

— 平成22年度第2四半期の判決について —

第1 はじめに

平成22年度第2四半期に言い渡しされた判決についてその概要を紹介する。

当期における判決総数は、特実が58件（査定28件，当事者系30件），意匠1件（査定系のみ）であり，審決取消件数（取消率）は，特実13件（22.4%），意匠ゼロ件であった。

審決取消率の内訳を見てみると，特実では，査定系については，取消率は25.0%（取消件数7件）で，前年度の取消率26.9%を下回り，当事者系については，無効Z審決の取消率は36.4%（取消件数4件）は，前年度の取消率29.3%を上回り，無効Y審決の取消率は10.5%（取消件数2件）で，前年度の取消率28.6%を下回り，当事者系全体の取消率は20.0%となり，前年度の取消率29.0%を下回った。

取消事由についてみると，相違点判断の誤り（6件），引用発明認定の誤り（3件），一致点・相違点の認定誤り（1件），記載要件判断誤り（2件），新規事項判断誤り（1件），訂正要件判断誤り（1件）であった（重複カウント）。

今回は，これら特実の敗訴案件13件の中から7件を選んで紹介する。なお，ここで紹介する内容，特に所感の項については，私見が含まれていることをご承知おきたい。

第2 審決取消事例

1 特実系審決取消事件

当期の審決取消を要因別に分けると以下のとおりである。

- (1) 新規性・進歩性
 - ア 引用発明の認定誤り（事例①）
 - イ 一致点及び相違点認定誤り（事例②）
 - ウ 相違点の判断誤り（事例③④⑤）
- (2) 記載要件判断の誤り（事例⑥）
- (3) 新規事項追加判断の誤り（事例⑦）

(1) 新規性・進歩性

ア 引用発明の認定誤り（事例①）

- ①平成21年（行ケ）第10180号（発明の名称：4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1，1-ビスホスホン酸又はその塩の製造方法及び前記酸の特定の塩）（1部）
無効2008-800062，特願平02-152494，特許1931325

〔組成物の製造方法について記載や示唆がなされているとするためには，本件出願当時，引用文献の記載を前提として，これに接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，本件3水和物（組成物）の製造方法その他の入手方法を見いだすことができるような技術常識が存在することが必要であるとされた事例〕

本願発明の概要：

本件発明の4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1，1-ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートは，医薬組成物，特に固体状医薬組成物，好ましくは錠剤形態の組成物としてそして骨吸収を伴う疾病の治療及び予防のために有用な組成物である。

本願発明：

〔請求項6〕4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1，1-ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートを有効成分として含む，骨吸収を伴う疾病の治療及び予防のための固体状医薬組成物。

〔請求項7〕錠剤である請求項6記載の固体状医薬組成物。〕

引用発明：

〈引用例（甲7）発明〉「4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1，1-ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートを有効成分として含む，骨吸収を伴う疾病の治療及び予防のための医薬組成物。」

甲第7号証は，医薬分析に関する国際シンポジウムの要旨集であり，新規な骨吸収阻害剤である4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1，1-ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート（MK0217）を含む医薬製剤について試験・研究を行おうとする者に対して，本化合物に，9-フルオレニルメチル・クロロフォルメート（FMOC）により誘導体化することにより紫外線吸収特性を付与し，紫外線検出器の利用を可能とすることにより，高速，高感度で使いやすい測定技術について開示されている。（MK0217の製造方法についての言及はない。この点が本件事例の争点になっている。）

〈甲5 特開昭58-189193号公報〉実施例3に，4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1，1-バイホスホン酸（即ち4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1，1-ビスホス

ホン酸)の製造例が記載され、白色結晶状粉末として単離されているものである。特性値の一つとして、電位差滴定により0.1N NaOH水溶液での滴定で7.5ccと15.2ccを加えた2点で明白な終点が示され、それから計算される当量は270と264で、想定される分子量とよく一致している。なお、この計算は2つのスルホン酸基が順にNa塩となることを前提にしてなされていることが明白であり、最初の滴定終点は一ナトリウム塩の形成を意味する。

実施例5に、4-アミノ-1-ヒドロキシペンタン-1, 1-バイホスホン酸の一ナトリウム塩の製造例が記載され、該バイホスホン酸を水酸化ナトリウム水で処理し、一ナトリウム塩の結晶状の固体として単離している。

判示事項：

甲7文献には、本件3水和物と同等の有機化合物の化学式が記載されているものの、その製造方法について記載も示唆もされていない……。このような場合、甲7文献が、特許法29条2項適用の前提となる29条1項3号記載の「刊行物」に該当するかがまず問題となる。……本件出願当時、甲7文献の記載を前提として、これに接した当事者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件3水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができるような技術常識が存在したか否かが問題となるが、次のとおり、……そのような技術常識が存在したと認めることはできない。

ア……甲5文献は、一般的な化学辞典であるなど、その記載内容が当事者の技術常識であることをうかがわせるものではないことを考慮すれば、「4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1, 1-バイホスホン酸モノナトリウム塩の水溶液とその製造方法」や「5-アミノ-1-ヒドロキシペンタン-1, 1-バイホスホン酸の一ナトリウム塩の結晶状の固体とその製造方法が公知の技術事項であるとはいっても本件優先日当時の技術常識に属する事項であるとするとはできないというべきである。……

イ……甲12ないし甲14の各文献の記載を精査しても、……審決のいう「周知技術」が記載されているとは認められず、……有機化合物の水和塩結晶について、「順次離脱」が本件出願当時の技術常識であると認めるに足りる根拠はない……

所感：

ア 審決 審決は、「甲第7号証には、測定の対象化合物である4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1, 1-ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート (MK0217) およ

びこの化合物が骨吸収阻害剤であることが記載されていることは明らかなことである。], 「甲第5号証は、薬理活性を有するビスホスホン酸 (バイホスホネート) およびその製造方法に関する文献であり、甲第5号証の一般式 (I) で示されるバイホスホン酸のアルカリ金属塩が、骨吸収阻害作用を有することが記載されており……、実施例3として、一般式 (I) で示される化合物である、[4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1, 1-バイホスホン酸] の製造方法が記載されている……」とし、本件発明は、甲7発明に基づいて容易に発明をすることができると判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「甲7文献には、本件3水和物と同等の有機化合物の化学式が記載されているものの、その製造方法について記載も示唆もされていない……。」とし、上記判示事項を示した。

