

2009年3月

## Pick Up 日・米 化学・バイオ系裁判例

2009年3月の pick up 判例 日本<sup>①</sup>の知財判例10件、CAFC判決3件

このうち、注目すべき裁判例は、

③：知財高裁 平成20(行ケ)10205、⑧：知財高裁 平成20(行ケ)10261

なお、⑨、⑩については、ソルダーレジスト大合議判決後「除くクレーム」の考え方について判断が示された最初の裁判例であり、こちらも注目すべき判例であると思われる。

### 日本

#### ①平成21年3月3日 知財高裁 審決取消訴訟 平成20(行ケ)10195 審決維持

概要：原告が、名称を「血液処理のための多機能装置」とする発明についての、拒絶査定不服審判においてされた進歩性がないとの審決の取消しを求めた事案。本願補正発明におけるパラメータ a～d は、その値を適宜設定することにより当業者において容易になしうるものであるから、これらのパラメータを組み合わせた数値限定とすることに格別の困難性があるということとはできないと判示された。数値限定に臨界意義がないと判断された事案である。

#### ②平成21年3月11日 知財高裁(原審：大阪地裁) 特許権に基づく差止請求権不存在確認等事件 平成19(ネ)10025 一部原判決取消

概要：アクリル系の合成樹脂からなる基材を用いた装飾印鑑を製造販売している被控訴人が、控訴人Xに対し、印鑑の製造販売につき、控訴人Xが共有する特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認等を求めた事案。被控訴人の製造販売している印鑑は、控訴人Xが共有する特許権の技術的範囲に属するものであると判断され、また、該特許権に無効理由はないとも判断された。原判決で一部認容された被控訴人の請求は、理由がないとされ取り消された。

#### ③平成21年3月12日 知財高裁 審決取消訴訟 平成20(行ケ)10205 審決取消

概要：ポリマー組成物の製造方法に関する発明について、本件発明と引用発明の相違点である「炭素フィブリルの凝集体の径を35 $\mu$ mよりも小さい径とする」ことは、引用文献1及び3の記載に基づけば当業者が容易になしうるとして進歩性がないことを理由になされた拒絶審決が取り消された事案。裁判所は、上記相違点に係る構成に至る動機付けが各引用文献にあるというときに

は、炭素フィブリルの凝集体の径を上記範囲に設定した場合に本件発明の効果である「十分な導電性と機械的特性が得られる」ことの教示ないし示唆が各引用文献に存在することが必要であることを示し、そのような教示ないし示唆が存在しない各引用文献に記載の発明に基づいては本件発明を当業者が容易に発明できたものとはいえない旨判示した。

④平成 21 年 3 月 18 日 知財高裁(原審:大阪地裁) 特許権侵害差止請求控訴事件

平成 20(ネ)10013 請求棄却

概要:控訴人が有する、発明の名称を「遠赤外線放射体」とする特許権(特許第3085182号)について、特許請求の範囲の記載中「共に10 $\mu$ m以下の平均粒子径としてなる混合物」との記載が、具体的にどのような平均粒子径を有する粒子からなる混合物を指すかが不明であるとして、原判決において特許法第36条6項2号の要件を満たさず無効とされた。本裁判は、原判決の取消を求めたが、やはり、以下のような理由で請求が棄却された。

- ・ 本件発明における「10 $\mu$ m以下の平均粒子径」とは、具体的な技術的意義を有する発明特定事項というべきであり、当業者が「粒子径」という文言の意義を理解できる必要があるところ、「10 $\mu$ m以下の平均粒子径」という場合の「粒子径」については、技術的に見て、粒子をふるいの通過の可否等の見地から二次元的に捉えたり(幾何学的径、ふるい径)、体積等の見地から三次元的に捉える(相当径、等体積球相当径)など様々な見地があり、それにもかかわらず、本件明細書に記載がなく特定できないものである。

