

— 平成24年度第1四半期の判決について —

第1 はじめに

平成24年度第1四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62件（査定系36件，当事者系26件），意匠は0件であった。審決取消件数（取消率）は，特実15件（24.2%）であった。

審決取消率の内訳を見てみると，特実で，査定系の取消率（25.0%），当事者系無効Z審決の取消率（42.9%），当事者系無効Y審決の取消率（15.8%）であって，無効Z審決の取消率については前年度の取消率（30.8%）を上回った。

取り消された15件（審決ベースでは14件）の取消事由をみると，査定系の9件は，相違点の判断の誤りが6件と多いところ，サポート要件，実施可能要件の判断誤りも各1件あった。

当事者系の6件についても，相違点の判断の誤りが3件で多かった。

今回は，15件の中から8件を紹介する。

また，判示事項については，知的財産高等裁判所のHPの「判決紹介」→「最近の審決取消訴訟」([http://www.](http://www.ip.courts.go.jp/search/jihp0020Recent?caseAst=01)

ip.courts.go.jp/search/jihp0020Recent?caseAst=01)に掲載の「要旨」を参考にさせていただいた。

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

当期の審決取消事由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 新規性の判断誤り（事例②）

イ 本件発明認定の誤り（事例⑤）

ウ 本件発明認定・引用発明認定の誤り（事例④）

エ 一致点・相違点認定の誤り（事例⑧）

オ 相違点判断の誤り（事例①③⑥⑦⑨⑩⑪⑬⑭）

(2) 記載要件

ア サポート要件判断の誤り（事例①）

イ 実施可能要件判断の誤り（事例⑫）

事例番号	事件名	取消事由	種別
①(判決2件) (4/11)(4部)	平成23年（行ケ）第10146号，平成23年（行ケ）第10147号 (発明の名称：医薬) 無効2010-800088，特願平09-360756，特許3973280	サポート要件， 相違点判断の誤り	当事者系
②(4/11) (4部)	平成23年（行ケ）第10148号（発明の名称：医薬） 無効2010-800087，特願平08-156725，特許3148973	新規性判断の誤り	当事者系
③(4/17) (2部)	平成23年（行ケ）第10186号（発明の名称：硬質塩化ビニル系樹脂管） 無効2010-800143，特願2002-302163，特許4171280	相違点判断の誤り	当事者系
④(4/26) (3部)	平成23年（行ケ）第10336号（発明の名称：結合型コンピュータ） 不服2010-21814，特願2000-286469，特開2002-99350	引用例認定の誤り	査定系
⑤(5/8) (2部)	平成23年（行ケ）第10091号（発明の名称：安定な経口用のCI-981製剤およびその製造法） 無効2009-800236，特願平06-517015，特許3254219	本件発明認定の 誤り	当事者系
⑥(5/28) (2部)	平成22年（行ケ）第10203号（発明の名称：腫瘍特異的細胞障害性を誘導するための方法および組成物） 不服2006-7782，特願2000-514993，特表2001-519148	相違点判断の誤り	査定系
⑦(5/28) (2部)	平成23年（行ケ）第10273号（発明の名称：2次元面発光レーザーレイ） 不服2010-15214，特願2007-250663，特開2009-81341	相違点判断の誤り	査定系
⑧(5/30) (2部)	平成23年（行ケ）第10221号（発明の名称：走査型顕微鏡検査における照明用光源装置， 及び走査型顕微鏡） 不服2009-15839，特願2001-348265，特開2002-196252	一致点・相違点 認定の誤り	査定系
⑨(5/31) (3部)	平成23年（行ケ）第10208号（発明の名称：エネルギー硬化型フレキシ印刷液体インク によるウェットトラッピングの方法及び装置） 不服2009-25855，特願2003-569403，特表2006-501077	相違点判断の誤り	査定系
⑩(6/6) (2部)	平成23年（行ケ）第10284号（発明の名称：オープン式発酵処理装置並びに発酵処理方法） 無効2010-800233，特願平11-222212，特許3452844	相違点判断の誤り	当事者系
⑪(6/13) (2部)	平成23年（行ケ）第10228号（発明の名称：編集集中における音声カーソルとテキストカー ソルの位置合わせ） 不服2008-23615，特願2002-578284，特表2004-530205	相違点判断の誤り	査定系
⑫(6/13) (4部)	平成23年（行ケ）第10364号（発明の名称：流体によって冷却される，比出力が高い電 動モータ） 不服2010-7576，特願2000-585984，特表2002-532047	実施可能要件 判断の誤り	査定系
⑬(6/26) (1部)	平成23年（行ケ）第10316号（発明の名称：半導体装置の製造方法および半導体装置） 不服2009-26046，特願2003-424821，特開2005-183788	相違点判断の誤り	査定系
⑭(6/28) (3部)	平成23年（行ケ）第10266号（発明の名称：衝突回避半二重方式通信システム） 不服2009-9073，特願2006-170128，特開2007-13954	相違点判断の誤り	査定系

(1) 新規性・進歩性

ア 新規性の判断誤り (事例②)

②平成23年(行ケ)第10148号(発明の名称:医薬)(知財高裁4部)

無効2010-800087, 特願平08-156725, 特許3148973

[2つの異なる糖尿病予防・治療薬について, これらを併用投与した場合に両者が拮抗するなどのことがあるとは認められないときに, これらの2つの薬剤を併用投与する構成が記載された引用例から, これらの2つの薬剤を併用投与することを技術的思想とする本件発明には新規性が認められないとされた例]

本願発明の概要:

「**ピオグリタゾン**」という糖尿病予防・治療薬に, それとは作用機序の異なる別の糖尿病予防・治療薬 (**α -グルコシダーゼ阻害剤**) を併用投与することを技術的思想とする医薬。

本件発明:

【請求項1】(1) **ピオグリタゾン**またはその薬理学的に許容しうる塩と, (2) アカルボース, ボグリボースおよびミグリトールから選ばれる **α -グルコシダーゼ阻害剤**とを組み合わせる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

【引用発明】(引用例3(甲3))

インスリン分泌促進薬であるグリメピリド, 临床上での有用性が期待されているインスリン感受性増強剤であるトログリタゾン及び**ピオグリタゾン**並びに **α -グルコシダーゼ阻害剤**であるボグリボース, アカルボース及びミグリトールについて作用機序や, **α -グルコシダーゼ阻害剤**には腹部膨満及び下痢などの消化器症状という副作用があることを含む一般的な説明を施し, 「(**ピオグリタゾン**)が) 用量的

には30mg/日で十分な血糖降下作用を発揮するものと思われる。」旨の記載があるほか, ボグリボースとSU剤との併用により血糖値の低下という成果が得られている旨の記載がある。

図3では, 「 **α -グルコシダーゼ阻害剤**」及び「CS-045 (トログリタゾン), **AD-4833 (ピオグリタゾン)**」の各長方形から伸びている各矢印の先端並びに「 **α -グルコシダーゼ阻害剤**」及び「SU剤 (HOE490 (グリメピリド) など)」の各長方形から伸びている各矢印の先端には, それぞれ, 「併用」との書込みのある長方形が記載されている。

判示事項:

「(1) 引用例3の図3に記載の発明の構成について

ウところで, 前記1(4)に認定のとおり, インスリン受容体の機能を元に戻して末梢のインスリン抵抗性を改善するインスリン感受性増強剤と消化酵素を阻害して食後の血糖上昇を抑制する **α -グルコシダーゼ阻害剤**とでは血糖値の降下に関する作用機序が異なることは, 本件優先権主張日当時の当業者の技術常識であった。

そして, 作用機序が異なる薬剤を併用する場合, 通常は, 薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから, 併用する薬剤がそれぞれの機序によって作用し, それぞれの効果が個々に発揮されると考えられるところ, 糖尿病患者に対してインスリン感受性増強剤と **α -グルコシダーゼ阻害剤**とを併用投与した場合に限って両者が拮抗し, あるいは血糖値の降下が発生しなくなる場合があることを示す証拠は見当たらない。むしろ, 引用例4には, 前記1(3)エ(イ)に記載のとおり, 「空腹時血糖が110mg/dlから139mg/dlであれば, 空腹時の肝糖産生抑制するために就寝前にスルフォニール尿素剤の経口投与, あるいはインスリン抵抗性改善剤やビッグアナイド剤の投与が試みられるが, やはりそれらと **α -グルコシダーゼ阻害剤**の併用が好ましい。次に空腹時血糖が140mg/dlから199mg/dlであれば, スルフォニール尿素剤単独投与, スルフォニール尿素剤とインスリン抵抗性改善薬との併用が試みられる。しかし同様に **α -グルコシダーゼ阻害剤**の併用という3者併用療法が好ましい。さらに空腹時血糖が200mg/dl以上であれば, 基礎インスリン分泌の補充と食後の追加分泌の補充が必要であるので, 毎食前の速効型インスリンと夜間の中間型インスリンの投与が基本であるが, やはり **α -グルコシダーゼ阻害剤**の併用による食後過血糖のより効果的な是正が好ましい。さらに必要に応じてインスリン抵抗性改善薬との併用によりインスリン需要量の軽減が期待される。」との記載があることから, 糖尿病患者に対するインスリン感受性増強剤(インスリン抵抗性改善薬)と **α -グルコシダーゼ阻害剤**との併用投与という技術的思想は, それ自体, 本件優先権主張日当時の当業者に公知であったと認められるばかりか, 前記1(4)に認定のとおり, 臨床試験中のインスリン感受性増

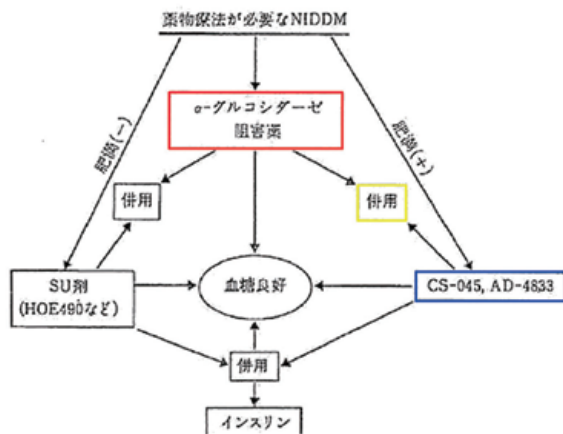


図3 従来のNIDDM薬物療法あり方

引用例3の図3

強剤として**ピオグリタゾン**が存在することや、 **α -グルコシダーゼ阻害剤**としてアカルボース、ボグリボース及びミグリトールが存在することは、同じく当時の当業者の技術常識であったものといえることができる。

