言い回しであり、当業者は保護膜が option とは考えず、むしろ必須であると考えるであろうと主張したのに対し、EP ではこの表現明確に保護膜は option であると述べていると主張した。

CAFC はこの EP での応答書を USPTO に提出しなかったことについて、EP での応答書は USPTO での主張と相異なる主張をしたものであり、非常に重要である。そして、このことを知っていながら提出しなかったのは欺こうという意図があったと考えられるとし、非衡平行為により権利行使不能と判断した。

< コメント >

対応の外国出願における応答書であっても場合によっては USPTO に IDS として提出すべきことが判示された。まず第一には、出願人は、米国以外の国の拒絶理由応答の際には、米国出願で行った主張と相異なる主張をしないように留意すべきである。そして、やむを得ず相異なる主張をした場合は、その応答書を IDS として USPTO へ提出すべきである。

ARIAD PHARMACEUTICALS, INC. v. ELI LILLY AND COMPANY  
2008-1248 (2010. 3. 22)

「Key Word: サポート要件、記載要件、112 条第1段落」

特許権者が下記の方法特許をもとに、Lilly に対し侵害訴訟を提起した。これに対し、Lilly は、特許は記載要件(112 条第1 段落:Written Description)違反で無効であると反論した。

主なクレームは以下のとおり。

Claim 80. A method for modifying effects of external influences on a eukaryotic cell, which external influences induce NF-KB-mediated intracellular signaling, the method comprising altering NF-KB activity in the cells such that NF-KB-mediated effects of external influences are modified, wherein NF-KB activity in the cell is reduced wherein reducing NF-KB activity comprises reducing binding of NF-KB to NF-KB recognition sites on genes which are transcriptionally regulated.

CAFCは、「reducing NF-KB activity」の手段として、明細書にはNF- $\kappa$ B の特異的阻害物質、NF- $\kappa$ B の優性変異体、およびNF- $\kappa$ B デコイ分子を記載していたが、いずれも仮説の域を出ず、実施例の裏づけもなかったことから、CAFC は、クレームが広すぎて明細書にサポートされていないとして、記載要件違反と判断した。

その後、ARIAD PHARMACEUTICALS, INC.が大法廷(en banc)による再審理を申し立て、2009 年 8 月 21 日に大法廷審理を認める旨の指令(en banc order)が CAFC により通告された。

大法廷審理における争点は次の2つである。

- (i) 112 条第 1 段落に含まれる記載要件は、実施可能要件から分離したものであるのか否か？
- (ii) もし、制定法において記載要件が実施可能要件から分離したものであるのであれば、記載要件の適用範囲および趣旨は何か？

今回、大法廷による審理がなされ、記載要件は、実施可能要件とは別個に要求される要件であることが改めて示された(なお、2 名の反対意見有)。記載要件の趣旨としては、発明者がした貢献を明細書に開示させ、それに見合った範囲で特許の独占排他権を与えることである(貢献に対して独占排他権を与えすぎないようにすること)とした。

判決文中では、以下のように述べられている。

「明細書以外の部分において発明を保有している、発明を実施できるというのでは不十分である。発明の保有を示すのは明細書である。」

また、「記載要件を厳しく適用しすぎると、大学などの十分な実施能力を有さない研究機関にとっては不利である」という Ariad の主張に対しては、「特許は単なる学説に対しては与えられない。特許は狩猟のためのライセンスではないし、調査に対する報酬でもない、それは実際に成功した結論に対する補償である。」と述べて、退けた。

<コメント>

112条第1段落については、従来どおり、実施可能要件、記載要件、ベストモード要件の3つが含まれることが確認された。公知技術を参酌すれば実施可能という場合であっても、発明を保有していることを示すために、公知技術をある程度明細書中に記載しておく必要があると考えられる。90日間は上告が可能なので、Ariadが最高裁に上告するかにも注目である。



(EP)

### EPO拡大審判部 G1/07審決

欧州特許法第53(c)では、手術や治療によってヒトや動物を処置する方法が特許の対象外と規定されている。本審決では、特許性が除外される「手術によってヒトや動物を処置する方法」について、以下のように結論付けられた。

「方法は、その実行に医療の専門的な技能が必要とされ、それでもなお、その実行により健康へのリスクを伴う、ヒトや動物の体に実質的な物理的介入を伴う侵襲的な工程を含む場合、手術方法として特許の対象外とされる。」

特許性が除外される手術方法は、治療目的の手術に限定されず、美容目的の手術や臓器移植目的の手術も含まれる。発明が手術を目的としていなくとも、その発明が一つでも手術に該当する工程を含んでいれば特許性が除外される。なお、機器の生体への効果と機能的にリンクしない医療機器の作動方法は特許性が除外されない。

<コメント>

その処置に専門的スキルが要求され、それでもリスクを伴う、侵襲的な方法が手術方法に該当して特許を受けられないということが示された。どの程度であれば侵襲的かはケースバイケースで判断されるとのことであるが、従来手術方法に該当するとされてきた、皮膚から採血する方法のような侵襲度の低いものは、欧州特許法第53(c)の新たな基準の下では特許性が除外されないと考えられる。

### EPO 拡大審判部 G2/08 審決

これまで、有効成分と疾患が同じで投薬方法のみが異なる医薬の発明に対して新規性が認められるかについては、認められるとする審決と認められないとする審決の両方があって、判断が分

かれていた。T1020/03 T1319/04

また、医薬第 2 用途発明については、旧来の Swiss type クレーム(例: Use of a product in manufacturing a medicament for treatment of disease X)と EPC2000 の下で認められるようになった「product for use」クレーム(例: A product for use in treatment of disease X)が並立していた。

今回の審決では、医薬第 2 用途のクレームの対象は、その物質または組成物によってそれまでに治療が行われていない新規疾患である必要はない。新規な投薬方法などの、新規な医療の指標において新規性および進歩性が満たされるものでもよいと判断された。すなわち、有効成分と対象疾患が同じで、投薬方法のみ異なる場合も医薬第 2 用途発明として保護されることが明らかとなった。

そして、医薬第 2 用途のクレーム形式としては、Swiss type クレームはもはや適切ではなく、EPO において許可されるクレーム形式は「Product for use ...」であるということが示された。なお、この判断は、G2/08 審決が EPO のオフィシャルジャーナルに掲載されてから 3 ヶ月以降に優先日(優先権主張していない場合は出願日)を有する出願から適用される。

#### <コメント>

日本同様に、EP でも投薬スケジュール、患者特定、投与方法、治療計画などに特徴のある医薬用途発明が特許の対象となることが示された。ただし、その投薬スケジュールが新規性および進歩性を満たすには、公知の投薬スケジュールに対し、明確に異なり、かつ顕著な効果を発揮することが要求されるであろう。

医薬第 2 用途のクレーム形式については、今後は「Product for use ...」のみ認められるとのことであるが、「Product for use ...」クレームの権利範囲については各国でどのように判断されるか現時点では不明であるため、裁判例の蓄積を待ちつつ、医薬第 2 用途についてはなるべく多面的にクレームするのがよいと考えられる。

平成 22 年 2 月 9 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10053 担当:杉江

Keyword: 進歩性、審決において用いられなかった引用文献の扱い

### 手続の経緯

平成 4 年 6 月 10 日 出願(平成 4 年特願第 194472 号)

平成 15 年 10 月 21 日 拒絶理由通知書(乙 5)