特に、請求項中の技術的意義を有する数値限定については、その意義、数値の測定方法などを十分に明細書中に説明する必要がある点、明細書作成時に留意すべきである。

⑤平成 21 年 3 月 25 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10247 審決維持

概要:発明の名称を「ランダムに配向されたカーボンフィブリルの三次元の巨視的集合体およびそれを含有する複合物」とする発明が拒絶され、拒絶査定不服審判においても、クレーム及び発明の詳細な説明が記載要件を満たさず、請求が成り立たない旨の審決がされた。裁判所は、明細書に記載された「実質的に」の定義は物理的性質に関するものであるから、クレームに記載された「フィブリルが実質的に一定の直径を有する実質的に円筒状であり、その円筒軸に対して実質的に垂直なc軸を有し、熱分解堆積炭素を実質的に含まず、」の技術的意義を確定することができないとして、審決が維持された事案。

⑥平成 21 年 3 月 25 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10305 審決取消

概要:発明の名称を「ヒートシール装置」とする出願につき、引用発明への周知技術の適用が容易であったと判断した審決が取り消された事案である。裁判所は、本願発明の解決課題及び解決手段、引用発明の解決課題及び解決手段が大きく相違することから、引用発明に周知技術を適用して、本願発明の構成に至ることは容易とはいえない旨判示した。

⑦平成 21 年 3 月 25 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10153 審決一部取消

概要:発明の名称を「任意の側縁箇所から横裂き容易なエアセルラー緩衝シート」とする特許が無効であるとの審決がなされ、該審決が取り消された事案である。29条2項の要件について、平成20年(行ケ)第10096号の判示内容を示し、本件特許の出願当時「エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた」ということはできず、そういった示唆はないと判断し、本件発明の構成に想到することは困難であったと判示した。

⑧平成 21 年 3 月 25 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10261 審決取消

概要:発明の名称を「上気道状態を治療するためのキシリトール調合物」とする出願につき、引用例1(主引例)に記載の発明と引用例2(副引例)に記載の発明を組み合わせることが容易であったと判断した審決が取り消された事案である。裁判所は、引例に記載された両発明には、解決課題、解決に至る機序、投与量等に共通性はないから、それらを組み合わせる合理的理由を見いだすことはできないとして、本願発明に至る動機付けを否定した。

⑨平成 21 年 3 月 31 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10065 審決維持

概要:発明の名称を「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」とする特許につき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。裁判所は、除くクレームとする補正の適否の判断にあたり、本件特許明細書の記載から把握される本件発明の課題解決手段以外の要素については、適宜決定する余地のあることを前提とするものであったとし、他の出願との重複部分を除く目的で、当該要素について一部を除くとした補正は、当初明細書等の全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関係において、新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である、と判示した。

⑩平成 21 年 3 月 31 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10358 審決維持

概要: 発明の名称を「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」とする特許につき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。裁判所は、本件特許と別件特許との重複部分を除くことを目的として、除くクレームとした本件補正は、特許請求の範囲の記載に技術的観点から限定を加えるものではなく、当初明細書等の全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関係において、新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である、と判示した。



**No. 1: ROBERT CHAPMAN v. MICHAEL LAWRENCE CASNER**

**2008-1427, 2008-1428 (2009. 3. 11)**

「Key Word : 非自明性、クレームに基づかない反論」

Casner の 966 特許と Chapman の 897 出願の間でインターフェアレンスが行われ、その手続きの中で Chapman のクレームは自明であるかが争われた。Chapman は 8, 14-dihydroxy-7, 8-dihydrocodeinone の 8  $\alpha$  体を用いれば 14-hydroxycodeinone がより多く生成され、このことは Chapman が初めて発見したことであると述べて非自明性を主張したが、Chapman のクレームは 8, 14-dihydroxy-7, 8-dihydrocodeinone から 14-hydroxycodeinone を得る工程を記載しているのみで、8  $\alpha$  体と 8  $\beta$  体を区別していなかったため、Chapman の反論はクレームに基づかない主張であるとして退けられ、Chapman のクレームは自明であると判断された。

結果 : 原審の判断が維持された。(Rader 判事の反対意見有)