エ 以上によれば、引用例3の図3に接した当業者は、本件優先権主張日当時の技術常識に基づき、当該図3にいう前記「併用」との文言がNIDDM患者に対する**ピオグリタゾン**とアカルボース、ボグリボース及びミグリトールを含む **α -グルコシダーゼ阻害剤**との併用投与という構成を示すものであり、これらがいずれも血糖値の降下という効果を有する薬剤であることから、当該構成により血糖値の降下という作用効果が発現することを認識したものと認められる。

さらに、引用例3の図3は、「将来のNIDDM薬物治療のあり方」と題するものであるから、そこに記載の**ピオグリタゾン**は、その薬理学的に許容し得る塩を当然包含するものと解されるときに、当該図3に関する引用例3の記載(前記1(3)ウ(エ))から、当該図3に記載されているものは、糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療薬であると優に認められるところである。

よって、引用例3の図3には、「**ピオグリタゾン**又はその薬理学的に許容し得る塩と、アカルボース、ボグリボース及びミグリトールから選ばれる **α -グルコシダーゼ阻害剤**とを組み合わせてなる、糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療薬」という発明が記載されているものと認められる。」

「(2) 引用例3の図3に記載の発明及び本件各発明の作用効果について

ア 前記(1)エに認定のとおり、当業者は、引用例3の図3から**ピオグリタゾン**又はその薬理学的に許容し得る塩とアカルボース、ボグリボース及びミグリトールから選ばれる **α -グルコシダーゼ阻害剤**の併用投与という構成及びそこから血糖値の降下という作用効果が発現することと認識するものと認められるが、ここで発現する作用効果についてみると、前記(1)ウに認定のとおり、作用機序が異なる薬剤を併用する場合、通常は、薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから、併用する薬剤がそれぞれの機序によって作用し、それぞれの効果が個々に発揮されると考えられる。しかも、前記1(3)アないしオに記載のとおり、引用例1は、SU剤による二次的無効に対処するために**ピオグリタゾン**等の作用機序の異なる経口剤の併用について言及し、引用例2は、個々の患者の病態に即したより有用な治療としての**ピオグリタゾン**や **α -グルコシダーゼ阻害剤**であるアカルボース等の薬剤の併用投与について言及し、引用例3は、 **α -グルコシダーゼ阻害剤**であるボグリボースとSU剤との併用による血糖値の低下という成果を紹介するほか、図3の説明に引き続いて個々の病態に応じたきめ細かい治療の必要性に言及し、引用例4は、糖尿病患者の空腹時血糖

量に応じた **α -グルコシダーゼ阻害剤**及びそれとは作用機序を異にする薬剤(インスリン感受性増強剤を含む。)との単独投与や併用投与の組合せについて説明しており、さらに、乙17(甲22)は、インスリン感受性増強剤である**トログリタゾン**の単独投与群とSU剤又は**ビグアナイド剤**との併用投与群で血糖調節について同じ改善率があったことを記載していることからすると、本件優先権主張日当時の当業者は、これらの作用機序が異なる糖尿病治療薬の併用投与により、いわゆる相乗的効果の発生を予測することはできないものの、少なくともいわゆる相加的效果が得られるであろうことまでは当然に想定するものと認めることができる。

よって、当業者は、**ピオグリタゾン**又はその薬理学的に許容し得る塩とアカルボース、ボグリボース及びミグリトールから選ばれる **α -グルコシダーゼ阻害剤**との作用機序が異なる以上、両者の併用という引用例3の図3に記載の構成を有する発明の作用効果として、両者のいわゆる相加的效果が得られるであろうことを想定するものといわなければならない。

イ 他方、本件各発明は、いずれも**ピオグリタゾン**又はその薬理学的に許容し得る塩とアカルボース、ボグリボース及びミグリトールから選ばれる **α -グルコシダーゼ阻害剤**とを組み合わせた糖尿病又は糖尿病性合併症に対する予防・治療薬であるところ、本件明細書には、前記1(1)クに記載のとおり、塩酸**ピオグリタゾン**とボグリボースとの併用投与の実験についての記載がある。そして、その結果をみると、対照群(薬物投与なし)のラットから14日後に得られた血漿グルコース濃度は、 $345 \pm 29 \text{mg/dl}$ であり、ヘモグロビンA1は、 $5.7 \pm 0.4\%$ であるのに対し、塩酸**ピオグリタゾン**及びボグリボース併用投与群のラットでは、結晶グルコース濃度は、 $114 \pm 23 \text{mg/dl}$ であり、ヘモグロビンA1は、 $4.5 \pm 0.4\%$ であるから、併用投与群において投与後に血漿グルコース濃度及びヘモグロビンA1が相当程度減少したことが一応示されているといえることができる。

もっとも、上記実験においては、併用投与群のラットは、いずれも各単独投与群が投与された塩酸**ピオグリタゾン**及びボグリボースの各用量をそのまま併用投与されているため、結果として最も大量の糖尿病治療薬を摂取していることになるばかりか、ラットからの血液採取が各薬剤の14日目の最後の投与から何分後にされたのかが不明であるから、上記実験結果の数値の評価は、相当慎重に行わなければならない。

そうすると、以上の数値にもかかわらず、前記アに認定のとおり、当業者は、本件優先権主張日当時の技術常識に基づき、作用機序の異なる**ピオグリタゾン**又はその薬理学的に許容し得る塩とアカルボース、ボグリボース及びミグリトールから選ばれる **α -グルコシダーゼ阻害剤**との併用

投与により、両者のいわゆる相加的効果が得られるであろうことを想定するものと認められるのであって、本件明細書に記載の塩酸**ピオグリタゾン**と **α -グルコシダーゼ阻害剤**であるボグリボースとの併用投与の実験結果は、両者の薬剤の併用投与に関して当業者が想定するであろういわゆる相加的効果の発現を裏付けているとはいえるものの、それ以上に、両者の薬剤の併用投与に関して当業者の予測を超える格別顕著な作用効果（いわゆる相乗の効果）を立証するには足りないものというほかない。

ウ 以上によれば、引用例3の図3に記載の発明及び本件各発明の血糖値の降下に関する各作用効果は、いずれも**ピオグリタゾン**又はその薬理学に許容し得る塩とアカルボース、ボグリボース及びミグリトールから選ばれる **α -グルコシダーゼ阻害剤**とを併用投与した場合に想定されるいわゆる相加的効果である点で共通するものと認められる。」

所感：

審決は、各引用例の記載から**ピオグリタゾン**と **α -グルコシダーゼ阻害剤**との併用投与を読み取ることはできないし、引用例の記載から**ピオグリタゾン**と **α -グルコシダーゼ阻害剤**との併用投与を容易に想到することはできないと判断した。

これに対して判決では、本件明細書は、本件各発明の作用効果について、そこに記載の2つの糖尿病予防・治療薬を併用投与することにより当業者が想定するであろう相加的効果の発現を裏付けているにとどまるとの認定を前提に、当業者が、前記の各糖尿病予防・治療薬のうち2つを併用投与する構成が記載された引用例から両者の相加的効果が得られるであろうことを想定するから、引用例には本件各発明が記載されているか記載されているに等しく、本件各発明には新規性が認められないとして、本件審決のうちこれに反する部分を取り消した。

審決は引用例3の図3からは**ピオグリタゾン**と **α -グルコシダーゼ阻害剤**との併用投与を読み取ることはできないとしたのに対して、判決では、作用機序が異なる薬剤を併用する場合、通常は、薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから、インスリン感受性増強剤と **α -グルコシダーゼ阻害剤**とを併用投与した場合に限って両者が拮抗することを示す証拠は見当たらない、と技術常識をとらえた。

その上で、

- ・引用例3の図3には、「**ピオグリタゾン**又はその薬理的に許容し得る塩と、アカルボース、ボグリボース及びミグリトールから選ばれる **α -グルコシダーゼ阻害剤**とを組み合わせてなる、糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療薬」という発明が記載されているものと認められる、
- ・本件明細書からは本件発明において薬剤の併用投与に関して当業者の予測を超える格別顕著な作用効果（い

ゆる相乗の効果）を立証するには足りないものというほかない、

としたもので、技術常識を考慮して審決とは異なる結論を導いたものである。

イ 本件発明認定の誤り（事例⑤）

⑤平成23年（行ケ）第10091号（発明の名称：安定な経口用のCI-981製剤およびその製造法）（知財高裁2部）

無効2009-800236，特願平06-517015，特許3254219

「CI-981半カルシウム塩に安定化金属塩添加剤を配合することによって、改善された安定性を有する医薬組成物とすることを特徴とする発明の容易想到性を判断するにあたり、CI-981半カルシウム塩がラクトン体に比べて有利な化合物であり、そのことは本件発明において見出されたとの審決の本件発明の認定が、誤りであるとされた例」

本件発明の概要：

活性成分として、CI-981半カルシウム塩に安定化金属塩添加剤を配合することによって、改善された安定性を有する医薬組成物とすることを特徴とする医薬組成物。

本件発明：

【請求項1】混合物中に、活性成分として、 $[R-(R^*,R^*)]-2-(4-フルオロフェニル)-\beta, \delta$ -ジヒドロキシ-5-(1-メチルエチル)-3-フェニル-4-[(フェニルアミノ)カルボニル]-1H-ピロール-1-ヘプタン酸半カルシウム塩および、少なくとも1種の医薬的に許容し得る塩基性の安定化金属塩添加剤を含有する改善された安定性によって特徴づけられる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の医薬組成物。

（判決注：「 $[R-(R^*,R^*)]-2-(4-フルオロフェニル)-\beta, \delta$ -ジヒドロキシ-5-(1-メチルエチル)-3-フェニル-4-[(フェニルアミノ)カルボニル]-1H-ピロール-1-ヘプタン酸」を「CI-981」ということがある。）

判示事項：

「甲2に示される化合物について、まず塩の製造方法が記載され、塩形態の使用は、酸またはラクトン形態の使用に等しいことが記載され、続けて、適当な塩がいかなるものか説明され、さらに酸の製造方法に関して説明されている。そしてCI-981半カルシウム塩に該当する化合物が「最も好ましい態様」であることが記載されている。

4 そうすると、審決が判断の前提としたように、CI-981半カルシウム塩がラクトン体に比べて有利な化合物であり、そのことは本件発明において見出された、と評価することはできないのであり、本件発明1は、単に「最も好

ましい態様」としてCI-981半カルシウム塩を安定化するものと認めるべきである。

したがって、甲1発明との相違点判断の前提として審決がした開環ヒドロキシカルボン酸の形態におけるCI-981半カルシウム塩についての認定は、本件発明1においても、また甲2に記載された技術的事項においても、硬直にすぎることができる。この形態において本件発明1と甲2に記載された技術的事項は実質的に相違するものではなく、この技術的事項を、甲1発明との相違点に関する本件発明1の構成を適用することの可否について前提とした審決の認定は誤りであって、甲1発明との相違点の容易想到性判断の前提において、結論に影響する認定の誤りがあるというべきである。」