平成 16 年 2 月 27 日 拒絶査定

平成 16 年 4 月 1 日 拒絶査定不服審判

平成 21 年 2 月 5 日 拒絶審決

### 本願発明

#### 【請求項 1】

抗脂血性の有効成分が、ストレプトコッカス・サリバリウスによって生成されるか、又は前記ストレプトコッカス・サリバリウスが産生する酵素によって生成されるレバンからなる、抗肥満剤。

#### 【請求項 2】

抗脂血性の有効成分が、ストレプトコッカス・サリバリウスによって生成されるか、又は前記ストレプトコッカス・サリバリウスが産生する酵素によって生成されるレバンの部分加水分解物からなる、抗肥満剤。

### 本願発明と引用文献との一致点及び相違点

#### (一致点)

『有効成分として、ストレプトコッカス・サリバリウスが産生するレバン生成酵素を利用する薬剤』である点

(相違点 1) 有効成分が、本願発明では抗脂血性のストレプトコッカス・サリバリウスが産生する酵素によって生成されるレバンであるのに対して、引用発明ではストレプトコッカス・サリバリウスが産生するレバン生成酵素(FTase)自体である点

(相違点 2) 薬剤が、本願発明では抗肥満剤であるのに対して、引用発明では血清 TG(トリグリセリド)の上昇抑制及び脂肪組織重量増加抑制剤である点

### 裁判所の判断(下線は当所による)

(1)ア(ア)本願発明の明細書(甲 3, 4)には、以下の記載がある。

「【0001】【産業上の利用分野】

レバン又はその部分加水分解物を有効成分として含有する抗脂血剤ないし抗肥満剤を含む食品に関する。」(甲 4)

「【0010】【課題を解決するための手段】

ストレプトコッカス・サリバリウスの細菌が生成するレバンもしくはこの細菌が産生する酵素(レバンシュークラゼ)により生成するレバンおよびレバンの部分分解物は、動物実験により、ペクチン他植物性ガムの投与量の3分の1以下で著明な抗脂血作用、コレステロール代謝正常化作用および血清の中性脂肪および体脂肪の上昇抑制作用を認めた。」(甲3)

(イ)本願発明の当初明細書(甲2)には、レバンや部分加水分解レバンの乾燥粉末をカプセルに詰めた検体等を用い、ウサギを対象とした血清コレステロール値、大動脈の脂質沈着面積比の測定、ラットを対象とした血清トリグリセリド値及び精巣近傍の脂肪組織重量の測定を、それぞれ行ったことが記載されている([0018]ないし[0021])。

イ 甲1(引用文献)には、以下の記載がある。

「蔗糖の過剰摂取は高TG血症の原因となり果糖にこの作用が強いとされている。納豆菌やヒト消化管に存在する *Streptococcus salivarius* などは、フルクトシルトランスフェラーゼ(FTase)を産生する。本酵素は可溶性の非消化性フルクタン(レバン)を生成するので、蔗糖の過剰摂取軽減に寄与することが考えられ、ラットを用い、これを検討した。ラットに蔗糖食(20%、40%)またはこれに*S.salivarius*の菌体外FTaseを添加した(1g当り毎分約0.5gの多糖を生成するに要する酵素を0.5%)餌を与え、毎週血清TGを、4週間目に精巣近傍の脂肪組織重量を測定した。FTase投与により血清TGの有意な上昇抑制又は同傾向と脂肪組織重量の増加抑制が認められた。」

ウ (省略)

エ 乙2(特公昭45-21633号公報)には、以下の記載がある。

「この発明はシュードモナス属に属する多糖類BM生産菌を培地に培養し、得られた培養物から多糖類BMを分離・採取することからなる多糖類BMの製造法に関するものである。」(1頁左欄)

「従来シュードモナス・プルニム(*Pseudomonas prunim*、シュードモナス・モルスプルノルム(*Pseudomonas morsprunorm*)等がレバンを生産することは知られている(例えば共立出版株式会社発行、多糖類化学、第368頁。この発明者等はシュードモナス属に属する菌が従来知られているレバンとは異なる新規なレバン様物質を生産することを見出し、これを後述する性状から多糖類BMと命名した。」(1頁左欄)

「…これらの結果からこの物質(判決注:多糖類BM)はフラクトースのベーター2,6結合を主鎖とし、ベーター2,1結合の分岐を有する多糖類構造が考えられ、いわゆるレバンに属する物質である。」(5頁左欄)

「…上記のように多糖類BMは血中コレステロール上昇抑制作用を有し、脂質代謝の改善を目的とする医薬として使用できる。」(6頁左欄)

オ 乙3(特開昭49-101593号公報)には、以下の記載がある。

「特許請求の範囲(1)有機炭素源として、ショ糖、ラフィノース及び糖質のうち少なくとも一つを含有する液体培地にバチルス・リッケニフォルミス(*Bacillus licheniformis*)種を接種培養し、培養液中にレバンを生産させることを特徴とするレバンの製造法。」(1頁左下欄)

「本菌種により生成されるレバンは…また腸管よりのコレステロール吸収阻害剤など、食品面、医薬品面などの多方面での用途が期待されている。」(2頁右下欄~3頁左上欄)

カ 乙4(福岡女子大学家政学部紀要 VOL15(1984,p33-39)には、以下の記載がある。

「5大栄養素に次ぐ第6番目の栄養素ともいわれる食物繊維(dietary fiber,DF)に種々の生理作用があることが明らかにされてきている。」(33頁左欄)

「胆汁酸は食事脂肪の消化吸収に欠かせない成分で、これがDFと結合すると結果的に脂肪の消化吸収が阻害され、ひいては成人病の原因となる食事中の中性脂肪やコレステロールの体内吸収を抑制することになる。」(33頁左欄)

「…消化管におけるDFと胆汁酸との吸着が血清や肝臓のコレステロールレベルを低下させる一因になっていることが推論されている。」(33頁左欄)

「実験1から3までに得られた条件をもとにして種々の無処理のDFあるいはDF含有食品と胆汁酸との結合能を調べた(Table1)。」(35頁右欄～36頁左欄)

「イヌリンは23.9%の結合度を示し、DFの中では高い値を示した。蔗糖溶液に Bacillus subtilis が作用して生ずるレバンはきわめて弱い結合力(1.6%)で、イヌリンよりかなり低い値であった。」(36頁右欄～37頁左欄)

キ 乙8(納豆菌産生多糖類あるいは酵母のアルコール抽出物がラットの脂質代謝におよぼす影響」と題する論文)には、以下の記載がある。

「納豆の粘質物の一成分であるレバンに、コレステロール低下作用があるかどうかについての報告はみあたらない。本実験ではコレステロール食ラットの肝臓肥大や血清、肝臓の脂質レベルを10%レバン食によって改善することはできなかった。」(68頁左欄)

「Bacillus subtilis natto(納豆菌)産生レバンはラットの血清と肝臓の脂質レベルを低下させることはできなかった。」(69頁左欄)

(2)上記(1)エないしキの記載を総合すると、レバンが、その抑制作用の強弱や裏付けとなる実験結果の記載の有無はともかくとして、血中コレステロール上昇抑制作用を一定程度有し、同事実が、本願発明の出願時において周知であったことが、いずれも認められる。

この点に関し、原告は、乙2記載のレバンは、周知のレバンとは異なる新規なレバンである上、乙3上の記載には何ら根拠が示されておらず、乙4、8上の記載はレバンにコレステロール低下作用がないことを示す旨、それぞれ主張する。

これらのうち、乙3において「レバンは…腸管よりのコレステロール吸収阻害剤としての用途が期待されている」ことがその具体的根拠が格別示されることなく記載されていることは事実であるが、乙2の記載からすれば、少なくともレバン的一种に血中コレステロール上昇抑制作用があることを否定することはできない。また、乙4においても、程度はともかく、レバンに一定程度の血中コレステロール上昇抑制作用があることは示されているというべきである。