**No. 2: IN RE NATURES REMEDIES, LTD.**

**2008-1436 (2009. 3. 12)**

「Key Word : 102 条 (b) 、publicly accessibility」

再審査における 102 条 (b) を理由とした拒絶審決に対し不服を申し立てた事例。特許権者自身がデンマークコペンハーゲンの科学倫理委員会に提出した治験開始の承認を得るための資料が公衆にアクセス可能な特許法 102 (b) の先行文献に該当することが確認され、審判部が出した拒絶審決が維持された。

結果：拒絶審決維持

No. 3: HENKEL CORPORATION v. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

2008-1447 (2009. 3. 18)

「Key Word：発明日の認定、Reduction to Practice」

インターフェアレンスにおいて、発明の完成日が争われた事例。

P&Gの提出した第1の証拠（McGregorの発明記録：1996年11月22日）では、クレーム2の発明の構成要件のうち、「said compressed portion comprises a mould and dissolves at a faster rate than said non-compressed portion」という溶解速度の要件は示されていないが、第3の証拠（Metzger-Groomの報告書：1997年1月）における「slower release of NB-base from the dimple vs. regular tablets」という記載が、compressed portion（regular tablet）の方がnon-compressed portion（dimple）よりも溶解が速いことを間接的に示しているとして、この時点で発明は実施化（Reduction to Practice）されているとして、P&Gが先発明であることを確認した。

結果：原審の判断が維持された。

③平成21年3月12日 知財高裁 審決取消訴訟 平成20(行ケ)10205 担当:菅家

## ★手続の経緯

平成6年3月30日 国際出願(特願平6-522357)

平成17年1月30日 拒絶査定

平成17年5月9日 拒絶査定不服審判請求

平成20年2月1日 拒絶審決

## ★争点

### 本願の特許請求の範囲

【請求項1】ポリマー組成物の製造方法であって、

(a)炭素フィブリル0.25～50重量%をポリマー材料と配合し、ここでこのフィブリルの少なくとも一部分は凝集体の形態であり;

(b)この配合物を混合して、上記ポリマー材料中に上記フィブリルを分布させ;次いで

(c)この配合物に剪断力を適用して、上記凝集体の実質的全部が、面積ベースで測定して、35  $\mu\text{m}$ よりも小さい径を有するまで、この凝集体を分解させる;

工程からなる製造方法。

(請求項2以下、省略)

### 審決の概要

<引用発明(引用文献2に記載の発明)の内容>

「極細炭素フィブリルと合成樹脂とを混練して、径が0.10～0.25 $\mu\text{m}$ の凝集体を50重量%以上含有する炭素フィブリル0.1～50重量部と合成樹脂99.9～50重量部とを含有する樹脂組成物を製造する方法」

<一致点>

いずれも、

「ポリマー組成物の製造方法であって、

(a)炭素フィブリル0.25～50重量%をポリマー材料と配合し、ここでこのフィブリルの少なくとも一部分は凝集体の形態であり;

(b)この配合物を混合して、上記ポリマー材料中に上記フィブリルを分布させる;

工程からなる製造方法」である点。

<相違点>

本願発明における上記(c)の構成を引用発明は具備していない点

審決は、相違点1について、引用文献2には、樹脂への導電性付与効果、機械的強度等の低下を防止するために炭素フィブリルの凝集体の径に上限を設けるべきことが開示されており、引用文献1には、炭素フィブリルをポリマー材料と配合し、この配合物を混合してポリマー組成物を製造する際に、炭素フィブリルの凝集体の径を小さくして分散性の改善を図ることが教示されており、引用文献3に充填剤の凝集体の粒径としては $0.1\mu\text{m} \times 10 = 1\mu\text{m}$ 以下のものが好ましいことも開示されていると認定し、これらの事実認定に基づき、本願発明における相違点1は、引用文献1及び3の記載事項から当業者が容易に想到し得たものであると判断した。

