

— 平成25年度第3四半期(10月～12月)の判決について —

1. 全般的傾向

(1) 統計¹⁾

- ・判決の総数 80件
- ・判決内訳 請求棄却 63件
 審決等取消し 17件 (特実については審決取消一覧を参照。)

(訂正確定による審決等の取消し, 取消し決定(特実)は除外)

・法別内訳

特実	計	請求棄却	43件	取消し	15件
	(査定系)		27件		8件
	(当事者系Z)		4件		3件
	(当事者系Y)		12件		4件
意匠	計	請求棄却	1件	取消し	—
	(査定系)		1件		—
	(当事者系Z)		—		—
	(当事者系Y)		—		—
商標	計	請求棄却	19件	取消し	2件
	(査定系)		5件		—
	(異議)		—		—
	(当事者系Z)		2件		—
	(当事者系Y)		12件		2件

(2) 今期における取消率は, 全体21.3%, 特実25.9%, 意匠0.0%, 商標9.5%であり, 前年度の取消率(全体30.6%, 特実26.9%, 意匠43.8%, 商標41.5%)と比較すると, 引き続き商標の改善が著しい。

・特実

査定系の取消率は, 22.9%で, 前年度の26.7%を下回った。当事者系の取消率は, 30.4%で, 前年度は27.3%であった。内訳は以下の通り。

- ・当事者系Z審決の取消率42.9%(前年度32.6%)
- ・当事者系Y審決の取消率25.0%(前年度24.4%)

取り消された事例についての取消理由をみると, 前年度同様, 相違点の判断誤りが多い。また, 今期の特色としては, 手続違背が1件あった。

・商標

査定系に関して, 引き続き取消しはなく, 当事者系Yの2件は, 商標法4条1項11号(商標の類似), 50条(不使用)に関するものであった。

審決取消一覧(黄色欄は本号での紹介事例)

(特実)	事件名	理由	種別
①(10/7) (3部)	平成24年(行ケ)第10402号(発明の名称:水中切断用アプレシブ切断装置) 無効2011-800131号,特願平09-084641,特許3261672	相違点の判断の誤り	一部取消: 無効Y
②(10/16) (3部)	平成24年(行ケ)第10405号(発明の名称:殺菌消毒液の製造方法) 不服2009-021966号,特願2005-218755,特開2007-031374	手続違背	
③(10/16) (3部)	平成24年(行ケ)第10419号(発明の名称:うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用) 無効2007-800192号,特願平08-523982,特許3546058	相違点の判断の誤り	無効Y
④(10/17) (2部)	平成25年(行ケ)第10107号(考案の名称:管の表面に被覆した保温材を保護するエルボカバー) 無効2012-400003号,実願2007-008250,登録3138583	相違点の判断の誤り (3条の2)	無効Z
⑤(10/30) (1部)	平成25年(行ケ)第10036号(発明の名称:デマンドカレンダー) 不服2011-025478号,特願2010-271825,特開2012-123059	引用発明の認定の誤り	
⑥(10/31) (4部)	平成24年(行ケ)第10314号(発明の名称:高透明性非金属カソード) 無効2011-800099号,特願2000-516507,特許4511024	引用発明の認定の誤り	無効Z
⑦(11/14) (2部)	平成25年(行ケ)第10086号(発明の名称:階段化されたオブジェクト関連の信用決定) 不服2011-006890号,特願2006-553110,特表2007-522582	引用発明の認定の誤り	
⑧(11/27) (3部)	平成25年(行ケ)第10134号(発明の名称:経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具) 無効2012-800073号,特願2007-500638,特許4913030	本願発明の認定の誤り	無効Y
⑨(11/28) (4部)	平成25年(行ケ)第10063号(発明の名称:コークス炉炭化室の診断方法) 不服2011-15352号,特願2007-186219,特開2007-332382	明確性判断の誤り	

1) 言渡し日が平成25年10月1日から同年12月31日までのものを対象としている。

⑩ (12/5) (4部)	平成25年(行ケ)第10019号(発明の名称:食品及び飼料サプリメントとその使用) 不服2010-16549号,特願2006-542523,特表2007-512834	相違点の判断の誤り	
⑪ (12/5) (4部)	平成24年(行ケ)第10444号(発明の名称:内燃機関のテストベンチ) 無効2011-800231号,特願2007-513591,特許4490481	引用発明の認定の誤り 相違点の判断の誤り	一部取消: 無効Z
⑫ (12/10) (4部)	平成25年(行ケ)第10016号(発明の名称:遊技機) 不服2011-25837号,特願2005-358358,特開2007-159742	相違点の判断の誤り	
⑬ (12/24) (2部)	平成25年(行ケ)第10154号(発明の名称:車両用指針装置) 無効2012-800143号,特願平08-128704,特許3477995	相違点の判断の誤り	無効Y
⑭ (12/25) (3部)	平成25年(行ケ)第10076号(発明の名称:シリコンオイルを含む単位用量の洗剤製品) 不服2010-028988号,特願2007-511682,特表2007-536412	引用発明の認定の誤り 相違点の判断の誤り	
⑮ (12/25) (1部)	平成25年(行ケ)第10109号(発明の名称:経路広告枠設定装置、経路広告枠設定方法及び経路広告枠設定プログラム) 不服2011-027507号,特願2008-004123,特開2009-169500	相違点の判断の誤り	

2. 判決内容の分析 (太字丸数字は本号での紹介事例)

(1) 特実系敗訴事件

ア 無効Y審決

- (ア) 新規事項に関して
- (イ) 新規性に関して
 - ☆本願発明の認定誤り (⑧)
- (ウ) 進歩性に関して
 - ☆相違点の判断の誤り (①③²⁾⑬)
- (エ) 記載要件に関して

イ 無効Z審決, 査定系Z審決

- (ア) 発明成立性に関して
- (イ) 記載要件に関して
 - ☆明確性要件の判断の誤り (⑨)
- (ウ) 新規性(拡大先願を含む)に関して
 - ☆相違点の判断の誤り (④³⁾)
- (エ) 進歩性に関して
 - ☆引用発明の認定の誤り (⑤⑥⑦⑪⑭)
 - ☆相違点の判断の誤り (⑩⑪⑫⑬⑮)
- (オ) 延長登録出願に関して
- (カ) その他
 - ☆手続違背 (②)

(2) 商標敗訴事件

ア 不使用取消に関して (⑰)

イ 商標の類似の判断誤り (⑱)

3. 事例の紹介

以下、審決一覧で示す判決のうち、平成25年中に送達があった14件の事件の中から特実7件(事例②③⑥⑧⑨⑩⑪)の事例を紹介する⁴⁾。

判示事項等は、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.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、私見を含むものであることを予めご承知おき願いたい。

事例②

審決概要

平成24年8月27日付けの**手続補正**(以下、「**本件補正**」という。)は、特許請求の範囲について、**補正前の請求項1を削除し、補正前の請求項2の項番を請求項1とする**(以下、「**補正事項1**」という。)とともに、「少なくとも、ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム……より選ばれ、好ましくは次亜塩素酸ナトリウムの水溶液」を「ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム……より選ばれた塩素剤の水溶液」に、「少なくとも、クエン酸……の酸性物質、好ましくは希塩酸水溶液」を「クエン酸……の酸性物質の水溶液」、「炭酸水或いは炭酸ガスで希釈」を「炭酸水或いは炭酸ガスを混入」に変更する(以下、「**補正事項2**」という。)ものである。

そして、**補正事項1**は、平成18年法律第55号に係る改正附則第3条第1項によりなお従前の例によるとされる改正前の特許法(以下、「平成18年改正前特許法」という。)第17条の2第4項第1号に掲げる「請求項の削除」を目的とするものである。

また、**補正事項2**は、平成24年7月18日付けの拒絶理由通知に係る拒絶理由3に示す事項についてするものであって、平成18年改正前特許法第17条の2第4項第4号に掲げる「明りょうでない記載の釈明」を目的とするものである。

してみると、**本件補正**は平成18年改正前特許法第17条の2第3項に適合し、かつ同条第4項第1及び4号に掲げる

2) 効果の顕著性の存否が争点。

3) 実用新案法3条の2の事例。

4) 平成25年末に言い渡され、本年に送達された事例⑬⑭⑮については、平成25年度第4四半期に言い渡された判決とともに、次号で取り扱います。

事項を目的としているといえるから、本件補正は適法になされたものである。

【本願補正発明1】

「ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、高度サラシ粉、クロラミンTの群より選ばれた塩素剤の水溶液に、**炭酸水或は炭酸ガスを混入した後に**、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、マレイン酸、コハク酸、シュウ酸、グリコール酸、酢酸、塩酸、硫酸、硝酸、硫酸水素ナトリウム、スルファミン酸、リン酸より選ばれる少なくとも一種の酸性物質の水溶液を溶解してpH調整を行うようにし、かつ、前記炭酸水の遊離炭酸濃度は100ppm～3000ppmであることを特徴とする希釈用濃縮殺菌消毒液の製造方法。」

【審決の判断】

(1) 刊行物1 (国際公開第2004/098657号)

「水で希釈して使用するための、有効塩素濃度が50～60,000ppm程度に調整された殺菌水の生成方法であって、第1成分の次亜塩素酸ナトリウム水溶液に**炭酸ガスを混入させた後に**、第2成分の水を加えて希釈濃度とした塩酸を混合して、pHレベルを弱酸性領域又は中性領域に調整する方法」(引用発明)

(2) 対比

「次亜塩素酸ナトリウム水溶液に、**炭酸ガスを混入した後に**、塩酸の水溶液を溶解してpH調整を行うようにした希釈用濃縮殺菌消毒液の製造方法」

という点で一致し、相違点を有しない。

したがって、本願発明は、刊行物1に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号の規定に該当し特許を受けることができないものである。

判示事項

当裁判所は、審決には、特許法159条2項の準用する同法50条に違反する違法があり(取消事由4)、かかる手続違背は審決の結論に影響を及ぼすものであるから、審決は取消しを免れないと判断する。

その理由は次のとおりであるが、取消事由4に係る手続違背は、遊離炭酸濃度の特定事項が本願発明のうち炭酸源として炭酸ガスを選択する態様について特定するものではないことを前提とすることから、この点が争われている取消事由1について判断した上で、取消事由4について判断することとする。

【取消事由1について】

原告は、本願発明の「前記炭酸水の遊離炭酸濃度は100ppm～3000ppmである」との発明特定事項について、

①炭酸源として炭酸水を混入することも炭酸ガスを混入することも、塩素剤水溶液に遊離炭酸を存在させるために同等に作用する技術手段である、②本願発明の課題であるpHに対する安定性を確保するためには、炭酸ガスを混入する場合であっても、塩素剤水溶液に混入後に生じる炭酸水の遊離炭酸濃度が上記特定事項のとおりであることが必要である、として、上記特定事項は、塩素剤水溶液に混入される炭酸源として炭酸水を混入する場合でも炭酸ガスを混入する場合でも等しく当てはまるべきであり、炭酸ガスを混入する態様について特定するものではないとの審決の認定は誤りであると主張する。

しかるに、本願発明の特許請求の範囲の記載によれば、遊離炭酸濃度の特定事項における「炭酸水」は「前記」のものであるとされる以上、その記載に先立って記載された「炭酸水或は炭酸ガス」における「炭酸水」を意味することは明らかであるから、遊離炭酸濃度の特定事項は、炭酸源として炭酸ガスを用いる場合を特定するものではないと認められ、これと同旨の審決の本願発明の認定に誤りはない。……。

なお、遊離炭酸濃度の特定事項が炭酸源として炭酸ガスを用いる場合を特定するものではないからといって、本願発明について、二つの異なる発明が把握されることにはなるものではない。

よって、取消事由1に係る原告の主張は理由がない。

【取消事由4について】

(1) 原告は、本願発明が刊行物1に記載された発明であり新規性を欠くとの拒絶理由は原告に通知されていないから、審決には、特許法159条2項の準用する同法50条に反する違法があると主張する。そこで、審決に至る特許庁における本願についての手続の経過について検討すると、下記に摘示した各証拠によれば、以下の事実が認められる。ア 特許庁が平成21年8月26日に本願についてした拒絶査定における拒絶の理由は、本願の請求項1ないし3(当時のもの)に係る発明は、引用例1ないし3(いずれも、刊行物1とは異なる公知文献である。)に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明することができたというものであった(甲7)。

イ 原告は、平成21年11月11日、上記拒絶査定に対する不服の審判を請求するとともに、本願の特許請求の範囲につき手続補正を行ったが、特許庁は、平成24年4月25日、補正後の発明は先願発明(刊行物1や上記アの引用例1ないし3とはいずれも異なる、準公知の文献である。)と同一であり独立特許要件を欠くとして、この手続補正を却下するとともに、本願についても、上記先願発明と同一であるとする拒絶理由を通知した(甲8, 9, 12, 13)。

ウ 原告は、平成24年6月25日、本願の特許請求の範囲を次のとおり補正するとの手続補正を行った(甲15)。

【請求項1】(補正前発明1)

少なくとも、ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、高度サラシ粉、クロラミンTの群より選ばれ、好ましくは次亜塩素酸ナトリウムの水溶液を、炭酸水或は炭酸ガスで希釈した後に、少なくとも、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、マレイン酸、コハク酸、シュウ酸、グリコール酸、酢酸、塩酸、硫酸、硝酸、硫酸水素ナトリウム、スルファミン酸、リン酸より選ばれる少なくとも一種の酸性物質、好ましくは希塩酸水溶液を溶解してpH調整を行うようにしたことを特徴とする希釈用濃縮殺菌消毒液の製造方法。

【請求項2】(補正前発明2)

前記炭酸水の遊離炭酸濃度は100ppm～3000ppmであることを特徴とする請求項1に記載の希釈用濃縮殺菌消毒液の製造方法。

エ 上記ウに対し、特許庁が平成24年7月18日付けで行った本件拒絶理由通知における拒絶の理由は、以下のとおりであった(甲16)。

(ア) 拒絶の理由1

補正前発明1のうちで、塩素剤として「次亜塩素酸ナトリウム」、炭酸源として「炭酸ガス」、酸性物質として「酢酸、塩酸、硫酸より選ばれる少なくとも一種の酸性物質又は希塩酸水溶液」を選択する態様と、引用発明との間に差異はない。

したがって、補正前発明1は、刊行物1に記載された発明(引用発明)であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。

(イ) 拒絶の理由2

補正前発明1と引用発明とは、①塩素剤の種類、②炭酸源が補正前発明1は「炭酸水」であるのに対し、引用発明では「炭酸ガス」である点、③酸性物質の種類、の点で相違するが、いずれも当業者が容易に想到できたものである。また、補正前発明2と引用発明とは、上記①ないし③に加え、④炭酸水の遊離炭酸濃度が、補正前発明2では「100ppm～3000ppm」であるのに対し、引用発明ではそのような特定がされていない点(相違点4)で相違するが、いずれも当業者が容易に想到できたものである。

よって、補正前発明1及び補正前発明2は、刊行物1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

(ウ) 拒絶の理由3

本願は、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号に適合するものではないから、特許法36条6項に規定する要件を満たしていない。

オ 原告は、平成24年8月27日、本件補正を行い、補正前発明1に係る請求項1を削除するとともに、補正前発明2を請求項1に繰り上げた上、同請求項中の明瞭でない記載

の釈明を目的とする補正を行い、本願発明とした。

特許庁は、同年10月9日にした審決において、本願発明の特許要件について、本願発明は、引用発明と一致し、相違点を有しないから、特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができないと判断した。