他方で、乙8上、レバンにコレステロール低下作用が認められなかった事例が紹介されているが、この一事例の存在によって、直ちに他の文献に記載されたレバンの血中コレステロール上昇抑制作用を否定することはできない。

(3)本件において、特許庁は、審査段階で、平成15年10月21日付け拒絶理由通知書(乙5)において、乙2ないし4を引用文献として「各種レバンが血中コレステロール抑制作用、コレステロール吸収抑制作用を有することは公知である」として拒絶理由通知をしているが、審決では、乙2な

いし4に全く触れていない。

そして、審決において摘示されていない周知技術等であっても(ただし、上記のとおり、本件において、乙2ないし4は、審決では引用されていないものの、審査段階において、拒絶理由として摘示されていたものである。)、容易想到性の認定判断において、拒絶理由を構成する引用発明の認定や容易性の判断の過程で補助的に用いる場合、あるいは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であれば、許容されるものである。

しかし、レバンに血中コレステロール上昇抑制作用があるという事実は、本願発明の容易想到性の有無を判断する上で、重要な要素となるものであって、審決では本願発明が容易想到であることの根拠とされていなかった乙2ないし4を、本訴において「レバンに血中コレステロール上昇抑制作用がある」ことの主要な根拠として用いることは、容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合などに当たらず、「周知技術」として許容される用い方を超えるものとして許されないというべきである。

したがって、本件においては、基本的に、引用文献の記載自体から、本願発明が容易想到であるかを検討すべきであり、乙2ないし4については、後記(4)のとおり、あくまで補助的に用いることができるにすぎない。

(4)引用文献上の「蔗糖が、FTase 存在下で、レバン(及びブドウ糖)に分解された結果、血清 TG の有意な上昇抑制効果があった」旨の上記記載につき、原告が主張するように「FTase が蔗糖の果糖部分から非消化性のレバンを生成するので、その分だけ吸収されるべき果糖が少なくなることで、蔗糖の過剰摂取の軽減に寄与する旨」、「可能性A」の解釈はあり得るが、同時に、ショ糖からレバンが生成され、結果的に血清 TG の有意な上昇抑制効果がみられた以上、当業者が、レバン自体にも血清 TG の上昇抑制効果があるのではないかと考えるのは、何ら困難ではないというべきである。

この点につき、原告は、引用文献の上記記載からは「可能性A」のように読むのが通常であると主張するが、原告主張の解釈と「レバン自体に血清 TG の上昇抑制効果がある」旨の解釈は、両立し得るものであって、後者の解釈の成立を阻害する事由を認めるに足りる証拠はなく(前記(2)のとおり、レバンが血中コレステロール上昇抑制作用を一定程度有することが周知であったことからすれば、コレステロールと TG の違いがあるにせよ、上記の阻害事由は見い出せない。)、原告の上記主張は採用できない。

(5)コレステロールと TG(トリグリセリド)とは別異の物質であって、血中コレステロール上昇抑制作用と血清 TG 上昇抑制作用とは、理論的には別個の作用であるとしても、高脂血症とは、血漿脂質成分が基準値以上に増加した状態を表し、コレステロールや TG は、いずれも、その脂質成分である(生化学辞典第3版第4刷(株式会社東京化学同人発行)499頁左欄参照)ことからすれば、血中コレステロール上昇抑制作用と血清 TG 上昇抑制作用との間に何らかの関係があると発想することは困難であるというより、むしろ自然な成行きであり、本願発明の容易想到性を判断するに際し、両者を無関係であるとして扱うのが、本願発明の出願当時の当業者の技術常識に照らし、かえって不自然である。

そして、前記(1)ア(イ)のとおり、原告は、本願発明の出願に当たり、動物を対象として、レバンや部分加水分解レバンを検体として用いて、血清コレステロール値、大動脈の脂質沈着面積比、血清トリグリセリド値、精巣近傍の脂肪組織重量の測定を行いながら、特許請求の範囲においては、TG とコレステロールとを分けることなく、レバンにつき単に「抗脂血性」を有するとして「抗肥満剤」として特許出願しており、本願発明は、血中において、TG とコレステロールの上位概念である脂質の状態を改善し、ひいては肥満を防止することを目的とするものと解される。

以上からすれば、引用文献上の記載から導かれる解釈(レバンに、血清TG の上昇抑制効果がある旨)を前提に「レバンには、TG やコレステロールを含む血中の、脂質成分の上昇抑制をもたらす作用がある」旨の本願発明は容易想到であったというべきである。

このほか、前記(4)のとおり、FTase が触媒として作用することにより、ショ糖がレバンとブドウ糖に分解することが技術常識であることからすれば、引用発明ではストレプトコッカス・サリバリウス由来の FTase(及びショ糖)を有効成分とし、本願発明ではストレプトコッカス・サリバリウス由来の FTase によって生成されるレバン自体を有効成分としている点についても、上記説示に照らし同様に容易想到であったというべきである。

#### まとめ

周知技術文献である乙2ないし4は審決において示されることはなく、本訴訟において補助的に用いられるのみであったが、引用文献甲1の記載から進歩性は否定された。

#### 検討

複数の周知技術文献を参照すれば、特定の物質が所定の作用を一定程度有すると認められる場合には、その作用が弱いこと、実験結果がないこと、一事例による反証は有効ではないと考えられる。

審決において示されていない主要証拠となる周知技術文献が審決において示されていない場合には、訴訟においては補助的に用いられるに過ぎないと判示されており、審決取り消し事由となり得ると考えられる。

平成 22 年 3 月 24 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10179 担当:堺

Keyword: 阻害要因

#### 事案の概要

発明の名称を「ヒートセル」とする特許発明(本件発明)について、拒絶査定不服審判において、引用例及び周知技術に基づき容易に発明し得たものであるため特許を受けられないとした審決(本件審決)がなされた。それに対し原告は、本件審決には下記の取消事由があると主張し、その取り消しを求めた。裁判所は、原告主張の取消事由1及び2について理由があると認め、本件審決を取り消した。

## 本件発明

本願の請求項1は以下の通りである。(下線は弊所)

### [請求項1]

粒状発熱組成物を含有するヒートセルであって、該粒状発熱組成物が、重量基準で、a.) 30% ~ 80%の鉄粉; b.) 3% ~ 25%の活性炭、非活性炭及びそれらの混合物; c.) 0.5% ~ 10%の金属塩; および d.) 1% ~ 40%の水を含有し、その際該粒状発熱組成物の粒子は少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成されたポケット中に組み入れられており、その際少なくとも1つの表面は酸素透過性であり、該粒状発熱組成物で充たされたときに充填容積及びセル容積を有し、充填容積とセル容積の割合が0.7から1.0であり、該割合はセル壁への特異な圧力の使用なしで維持され、さらに該ヒートセルの頂上は0.15cm ~ 1.0cmの高さを有し、該ヒートセルは40cm 未満2の全表面積を有するものである。

## 原告主張の取消事由

(取消事由1)一致点の認定の誤り

(取消事由2)相違点1についての判断の誤り

### 取消事由1(一致点の認定の誤り)について(下線は弊所)

(原告の主張)