### 主な争点

相違点1が当業者に容易想到であったとの判断に誤りがあったか否か。

### ★裁判所の判断（下線は当所による）

取消事由1（相違点1が当業者に容易想到であったとの判断の誤り）について

(1)ア 本願発明に関し、本願明細書(甲4)には次の記載がある。

…その少なくとも一部分が凝集体の形態であり、この凝集体の実質的に全部のサイズが、面積ベースで測定して、 $35\mu\text{m}$ 以下に減少されている場合に、このような炭素フィブリルを0.25～50重量%の割合で添加すると、商業的に許容される導電性および剛性の両方を備えたポリマー組成物を提供することができることが予想外に見出だされた。

…

ウ ところで、引用発明における上記構成は、引用文献2(甲2)の発明の詳細な説明において「極細炭素フィブリル中の凝集体の最長径を $0.25\text{mm}$ 以下とし、且つ、径が $0.10\text{mm} \sim 0.25\text{mm}$ である凝集体の占める割合(含有率)が50重量%以上である…」(4頁左上欄6行～9行)と記載されているように、「最長径が $0.25\text{mm}$ 以下」という要件と「径が $0.10 \sim 0.25\text{mm}$ の凝集体を50重量%以上含有する」という要件の双方を満たさなければならないものとされている。

そして、このような要件が設けられた理由については、「極細炭素フィブリルの凝集体において、その径が $0.25\text{mm}$ を超えるものが多量存在すると、樹脂組成物を製造するための混練工程に

において、樹脂中の極細炭素フィブリルが分散不良となり、樹脂への導電性付加効果が十分でなく、機械的強度及び加工性が低下し、また成形品表面外観を著しく損ねることになる」(甲2, 4頁左上欄16行～右上欄5行), 「極細炭素フィブリルにおいて、径が0.1～0.25mmの範囲内の凝集体の含有率が50%を下回る場合にも、導電性付与効果が十分でなく、また得られる樹脂組成物の機械的強度が低下する」(4頁右上欄5行～9行)と記載されている。

エ そうすると、引用発明が採用した上記二つの要件は、凝集体の径が0.25mmを超える大きなものを排除するのみならず、径が0.1mmに満たない小さな凝集体が一定以上の割合(50重量%以上)を占めることをも、十分な導電性及び機械的強度を確保するという観点から排除しているものといえることができる。したがって、引用文献2(甲2)には、炭素フィブリルの凝集体の実質的全体について径の大きさを0.10mm(100 $\mu$ m)よりも小さいものとすることの動機付けは存在しない。

そして、引用発明において上記のような要件が定められていることが本願発明を想到する阻害要因になるとまでは直ちにいうことができないとしても、引用文献2(甲2)に接した当業者(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)が本願発明の構成に至るためには、引用発明に定めた要件に反して、炭素フィブリルの凝集体の実質的全体についての径の大きさを0.10mm(100 $\mu$ m)よりも小さくすることの動機付けが必要であり、少なくとも他の公知文献等において、炭素フィブリルの凝集体の実質的全体について径の大きさを0.10mm(100 $\mu$ m)よりも小さくした場合に十分な導電性と機械的強度が得られることの教示ないし示唆が存在することが必要である。

…

ア 引用文献1(甲1)について

引用文献1(甲1)は、炭素フィブリルを充填した熱可塑性エラストマー組成物に関するもの(特許請求の範囲参照)であり、「…炭素フィブリルは凝集体構造をとりやすく、そのまま用いると分散性が悪く、成形物の外観などを損うこともあるので、機械的な破碎、例えば振動ミルやボールミルを用いたり、水や溶媒の存在下で超音波照射をしたり、これらの併用などにより、凝集構造を解いてから使用することが好ましい」(3頁右上欄8行～14行)と記載されていることから、炭素フィブリルの分散性を向上させ、成形物の外観を損なわないために、機械的な破碎等によって炭素フィブリルの凝集体を分解することが示唆されている。

しかし、引用文献1(甲1)には、炭素フィブリルの凝集体の大きさを0.10mm(100 $\mu$ m)よりも小さくすることについてまで示唆するような記載はなく、むしろ、凝集体をそのまま用いると分散性

等に問題が生じるとしていることや、成形物の外観を損なわないことを目的の一つとしていることからすると、凝集体をそのまま用いずにある程度分解してから用いることを示唆するにとどまるものと認められる。