ウ 所感 審決は、本件の化学物質についての実質的な開示は甲7に十分されており、また、その入手方法を見いだすことは甲5の記載から困難ではないので、製造方法の記載がなくとも、29条1項3号記載の「刊行物」足り得るものと考えたものであるが、判決は、「当該物が、新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、……刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当事者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願当時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出すことができることが必要であるというべきである。」とし、製造方法や入手方法が当事者の技術常識に属する事項である必要があるとされた。

イ 一致点・相違点の認定誤り (事例②)

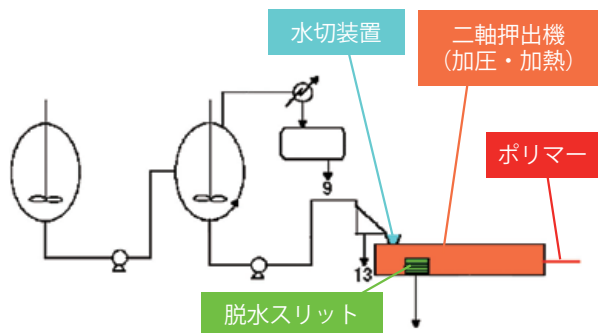
②平成22年 (行ケ) 第10045号 (発明の名称：ポリマーの回収方法) (1部)

不服2007-31771, 特願平11-120261 (特開2000-310482)

[引用発明において、蒸気の排出とともに水が除去されるということができるとしても、本願発明における水分除去とは異質なものとわざるを得ないとされた事例]

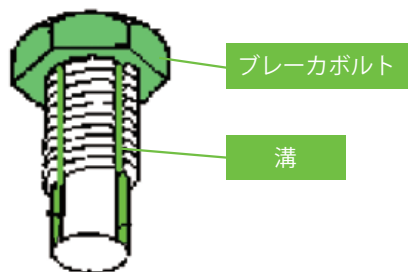
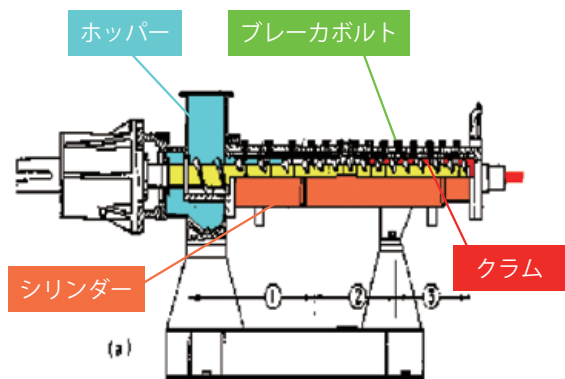
本願発明の概要：

本発明は、水を含むポリマー (高分子量化合物としてのポリマー自体とこれに付随する水との全体を指す) を脱水・乾燥させて、ポリマーを回収する方法に関する。



本願発明：

〔【請求項1】脱水スリットを有し、該脱水スリットが形成された位置よりも押出側にベントを有しない二軸押出機に水を含むポリマーを供給し、該押出機内において上記ポリマーを供給側から押出側に移動させつつ加圧かつ加熱し、その後、該押出機の押出側端部において、該ポリマーを押出機先端内部から押出機外部に押し出すことにより、該ポリマー中の水分を瞬時に気化させて、該ポリマーを乾燥させることを特徴とするポリマーの回収方法。〕



(引用発明)

引用発明：

「蒸気を直接外部へ逃す溝を設けたブレイカボルトをシリンダーの移送部末端から圧縮部にかけて有し、溝を設けた6個のブレイカボルトが配置された位置よりダイ2側に配置されたブレイカボルトは溝を有しないエクспанジョン型二軸押出乾燥装置に含水率16～18%のクラム(重合体凝縮物)が供給され、エクспанジョン型二軸押出乾燥装置内においてクラムをダイ2側へ搬送しつつ圧縮しかつジャケット8から熱を与え、ダイ2まで搬送されたクラムはダイ2の噴出口3から大気中に押し出され、このとき水分等の気化物が爆発的に大気放出され乾燥が行われるクラムの乾燥方法。」

判示事項：

本願発明における脱水スリットは、まさにポリマーから液体としての水を除去するためのものであるから、仮に、引用発明において、蒸気の排出とともに水が除去されるということができるとしても、本願発明における水分除去とは異質なものとわざるを得ず、本願発明の脱水スリットと、引用例の「ブレイカボルト」に設けた溝とが、「水分を除去する開口」として一致するとはいえない。

確かに、甲8、9や乙1の記載からすれば、通常のベントに脱水機能があることが従来から知られているといえるが、引用発明のブレイカボルトの溝に脱水機能があるといえないから、審決の認定は誤りであり、被告の主張は理由がない。

所感：

ア 審決 審決は、「刊行物に記載された発明の「蒸気を直接外部へ逃す溝を設けた」「ブレイカボルト」と本願発明の「脱水スリット」とは、前者の溝が水分である蒸気を外部へ除去する開口の役割を果たすことから、両者は「水分を除去する開口」である」点で共通し、「水を除去する開口が、本願発明では、脱水スリットであるのに対して、刊行物に記載された発明は、蒸気を直接外部へ逃すブレイカボルトに設けた溝である点。」で相違すると判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「引用発明における実施例では、ブレイカボルトに設けられた蒸気抜き溝の断面積は、合計しても0.0036cm²にすぎず、水分を除去するための通常のベントの面積の最小値である6cm²と比較すると約1600分の1となり、極めて小さい孔といえることができる。ベントから排出される蒸気量や、液体としての水量は、ベ

