

— 平成22年度第3四半期の判決について —

第1 はじめに

平成22年度第3四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64件（査定43件，当事者系21件），意匠は判決がなかった。審決取消件数（取消率）は，特実14件（21.9%）であった。

審決取消率の内訳を見てみると，特実で，査定系については，取消率は23.4%（取消件数9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11.1%（取消件数1件）で，前年度の取消率29.3%を下回り，無効Y審決の取消率は33.3%（取消件数4件）で，前年度の取消率28.6%を上回り，当事者系全体の取消率は23.8%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，相違点判断の誤りが10件，頒布された刊行物に記載された発明（試料が分譲され得る状態）の判断の誤り（1件），存続期間延長登録に関する法解釈・適用の誤り（1件），手続違背（1件），理由不備（1件）であった。

今回は，これら特実の敗訴案件14件の中から8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願いたい。

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 頒布された刊行物に記載された発明（試料が分譲され得る状態）の判断の誤り（事例①）

イ 相違点の判断誤り（事例②③④⑤⑥）

(2) 理由不備（事例⑦）**(3) 期間延長登録（事例⑧）****(1) 新規性・進歩性**

ア 頒布された刊行物に記載された発明（試料が分譲され得る状態）の判断の誤り（事例①）

①平成22年（行ケ）第10029号（発明の名称：抗ガングリオシド抗体を産生するヒトのBリンパ芽腫細胞系）（1部）
不服2005-8566，特願平06-519027，特表平08-507209

〔論文等で発表した著者が生物学的研究材料としての分譲による提供の慣習に従うか否かは，基本的に各著者の意思に依存するとされた事例〕

本願発明の概要：

この発明は，直接腫瘍を治すのに使用できまたは抗原代用物質や診断用試薬用の抗イデオタイプ抗体を産生するのに使用できる抗体を産生する能力のある同細胞系に関するものである。

本願発明：

〔【請求項1】L612として同定され，アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション（American Type Culture Collection）にATCC受入番号CRL10724として寄託されているヒトのBリンパ芽腫細胞系。〕

引用発明：

Journal of the National Cancer Institute, 1990年〔平成2年〕, Vol.82, No.22, p 1757 - 1760（引用例1, 甲11）

判示事項：

生物学的研究材料について論文等を発表した著者は，希望する研究者に対し，同材料を提供することが学術研究の社会における慣習であることが認められる。ただし，こうした慣習についても，生物学的研究材料の分譲の要求に応じることを強制するものとは認められない。論文等で発表した著者が上記の慣習に従うか否かは，基本的に各著者の意思に依存するものというほかはない。

所感：

ア 審決 審決は，「引用例1, 2に記載されるL612細胞系は，第三者から分譲を請求された場合には，分譲され得る状態にあったものと推定することができる」とし，特許法第29条第1項第3号に該当し，また，特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断した。

イ 判決 これに対し判決は，「引用例1及び2の投稿規定やホームページの内容からみて，引用例1及び2が掲載された学術雑誌に投稿した著者は，投稿した論文に記載された生物学的材料について，第三者から分譲の要求があったときは，その要求に応ずるよう求められていたといえる。

ただ、これらの投稿規定が、上記学術雑誌に投稿した著者に、第三者に対して生物学的材料を提供することを強制しているものとまでは認められない。引用例1及び2が掲載された学術雑誌に投稿した著者が投稿規定やホームページの内容に従うか否かは、基本的に著者の意思に依存するものというべきである。」とし、上記した判示がなされた。

ウ 所感 判決は、「投稿規定が、上記学術雑誌に投稿した著者に、第三者に対して生物学的材料を提供することを強制しているものとまでは認められない」とし、訴訟段階で原告が提出した宣誓書を採用し、「引用例……の共同著者は、いずれもイリエ博士の指揮下で研究を行った共同研究者であって、本願優先日前、彼らがL612細胞を第三者に頒布するためにはイリエ博士の許可を得なければならなかったこと、イリエ博士は、仮に共同著者からL612細胞系を第三者に頒布するための許可を求められてもその許可を与える意図はなかったことが記載され、……本願優先日前、イリエ博士自身も、仮に第三者からL612細胞系の提供を要求されても提供する意図はなかったことが記載されている。各宣誓供述書の信用性を疑わせるに足る事情はないため、同供述は信用できるものということができ、その結果、本願優先日前、L612細胞系は、第三者である当業者にとって入手可能ではなかったものと認められ、「引用例1、2に記載されるL612細胞系は、第三者から分譲を請求された場合には、分譲され得る状態にあったものと推定することができる」とした審決の認定判断は誤りである。」と判断した。

なお、上記宣誓書が訴訟段階で提出されたことから、「ただし、審決の判断時において、その判断に誤りはなかったものと解し得る。」と判示し、「訴訟費用は各自の負担とする。」とされている。

イ 相違点の判断誤り (事例②③④⑤⑥)

②平成22年(行ケ)第10104号(発明の名称:洗浄剤組成物)

(4部)

無効2009-800152, 特願平08-194727, 特許4114820

[阻害要因があるといわざるを得ず、その阻害要因が解消されない限り、そもそも引用発明1に引用発明2を組み合わせる動機付けもないとされた事例]

本願発明の概要：

本発明は、特に食品工業をはじめとする各種工業プロセスの硬表面の洗浄に用いられる洗浄剤に関する。

本願発明：

「【請求項1】水酸化ナトリウム、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類、及びグリコール酸ナトリウムを含有し、水酸化ナトリウムの配合量が組成物の0.1～40重量%であることを特徴とする洗浄剤組成物」

引用発明：

「モノクロル酢酸とアミノジカルボン酸であるグルタミン酸のジナトリウム塩とをアルカリ性水性媒体中で反応させることによりアミノジカルボン酸のアミノ基の窒素にカルボキシメチル基を結合させて得られるN、N-ビス(カルボキシメチル)グルタミン酸のナトリウム塩60重量%と、二次的反応により生成するグリコール酸ナトリウムを12重量%含有する無毒性、非汚染性かつ生物学的易分解性の金属イオン封鎖剤組成物」