本件審決は、引用発明1の「片面を通気面とし、他面とを、周側を封着してなる偏平状袋」が本件補正発明の「2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成されたポケット」に相当するとして、両発明が後者の点で一致すると認定したが、本件補正明細書の記載によると、本件補正発明の「2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成されたポケット」は、2つの基材の表面を向かい合わせて結合して形成された統一構造の内表面側から外表面側に向かって熱成形等の成形手段によって形成された粒状発熱組成物の粒子を充填することのできるくぼみをいうのに対し、引用例1の記載及び図示によると、引用発明1の「片面を通気面とし、他面とを、周側を封着してなる偏平状袋」は、袋全体に発熱剤を略均等に充填することができるように通気面と非転着性粘着剤層が層着される他面との周側を単に封着した袋であって、発熱剤を充填することのできるくぼみが通気面又は他面のいずれにも形成されていないものであるから、本件審決の認定は誤りである。…

[被告(特許庁長官)の主張]

引用発明1の「片面を通気面とし、他面とを、周側を封着してなる偏平状袋」が「少なくとも2つの向かい合った表面を有する」ものであることは明らかであり、また、本件補正発明の「統一構造」とは、2つの表面をつないだ結果一体的に形成されているものという程度の意味であるから、引用発明1も、「統一構造」を備えているといえる。さらに、「ポケット」とは、一般に、その形状にかかわらず袋状になっているものを指し、特段賦形されたくぼみを意味するものではないと理解

されるのが通常である(乙1)から、引用発明1の「偏平状袋」も、ポケットに相当するものである。…

[裁判所の判断]

(1) 本件補正発明の「ポケット」の技術的意義

本件補正発明の「ポケット」の技術的意義について、原告は、2つの基材の表面を向かい合わせて結合して形成された統一構造の内表面側から外表面側に向かって熱成形等の成形手段によって形成された粒状発熱組成物の粒子を充填することのできるくぼみをいうと主張するのに対し、被告は、広辞苑(乙1)に記載された日常用語としての意味を主張するのみであり、本件補正発明が属する技術分野における技術常識に即して「ポケット」の技術的意義が一義的に明確であると主張するものではなく、その他、請求項1の記載から、本件補正発明の「ポケット」の技術的意義を一義的に明確に理解することはできないから、これを明確にするため、以下、本件補正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して、その技術的意義を検討することとする。

ア 本件補正発明の「ポケット」に関し、本件補正明細書の発明の詳細な説明には、次の記載がある。

[0014](ヒートセルの構造)ヒートセルは、少なくとも2つの対面する表面、好ましくはフィルム層基材表面(を)有する統一した構造に形成され…。…

[0016]対向する表面は、2つの基材の周囲を結合し、…ポケットの内側のフィルム側及び外側の不織布側により、…ポケットを形成させることにより、造ることができる。また、ポケットは熱成形、機械的エンボス、真空エンボス又は他の許容しうる手段により造ることができる。…

[0027](実施例1)ヒートセルを次のようにして調製する。…26個のピンを、LDPEで被覆されたポリプロピレン不織布のシートで熱成形され、ディスク状に予め成形されたポケットの底に、同時にプレスする。…ついで、…粒状発熱組成物を予め成形したポケットに入れる。…

[0029](実施例2)ヒートセルを次のようにして調製する。…粒状発熱組成物を、LDPEのフィルムで被覆されたポリプロピレン不織布のシートのディスク状に予め成形されたポケットに入れる。

…

イ 上記発明の詳細な説明の記載によると、本件補正発明の「ポケット」とは、「少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造」を構成する2つの基材の一方に熱成形等の何らかの方法により形成され、粒状発熱組成物を充填することができるような底といえる部分を有する賦形された内部空間を意味し、単に、平坦な2つの基材によって形成される袋状の内部空間を指すものではないと解釈するのが相当である。

ウ この点に関し、被告は、請求項1の「少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成された」との記載からは、2つの対称的な平面で構成される袋状の形状が想起されるのが普通であると主張する。しかしながら、被告の主張は、「統一構造に形成された」との文言が「一体的に形成された」と同じような意味を有することを前提とするものと解されるところ、上記発明の詳細な説明の記載によると、「統一構造」とは、2つの基材によって構成される構造体を指し、そのような構造体に「形成された」ものが「ポケット」であると解釈される(弊所注:つまり、特許庁は「2つの

向かい合った表面を有する統一構造に形成された」との記載について、「2つの向かい合った表面を有する統一構造自体がポケットである」と解釈したと思われるが、本来意図していたのは「(統一構造を構成する)2つの向かい合った表面の片方にさらにポケットが形成された」ということであつたから、被告の主張は、その前提を誤るものであって、採用することができない。

(2) 引用発明1の「偏平状袋」の技術的意義

他方、引用例1には、…、発熱剤を充填することができるような底といえる部分を有する賦形された内部空間が形成されることについての記載又は図示は全くないから、引用発明1の「偏平状袋」は、「少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造」であるというにすぎず、当該統一構造に「ポケット」が形成されたものとまでいうことはできない。

(3) 本件審決の認定の当否

上記(1)及び(2)によると、引用発明1の「偏平状袋」は、本件補正発明の「少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造」には相当するものの、「ポケット」を備えるものではないから、両発明につき、粒状発熱組成物の粒子が「ポケット」中に組み入れられているとの点で一致するとした本件審決の認定は誤りであるといわなければならない。

(4) 小括

したがって、原告主張の取消事由1は理由がある。

取消事由2(相違点1についての判断の誤り)について(下線は弊所)

(原告の主張)

本件審決は、相違点1のうち「充填容積とセル容積の割合が0.7から1.0であり、該割合はセル壁への特異な圧力の使用なしで維持され(る)」との構成(以下「本件構成」という。)について、…当業者が容易に想到し得ることであると判断したが、以下のとおり、この判断は誤りである。

(1)略

(2) 引用発明1において本件構成を採用することに阻害要因があること

ア 引用例1の記載によると、引用発明1は、酸化発熱時の袋内を減圧状態とすることにより発熱剤の片寄りが生じない程度に袋の内表面間で発熱剤を圧縮するものであって、そのような圧縮により、袋の容積に対する発熱剤の占める容積の割合は当然に変化しているのであるから、少なくとも発熱剤の酸化発熱時においては、袋の容積に対する発熱剤の占める容積の割合が維持されることを全く想定しないものである。そのような引用発明1において本件構成(袋の容積に対する発熱剤の占める容積の割合が維持されるような構成)を採用すると、袋の内表面間で発熱剤を圧縮することができないこととなり、引用発明1の目的を達成することができなくなるから、引用発明1において本件構成を採用することには阻害要因があるというべきである。

なお、本件補正発明にいう容積の割合の維持とは、一定の数値が維持されることを意味するものであり、一定の数値範囲内に収まることを意味するものではない。…

(被告の主張)

(1) 本件構成において維持される対象

請求項1の記載によると、本件構成において維持される対象は、0.7から1.0という範囲をもった充填容積のセル容積に対する割合であるから、それが維持されるということは、当該数値範囲が維持されることを指し、当該割合が変化しても、当該数値範囲内に収まる限り、当該割合が維持されていることに変わりはない。このことは、本件補正発明においても、ポケット内の発熱組成物が酸化発熱することにより、ポケット内における減圧が生じると考えられることから裏付けられるものである。

そうすると、引用発明1においても、当該割合が維持されるということが出来る。…

[裁判所の判断]

(1) 引用発明1の目的

原告は、引用発明1において本件構成を採用することに阻害要因があると主張するので、まず、引用例1の記載から引用発明1の目的について試みることにする。

ア 引用例1には、次の内容の記載がある。

(ア) 解決課題

従来の接着方式による使い捨てカイロが人体に適用される場合、垂直状又は傾斜状となることが一般的であるところ、カイロの袋内への発熱剤の装入は、相当のゆとりを持った偏平な状態とならざるを得ないことから、人体に適用される場合、袋内における発熱剤の片寄りの発生が不可避となり、そのような片寄りによって、発熱剤の発熱状態が乱れ、発熱に伴う温度分布が不均一なものとなる。