所感：

審決は、「引用発明1におけるプラバスタチンに代えて使用することが、当業者にとって容易であるとするためには、本件優先権主張の日前において、甲第2号証記載のCI-981半カルシウム塩を医薬として使用する際に開環ヒドロキシカルボン酸の形態で用いることを志向させる何らかの動機づけがなされていたといえることが必要である。」「甲第2号証の記載では、CI-981半カルシウム塩について開環型で使用することを志向させる何らかの動機づけがあるとはできないので、開環型の化合物に関する安定化技術である甲第1号証記載の手法をCI-981半カルシウム塩に対して適用することは、たとえ当業者であったとしても容易には想到し得なかった」と判断した。

これに対して判決では、「審決は、CI-981半カルシウム塩がラクトン体に比べて有利な化合物であり、そのことは本件発明において見出されたとの事実を前提としたものと解される。」「CI-981半カルシウム塩がラクトン体に比べて有利な化合物であり、そのことは本件発明において見出された、と評価することはできないのであり、本件発明1は、単に「最も好ましい態様」としてCI-981半カルシウム塩を安定化するものと認めるべき」、「甲1発明との相違点判断の前提として審決がした開環ヒドロキシカルボン酸の形態におけるCI-981半カルシウム塩についての認定は、本件発明1においても、また甲2に記載された技術的事項においても、硬直にすぎることができる。この形態において本件発明1と甲2に記載された技術的事項は実質的に相違するものではなく、この技術的事項を、甲1発明との相違点に関する本件発明1の構成を適用することの可否について前提とした審決の認定は誤りであって、甲1発明との相違点の容易想到性判断の前提において、結論に影響する認定の誤りがある」と判示した。

審決は、医薬として使用する際に、CI-981半カルシウム塩が開環ヒドロキシカルボン酸の形態であることがラクトン体に比べて有利であることは本件発明において初

めて見出されたものとした。

これに対して、判決においては、甲2に示されるCI-981半カルシウム塩に該当する化合物が「最も好ましい態様」であることが記載されており、甲1発明に記載の手法を甲2に記載の化合物に適用することに動機付けがあると、審決の認定を「硬直にすぎる」とするものである。

ウ 本件発明認定・引用発明認定の誤り（事例④）

④平成23年（行ケ）第10336号（発明の名称：結合型コンピュータ）（知財高裁3部）

不服2010-21814，特願2000-286469，特開2002-99350

〔明細書の記載を参照して請求項の「**多重スイッチルータ**」と言う用語の語義を認定して、審決を取り消した例〕

本件発明の概要：

同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータであり、CPUやメモリIC及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵した多面形状のケーシングにコードレス型の信号伝達素子を配設し、該信号伝達素子を前記入出力インターフェースに接続し、前記信号伝達素子を通じて他のコンピュータの信号伝達素子との間で双方向のデータ伝送を行うことができるようにし、前記信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み、吐き出しを信号選択及びバイパス機能を有する**多重スイッチルータ**を通じて行うもの。

本件発明：

〔【請求項1】同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータであり、多面形状の複数のケーシング毎に、CPUやメモリIC及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵し、該各多面形状のケーシングの各面ごとにそれぞれコードレス型の入出力用信号伝達素子を配設し、該各多面形状のケーシング毎に信号選択及びバイパス機能を有する**多重スイッチルータ**を内蔵し、前記ケーシングの各面ごとに設けられた前記入出力用信号伝達素子を該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し、前記ケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子と、これに隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達素子との間で双方向のデータ伝送を行うことができるようにし、前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を前記**多重スイッチルータ**を介して該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し、前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み、吐き出しを信号選択及びバイパス機能を有する前

記**多重スイッチルータ**を通じて行うようにし、前記**多重スイッチルータ**により前記ケーシングの各面に配設されたコードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるようにしたことを特徴とする結合型コンピュータ。」

判示事項：

「(1)「**多重スイッチルータ**」に関する認定、判断の誤りについて

ア まず、本願発明に係る「**多重スイッチルータ**」の意義について検討する。本願発明に係る特許請求の範囲（請求項1）には、**多重スイッチルータ**に関して、①「前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を……該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し、」、②「前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み、吐き出しを信号選択及びバイパス機能を有する」、③「前記ケーシングの各面に配設されたコードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるように（する）」ことが記載されているが、多重スイッチルータの意義は、必ずしも一義的に明確ではない部分がある。そこで、本願明細書の記載を併せて参照することとする。

本願明細書の上記記載によれば、本願発明は、多数のコンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構成するに当たり、コードにより各コンピュータ間を接続するとコンピュータの集合体積が大きくなること、膨大な量のコードを収納するスペースが必要となること、各コンピュータの結合作業が煩雑となることなどの問題があったことから、これらの問題を解決するべく、集合型コンピュータを構成する各コンピュータの入出力インターフェース等のコンピュータ構成要素を多面形状のケーシングに内蔵し、入出力インターフェースに結合されたコードレス型の信号伝達素子をケーシングの各面に配設し、さらに、他のコンピュータからの信号の取り込み及び吐き出しを「信号選択」及び「バイパス機能」を有する**多重スイッチルータ**を通じて行うようにしたものであることが認められる。

……

そうすると、本願発明における「**多重スイッチルータ**」は、①データの導通と遮断を行う開閉ゲートとして作動し、ポートごとの周波数帯域を所定の値に設定することによってポートを閉じてデータの取り込みや吐き出しを阻止し、②各コンピュータが周波数、時間、符号を使ってデータの伝送経路を選択する際、特別の信号伝送経路制御装置を用意することなく、ポート間にバイパスを形成し、③バイパスが形成された場合には、当該コンピュータの入出力インターフェースに取り込まずにポートからポートへとデータを伝送する機能を有するものであること、また、「多重」とは、互いに分離できるように複数の信号を物理的に1つ

の伝送路により伝送することを意味するものといえる。

以上によれば、本願発明に係る「**多重スイッチルータ**」とは、データの導通や遮断を行うスイッチとして作動し、かつ、互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されるルータを意味するものであって、互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されないルータはこれに含まれないものと解される。

イ 一方、引用例2には、以下の事項が記載されている。すなわち、相互に隣接する演算プロセッサ間の通信チャンネルだけを備えた複数の演算プロセッサを相互結合する通信ネットワークにおけるプロセッサ間通信方法として、①ハンドシェイクを行った上でメッセージをフリットという単位に分割して通信を行い、その際、通信開始時に送信側プロセッサから受信側プロセッサまでの経路が確定され、通信終了までその経路が占有されるワームホール・ルーティングという方法、②これを変形した方法として、各演算プロセッサのメッセージの受信側に複数のフリットを蓄積可能なバッファを設けたり、中継プロセッサがメッセージが全て到達するのを待たずに到着したフリットを次のプロセッサに転送したり、通信を行う度ではなく経路確定の際のみハンドシェイクを行ってその後はクロック同期に従って通信を行う方法、が従来存在したところ、これらの従来技術においては、通信可能なメッセージが妨害される等の課題が存在することから、この課題を解決して通信時間の短縮を可能とするべく、メッセージの受信側ではなくメッセージの出力先毎にバッファを設ける構成（第4の発明）、又は、受信したメッセージの宛名によってメッセージが自プロセッサ以外を宛名としている場合にメッセージおよび制御信号を他のプロセッサにバイパスする構成（第5の発明）が開示されている（甲9段落【0027】ないし【0031】、【0038】、【0040】、【0043】、【0044】、【0050】、【0052】、【0055】、【0056】、【0062】、【0063】）。

また、引用例2には、第4の発明に関して、1つのメッセージが複数のフリットに分割され、そのうちの先頭の2つのフリットが左右方向の宛先及び上下方向の宛先となっており、ルータ部が行うルーティングにおいて、まず左右方向の宛先が一致するまで左右方向に隣接する演算プロセッサ間で通信を行い、続いて上下方向の宛先が一致するまで上下方向に隣接する演算プロセッサ間で通信を行うこと、ルータを構成するクロスバスイッチに複数方向から入力を与えられてこれらが衝突する場合には調停が行われ、いずれかの方向からの伝送のみが行われることが開示されている（甲9段落【0230】、【0232】、【0233】）。

さらに、引用例2には、第5の発明に関して、ルータ部にこれをバイパスするためのバイパススイッチを追加したものであって、ルータを構成するクロスバスイッチに複数方向から入力を与えられて、これらが衝突する場合には調停が行われ、いずれかの方向からの伝送のみが行われるこ

とが開示されている(甲9段落【0246】、【0248】、【0249】)。

以上によれば、引用例2には、ワームホール・ルーティングやこれを変形した方法について生じた課題を解決する方法として、第4の発明及び第5の発明が開示されているが、第4の発明及び第5の発明のいずれにおいても、ルータに複数方向からの入力を与えられてこれらが衝突する場合には調停が行われて、いずれかの方向からの入力についてのみ伝送が行われ、1つのメッセージを構成する複数のフリットは連続して入力され宛先に届くものであり、ある方向からの1つのメッセージを構成するフリットの伝送と他の方向からのメッセージを構成するフリットの伝送とは衝突し調停されるものといえる。

……

したがって、引用例2には、スイッチ機構を用いたルータの開示はあるものの、互いに分離できる状態で複数の信号が伝送され得るような「**多重スイッチルータ**」についての開示はない。

以上のとおり、本願発明の**多重スイッチルータ**は、互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されているものであるのに対し、引用例2記載の発明のルータ部は、互いに分離できる状態で複数の信号が伝送され得るようなものではないから、これらが互いに相当する構成であるとした審決の認定、判断には誤りがある。」

「(2)「バイパス」に関する認定、判断の誤り

被告は、本願発明に係る特許請求の範囲には、「複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるようにした」との記載はあるが、このバイパスが双方向でデータ伝送を行うとの記載はなく、発明の詳細な説明を参酌しても、入出力用信号伝達素子間に形成されるバイパスについて、双方向のデータ伝送を行うものに限定して解釈すべき根拠はない、本願発明における**多重スイッチルータ**の「多重」との文言を根拠として、「バイパス」を双方向にデータを伝送するものに限定して解釈することはできないと主張する。

しかし、被告の上記主張は、失当である。すなわち、本願発明に係る特許請求の範囲には、「前記ケーシングの各面に設けられた前記入出力用信号伝達素子と、これに隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達素子との間で双方向のデータ伝送を行うことができるようにし」との記載があり、「ケーシングの各面に設けられた前記入出力用信号伝達素子」が「他のコンピュータの入出力用信号伝達素子」との間に、双方向のデータ伝送を行うこと、その際、この双方向のデータ伝送が隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子を通じて行われるものと認められる。そうすると、本願発明は、自コンピュータのケーシングの特定の面に設けられた入出力用信号伝達素子によって行われるデータ伝送が双方向のものであり、このような双方向のデータ伝送を行う入出力用信号