(2) 上記のとおりの本願についての手続の経過に照らすと、本願発明が引用発明と一致し相違点を有しないから新規性を欠如するとの拒絶理由は、拒絶査定において示されていないから、特許法159条2項の「査定理由と異なる拒絶の理由」に当たる。そして、上記(1)オの本件補正の内容に照らすと、本願発明は、実質的には補正前発明2に当たるところ、補正前発明2については、本件拒絶理由通知においては進歩性を欠如するとの拒絶理由が通知されていたものの、補正前発明1とは異なり、引用発明と差異はないから新規性を欠如するとの拒絶理由が通知されたとは認められない。

この点、本願発明の請求項の記載に照らして、遊離炭酸濃度の特定事項が炭酸源として炭酸水を用いる場合にのみに係ることが一義的に明確であると解されることは前記のとおりであるから、補正前発明1について新規性を欠くとする本件拒絶理由通知によって、炭酸源として炭酸ガスを選択する態様については引用発明と同一であるとの拒絶理由が、実質的には通知されていたと評価する余地もないわけではない。

しかしながら、本件拒絶理由通知は、あえて補正前発明1についてのみ、引用発明と差異がないとの拒絶理由を通知し、補正前発明2については、相違点4等が存在することを理由に、進歩性を欠くとの拒絶理由のみを通知したにすぎないから、出願人である原告において、本件拒絶理由通知によって、補正前発明2のうち炭酸源として炭酸ガスを選択する態様については引用発明と同一であるとの拒絶理由が示されていることを認識することは困難であったと考えられる。

そうすると、審決は、かかる拒絶の理由を通知することなく行った点で、特許法159条1項の準用する同法50条の規定に違反したものであるといわざるを得ず、出願人の防衛権を保障し、手続の適正を確保するという観点からすれば、かかる手続違背は、審決の結論に影響を及ぼすものというべきである。

(3) 被告は、①補正前発明1と本願発明とは、炭酸源として炭酸ガスを選択する態様において同一であり、遊離炭酸濃度の特定事項が炭酸ガスを混入する場合を特定するものではないことは自明であるから、本件拒絶理由通知によって、補正前発明1のうちかかる態様について新規性を欠くとの拒絶理由が通知されている以上、本願発明のうちかかる態様についても、実質的に、新規性を欠くとの拒絶理由

が通知されている、②補正前発明2は炭酸源を炭酸水に限定するものであり、炭酸ガスを選択する態様を含むものではないから、補正前発明2について新規性を欠くとの拒絶理由が通知されていないのは不自然ではない、と主張する。

しかるに、補正前発明2は、補正前発明1の全ての特徴を含んだ上で、遊離炭酸濃度の特定事項を付加するものであるから、補正前発明2の炭酸源が炭酸水に限られ、炭酸ガスを選択する態様を含まないと解することはできない。なお、審判合議体が、補正前発明2の炭酸源が炭酸水のみならず炭酸ガスを含むことを前提としていたことは、審決の「本件補正……は、特許請求の範囲について、補正前の請求項1を削除し、補正前の請求項2の項番を請求項1とする……ものである」との記載からも明らかである。

そして、本件拒絶理由通知によって、補正前発明2のうち炭酸源として炭酸ガスを選択する態様については引用発明と同一であるとの拒絶理由が示されていることを認識することが困難であることは、前述したとおりである。

なお、遊離炭酸濃度の特定事項が炭酸ガスを選択する態様を特定するものではない以上、本件拒絶理由通知においては、補正前発明2についても、補正前発明1と同様、引用発明と差異がないとの拒絶理由が通知されるべきであったのであり、本件拒絶理由通知は、理由は定かではないものの、これを看過していたといわざるを得ない。これによる不利益を出願人である原告に帰せしめることは、出願人の防御権を保障し、手続の適正を確保するという観点からは、相当ではないといわざるを得ない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

所感

審判でした拒絶の理由の内容からすると判決の指摘はやむをえないものと思われる。拒絶の理由を審判合議体がどう意図したかは別として、判決では、その理由を客観的に捉えて判断している。審決において、請求項に選択的要件が記載されている場合には、選択的要件のいずれについて、いかなる法条を適用したのか、正確に整理することが必要と思われる。

事例③

審決概要

【1.本件発明】

本件特許第3546058号の請求項1～10に係る発明は、訂正審判（訂正2010-390052）により訂正された明細書の特許請求の範囲の請求項1～10に記載された事項により特定されるものであって、訂正された明細書の特許請求の範囲の請求項1は、次のとおりである（【請求項2】～【請求項10】は省略する）。

【請求項1】

利尿薬、アンジオテンシン変換酵素阻害剤および／また

はジゴキシンでのバックグラウンド療法を受けている哺乳類における虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスⅡからⅣの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって、低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて6ヶ月以上投与される薬剤の製造のための、単独でのまたは1もしくは複数の別の治療薬と組み合わせたβ-アドレナリン受容体アンタゴニストとα1-アドレナリン受容体アンタゴニストの両方である下記構造：〈構造式は省略する〉を有するカルベジロールの使用であって、前記治療薬がアンジオテンシン変換酵素阻害剤、利尿薬および強心配糖体から成る群より選ばれる、カルベジロールの使用。

【2.無効理由（無効理由1～3は省略する）】

(1) 本件特許の請求項1ないし10は、本件発明の出願前に頒布された甲第1号証、甲第2号証に記載された発明とそれぞれ同一であるから、特許法第29条第1項の規定に該当し、また、甲第1又は2号証に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、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から、同法第123条第1項第2号に該当し無効とされるべきである。（以下、「無効理由4」という。）

甲第1号証：Journal of Cardiovascular Pharmacology
19 (suppl.1) :S62-S67,1992

甲第2号証：J.Am.Coll. Cardiol.vol.24.No.7 December
1994;1678-1687

(2) 本件特許の請求項1ないし10は、本件発明の出願前に頒布された甲第1号証ないし甲第6号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、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ず、同法第123条第1項第2号に該当し無効とされるべきである。（以下、「無効理由5」という。）

【3.無効理由4,5に係る審決の判断】

無効理由4について

1) 本件発明が甲第1号証に記載された発明と同一であるとの主張について

(1) 甲第1号証には次の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されている。

「利尿薬による治療を受けているクラスⅡからⅢの虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータを改善する薬剤であって、8週間投与される薬剤の製造のための、単独でのα遮断作用を併有する非選択的β遮断剤であるカルベジロールの使用」

(2) 対比

うっ血性心不全の薬物療法として、利尿薬、アンジオテンシン変換酵素阻害剤などの血管拡張薬、ジゴキシンなど

の強心薬を単独で、またはこれらを適宜併用することは周知である。(甲第7号証、甲第8号証など参照。)

したがって、引用発明の「利尿剤による治療を受けているクラスⅡからⅢの虚血性のうっ血性心不全患者」は、本件発明1の「利尿薬、アンジオテンシン変換酵素阻害剤および/またはジゴキシンでのバックグラウンド療法を受けている哺乳類」に相当する。

引用発明の「 α 遮断作用を併有する非選択的 β 遮断剤である」カルベジロールは、本件発明1の「 β -アドレナリン受容体アンタゴニストと α 1-アドレナリン受容体アンタゴニストの両方である下記構造：〈構造式は省略する〉を有する」カルベジロールと何ら異なることはない。

上記のとおり、うっ血性心不全の薬物療法として、利尿薬、アンジオテンシン変換酵素阻害剤などの血管拡張薬、ジゴキシンなどの強心薬を単独で、またはこれらを適宜併用することは周知であるから、引用発明1における「単独でのカルベジロールの使用」と「単独でのまたは1もしくは複数の別の治療薬と組み合わせたカルベジロールの使用」であって、前記治療薬がアンジオテンシン変換酵素阻害剤、利尿薬および強心配糖体から成る群より選ばれる、カルベジロールの使用」とで、その技術的意義において何ら異なることはない。

したがって、本件発明1と引用発明とを比較すると、両者の一致点、相違点は次のとおりである。

〈一致点〉

「利尿薬、アンジオテンシン変換酵素阻害剤および/またはジゴキシンでのバックグラウンド療法を受けている哺乳類に投与される薬剤の製造のための、単独でのまたは1もしくは複数の別の治療薬と組み合わせた β -アドレナリン受容体アンタゴニストと α 1-アドレナリン受容体アンタゴニストの両方である下記構造：〈構造式は省略する〉を有するカルベジロールの使用であって、前記治療薬がアンジオテンシン変換酵素阻害剤、利尿薬および強心配糖体から成る群より選ばれる、カルベジロールの使用。」である点

〈相違点〉

本件発明1では「虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスⅡからⅣの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって、低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて6ヶ月以上投与される薬剤」であるのに対し、

引用発明では、「8週間の投与により虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータを改善する薬剤」である点

(3) 当審の判断

本件発明1と引用発明とでは、有効成分(カルベジロール)、投与対象の患者(利尿剤による治療を受けているクラスⅡからⅢの虚血性のうっ血性心不全患者)、用法用量(10mgから50.0mgを1日1回または2回経口投与。本件発

明1を引用する本件発明4では、25.0mgまたは50.0mgと特定されている。)において一致していることから、カルベジロールの投与を6か月以上継続した場合には、虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータを改善する目的で投与したとしても、同時に、死亡率を低下するという効果が得られることは明らかである。

そこで、引用発明における投与期間について検討する。

甲第1号証は、表題を「 β 遮断剤の静脈投与から、虚血性心疾患に続く慢性鬱血性心不全に対する長期の血行動態的有益性を予測することができるか」とする論文であって、カルベジロールの静脈投与後と、8週間経口投与を継続した後で血行動態を比較したものであり、平均1回拍出係数や左心室駆出分画率が、投与前に比べて有意に改善されたこと(上記(1e))が記載されている。

しかしながら、甲第1号証における研究の目的からみて8週間経過後も更に、例えば6か月以上の期間にわたって投与を継続することが想定されていると解すべき事情があるということとはできない。

したがって、上記相違点は、単なる表現上の相違であるということとはできず、本件発明1が甲第1号証に記載された発明と同一であるとするとはできない。

2) 本件発明1が甲第2号証記載に記載された発明と同一であるとの主張について

甲第2号証において、カルベジロールを投与された患者は、「特発性拡張型心筋症患者」であって、本件発明1が対象とする「虚血性のうっ血性心不全患者」ではない。

したがって、本件発明1が甲第2号証記載の発明と同一であるとするとはできない。

3) 本件発明1が甲第1号証に記載された発明または甲第2号証に記載された発明に基づいて、容易に発明をすることができたものであるとの主張について

前記のとおり、甲第1号証には、カルベジロールを8週間以上の長期にわたって投与を継続することについては記載されていない。

そして、心筋中の交感神経的受容体活性のアップレギュレーションを前提に、血行動態パラメータを改善する長期的効果について推論しているが(上記(1f))、本件優先日前に頒布された刊行物には、メトプロロール(β 受容体遮断薬である)では β 受容体濃度が増加しているのに対し、カルベジロールでは増加していない(β 受容体のアップレギュレーションを起こさない)ことが、メトプロロール及びプラセボ(偽薬)との比較によって示されている。(乙第2号証27cページのfigure 5及び28cページ左欄4~8行参照)

そうすると、カルベジロールの投与を8週間継続した場合の効果から、8週間以上、例えば6か月以上投与を継続した場合に同様の効果が得られるか否かについて、当業者

は予測できないものと解される。

しかも、本件優先日当時、 β -アドレナリン受容体アンタゴニスト (β 遮断薬) をうっ血性心不全の治療に用いることは禁忌であって、メトプロロール等一部の化合物を使用する場合でも、慎重な投与が求められており、うっ血性心不全に対する確立した投与法はなかったといえる。(例えば、甲第7号証316ページ右欄、甲第8号証 313ページ左欄など参照)

してみれば、甲第1号証において、 β -アドレナリン受容体アンタゴニストであるカルベジロールを8週間投与された例が記載されているとしても、血行動態パラメータを改善する目的で8週間以上、例えば6か月以上の長期にわたってカルベジロールの投与を継続することが示唆されるということとはできない。

また、甲第2号証に記載された発明は、カルベジロールを投与された患者は、「特発性拡張型心筋症患者」であって、本件発明1が対象とする「虚血性のうっ血性心不全患者」ではない。

そして、カルベジロールの投与を少なくとも3か月継続することについて記載されているが、投与を6か月以上継続することや、うっ血性心不全に起因する死亡率を低下させる点についても記載されていない。

したがって、本件発明1が甲第1号証に記載された発明または甲第2号証に記載された発明に基づいて、容易に発明をすることができたものであるとすることはできない。

4) 小括

以上のとおり、本件発明1が、甲第1号証または甲第2号証に記載された発明と同一ではなく、また、甲第1又は2号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。

本件発明2ないし10は、本件発明1における発明特定事項をすべて備え、更に、他の事項による限定を加えた発明であるから、同様の理由により甲第1号証または甲第2号証に記載された発明と同一であるとも、また、甲第1又は2号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものともすることはできない。

無効理由5について

1) 請求人の主張について

(1) 請求人の主張

請求人は、本件発明は、本件発明の出願前に頒布された甲第1号証ないし甲第6号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであると主張している。

上記のとおり、本件発明は、甲第1号証または甲第2号証に記載された発明と同一であるとも、また、甲第1または甲2号証に記載された発明に基づいて容易に発明をする

ことができたものともすることはできない。

そこで、甲第3号証ないし第6号証の記載事項について検討する。

(2) 甲第3号証ないし甲第6号証の記載事項

甲第3号証ないし第6号証には、それぞれ次の事項が記載されている。いずれも英文で表記されているため、請求人による訳文で示す。

(3a) 「心不全の有病率と死亡率は高齢者ほど増加する。最も大切な予後指標は、運動許容性と左心室機能である。現在、薬物治療はジギタリス、利尿剤、ACE阻害剤で成り立っている。将来的には、心外性代償障害機構を調節する薬剤や心臓を補助又は置換するより新しい外科技術が用いられているかもしれない」(甲第3号証 172ページ Summary)

(4a) 「 β ブロッカーは少量で一部の患者(安静時頻脈、適正な血圧、歩行可能な患者)に有効であり、生存率を上昇させる可能性がある。オーストラリアとニュージーランドでは、虚血性心疾患による軽度から中程度の心不全患者を対象とした、カルベジロール(血管拡張作用のある β ブロッカー)の大規模試験が行われている。この試験の初期段階では、運動反応と左心室サイズにおける効果を観察する予定である。もしその結果が良好なものであれば、3000名の患者を対象にした死亡率の試験が行われる予定である。」(甲第4号証 23ページ左欄 21~35行)

(5a) 甲第5号証には、196ページのTable 3に、薬剤がカルベジロール対プラセボ、予備として運動耐性について18か月、主として死亡率について3年にわたる試験が1992年7月から実施され、終了予定日が1996、1997年、1993年7月現在の状況として、310名の患者が参加していることが記載されている。