ントの断面積に大きく依存することは明らかであるから、引用発明においてブレーカボルトに設けられた溝から排出される蒸気は、通常のパントと比べて極めて少量ということができ、クラムからの水分除去を意図したものでないことは明らかであり、実質的にも水分を除去する機能は、ほとんどないといえる。」とし、「これに対し、本願発明における脱水スリットは、まさにポリマーから液体としての水を除去するためのものであるから、仮に、引用発明において、蒸気の排出とともに水が除去されるということができるとしても、本願発明における水分除去とは異質なものと いわざるを得ず、本願発明の脱水スリットと、引用例の「ブレーカボルト」に設けた溝とが、「水分を除去する開口」として一致するとはいえない。」と判示した。

ウ 所感 本願発明の脱水スリットは、水分を除去し、その後は押出側端部から押し出して瞬時に気化させてポリマーを乾燥させるものであるのに対し、引用発明のブレーカボルトは、蒸気の排出とともに水が除去されるということができるとしても、本来の目的は、シリンダー内に異常な圧力上昇があったときにブレーカボルトに形成された溝から蒸気を直接外部へ逃がすためのものである。したがって、引用発明において気化させる目的、手段及びその機能、具体的には気化される量は、本願発明のものと比較して異なるもの（極めて微量）である。本願発明の特許請求の範囲の記載は、「該ポリマー中の水分を瞬時に気化させて、該ポリマーを乾燥させる……」と機能的な表現があり、一見引用発明のものも含むようにも見受けられるが、その技術的意義（機能・効果）は両者間で異なるのであるから、その点は一致点と認定すべきでないとした事案である。

ウ 相違点の判断誤り（事例③④⑤）

③平成21年（行ケ）第10238号（発明の名称：日焼け止め剤組成物）（3部）

不服2007-5283、特願2000-561967（特表2002-521417）
 [当業者において「発明の効果」を認識できる記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、公平の観点に立って判断すべきであるとされた事例]

本願発明の概要：

本発明は、優れた有効性、広域スペクトルの紫外線効果、

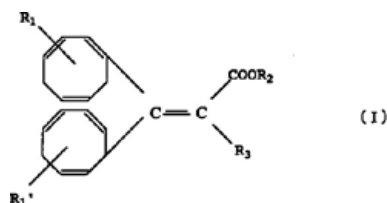
光安定性、及び皮膚につけたときの透明性を有する日焼け止め剤としての使用に好適な組成物（UVA（長波長紫外線）を吸収するジベンゾイルメタンである日焼け止め剤活性種、安定剤、UAB（中波長紫外線）日焼け止め剤活性種、及び皮膚への適用に好適なキャリアを含み、実質的にはベンジリデンカンファー誘導体を含まない。）に関する。

本願発明：

「【請求項1】日焼け止め剤としての使用に好適な組成物であって：

- a) 安全で且つ有効な量の、UVAを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種；
- b) 安全で且つ有効な量の安定剤であって、次式、

【化1】



を有し、式中、R1及びR1'は独立にパラ位又はメタ位にあり、独立に水素原子、又は直鎖もしくは分岐鎖のC1～C8のアルキル基、R2は直鎖又は分岐鎖のC2～C12のアルキル基；及びR3は水素原子又はCN基である前記安定剤；
 c) 0.1～4重量%の、2-フェニルーベンゾイミダゾール-5-スルホン酸であるUVB日焼け止め剤活性種；及び
 d) 皮膚への適用に好適なキャリア；
 を含み、前記UVAを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種に対する前記安定剤のモル比が0.8未満で、前記組成物がベンジリデンカンファー誘導体を実質的に含まない前記組成物。]

判示事項：

- ・当初明細書に、「発明の効果」に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において「発明の効果」を認識できる記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである。
- ・本件各実験によれば、本願発明の作用効果……は、当業者にとって予想外に顕著なものであったと解するべきであり、これに反して、紫外線防止効果を一般的指

標であるSPF値等で確認し得たことなどを理由として当業者が予測し得た範囲内であるとした審決の判断には誤りがある。

所感：

ア 審決 審決は、「本願明細書には実施例として化粧品の製造例が記載されているに過ぎず、本願発明の効果については一般的な記載にとどまり、客観性のある具体的な数値データをもって記載されているものではないし、また、特にUV-Bフィルターを2-フェニルーベンズイミダゾール-5-スルホン酸に特定することによる効果については、何ら具体的な記載はなされていないので、このような明細書の記載からは到底格別予想外の効果が奏されたものとする事ができない。なお、……【参考資料1】として記載された本願発明（請求項1の組成物）のPF又はPPDに関する効果については、上記したように明細書にはUV-Bフィルターを2-フェニルーベンズイミダゾール-5-スルホン酸に特定することによる効果が何ら具体的に記載されていないので、参酌することができないものであるが、仮に参酌したとしても、……そのようなSP又はPPDに関する効果をもって、当業者が予期し得ない格別予想外のものであるとする事はできない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、上記判示事項について説示し、「確かに、本願当初明細書には、…格別の効果が明記されているわけではない。しかし、本件においては、本願当初明細書に接した当業者において、本願発明について、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性をより一層向上させる効果を有する発明であると認識することができる場合であるといえるから、進歩性の判断の前提として、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許され、また、参酌したとしても、出願人と第三者との公平を害する場合であるということとはできない。」「本件各実験の結果によれば、本願発明に係る日焼け止め剤組成物の作用効果（広域スペクトルの紫外線防止効果及び光安定性が優れているという作用効果）は、当業者にとって予想外に顕著なものであったと解すべきであり、これに反して、紫外線防止効果を一般的指標であるSPF値等で確認し得たことなどを理由として当業者が予想し得た範囲内であるとした審決の判断には誤りがある」と判示した。