伝達素子間に形成されるバイパスを、あえて片方向のデータ伝送のみに用いることは想定することができず、双方向の伝送が可能なもの認められる。

また、引用発明の通信経路に、引用例2に記載されたメッセージを双方向に通信するバイパススイッチが追加されたルータ部を備えることができるとしても、上記のとおり、引用例2記載の発明のルータ部は、本願発明の**多重スイッチルータ**に相当するとはいえず、引用発明に引用例2記載のルータ部を適用しても、**多重スイッチルータ**を用いる本願発明の構成とはならない。

したがって、入出力用信号伝達素子間に形成される「バイパス」に係る審決の認定、判断には誤りがある。」

所感：

審決は、「引用例2には、並列計算機で用いられる演算プロセッサについて、バッファと、出力先を決定するスイッチから構成されるルータ部を設け、前記ルータ部は、演算処理部の入出力……と接続するとともに、隣接する演算プロセッサとの間の入力および出力……に接続し、ルータ部は、信号(フリット)の宛先が一致する場合は、信号を演算処理部に出力し、宛先が一致しない場合は、信号を隣接する演算プロセッサに出力することにより、並列計算機全体としての通信時間が短縮し、スループットも向上するようにしたものが記載されている。」「ここで、……「出力先を決定するスイッチから構成されるルータ部」からみて、上記「ルータ部」は、本願発明の「信号選択及びバイパス機能を有する**多重スイッチルータ**」に相当する。」と認定した。

これに対し、判決は次のように判示して、審決を取り消した。

①本願発明の**多重スイッチルータ**は、互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されているものであるのに対し、副引用例記載の発明のルータ部は、互いに分離できる状態で複数の信号が伝送され得るようなものではないから、副引用例記載の発明のルータ部は、本願発明の**多重スイッチルータ**に相当するとした審決の認定、判断には誤りがある。

②本願発明は、自コンピュータのケーシングの特定の面に設けられた入出力用信号伝達素子によって行われるデータ伝送が双方向のものであり、このような双方向のデータ伝送を行う入出力用信号伝達素子間に形成されるバイパスは、双方向の伝送が可能のものであり、引用発明に副引用例記載のルータ部を適用しても、**多重スイッチルータ**を用いる本願発明の構成とはならないから、入出力用信号伝達素子間に形成されるバイパスに係る審決の認定、判断にも誤りがある。

審決では「**多重スイッチルータ**」の語意、とりわけ「多重」の意義については、十分な検討がなされていなかったのに対して、判決においては、「本願明細書の記載を併せて参

照することとする。」とした結果、**多重スイッチルータ**とは、「互いに分離できる状態で複数の信号が伝送される」ルータであると判断して、審決を取り消したものである。

このように、判決では「多重」の意義について踏み込んだ認定がなされたが、当初明細書中に、特許請求の範囲に記載の発明構成要件の内容を具体的に記載しておくことが、スムーズな権利化に資する。

エ 一致点・相違点認定の誤り（事例⑧）

⑧平成23年（行ケ）第10221号（発明の名称：走査型顕微鏡検査における照明用光源装置、及び走査型顕微鏡）（知財高裁2部）

不服2009-15839，特願2001-348265，特開2002-196252

〔明細書の記載を参照にして請求項の「合焦形態変化手段」と言う用語の語義を認定し、引用発明の「スプリッターとミラー」に相当するとして審決を取り消した例〕

本件発明：

【請求項1（補正発明）】

「1つの波長の光線（17）を発する1つの電磁的エネルギー源（3）を有すること、

該電磁的エネルギー源（3）には、前記光線（17）を空間的に分割して少なくとも2つの分割光線（19，21）を形成する手段（5）が後置されていること、

及び

前記少なくとも2つの分割光線（19，21）の少なくとも1つの分割光線には、波長を変化させるための中間素子（9，25）が配されていること、

前記中間素子（9，25）は、

前記少なくとも2つの分割光線（19，21）の第1の分割光線（19）が、試料（41）に直接投光され、そこで第一合焦領域（62）を光学的に励起し、前記少なくとも2つの分割光線（19，21）の第2の分割光線（21）が、試料（41）の第二合焦領域に投光され、そこで重畳領域（63）を形成し、該第1の分割光線（19）のみによって照射された試料領域のみが検出されるよう、該重畳領域（63）において前記第1の分割光線（19）の光によって励起された試料領域が誘導されて基底状態に戻されるように、当該中間素子（9，25）を通過する分割光線の波長を変化すること、及び

前記第2の分割光線（21）には、合焦形態変化手段（61）が配されていること

を特徴とするSTED走査型顕微鏡検査における照明用光源装置。〕

本願発明の概要：

【0021】

図3に非走査型構成及び多光子励起の形態をとる本発明

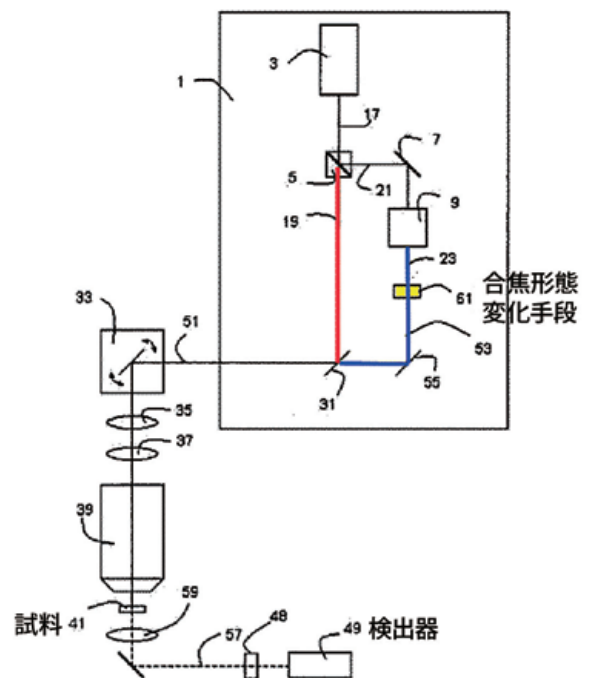


図3

の走査型顕微鏡を示した。照明には、基本的には、図1に示した光源装置1が用いられるが、合焦形態に影響を与える手段（これは $\lambda/2$ プレート61として構成され、かつ分割光線53の断面の中央部分のみのよって通過される）を更に含む。 $\lambda/2$ プレート61を通過した分割光線53は、ミラー55によって反射されダイクロイック光線結合器31へ向かい、そこで分割光線19と結合し、光源装置1から射出する照明光線51を形成する。試料41の照明は、図2の装置と同様にして行われる。試料41の領域の励起は、照明光線51の一成分（これは分割光線19の波長を有する）によって惹き起される。誘導放出（射）は、照明光線51の別の成分（これは分割光線23の波長を有する）によって惹き起される。 $\lambda/2$ プレート61によって、照明光線51の後者の成分は、内側が空（中空）の（中央に光の成分を持たない）合焦（形態）を持ち、そのためその空間の全方向において（誘導）放射空間（ボリューム）が制限（ないし制限）され、従って軸方向及び横方向の分解能は大きくなる。

【0022】

図3の実施例では、検出は、コンデンサ（レンズ系）側で行われる。試料41から発する検出光線57は、コンデンサ（レンズ系）59によって合焦され、光電子増倍管として構成されている検出器49に導かれる。検出器49には、帯域（通過）フィルタ（これは分割光線23の波長を有する光線を遮光する）48が前置されている。

【0023】

図4は、検査されるべき試料41の内部又は表面における、第一分割光線19及び第二分割光線23の空間配置を明確に示している。第二分割光線23の直径（又は太さ）は、第一

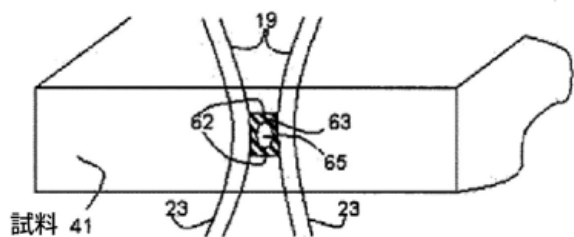


図4

分割光線19より大きく、そのため第一分割光線19は、第二分割光線23によって合焦領域内において完全に取囲まれている。第二分割光線23は、内部が空の合焦形態を持つ。第一及び第二分割光線19及び23の重畳によって、合焦領域において、三次元の重畳領域(図4ではハッチングが付された断面部分として描かれている)63が画成される。第一分割光線19の合焦領域でかつ第二分割光線23の中空部分内に在る領域は、放射空間65を画成する。

引用発明：(引用文献1 米国特許第5731588号明細書)

図1は、この発明の一実施例のレーザー顕微鏡の配置を示している。

レーザー顕微鏡は、励起光を放射するレーザー2と、誘導光を放射するレーザー3を備える光源1を含む。レーザー2と3からの励起光と誘導光を反射し、試料8の一点に合焦させるダイクロイックミラー4、5とレンズ6も備えられている。点7は局所的に広がった表面を有する。検出器9が、試料8から放射され、ダイクロイックミラー5によって励起光18から分離された発光光を検出するように、配置されている。試料は、位置決めテーブル10に配置されている。光源1とレンズ6の間に、励起光と誘導光を試料8に走査するためのビーム走査装置11が配置されている。光源1はレーザー2と3に加え、レンズ12、13とフィルター14を備えている。レンズ12で、レーザー2からのレーザービームがフィルター14上に合焦される。レンズ13は、レ

ンズ6を用いて2つの励起光と誘導光が同一平面上に合焦するように、発散を調節するために用いられる。アパーチャーは、通常フィルターとして用いられる。レーザー3の後ろに、レーザー3からの光線を2つの誘導光に分けるためのスプリッター23とミラー24が配置されている。各要素は、励起光と2つの誘導光がミラー4で合流し、ミラー5で反射した後にレンズ6を通過して、レンズ6の合焦領域で光の強度分布が部分的に重なるように配置されている。

図2は、励起光線の強度分布25と2つの誘導光線17の強度分布26を示す。

励起光線16の強度分布25は、1つの主たる極大値と、横方向に対称な従たる極大値を有する。2つの誘導光線17の強度分布26はガウス形状である。誘導光のガウス分布の極大値は、励起光の強度分布25の極大値に関連して、横方向にずらしてある。2つの誘導光線は、励起光の強度分布25の中心軸から反対方向に同じ距離だけずれるように対称に配置されている。誘導光の強度は、明らかに励起光の強度より大きい。誘導光線の強度は、試料のエネルギー状態の占有と強度の関係が非線形になるように選択される。