判示事項：

引用発明1の金属イオン封鎖剤組成物にとって必須の組成物でないといわれるグリコール酸を含んだまま、これに水酸化ナトリウムを加えるのは、引用例1にグリコール酸ナトリウムを生成する反応式(2)の反応が起こらないようにする必要があると記載されているのであるから、阻害要因があるといわざるを得ず、その阻害要因が解消されない限り、そもそも引用発明1に引用発明2を組み合わせる動機付けもない。

所感：

ア 審決 審決は、「引用発明である「金属イオン封鎖剤組成物」を、牛乳製品製造工業等に利用するために「洗浄剤組成物」とするに際して、食品工業をはじめとする各種工業プロセスの硬表面の洗浄に用いられる、金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物において周知の成分である水酸化ナトリウムを含有するものとすることは当業者にとって容易なことである。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「一般的に、金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を硬表面の洗浄のための有効成分として用いることとし、その際に引用発明1に引用発明2を組み合わせて引用発明1の金属イオン封鎖剤に水酸化ナトリウムを加えることまでは当業者にとって容易に想到し得るとしても、引用発明1の金属イオン封鎖剤組成物にとって必須の組成物でないといわれるグリコール酸を含んだまま、これに水酸化ナトリウムを加えるのは、引用例1にグリコール酸ナトリウムを生成する反応式(2)の反応が起こ

らないようにする必要があると記載されているのであるから、阻害要因があるといわざるを得ず、その阻害要因が解消されない限り、そもそも引用発明1に引用発明2を組み合わせる動機付けもないというべきであって、その組合せが当業者にとって容易想到であったということはできない。」と判示した。

ウ 所感 阻害要因が解消されない限り、そもそも引用発明1に引用発明2を組み合わせる動機付けもない」とされていることからすると、論理付けの理由との齟齬が生じる記載がある引用例を選定する際には注意が必要であり、それらの記載とも整合する何らかの合理性のある説示が審決に必要とされた事例である。

③平成22年(行ケ)第10060号(発明の名称:遺体の処理装置)(2部)

無効2009-800083, 特願2008-268908, 特許4237247

[本件特許発明における押出部材は、実施例記載の押出棒の構成に限定されるものではなく、吸収剤を案内部材の一端開口部から押し出すことが可能であれば、各種の構成が含まれると解されるとされY審決が取り消された事例]

本願発明の概要:

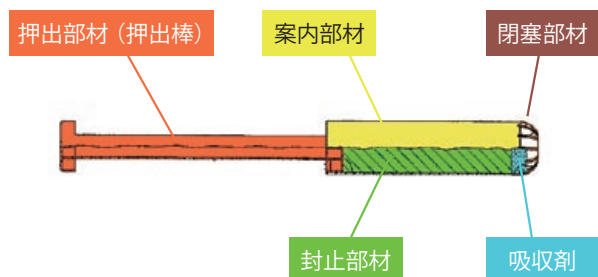
本発明は、遺体の処置装置に関し、特に、遺体の肛門から体内物が漏出するのを抑制する遺体の処置装置に関する。

本願発明:

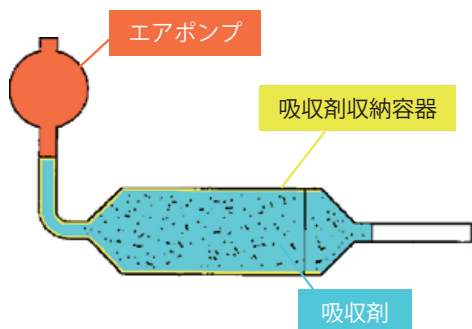
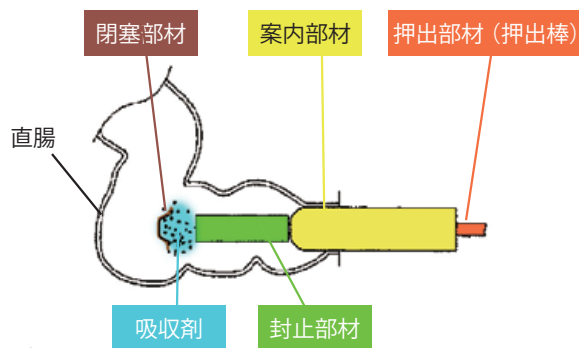
「【請求項1】 a 遺体の体内物が肛門から漏出するのを抑制する遺体の処置装置であって、
b 筒状の案内部材と、
c 上記案内部材に収容される吸収剤と、
d 上記吸収剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材とを備え、
e 上記案内部材の一端開口部側は、肛門から直腸へ挿入されるように形成されるとともに、肛門への挿入前に上記吸収剤が上記案内部材の外部に出るのを抑制するように構成されていることを特徴とする遺体の処置装置。」(a～eの文節符号は原告が付したもの。)

引用発明:

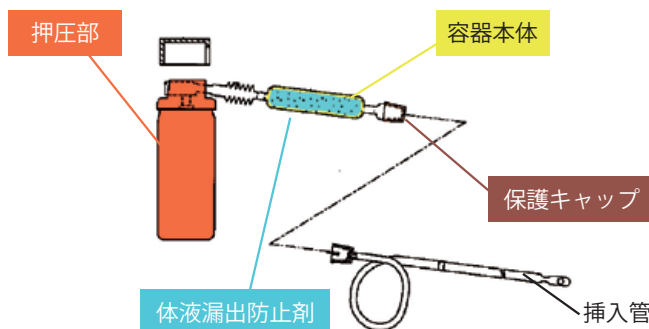
「遺体の体液を肛門から流失させないようにする遺体用吸液剤挿入器であって、
両端部に開口を有する吸液剤収納容器と、
上記容器に収納される吸液剤と、



(本願特許発明)



(甲5発明)



(甲6発明)

上記吸液剤を遺体の肛門に充填或いは肛門内に挿入するための、他端の開口に空気導入管を介したエアポンプを備え、上記容器の一端の開口は漏斗状部を介して吸液剤供給管を連結してなる、
遺体用吸液剤挿入器」

相違点：

〈相違点a〉「吸水剤を収容する部材」が、本件発明は「筒状の案内部材」であって、その「一端開口部側は、肛門から直腸へ挿入されるように形成されるとともに、肛門への挿入前に上記吸水剤が上記案内部材の外部に出るのを抑制するように構成されている」のに対し、甲5発明は「両端部に開口を有する吸液剤収納容器」であって、その「一端の開口は漏斗状部を介して吸液剤供給管を連結してなる」点
〈相違点b〉「吸水剤を収容する部材の一端開口部から送出する装置」が、本件発明は「吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材」であるのに対し、甲5発明は「吸液剤を遺体の肛門に充填或いは肛門内に挿入するための、他端の開口に空気導入管を介したエアポンプ」である点