ウ 所感 本事例は、明細書に定性的に記載されている効果（「優れた紫外線防止効果」）から、審判請求時に補充された実験結果に基づく効果を、本願発明の効果であると推

論できるとして参酌すべきかどうか争われた事例である。判決は、効果を認識できる記載やこれを推論できる記載がある場合は、記載の範囲を超えない限り、出願後に補充した実験結果を参酌することは許されるべきであり、許されるか否かは、出願人と第三者との公平の観点に立って判断すべきであるとされている。本件事例においては、発明としては、課題及びその解決手段（組成物）が開示され、また効果も定性的なものではあるが記載されている。そして、実験結果によって推論しようとした効果も、当該技術分野における紫外線防止効果の指標として認識され、その測定方法も知られているものであり格別特異なものでもなく、補充した実験結果を参酌すべきであると判断されたものと考えられる。

④平成21年（行ケ）第10376号（発明の名称：X線撮影装置）（4部）

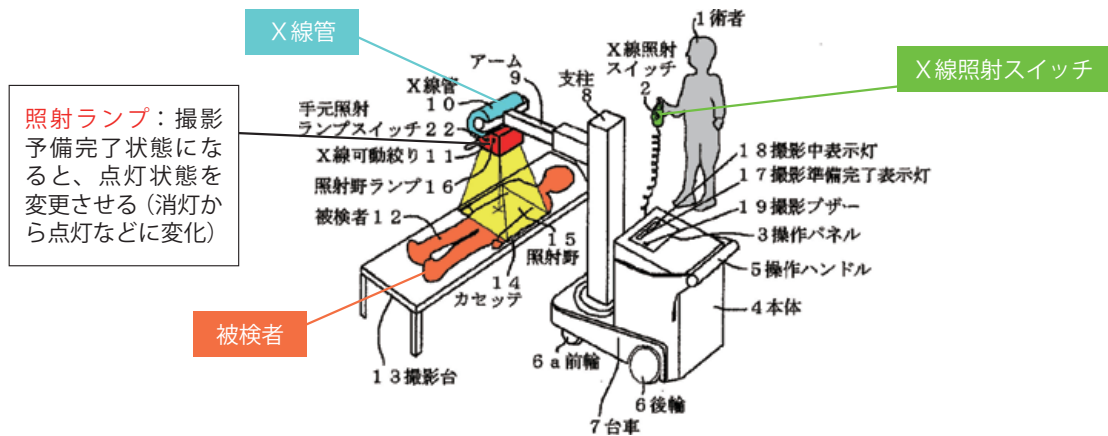
不服2008-4983，特願2001-377692（特開2003-175030）
〔引用発明において、例示されている天井（平面）のほか、撮影準備完了状態を視認させるレーザー光を当てる場所として、天井とは異なって、装置の上方ではなく、また、平面でもない「被検者の撮影部位」を選択することは、人体にレーザー光線を当てることによって、「被検者に不安を与えること」が予想されることも考慮すると、当業者にとって想到することが困難であるとされた事例〕

本願発明の概要：

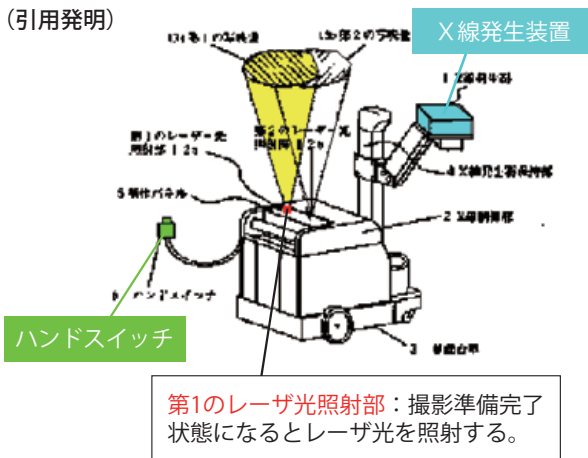
X線撮影スイッチを保持した者（術者）が、撮影準備スイッチ及び撮影スイッチを順に押して撮影を行うとき、被検者から視線を外すことなく、撮影準備完了状態、撮影中状態、撮影終了状態がわかるようにしたものである。

本願発明：

〔請求項1〕被検者の撮影部位に、X線照射野をX線可動絞りの照射野ランプで照準し確認して、X線照射スイッチの第一スイッチの操作によって撮影準備手段を動作させ、準備完了後に、第二スイッチの操作で高電圧をX線管に印加して撮影を行うX線撮影装置において、前記照射野ランプの照射を制御する手段を設け、前記第一スイッチを操作し撮影準備完了状態になると同時に、前記照射野ランプの点灯状態を変化させるようにしたことを特徴とするX線撮影装置。〕



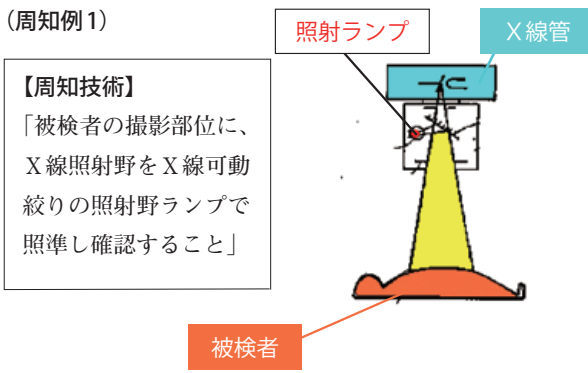
(引用発明)



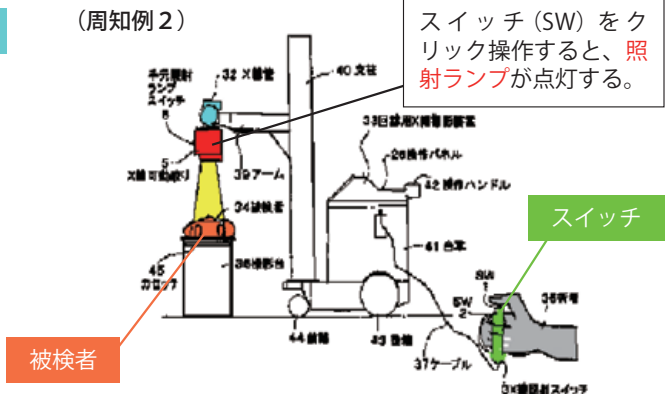
【審査認定引用発明】

「ハンドスイッチ6の1段目のスイッチを押してX線発生器1のX線管のローターを回転させるとともにフィラメントの加熱を行わせ、ローターの回転数が定格回転数に達し、フィラメントが所定温度に上昇すると、撮影準備完了表示灯18は点灯し、撮影準備完了表示灯18への点灯指令は第1のレーザー光照射部12aにも並列的に入力し、第1のレーザー光照射部12aよりレーザー光がX線装置から離れている操作者からも良く見える場所、例えば天井の平面に照射され、2段目のスイッチを押すことによりX線高電圧発生装置へX線発生器1からX線を照射させるための信号を出力し、X線照射する移動形X線装置。」