判示事項：

補正発明の特許請求の範囲の記載からは、特許請求の範囲にいう「合焦形態変化手段」の具体的な構成も機能も当業者において理解することができないところ、明細書の発明の詳細な説明の記載にかんがみると、「合焦形態変化手段」は、分割光線を形成する手段によって分割された光線のうち第2分割光線が試料表面又は試料内部で成す焦点の形態を変化させる手段、例えば外側を第2分割光線の環状の焦点が取り囲み、内側が空になるように、上記形態を変化させる手段を意味するものと解される。引用文献1(米国特許第5731588号明細書)記載の発明では、誘導光のピーク(極大部)と励起光のピークが概ね一直線上に並び、後者のピークの裾の部分で前者のピークと重なり合うだけで、誘導光の焦点の形態は変化していないから、補正発明

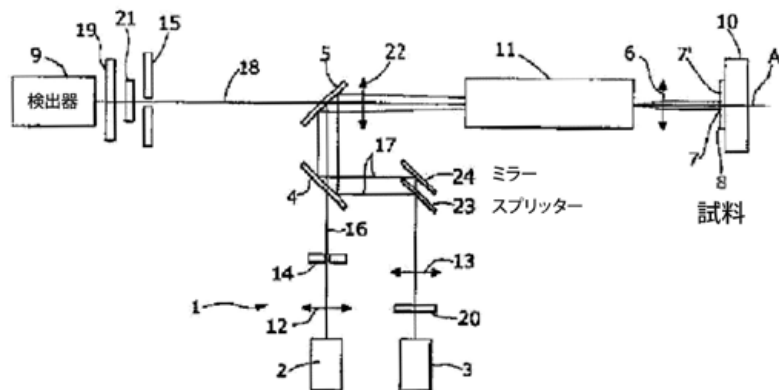


図1

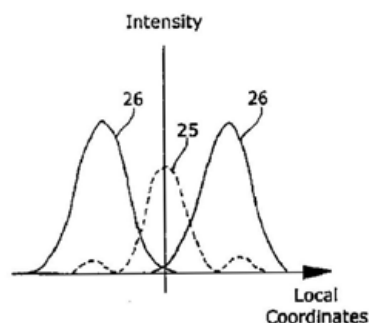


図2

と誘導光（補正発明にいう第2の分割光線）の焦点の形態を変化させるか否かが異なる。したがって、引用文献1記載発明と補正発明の一致点の認定のうち、「前記第2の光線には合焦形態変化手段が配されている」との部分は誤りであり、審決には相違点の看過がある。

所感：

審決は、引用文献1記載の発明の「スプリッターとミラー」によって、誘導光が2つの誘導光に分けられ、レンズの合焦範囲で励起光ビームと部分的に重なるようなビームの強度分布とされることから、当該「スプリッターとミラー」は、補正発明の「合焦形態変化手段」に相当する、と判断した。

これに対して判決では、本願発明の「合焦形態変化手段」は、詳細な説明の記載から、分割光線を形成する手段によって分割された光線のうち、第2分割光線が試料表面又は試料内部で成す焦点の形態を変化させる手段、例えば外側を第2分割光線の環状の焦点が取り囲み、内側が空になるように、上記形態を変化させる手段を意味するものと解されることから、審決の一致点の認定は誤りであるとした。

更に、判決では、引用文献1（米国特許第5731588号明細書）に引用文献2（特開平10-142151号公報）を適用したとしても、本願補正発明の「合焦形態変化手段」とは異なる、としている。

本件も上記事例④平成23年（行ケ）第10336号（発明の名称：結合型コンピュータ）と同様に、必ずしも明確ではなかった請求項の用語について明細書の記載を参照にして語義を認定したものである。

オ 相違点判断の誤り（事例⑥⑨）

⑥平成22年（行ケ）第10203号（発明の名称：腫瘍特異的細胞障害性を誘導するための方法および組成物）（知財高裁2部）

不服2006-7782，特願2000-514993，特表2001-519148
〔引用発明1に引用例3の技術事項を適用することが容易であると評価しうるか疑問であるとした上で、明細書中の作用効果の記載の範囲内で原告提出の実験結果を参酌すると、本願発明には格別有利な効果があり、本願発明は進歩性を欠くとは言えないとして審決を取り消した例〕

本願発明の概要：

細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結されたH19調節配列を含むポリヌクレオチドを含有し、膀胱癌細胞において配列を発現させるベクター。

本願発明：

【請求項1】細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列

に機能的に連結されたH19調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する、腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクターであって、前記腫瘍細胞が膀胱癌細胞または膀胱癌である、前記ベクター。

引用発明：

（引用発明1）

細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結された調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する、腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクター。

（引用例3）

H19遺伝子は、胚の初期段階から胎児期を通じ多数の異なる胚組織で豊富に発現するものの、出生後にはH19遺伝子の発現は抑制されること、しかしながら、出生後、H19遺伝子は子供や成人の膀胱癌を含む多種の腫瘍で発現すること。

本願発明と引用発明1の一致点・相違点：

【一致点】

「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結された調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する、腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクター」である点。

【相違点】

・相違点（i）

該調節配列が、本願発明1は、H19の調節配列であるのに対し、引用発明1は、H19の調節配列ではない点

・相違点（ii）

該腫瘍細胞が、本願発明1は、膀胱癌細胞又は膀胱癌であるのに対し、引用発明1は、膀胱癌細胞又は膀胱癌と特定されていない点

判示事項：

「(1) 引用例3においては、母性発現遺伝子で、タンパク質に翻訳されず、胚形成から胎児期までの間は豊富に発現するが成人の正常細胞では発現が低く制御されるH19遺伝子が、種々の腫瘍（癌）組織において発現していること、膀胱腫瘍（癌）についてもその発現が見られ、腫瘍（癌）の悪性度の進行に伴って発現が見られる割合が大きくなる（ステージⅡ，Ⅲで6割前後、進行した腫瘍である浸潤癌に隣接した膀胱粘膜上皮内癌では7割程度）ことが開示されているといえる。だとすると、引用例3の記載からは、進行した膀胱腫瘍（癌）細胞においてはもともと細胞内に存在する、すなわち内因性のH19遺伝子が発現している蓋然性が高く、同遺伝子がプロモーター及びエンハンサーを機能させる手掛かりとして有望であるといえるものである。

しかしながら、前記のとおり、本件優先日当時、外来の

遺伝子を導入して腫瘍(癌)を傷害するのは、プロモーターの活性が不十分であるなどの理由のため困難であるというのが当業者一般の認識であった上、H19遺伝子の生物学的機能は完全には解明されていなかったものである。また、引用例3の表1は、種々の腫瘍においてH19遺伝子の発現の有無の状況が異なることを示すものであることが明らかであるところ、同表には、7例の腎臓のウィルムス腫瘍(癌)のうち4例でH19遺伝子の発現が見られ、また4例の腎細胞癌(腫瘍)ではH19遺伝子の発現が見られなかった旨の記載があるが、引用例6の118頁には、ウィルムス腫瘍細胞株であるG401ではH19遺伝子の発現が見られない旨の記載があり、同一臓器の癌(腫瘍)であっても、H19遺伝子の発現には差異があることが分かる。そうすると、引用例3にH19遺伝子の発現の状況が記載されているとしても、この記載に基づく発明ないし技術的事項を単純に引用発明1に適用して、腫瘍(癌)の傷害という所望の結果を当業者が得られるかについては、本件優先日当時には未だ未解明の部分が多かったというべきである。したがって、引用発明1に引用例3記載の発明ないし技術的事項を適用しても、本件優先日当時、当業者にとって、引用発明1の α -フエトプロテインプロモーター等の発現シグナルをH19遺伝子の調節配列のうちのH19プロモーターと置き換え(相違点(i))、標的となる癌(腫瘍)として膀胱癌を選択する(相違点(ii))ことが容易であると評価し得るかは疑問であるといわなければならない。

「(2) 加えて、本願明細書の段落【0078】には、化学的に膀胱腫瘍を発症させたマウスに対し、H19調節配列を使用した遺伝子療法を施した実施例につき、「対照及び実験群の間で、腫瘍のサイズ、数及び壊死を比較する。シュードモナス毒素の発現は、マウスの実験群からの膀胱腫瘍内のH19の発現と同時に局在化することがわかる。さらに、マウスの実験群の膀胱腫瘍は、マウスの対照群内の膀胱腫瘍に比べてサイズ及び壊死が減少している。」との記載があり(なお、最後の1文は、「膀胱腫瘍のサイズが減少し、膀胱腫瘍が壊死している」の誤りであることが明らかである。)、本願発明1のベクターによって、マウスを使用した膀胱腫瘍に対する実験で、対照群に対して膀胱腫瘍の大きさが有意に小さくなり、腫瘍細胞の壊死が見られた旨が明らかにされている。

そして、上記に加えて、本願発明1の発明者らも執筆者として名を連ねている論文である「The Oncofetal H19 RNA in human cancer, from the bench to the patient」(Cancer Therapy3巻、2005年(平成17年)発行、審判での参考資料1、甲10)1ないし18頁には、H19遺伝子調節配列を用いたベクターの効果について、①膀胱癌(腫瘍)を発症させたマウスにジフテリア毒素を産生する遺伝子(DT-A)等を誘導するプロモーターを使用したベクターを投与したところ、対照のマウスに対して腫瘍の平均重量

が40%少なかったこと、②ヒト膀胱癌(腫瘍)を発症させたヌードマウスにDT-Aを誘導するプロモーターを使用したベクター(DTA-H19)を投与したところ、投与しない対照のマウスが腫瘍の体積を2.5倍に拡大させたのに対し、腫瘍の増殖速度が顕著に小さく、広範囲の腫瘍細胞の壊死が見られたこと、③膀胱癌(腫瘍)を発症させたラットに上記ベクターDTA-H19を投与したところ、対照のラットに対して腫瘍の大きさの平均値が95%も小さかったこと、④難治性の表層性膀胱癌(腫瘍)を患っている2人の患者に経尿道的に上記ベクターDTA-H19を投与したところ、腫瘍の体積が75%縮小し、腫瘍細胞の壊死が見られ、その後14か月(1人については17か月)が経過しても移行上皮癌(TCC)が再発しなかったことが記載されている。また、原告が提出する参考資料である「1.1 Compassionate Use Human Clinical Studies」と題する書面(審判での参考資料2、甲11)及び本願発明1の発明者らも執筆者として名を連ねている論文「Plasmid-based gene therapy for human bladder cancer」(QIAGENNEWS 2005、審判での参考資料4、甲13)にも、上記④と概ね同様の効果に係る記載がある。