…

(イ) 上記記載によれば、引用文献3(甲3)には、マトリックス材料と充填剤を配合して複合体を製造する方法として、攪拌ボールミルに導入した充填剤及びマトリックス材料を剪断力と衝撃力との併合力にかけて充填剤により形成される凝集物の粒径を小さくする方法が記載され、マトリックス材料の一つとして熱可塑性樹脂が、充填剤の一つとして炭素フィブリルが挙げられている。そして、凝集物粒径として最も好ましいのは充填剤の粒径の10倍以下であり、充填剤の粒径の大きさとして最も好ましいのは0.1 μmより小さいものであると記載されている。

しかし、請求の範囲に記載された凝集物粒径の範囲は、充填剤の粒径を0.1 μmとした場合にはその10倍～1000倍である1 μm～100 μmであり、充填剤の粒径を1 μmとした場合にはその10倍～1000倍である10 μm～1000 μmであって、非常に広範囲にわたるものである。またそもそも、引用文献3(甲3)に記載された発明は、複合体に導電性を持たせることを目的とするもののほか、機械的・光学的・磁氣的性質の改良、コストの低下など諸般の目的を達成するためにマトリックス中に充填剤を分散させて複合体を製造するものであって、充填剤凝集物の最終的な大きさは、目的とする特定の用途に応じて粉碎時間を調節することにより決定されるものとされている。そして、炭素フィブリルを充填剤として導電性を有する複合体を製造する場合については、その充填量(好ましくは20重量%以下であり、一層好ましくは4重量%以下であること)等については記載があるものの、十分な導電性を得るために好ましい凝集物の大きさについては記載がなく、また導電性と機械的強度の双方を改良するに適した凝集物の大きさについても言及されていない。むしろ、「伝導性網状組織を確立する内部粒子間接触を必要とする電氣的用途では、凝集物が強度低下欠陥として働く機械的用途の場合よりも大きな凝集物を許容することができる」(訳文29頁1行～4行)と記載されていることからすると、複合体に導電性を持たせることを目的とする場合には、比較的大きな凝集物とすることが許容されているものである。

(ウ) そうすると、引用文献3(甲3)には、一般的に充填剤をマトリックス材料に分散させて複合体を製造する方法に関して、高い分散性を得るために凝集物粒径を小さくすることが記載されているとしても、炭素フィブリルを充填剤として導電性を有する複合体を製造する場合について、十分な導電性と機械的強度が得られる炭素フィブリルの凝集体の大きさについて具体的な数値が示されているとはいえないものである。

(4) 以上によれば、本願発明は、引用文献1～3に記載された発明に基づいては当業者が容易に発明をすることができたものとはいえ、審決は、容易想到性についての判断を誤ったものである。

## ★検討

数値限定を発明の構成として含むとき、審査の段階では、数値限定とその技術的意義の関係について詳細に検討されずに進歩性等の判断がなされることがある。本判決では、数値限定の数値範囲がどのような理由により設定されたのか、すなわち、その数値範囲に設定することでどのような課題が解決されるのかということについて本件明細書の記載を詳細に検討した上で、各引用文献の記載について検討が行われており、その結果、適切な論理が導かれている。数値限定を構成として含む発明について、その数値範囲が容易想到であるとの拒絶理由を受けた場合、引用文献の記載を詳細に検討して、当該発明の数値範囲とその技術的意義の関係についてどこまで開示されているのかを慎重に判断し、論理に飛躍がないか見極めることが重要である。他方、このような拒絶理由に耐えるように、出願時の明細書には数値限定とその技術的意義を明確に記載することを心掛けるべきであろう。

なお、本件明細書には、「凝集体の実質的全部が、面積ベースで測定して、 $35\mu\text{m}$ よりも小さい」要件を満たす実施例として開示されているのは、最大粒子サイズが $5\mu\text{m}$ のもののみであり、その次に大きなサイズを有するものとして開示されているのは、最大粒子サイズが $70\mu\text{m}$ のものであって、 $35\mu\text{m}$ 近辺の最大粒子サイズを有するものについての実施例は開示されていない。このことからすると、本件発明で設けられた「 $35\mu\text{m}$ 」という上限数値の技術的意義は明確ではないと思われる。