(周知例1)



(周知例2)



判示事項：

引用発明において、例示されている天井(平面)のほかに、撮影準備完了状態を視認させるレーザー光を当てる場所として、天井とは異なって、装置の上方ではなく、また、平面でもない「被検者の撮影部位」を選択することは、人体にレーザー光線を当てることによって、「被検者に不安を与えること」が予想されることも考慮すると、当業者にとって想到することが困難であるということが出来る。

所感：

ア 審査 審査は、引用発明において「『被検者の撮影部位』も操作者からも良く見える場所であるので、X線装置から離れている操作者からも良く見える場所として、『被検者の撮影部位』を選択し照射することは、当業者が容易に想到するものと認められる。そのために用いる光源として、既に存在する被検者の撮影部位を照射する、X線照射野を照準する照射ランプを用いることは、同じ場所を照射する

のであるから、当業者が当然に考えることにすぎない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本願発明及び引用発明は、X線撮影装置の作動状態ではなく、『撮影準備完了状態』を視覚的に認識することを課題とするものであるところ、周知技術は、照射野ランプの点灯状態の変化により、X線撮影装置の作動状態を視覚上明らかにするにとどまるものであって、照射野ランプによって『撮影準備完了状態』を視覚的に認識させることに関する技術は示されていない。引用発明において、例示されている天井(平面)のほか、撮影準備完了状態を視認させるレーザー光を当てる場所として、天井とは異なって、装置の上方ではなく、また、平面でもない『被検者の撮影部位』を選択することは、人体にレーザー光線を当てることによって、『被検者に不安を与えること』が予想されることも考慮すると、当業者にとって想到することが困難であるといえることができる。」「しかも、当業者にとって『被検者の撮影部位』を選択することが容易想到であり、さらに、レーザー光照射部をX線装置の適宜の位置に設けることについても当業者にとって容易想到であるとしても、照射野ランプとレーザー光照射部とがX線撮影装置に併設されるということとどまり、それ以上に、X線照射野を照準し確認するための照射野ランプに撮影準備完了状態を知らせる機能を併せ持たせることによって、撮影準備完了状態を知らせるレーザー光を照射するためのレーザー光照射部を不要とすることを、示唆するものではない。」と判示した。

ウ 所感 引用発明は、照射野ランプとは別に撮影準備完了状態を知らせるレーザー光を照射するためのレーザー光照射部が設けられ、しかも当該照射は上向きになされているものである。X線照射及び照射域を外部から検知可能にするという周知技術を引用発明に適用しても、撮影準備完了状態を照射野ランプ自体により示すようにするためには、その照射を下向きにし、かつ、一方のレーザー光照射部を不要とすることが必要になるのでその理屈付けは困難になる。

⑤平成22年(行ケ)第10038号(発明の名称:納豆菌培養エキス)(4部)

無効2009-800102, 特願2000-120539, 特許3881494

[本件発明1のビタミンK2の数値については、少なくとも少ないほどよいとの意味しか認めることができないものといわざるを得ないとされた事例]

本願発明の概要:

本願発明は、栄養分に優れ、血液凝固因子であるビタミンK2がほとんどあるいは全く含まれないため、ビタミンK2の過剰摂取を心配することがなくナットウキナーゼ活性が強化され、また、血液凝固系の疾患を有する患者にも最適な食品を提供するものである。

本願発明:

「【請求項1】ナットウキナーゼと1 μ g/g乾燥重量以下のビタミンK2とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む、ペースト、粉末、顆粒、カプセル、ドリンクまたは錠剤の形態の食品。」

引用発明1:

「納豆菌と、ナットウキナーゼと1 μ g/g乾燥重量より多いビタミンK2とを含有する納豆菌培養液を含むことを特徴とするドリンクまたは粉末の形態の食品」が開示されている。

引用発明2:

「ビタミンK含有量の高いものである納豆を、血栓症の予防を行っている患者や血栓症の危険性のある人が食することができるようにするために、「ビタミンKの含量が少ない納豆を提供しようとする課題」が開示されている。

判示事項:

- (1) 特許法17条の2第3項の「明細書又は図面に記載した本件発明1:本件発明1は、ビタミンK2の含有量を1 μ g/g乾燥重量以下とするものであるが、本件明細書の記載からは、そのような数値限定をすることの臨界的意義を認めることはできないのであって、本件発明1のビタミンK2の数値については、少なくとも少ないほどよいとの意味しか認めることができないものといわざるを得ない。本件発明1は、いわゆる「物の発明」に係る特許であって、ビタミンK2を除去する方法を限定するもの、例えばキトサン処理の方法を経たか否かとの特定をするものではない。
- (4) 相違点1に係る容易想到性の判断:ナットウキナーゼとビタミンK2とが含まれた納豆菌培養液を含むことを特徴とする液体納豆を含むことを特徴とする食品である引用発明1において、引用発明2を適用して、ビタミンK2の含有量を少なくしようと試みることは、当業者であれば容易に想到することができる。引用発明1において、引用発明2に開示されている課題の適用を阻害する事由を見いだすことができない。