本願明細書の段落【0078】には、具体的に数値等を盛り込んで作用効果が記載されているわけではないが、上記①、②は上記段落中の本願発明1の作用効果の記載の範囲内のものであることが明らかであり、甲第10号証の実験結果を本願明細書中の実験結果を補充するものとして参酌しても、先願主義との関係で第三者との間の公平を害することにはならないというべきである。

そうすると、本願発明1には、引用例1、3ないし6からは当業者が予測し得ない格別有利な効果があるといえるから、前記(1)の結論にもかんがみれば、本件優先日当時、当業者において容易に本願発明1を発明できたものであるとはいえず、本願発明1は進歩性を欠くものではない。

所感：

ア 審決 引用例3から、H19遺伝子は、胚の初期段階から胎児期を通じ多数の異なる胚組織で豊富に発現するものの、出生後にはH19遺伝子の発現は抑制されること、しかしながら、出生後、H19遺伝子は子供や成人の膀胱癌を含む多種の腫瘍で発現することは、本件優先日前、既に公知であった。

この公知事項に基づけば、出生後において、H19遺伝子は、正常組織では発現しないものの、膀胱癌を含む多種の腫瘍では発現していることから、このH19遺伝子の発現を調節している配列即ちプロモーターは、 α -フエトプロテインプロモーターと同様に、成人の癌細胞で優先的に発現させるよう機能するが、子供や成人の正常細胞(非疾患細胞)では発現しないように抑制されていると、当業者であれば普通に理解することである。

そうすると、引用例1のプロモーターとして、引用例3の正常細胞中では不活性であり且つ腫瘍細胞では活性を示すと理解できる、H19遺伝子の発現を調節しているプロモーターを用いることは、当業者が容易に想到し得ることである。

イ 判決 引用発明1に引用例3記載の発明ないし技術的事項を適用しても、本件優先日当時、当業者にとって、引用発明1の α -フェトプロテインプロモーター等の発現シグナルをH19遺伝子の調節配列のうちのH19プロモーターと置き換え（相違点(i)）、標的となる癌（腫瘍）として膀胱癌を選択する（相違点(ii)）ことが容易であると評価し得るかは疑問であるといわなければならない。

本願明細書の段落【0078】には、具体的に数値等を盛り込んで作用効果が記載されているわけではないが、上記①、②は上記段落中の本願発明1の作用効果の記載の範囲内のものであることが明かであり、甲第10号証の実験結果を本願明細書中の実験結果を補充するものとして参酌しても、先願主義との関係で第三者との間の公平を害することにはならないというべきである。

そうすると、本願発明1には、引用例1、3ないし6からは当業者が予測し得ない格別有利な効果があるといえるから、前記(1)の結論にもかんがみれば、本件優先日当時、当業者において容易に本願発明1を発明できたものであるとはいえず、本願発明1は進歩性を欠くものではない。

ウ 所感 本願の優先日当時の技術常識を考慮し、後に提出された実験結果を明細書記載の作用効果に参酌したことで、判決は審決と結果が異なったものである。

判決が「引用例3にH19遺伝子の発現の状況が記載されているとしても、この記載に基づく発明ないし技術的事項を単純に引用発明1に適用して、腫瘍（癌）の傷害という所望の結果を当業者が得られるかについては、本件優先日当時には未だ未解明の部分が多かったというべきである」とする当時の技術水準であれば、H19遺伝子に着目した本願発明の明細書作成に当たっては尚更、出願当初からの作用効果の記載の充実が望まれた。

⑨平成23年（行ケ）第10208号（発明の名称：エネルギー硬化型フレキシ印刷液体インクによるウェットトラッピングの方法及び装置）（知財高裁3部）

不服2009-25855、特願2003-569403、特表2006-501077

〔引用発明は、インクを重ね刷りすることを前提としたものではなく、重ね刷りによる課題の解決を目的としたものでもなく、重ね刷りによる印刷工程の促進を目指して開発されたウェットトラップを採用することに関連した記載、及びウェットトラップを実施した際に生じる課題解決に関連した記載もないとして、本願発明との相違

点に係る構成について、当業者が容易に発明をすることができたとはいえないと判断して、審決を取り消した事例〕

本願発明の概要：

ウェットトラップ印刷法（各インク付けステーションで溶着または塗布されたインク層が乾燥する前に、その上に次のインク層を溶着して、色彩効果あるいは視覚効果を提供する工程法）に関して、従来、これによって生じる課題（色の汚濁の防止、印刷時間の長期化の防止等）の解決を目的としたもの。その要件として、「前記一番目のインク層から前記希釈剤の一部が蒸発することにより、前記インク付けステーションで前記被印刷体に塗布された一番目の液体インク層の粘度が増加し、前記被印刷体が前記インク付けステーション間を移行する際、前記一番目のインク付けステーションから間隔を置いて位置する次のインク付けステーションにおいて前記一番目のインク層上に塗布される前記二番目の液体インクをウェットトラップするように、一番目のインクの粘度が二番目のインクの粘度よりも高くされる。

本願発明：

「【請求項4】複数の重なり合ったインク層を被印刷体に順次的に塗布する装置であり、以下を含む装置：

被印刷体の経路および、前記被印刷体を前記経路に沿って移送する被印刷体ドライブ；

前記経路に沿って位置する、複数のインク付けステーション、ここで当該インク付けステーションは、希釈剤を含み粘度が周囲条件下で4000cps以下のインクを、前述の被印刷体に塗布するように適合されている；

前記経路に沿った前記被印刷体の移送を制御するコントロールシステム、

ここで前記一番目のインク層から前記希釈剤の一部が蒸発することにより、前記インク付けステーションで前記被印刷体に塗布された一番目の液体インク層の粘度が増加し、前記被印刷体が前記インク付けステーション間を移行する際、前記一番目のインク付けステーションから間隔を置いて位置する次のインク付けステーションにおいて前記一番目のインク層上に塗布される前記二番目の液体インクをウェットトラップするように、一番目のインクの粘度が二番目のインクの粘度よりも高くされる。」

「段ボールシートに、特性の異なる複数種類のインキにて印刷ができる印刷装置であって、

前記印刷装置は、3基の印刷ユニットを連結して構成され、前記各印刷ユニットのメンテナンス、インキ替え、刷版の交換等は、各ユニット間を開いて行われ、

前記段ボールシートの移行路の上流側の2基の印刷ユニットは、乾燥速度の速いインキを使用する同じタイプの

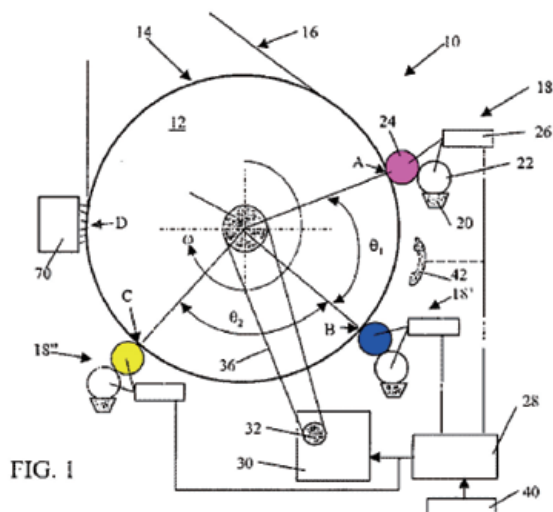
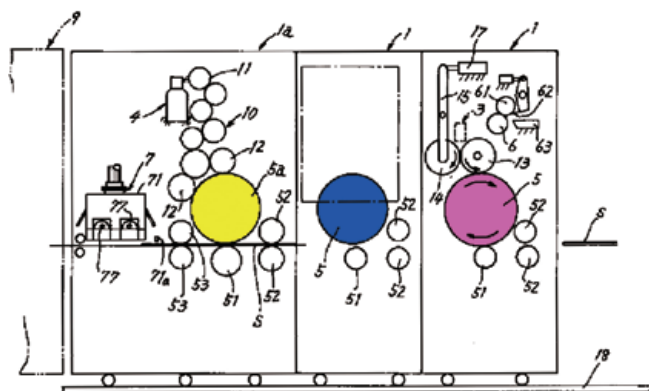


FIG. 1

本願発明



引用発明

印刷ユニットで、下流側の1基の印刷ユニットは、プリスロタイプの印刷ユニットであり、

前記上流側の2基の印刷ユニットには、段ボールシートの移行路の上方に設けた回転版胴の上方に、該版胴に接してインキ供給用の主ロールが回転可能に配備され、かつ、該主ロールに接触して該ロールとの間でインキ溜まりを形成する補助ロールが配備され、

前記主ローラと前記補助ロールの上方に、主ロールあるいは補助ロールにインキを補給するインキ補給装置が配備され、該インキ補給装置は、インキタンクにポンプを連繋し、ポンプの排出管を主ロールと補助ロールとの間に垂下させて構成されており、

前記インキタンクに収容されるインキは、粘度が500～1000センチポイズで、約10秒で乾燥するものであり、

前記版胴の下方には、段ボールシートの移行路を挟んで印圧ロールが、版胴と印圧ロールの上流側には、一対の送りロールが配備されている、

印刷装置。」

引用発明 (甲1)：

「段ボールシートに、特性の異なる複数種類のインキにて印刷ができる印刷装置であって、

前記印刷装置は、3基の印刷ユニットを連結して構成され、前記各印刷ユニットのメンテナンス、インキ替え、刷版の交換等は、各ユニット間を開いて行われ、

前記段ボールシートの移行路の上流側の2基の印刷ユニットは、乾燥速度の速いインキを使用する同じタイプの印刷ユニットで、下流側の1基の印刷ユニットは、プリスロタイプの印刷ユニットであり、

前記上流側の2基の印刷ユニットには、段ボールシートの移行路の上方に設けた回転版胴の上方に、該版胴に接し

てインキ供給用の主ロールが回転可能に配備され、かつ、該主ロールに接触して該ロールとの間でインキ溜まりを形成する補助ロールが配備され、

前記主ローラと前記補助ロールの上方に、主ロールあるいは補助ロールにインキを補給するインキ補給装置が配備され、該インキ補給装置は、インキタンクにポンプを連繋し、ポンプの排出管を主ロールと補助ロールとの間に垂下させて構成されており、