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 赤羽 修一  
弁理士 菅家 博英

⑧平成 21 年 3 月 25 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 20(行ケ)10261 担当:辻田

## ★手続の経緯

平成11年3月24日 国際出願(特願2000-537427)

平成16年2月3日 拒絶査定

平成16年5月6日 不服審判請求

平成16年12月28日 手続補正

平成20年3月4日 審決

## ★争点

### 本願の特許請求の範囲

#### 【請求項1】

鼻の鬱血, 再発性副鼻腔感染, 又はバクテリアに伴う鼻の感染又は炎症を治療又は防止するために, それを必要としている人に対して鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であって,

キシリトールを水溶液の状態含有しており, キシリトールが水溶液100cc当たり1から20グラムの割合で含有されている調合物。(請求項2以下、省略)

### 審決の概要

(1) 引用例1に記載の発明(国際公開第98/03165号パンフレット、以下、引用発明)の内容  
引用発明は、「水溶液1mlあたり400mgのキシリトールを含有する, S.pneumoniaeによる上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」である。

#### (2) 一致点

再発性副鼻腔感染, 又はバクテリアに伴う鼻の感染を治療又は防止するために, それを必要としている人に対して投与するためのキシリトールを水溶液の状態含有している調合物である点

#### (3) 相違点

##### 相違点1

本願発明が鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であるのに対し, 引用発明は経口投与用溶液製剤である点

##### 相違点2

本願発明がキシリトールが水溶液100cc当たり1から20グラムの割合で含有されているのに対し、引用発明は水溶液1mlあたり400mgのキシリトールを含有する点  
審決は、相違点1について、引用例2(特表平6-507404)には、「感染性の呼吸器疾患の治療のために(摘記事項(E)), 抗感染剤を局所投与すること(摘記事項(F)), 全身投与より低い投与量で感染部位である鼻に投与できることが記載されている(摘記事項(G))。』と認定して、「引用例1のキシリトールの投与により上気道感染を処置する際に、経口投与に代えて、全身投与より低い投与量で投与し得る感染部位への投与、すなわち、鼻への投与を採用し、鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物とすることは当業者が容易に想到し得ることである。」と判断した。

### 主な争点

審決における、引用例2の記載事項の認定および想到容易性についての判断に誤りがあったか否か。

### ★裁判所の判断 (下線は当所による)

(1)引用例2の記載内容の認定の誤りについて

...

上記(A)ないし(D)には、引用例2は、専ら「感染部位」を「気道下部」とする疾患を対象とした治療方法が開示され、また、上記(E)ないし(G)には、抗炎症剤及び抗感染剤が感染部位である「気道下部」に直接的に投与されることが、好ましい治療態様であることが開示されている。  
そうすると、上記(G)「好ましい態様においては、上記の抗炎症剤及び上記の抗感染剤は、上記宿主の気道下部に直接的に投与される。上記の抗炎症剤及び／又は上記の抗感染剤は、鼻の中に投与されることができる。上記の抗炎症剤及び／又は上記の抗感染剤は、エアロゾル粒子の形態で鼻の中に投与されることができる。」における「鼻の中に投与されることができる。」との記載部分は、エアロゾル粒子を、抗炎症剤及び／又は抗感染剤を感染部位である「気道下部」に直接的に投与するために、通過経路の入り口に当たる鼻孔から「鼻の中」に向けて投与されることができるという意味に理解すべきであり、鼻自体が感染部位であることを前提として、鼻を治療する目的等で、鼻に抗炎症剤及び／又は抗感染剤を投与するという意味に理解することはできない。