所感：

ア 審決 審決は、「甲第1号証には、液体納豆（納豆菌培養液）から、「栄養分に優れ、血液凝固因子であるビタミンK2がほとんどあるいは全く含まれないため、ビタミンK2の過摂取を心配することなく、ナットウキナーゼ活性が強化され、また、血液凝固系の疾患を有する患者にも最適な食品」にするという本件特許発明1の発想については、記載はもとより示唆もない。」「本件特許発明1は、本件出願前に頒布された甲第1号証に記載された発明及び甲第2号証～甲第5号証の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本件発明1は、ビタミンK2の含有量を $1\mu\text{g}/\text{g}$ 乾燥重量以下とするものであるが、本件明細書の記載からは、そのような数値限定をすることの臨界的意義を認めることはできないのであって、本件発明1のビタミンK2の数値については、少なれば少ないほどよいとの意味しか認めることができないものといわざるを得ない。本件発明1は、いわゆる「物の発明」に係る特許であって、ビタミンK2を除去する方法を限定するもの、例えばキトサン処理の方法を経たか否かとの特定をするものではない。」とし、「ナットウキナーゼとビタミンK2とが含まれた納豆菌培養液を含むことを特徴とする液体納豆を含むことを特徴とする食品である引用発明において、引用発明2を適用して、ビタミンK2の含有量を少なくしようと試みることは、当業者であれば容易に想到することができる。引用発明1において、引用発明2に開示されている課題の適用を阻害する事由を見いだすことができない。」と判示した。

ウ 所感 審決は、甲第2号証に、「ビタミンK含有量の高いものである納豆を、血栓症の予防を行っている患者や血栓症の危険性のある人が食することができるために、「ビタミンKの含量が少ない納豆を提供しようという課題」が開示されているといえる」としつつ、甲第1号証に記載された発明及び甲第2号証～甲第5号証の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない」と判断している。甲第2号証には、従来技術として、ビタミンK2低生産性納豆菌により低ビタミンK2（通常の $1/3$ 以下程度。 $1940\text{ng}/\text{g}$ ）とした納豆が記載されている。しかし、本件発明のものはそれとは異なるレベル（ $1\mu\text{g}/\text{g}$ 乾燥重量以下）であり、栄養分を残しつつ、ビタミンK2を吸着するというものである。本件発明は、このようなレベルの納豆菌培養液それ自体が新規であり、その納豆

菌培養液を含むペースト、粉末、顆粒、カプセル、ドリンクまたは錠剤の形態からなる食品に適用した点に進歩性があるとし、本件特許発明に対する無効理由は成り立たないと判断した。

一方、判決は、上記判示事項のように、本件発明1のビタミンK2の数値限定は、「少なければ少ないほどよいとの意味しか認めることができないものといわざるを得ない」と、また、「本件発明1は、いわゆる「物の発明」に係る特許であって、ビタミンK2を除去する方法を限定するもの、例えばキトサン処理の方法を経たか否かとの特定をするものではない。」と判断された。

本件発明の数値限定の技術的意義の評価と「物質発明」としての判断に相違があった。

(2) 記載要件判断の誤り

⑥平成21年（行ケ）第10434号（発明の名称：伸縮性トップシートを有する吸収性物品）（3部）

不服2007-30633、特願2003-515189（特開2004-535888）

〔法36条6項2号を解釈するに当たって、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されないとされた事例〕

本願発明の概要：

本発明は、特定の伸縮性トップシートを有するおむつ、トレーニングパンツ、成人失禁用物品、女性用保護物品などの吸収性物品に関する。

本願発明：

【請求項1】バックシートとトップシートとを有する吸収性物品であって、第1腰部区域、第2腰部区域、それらの間に挟まれた股部区域、長手方向軸線、及び前記トップシートと前記バックシートとの間に配置され、中に排泄物を受けるための主要空間まで通路を提供する開口部を具備し、前記開口部が前記長手方向軸線に沿って少なくとも前記股部区域に配置され、前記トップシートが伸縮性であり、当該物品が、当該物品の弛緩した状態での長手方向寸法の60%の長さである短縮物品長Lと、伸張時短縮物品長Lsとを有する短縮物品部分を有し、当該物品が次の弾性特性：0.25Lsで0.6N未満の第1負荷力、0.55Lsで3.5N未満の第1負荷力、及び0.8Lsで7.0N未満の第1負荷力、並びに0.55Lsで0.4N超の第2負荷軽減力、及び0.80Lsで1.4N超の第2負荷軽減力、

判示事項：

「発明の解決課題やその解決手段、その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は、法36条4項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨であるものと解される。……このような特許法の趣旨等を総合すると、法36条6項2号を解釈するに当たって、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されないというべきである。……そうすると、「伸張時短縮物品長Ls」又は「収縮時短縮物品長Lc」と関連させつつ、吸収性物品の弾性特性を「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」により特定する本願各補正発明に係る特許請求の範囲の記載は、当業者において、本願補正明細書（図面を含む。）を参照して理解することにより、その技術的範囲は明確であり、第三者に対して不測の不利益を及ぼすほどに不明確な内容は含んでいない。」

所感：

ア 審決 審決は、「[収縮時短縮物品長Lc]と[伸張時短縮物品長Ls]との関係を規定することが、吸収性物品の機能、特性等と、どのように関連するのか明確でなく、また、[05Ls未満の収縮時短縮物品長Lc]という構成を採用することによりもたらされる作用効果も明確でない。したがって、本願補正発明2において、「[収縮時短縮物品長Lc]と[伸張時短縮物品長Ls]との関係で吸収性物品の構成を特定することの技術的意味が明確でなく、本願補正発明2を不明確にしている。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、上記した判示事項について説示し、そして、「仮に、法36条6項号を解釈するに当たり、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば、36条4項への適合性の要件を法36条6項2号への適合性の要件として、重複的に要求することになり、同一の事項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり、公平を欠いた不当な結果を招来することになる。」「上記のとおりであるから、「伸縮時短縮物品長Ls」と「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」との関係（本願補正発明1）、「収縮時短縮物品長Lc」と「伸張時短縮物品長Ls」との関係（本願補正発明2）によって、弾性力を特定したことが、吸収性物品の機能、特性、発明の解決課題とどのように関連するのか、作用効果が不明であることを理由として、本願各補正発明に係る特許請