判示事項：

相違点aについて：「肛門への挿入前、すなわち遺体処置装置の使用前に吸水剤が案内部材の外部に出ることが抑制されていれば、どのような形状・構造であってもよいと解され、これには別部材を用いて抑制する場合も含まれると解される。」

相違点bについて：「本件発明における押出部材は、「上記吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材」と特定されているだけであるから、実施例記載の押出棒の構成に限定されるものではなく、吸水剤を案内部材の一端開口部から押し出すことが可能であれば、各種の構成が含まれると解される。他方、甲5発明におけるエアポンプも、空気を介して間接的にはあるが、吸水剤を押し出す作用があるから、本件発明の押出部材と異なるとはいえない。したがって、相違点bについては、そもそも相違点であるとはいえない。」

所感：

ア 審決 審決は、相違点aとして認定した案内部材の一端開口部側が「肛門への挿入前に上記吸水剤が上記案内部材の外部に出るのを抑制するように構成されている」構成、及び、相違点bとして認定した「吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材」とすることについて、甲5発明の「一端の開口に漏斗状部を介して吸液剤供給管を連

結してなる、両端部に開口を有する吸液剤収納容器」を「筒状の案内部材」であって、その「一端開口部側」は「肛門から直腸へ挿入されるように形成され「肛門への挿入前に上記吸水剤が上記案内部材の外部に出るのを抑制するように構成されている」ものに代えること、及び、「甲5発明の「送出される空気により遺体の肛門に充填するために、他方の開口に空気導入管を介して」備えた「エアポンプ」を「案内部材の一端開口部から押し出す押出部材」に代えることは、当業者に容易になし得ることとはいえない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本件発明における押出部材は、「上記吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材」と特定されているだけであるから、実施例記載の押出棒の構成に限定されるものではなく、吸水剤を案内部材の一端開口部から押し出すことが可能であれば、各種の構成が含まれると解される。他方、甲5発明におけるエアポンプも、空気を介して間接的にはあるが、吸水剤を押し出す作用があるから、本件発明の押出部材と異なるとはいえない。したがって、相違点bについては、そもそも相違点であるとはいえない。」と判示した。

ウ 所感 審決は、相違点bの本願発明の「吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材」の技術的意義を、より具体化した構造に限定して解釈したものと解されるが、判決では、特許請求の範囲の「吸水剤を押し出す作用がある」ものであれば、発明の詳細な説明の実施例に示されたものだけに限定して解釈せずに、各種の構成が含まれるとしている。「押出部材」は「吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す」ものであるという作用的特定がなされているだけであり、「実施例記載の押出棒の構成に限定されるものではなく、吸水剤を案内部材の一端開口部から押し出すことが可能であれば、各種の構成が含まれる」としている。

発明の要旨認定は、まず前提として、発明の詳細な説明の欄の記載及び図面を参酌して本願において開示されている発明を把握し、その後、特許請求の範囲の記載により行う。その際、発明特定事項の技術的意義の解釈にあたっては、他の技術的意義を付加したり、実施例の構成に限定して解釈しないように注意すべきであった事例と考える。

④平成21年（行ケ）第10366号（発明の名称：耐疲労特性に優れた高強度無方向性電磁鋼板とその製造方法）（2部）
不服2007-26326、特願2000-51861、特開2001-234303
〔引用例の各記載は、3成分の各成分の増減によって当

該鋼の特性にどのような影響が生じるかについては、法則ないし基準を何ら示すものではないというべきであるとされた事例]

本願発明の概要：

本発明は、タービン発電機などの高速回転を必要とする回転機のロータ用として耐疲労特性に優れかつ磁気特性の優れた高強度無方向性電磁鋼板とその製造方法に関する。

本願発明：

「【請求項1】質量%で、

C:0.01%以下、Si:0.3%以上2.9%以下、Mn:2.0%以下、S:0.001%以上0.01%以下、酸可溶Al:0.7%以上3.0%以下、P:0.1%以下、

N:0.0050%以下、残部Feおよび不可避不純物より成る鋼組成を有し、

下記式(1)～(3)を満たすことを特徴とする無方向性電磁鋼板。

$$\text{Sieq} * \sigma_w / \tau \geq 4.0 \dots \dots \dots (1)$$

$$\sigma_w \geq 350 \dots \dots \dots (2)$$

$$\tau \leq 95 \dots \dots \dots (3)$$

ただし、 $\text{Sieq} = \text{Si} + \text{酸可溶Al} + 1/2\text{Mn}$ (すべてSi, Al, Mnはそれぞれの化学成分の質量%)、 σ_w は表面コーティングおよび打ち抜き加工後の疲労限(MPa)、 τ はフェライト結晶粒径(μm)である。]

判示事項：

引用例の各記載は、鋼中に含まれるSi成分、Mn成分、酸可溶Al成分が、鋼の特性に対して発揮する定性的な性格、すなわち質的な性格が概ね一致し、各含有率の上限を4%とすべきであるとする趣旨に止まるものであって、とりわけ鋼中にSi、Mn、酸可溶Alの3成分を同時に含有させた場合の、各成分の増減によって当該鋼の特性にどのような影響が生じるかについては、法則ないし基準を何ら示すものではないというべきである。

所感：

ア 審決 審決は、「引用例には、引用発明において、Siが鉄損低減作用をもつ反面、磁束密度や打ち抜き加工性を損なうことに加え、Mnとsol.Alが同様の作用をもつことが記載されている。してみると、3.1%Siと共に、0.9%Mnと0.80%sol.Alを含有する引用発明において、Siを0.3%以上2.9%以下の範囲内に減量すると共に、Mnを2.0%以下、sol.Alを0.7%以上3.0%以下の範囲内で増量すること、