したがって、「引用例2には、感染剤を感染部位である鼻に投与できることが記載されている(摘記事項(G))。』とした審決の前記認定は誤りである。

ウ 引用例2の記載事項の認定の誤りに係る被告の主張に対する判断

…すなわち、引用例2は、前記のとおり感染部位を「気道下部」とする疾患の治療方法を提供しようとするものであることを、繰り返し述べている記載態様に照らすならば、被告引用に係る上記記載部分は、感染部位を「気道下部」とする疾患に関する記述であると解するのが自然である。仮に、呼吸性疾患に対する「抗感染剤」の投与経路として「経口投与」とともに「鼻内投与」を選択し得ることが周知であったとしても、そのことは、「気道下部」の疾患に対する治療方法を提供するものであると繰り返し述べている引用例2の記載を、明白な記述に反してまで、「上気道」をも含める記載であると解する根拠とはなり得ない。したがって、被告の上記主張は採用することができない。

(2) 引用発明と引用発明2との組合わせの容易想到性について

…

特許法29条2項が定める要件は、特許を受けることができないと判断する側(特許出願を拒絶する場合、又は拒絶を維持する場合においては特許庁側)が、その要件を充足することについての判断過程について論証することを要する。同項の要件である、当業者が先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたとの点は、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断されるべきものであるから、先行技術の内容を的確に認定することが必要であることはいうまでもない。また、出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであることが通常であるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の有無の判断においては、事後分析的な判断、論理に基づかない判断及び主観的な判断を極力排除するために、当該発明が目的とする「課題」の把握又は先行技術の内容の把握に当たって、その中に無意識的に当該発明の「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことのないように留意することが必要となる。さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等の存在することが必要であるというべきである(知財高等裁判所平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件・

平成21年1月28日判決参照)。そこで、以下、これらの点を踏まえて、検討する。

ア 各引用例及び本願明細書の記載

(ア)引用例1・・・

(イ)引用例2の記載・・・

(ウ)本願明細書の記載等・・・

a 本願明細書(甲3)の記載・・・

b 本願発明の課題

上記本願明細書には、本願発明の課題として、上気道の一部である鼻咽頭への感染及びそれらの感染に伴う症状を低減するための調合物及び方法を提供すること、鼻咽頭感染に対する付加的治療のためにキシリトール／キシロースを効果的に投与する方法を提供すること、安全性、効率性等を達成する目的等を実現することが明記されている。

イ 引用例1及び引用例2の組合せの容易性に関する判断

以下のとおり、引用例1に引用例2を組み合わせることによって、相違点1(本願発明が鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であるのに対し、引用発明は経口投与用溶液製剤であるとの相違点)に係る構成に到達することはないと判断する。すなわち、

(ア) 引用例1には、「水溶液1mlあたり400mgのキシリトールを含有する、S.pneumoniaeによる上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」が記載され、また、「上気道感染において子供に食品であるキシリトールチューインガムによって、キシリトールを経口(全身)投与する臨床試験結果」が示されているが、キシリトールを「経口投与用」溶液製剤として用いることによる作用、機序、副作用回避等の事項までが格別開示されているわけではない。

引用例2には、PIV3、Ad-5、又は他の感染性剤により引き起こされた病気を患っている検体の気道下部に、病気等の緩和、回復のために、小さい粒子のエアロゾルの形態の有効量のコルチコステロイド又は抗炎症薬を直接デリバリーするための手段を含んで成る治療装置を提供する発明が開示されている。

引用発明(上気道感染について子供達にキシリトールチューインガムの形態で経口(全身)投与をすとの臨床試験に基づいて想到した「水溶液1mlあたり400mgのキシリトールを含有する、上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」と引用発明2(肺炎等の気道下部感染症においてコルチコステロイド等をエアロゾルの形態で局所投与をする処置方法)とは、解決課題、解決

に至る機序、投与量等に共通性はなく、相違するから、それらを組み合わせる合理的理由を見いだすことはできないし、そもそも、エアロゾルの形態のままでは吸気しながら鼻へ投与すると、有効成分(キシリトール)が感染部位とは異なる気道下部にまで到達することがあるため、感染部位である鼻内への局所投与の実現は、困難であるというべきである。