前記インキタンクに収容されるインキは、粘度が500～1000センチポイズで、約10秒で乾燥するものであり、

前記版胴の下方には、段ボールシートの移行路を挟んで印圧ロールが、版胴と印圧ロールの上流側には、一対の送りロールが配備されている、

印刷装置。」

判示事項：

裁判所は、大要、以下のように判示して、審決を取り消した。

本願発明は、ウェットトラップ印刷法に関して、従来、これによって生じる課題（色の汚濁の防止、印刷時間の長期化の防止等）の解決を目的としたものであり、その要件として、「前記一番目のインク層から前記希釈剤の一部が蒸発することにより、前記インク付けステーションで前記被印刷体に塗布された一番目の液体インク層の粘度が増加し、前記被印刷体が前記インク付けステーション間を移行する際、前記一番目のインク付けステーションから間隔を置いて位置する次のインク付けステーションにおいて前記一番目のインク層上に塗布される前記二番目の液体インクをウェットトラップするように、一番目のインクの粘度が二番目のインクの粘度よりも高くされる。」との構成を含んでいる。

これに対して、引用発明は、段ボールシートに、特性の異なる複数種類のインキで印刷ができる印刷装置に関するものであり、粘度の低い速乾性のインキは、印刷面に艶がなく商品価値が低く、インキを絶えず流動させなければ固まってしまう等の問題があり、粘度の高いインキは、紙に付着したインキの乾燥に要する時間が長く、印刷のインキ斑、ロールの左右での色振れ、ゴースト等の問題があることから、上記の課題を解決するため、使用するインキのタイプの異なる印刷ユニットを複数並べ、夫々印刷ユニットによる印刷の長所を生かして、べた刷りも、細線印刷も美しく仕上げることでできる印刷装置に関する発明である。課題解決の手段として、種類の異なる複数基の印刷ユニットが、段ボールシートSの移行路に沿って配備され、少なくとも1基の印刷ユニットは、インキ供給用ロール列の上流側ロールに対してインキ供給装置を配備し、下流側のロールを版胴に接して配備し、少なくとも別の1基の印刷ユニットは、表面全体に微細な凹凸を形成した主ロールを版胴に接触して配置し、該主ロールに対向して補助ロールを接触配備し、両ロール間にインキを補給するインキ補給装置を具える構成としたものである。

引用例には、上流側の1基目の印刷ユニットにより形成された画像と、これに続く2基目の印刷ユニットにより形成された画像とが重なり合うことを前提とした記載や示唆はなく、したがって、上流側の1基目の印刷ユニットと2基目の印刷ユニットによる印刷がウェットトラップ印刷法による旨の記載や示唆はなく、また、本願発明の構成に係る記載や示唆はない。さらに、ウェットトラップを利用して印刷するためには、印刷されたインクとその上に印刷されるインクとの間において一定程度の粘度差のあることが必要であるが、引用例には、印刷ユニット間において一定程度の粘度差が生ずることも、そのような粘度差を生じさせるための工程についても記載又は示唆はない。

以上のとおり、引用発明は、インクを重ね刷りすることを前提としたものではなく、重ね刷りによる課題の解決を目的としたものでもない。引用例には、重ね刷りによる印刷工程の促進を目指して開発されたウェットトラップを採用することに関連した記載、及びウェットトラップを実施した際に生じる課題解決に関連した記載はない。

そうすると、本願発明の相違点に係る構成について、当業者が引用発明に基づいて、容易に発明をすることができたものということではできず、審決の判断には誤りがある。

所感：

審決は、次のように論じて本件発明の進歩性を否定した。

- ・引用発明において、上流側の2基の印刷ユニットが使用するインキとして、段ボールシートを当該印刷ユニット間の距離だけ移送するのに要する時間では完全に乾燥することがない同粘度の2種類のインキを用いると

もに、各インクごとに、当該2種類のインクが重なり合う箇所がある刷版をそれぞれ用いることとして、当該2種類のインクが重なり合う箇所がある画像を印刷するようになることは、当業者が適宜なし得た設計上のことである。

- ・このようにした印刷装置が形成した画像におけるインクが重なり合う箇所は、前記上流側の1基目の印刷ユニットが印刷したインクが、その上に2基目の印刷ユニットがインクを印刷する時点で、完全には乾燥していないが部分的に乾燥することにより、2基目の印刷ユニットが印刷するインクよりも粘度が高くなることは明らかである。これに対し、判決は次のようにして、審決を取り消した。
- ・引用発明は、インクを重ね刷りすることを前提としたものではなく、重ね刷りによる課題の解決を目的としたものでもない。
- ・上流側の1基目の印刷ユニットと2基目の印刷ユニットによる印刷がウェットトラップ印刷法による旨の記載や示唆はない。
- ・そうすると、本願発明の相違点に係る構成について、当業者が引用発明に基づいて、容易に発明をすることができたものということではできず、審決の判断には誤りがある。

審決は、引用発明を本願発明に合わせて解釈した牽強附会の説であるとして、取り消した事例である。

(2) 記載要件

ア サポート要件判断の誤り(事例①)

①平成23年(行ケ)第10146号、平成23年(行ケ)第10147号(発明の名称：医薬)(知財高裁4部)

無効2010-800088, 特願平09-360756, 特許3973280

「2つの薬剤を併用投与することを技術的思想とする「医薬」という名称の発明は、明細書にこれらの2つの薬剤の併用投与に関する実施例の記載がなくてもサポート要件を満たすとして審決を取り消した例」

本件発明の概要：(請求項1～6について)

「ピオグリタゾン」という糖尿病予防・治療薬に、それとは作用機序の異なる別の糖尿病予防・治療薬(ビグアナイド剤)を併用投与することを技術的思想とする医薬。

本件発明：

「【請求項1】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と、ビグアナイド剤とを組み合わせる、糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

本件明細書の記載：

ア 本件各発明は、インスリン感受性増強剤とそれ以外の

作用機序を有する他の糖尿病予防・治療薬とを組み合わせる医療に関する【0001】。

イ ピオグリタゾン¹は、障害を受けているインスリン受容体の機能を元に戻す作用を有するインスリン感受性増強剤の1つであり、その作用は、比較的緩徐であって、長期投与においてもほとんど副作用がない。しかしながら、本件各発明の特定の組合せを有する医療については知られていない【0002】。

他方、糖尿病治療に当たっては、個々の患者のそのときの症状に最も適した薬剤を選択する必要があるが、個々の薬剤の単独での使用においては、症状によっては十分な効果が得られない場合もあり、また投与量の増大や投与の長期化による副作用の発現など種々の問題があり、臨床の間ではその選択が困難な場合が多い【0003】。

ウ 本件各発明の医療は、糖尿病時の高血糖に対して優れた低下作用を発揮し、糖尿病の予防及び治療に有効である。また、この医療は、高血糖に起因する神経障害、腎症、網膜症、大血管障害又は骨減少症などの糖尿病性合併症の予防及び治療にも有効である。さらに、症状に応じて各薬剤の種類、投与方法又は投与量などを適宜選択すれば、長期間投与しても安定した血糖低下作用が期待され、副作用の発現も極めて少ない【0045】。

エ 本件各発明においてインスリン感受性増強剤と組み合わせる薬剤としては、 α -グルコシダーゼ阻害剤やビグアナイド剤などがある。 α -グルコシダーゼ阻害剤は、アミラーゼ等の消化酵素を阻害して、澱粉や蔗糖の消化を遅延させる作用を有する薬剤であって、具体例には、アカルボース、ボグリボース及びミグリトールなどがある。

ビグアナイド剤は、嫌気性解糖促進作用、末梢でのインスリン作用増強、腸管からのグルコース吸収抑制、肝糖新生の抑制及び脂肪酸酸化阻害などの作用を有する薬剤であって、具体例には、フェンホルミン、メトホルミン及びブホルミンなどがある【0030】。

オ 本件各発明においてピオグリタゾン又はその薬理的に許容し得る塩と組み合わせる薬剤としては、インスリン分泌促進剤などが挙げられる。

インスリン分泌促進剤は、膵 β 細胞からのインスリン分泌促進作用を有する薬剤であって、例えばスルフォニル尿素剤(SU剤)が挙げられる。SU剤は、細胞膜のSU剤受容体を介してインスリン分泌シグナルを伝達し、膵 β 細胞からのインスリン分泌を促進する薬剤であって、具体例には、グリベンクラミドやグリメピリドがある【0033】。

カ 本件各発明の医療は、各薬剤の単独投与に比べて著しい増強効果を有する。例えば、遺伝性肥満糖尿病ウイスター・ファティー・ラットにおいて、2種の薬剤をそれぞれ単独投与した場合に比較し、これらを併用投与すると高血糖あるいは耐糖能低下の著明な改善がみられた。したがって、本件各発明の医療は、薬剤の単独投与より一層効

果的に糖尿病時の血糖を低下させ、糖尿病性合併症の予防あるいは治療に適用し得る。また、本件各発明の医療は、各薬剤の単独投与の場合と比較した場合、少量を使用することにより十分な効果が得られることから、薬剤の有する副作用(例、下痢等の消化器障害など)を軽減することができる【0040】。

審決：

以上、本件特許の出願当時、糖尿病治療薬のうち、本件特許明細書の実験例1及び2に記載されたボグリボースのような α -グルコシダーゼ阻害剤やグリベンクラミドのようなSU剤と本件発明1に係るビグアナイド剤とは、その化学構造、糖尿病に対する薬効発揮に係る作用機序及び副作用の点を総合して判断するに、相当に異なる薬剤として当業者は認識していたと言わざるをえず、したがって、ボグリボースのような α -グルコシダーゼ阻害剤やグリベンクラミドのようなSU剤を用いた糖尿病治療に関して新たに判明した事項が、直ちにビグアナイド剤による糖尿病治療についても当てはまると当業者が認識できたとは到底認められない。

してみると、ピオグリタゾンと α -グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボースとの併用及びピオグリタゾンとSU剤であるグリベンクラミドとの併用に関し、その薬理試験結果が具体的に記載されているにとどまる本件特許明細書に記載された発明の実施についての教示と、出願時の技術常識とに基づいて本件発明1を実施しようとする場合、その実施の当否を当業者は理解することはできないと言え、そして、 α -グルコシダーゼ阻害剤やSU剤とは異なるビグアナイド剤とピオグリタゾンとの併用に係るものであって、本件特許明細書において薬理試験結果等により該併用に係る具体的な裏付けが何らなされていない本件発明1は、出願時の技術常識に照らしても、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えて、特許請求の範囲に記載されたものであると言うほかはない。

したがって、本件発明1について、本件特許は、平成14年法律第24号改正附則第2条第1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第36条第4項及び同法第36条第6項第1号に違反してなされたものである。

判示事項：

(1) 実施可能要件について

ウ 本件審決の判断の当否について

他方、本件審決は、本件発明1ないし6について本件明細書に実施可能要件の違反があると結論付けているが、その理由と目される部分は、専ら後記のサポート要件の適否を説示したものであって、実施可能要件について説示した