すなわち、相違点1を解消することは、当業者が容易になし得た等価成分間の含有量調整である。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、上記事項を判示し、また、「引用例の段落【0027】には、鋼中のS(硫黄)成分による熱間圧延時の脆性を防止するためにMnを含有させる旨や、Mnの含有率は4%よりも低い、3%以下や2%以下とするのがさらに好ましい旨の記載があることや、Si、Mn、酸可溶Alの3成分の含有率の和の範囲に関する記載がないことに照らせば、引用例の記載自体においても、含有率を各4%以下とする範囲につき、上記3成分が定量的にも等価のものとして扱われているかは疑問であるといわざるを得ない。」とし、「本願発明の出願日当時、引用発明の電磁鋼板中のSi、Al、Mnの各含有成分の含有率を調整して相違点1を解消することは当業者において容易な事項ではなかったから、鋼組成を同等のものとする事自体も容易ではなかったし、例えば熱間圧延時の圧延率を数%変更するだけでも電磁鋼板の平均結晶粒径が増減すること(引用例の段落【0063】、表4)にも照らせば、製造方法の調整の余地が小さくなく、得られる鋼組織や鋼の物性が同等になるか否かは必ずしも明らかでない。」と判示した。

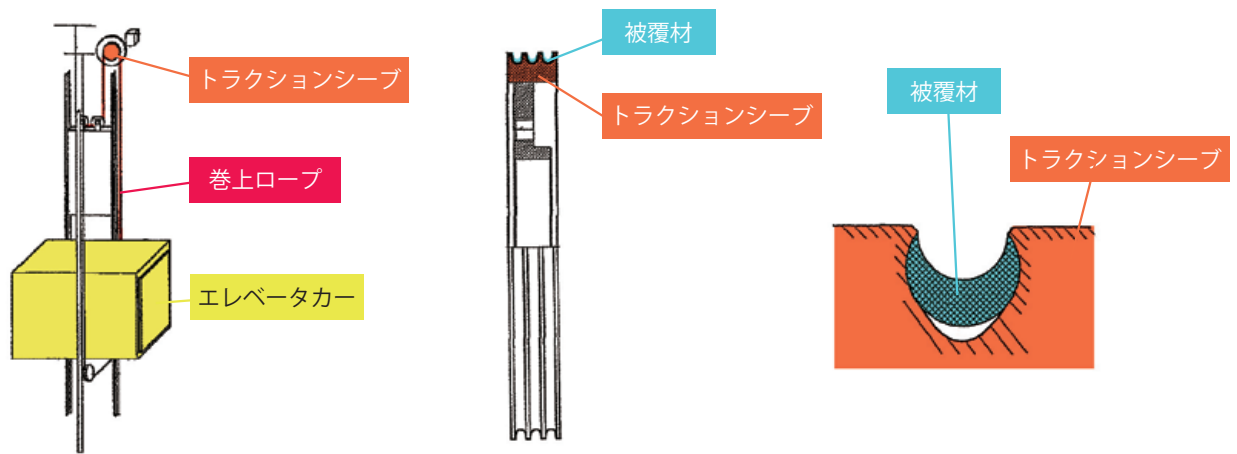
ウ 所感 判決では、引用例の「各記載は、……鋼中にSi、Mn、酸可溶Alの3成分を同時に含有させた場合の、各成分の増減によって当該鋼の特性にどのような影響が生じるかについては、法則ないし基準を何ら示すものではないというべきである。」としている。本願発明の特徴点(本質部分)である、Si、Mn及び酸可溶Alの3成分を等価性を有するものとして混合して、磁気特性や疲労強度特性を向上させる点についての検討が必要であった事例と考える。

⑤平成22年(行ケ)第10110号(発明の名称:エレベータおよびエレベータのトラクションシーブ)(3部)

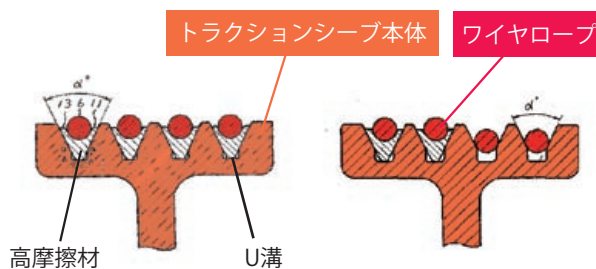
不服2007-29356, 特願2002-573347, 特表2004-523445
[引用文献2記載の技術は、異常事態が発生した場合における把持力の確保という解決課題を全く想定していないので引用文献2記載の技術を適用することは、困難であるとされた事例]

本願発明の概要：

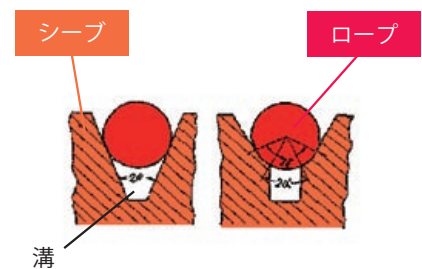
本発明は、トラクションシーブの被覆材を喪失し、あるいはそれが損傷を受けたという問題ある事態においても、トラクションシーブが巻上ロープに対して十分な把持力を有するエレベータに関する。



(本願発明)



(引用文献1)



(甲6発明)

本願発明：

「【請求項1】「本願補正発明」実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープから成る一連の巻上ロープがカウンタウェイトおよびエレベータカーを懸垂し、綱溝を備えた1つ以上の綱車を有し、該綱車の1つは、摩擦係数を増大させる材料で被覆されたトラクションシーブであり、該トラクションシーブは駆動装置によって駆動されて前記一連の巻上ロープを動かすエレベータにおいて、少なくとも前記トラクションシーブは前記一連の巻上ロープと共同して材料のペアを形成し、該材料のペアは、前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合、該トラクションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して該巻上ロープを把持する材料の組み合わせであることを特徴とするエレベータ。」

引用発明：

【引用発明1】「実質的に円形の断面を有する複数のワイヤロープ6から成る一連のワイヤロープ6が取り付けおもり8および乗りかご7を懸垂し、溝11を備えた1つ以上の綱車を有し、該綱車の1つは、高摩擦材13で被覆されたトラクションシーブ本体3であり、該トラクションシーブ本体3はトラクションマシン1によって駆動されて前記一連のワイヤロー

プ6を動かすエレベータにおいて、前記トラクションシーブ本体3は前記一連のワイヤロープ6と共同して溝11がV形溝を形成し更に下部にU溝12を設けた安全確保手段を形成し、該安全確保手段は、前記トラクションシーブ本体3の表面の高摩擦材13が失われた場合、該トラクションシーブ本体3が前記ワイヤロープ6によって溝11の接触部14で接触されこの部分で摩擦力を得ることにより該ワイヤロープ6を把持する安全確保手段であるエレベータ」