(6a) 「カルベジロールのような血管拡張作用を持つ β ブロッカーは、その血管拡張作用が β 遮断作用による初期の陰性変力作用を抑制するため、特に心不全に有用である可能性がある。この陰性変力作用は特に β 遮断の初期段階で顕著なものであるため、ごく少量から開始しなければならない。しかし、許容可能であれば、カルベジロールは長期間治療において、機能的、血行動態的、神経ホルモ的なパラメータを有意に改善する。」(甲第6号証 90ページ 左欄 2.4「Congestive heart Failure」の項)

(3) 当審の判断

カルベジロールによる死亡率の試験が行われていることは上記(4a)(5a)のとおりであるが、試験の結果として死亡率が低下したことは報告されていない。

β ブロッカーは少量で一部の患者で、生存率を上昇させる可能性がある(上記(4a))としても、その可能性について実証されてはいない。

また、カルベジロールは単なる β ブロッカーではなく、血管拡張作用も有する化合物であって、しかも、前記のとおり、 β 受容体のアップレギュレーションについては β 遮断薬とは

挙動が異なるものであるから、仮にβブロッカーで生存率を上昇させる可能性があるとしても、そのことから直ちに、カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を減少させる作用があるというとはできない。

そして、上記甲第3号証ないし第6号証の記載事項について検討しても、カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を減少させる作用について推認することはできない。

(略)

したがって、本件発明1が甲第1号証ないし甲第6号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるということとはできない。

2) 甲第7号証ないし甲第11号証に係る請求人の主張について

請求人は、更に、甲第7号証ないし第11号証を提示し、本件優先日当時、心不全治療におけるβ遮断薬の有用性が確立しており、運動能力の改善や左室駆出率などの改善が生命予後の改善に結びついていることが知られていたことから、本件発明1における死亡率を予測することができる旨主張している。(平成20年9月22日付け上申書)

(略)

したがって、甲第7号証ないし第11号証の記載事項を参照しても、本件発明1が本件優先日前に頒布された刊行物に記載された発明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できない。

また、本件発明2ないし10も、同様の理由により、本件優先日前に頒布された刊行物に記載された発明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できない。

3) 甲第16号証ないし甲第26号証に係る請求人の主張について

(1) 請求人は、訂正通知に対する平成24年6月14日付けの意見書において、甲第16号証ないし甲第26号証を提示し、本件発明は、死亡率を67%減少させる効果が存在せず、顕著な効果を奏するものではない旨主張している。

(2) 甲第16号証ないし甲第26号証の記載事項の概要

甲第16号証ないし第20号証は、本件明細書における試験(米国カルベジロール試験)の結果について詳細に報告した論文であり、甲第21号証には、米国カルベジロール試験の結果に対する批判的な投稿記事とそれに対する著者の回答が、甲第22号証には、米国カルベジロール試験を含む慢性心不全における主なβ遮断薬の死亡率試験に対する批判が記載されている。

甲第23号証には、カルベジロールについての試験結果(甲第16号証)について、臨床試験計画の症例数、評価項目設定等が適切でなかったことを指摘する記載がある。

甲第24号証には、ビソプロロールはプラセボと比べて死亡率が34%低下したと評価されたことが、甲第25号証には、メトプロロールは、死亡率が34%低下したと評価されたことが記載されている。

甲第26号証には、カルベジロールによる死亡率の低減は35%と評価されたことが記載されている。

(3) 当審の判断

米国カルベジロール試験の条件設定に問題があり、仮に本件明細書における死亡率低減効果が67%あるいは68%という数値に疑問があるとしても、甲第26号証の記載事項からみてカルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を低下する効果を奏することは明らかである。

また、優先日当時はカルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を低下することが知られていなかったことから、米国カルベジロール試験は、死亡率の減少を確認するためにデザインされたものでなく、死亡率を評価するに十分な患者数確保することなく実施され、プラセボと比較して優位な効果が確認できたことにより試験が中止された(甲第16号証)ものといえる。

そうすると、本件優先日当時の技術水準からみて、本件発明の効果が顕著な効果ではないとすることはできない。

次に、請求人は、甲第24、25号証におけるビソプロロール及びメトプロロールの死亡率の低減効果と比較して、甲第26号証におけるカルベジロールによる死亡率の低減効果が同程度であることをもって、本件発明の進歩性を否定する旨の主張をしている。

しかしながら、甲第24号証及び第25号証における死亡率は、いずれも本件優先日の後に知られたものであって、その記載事項は本件発明の優先日当時の技術水準を示すものではない。

したがって、請求人の上記主張を採用することはできない。

判示事項

【原告主張の審決取消事由】

- ・甲1発明に基づく新規性の判断の誤り(取消事由1)、
- ・甲1発明又は甲2発明に基づく進歩性の判断の誤り(取消事由2)、
- ・甲1発明、甲2発明、甲3発明、甲4発明、甲5発明及び甲6発明に基づく進歩性の判断の誤り(取消事由3)、
- ・本件発明の効果に係る判断の誤り(取消事由4)、
- ・特許法36条6項2号に係る判断の誤り(取消事由5)

【取消理由についての判断】

原告主張の取消事由のうち、取消事由2-1(甲1発明に基づく進歩性の判断の誤り)、取消事由3(甲1発明、甲2発明、甲3発明、甲4発明、甲5発明及び甲6発明に基づく進歩性の判断の誤り)及び取消事由4(本件発明の効果

に係る判断の誤り)はいずれも理由があり、本件発明1の進歩性に係る審決の判断は誤りであり、そうである以上、本件発明2ないし本件発明10の進歩性に係る審決の結論に影響を与えることは明らかであるから、審決は全体として違法であり、取消しを免れないものと判断する。その理由は以下のとおりである。

なお、取消事由2-1は、カルベジロールの投与期間について主張するものであり、取消事由3は、本件発明による死亡率低下との効果の予測性を本件発明1と甲1発明の構成上の相違点として把握して主張するものであり、取消事由4は、本件発明の効果の顕著性について主張するものである。取消事由2-1、取消事由3及び取消事由4は、いずれも甲1発明に基づく本件発明1の進歩性に係る審決の判断の誤りをいう点において共通しており、独立の取消事由としてはまとめて1個のものであると解されるが、便宜上、構成上の相違点の容易想到性に係る取消事由2-1及び取消事由3を併せて判断し、これとは項を分けて効果の顕著性に係る取消事由4について判断する。

1. 取消事由2-1 (甲1発明に基づく進歩性の判断の誤り) 及び取消事由3 (甲1発明, 甲2発明, 甲3発明, 甲4発明, 甲5発明及び甲6発明に基づく進歩性の判断の誤り) について

本件発明の概要

本件明細書の記載によれば、心不全は高死亡率を引き起こす心臓障害であることから、心不全に起因する死亡率を減少させる医薬は望ましいとされているが、一般に、 β 遮断薬は心臓機能低下作用を有するために心不全患者に投与することが禁忌とされており、近時の研究において、 β 遮断薬であるメトプロロール及びビソプロロールを投与した場合、プラセボを投与した場合と比較して、死亡率の改善が認められなかったのに対し、 β 遮断薬の一種であるカルベジロールを心不全患者に投与したところ、プラセボを投与した場合と比較して、患者の死亡率が67%減少することが見出されたこと、本件発明1は、有効成分を、カルベジロール単独、又はカルベジロールとアンギオテンシン変換酵素阻害剤、利尿薬及び強心配糖体から成る群より選ばれる1もしくは複数の治療薬との組合せとし、医薬用途を、利尿薬、アンギオテンシン変換酵素阻害剤及び/又はジゴキシンでのバックグラウンド療法を受けている哺乳類における虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスIIからIVの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって、低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて6ヶ月以上投与される薬剤として表現した医薬に関する発明であることが認められる。

本件明細書には、カルベジロールの投与により、心不全による死亡率をクラスII患者で68%、クラスIII~IV患者で67%減少させ、治療効果はクラスIIとクラスIII~IVの

症状を有する患者とで同様であったことの試験結果が示されている。

甲1文献の概要

甲1文献の記載によれば、甲1文献には、慢性心不全の治療における β 遮断剤の使用にはかなりの関心が集まっているが、有効性に関する矛盾する報告があることから、慢性心不全の β 遮断剤による治療法が標準となるためには、さらなる研究が必要であるという認識の下で、 α 遮断性を有する非選択的 β アドレナリン受容体拮抗剤であるカルベジロールの虚血性心疾患に続く慢性心不全に対する有効性について、カルベジロールの静脈投与に対する応答がカルベジロールの長期投与効果を予測するのに有効か否かを決定するための予備的研究を実施したこと、この研究の対象者は、6ヶ月以上の慢性心不全で利尿剤の投与のみを受けている、ニューヨーク心臓協会による心不全分類でクラスII及びIIIに該当する17人の患者であったこと、研究方法としては、カルベジロールを初期研究の第3日目に静脈投与(2.5から7.5mg)して各種血行動態パラメータを測定し、その後、第4日目から12.5mgを経口投与し、起立性低血圧の徴候又は副作用が認められない場合には、1日2回の経口投与を続けると共に、2週間後及び4週間後に上方用量漸増(25mgおよび50mg)を行い、8週間の試験終了後に各種血行動態パラメータを測定するという方法で行われ、また、患者全員に期間中同一量の経口利尿剤が投与されたこと、研究結果としては、患者全員が静脈投与に対して良い認容性を示し、副作用事象は記録されなかったこと、また、8週間の経口投与の試験は、17人のうち12人が終了し、カルベジロールによる長期療法の後、平均収縮期動脈内血圧、心拍数、肺動脈楔入圧、右心房圧、及び体血管抵抗について有意な減少が認められ、12人中11人の患者では付随した症状の改善もあるなど、多くの血行動態パラメータで著しい改善が認められたこと、また、静脈投与の後には僅かな一時的増加しか記録されなかった左心室駆出分画率についても、長期療法の後、基礎値から有意に増加したこと、この8週間経口投与試験の結果について、甲1文献の執筆者は、「カルベジロールによる長期治療は、左心室充満圧(前負荷)および体血管抵抗(後負荷)の両者を減少させ、それにより1回拍出量および左心室駆出分画率を改善し、本質的心室機能の改善を示している。」と評価し、また、カルベジロールの静脈投与に対する応答がカルベジロールの長期投与効果を予測するのに有効か否かの決定という、この研究のテーマに対しては、「 β 遮断剤の静脈投与から、長期投与の成果を予測することはできない」との結論を導き、その理由として、カルベジロールの長期療法により、 β 受容体のアップレギュレーションが徐々に進行するとの考察をしていること、以上の記載がされているものと認められる。

上記によれば、甲1文献には、利尿薬でのバックグラウンド療法を受けているクラスⅡ及びⅢの虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータを改善する薬剤であって、2週間及び4週間後にカルベジロールの上方用量漸増を行い、8週間投与される薬剤の製造のための、 α 1遮断作用を有する β アドレナリン受容体拮抗剤であるカルベジロールと利尿薬を組み合わせ使用する発明が記載されていることができる。

カルベジロールの投与期間(取消事由2-1)について

甲8文献には「心不全の治療は……②生命予後の改善を目的とする。」との記載があり、甲9文献には「慢性心不全の治療の目的は……予後を良くすることである。」との記載があり、甲11文献には「心不全治療の目的は、最終的には患者の生存率を増大させることになる。」との記載があり、これらの記載によれば、心不全治療の目的の一つが生命予後を改善すること、すなわち、生存率を増大させることである点は、本件特許の優先権主張日において当業者に周知であったことが認められる。

そして、甲5文献には、心不全と左心室機能不全に関するカルベジロール投与の効果について、死亡率を第一エンドポイントとする大規模臨床試験がニュージーランド及びオーストラリアで計画され、その予備試験は既に開始されていたことが記載されており、甲4文献にも同趣旨の記載があり、これらの記載によれば、カルベジロールによる心不全治療の目的も生存率の増大であることが理解できる。

一方、甲10文献には、 β 遮断薬について、「 β 遮断薬が……有効とする報告では投与期間は長く、多くは数ヶ月以上である。」「長期効果の発現には数ヶ月以上の長期投与が必要と考えられている。また、年単位で投与した報告では生命予後の改善も認められている……」との記載があり、これによれば、 β 遮断薬を使用して心不全治療の目的すなわち生存率の増大を達成するためには、少なくとも数か月から年単位で投与することが必要であることが理解できる。

そうすると、カルベジロールの8週間の投与により虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータが改善することが記載された甲1文献に接した当業者であれば、カルベジロールを使用して虚血性のうっ血性心不全の治療を行う場合、カルベジロールの投与期間については、甲1文献に記載された血行動態パラメータの改善効果が示された8週間に限定して理解するものではなく、虚血性のうっ血性心不全患者の生命予後の改善という治療目的を達成するためには、数か月から年単位の期間が必要であると理解するものといえる。

したがって、本件発明1と甲1発明の相違点のうち、カルベジロールの投与期間の点については、甲1発明に甲4文献、甲5文献及び甲10文献並びに周知技術を勘案することにより当業者が容易に想到可能な事項であるといえる。

なお、甲10文献には、「年単位で投与した報告では生命予後の改善も認められている」との記載に続けて、「少数例での検討であり、生命予後の改善についてはまだ検討の余地がある。」との記載もあり、この記載に照らすと、カルベジロールによる心不全治療の目的の一つが生命予後の改善であり、この目的を達成するために、数か月から年単位で投与することが必要であるということについては、これら文献に接した当業者であれば理解することができる事項ではあるものの、本件特許の優先権主張日における技術常識として確立していた事項とまでは認めるに足りない。

したがって、本件発明が甲1発明と同一であるとの原告主張の取消事由1(甲1文献に基づく新規性の判断の誤り)は理由がない。

2.本件発明の効果の予測性(取消事由3)について

甲3文献には、心不全の予後指標において大切なもの一つは左心室機能であることが記載されており、甲9文献には、「心不全患者の予後を規定している因子は、心室の収縮性と心室性不整脈である。……左室駆出率が低下するほど死亡率が高い。……心不全の予後を良くするためには、心筋の収縮性の低下をいかにくいじめ、可能なら良くすることが重要となる。」と記載されており、甲11文献にも、左心室駆出率が心不全の予後に影響を与える因子である旨が記載されている。これらの記載によれば、心不全患者の左心室機能が改善されることが死亡率の改善に結びつくことは、当業者に周知の事項であったといえることができる。

甲6文献には、カルベジロールによる長期間治療で、機能的、血行動態的パラメータが有意に改善されることが記載されており、甲1文献には、カルベジロールの8週間の投与により、虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータの改善、特に、左心室充満圧(前負荷)及び体血管抵抗(後負荷)の両者を減少させ、それにより1回拍出量及び左心室駆出分画率を改善し、本質的心室機能が改善することが記載されている。

そうすると、上記の周知事項に甲6文献の上記記載を勘案すれば、甲1文献の上記記載に接した当業者であれば、カルベジロールの長期間投与により、心不全患者の死亡率を減少させることを予測することはできるといえる。

小括

よって、原告主張の取消事由2-1(甲1発明に基づく進歩性の判断の誤り)及び取消事由3(甲1発明、甲2発明、甲3発明、甲4発明、甲5発明及び甲6発明に基づく進歩性の判断の誤り)はいずれも理由がある。

したがって、審決が認定した本件発明1と甲1発明との相違点である、本件発明1では「虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスⅡからⅣの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって、低用量カルベジロール

のチャレンジ期間を置いて6ヶ月以上投与される薬剤」であるのに対し、甲1発明では、「8週間の投与により虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータを改善する薬剤」である点については、その構成という観点からは、当業者が容易に想到可能であったものといえることができる。