(イ) 課題を解決するための手段及び発明の作用

偏平状袋内に装入された発熱剤の酸化発熱により袋内が減圧するように、偏平状袋の通気面における単位時間当たりの通気度を5000～10000秒/100ccに制限する。

偏平状袋の通気面における通気度を5000秒/100cc以下とすること(袋内の酸素量(空気量)を酸化に必要な量以下に制限すること)により、袋内に装入された発熱剤の酸化発熱によって袋内が減圧され、酸化発熱時に偏平状袋が大気圧で圧偏状態を維持し、このように偏平状袋が圧偏化されることにより、装入された発熱剤の袋内における片寄りが阻止され、温度分布の均等化が図られる。

イ 上記記載によると、引用発明1は、発熱剤の酸化発熱の前においては、相当のゆとりを持った状態で発熱剤を偏平状袋内に装入した上、発熱剤の酸化発熱の開始後においては、酸素の通気量が制限されていることにより偏平状袋内が酸素不足の低圧状態となることに従って偏平状袋に作用する大気圧を積極的に利用し、これによって偏平状袋の圧偏状態を維持し、もって、偏平状袋がどのような向きで使用される場合であっても、発熱剤が重力方向に片寄らないようにすることを目的とするものということが出来る。

(

2) 本件構成中の「該割合はセル壁への特異な圧力の使用なしで維持され」との構成の技術的意義

これに対し、本件構成についてみると、被告は、本件構成中の「該割合はセル壁への特異な圧

力の使用なしで維持され」との構成につき、これが充填容積のセル容積に対する割合が0.7から1.0の範囲内に収まることを意味すると主張する。しかしながら、請求項1には、「充填容積とセル容積の割合が0.7から1.0であり、該割合はセル壁への特異な圧力の使用なしで維持され」と記載されているところ、ここでいう「該割合」が「充填容積とセル容積の割合」を指すものであることは文言上明らかであるし、「該割合」が「セル壁への特異な圧力なしで維持される、すなわち、セルの変形等によるセル容積の変更がない状態で維持されるというのであるから、被告主張に係る現実の使用時等における基材の変形等の可能性や本件構成が奏すべき作用効果について考慮してもなお、上記構成にいう「維持」とは、当該割合に係る一定値がおおむね維持されることを指すものと解釈するのが相当であって、これを被告が主張するように解釈することはできない。…

(3) 引用発明1において本件構成を採用することについての阻害要因の有無

前記(1)の引用発明1の目的に照らすと、同発明に前記(2)のような技術的意義を有する本件構成(充填容積のセル容積に対する割合を0.7ないし1.0とし、かつ、当該割合に係る一定値をセル壁への特異な圧力の使用なしにおおむね維持するとの構成)を採用することは、偏平状袋内に低圧状態が生じることに従って偏平状袋に作用する大気圧を積極的に利用するという引用発明1の目的に正面から反するものであり、そのような構成を採用すると、引用発明1の目的を実現することができなくなるものであるから、引用発明1において本件構成を採用することには、積極的な阻害要因があるというべきである。

(4) 本件審決の判断の当否

以上によると、仮に、本件構成が周知例1, 2等に記載された周知の技術手段であったとしても、これを引用発明1に適用することはできないから、引用発明1に周知例1, 2等に記載された周知の技術手段を適用し、本件構成を含む相違点1に係る本件補正発明の構成を採用することが当業者において容易に想到し得るものであるとした本件審決の判断は誤りであるといわなければならない。

(5) 小括

したがって、原告主張の取消事由2も理由がある。

## 検討

裁判所の判断に特筆すべき点はないと思われる。

本件では、翻訳の問題もあって特許庁側の発明の解釈が少し正確ではなかった部分がある。一般的に、請求項に記載された字句の解釈が読み手によって異なる可能性がある場合には、明細書に定義を設けるべきであろう。また、特に外国語の明細書等を日本語訳した場合には、訳し次第で複数の解釈が可能となることが考えられるので、後々問題とならないよう正確且つ明確な訳を心掛けたい。また、取消事由1については、出願書類として図面を添付すべきであったと思われる。

平成 22 年 3 月 24 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10281 担当:諫山

Keyword: クレームの明確性、実施可能要件

### 手続の経緯

平成10年 3月27日 本件特許出願(特願平10-81805号)  
平成16年 2月27日 設定登録(特許第3527092号)  
平成19年12月28日 特許無効審判請求(無効2007-800287号事件)  
平成20年 9月17日 無効審決(第1次審決)  
平成20年10月27日 審決取消訴訟提起(平成20年(行ケ)10395号)  
平成21年 2月20日 181条2項に基づく審決取消決定  
平成21年 3月23日 訂正請求(以下、「本件訂正」という)  
平成21年 8月11日 無効審決(第2次審決)

### 争点

争点は、訂正後の請求項1～3につき、平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項実施可能要件又は現行特許法36条6項2号(明確性要件)の違反があるか、である。

### 本願発明

本件訂正後の請求項1～3は、以下のとおりである(下線が本件訂正における訂正部分)。

#### 【請求項1】

重量%で、C:0.05～0.14%、Si:0.3～1.5%、Mn:1.5～2.8%、P:0.03%以下、S:0.02%以下、Al:0.005～0.283%、N:0.0060%以下を含有し、残部Feおよび不可避免の不純物からなり、さらに% C、% Si、% MnをそれぞれC、Si、Mn含有量とした時に(% Mn) / (% C) 15かつ(% Si) / (% C) 4が満たされる化学成分からなり、その金属組織として、フェライト中に体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在することを特徴とする加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板。

#### 【請求項2】

重量%で、B:0.0002～0.0020%を含有する請求項1記載の加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板。

#### 【請求項3】

請求項1または請求項2に記載の化学成分からなる組成のスラブをAr3点以上の温度で仕上圧延を行い、50～85%の冷間圧延を施した後、連続溶融亜鉛めっき設備で700 以上850 以下のフェライト、オーステナイトの二相共存温度域で焼鈍し、その最高到達温度から650 までを平均冷却速度0.5～3 /秒で、引き続いて650 からめっき浴までを平均冷却速度1～1  
2 /秒で冷却して溶融亜鉛めっき処理を行った後、500 以上600 以下の温度に再加熱し

てめっき層の合金化処理を行い、その金属組織として、フェライト中に体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在することを特徴とする加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。」

裁判所の判断 (下線は当所による。)

(中略)