【引用発明2】「円形の断面を有する巻上ロープがカウンタウェイトおよびエレベータカーを懸垂し、綱溝を備えた1つの綱車を有し、該綱車は、トラクションシーブであり、該トラクションシーブは駆動装置によって駆動されて前記巻上ロープを動かすエレベータにおいて、少なくとも前記トラクションシーブは前記巻上ロープと共同して材料のペアを形成し、該材料のペアは、該トラクションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して該巻上ロープを把持する材料の組み合わせである技術。」

判示事項：

引用文献2記載の技術は、……異常事態が発生した場合における把持力の確保という解決課題を全く想定していない。そうすると、本願発明における引用文献1記載の発

明2との相違点に関する構成に至るために、引用文献2記載の技術を適用することは、困難であると解すべきである。

所感：

ア 審決 審決は、「引用文献1記載の発明において、そのトラクションシープ本体3とワイヤロープ6との組み合わせとして同じ形式のエレベータである上記引用文献2記載の技術を採用し、上記相違点に係る本願補正発明のようにすることは、当業者が容易に想到し得る程度のことである。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本願発明は、異常事態が発生した場合に、巻上ロープをトラクションシープに食い込ませ、シープとロープとの間に十分な把持力が得られるようにして、エレベータの機能及び信頼性を保証させるものであり、異常事態が発生したときにおける、一時的な把持力の確保を図ることを解決課題とするものである。また、引用文献1記載の発明も、本願発明と同様に、何らかの原因によって高摩擦材が欠落するような異常事態が生じた場合を想定し、その際、ワイヤロープがU字形またはV字形のトラクションシープ溝の接触部で接触し、この部分で摩擦力を得ることによって、エレベータ積載荷重を確保させることを解決課題とする発明である。」と認定し、上記判示事項に記したように、引用文献2記載の技術は、……異常事態が発生した場合における把持力の確保という解決課題を全く想定していない。そうすると、本願発明における引用文献1記載の発明2との相違点に関する構成に至るために、引用文献2記載の技術を適用することは、困難であると解すべきであると判示した。

ウ 所感 被告が、「……引用文献2記載の技術においても、……硬度の高いロープが硬度の低いシープの溝を摩耗させることにより、……食い込む状態になる」と主張したのに対し、判決では、「本願発明は、「食い込み」が生じる場合について、「摩擦係数を増大させる材料で被覆されたトラクションシープ」を駆動装置に対して用いたエレベータにおいて、「被覆材が失われた後に」と特定しており、緊急事態に対応する場合であることが特定されているものと理解するのが合理的である。そうすると、長時間エレベータを使用した結果、経年変化によって摩耗が生じることと、トラクションシープの表面の被覆材が失われた場合に巻上ロープがトラクションシープに食い込むこととは、その前提において相違し、材料のペアを選択することによって確保しようとする目的においても相違するというべきであ

り、したがって、技術的な意義を異にすると解するのが合理的である。」としている。審決の「同じ形式のエレベータである」という理由だけでなく、更に副引用例に記載された技術内容から、課題や機能等の共通性が導けるのか、当業者の技術常識等を示して、同様な技術的意義を有するものであることなどを審決に説示することができるのかどうかの検討が必要とされた事例であると考える。

⑥平成22年（行ケ）第10070号（発明の名称：医療器具を挿入しその後保護する安全装置）（3部）

無効2009-800012，特願平06-280754，特許2588375

〔引用発明は、副引用例に記載された従来技術と同様に、同様の課題を解決するものとしてY審決が取り消された事例〕

本願発明の概要：

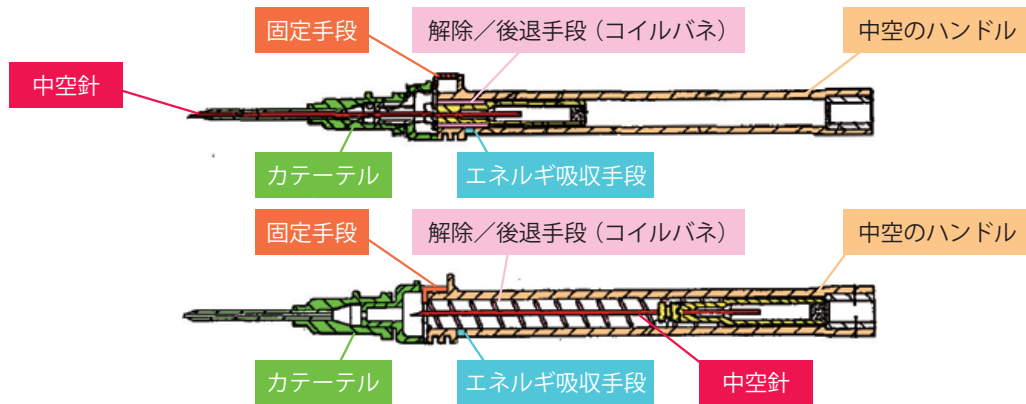
本発明は、脈管内カニューレのような医療器具に関し、病気を罹っている患者に使用された針によって偶発的に穿刺されることにより、エイズ（AIDS）の如き致命的な病気をうつるのを防止するものである。

本願発明：

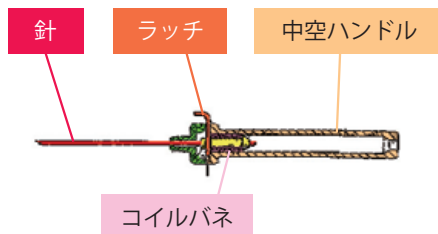
〔【請求項1】カニューレの如き医療器具を患者の体内へ挿入し且つその後患者の体内にあった該装置の部分に人が接触しないように保護するための安全装置において、患者を穿刺し、前記医療器具を患者の体内の適所へ案内して搬送する中空針であって、少なくとも1つの鋭利な端部を有する軸を具備する中空針と、人の指が届かないように、少なくとも前記針の鋭利な端部を包囲するようになされた中空のハンドルと、前記鋭利な端部を前記ハンドルから突出させた状態で前記軸を前記ハンドルに固定する固定手段と、前記固定手段を解除し、前記針の鋭利な端部を人の指が届かないように前記ハンドルの中へ実質的に永続的に後退させる解除／後退手段であって、前記針の軸よりも実質的に短い距離だけ簡単且つ単一の動作によって手操作で作動可能な解除／後退手段と、前記後退のエネルギーの一部を吸収するためのエネルギー吸収手段とを備えることを特徴とする安全装置。〕