3. 取消事由4（本件発明の効果に係る判断の誤り）について（略）

そうすると、本件明細書に記載された本件発明の効果（米国カルベジロール試験の結果）である死亡率減少率68%（クラスⅡ）、67%（クラスⅢ～Ⅳ）という数値もまた誇張されたものであるといわざるを得ず、信頼性が低いものというべきである。なお、甲16文献、甲21文献、甲22文献及び甲23文献は、いずれも本件特許の優先権主張日後に発行された刊行物であるけれども、これらは、本件明細書に記載された本件発明の効果である米国カルベジロール試験の結果が信頼性が低いものであることを示すものであるので、その立証趣旨においてこれらの証拠を採用することに支障はない。

4. 被告の主張及び審決のその余の認定・判断について

被告は、本件発明が顕著な作用効果を奏するとして本件訂正審決取消判決の認定・判断には一定の拘束力が認められるべきであり、原告が本件発明の有する「虚血性心不全患者の死亡率の低下」という顕著な作用効果を否定することは信義則上許されないと主張する。

行政事件訴訟法33条1項は、取消判決の効力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めている。本件訂正審決取消判決も、同条項に規定する拘束力を有するものであるが、その拘束力を受けるのは、訂正2010-390052号事件について審決をした特許庁である。原告が行政事件訴訟法33条1項に規定する拘束力を受ける理由はなく、また、原告が信義則上同判決の認定・判断と異なる主張をすることが許されないとする理由もない。

所感

審決の前提として、本件発明の顕著な効果の存否に関して判断した先行する訂正審決取消請求事件があった。判決では、その拘束力も争点となったようである。訴訟における弁論主義を強く意識させられる事例であった。

事例⑥

審決概要

【本件発明】

【請求項1】

発光層を有する、エレクトロルミネッセンスを生ずることができる有機発光デバイスであって、

前記発光層は、電荷キャリアーホスト材料と、前記電荷キャリアーホスト材料のドーパントとして用いられる燐光材料とからなり、

前記有機発光デバイスに電圧を印加すると、前記電荷キャリアーホスト材料の非放射性的励起三重項状態のエネルギーが前記燐光材料の三重項分子励起状態に移行することができ、且つ前記燐光材料の前記三重項分子励起状態から燐光放射線を室温において発光する有機発光デバイス。】（【請求項2】～【請求項10】（略））

【審決の概要】

(1) 本件発明1ないし6、9及び10は、

- ・引用例1に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び
- ・引用例2ないし6に記載された技術事項並びに周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。

引用例1：特開平2-261889号公報（甲11）

引用例2：Polym.Prepr.平成9年（1997年）4月,38巻,351－352頁（甲16）

引用例3：Chem.Mater.平成9年（1997年）8月,9巻,1710－1712頁（甲17）

引用例4：特開昭63-253225号公報（甲21）

引用例5：Inog.Chem.昭和61年（1986年）,25巻,3858－3865頁（甲23）

引用例6：特開平7-12661号公報（甲27）

(2) 引用発明

「少なくとも一方が光を透過する2枚の電極間に、有機色素薄膜からなる発光層を設けた有機電界発光素子において、前記発光層が、第1の有機色素に、該第1の有機色素の光吸収端よりも長波長側にその光吸収端を有する第2の有機色素を、該第2の有機色素が10モル%以下の割合となるように分散させた有機色素薄膜からなり、

第1の有機色素は、電極からキャリアとして正孔又は電子が効率よく注入され、常温でもリン光が観測される有機色素があり、これを第2の有機色素として用いることにより、

電極に電圧を印加することによって、第2の有機色素は、第1の有機色素の非放射性的励起三重項状態から励起エネルギーを受け取って励起三重項状態となり、かつ励起三重項状態から常温でリン光を発光する有機電界発光素子。」

(3) 対比（本件発明1と引用発明との一致点及び相違点）

ア一致点

「発光層を有する、エレクトロルミネッセンスを生ずることができる有機発光デバイスであって、

前記発光層は、電荷キャリアーホスト材料と、前記電荷

キャリアーホスト材料のドーパントとして用いられる燐光材料とからなり、

前記有機発光デバイスに電圧を印加すると、前記電荷キャリアーホスト材料の非放射性励起子三重項状態のエネルギーが前記燐光材料の三重項励起状態に移行することができ、且つ前記燐光材料の前記三重項励起状態から燐光放射線を室温において発光する有機発光デバイス。」

イ 本件発明1と引用発明との相違点

電荷キャリアーホスト材料の非放射性励起子三重項状態のエネルギーが移行し、燐光放射線を室温において発光する、燐光材料の「三重項励起状態」が、本件発明1ないし6、9及び10においては、「三重項分子励起状態」であるのに対し、引用発明においては、上記の燐光材料である第2の有機色素の具体的素性が不明であるため、「三重項分子励起状態」であるか否かは明確でない点（以下「相違点1」という。）。

(4) 相違点1についての審決の判断

ア 燐光放射線を室温において発光する燐光材料に関しては、甲第21号証に、「トリス(2,2'-ピピリジン)ルテニウム(II)錯体塩化物」(ポリピリジニルテニウム(II)錯体)が波長600nm付近にピークを持つ発光を生じ、当該発光は、燐光発光であり、また、第6図からもわかるように室温においても発光するものであることが記載されている。

すると、甲第11号証刊行物及び甲第21号証刊行物に接した当業者であれば、甲11発明における「常温でもリン光が観測される有機色素」である「第2の有機色素」として、上記甲第21号証刊行物に記載された上記のポリピリジニルテニウム(II)錯体の採用を試みることは容易に想到し得ることである。そして、上記のポリピリジニルテニウム(II)錯体は、分子状態にあり、ポリピリジニルテニウム(II)錯体における三重項励起状態は「三重項分子励起状態」といえる。

よって、甲11発明に甲第21号証刊行物に記載された技術的事項を採用し、上記相違点1に係る本件発明1の発明特定事項を得ることは当業者が容易になし得たことである。

イ 同様に、燐光放射線を室温において発光する燐光材料に関して、甲第23号証には「Ir(III)錯体は室温及び低温の両方で強い燐光発光を示す」と記載されており、甲第11号証刊行物及び甲第23号証刊行物に接した当業者であれば、甲11発明における「常温でもリン光が観測される有機色素」である「第2の有機色素」として、上記甲第23号証刊行物に記載された上記のIr(III)錯体の採用を試みることは容易に想到し得ることである。そして、上記のIr(III)錯体は、分子状態にあり、Ir(III)錯体における三重項励起状態は「三重項分子励起状態」といえる。

よって、甲11発明に甲第23号証刊行物に記載された技術的事項を採用し、上記相違点1に係る本件発明1の発明特定事項を得ることは当業者が容易になし得たことである。

ウ 燐光放射線を室温において発光する燐光材料に関して、甲第27号証にはPtOEPが約23℃の周囲温度(室温といえる)において燐光発光することが記載されており、甲第11号証刊行物及び甲第27号証刊行物に接した当業者であれば、甲11発明における「常温でもリン光が観測される有機色素」である「第2の有機色素」として、上記甲第27号証刊行物に記載された上記のPtOEPの採用の試みることは容易に想到し得ることである。そして、上記のPtOEPは、分子状態にあり、PtOEPにおける三重項励起状態は「三重項分子励起状態」といえる。

よって、甲11発明に甲第27号証刊行物に記載された技術的事項を採用し、上記相違点1に係る本件発明1の発明特定事項を得ることは当業者が容易になし得たことである。

エ 以上のとおりであるから、本件発明1は、……いずれの理由によっても無効とすべきものである。

判示事項

【1 本件発明1に係る取消事由1について】

……。

そこで、以下においては、引用例1の記載内容及び被告が本件優先権主張日において「常温でリン光を発光する有機電界発光素子」が知られていたことの根拠として挙げる各文献の記載内容をそれぞれ検討した上で、引用例1に上記技術事項の開示があるか否かを判断することとする。

【2 本件発明1に係る取消事由1についての判断】

(1) 本件審決が認定する引用発明が、引用例1に記載された発明といえるためには、引用例1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、本件優先権主張日(平成9年10月9日)当時の技術常識に基づいて、「常温でリン光を発光する有機電界発光素子」を見いだすことができる程度に、引用例1にその技術事項が開示されているといえなければならない。

(2) しかるに、……引用例1には、様々な表示素子の中で、2枚の電極の間に有機色素薄膜からなる発光層を設けた構造の有機電界発光素子は、フルカラーの表示素子を実現できる可能性が高く、大きな期待が寄せられているが、有機色素分子が固体凝集状態の場合には、発光が生じにくいという問題があり、また、発光波長が長波長側にシフトするという問題があるところ、少なくとも一方が光を透過する2枚の電極間に、有機色素薄膜からなる発光層を設けた有機電界発光素子において、前記発光層として、第1の有機

色素に、該第1の有機色素の光吸収端よりも長波長側にその光吸収端を有する第2の有機色素を、該第2の有機色素が10モル%以下の割合となるように分散させた有機色素薄膜を使用することにより、発光効率が高く、しかも孤立した励起状態の第2の有機色素からの発光波長特性が得られ、素子の発光色に関する設計が容易となることを見いだしたというものであり、実施例としては、第1の有機色素としてアントラセンを使用し、これに、第2の有機色素として、ペリレン、テトラセン又はペンタセンを配合して製膜した発光層を用い、また、正孔移動層としてTPDを、電子移動層としてPVを使用して、第1図に示す有機電界発光素子を作成したこと、この有機電界発光素子に直流電圧を印加し、電流量を測定するとともに、発光スペクトル及びその強度を測定した結果、直流電圧30Vで5mA/cm²の電流が流れ、最大輝度5000cd/m²が得られたこと、発光スペクトルは、ペリレン、テトラセン、又はペンタセンの孤立した励起一重項からの発光が主であったこと、アントラセン中にペリレンを分散させたものの場合、ペリレンの添加量は0.1~1モル%の範囲が最適であったことが記載されている。しかしながら、上記実施例に示された有機電界発光素子から得られた発光にリン光が含まれていたことについては一切記載されていない。

そして、確かに引用例1には、有機電界発光素子の発光層に常温でリン光発光する色素を第2の有機色素として使用した場合、発光効率が高く、しかも第2の有機色素からの発光波長特性が得られるという技術的思想が記載されているということはできるものの、引用例1には、「常温でもリン光が観測される有機色素があり、これを第2の有機色素として用いることにより、第1の有機色素の励起三重項状態のエネルギーを効率よく利用することができる。このような有機色素としては、カルボニル基を有するもの、水素が重水素に置換されているもの、ハロゲンなどの重元素を含むものなどがある。これらの置換基はいずれもリン光発光速度を速め、非発光速度を低下させる作用を有する。」という程度の記載しかなく、「常温でリン光を発光する有機電界発光素子」に該当する化学物質の具体的構成等、上記技術的思想を実施し得るに足る技術事項について何らかの説明をしているものでもない。

(3) また、本件優先権主張日当時、有機ELデバイスにおいて、いかなる化学物質が、常温でもリン光が観測される有機色素として第2の有機色素に選択され、この第2の有機色素が、第1の有機色素の非放射性的励起三重項状態からエネルギーを受け取り、励起三重項状態に励起して、この励起三重項状態から基底状態に遷移する際に室温でリン光を発光するのかが、当業者の技術常識として解明されていたと認めるに足る証拠もない。

そして、被告が本件優先権主張日当時において「常温で

リン光を発光する有機電界発光素子」が知られていたことの根拠として挙げる各文献(甲12ないし17, 20, 21, 23, 27, 29, 44, 乙15, 27)の……各文献によっても、本件優先権主張日当時、常温でリン光を発光する有機電界発光素子が当業者の技術常識として解明されていたと認めるには足りない。

すなわち、上記各文献のうち、有機電界発光素子がリン光発光することを開示するものは、発光層として(Eu0.1Gd0.9)(TTA)3(TPPO)2及び2-(4-ビフェニル)-5-(4-t-ブチルフェニルイリ)-1,3,4-オキサジアゾールが分散したポリ(N-ビニルカルバゾール)膜を有するもの(甲12)、発光層としてクマリン色素を有するもの(甲13)、発光層としてBB又はCP1を有するもの(甲14)、及び発光層としてベンゾフェノンが分散したポリ(メチルメタクリレート)膜を有するもの(甲15)であるが、いずれも極めて低温での発光である。また、乙15については、CP1が室温でリン光発光することが見いだされたことに基づく将来的な展望は述べられておらず、CP1の発光寿命は非常に短いことから、現在の方法のままでは三重項励起子から強い長発光寿命成分を取り出すのは、キャリアとの相互作用のため、非常に難しく、EL素子の発光層としては適さないと解される記載部分があり、別途、新しいタイプのリン光物質を探索する必要性が述べられているものと理解できることから、乙15に接した当業者であれば、CP1が有機電界発光素子の発光層として使用可能な常温でリン光発光する有機色素であると認識することはないと認められる……。

さらに、甲44及び乙27については、平成9年5月に開催された国際会議においてTangが講演をした際に、有機固体のEL発光においては、励起子の75%を占める三重項励起状態から基底状態への遷移が非放射経路として発光を伴わない熱運動による失活であるとされ、三重項からの発光(リン光発光)は存在しないものと取り扱われていること、他方、Tangが同講演においてPtOEPをELに用いることを発表したことがうかがわれるものの、それが常温によるものなのか、三重項励起状態からのリン光発光なのかについて何らの記載もない……、少なくとも、甲44及び乙27は、本件優先権主張日当時、常温でリン光を発光する有機電界発光素子が当業者の技術常識として解明されていたことの根拠となるものではない。

さらに、甲21, 23, 27には室温で光励起によってリン光を発光(PL)することが記載されているものの、光励起によるリン光発光についての技術が、それとは発光に至るまでの原理の異なる有機電界発光素子における技術に直ちに適用可能であるという技術常識の存在を認めるに足る証拠はないから、上記各文献に室温で電圧印加による発光(EL)が記載されているということとはできない。被告は、この点について、PLとELが密接な関係を有することは技

術常識であるから、PL発光を示す物質を有機ELデバイスに用いたとしてもEL発光を生じさせるのが困難であるということはない旨主張するが、光励起によりリン光を発する物質を有機電界発光素子の発光層に使用した場合に室温でリン光発光したことは、被告が提示する本件優先権主張日前のいずれの証拠にも示されていない。したがって、PLとELに密接な関係を有する部分が存在するとしても、それだけでは、光励起によるリン光発光についての技術事項であれば、有機電界発光素子からの発光に適用することができるということではできず、まして本件優先権主張日当時にかかる技術常識があるということもできない。

さらに、……。

結局、常温でリン光発光する有機電解発光素子を開示する証拠はなく、本件優先権主張日当時、有機ELデバイスの発光層に使用される有機色素であって常温でリン光発光する有機色素の存在が当業者の技術常識として確立していたということではできない。

(4) そうすると、引用例1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、本件優先権主張日当時の技術常識に基づいて、「常温でリン光を発光する有機電界発光素子」を見いだすことができる程度に、引用例1にその技術事項が開示されているということではできない。