求の範囲の記載が、法36条6項2号に反するとした審決には、同項同号の解釈、適用を誤った違法があるというべきである。」と判示した。

ウ 所感 請求項から発明を明確に把握することができるためには、発明を特定するための事項の記載が明確でなければならない。そしてその発明を特定する事項の意味内容の解釈にあたっては、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮することになる。本件事例の場合、「収縮時短縮物品長Lc」と「伸張時短縮物品長Ls」等の関係は、明細書に記載されており、その限りにおいて、発明を明確に把握することができるのではないと思われる。

法36条6項2号の適用にあたって、特許請求の範囲に記載された発明特定事項の意味内容の理解がどの程度までできれば良いのか、そして法36条4項の実施可能要件の適用との切り分けをどの辺にするのか、実務上は明確に区分するのは難しい。しかしながら、出願人など当事者にとっては、適用条文が何かによりその後の対応が異なるのであるから、より適切な方を、また事案によっては両方を適用することを検討すべきであると考ええる。

本件事例の場合、「[収縮時短縮物品長Lc]と[伸張時短縮物品長Ls]との関係を規定することが、吸収性物品の機能、特性等とどのように関連するのか不明確であること、また、「[05Ls未満の収縮時短縮物品長Lc]という構成を採用することによりもたらされる作用効果が不明確であることは、結局、請求項に記載された事項に基づいて把握される発明が当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていないことによるものであると考えられるから、法36条4項の実施可能要件の適用が適当であるとされたものと考えられる。更に、「[収縮時短縮物品長Lc]と[伸張時短縮物品長Ls]等の関係は、明細書に記載されており、それらの記載から発明を把握することができるのであれば、形式的な記載要件の特許要件ばかりでなく、実質的な新規性・進歩性に関する特許要件も検討するのが望ましい」と考える。

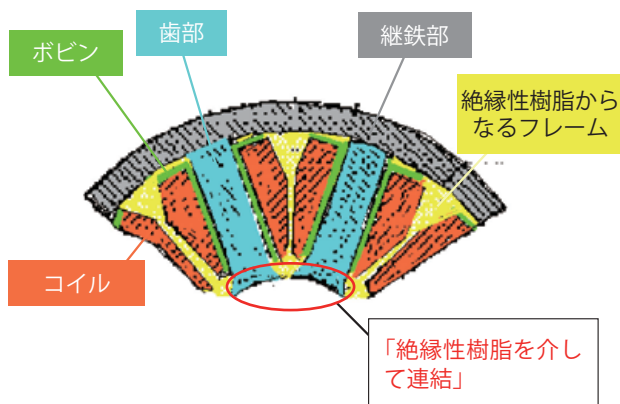
(3) 新規事項要件の判断の誤り

⑦平成22年（行ケ）第10019号（発明の名称：モールドモータ）（3部）

訂正2009-390096，特願平04-209786，特許第3425740
[訂正要件を充足するか否かは、図示されているか否かという形式的な観点から判断すべきではないとされた事例]

本願発明の概要：

本発明は、歯部にコイルを巻装したステータコアを、絶縁性樹脂によりインサート成形しているモールドモータに関するものである。



本願発明：

【訂正前の請求項1】 継鉄部と、外周側が開放され内周側が連結された歯部とに分割されるとともに、前記歯部にコイルが巻装され、かつ、前記継鉄部と歯部とが、プレス抜きの後積層されて、一体的に構成されるステータコアと、前記ステータコアをインサート成形した絶縁性樹脂からなるフレームと、前記フレームに嵌合固定するブラケットとを有するモールドモータにおいて、

前記コイルの巻装形状を、コイルエンドの軸方向端面の外周側を平坦面にするとともに、コイルエンドの軸方向端面の内周側にテーパを形成した台形状とし、かつ、前記フレームのコイルエンドの軸方向端部の平坦面と接する部分の厚みを薄くし、前記コイルエンドと前記ブラケットとを、肉厚のきわめて薄い樹脂製のフレームからなる細隙を介して対向させたことを特徴とするモールドモータ。

【訂正後の請求項1】 継鉄部と、外周側が開放され内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部とに分割されるとともに、前記歯部にコイルが巻装され、かつ、前記継鉄部と歯部とが、プレス抜きの後積層されて、一体的に構成されるステータコアと、前記ステータコアをインサート成形した前記絶縁性樹脂からなるフレームと、前記フレームに嵌合固定するブラケットとを有するモールドモータにおいて、(以下、訂正前の請求項1と同じ。下線部分のみ訂正)

判示事項：

・訂正が……要件を充足するか否かは、明細書……に図示されているか否かという形式的な観点から判断すべきではなく……明細書又は図面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関係で、第三者に不測の損害を生じる可能性があるとして推測できるような、新たな技術的事項を導入したか否かを実質的に判断すべきである……。

・審決では、本件訂正が「……減縮」を目的とするものに該当すると判断しており、「……絶縁性樹脂を介して連結された……」も本件訂正前の請求項1記載の発明に含まれることを認めているのであって……本件訂正がされたからといって、第三者に不測の損害を与える可能性のある新たな技術的事項が付加されたことを、想定することは困難である。

所感：

ア 審決 審決が、「ステータコアが継鉄部2と歯部3に分割されることは記載されているものの、歯部3が個々に分割されることについては記載がなく、一体的に構成されるステータコアにおいて、一の歯部3の内周側が絶縁性樹脂を介して隣接する歯部3の内周側と連結されることを示唆するものではない。」「一体的に構成されるステータコアにおいて、一の歯部3の内周側が絶縁性樹脂を介して隣接する歯部3の内周側と連結されることについては、技術常識を考慮しても特許明細書等の記載から自明な事項であるとはいえない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「審決は……「訂正事項aは……特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当」……すると認定し、本件訂正が……訂正の目的要件に適合することを認めている……。……そうすると、本件訂正前の請求項1記載の発明における「……連結された……」は、「……絶縁性樹脂を介して連結された……」と「……絶縁性樹脂を介さないで連結された……」との両方を含んでいたことについて…当事者間に争いはないことになる。