引用発明：

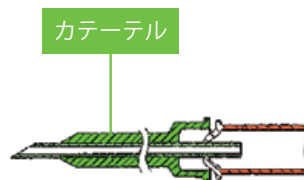
〔引用発明〕「a：カニューレを患者の中に挿入しその後で患者内であった装置部分との接触から人々を保護するに当たって使用される安全装置であって、



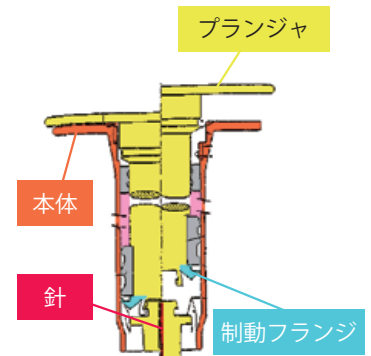
(本願特許発明)



(引用例1)



(引用例1従来技術)



(引用例2)

b：前記患者に突き刺し前記カニューレを前記患者内の定位置に案内し運ぶための針であって、少なくとも1つの鋭い端を備えた軸を有する針と、

c：前記人々の指が届かないように前記針の少なくとも鋭い端を封包するようになされた中空ハンドルと、

d：前記鋭い端がハンドルから突出した状態で前記軸をハンドルに固着するための手段と、

e：前記固着手段を解除し且つ前記人々の指が届かないように前記針の鋭い端をハンドル内へ実質的に永久的に後退させるための手段とから成り、前記解除および後退手段は針の軸よりも実質的に短い振幅の単純な一体運動により手動で作動可能であり、

f：針を保持するキャリヤブロックの外面とハンドルの内面とは、トリガーが作動されていない時に流体密封しており、針を保持するキャリヤブロックの後面はデルリン製であり、完全に後退したときにハンドルの内側ストップ部分に着座する

g：ことを特徴とする安全装置。」

【引用発明2】「注射後に、針ホルダに連結したプランジヤを自動的に後退させると、患者の組織が傷ついたり患者の

血液が吸引される恐れがあることを防止するため、注射器本体とプランジヤとの一方に弾性制動手段を配置し、プランジヤと針との後退速度を遅らせる技術」

判示事項：

引用発明も甲2に記載された発明も、医療関係者が針を患者に穿刺する操作を行うものであり、使用後の針が後退手段により自動的に後退し、ハンドル内に収まる機構である点で共通する。そして、引用発明は、針が患者の体内にある間にラッチ操作をした場合、患者の組織が傷ついたり、不随意に注射器内に患者の血液を吸引したりするという危険性のあることを前提としていると認められる。

所感：

ア 審決 審決は、「甲第2号証に記載されたものにおいて『注射器本体とプランジヤとの一方に配置した弾性制動手段』は、『患者の組織が傷ついたり患者の血液が吸引される恐れがあることを防止する』ためであるので、甲第2号証に記載されたものの課題は、引用発明の課題の『医療関係者の安全』と異なる。」、「そうすると、課題が異なる甲

第2号証に記載された発明を、引用発明に適用することに想到させるような動機付けが存在せず、当業者が容易になり得ることとはいえない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「甲2記載の発明において、弾性制動手段を設けることによって実現しようとする解決課題は、患者の組織が傷ついたり、不随意に注射器内に患者の血液を吸引したりするのを防止することであると認められる。

しかし、引用発明も甲2に記載された発明も、医療関係者が針を患者に穿刺する操作を行うものであり、使用後の針が後退手段により自動的に後退し、ハンドル内に収まる機構である点で共通する。そして、引用発明は、針が患者の体内にある間にラッチ操作をした場合、患者の組織が傷ついたり、不随意に注射器内に患者の血液を吸引したりするという危険性のあることを前提としていると認められる。引用発明は、甲2に記載された従来技術と同様に、後退手段を用いた患者からの急速な針の引抜きにより、患者の組織が傷ついたり、不随意に注射器内に患者の血液を吸引したりするのを防止することを解決課題としていると解するのが自然である。

以上によれば、引用発明においても、患者を保護するという解決課題を実現するため、甲2に記載された弾性制動手段を用いることによって、針の後退速度を減少させるとの構成を適用することが困難であるという理由はない。引用発明に甲2に記載された弾性制動手段を用いることにより、本件発明1の相違点に係る構成に想到することは容易といえる。」と判示した。

ウ 所感 本件事例は、引用発明と副引用発明の課題とが相違すると判断して容易相当性を否定したY審決が取り消された事例であるが、判決は、引用発明は、副引用例に記載された従来技術と同様に、同様の課題を解決するものであるとして、「引用発明においても、患者を保護するという解決課題を実現するため、甲2に記載された弾性制動手段を用いることによって、針の後退速度を減少させるとの構成を適用することが困難であるという理由はない。」としている。

各引用発明の課題の中に共通した課題があり、その課題の具体化手段として、同様の操作（作用）や機構（機能）が存在するのであれば、組み合わせの動機付けとなることを示している。

(2) 理由不備

⑦平成22年（行ケ）第10229号（発明の名称：プラスチック

ク成形品の成形方法及び成形品）（3部）

不服2007-24241，特願2000-280041，特開2002-86503

〔相違点に係る本願発明の構成が当業者において容易に想到し得るか否かについては何らの説明もしていないことになり理由不備の違法があるとされた事例〕

本願発明の概要：

本発明は、熱可塑性樹脂の射出成形法に関し、成形された成形品は、成形品表面にゲートマークが無く良好な外観を有するため、塗装等の二次加工をせずにそのまま使用されることができる成型方法に関する。

本願発明：

〔請求項1〕最大径が0.1mm～3mmであるピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型を用いた熱可塑性樹脂の射出成形方法において、該熱可塑性樹脂を溶融して金型内部に射出する際の該金型の温度が、射出される熱可塑性樹脂の荷重変形温度より0～100度高くなるように設定され、それによりゲートマークの発生が防止されることを特徴とする成形方法。〕