所感

審決と判決との判断の違いは、引用文献に常温でリン光発光する有機電界発光素子というものについてどの程度の開示があったか、言い換えれば、かかる素子の発光の機序について少なくとも可能性が示唆されていたと考えられる引用文献の記載をしてどこまで発明を認めることができるかという点についての評価の差異に基づくものと思われる。判決では、審判・訴訟段階を通じて提出された証拠を総合的に判断し、引用発明として認定するだけの本件優先権主張日当時の技術常識の存在についても否定している。引用文献に記載された科学的知見をどこまで発明として認定できるかは技術常識も考慮して慎重に判断することが必要と思われる。

事例⑧

審決概要

【本件訂正発明】

本件訂正の結果、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。(以下、「本件訂正発明」ともいう。)

【請求項1】

水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と、

該基剤に保持された目的物質とを有し、皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であって、

前記高分子物質は、コンドロイチン硫酸ナトリウム、ヒアルロン酸、グリコーゲン、デキストラン、キトサン、プルラン、血清アルブミン、血清α酸性糖タンパク質、及びカルボキシビニルポリマーからなる群より選ばれた少なくとも1つの物質(但し、デキストランのみからなる物質は除く)であり、

尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される、経皮吸収製剤。』

【無効審判請求人の主張する無効理由】

無効理由(1)

本件特許発明の高分子物質が、「ヒアルロン酸」、「デキストラン」、「プルラン」である場合の発明(以下、それぞれ「ヒアルロン酸特許発明」、「デキストラン特許発明」、「プルラン特許発明」ともいう。)については、優先権主張の基礎とされた出願2(出願日:平成17(2005)年10月11日、下記の甲第3号証)に初めて記載された発明であり、また、本件特許発明の高分子物質が「キトサン」である場合の発明(以下、「キトサン特許発明」という。)は、本件特許出願時の明細書(出願日:平成18(2006)年1月30日、下記の甲第4号証)に初めて記載された発明である。

よって、「ヒアルロン酸特許発明」、「デキストラン特許発明」及び「プルラン特許発明」については、新規性の判断のための基準日は、基礎出願2の出願日である平成17(2005)年10月11日となり、また、「キトサン特許発明」については、本件特許出願の出願日である平成18(2006)年1月30日となる。

……

また、ヒアルロン酸、キトサン、プルラン特許発明は、それぞれ、甲第7号証に記載された発明と同一である。本件訂正発明についても、この無効理由が存在する。(以下、「無効理由(1)C」という。)

……

したがって、本件訂正発明は特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないものであり、特許法第123条第1項第2号の規定により無効とすべきものである。

(証拠方法)

甲第1号証～甲第6号証 略

甲第7号証 国際公開第2005/058162号

無効理由(2)(3)省略

【審判の判断】

無効理由(1)Cについて(他の無効理由は省略)

(i) 甲第7号証(国際公開第2005/058162号)発明

甲第7号証には、以下の発明(以下「甲第7号証発明」という。)が記載されているものと認められる。

「ヒアルロン酸、キトサン、プルランなどの生分解性ポリマからなる所定方向に延びる皮膚に侵入する医療用針であって、所定方向に垂直な平面で切断されたとき、先端部からの距離に依存して変化する断面積を有する三角形形状の断面を有し、所定方向に沿って連続的に一体成形される、断面積が単調増加する第1拡大領域と、断面積が単調減少する縮小領域と、断面積が単調増加する第2拡大領域とを有し、第1および第2拡大領域において最大の断面積を与える最大断面が実質的に同じ形状および断面積を有することを特徴とし、

医療用針は、内部において所定方向に延び、少なくとも1つの開口部を有する少なくとも1つの通路、及び、通路に連通し、薬剤を封止する少なくとも1つのチャンバを有する医療用針の後端部に連結された保持部を有し、開口部を介して薬剤を体内に徐放させることができるものであるか、あるいは、

医療用針は、所定方向に垂直な方向に延び、薬剤を収容する複数の縦孔と、縦孔を封止する生分解性材料からなる封止部を有し、体内に穿刺して留置しておく封止部を構成する生分解性材料が徐々に分解され、縦孔に収容された薬剤を含む微小粒子または粒子を徐放させることができる医療用針。」

(ii) 対比・判断

本件訂正発明と甲第7号証発明とを対比する。

甲第7号証発明の医療用針を構成する「生分解性ポリマ」が本件訂正発明の「生体内溶解性の高分子物質からなる基剤」に相当することは当業者に明らかであるところ、甲第7号証発明における「生分解性ポリマ」は、「ヒアルロン酸」、「キトサン」、「プルラン」であり得るから、これらは、本件訂正発明の「ヒアルロン酸」、「キトサン」、「プルラン」に相当し、また、「水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤」にも相当する。

また、本件訂正明細書の【0034】の「目的物質は、薬物……に属するものである」なる記載から明らかなどおり、本件訂正発明の「目的物質」には「薬物」が包含されているから、甲第7号証発明の「薬剤」は、本件訂正発明の「目的物質」に相当する。

そして、甲第7号証発明の「皮膚に侵入する医療用針」は、本件訂正発明の「経皮吸収製剤」に相当するし、「皮膚に侵入する医療用針」が、「尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される」ものであるこ

とは当業者に自明の事項であるし、甲第7号証発明の医療用針は、「開口部を介して薬剤を体内に徐放させることができる」、あるいは、「体内に穿刺して留置しておく封止部を構成する生分解性材料が徐々に分解され、縦孔に収容された薬剤を含む微小粒子または粒子を徐放させることができる」ものであるから、本件訂正発明の「皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる」ものに相当する。

してみると、本件訂正発明と甲第7号証発明とは、

〈一致点〉

「水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と、目的物質とを有し、

皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であって、

前記高分子物質はヒアルロン酸、キトサン、あるいは、プルラン、であり、

尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される、

経皮吸収製剤。」

である点で一致している。

〈相違点〉

しかしながら、両者は、経皮吸収製剤が目的物質を有する態様の点で異なる。

すなわち、本件訂正発明では目的物質が「基剤に保持され」ているのに対し、

甲第7号証発明では、経皮吸収製剤(医療用針)に設けられた「少なくとも1つのチャンバ」に「封止」されるか、「縦孔に収容され」ることにより保持されている点、すなわち、目的物質が、基剤にではなく、基剤に設けられた空間に保持されている点で、両者は、相違する。

したがって、本件訂正発明は、甲第7号証に記載された発明であるとはいえない。

(iii) 請求人の主張とその検討

これに対し、請求人は、最高裁平成3年3月8日リパーゼ事件判決(昭和62年(行ツ)第3号審決取消事件)を提示し、(a)「訂正後の請求項1には、「基剤に保持された目的物質とを有し、」と記載されており、「保持」の具体的な態様を限定していないから、甲第7号証の「チャンバに薬剤が封止され」ることにより「保持」する態様も含んでおり、本件特許発明は、甲第7号証記載の発明と同一である旨(口頭審理陳述要領書9頁)、及び、「本件特許発明の要旨の認定において、請求項1以外の他の請求項の記載や明細書の記載からして、何らかの態様に限定して狭く解釈したうえで、無効引用発明と対比するということは、明確に前記最高裁判例に反するものであり、許されるべきことではない」(弁駁書6頁)と主張する。

また、請求人は、(b)「最高裁リパーゼ事件判決の理解につき、前記最高裁リパーゼ判決の理解につき、判決文に忠実に、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合には、明細書を参酌して、これを明らかにするという立場からしても、本件特許発明の「保持」がいかなる態様のものであるのかは、一義的に明確であるとは言えず、明細書の参酌が許される特段の事情があるところ、本件特許の明細書や特許請求の範囲の記載からすると、「保持」なる用語の意義は、前記広辞苑にて解説されるような、特定の位置関係を維持することというような一般的な意味合いとしてしか理解できない。また、近時有力な、特許請求の範囲に記載された発明の把握(発明の要旨)には、明細書の記載が参酌されるのがむしろ当然であるから、明細書の参酌が許される場合を判決文のように限定的に捉えるべきではないという立場に立てば、より一層、本件特許の明細書や特許請求の範囲の記載からして、請求項1の「保持」は、上記の一般的な意味合いのものとして理解されるものである。」(弁駁書7～8頁)とも主張するので、以下に検討する。

(a) の主張について

本件訂正後の請求項1の記載を当業者が読めば、その「基剤に保持された目的物質とを有し、」は、目的物質が基剤に混合されて基剤とともに存在していると理解すると解するのが相当である。

よって、請求人の上記主張は採用できない。

(b) の主張について

仮に、請求人の主張するように、明細書の記載の参酌が許される特段の事情があるとして、本件訂正明細書を参酌すると、本件訂正明細書中には、「保持」なる文言を、特に定義付けする記載は見いだせない。

そこで、進んで、本件訂正明細書の記載をさらに検討すると、本件訂正明細書には、「【発明が解決しようとする課題】」の欄に、以下の記載がある。

a) 「麦芽糖からなる基剤を有する自己溶解型のマイクロニードルを製造する場合には、融点以上の熱をかけて融解した麦芽糖に目的物質を含有させ、その後、成形する。ここで、麦芽糖の融点は約102～103℃と高温であり、麦芽糖からなる基剤を有するマイクロニードルでは、製造過程で目的物質が高温に曝される。しかし、高温で分解、変性、又は失活する薬物等の目的物質は多く、麦芽糖からなる基剤を有する自己溶解型のマイクロニードルにこのような目的物質を適用することは困難である。」(【0005】)

b) 「またさらに、目的物質を徐放させる目的で、ポリ乳酸からなる基剤が用いられる場合、ポリ乳酸は水不溶性であり塩化メチレン等の有機溶媒を用いて溶解させる必要がある。しかし、目的物質の種類によっては、有機溶媒に接触することで変性又は失活する目的物質がある。」(【0006】)

そして、続く「【課題を解決するための手段】」の欄には、

以下の記載がある。

c) 「本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ね、基剤を構成するための物質を多数検索し、室温又は低温条件下で製造可能な針状又は糸状の形状を有する自己溶解型の経皮吸収製剤を作製することに成功した。……本様相の経皮吸収製剤は、水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤……を有し、……。……本様相の経皮吸収製剤においては、基剤がコンドロイチン硫酸ナトリウム、ヒアルロン酸等からなるので室温又は低温条件下で製造することができる。」(【0008】～【0010】)

そうすると、a)、b)の記載によれば、本件訂正発明が解決しようとする課題は、従来、マイクロニードルの製造において、麦芽糖からなる基剤にける熱により目的物質が高温に曝されることや、ポリ乳酸からなる基剤を溶解させる有機溶媒に目的物質が接触することで、目的物質が分解、変性、又は失活するという問題があったのを、回避することであると認められ、このことは、とりまおさず、目的物質が基剤とともに存在していることを前提とすることと解される。そして、c)の記載によれば、本件訂正発明は、その課題を解決するために、基剤を構成するための物質を多数検索し、コンドロイチン硫酸ナトリウム、ヒアルロン酸等からなる、有機溶媒を使用せずに、また、室温又は低温条件下で製造することができる基剤を見いだしたことによりなされたものであると認められるから、目的物質が基剤とともに存在しているものであることには変わりはないものと解される。

また、本件訂正発明の経皮吸収製剤の製造方法について、本件訂正明細書には、「基剤に目的物質を保持させる方法としては特に限定はなく、種々の方法が適用可能である。例えば、目的物質を基剤中に超分子化して含有させることにより、目的物質を基剤に保持させることができる。その他の例をしては、溶解した基剤の中に目的物質を加えて懸濁状態とし、その後硬化させることによっても目的物質を基剤に保持させることができる。」(【0070】)なる記載があり、これによれば、目的物質を基剤に保持させる方法として、もっぱら、目的物質を基剤に混合させることによる方法が記載されているといえる。

さらに、実施例においても、目的物質を基剤に混合させて経皮吸収製剤を製造する方法が記載されている。

これらの訂正明細書の記載を踏まえれば、本件訂正発明にいう「該基剤に保持された目的物質を有し、」における「保持」とは、目的物質を基剤に混合させることによって行われると解するのが相当である。

してみると、請求人の主張するように明細書の記載を参酌した場合であっても、甲第7号証の医療用針は、(ii)で述べたとおり、目的物質が基剤に設けられたチャンバや縦孔のような空間に保持されている点で、本件訂正発明と異

なるのであるから、請求人の上記主張は失当であるといわざるをえない。

エ.むすび

したがって、本件訂正発明に関して、請求人のいう無効理由(1)Cにより、本件特許が、特許法第29条第1項第3号に該当する発明に対してなされたものであるとすることはできない。

判示事項

当裁判所は、取消事由1(新規性の判断の誤り)は理由があり、審決は違法であり取消しを免れないものと判断する。その理由は以下のとおりである。

【1 取消事由1(新規性の判断の誤り)について】

(1) 本件各発明について(略)

(2) 甲7発明の認定について

審決は、甲7公報の請求の範囲の[19]に記載された医療用針において、用いる材料として、甲7公報の明細書の[0045]ないし[0049]に記載された生分解性ポリマを選択し、内部構造として、変形例1ないし2に記載された構造をとるものを甲7発明として、……認定したものであり、……審決の同認定に誤りはない。

原告は、甲7公報には、注射時の身体侵襲性の低減を図るために、生体溶解性物質であるヒアルロン酸等で成形された医療用針の本体内に、同一の物質でもって薬剤を封入保持せしめて生体溶解性の医療用針を成形し、これを皮膚に穿刺し、意図的に体内にこれを留置させて溶解せしめ、薬剤を体内へ放出するという技術思想が明記されているにもかかわらず、審決の甲7発明の認定は、実施例に拘泥したものであり、甲7公報に開示された技術思想を的確に捉えたものではないから誤りであると主張する。

しかし、審決が、甲7公報に記載された事項に基づいて甲7発明を認定していることは、上記のとおりである。審決の甲7発明の認定に誤りはなく、原告の上記主張を採用することはできない。

(3) 本件訂正発明と甲7発明との同一性判断の誤りについて

ア 審決は、……甲7発明の「皮膚に侵入する医療用針」は、本件訂正発明の「経皮吸収製剤」に相当し、「皮膚に侵入する医療用針」が、「尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される」ものであり、甲7発明の医療用針は、「開口部を介して薬剤を体内に徐放させることができる」ものか、あるいは、「体内に穿刺して留置しておくことと封止部を構成する生分解性材料が徐々に分解され、縦孔に収容された薬剤を含む微小粒体または粒体を徐放させることができる」ものであるから、本件訂正発

明の「皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる」ものに相当すると判断した。

審決の上記判断について、被告は、本件訂正発明は「経皮吸収製剤」であるのに対して、甲7公報に記載されている注射針やランセットの医療用針は「製剤」ではない、甲7公報に記載されているランセットの変形例で「製剤」に相当するのは、チャンバ内に封止されている「薬剤」であるが、チャンバ内の「薬剤」は本件訂正発明の「経皮吸収製剤」の構成要件に該当しないから、本件訂正発明は甲7発明とは同一ではないと主張する。

しかし、製剤には、注射液や軟膏のように目的物質が他の副成分と混合一体化したもののみならず、カプセル剤や糖衣錠あるいは本件訂正明細書の前記背景技術【0003】で述べられているように、薬液を注入するタイプのマイクロニードルがあり、その中には生体内溶解性を有する基剤からなる自己溶解型のマイクロニードルも含まれるのであるから、甲7発明の自己溶解型の皮膚に侵入する医療用針が、本件訂正発明の「尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される、経皮吸収製剤」に相当するとして審決の判断に誤りはない。したがって、被告の上記主張を採用することはできない。