2 取消事由1(明確性要件についての認定・判断の誤り)について

(1) 原告は、本件発明1、2につき明確性要件違反があったとした審決の認定・判断には誤りがある旨主張する。

ア 特許請求の範囲及び発明の詳細な説明によれば、本件発明1～3は、加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法に関わる(段落[0001])。本件発明1～3は、複合組織強化された鋼板において加工性を悪化させずに強度化するため用いられる元素として、Si(ケイ素)やMn(マンガン)、P(リン)等を添加する必要があるが、これら元素を添加すると、濡れ性が悪化し、溶融亜鉛めっきを施すことが困難であった(段落[0003])。そこで、フェライト中にマルテンサイトや残留オーステナイトが混在する複合強化された金属組織を有し、具体的にはこれにより加工性と高強度を両立することとし(段落[0007])、これを溶融亜鉛めっき鋼板とするため(段落[0008])、鋼板の強度化を担う必須元素のC(炭素、段落[0014])の添加量と、上記Si、Mnとの添加量を一定割合とすることで、残留オーステナイトのパーライト・ベイナイト変態を抑制して十分な体積率のマルテンサイト及び残留オーステナイトを確保する(段落[0007]・[0010])。本件発明1～3においては、その金属組織として、フェライト中に体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在することを特徴とする(請求項1～3)ところ、その複合組織強化により高強度とプレス加工性が良いことを合金化溶融亜鉛めっき鋼板において実現する(段落[0010])。これはマルテンサイトおよび残留オーステナイトの体積率が3%未満であると高強度とならず、マルテンサイトおよび残留オーステナイトの体積率が20%を超えると鋼板の加工性が劣るためである(段落[0020])。そして、Fe(鉄)に添加するSi、Mnは、マルテンサイトおよび残留オーステナイトの体積率を確保し、これらがフェライト中に混在する組織とするため、より具体的には合金化処理におけるパーライト・ベイナイト変態を抑制する等の目的で、その添加量及びCとの添加比率を規定するものである(請求項1、段落[0015]・[0016])。その他の元素であるP、S(硫黄)、N(窒素)は他の不可避的不純物と共に鋼に含まれるところ、これが一定割合を超えないようにし(段落[0017]・[0018])、Al(アルミニウム)は結晶粒の粗大化抑制と材質改善のため規定量を添加する(請求項1、段落[0018])。また、本件発明2に関し、B(ホウ素)は、体積率3～20%のマルテンサイトがフェライト中に混在した金属組織とすることを容易にし、かつ十分な体積率のフェライトを確保する等のため、0.0002～0.0020%の範囲で添加するものである(請求項2、段落[0019])。さらに、本件発明3は、高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法に関し、本件発明1・2の化学成分からなるスラブに仕上圧延・冷間圧延を行った後、700 以上850 以下のフェライト・オーステナイトの二相共存温度域で焼鈍し、その後、2段階の速度で冷却して溶融亜鉛めっき処理・合金化処理を行うことで、フェライト中に体積率

3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトを混在させる高強度合金化溶解亜鉛めっき鋼板の製造方法である(請求項3)。

イ 一方参考文献によれば、軟質のフェライト相(相)に硬質のマルテンサイト(相)が微細で均一に分散した複合組織鋼板においては、鋼の強度はマルテンサイト含有量比率で決まり、マルテンサイト変態しない残留オーステナイト量が減ると、加工時の伸びの比率が低下することは技術常識であると認められる。

ウ ところで被告は、本件発明1・2に関する特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たさない旨主張するが、特許法36条6項2号にいう「特許を受けようとする発明が明確であること」とは、特許請求の範囲における構成の記載からその構成を一義的に知ることができれば特定の問題としては必要にして十分であると解すべきところ、上記イで認められる技術常識及び上記アの記載に照らせば、本件発明1・2における、フェライト中に体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在するとの点は、加工性を担うフェライト中におけるマルテンサイトおよびマルテンサイト化せずオーステナイトのまま残った残留オーステナイトの体積率を規定したものであり、強度を担うマルテンサイトと、加工時の変形性及びマルテンサイト化した後の強度を担う残留オーステナイトについて、それらの技術的意義は明確であるから、本件発明1・2の特許請求の範囲の記載において、特許法36条6項2号にいう明確性要件違反はないというべきである。

エ この点審決は、「訂正明細書には、金属組織としてフェライトに注目し、これが存在することの技術的意義が、高強度とプレス加工性の良いことの両立にあるとは、記載されていない。…」(17頁4行～6行)とし、「してみると、訂正明細書には、高強度とプレス加工性の良いことの両立という技術的意義は、本来的に、マルテンサイト及び残留オーステナイトを体積率で3～20%含む金属組織としたことによるものとして記載していると認められる。」(17頁16行～19行)とした上で、「してみると、高強度とプレス加工性の良いことの両立という技術的意義は、本来的に、マルテンサイト及び残留オーステナイトを3～20%含む金属組織としたことによるものであるとの技術的内容を認めることはできず、結局のところ、訂正明細書の記載からは、金属組織として、フェライト中に『体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在する』としたことの技術的意義を見出すことができない。」(18頁23行～28行)として、本件発明1・2は不明確であると判断した。

しかし、上記アで摘記したとおり、訂正明細書(甲41の2)には、「鋼帯は焼鈍後、引き続きめっき浴へ浸漬する過程で冷却されるが、この場合の冷却速度は…650 までを平均0.5～10 /秒とするのは加工性を改善するためにフェライトの体積率を増す…」(段落[0023])、「本発明では…むしろフェライトが緩慢に成長することにより、鋼板の引張強さを安定させている。…」(段落[0027])等の記載があり、フェライトが鋼板の加工性に寄与している旨が示されていることになる。以上の検討によれば、審決の本件発明1・2の明確性要件に関する判断は誤りというべきである。

(中略)

3 取消事由2(実施可能要件についての判断の誤り)・取消事由3(本件発明3についての判断の

誤り)について

(1) 審決は、「5 - 3.まとめ」(19頁下7行)において、本件発明1・2について明確性要件違反であると判断し、続けて、「...本件発明1又は2は、要するに、合金化溶融亜鉛めっきされる鋼板の化学成分組成に関する事項と、『金属組織として、フェライト中に体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在する』と記載した事項を発明特定事項とするもので、本件発明3の製造方法以外の方法で製造された物を包含するものであって、この製造方法以外の方法については、上述した実現を可能とする手段の示唆すらく、本件発明1又は2については、発明の詳細な説明の記載は、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その実施をすることができる程度に、即ち、本件課題が解決できるように、明確かつ十分になされているということとはできない。」(20頁6行～15行)とし、続けて、「6.むすび本件発明1～3の本件特許は、特許法第36条第4項又は第6項の規定に違反した特許出願についてされたものであるから、上記本件特許は、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきである。」(20頁19行～22行)と判断した。

これに対し原告は、上記審決の判断につき、本件発明1・2に実施可能要件違反(改正前特許法36条4項)はなく、また本件発明3につき無効であると判断した具体的な理由が示されておらず、手続き違背があると主張するので、以下検討する。

(2) 実施可能要件につき

ア 上記2(1)ア(イ)で摘記したとおり、本件発明1～3において、段落【0020】～【0028】で製造条件を限定した理由について述べ、段落【0029】～【0033】に実施例が示され、表1、2で試料4、8、10、12、14、15、18、21、25において、本件発明1～3の数値範囲を充たす化学成分のスラブを用いて、高強度で加工性がよく、めっき層の凝着も生じない例が示されている。また、上記2で検討したとおり、本件発明1～3において、『金属組織として、フェライト中に体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在する』と規定することの技術的意義についても明確である。そうすると、本件発明1～3において、実施可能要件違反はないというべきである。

この点審決は、上記のとおり、本件発明1・2において、本件発明3の方法以外で製造する方法が示されていないとするが、本件発明3の方法で製造することが可能である以上、実施可能要件がないとすることはできない。

(後略)

## 検討

パラメータ発明に係る特許について、特許庁がした明確性要件及び実施可能要件についての判断の誤りを裁判所が指摘した判例である。

裁判所は、実施可能要件について、明細書に本願発明の数値範囲を満たす物で所望の効果が得られること及び請求項3の方法で該数値範囲を満たす物を得られることが記載されていること、並びに該数値範囲の技術的意義が明確であることから、実施可能要件を満たすと判断している。