引用発明：

〔ゲート11を有する金型を用いた熱可塑性樹脂の射出成形法において、溶融された熱可塑性樹脂を金型内部に射出する際の金型温度が、射出する熱可塑性樹脂の熱変形温度より0～100度高くなるように設定され、高品質外観を有する射出成形品を得る方法。〕

周知技術：審決認定

〔ピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型で成形した成形品においても、ウエルドラインやジェットイング等の外観不良が生じることは、従来周知の技術的課題である（例えば、特開平11-198190号公報の段落【0005】には「……」と記載され、実願平4-48898号（実開平6-11380号）のCD-ROMの段落【0005】には「……」と記載されている点等参照）〕

判示事項：

審決は、刊行物1記載の発明の内容を確定し、本願発明と刊行物1記載の発明の相違点を認定したところまでは説明をしているものの、同相違点に係る本願発明の構成が、当業者において容易に想到し得るか否かについては、何らの説明もしていないことになり、審決書において理由を記載すべきことを定めた特許法157条2項4号に反することにな

り、したがって、この点において、理由不備の違法がある。

所感：

ア 審決 審決は、「刊行物1記載の発明を上記周知のピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型に適用し、本願発明の上記相違点1に係る構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たものである。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「審決は、刊行物1(甲1)を主引用例として刊行物1記載の発明を認定し、本願発明と当該刊行物1記載の発明とを対比して両者の一致点並びに相違点1及び2を認定しているのであるから、甲2及び甲3記載の周知技術を用いて(併せて甲4及び甲5記載の周知の課題を参酌して)、本願発明の上記相違点1及び2に係る構成に想到することが容易であるとの判断をしようとするのであれば、刊行物1記載の発明に、上記周知技術を適用して(併せて周知の課題を参酌して)、本願発明の前記相違点1及び2に係る構成に想到することが容易であったか否かを検討することによって、結論を導くことが必要である。」「しかし、審決は、相違点1及び2についての検討において、逆に、刊行物1記載の発明を、甲2及び甲3記載の周知技術に適用し、本願発明の相違点に係る構成に想到することが容易であるとの論理づけを示している。」とし、上記判示事項を示した。

ウ 所感 刊行物1記載の発明と従来周知の金型とを組み合わせる1つの発明を構成するに当たり、刊行物1記載の発明を従来周知の金型に適用しても、従来周知の金型を刊行物1記載の発明に適用しても、組み合わせた結果としての発明に相違はないから、理由不備の違法はないのではないかと考えるもあるが、引用例を差し替えることで、一致点及び相違点の認定等が異なることになり、本願発明の相違点に係る構成を容易に想到できたか否かの検討内容も異なり、結局、拒絶の理由も異なることになる。

そうすると、特許法157条2項4号の理由不備と共に、異なる理由に対する意見を述べる機会を与えない不意打ちにもなり、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ことにもなる(本事例においては、取消事由として手続違反も主張されている)。

(3) 期間延長登録

⑦平成21年(行ケ)第10062号(発明の名称：急速崩壊性多粒子状錠剤)(2部)

不服2008-3254、延長登録2006-700077、特許2820319
[「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除された「物」又は「物及び用途」が、特許発明のうちの特定の構成として明文上区分されている必要まではないとされた事例]

本願発明の概要：

本発明は、舌の上に置かれた場合、服用しやすい懸濁物を唾液と共に形成することにより、60秒以内に崩壊するような崩壊速度を持つ、経口投与用の薬剤形態に関する。

本願発明：

【請求項1】投与前に水中に分散させることなく経口投与する錠剤であって、味覚マスクするように被覆層(ただし、当該被覆層はステアリン酸、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸亜鉛及びタルクからなる群から選択される潤滑剤の有効量を含む潤滑コーティング表層膜を含まない)で被覆された微結晶または微粒子形態の有効物質と、賦形剤混合物とを含む材料を圧縮して得られ、前記賦形剤混合物がカルボキシメチルセルロース又は錠剤の全重量に対して13.3%以下の不溶網状PVPを含む少なくとも1つの崩壊剤、及び、澱粉、加工澱粉、あるいは微結晶セルロースから選択され、水と接触して高粘度を生じない少なくとも1つの膨張剤を含み、発泡剤及び遊離の有機酸を含まず、口中で唾液の存在下で咀嚼無しに60秒より短い時間で崩壊する急速崩壊性多粒子錠剤。】

判示事項：

特許請求の範囲の記載によって特定される特許発明が、様々な上位概念で記載され、「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除された「物」又は「物及び用途」よりも広い場合であっても、当該「物」又は「物及び用途」が、客観的に明確に記載され、かつ、当該特許発明に含まれるものであることが、「特許請求の範囲」、「発明の詳細な説明」の各記載に基づいて認識できるのであれば足りるのであり、上記の禁止が解除された「物」又は「物及び用途」が、特許発明のうちの特定の構成として明文上区分されている必要まではない。

所感：

ア 審決 審決は、「医薬品についての処分が特許発明の実施に必要であったというためには、少なくともその処分によって特定される「物」、すなわち、「有効成分」が特許発

明の構成要件として明確に特定されていることを要する。

本件特許発明の請求項1及び2に係る発明は、錠剤の発明であるが、錠剤に含有される有効成分については……どのような物質を使用するのかは特定されていない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、本件処分の対象と本件特許発明の実施について「本件処分となる薬事法上の承認の対象たる「タケブロンOD錠15」（販売名）が本件特許発明の構成を備えていないことに関しては、……この対象物の製造（生産、特許法2条3項1号）は、特許法67条2項所定の「特許発明の実施」に当たるものというべきである。」とし、「政令で定める処分の対象」となった「物」又は「物及び用途」に限定して特許権の存続期間の延長が認められるのであるから、特許権の存続期間満了後に当該特許発明を実施しようとする第三者に対して不測の不利益を与えないという観点から、存続期間の延長登録出願が適法であるためには、「政令で定める処分の対象」となった「物」又は「物及び用途」についてみれば、それらが客観的に明確に記載され、かつ、当該特許発明に含まれるものであることが、「特許請求の範囲」を基準とし、「発明の詳細な説明」の記載に照らして認識できるものでなければならず、また、それで足りるということができる。すなわち、存続期間の延長登録出願に際し、「政令で定める処分」を前提として、その対象となった「物」又は「物及び用途」が、客観的に明確に記載され、かつ、当該特許発明に含まれるものであることが、上記の手法に基づいて認識できるような場合には、当該「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除された行為に、「特許発明の実施」に当たる行為の部分があると客観的に判断することができるからである。」とし、上記の判示がなされた。