イ 上記アによると、本件訂正発明と甲7発明との一応の相違点は、審決が認定するとおり、本件訂正発明では、目的物質が「基剤に保持され」ているのに対して、甲7発明では、目的物質が基剤からなる医療用針内に設けられたチャンバに封止されているか、縦孔に収容されることにより保持されている点となる。

審決は、この一応の相違点について、「目的物質が、基剤にではなく、基剤に設けられた空間に保持されている点で、両者は、相違する。したがって、本件訂正発明は、甲第7号証に記載された発明であるとはいえない。」と判断した。

この審決の判断は、請求項1の記載を当業者が読めば、「基剤に保持された目的物質とを有し」とは、目的物質が基剤に混合されて基剤とともに存在していると理解されること、及び、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確ではないとして、本件訂正明細書の記載(【0005】【0006】【0008】～【0010】【0070】等)をみても、同様に解されることを前提とするものである。

しかし、請求項1の「基剤に保持された目的物質」との記載は、目的物質が基剤に保持されていることを規定しているのであり、その保持の態様について何らこれを限定するものでないことは、その記載自体から明らかである。そして、「保持」とは、広辞苑(甲12)にあるとおり、たもちつづけること、手放さずに持っていることを意味する用語であり、その意味は明確である。したがって、請求項1の「保持」の技術的意義は、目的物質を基剤で保持する(たもちつづける)という意味のものとして一義的に明確に理解

することができるのであるから、審決が、請求項1の「基剤に保持された目的物質」との記載について、目的物質が基剤に混合されて基剤とともに存在していると理解されることと解したのは、請求項1を「基剤に混合されて保持された目的物質」と解したのと同義であって、誤りであるといわざるを得ない。また、本件訂正発明の請求項1の記載は、上記のとおり、請求項の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないなど、発明の詳細な説明を参酌することができる特段の事情がある場合にも当たらないから、少なくとも請求項1の要旨認定については、発明の詳細な説明を参酌する必要はないところである（最高裁判所平成3年3月8日第二小法廷判決民集45巻3号123頁参照）。そうすると、甲7発明の、目的物質が基剤からなる医療用針内に設けられたチャンパに封止されていることや縦孔に収容されていることは、本件訂正発明の目的物質が「基剤に保持された」構成に含まれているといえる。

そうすると、本件訂正発明は、甲7公報に記載された発明といえるから、特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができないものであり、この点に関する審決の判断は誤りである。

ウ 被告は、本件訂正発明の経皮吸収製剤は、基剤と目的物質とを有し、基剤が生体内溶解性ととも皮膚を貫通する強度を製品に与えるものであるから、本件訂正発明の「基剤に保持された目的物質」とは、製剤が皮膚に挿入された時に、目的物質が皮膚を貫通する強度を与える基剤とともに皮膚に挿入され、体内で基剤とともに溶解し吸収されるように、あらかじめ基剤に保持されて製剤を形成しているという意味であり、審決が、「基剤に保持された目的物質とを有し」について、目的物質が基剤に混合されて基剤とともに存在していることを意味すると解釈した点に誤りはないと主張する。

しかし、審決が認定した甲7発明のように、目的物質が基剤により形成されるチャンパに封止されていたり、縦孔に収容されていても、基剤は生体内溶解性ととも皮膚を貫通する強度を製品に与えるという機能を発揮するものである。そして、上記アのとおり、特許請求の範囲の請求項1には、目的物質の「保持」を、目的物質が基剤に混合されて保持された態様に限定する旨の記載はないし、「保持」の意味は明確であるから、特許請求の範囲の請求項1の「保持」の技術的意義も、そのような意味のものとして解釈すべきである。なお、本件特許の請求項4は「前記基剤は多孔性物質を含有し、前記目的物質は前記多孔性物質に保持され」と規定され、これは、多孔性物質を介して目的物質が基剤に保持されている状態を意味しており、このような請求項の記載であれば、「基剤に混合されて保持された目的物質」と解することができる。しかし、請求項1の記載は、前記のとおり「基剤に保持された目的物質」であり、このように限定して解することはできない。

したがって、被告の上記主張も採用することはできない。エ 以上のとおり、審決の本件訂正発明と甲7発明との同一性判断には誤りがある。したがって、取消事由1（新規性の判断の誤り）は理由がある。

所感

最高裁リパーゼ事件判決で示された本願発明の要旨の認定における解釈の原則に従って判断された事例である。審決では、本願発明の「基剤に保持された物質を有し」における「保持」の用語の意味に関し、明細書を参酌して、「目的物質を基剤に混合させることによって行われるもの」と解している。審決が、特許請求の範囲に「保持」としか記載されていないにもかかわらず明細書の記載を参酌して限定的に解釈することが必要であったとするのであれば、同判決にいう特段の事情について十分に説明をすべきであったと思われる。

事例⑨

審決概要

【本願発明】

【請求項1】

炉壁間距離測定手段を用いて、コークス炉炭化室の任意の高さにおける長さ方向複数位置の炉壁間距離をコークス製造毎に測定することによって実測炉壁間距離変位線を求め、

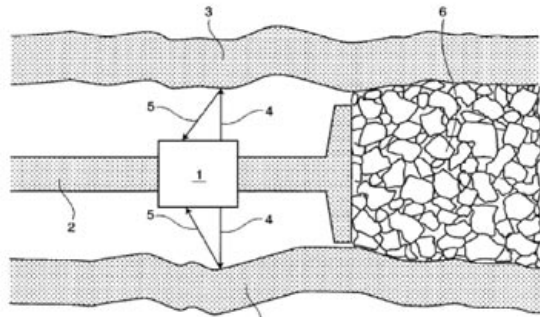
前記実測炉壁間距離変位線に基づいてカーボン附着や欠損による炉壁表面の変位を均すことにより前記実測炉壁間距離の平準化変位線を求め、

前記平準化変位線と前記実測炉壁間距離変位線とによって囲まれた面積の総和をコークス製造毎に求め、

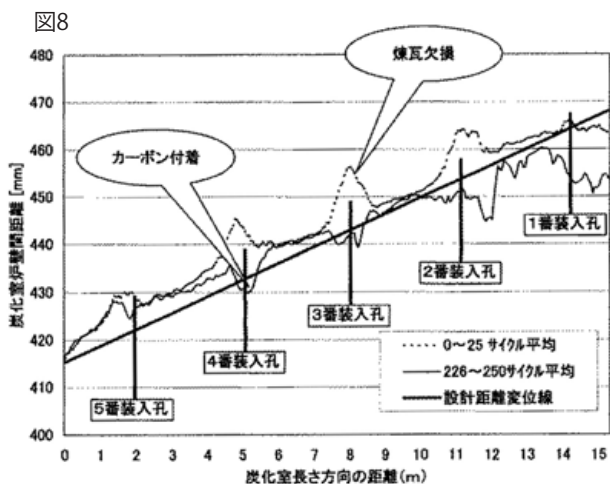
前記面積の総和の変化に基づいて、炉壁状態の変遷を診断することを特徴とするコークス炉炭化室の変遷を診断することを特徴とするコークス炉炭化室の診断方法。」

（【請求項2】～【請求項6】略）

図2



- 1 : 炉壁間距離測定装置
- 2 : プッシャービーム
- 3 : 炭化室炉壁
- 4 : レーザー光線
- 5 : 反射レーザー光線
- 6 : 生成コークス



審決の36条6項2号についての判断

カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」の明確性について

請求項1には「前記実測炉壁間距離変位線に基づいてカーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均すことにより前記実測炉壁間距離の平準化変位線を求め」と記載されているが、実測炉壁間距離の平準化変位線を求めるために行う「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」とは、どのようなことを意味するのか明らかでない。

本願の願書に添付した明細書(以下「本願明細書」という。なお、補正はされておらず、願書に最初に添付したものと同一である。)には、平準化変位線の求め方に関して、
 「【0017】

次に、炉壁の状態を診断する方法について説明する。本発明では、前記測定により得られる実測距離変位線に基づいて、実測炉壁間距離の平準化変位線を求めて、前記実測距離変位線と平準化変位線とを比較し、および／または平準化変位線と設計距離変位線とを比較することにより、炭化室の炉壁状態を診断する。

【0018】

前記平準化変位線は、前記炉壁間距離の測定とともに、前記炉壁間距離測定手段に備えられた炉壁面観察デバイスを用いて、前記複数位置における炉壁面の表面変位を観察し、前記実測距離変位線における前記表面変位に相当する変位部分を均すことによって求めることが好ましい。ここで、前記炉壁の表面変位とは、例えば、炉壁のカーボンの付着や欠損などによる炉壁表面の変位である。」

と記載されているが、平準化変位線を求める際の「前記実測距離変位線における前記表面変位に相当する変位部分を均す」とはどのようなことを意味するのか、本願明細書の他の記載をみても明らかでない。

そして、本願の願書に添付した図面(以下「本願図面」という。)の【図6】によれば、平準化変位線である10が直線状ではないことからみても、「前記実測距離変位線にお

ける前記表面変位に相当する変位部分を均す」ということが、単にでこぼこ部分を均質化して直線状にすることを意味するものとも認められないから、「前記実測距離変位線における前記表面変位に相当する変位部分を均す」がどのようなことを意味するのかは、当業者に自明なことではない。

また、「前記実測距離変位線における前記表面変位に相当する変位部分を均す」の意味が、実測距離変位線において、表面変位に相当する変位部分(でこぼこ)をなかつたように平らにすることを意味するとしても、例えば、仮に、実測距離変位線が、変位がない部分が殆どであって、変位部分が一部のみというのであれば、均す対象となる「でこぼこ」部分は自ずから明らかといえ、したがって、平準化変位線も自ずから明らかともいえるものであるが、本願図面の【図4】の実測距離変位線を見ると、逆に殆どの点が上下何れかにずれていて、変位がない部分が一見して明らかというものではなく、「均す」際に基準となる線、或いは、均す対象となる「でこぼこ」部分についてどこまでが凸部であり、どこまでが凹部であるかが明らかとはいえない。このように殆ど全ての点において、凸部又は凹部となっている場合には、凸部と凹部の境界は全く不明であり、その境界をどこにするかは一義的に決まらず、また隣接の凸部又は凹部についても同様にその境界が明らかではないことから、当然のことながら、これらの点を結ぶ線(これが平

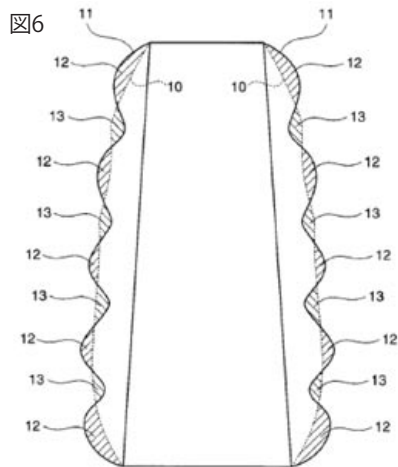
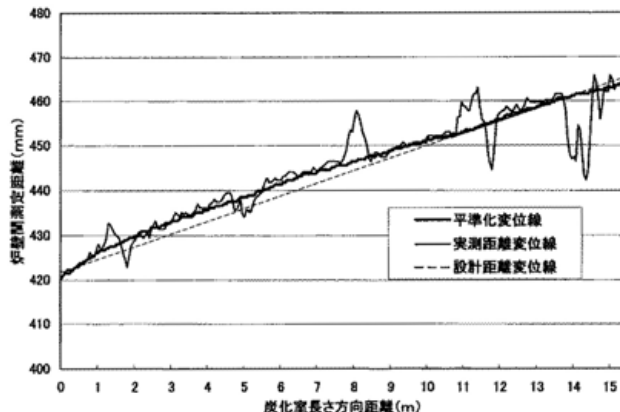


図4



準化変位線の一部を構成すると解される)も一義的に決まるものでもない。すなわち、平準化変位線を求める際の方法や基本的な指標等が示されていない状況にあっては、平準化変位線は一義的に決まるものではなく、多数の可能性があり得るものとなるから、そのいずれを平準化変位線とするべきなのかが明らかとはいえない。

さらに、本願請求項1に係る発明では、この平準化変位線に基づいて、実測距離変位線とによって囲まれる面積を算出して、それにより炉壁の状態を診断するというものであり、そのような診断の基準となる線であるから、この平準化変位線の求め方が、本願発明に係る診断方法の信頼性を大きく左右する核心的な主要部といえ、このような平準化変位線の求め方が明確にされていないというのは、技術思想たる発明の内容が明確にされていないというべきである。

よって、請求項1における「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」なる記載は、明確なものとすることができない。

判示事項

【1 本願発明1について】

本願発明1は、コークス炉炭化室の炉壁への炭化物(カーボン)付着や炉壁の欠損、炉壁の変形・移動などによる広狭化などの炉壁状態や、コークスの製造回数の増加にともなう炭化室炉壁の劣化・老朽化等の状態を診断する方法に関するものであるところ(【0001】)、従来の保守・点検方法は、生成コークスを押し出す時のプッシャービームの負荷電力値や目視観察の結果に基づいて行われているが、目視では炭化室内部の詳細を観察できず、また、電力値によっても、炭化室炉壁の状態を特定することができないため、炭化室炉壁の状態を正確かつ定量的に把握できるものではなかったことから、不必要な補修によるコークス生産性の低下や不適切な補修方法による保守・点検コストの増大などの問題が懸念されていたとの事情に鑑み、従来の保守・点検方法よりも正確かつ定量的なコークス炉炭化室の診断方法を提供することを目的として(【0003】)、炉壁間距離測定手段を用いて、コークス炉炭化室の任意の高さにおける長さ方向複数位置の炉壁間距離をコークス製造毎に測定することによって実測炉壁間距離変位線を求め、この実測炉壁間距離変位線に基づいてカーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均すことにより上記実測炉壁間距離の平準化変位線を求め、さらに、平準化変位線と実測炉壁間距離変位線とによって囲まれた面積の総和をコークス製造毎に求め、この面積の総和の変化に基づいて、炉壁状態の変遷を診断することを特徴とするコークス炉炭化室の診断方法であり(請求項1)、上記面積の総和は、炭化室の任意高さにおける炉壁のカーボン付着や欠損などの炉壁全体の表面状態の変位を指標するものであり、経時変化を検討するこ

とにより、炉壁の表面状態の変遷を定量的かつ適切に把握することができる(【0007】、【0022】)というものであることが認められる。

【2 取消事由(明確性要件(特許法36条6項2号)の判断の誤り)について】

(1) 本件審決は、本願発明1において、実測炉壁間距離の平準化変位線を求めるために行う「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」との記載は明確であるとはいえないから、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号に適合せず、同条項に規定する要件を満たしていない旨判断し、被告も同旨の主張をする。

しかし、「均す」という言葉自体は「たいらにする。高低やでこぼこのないようにする。」と、「平準」という言葉自体も「物価の均一をはかって、でこぼこのないようにすること。」と一般に理解されており(岩波書店「広辞苑第6版」。甲12)、また、いずれの言葉も多数の特許請求の範囲の記載で使用されている技術用語であること(甲13～23)は当事者間に争いが無いことを考慮すれば、本願発明1における「平準化変位線」について、当業者は、実測炉壁間距離変位線に基づいて「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位」を「たいらにする。高低やでこぼこのないようにする。」ことによって求めるものであると認識し、かつ、本願発明1が、こうして求めた平準化変位線と実測炉壁間距離変位線とによって囲まれた面積の総和をコークス製造毎に求め、上記面積の総和の変化に基づいて、炉壁状態の変遷を診断するものであることを理解することができるから、本願発明1の「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」との記載の技術内容自体は明確である。