また、明確性要件については、明細書の記載及び出願時の技術的常識から数値範囲の示す技術的意義が明確であるから、請求の範囲の記載は明確であると判断している。

パラメータ発明の明細書作成においては、そのパラメータの示す技術的意義が明確になるように、課題の解決手段及び実施例の記載を充実させることが重要と思われる。

判決文からは、請求の範囲の構成が文言から一義的に定まらない場合でも、発明特定事項の技術的意義が明確であるならば、それによって発明（技術的思想）が明確となり明確性要件を満たすと認める、と解釈できると思われる。ただし、これは化学バイオの分野に特有の事情であって、物の構造や機能で発明を特定する発明分野にまで一般化できるものではないと考えられる。

平成 22 年 3 月 30 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10144 担当:辻田

Keyword:引用発明の認定、阻害要因

### 手続の経緯

平成7年6月27日 出願(特願平7 - 184923号)

平成17年12月19日 第1補正

平成18年2月14日 拒絶査定

平成18年4月6日 拒絶査定不服審判(不服2006 - 6371号)

平成18年5月1日 第2補正

審判の請求は成り立たないとの審決

### 争点

本件特許の第2補正後の明細書(以下、図面と併せ、「補正明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1, 2の記載は、次のとおりである(以下、第2補正後の請求項1に係る発明を「補正発明1」、請求項2に係る発明を「補正発明2」という。第2補正部分を下線で示した。)

【請求項1】テアニン含有することを特徴とする、波の出現時間の累計を平常時に比べ10パーセント以上増加させるための、波出現増強剤。

【請求項2】テアニン含有することを特徴とする、学習能率向上剤。(脳代謝又は脳機能の障害及びこれらに起因する症状、並びに神経障害の治療・改善・予防作用を除く。)

審決は、第2補正発明につき、特許法第29条2項及び第29条の2の規定により特許を受けることができないものであるとして、第2補正を却下し、第1補正後の明細書に記載された発明について、特許法第29条2項及び第29条の2の規定により特許を受けることができないものであると結論付けた。第2補正発明についての判断において、審決が認定した引用発明との一致点、相違点は以下の通りである。

ア(ア) 引用例1発明の内容

「テアニンを有効成分とする抗ストレス剤」(審決書3頁26行)

(イ) 一致点

「テアニンを含有することを特徴とする、薬剤」(審決書3頁28行、  
29行)

(ウ) 相違点

「前者の薬剤(判決注・補正発明1の薬剤)が『波の出現時間の累計を平常時に比べ10%以上増加させるための、波出現増強剤』であるのに対し、後者の薬剤(判決注・引用例1発明の薬剤)が、『抗ストレス剤』である点」(審決書3頁29行～32行)

審決は、引用例2に記載された発明について、以下の通り認定した。

「引用例2に、波が、リラックス時に増加し、ストレスがかかると減少することが知られていること、そこで、波を積極的に増強させて、リラックスさせることによって、ストレスを予防又は軽減しようとする試みがなされていることが記載・…されているように、ストレスの予防、軽減機作として、波の増強があることは公知である。また、引用例2には、低周波数の波を10%程度増強することで被験者の内省に変化を与えるとする報告例も記載・…されている。上記のとおり、ストレスの予防、軽減と波の増強の程度とが密接に関係することは明らかである」

審決は、第2補正発明は、引用例1及び引用例2の記載に基づいて、当業者が容易に想到できた発明であるとした。

本裁判では、当該判断において、引用例2に記載された発明の認定に誤りがあったか否か(取消事由1)、容易想到性の判断に誤りがあったか否か(取消事由2)について争われた。

また、審決は、先願発明との同一性について、以下の趣旨の判断をした。

先願明細書には、テアニンを有効成分とする学習効率向上剤の発明が開示されているというべきであり、補正発明2の請求項2から「脳代謝又は脳機能の障害及びこれらに起因する症状、並びに神経障害の治療・改善・予防作用を除いたとしても、補正発明2と同一である。

本裁判では、当該判断において、同一性の認定判断に誤りがあったか否か(取消事由3)について争われた。

裁判所の判断 (下線は当所による。)

当裁判所は、審決には、(1)引用例2発明の認定の誤り(取消事由1)、(2)容易想到性判断の誤り(取消事由2)、(3)補正発明2と先願発明との同一性の認定判断の誤り(取消事由3)があると判断する。その理由は、以下のとおりである。

2 引用例2発明の認定の誤り(取消事由1)について

…

そうすると、引用例2発明は、マラクジャ果汁を含有する増強剤等により、脳の波を増強させ、人の精神状態をリラックスさせる発明であり、そこにストレスの解消、低減という語が用いられているとしても、それは、単に、リラックスした状態を表すために用いられているにすぎないのであって、引用例2がストレスの解消、低減に係る技術を開示していると認定することはできない。

これに対し、審決は、「引用例2に、波が、リラックス時に増加し、ストレスがかかると減少することが知られていること、そこで、波を積極的に増強させて、リラックスさせることによって、ストレスを予防又は軽減しようとする試みがなされていることが記載…されているように、ストレスの予防、軽減機作として、波の増強があることは公知である。また、引用例2には、低周波数の波を10%程度増強することで被験者の内省に変化を与えるとする報告例も記載されている。上記のとおり、ストレスの予防、軽減と波の増強の程度とが密接に関係することは明らかである」(審決書4頁1行～9行)とする。

しかし、上記のとおり、引用例2の「ストレスを予防又は軽減」との記述は、その技術的な裏付けがなく、単に、リラックス状態への移行を述べたにすぎないと理解するのが合理的であり、また、実施例を含めた引用例2全体の記載からみても、引用例2に、ストレスを予防、軽減する技術が開示されていると判断することはできない。

### 3 容易想到性判断の誤り(阻害要因の存在)(取消事由2)について

…引用例1発明は、L-テアニンを有効成分とする抗ストレス剤によりストレスの予防、軽減を図るというものであり、イソプロテレノールによって誘起される心拍数上昇を抑制したり、計算作業のストレス負荷時における心拍数の増加及び血圧の上昇を抑える効果があることからみて、心血管系に作用して、ストレスを予防、軽減する発明であり、自律神経系に作用して血圧又は心拍数の上昇を抑制することによりストレスの予防・軽減を図るものである。

これに対し、…引用例2発明は、脳の波を増強してリラックス状態を発生させる発明であり、同発明は、中枢神経系である脳に作用して脳の波を増強させ、リラックス状態を発生させるものであると解される点で、両者に相違がある。

ところで、前記(1)の記載(注:原告提出の証拠)によれば、自律神経系の作用と中枢神経系の作用は区別して認識されるのが技術常識であり、証拠を総合するも、自律神経系に作用する食品等が、当然に中枢神経系にも作用するという技術的知見があることを認めることはできない。

そうすると、自律神経系に作用する引用例1発明は中枢神経系に作用する引用例2発明とは技術分野を異にする発明であることから、当業者は、引用例1発明に引用例2発明を適用することは考えないというべきであって、両発明を組み合わせることには阻害要因があるというべきである。

この点、被告は、抗ストレス作用を「自律神経系の活動を反映する血管、心拍数などの心臓血管系の反応の点からみた作用」としてとらえるか、あるいは「中枢神経系の活動を反映する脳波

からみた作用」としてとらえるかは、ストレスの程度やリラックスの程度を確認するための指標として何に着目するかという差異にすぎず、引用例1と引用例2の技術が質的に異なることを意味しないから、阻害要因とならないと主張する。

しかし、前記のとおり、自律神経系に作用するか、中枢神経系に作用するかは、基本的な作用機序に係るものであり、単なる測定のための指標にすぎないとの証拠はなく、したがって、被告の主張は採用することができない。