ウ 所感 期間延長登録の従来事例とは異なる新規事例であり、特許法67条2項所定の「特許発明の実施」に当たるか否かが争点となった事例である。

☆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 相違点判断の誤り

⑨平成21年（行ケ）第10330号（発明の名称：被覆された微細突出物を有する経皮的薬剤配達装置）（1部）

不服2006-22102，特願2002-591082，特表2004-520152
[引用例2には、部材上の複数の角質層一穿刺微細突出物に物質の水溶液が乾燥後治療に有効な量となり、有効な塗布厚みとなって付着するようにするという点に着目した技術的思想については記載も示唆もないとされた事例]

⑩平成22年（行ケ）第10024号（発明の名称：遊技機）（3部）
無効2009-800093，特願平10-188142，特許2896369
[甲9には技術事項が実質的に開示されているとは認められないとされY審決が取り消された事例]

⑪平成22年（行ケ）第10191号（発明の名称：アルミニウム溶接用二波長レーザ加工光学装置およびアルミニウム溶接用レーザ加工方法）（4部）
不服2008-29743，特願2005-171326，特開2005-324254
[引用例2は本件原出願後に頒布されたものであることを看過した事例]

⑫平成21年（行ケ）第10253号（発明の名称：ハードゼラチンカプセル及びハードゼラチンカプセルの製造方法）（4部）
無効2008-800146，特願2003-293373，特許4099537
[引用発明9のカプセルの破壊を改善する目的で、引用例2により開示された技術的知見に基づき、グリセリンに代えて、グリセリンよりも低湿度下において優れた耐衝撃強度を与えるPEG-3000，あるいはそれに類似するポリエチレングリコールをゼラチンに対して1～5%程度添加することは、当業者が容易に行い得ることであるものと認められるとされY審決が取り消された事例]

⑬平成22年（行ケ）第10187号（発明の名称：伸縮可撓管の移動規制装置）（3部）
不服2009-5363，特願2003-120332，特開2004-324769
[引用発明と本願補正発明とは、発明の技術的思想、すなわち発明における解決課題及び課題解決手段を異にするとされた事例]

(2) 手続違背

⑭平成22年（行ケ）第10124号（発明の名称：コリオリ流量計の本質的に安全な信号調整装置）（3部）
不服2007-15678，特願2001-532063，特表2003-512612
[審決が、相違点1に係る構成は周知技術から容易想到であるとする認定及び判断の当否に関して、請求人である原告に対して意見書提出の機会を与えることが不可欠]

であり、その機会を奪うことは手続の公正及び原告の利益を害する手続上の瑕疵があるというべきであるとされた事例]

第3 おわりに

以上、平成22年度第3四半期に審決取り消しの言い渡しのあった判決を紹介した。審決取消率は前年度と比較し減少しているが、審理に対して引き続き次のことが求められていると考える。

(1) 今回は、進歩性判断の前提段階である本願発明の要旨認定などが誤りであるとして取り消された事例はなかった。

しかしながら、事例③は、「本件発明における押出部材は、「上記吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材」と特定されているだけであるから、実施例記載の押出棒の構成に限定されるものではなく、吸水剤を案内部材の一端開口部から押し出すことが可能であれば、各種の構成が含まれると解される。」と判示されているように、実質的には、発明の要旨認定の判断に相違があったものであると思われる。

また、事例④では、「引用例の各記載は、……鋼中にSi、Mn、酸可溶Alの3成分を同時に含有させた場合の、各成分の増減によって当該鋼の特性にどのような影響が生じるかについては、法則ないし基準を何ら示すものではないというべきである。」と、事例⑨では、「引用例2には、部材上の複数の角質層—穿刺微細突出物に物質の水溶液が乾燥後治療に有効な量となり、有効な塗布厚みとなって付着するようにするという点に着目した技術的思想については記載も示唆もない」とされている。

本願発明の本質部分(上記「法則性」や「技術思想」など)を正確に把握すること、そしてそれらが引用例に記載ないし示唆されているかを精査し検討することが求められていると思われる。

(2) 相違点の判断に関しては、発明の課題が引用発明に記載されているかどうかの判断の誤りが指摘された事例がある。

すなわち、事例⑤⑬は、引用発明には本願発明の課題が記載されていないとしてZ審決が取り消されており、一方事例⑥は、引用例には、甲2に記載された従来技術と同様の課題を解決するものであると解するのが自然であるとして、Y審決が取り消されている。

Z審決、Y審決いずれにせよ、相違点の判断の際は、引用発明に「課題」が明記されていない場合には、従来技術や技術常識などから引用発明もそれらの「課題」を本来有するものなのかどうか検討し、その理由付けを丁寧に審決

に説示すべきことが求められていると思われる。

(3) また、事例⑦では、審決には「理由不備の違法」があり、事例⑭では、「手続上の瑕疵」があるとされている。

拒絶査定時と審決時での主・副引用例の差し替えは、引用発明の認定、一致点・相違点の認定、相違点の判断も異なることになり、結局、拒絶・無効の理由も異なることになる。そして、その「理由不備」の結果として、異なる理由に対する意見を述べる機会を与えないで拒絶や無効とすることは、「不意打ち」になり、手続の公正及び当事者の利益を害することになる。

したがって、審決の理由は、判断の結論に誤りが無いようにするためだけでなく、適正な手続を確保する観点からも、理由の変更がないかどうかの検討も必要と思われる。

(4) その他、事例①のように、論文等で発表した著者が生物学的研究材料としての分譲による提供の慣習に従うか否かは、基本的に各著者の意思に依存するものというほかはないとされた事例や、事例⑧のように、期間延長登録に関する「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除された「物」又は「物及び用途」が、特許発明のうちの特定の構成として明文上区分されている必要まではないとされた事例など、通常の事案とは異なる事案でもあり、これら特殊な事案に対しても適確に対処できることが求められていると思われる。

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
平成23年4月1日より 重信国際特許事務所