②「歯部」は、「……絶縁性樹脂を介して連結された……」のみに限定された範囲のものであったとしても、「……絶縁性樹脂を介さないで連結された……」を含む範囲のものであったとしても、本件発明の……作用効果との関係においては、何らかの影響を及ぼすものとはいえない……。」

「訂正が……要件を充足するか否かは、明細書……に図示されているか否かという形式的な観点から判断すべきではなく……明細書又は図面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関係で、第三者に不測の損害を生じる可能性があるとして推測できるような、新たな技術的事項を導入したか否かを実質的に判断すべきである

……。……審決では本件訂正が「……減縮」を目的とするものに該当すると判断しており、「……絶縁性樹脂を介して連結された……」も本件訂正前の請求項1記載の発明に含まれることを認めているのであって……本件訂正がされたからといって、第三者に不測の損害を与える可能性のある新たな技術的事項が追加されたことを、想定することは困難である。」と判示した。

ウ 所感 「訂正が……要件を充足するか否かは、明細書……に図示されているか否かという形式的な観点から判断すべきではなく……明細書又は図面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関係で、第三者に不測の損害を生じる可能性がある」と推測できるような、新たな技術的事項を導入したか否かを実質的に判断すべきである」と、大合議判決(平成18年(行ケ)第10563号(知財高裁特別部 平成20年5月30日))に沿った判断がなされている。図面のみから判断すること及びそのように解されるような審決の説示は避けるべきと思われる。

☆上記以外の判決は、以下のとおりである。

特実系審決取消事件

(1) 進歩性判断の誤り

ア 引用発明の認定誤り

⑧平成21年(行ケ)第10422号(発明の名称:歯科用材料の製造方法)(1部)

不服2007-28041, 特願平09-123256(特開平10-43209)
[引用例の記載からは「シランコーティング剤」が「シランカップリング剤」であると認めることはできないとされた事例]

⑨平成21年(行ケ)第10353号(発明の名称:食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法)(3部)

無効2007-800027, 特願2003-422837, 特許3748266
[甲1発明において、トリュフ入りブリーチーズが、熟成後、「上側のチーズと側のチーズとが分離せずに一体となった状態にある」との構成が開示されているものと認定することはできないとされた事例]

イ 相違点判断の誤り

⑩平成21年(行ケ)第10329号(発明の名称:溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置)(2部)

無効2008-800174, 特願2003-406507, 特許3627220

[審決認定のとおり引用例1に「温度の検知」の記載がないとしても、攪拌により生じる温度上昇を一定温度に止めるという技術課題が引用例1自体に開示されており、これが周知の技術課題でもある以上、当該課題解決の観点から、温度を検出してそれに応じて運転条件を制御するという構成を採用することに、格別の困難性はないものということができるとされた事例]

⑪平成21年(行ケ)第10412号(発明の名称:炊飯器)(4部)
無効2008-800133, 特願2003-167602, 特許4052390

[加熱調理器において、内鍋内面方向に凸部を形成することは、蓋等の部材の載置を目的とするのが通常であり、蓋等の部材の載置を目的とする凸部の形成自体が周知であったとしても、フランジ部との関係や課題との関係では、何ら示唆がないとされた事例]

⑫平成21年(行ケ)第10289号(発明の名称:蛍光X線分光システム及び蛍光X線分光方法)(3部)

不服2007-25540, 特願2003-505939(特表2005-512020)
[前記蛍光X線が前記光学部品にほとんど全て当たり]という構成は、単に、二重湾曲単色光学部品が発揮する機能を一般的に記載したにすぎないと解するのは妥当といえないとされた事例]

(2) 記載要件判断の誤り

⑬平成21年(行ケ)第10304号(発明の名称:光沢黒色系の包装用容器)(2部)

無効2008-800258, 特願2001-193523, 特許3803823
[実施可能要件の判断について……混合割合が50対50, 60対40, 3対1のいずれであっても、固有粘度に0.02程度の差しか生じないとすれば、差が生じるからといって、当業者が光沢を有する容器の製造を目的とする訂正前発明2を実施することができないとまではいえない。サポート要件の判断について……実施における各数値は、シート層単独で測定された場合と近似した数値になる蓋然性が高いといえ各数値が多層シートについて測定されているからといって、訂正前発明2が本件の詳細な説明に記載されていないとまではいえないとされた事例]

第3 おわりに

以上、平成22年度第2四半期に言い渡しのあった判決を紹介した。

審理にあたっては、特許請求の範囲に記載された発明特定事項や引用発明として認定しようとする技術的事項の一語一語について慎重に検討し、本願発明の要旨認定、引用発明の認定を行い、一致点・相違点の認定、及び相違点の判断をすることは言うまでもないことである。今回紹介した事例中には、特許請求の範囲に記載された発明特定事項の一部の用語の解釈を誤ったために、引用発明の認定、一致点・相違点の認定、相違点判断の誤りとされた事例がある。

事例⑧においては、引用発明の「シランコーチング剤」の解釈に誤りがあるとされ、事例⑨においては、本願発明の「脱水スリット」と引用例の「ブレーカボルト」の解釈に誤りがあり、一致点の認定誤りとされた。事例⑩においては「ほとんど全て当たり」の解釈に誤りがあり、相違点判断の誤りがあるとされた。

また、事例⑦においては「絶縁性樹脂を介して」についての解釈誤りが新規事項判断の誤りに繋がった。

いずれにしても、審理にあたっては、特許請求の範囲に記載された発明特定事項や引用例に記載された技術的事項の一語一語について、その技術的意味内容を慎重に検討し、争点となっている事項については特に詳細に、認定乃至判断した根拠などを審決に説示することが必要であると考えられる。

profile

小椋 正幸 (おぐら まさゆき)

昭和52年4月 入庁
平成17年1月 特許審査第2部首席審査長
平成17年10月 審判部第16部門長
平成18年4月 知的財産高等裁判所調査官
平成21年4月 審判部第13部門長
平成21年10月～平成23年1月1日 首席審判長