したがって、本願発明1の特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が明確であるといえることができる。(2) 被告は、この点について、本願明細書の段落【0003】にあるように、炉壁の様々な劣化状態を詳細に観察することやその状態を特定する手段がなかったというこの分野における従来の状況を踏まえれば、「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」際の均し方の方法や基本的な指標等を何ら特定することなく、単に「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」と記載しただけでは、本件出願当時の技術常識を考慮しても、具体的にどのような方法、指標・指針・考え方に基づいて行われるのが明らかではなく、技術的に十分に特定されているといえることはできない旨主張する。

しかし、本願発明1の「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」との記載の技術内容自体は明確であり、本願発明1の特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が明確であるといえることができることは、前記(1)のとおりである。

そして、「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を

均す」ための具体的な方法、指標・指針・考え方を発明特定事項としていないからといって、本願発明1が不明確となるものではない。発明の解決課題及びその解決手段、その他当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項(特許法施行規則24条の2)は、特許法36条4項の実施可能要件の適合性において考慮されるべきものであって、発明の明確性要件の問題ではないと解される。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。(3)さらに被告は、原告が提示した甲24(計算報告書)の実測炉壁間距離変位線を単純に算術的处理のみにより平準化する方法によっては、「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位」と「炉壁自体の移動や変形による変位」との分離がされておらず、2種類の変位をそのまま一緒に平準化するものであるから、本願発明1の「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」には該当しない方法であるばかりでなく、そのような2種類の変位を分離することなく求められた「平準化線」を用いた診断方法では、本願発明の目的を達成できない上、原告自らが本件出願の審査過程及び原出願の審査過程で主張したこと(甲8、乙2)を踏まえると、甲24を根拠に、「本願発明の平準化変位線は、発明の課題が達成される程度に明確である」とすることはできない旨主張する。

しかし、「カーボン付着や炉壁の欠損による炉壁の変位を均す」方法について、本願明細書には、段落【0018】に、「炉壁間距離測定手段に備えられた炉壁面観察デバイスを用いて、前記複数位置における炉壁面の表面変位を観察し、前記実測炉壁間距離変位線における前記表面変位に相当する変位部分を均す」との実施態様は記載されているものの、甲24(計算報告書)のように実測炉壁間距離変位線のデータを基に移動平均法による計算方法(算術的处理)によって平準化変位線を求めることについては何らの記載もない。このように本願明細書に何らの記載もない甲24の移動平均法による平準化変位線の計算方法が、本願発明1の平準化変位線の求め方に当たるか、あるいは本願発明1の課題解決手段となり得るかを議論しても、本願発明1の請求項中の「カーボン付着や炉壁の欠損による炉壁の変位を均す」との記載が明確か否かの判断に直接結び付くものではない。

また、甲24の移動平均法による平準化変位線の計算方法が、本願発明1の「カーボン付着や炉壁の欠損による炉壁の変位を均す」との構成要件を充足するか否かの判断いかんによって、本願発明1の「カーボン付着や炉壁の欠損による炉壁の変位を均す」との記載が明確か否かの判断が左右されるものではない。すなわち、本願発明1の「カーボン付着や炉壁の欠損による炉壁の変位を均す」との記載が明確か否かという問題と、甲24の移動平均法による平準化変位線の計算方法が、上記「カーボン付着や炉壁の欠損による炉壁の変位を均す」との構成要件を充足するか否

かという問題とは別次元の問題である。

結局、甲24で示された計算方法が本願発明1による計算方法に当たるか否かを議論する被告の上記主張は、明確性要件の判断に直接結び付くものではないから、主張自体失当である。

(4) 小括

以上検討したところによれば、原告主張の取消事由には理由がある。

所感

審決は、明確性要件で拒絶をしたものであるが、判決の説示にあるとおり、実施可能要件を論じても良かったと思われる。もっとも、本事例は分割出願であるところ、親出願(特願2002-12666、特許4142333)に係る発明では、「炉壁面観察デバイスを用いて」「カーボンの付着および炉壁の欠損による炉壁面の表面変位を均すこと」として、表明変位を均す手段が特定されているのに対して、本願発明においては、かかる手段について特定がされていない関係から、当該手段の裏付けとなる明細書の段落【0018】の記載が気になるところであった。いずれにせよ、特許法第36条の適用に関しては、審理手続における理由の選択(含複数理由)が肝要であることを再認識させられる事例であった。

事例⑩

審決概要

【1.本願発明】

平成22年7月23日付けの手續補正(以下、「本件補正」という。)は、本件補正前の

【請求項1】

健康及びパフォーマンスの改善用の、ビタミンを含有する食品及び飼料サプリメントにおいて、当該サプリメントが、基礎成分として蟻酸、乳酸、クエン酸、プロピオン酸、アスコルビン酸、フマル酸、酢酸、ラク酸、及び安息香酸である少なくとも1つのC1~8カルボン酸及び/又はその塩と、前記サプリメントの乾燥重量1g当たり10~50mgの量のビタミンB6、B9及びB12であって、その量が少なくとも、前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費されうる量に相当する量のビタミンB12及びB9と、前記サプリメントの乾燥重量1g当たり5~25mgのFeと、0~1重量%の酸化防止剤とを含み、前記サプリメントを水に溶解させたとき、前記塩及びカルボン酸の量が、2.0~6.0のpHを与えることを特徴とする食品及び飼料サプリメント。】を、

【請求項1】

健康及びパフォーマンスの改善用の、ビタミンを含有する食品及び飼料サプリメントにおいて、当該サプリメントが、基礎成分として蟻酸、乳酸、クエン酸、プロピオン酸、

アスコルビン酸、フマル酸、酢酸、ラク酸、及び安息香酸である少なくとも1つのC1～8カルボン酸及び／又はその塩と、前記サプリメントの乾燥重量1g当たり10～50mgの量のビタミンB6、B9及びB12であって、その量が少なくとも、前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費される量に相当する量のビタミンB12及びB9であって、ビタミンB6、B9及びB12の量が、前記サプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たりそれぞれ、0.5～30mg、0.1～10mg、及び1～1500μgの範囲であり、前記サプリメントの乾燥重量1g当たり5～25mgのFeと、0～1重量%の酸化防止剤とを含み、前記サプリメントを水に溶解させたとき、前記塩及びカルボン酸の量が、2.0～6.0のpHを与えることを特徴とする食品及び飼料サプリメント。」(本願補正発明)
とする補正を含むものである(下線は、補正箇所を示す)。

【2.本件補正の適否】

(1) 補正の目的の適否

本件補正は、……特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

(2) 独立特許要件について

・引用発明 特開2003-61631号公報

「以下の栄養素を1Lの水に溶かした状態の飲料及び栄養補助食品で、

アミノ酸は、バリン、ロイシン、アルギニン、イソロイシン、メチオニン、スレオニン、リジン、ヒスチジン、プロリン、アラニン、トリプトファン、フェニルアラニン、グルタミンを、各成分100mgの均等配合とし、合計1300mgを使用し、

ビタミンは、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB3、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンKを、各成分50mgの均等配合とし、合計500mgを使用し、

ミネラルは、クエン酸第一鉄、酵母(亜鉛、セレン、クロム含有)、乳酸カルシウム、硫酸マグネシウム、銅、マンガン、カリウムを、各成分約14mgの均等配合とし、合計100mgを使用し、

抗酸化成分は、ビタミンE、ビタミンC、ポリフェノールを併せて100mgを均等配合し、使用し、

糖質は、ブドウ糖18gと食物繊維2g合わせて20gを使用し、1日のクエン酸摂取量合計6.25gを使用した、飲料及び栄養補助食品」

・本願補正発明と引用発明との対比

……そうすると、両者は、

〈一致点〉

「ビタミンを含有する食品において、該食品が、基礎成

分としてクエン酸と、ビタミンB6、B9及びB12と、Feと、酸化防止剤とを含む食品。」

である点で一致し、以下の点で相違するといえる。

〈相違点1〉

ビタミンを含有する食品が、

本願補正発明では、健康及びパフォーマンスの改善用で、飼料サプリメントとしても用いられるものであるのに対し、

引用発明では、健康及びパフォーマンスの改善用で、飼料サプリメントとしても用いられるものではない点。

〈相違点2〉

該食品が含む、クエン酸、ビタミンB6、B9、B12、Fe、酸化防止剤及びクエン酸の各量が、

本願補正発明では、ビタミンB6、B9、B12については、前記食品の乾燥重量1g当たり10～50mgの量のビタミンB6、B9及びB12であって、その量が少なくとも、前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費される量に相当する量のビタミンB12及びB9であって、ビタミンB6、B9及びB12の量が、前記サプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たりそれぞれ、0.5～30mg、0.1～10mg、及び1～1500μgの範囲であり、Fe及び酸化防止剤については、前記サプリメントの乾燥重量1g当たり5～25mgのFeと、0～1重量%の酸化防止剤であり、クエン酸の量については、該食品を水に溶解させたとき、2.0～6.0のpHを与える量であるのに対し、

引用発明では、各栄養素が上記各範囲に含まれるか明らかでない点。

・相違点についての判断

ア 相違点について

(ア) 相違点1について

健康及びパフォーマンスの改善用に関し、引用発明は、運動パフォーマンスを向上させるための各栄養素の目安となる摂取量とその栄養素の特徴を生かす配合比を提供するもの(摘示1b)であり、運動パフォーマンスを改善させるためのものといえる。さらに、刊行物1の記載「本発明はクエン酸とアミノ酸を主成分とする健康食品……に関する」(摘示1b)より、引用発明は、健康を改善させるものともいえる。

そうすると、引用発明を、健康及びパフォーマンスの改善用とすることは、当業者が容易になし得たことである。

さらに、飼料サプリメントとして用いる点に関し、引用発明の飲料及び栄養補助食品は、上述のように健康食品に関するもの(摘示1b)で、人間を適用対象とするものであり、サプリメントとして適用可能なものである。

そうすると、人間に適用可能な基本的栄養素を他の動物に適用することは普通に行われていることから、引用発明を飼料サプリメントとして用いられるとすることにも、特別な困難性は認められない。

(イ) 相違点2について

上記(ア)で述べたように、引用発明の目的は、運動パフォーマンスを向上させるための各栄養素の目安となる摂取量とその栄養素の特徴を生かす配合比を提供するもの(摘示1b【0004】)であるから、引用発明で特定されている各栄養素の量は、運動パフォーマンスを向上させるために必要十分な各栄養素の摂取量と配合比であるといえる。

そして、刊行物1の記載(摘示1b【0004】ないし【0006】)のように、スポーツをする場合は体内栄養素の消耗が激しく、また消耗の程度も様々であり、各栄養素の配合率を変えながら実施していることから、各栄養素の適切な摂取量になるよう、各栄養素の摂取量や配合率を増減させることは適宜なし得ることである。

そうすると、引用発明において、上記目的を達成するために必要十分な各栄養素の摂取量や配合比を詳細に検討し最適化を図ることは、当業者が適宜なし得たことであり、設計事項の範囲内である。

イ 本願補正発明の効果について

……以上、本願補正発明の効果についても、刊行物1の記載事項及び本願優先日当時の周知事項から予測されたものであり、格別顕著なものではない。

・独立特許要件のまとめ

したがって、本願補正発明は、その優先日前に頒布された刊行物1に記載された発明及び本願優先日前の周知技術に基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から、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。

よって、本願補正発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、請求項8についての補正は、平成18年改正前特許法第17条の2第5項において準用する同法第126条第5項の規定に適合しない。

【3.本願発明について】

本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を減縮したものに相当する本願補正発明が、前記に記載したとおり、この優先日前に頒布された刊行物1に記載された発明及び周知技術に基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から、本願発明も、同様の理由により、この優先日前に頒布された刊行物1に記載された発明及び周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、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。

判示事項

【取消事由1(相違点2に係る判断の誤り)について】

本願補正発明と引用発明との間の相違点2について、本件審決は、引用発明において、運動パフォーマンスを向上

させるべく各栄養素の目安となる摂取量とその栄養素の特徴を生かす配合比を提供するとの目的を達成するために、必要十分な各栄養素の摂取量や配合比を詳細に検討し最適化を図って、本願補正発明の食品とすることは、当業者が適宜なし得たことであり、設計事項の範囲内であると判断した。これに対して、原告らは、カルボン酸及びビタミン類の相対量を本願補正発明のように調整することは、当業者が容易になし得ることではないから、本件審決の相違点2に係る判断には誤りがある旨主張するため、以下、検討する。

(1) 引用発明におけるサプリメントの乾燥重量1g当たりのビタミンB6、B9及びB12について

ア 本願補正発明においては、「サプリメントの乾燥重量1g当たり10～50mgの量のビタミンB6、B9及びB12」と特定されている。他方、引用発明におけるサプリメントの乾燥重量1g当たりのビタミンB6、B9及びB12についてみると、引用発明中の、ビタミンB6、B9及びB12の各含有量をサプリメントの乾燥重量1g当たりに換算すると、引用発明では、ビタミンB6、B9及びB12は各50mg均等配合されており、かつ、引用発明におけるサプリメントの乾燥重量は、「アミノ酸…合計1300mg」、「ビタミン…合計500mg」、「ミネラル…合計100mg」、「抗酸化成分…併せて100mg」、「糖質…合わせて20g」及び「1日のクエン酸摂取量6.25g」の合計28.25gであるから、 $50\text{mg}/28.25\text{g}=1.77\text{mg}$ となり、本願補正発明におけるビタミンB6、B9及びB12の量であるサプリメントの乾燥重量1g当たり10～50mgの範囲内にはない。

イ 被告は、この点について、本願補正発明においては、「サプリメントの乾燥重量1g当たり10～50mgの量のビタミンB6、B9及びB12」と特定されているが、本願明細書にはビタミンB6、B9及びB12を上記濃度で配合することの作用効果や技術的意義の記載も、その上限と下限の臨界的な技術的意義の記載もなく、それどころか、実施例のレース結果やびらんの治癒効果等の本願補正発明の効果は、上記で特定された濃度によりもたらされたものとは必ずしもいえない旨主張する。

しかしながら、要は、引用発明におけるサプリメントの乾燥重量1g当たり各1.77mgのビタミンB6、B9及びB12という濃度を、本願補正発明の「サプリメントの乾燥重量1g当たり10～50mgの量のビタミンB6、B9及びB12」との濃度の範囲内とすることが容易に想到できるかどうかの問題であって、本願明細書にビタミンB6、B9及びB12を上記濃度で配合することの作用効果及び技術的意義の記載並びにその上限と下限の臨界的な技術的意義の記載がないことや、実施例に見られる本願補正発明の効果が本願補正発明により特定された上記ビタミン類の濃度によりもたらされたものなのかどうかは、上記容易想到性の判断とは関

係のない事項であるから、被告の上記主張は失当というほかない。

ウ また、被告は、引用発明は、運動パフォーマンスを向上させるための各栄養素の目安となる最低摂取量とその栄養素の特徴を生かす配合比が規定されているものであるから、引用発明において、運動量の多いスポーツ選手のパフォーマンスを向上させる目的で、運動量に合わせ最適化を図り、本願補正発明のように「サプリメントの乾燥重量1g当たり10～50mgの量のビタミンB6、B9及びB12」という程度の濃度の高いものとするは、当業者が適宜なし得る範囲内のことである旨主張する。