以上のとおりであり、引用例1に接した当業者は、これに気道下部の感染を緩和するための目的でエアロゾルの形態の有効量のコルチコステロイド又は抗炎症薬を投与する引用例2を適用することによって、安全性、多目的性、効率性、安定性等を有するとともに、安価で調合及び投与を可能とするために採用された本願発明の構成(相違点1の構成)に容易に想到できたと解することはできない。

(イ) この点について、成分や用途に係る医薬品等に係る発明が存在する場合に、その投与量の軽減化、安全性の向上等を図ることは、当業者であれば、当然に目標とすべき解決課題といえるであろうし、そのための手段として格別の技術的要素を伴うことなく、課題を解決することができる場合もあり得よう。

しかし、そのような事情があるからといって、審決が、本願発明の相違点1の構成は、引用例2の記載内容から容易であるとの理由を示して結論を導いている場合に、その理由付けに誤りがある以上、上記のような事情が存在することから直ちに審決のした判断を是認することは許されない。 けだし、審決書の理由に、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの論理を記載しなければならぬ趣旨は、事後分析的な判断、論理に基づかない判断など、およそ主観的な判断を極力排除し、また、当該発明が目的とする「課題」等把握に当たって、その中に当該発明が採用した「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことを回避するためであって、審判体は、本願発明の構成に到達することが容易であるとの理解を裏付けるための過程を客観的、論理的に示すべきだからである。

(ウ) 被告は、仮に、引用例2の摘記事項(G)の記載が気道下部の疾患のみの開示であり、引用例2の認定に関する誤りがあったとしても、①全身投与に比べて局所投与をすると少ない総投与量で既知の副作用を回避することができるという利点は、局所投与に起因するものであるから、「気道下部」の疾患に限らず、「上気道」の疾患に対しても局所投与をすることにより得られるであろうと当業者が当然に理解することができる、②そうすれば、引用例2に接した当業者にとって、上気道感染の治療に関する引用発明において、経口投与に代えて、経口投与に比べ、低い全投与量で、感染部位により高い濃度の薬をデリバリーでき、副作用を回避できることが期待される鼻内への局所投与を採用することは容易に想到し得る、③そして、鼻内投与の形態として、エアロゾ

ルや鼻洗浄調合物が周知であるから、具体的な鼻内投与の態様を鼻洗浄調合物とすることに何ら困難性はないので、容易想到性を認めた審決の判断に影響を及ぼさない旨を主張する。しかし、上記(ア)及び(イ)で述べたとおり、引用発明に引用発明2を組み合わせることにより、本願発明の相違点1に係る構成に到達することができたとする審決の判断は是認できないのであるから、被告の上記主張の当否については、審判手続において、改めて出願人である原告に対して、本願発明の容易想到性の有無に関する主張、立証をする機会を付与した上で、審決において再度判断するのが相当であるといえる。

### ★検討

本判決は、先の知財高等裁判所平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件・平成21年1月28日判決を引用し、容易想到性の判断手法について、本願発明の課題を把握したうえで、先行技術(主引例に記載の発明)から出発して、先行技術と相違する構成に到達することが容易であったか否かを基準として判断されるべきものである旨を判示している。この判断手法は、一見すると欧州の課題－解決アプローチに類似する。しかしながら、本判決では、専ら、本願明細書の記載に基づいて本願発明の課題を把握しており、まず始めに、本願明細書の記載及び先行技術(本願発明にもっとも近い引例)に基づいて客観的課題を設定する欧州の課題－解決アプローチとは、課題の把握の方法が多少異なっているようである。今後の裁判の動向に注目したい。

実務においては、容易想到であるとの拒絶理由通知を受けたら、まず初めに、本願発明の認定と引用発明の認定が適当か検討すべきである。この際、審査官・審判官による引例に記載された発明の認定が、文言にのみ着目した表面的なものとなっていないか、本願発明との対比に都合のよい部分のみを無理に抽出したものとなっていないかなどを具体的に検討することが大事である。本願発明の認定や引用発明の認定に誤りがあると考えられる場合には、まずこれを正したうえで、両発明の一致点及び相違点を整理し、引例に、“課題”と“解決手段”の関連を示唆する記載がないことを主張する。

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