ものとは思われない。

(2) サポート要件について

ア 本件各発明に適用されるサポート要件について

本件特許は、平成9年12月26日出願に係るものであるから、法36条6項1号が適用されるところ、同号には、特許請求の範囲の記載は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」でなければならない旨が規定されている（サポート要件）。

特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。法36条6項1号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。

そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであるところ、前記1(2)に認定のとおり、本件各発明は、糖尿病治療に当たって、薬剤の単独の使用には、十分な効果が得られず、あるいは副作用の発現などの課題があった一方で、インスリン感受性増強剤でありほとんど副作用がないピオグリタゾン、嫌気性解糖促進作用等を有する**ビグアナイド剤**（フェンホルミン、メトホルミン又はブホルミン）や、あるいは膵β細胞からのインスリン分泌促進作用を有するSU剤であるグリメピリドと組み合わせた医薬については知られていなかったことから、ピオグリタゾンとそれ以外の作用機序を有する**ビグアナイド剤**又はグリメピリドとを組み合わせることで、薬物の長期投与においても副作用が少なく、かつ、

多くの糖尿病患者に効果的な糖尿病予防・治療薬又は医薬組成物とすることをその技術的思想とするものであるといえる。

したがって、本件各発明のサポート要件の有無の判断に当たっては、特許請求の範囲に記載された発明が本件明細書に記載されているか、当該記載又は出願時の技術常識により当業者が本件各発明の上記課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かについての検討を要する。

イ 本件発明1ないし6について

(ア) 本件発明1ないし3は、その特許請求の範囲に記載のとおり、ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩と、**ビグアナイド剤**（フェンホルミン、メトホルミン又はブホルミン）とを組み合わせることで、糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬であるところ、本件明細書は、前記1(1)エに記載のとおり、ピオグリタゾンと併用すべき**ビグアナイド剤**としてフェンホルミン、メトホルミン又はブホルミンを明記しているものの、前記1(2)に認定のとおり、ピオグリタゾンと**ビグアナイド剤**との併用実験に関する記載はなく、その記載のみからは、直ちに本件発明1ないし3が本件各発明の前記課題を解決できると認識できるとは限らない。

(イ) しかしながら、前記1(4)に認定のとおり、インスリン受容体の機能を元に戻して末梢のインスリン抵抗性を改善するインスリン感受性増強剤と、嫌気性解糖促進作用等を有する**ビグアナイド剤**とでは、血糖値の低下に関する作用機序が異なることは、本件出願日当時の当業者の技術常識であったものと認められる。

そして、作用機序が異なる薬剤を併用する場合、通常は、薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから、併用する薬剤がそれぞれの機序によって作用し、それぞれの効果が個々に発揮されるところ、糖尿病患者に対してインスリン感受性増強剤と**ビグアナイド剤**とを併用投与した場合に限って両者が拮抗し、あるいは血糖値の低下が発生しなくなる場合があることを示す証拠は見当たらない。むしろ、乙17(甲22)には、前記1(3)オ(イ)に記載のとおり、SU剤又は**ビグアナイド剤**の単独投与を受けていた糖尿病患者に対してインスリン感受性増強剤である**ピオグリタゾン**を併用投与した場合の試験結果が記載されているから、糖尿病患者に対するインスリン感受性増強剤と**ビグアナイド剤**との併用投与という技術的思想は、それ自体、本件出願日当時の当業者に公知であったと認められるばかりか、前記1(4)に認定のとおり、臨床試験中のインスリン感受性増強剤として**ピオグリタゾン**が存在することや、**ビグアナイド剤**としてフェンホルミン、メトホルミン及びブホルミンが存在することは、同じく当時の当業者の技術常識であったものと認められる。

以上によれば、当業者は、インスリン感受性増強剤である**ピオグリタゾン**又はその薬理学的に許容し得る塩の投与

により血糖値の降下を発生させる場合に、併せてこれとは異なる作用機序で血糖値を降下させる**ビグアナイド**剤であるフェンホルミン、メトホルミン又はブホルミンも投与すれば、ピオグリタゾンとは別個の作用機序で、やはり血糖値の降下を発生させることができ、もって本件各発明の課題である糖尿病に対する効果が得られることを当然想定できるものというべきである。

(ウ)したがって、本件明細書の記載は、本件出願日当時の技術常識に照らすと当業者が本件各発明の前記課題を解決できると認識できる範囲内のものであるから、本件発明1ないし3は、本件明細書に記載されたものであるということが出来る。

(中略)

よって、本件明細書は、本件発明1ないし6について、サポート要件に違反するものではないというべきであるから、被告の取消事由3の主張のうち、この点に関する本件審決の判断の誤りをいう部分も理由がある。

所感：

審決は、ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用投与については明細書に記載がなくサポート要件等に違反すると判断したものであるが、判決では、各糖尿病予防・治療薬が、本件出願日当時、製造可能となっていたことが明らかであったほか、それぞれ作用機序が異なることが技術常識であり、これらのうち2つを併用投与した場合に限って両者が拮抗するなどの場合があるとは認められない場合に、これらの2つの薬剤を併用投与することを技術的思想とする本件各発明は、本件出願日当時の技術常識に照らすと実施可能要件を満たし、明細書にこれらの2つの薬剤の併用投与に関する実施例の記載がなくとも実質的にはサポート要件を満たすとして、審決を取り消したものである。

本件は、明細書に実施例の記載があった薬剤の併用投与については、特許請求の範囲から削除する訂正がなされたものであった。本件出願当時の技術常識に照らし、サポート要件を満たすとされたものであるが、出願当初から実施例を記載しておくことが望まれるのは明らかである。

イ 実施可能要件判断の誤り(事例⑫)

⑫平成23年(行ケ)第10364号(発明の名称：流体によって冷却される、比出力が高い電動モータ)(知財高裁4部)

不服2010-7576, 特願2000-585984, 特表2002-532047

[本願発明に係る明細書の不明瞭な箇所を含む記載部分が、実施可能要件に違反するとして審決を取り消した事例]

本願発明の概要：

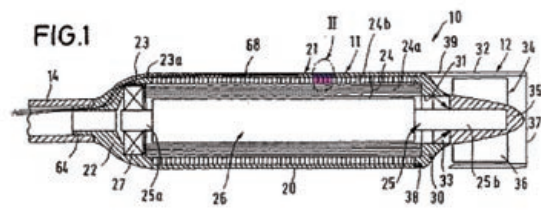
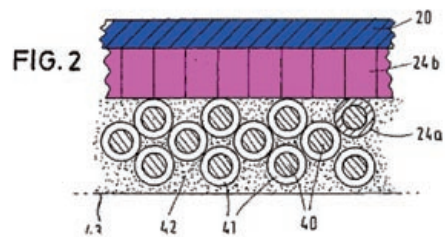
身体の脈管系内に導入するマイクロモータにおいて、ハ

ウジングにセラミック材料の充填剤を加えることにより熱伝導性を良くし、マイクロモータの発熱を抑える。

本願発明：

【請求項1】ポリマー材料で作製されて固定子(24)を含むモータ・ハウジング(20)を備えた流体冷却式電動モータであって、モータ・ハウジングの長さが当該モータ・ハウジングの外径の少なくとも2倍であり、該電動モータ・ハウジングの外表面に沿ってポンプ流体を流すポンプ部分(12)を駆動し、

モータ・ハウジング(20)のポリマー材料が、該モータ・ハウジングに沿って流れるポンプ流体への該固定子からの熱の放散を容易にするために、熱伝導性で電気絶縁性の充填剤を少なくとも40重量%の量で含有することを特徴とする電動モータ。



当審拒絶理由：

理由1：本願の明細書は、以下の点で不備であり、特許法第36条第4項の規定を満たしていない。

理由2：本願の特許請求の範囲の記載は、以下の点で不備であり、特許法第36条第6項第2号の規定を満たしていない。(内容省略)

記

1：理由1について

(1)【0006】に記載の「充填剤が大量であると、デュロマーの厚さが薄くなり熱伝導性が改善されることからデュロマーの硬化時間が短縮される」は、その意味が不明瞭である。

(2)【0007】に「熱伝導性を著しく増大させるために、充填剤の量は、少なくとも40重量%であるべきである。」と記載されているが、少なくとも熱伝導性の程度が明

らかにされていない充填剤をポリマーに40重量%混合すると、なぜ、熱伝導性が著しく増大するのかその根拠が不明である。

(3) 【0014】に記載の「この軸受は、シャフト封止材と同時に設計される。」は、意味不明である。

(4) 【0025】に「全ての巻線のキャピティにポリマー材料42を完全に充填することにより、コイルの内面に滑らかで絶縁性のあるコイル被覆43を設けることがさらに可能になる。」と記載されているが、その理由が不明である。

審決：

(上記の当審拒絶理由に対する回答期限までに意見書又は手続補正書の提出はなかった。)

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

理由

本願は、1999年11月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理1998年12月2日、ドイツ)を国際出願日とする出願であって、「流体によって冷却される、比出力が高い電動モータ」に関するものと認める。

これに対して、平成23年2月10日付けで、本願は、その明細書と図面の記載が不備で特許法第36条第4項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知したが、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。

判示事項：

「本願発明は、いずれも物の発明であるが、その特許請求の範囲(前記第2の2)に記載の構成を備えた電動モータであるから、本願発明が実施可能であるというためには、本願明細書の発明の詳細な説明に本願発明を構成する部材を製造する方法についての具体的な記載があるか、あるいはそのような記載がなくても、本願明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が当該部材を製造することができる必要があるというべきである。」として、

- (1) 【0006】の記載部分は、本願発明の作用効果について言及しているにすぎないものであって、本願発明の実施方法について言及しているものではないから、仮に当該部分が明瞭でないとしても、そのことは、当業者が本願発明を構成する部材を製造することを不可能ならしめるものではない、
- (2) 【0007】の記載部分が意味するところは、明瞭であり、明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき本願発明を実施することができた、
- (3) 【0014】の記載部分は、本願発明を構成する部材ではないから、日本語としていささか不明瞭であるとしても、そのことによって、当業者が本願発明を実施する

ことができなくなるというものではない、

- (4) 【0025】の記載部分は、明細書の他の記載部分(【0008】)と合わせ参照すれば、当業者が容易に実施することができたものである、

として、これらの4箇所の記載によって本願発明が実施不可能であると判断した本件審決を取り消した。

所感：

明細書の記載を整える意味での当審拒絶理由であろうと思われるが、審決起案の場合には、当審拒絶理由の適否について再度慎重に検討すべき事例。

なお、当審拒絶理由の理由2の明確性違反もZ審決の理由として用いていた場合には、被告の主張に多少とも説得力が増したと思われる。