以上のとおり、阻害事由を看過して、当業者が引用例1発明に引用例2発明を適用することにより、容易に補正発明1に想到することができるとした審決の判断には誤りがある。

#### 4 容易想到性判断の誤り(示唆の有無)(取消事由2)について

…被告は、ストレスの解消・軽減を課題とする発明は、必然的にリラックス状態になるか、又はリラックス状態に近づけることも課題としていることが、本願出願当時の技術常識であると主張するので、この点を検討する。 \_

…しかし、乙3には、ストレス状態、リラックス状態及びその中間の状態のそれぞれの状態についての技術的意義が明確にされているわけではなく、中間の状態が存在するという以上に、その中間状態がストレス状態とリラックス状態が混在した状態であることまでを示しているものではなく、他に被告の主張を認める証拠は存しない。

そうすると、乙3からは、ストレス状態、リラックス状態、その中間状態という3つの状態が存在することが認められ、この知見によっては、ストレスの予防・軽減が直ちにリラックス状態に導くものとする事はできない。

次に、引用例1の記載から 波を利用することについての示唆を得ることができるかについて、検討する。

被告は、本願当時の技術常識からみれば、引用例1の記載から 波の利用についての示唆を得ることができると主張する。確かに、前記(1)イ、ウには、 波について述べた部分があるが、同部分が体内への食品や薬剤の投与によりストレス状態を解消・軽減してリラックス状態に至ることを示しているものということとはできないから、 波に関する記載があったからといって、引用例1の記載から、 波を利用することについての示唆があると判断することはできない。

#### 5 補正発明2と先願発明との同一性の認定判断の誤り(取消事由3)について

…先願発明は、先願明細書に記載された、その構成、産業上の利用分野、目的、効果のいずれによっても、脳機能改善剤等を提供する発明であることが明白である。

これに対し、補正発明2は、特許請求の範囲において「(脳代謝又は脳機能の障害及びこれらに起因する症状、並びに神経障害の治療・改善・予防作用を除く。)」とされている。

以上のとおり、補正発明2において「脳代謝又は脳機能の障害及びこれらに起因する症状、並びに神経障害の治療・改善・予防作用を除いたとしても、補正発明2と先願発明の相違点は解消さ

れないとする被告の主張は採用することができない。

### 検討

審査における容易想到性の判断において、引用発明の認定を、引用例に記載された文言に基づいて厳格に行うことを要求する判例である点で、意義深い。審査官が、周知技術の適用により容易想到であると考えたとしても、当該考えを踏まえて引用発明を認定してはならないことは言うまでもない。また、特に新しい論点ではないが、引用発明にある医薬用途が開示されているか否かの判断に当たって、引用文献全体を考慮し、当該用途が実験的(論理的)な裏付けをもって開示されているかどうかを含めて実質的な開示の有無を判断しなければならないということが確認されたのも意義深いであろう。

本裁判で、注目すべき他の点は、“阻害要因”というキーワードを用いる場面についてある。従来、阻害要因があるという主張は、2つの引例を組み合わせることについて、後から見れば一見動機付けがあるように見える場合であっても、実際の出願時の状況から、これを組み合わせることを阻害する事情があったという趣旨で、すなわち、審査官の論理付けに対する抗弁として用いられることが一般的であったと考える。しかしながら、本裁判では、2つの引例を結びつける契機(技術分野の共通性)がないことをもって、阻害要因があるとしており、従来、よく用いられてきたの意味よりも広い意味で、“阻害要因”というキーワードを用いているようである。

拒絶理由応答などでも、当該判例を参考に、“阻害要因”というキーワードをもう少し頻繁に用いることを検討すべきであろう。

なお、本裁判における引例1と引例2の間に、技術分野の共通性がないとする判断には、多少疑問が残る。とはいっても、引例1と引例2がそれぞれ対象とする疾患の機序が異なることをもって、両者を結びつける示唆がないとした判断は妥当であると考ええる。

平成 22 年 3 月 31 日 東京地裁 特許権侵害差止請求事件 平成 19(ワ)35324 担当:下田

Keyword: プロダクトバイプロセスクレームの権利解釈

### 事案の概要

本件は、原告が特許第3737801号に基づき、被告製品「プラバスタチンNa塩錠「KH」」の製造、販売の停止、及び在庫品の廃棄を求めた事案。

### 争点

- (1) 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか。
  - ア 本件各発明の技術的範囲につき、製造方法を考慮すべきか。
  - イ 被告製品の構成要件充足性
- (2) 本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものか。

- ア 本件各発明の要旨
- イ 乙1号証に基づく新規性の欠如
- ウ 乙1号証に基づく進歩性の欠如
- エ 乙6号証に基づく新規性・進歩性の欠如
- オ 特許法36条違反

裁判所の判断（下線は当所による。また、争点の(1)アに関する部分のみ掲載）

本件特許の特許請求の範囲の各請求項は、物の発明について、当該物の製造方法が記載されたもの（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム）である。

ところで、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づき定めなければならない（特許法70条1項）ことから、物の発明について、特許請求の範囲に、当該物の製造方法を記載しなくても物として特定することが可能であるにもかかわらず、あえて物の製造方法が記載されている場合には、当該製造方法の記載を除外して当該特許発明の技術的範囲を解釈することは相当でないと解される。他方で、一定の化学物質等のように、物の構成を特定して具体的に記載することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ない場合があり得ることは、技術上否定できず、そのような場合には、当該特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定して解釈すべき必然性はないと解される。

したがって、物の発明について、特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合には、原則として、「物の発明」であるからといって、特許請求の範囲に記載された当該物の製造方法の記載を除外すべきではなく、当該特許発明の技術的範囲は、当該製造方法によって製造された物に限られると解すべきであって、物の構成を記載して当該物を特定することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ないなどの特段の事情がある場合に限り、当該製造方法とは異なる製造方法により製造されたが物としては同一であると認められる物も、当該特許発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当である。

…以上述べたように、本件特許の請求項1は、「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」と記載されて物質的に特定されており、物の特定のために製造方法を記載する必要がないにもかかわらず、あえて製造方法の記載がされていること、そのような特許請求の範囲の記載となるに至った出願の経緯（特に、出願当初の特許請求の範囲には、製造方法の記載がない物と、製造方法の記載がある物の双方に係る請求項が含まれていたが、製造方法の記載がない請求項について進歩性がないとして拒絶査定を受けたことにより、製造方法の記載がない請求項をすべて削除し、その結果、特許査定を受けるに至っていること。）からすれば、本件特許においては、特許発明の技術的範囲が、特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定されないとする特段の事情があるとは認められない（むしろ、特許発明の技術的範囲を当該製造方法によって製造された物に限定すべき積極的な事情があるといえること）。

したがって、本件発明1の技術的範囲は、本件特許の請求項1に記載された製造方法によって製造された物に限定して解釈すべきであるから、次のとおりと解される。…以下省略。

#### 検討

本件では、原則としてプロダクトバイプロセスクレームは製造方法により得られた物に権利範囲が限定され、特段の事情がある場合に限り製造方法に限定されないことが判示された。出願経過を参酌して判断する極めて妥当な判決と思われ、地裁の裁判例ではあるが、今後の実務上おおいに参考となる裁判例である。本件の事案のように、当初クレームが「物」であったにもかかわらず、新規性・進歩性などの拒絶理由の回避のために製法限定した場合のプロダクトバイプロセスクレームにおいては、その権利範囲が製法限定される可能性が極めて高いと思われる。

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 杉江 顕一  
弁理士 諫山 雅美  
弁理士 堺 繁嗣