しかし、引用発明は様々な栄養素を含む飲料及び栄養補助食品であるところ、引用発明に含まれる様々な栄養素の中で、ビタミンB6、B9及びB12が、その効果の発現に寄与していることは引用例には記載も示唆もされていないし、引用発明における栄養素の中で、ビタミンB6、B9及びB12を殊更に選択して増量する動機付けも引用例には何ら記載されていない。

さらに、……。

したがって、被告の上記主張も理由がない。

(2) 引用発明におけるサプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たりのビタミンB12について

ア 証拠(甲3、6、9、10～12)及び弁論の全趣旨によれば、本件補正の経緯について、次の事実が認められる。

本件補正前の特許請求の範囲の請求項1(本願発明)におけるビタミン類についての記載は、サプリメントの乾燥重量1g当たり10～50mgの量のビタミンB6、B9及びB12であって、「その量が少なくとも、前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費されうる量に相当する量のビタミンB12及びB9」であった。

しかし、「その量が少なくとも、前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費されうる量に相当する量のビタミンB12及びB9」との上記記載では、ビタミンB12及びB9の含有量が不明であり、特許請求の範囲の記載が不明確であるとの拒絶理由が解消していないとして、平成22年3月15日付けで拒絶査定がされた。

そこで、原告らは、同年7月23日、拒絶査定に対する不服審判を請求するとともに、併せて同日付け手続補正書により、上記記載を、「その量が少なくとも、前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費されうる量に相当する量のビタミンB12及びB9であって、ビタミンB6、B9及びB12の量が、前記サプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たりそれぞれ、0.5～30mg、0.1～10mg、及び1～1500 μ gの範囲であり」と補正した(本件補正)。

そして、原告らは、審判請求書の請求の理由の項を補正する平成22年9月16日付け手続補正書において、本件補正について、「(4) なお、拒絶査定の要点中の『その量が

少なくとも、前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費されうる量に相当する量のビタミンB12及びB9]なる記載では、いぜんとしてビタミンB12及びB9の含有量が不明なため、請求項1に係る発明は明確でない。』との認定については、今般の補正により解消したものと史料いたしません。」(甲12・4頁)として、「カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費されうる量に相当する量のビタミンB12及びB9]の量とは、「ビタミンB6、B9及びB12の量が、前記サプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たりそれぞれ、0.5～30mg、0.1～10mg、及び1～1500 μ gの範囲]であると理解できる説明をした。

イ 前記ア認定の事実によれば、本願補正発明における「その量が少なくとも、前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費されうる量に相当する量のビタミンB12及びB9]とは、ビタミンB9については、サプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たり0.1～10mgの範囲であり、また、ビタミンB12については、サプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たり1～1500 μ gの範囲のことをいうものと認めるのが相当である。

原告らは、本願補正発明は、食品中のビタミン類の量をカルボン酸のCOOH基の代謝中に消費され得る相当量に調整したことを最大の特徴とするものであると主張するが、上記「相当量」とは、上記のとおり、ビタミンB9及びビタミンB12の量が、サプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たりそれぞれ、0.1～10mg、1～1500 μ gの範囲であって、この範囲に含まれるビタミンB12及びB9の量が、すなわち、原告らが主張するところの食品中のビタミン類の量をカルボン酸のCOOH基の代謝中に消費され得る相当量に調整したものに該当すると理解できる。

ウ そこで、引用発明におけるサプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たりのビタミンB12についてみると、引用発明中の、ビタミンB12の含有量を純カルボン酸であるクエン酸の含有量の乾燥重量1g当りに換算すると、引用発明では、ビタミンB12は50mg配合され、かつ、クエン酸の乾燥重量は6.25gであるから、 $50\text{mg} / 6.25\text{g} = 8\text{mg} / \text{g}$ 、すなわち8000 $\mu\text{g} / \text{g}$ となり、本願補正発明におけるビタミンB12の量であるサプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たり1～1500 μg の範囲内にはない。

エ 被告は、この点について、引用発明におけるビタミンB12のクエン酸の含有量の乾燥重量1g当たりの量は8000 μg であって、本願補正発明におけるビタミンB12の量であるサプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たり1～1500 μg の範囲内にはないが、①ビタミンB12のヒトに対する通常の投与量は、1日当たり約1～1500 μg であること(乙1、2)、②ビタミンB12は、水溶性で毒性がなく、過剰摂取しても問題がないこと(乙3)、

③一般に、ビタミンB12は吸収率が悪く、その吸収率は摂取量が増加するに従い低くなり、過剰摂取したビタミンB12のほとんどは尿中に排出されること(乙4)は、いずれも上記乙号証から明らかなように本願優先日前からの技術常識であるから、吸収率等の観点からビタミンB12の必要以上の摂取を避け、最適化を図るべくある程度適切な摂取量を配合させようとして、ヒトへ安全に投与することができるビタミンB12の投与量1日当たり約1~1500 μ gを考慮し、それをクエン酸の含有量の乾燥重量1g当りに計算した1 μ g/6.25g~1500 μ g/6.25g、すなわち、0.16~240 μ g/g程度とすることは、当業者が容易になし得たことである旨主張する。

オ そこで、乙1及び乙2から、ビタミンB12のヒトに対する通常の投与量が、1日当たり約1~1500 μ gであることが本願優先日当時の技術常識であると認められるかについて検討する。

乙1(特開2000-16940号公報)には、ビタミンB12は、ビタミンB1、アスコルビン酸(判決注;ビタミンCを意味する。)、ビタミンB2及びビタミンB6や水分により不安定化されることが記載され(【従来の技術】)、また、乙2(特開2001-122788号公報)には、ビタミンB12類は、pH、光、熱、水分などの影響により安定性が低下することや、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンC、ニコチン酸アミド(判決注;ビタミンB3を意味する。)等の他の薬物、金属イオンなどと共存するときに安定性が低下する旨記載されている(【従来の技術】)ことから、ビタミンB12は他のビタミン類や水と共存する場合に、その安定性が低下するという特性を有するものであることが認められる。その上で、乙1には、ビタミンB12に α 化デンプン類を加え、セルロース系高分子化合物又はアクリル系高分子化合物でコーティングすることにより、ビタミンB2又はB6等の存在下でもビタミンB12が安定で、残存率の低下のない組成物が、乙1の請求項1に係る発明として記載され(【請求項1】及び【発明の効果】)、また、乙2には、ビタミンB12を酒石酸カリウムナトリウムに含有させることにより、保存中もビタミンB12が安定に保持される組成物が、乙2の請求項1に係る発明として記載されている(【請求項1】及び【課題を解決するための手段および発明の効果】)。

そうすると、乙1及び乙2における、ビタミンB12のヒトに対する1日当たりの通常の投与量約1~1500 μ gとの記載(乙1【0014】、乙2【0011】【0012】)は、いずれも、ビタミンB12が何らかの方法で安定化されている組成物をヒトに投与する場合のビタミンB12の量を示しているものであって、このように投与するビタミンB12が安定化されているという条件の下において、ヒトに対する1日当たりの通常の投与量を約1~1500 μ gとしているものである。

しかしながら、乙1及び乙2によって、本願優先日当時、投与されるビタミンB12が安定化されているという条件の

下において、ヒトに対する1日当たりの通常の投与量が約1~1500 μ gであることが公知技術であったことが認められるとしても、それ以上に、これが本願優先日当時の当業者の技術常識であったことまでは認めるに足りず、他に当該事項が本願優先日当時の技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない。したがって、ビタミンB12のヒトに対する通常の投与量は1日当たり約1~1500 μ gであることが本願優先日当時の技術常識であることを前提として、引用発明に当該技術常識を適用し、それをクエン酸の含有量の乾燥重量1g当りに計算した1 μ g/6.25g~1500 μ g/6.25g、すなわち、0.16~240 μ g/g程度とすることは容易になし得たとする被告の前記工の主張は、前提を欠くものであり、失当である。

カ この点を措いても、引用発明は、「以下の栄養素を1Lの水に溶かした状態の飲料及び栄養補助食品」であり、また、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB3、ビタミンB6、ビタミンCを含有し、さらに、水に溶けて金属イオンを供給するクエン酸第一鉄及び硫酸マグネシウムを含むものである。そして、水を含めこれらの成分は、……乙1及び乙2の記載によれば、ビタミンB12を不安定化する成分であるところ、引用発明にはビタミンB12の安定化について何らの記載もない。

このように、引用発明においては、ビタミンB12の安定化について何らの記載もない以上、そこに含有されるビタミンB12は、安定化されておらず、保存中にビタミンB12を不安定化する成分によって分解等を受け、その残存率が低下するものと認められる。そうすると、投与するビタミンB12が安定化されているとの条件の下においてヒトへの1日当たりのビタミンB12の投与量を約1~1500 μ gとする乙1及び乙2の技術事項を、ビタミンB12が安定化されていない引用発明に直ちに適用することは困難である。したがって、引用発明の目的を達成するために必要十分な各栄養素の摂取量や配合比を詳細に検討し最適化を図った場合、ビタミンB12の量が、必ず、本願補正発明の発明特定事項であるサプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たり1~1500 μ gの範囲内となるということとはできない。

(3) 小括

以上のとおりであるから、引用発明におけるビタミンB6、B9及びB12の量を、本願補正発明の「サプリメントの乾燥重量1g当たり10~50mgの量」とすること、並びに引用発明におけるビタミンB12の量を、本願補正発明の「サプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1g当たり……1~1500 μ gの範囲」内とすることは、設計事項の範囲であるとはいえず、当業者において適宜なし得たということとはできない。

したがって、相違点2を容易想到とした本件審決の判断

は誤りであり、原告らの主張する取消事由1には理由がある。

所感

容易想到性の判断手法についてはいくつかの手法があるが、効果の顕著性の存否の判断について、相違点に係る構成が容易に想到し得るものであることを肯定する判断を前提として、行うことが適切である場面がある。判決は、まずは本願補正発明の数値限定に到達できるか否かについて判断すべきであるところ、審決がそれをせずに数値限定に技術的意義がないから設計事項であると判断したことについて、注意を喚起しているものと思われる。

事例11

審決概要

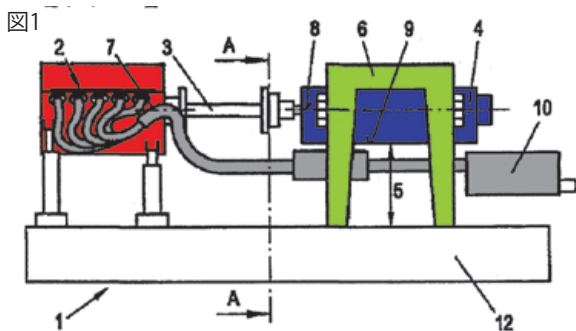
【本件発明】

【請求項1】

一方では試験すべき内燃機関(2)と他方では前記内燃機関の出力側に対して少なくとも1つの回動連結している駆動機械若しくは負荷機械(4)とが配置されている基台(1)を有する内燃機関のテストベンチにおいて、

前記駆動機械若しくは負荷機械(4)は、前記基台(1)に対して垂直方向に間隔(5)をあけて前記基台(1)上に配置された支持構造体(6)に懸架されて前記試験すべき内燃機関(2)の出力軸(7)と一列に並ぶ駆動軸(8)と共に据え付けられていることによって、前記駆動機械若しくは負荷機械(4)の下方に前記基台(1)にかけて残されている空間が、排気装置(10)を敷設するために開放されて確保されていることを特徴とするテストベンチ。」

(【請求項2】～【請求項7】(略))



【審決の判断】

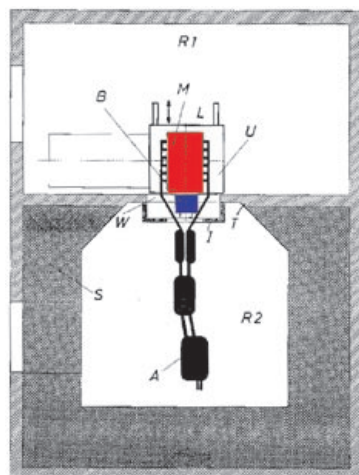
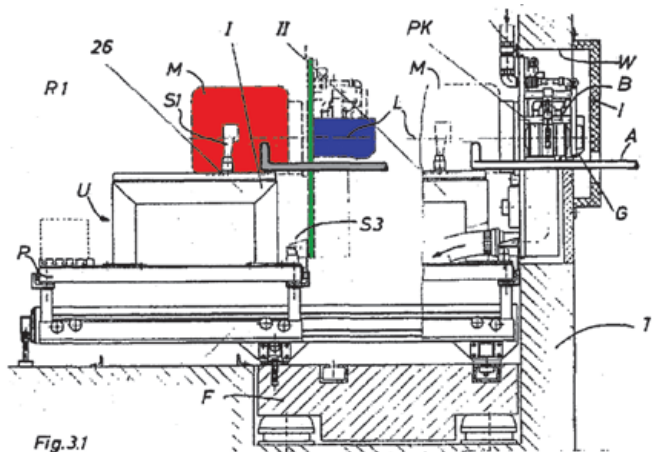
審決は、本件訂正を認めた上で、本件発明1ないし3、6及び7は、引用例である甲1、2及び4に記載された発明(以下、順次、「甲1発明」「甲2発明」「甲4発明」という。)及び周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、無効とすべきものであるが、本件特許4及び5は、引用例である甲1、2及び4並びに甲3に記載された発明(以下「甲

3発明」という。)に基づいて無効とすることができない、と下記引用発明の認定及び理由のとおり判断した。

・甲1発明(略)

・甲2発明(独国外特許出願公開第4019581号明細書及びその翻訳文)

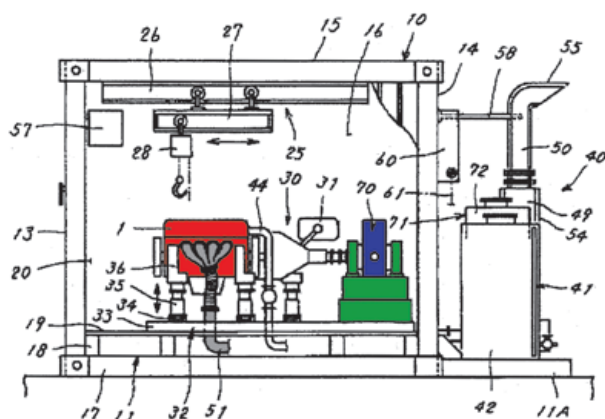
エンジンMのクランクシャフトにフランジブレーキとして設計されたパワーブレーキBのシャフト3が直接取り付けられ、排気ガス装置Aが実車と同じ状態でエンジンMに取り付けられたエンジン試験台において、パレット支持フレーム26と、その下に位置するパレットベースフレームPから構成された走行可能な架台Uを備え、エンジンMは、その両側に配置された2箇所の支持脚S1及びS2によってパレット支持フレーム26に取り付けられており、フランジブレーキBは、支持部材S3及びS4を介してパレットベースフレームPに取り付けられた共用支持プレート1によって支持されており、排気ガス装置Aは、エンジンMの側方から、フランジブレーキBの側方を通して、測定室R2に伸びている、エンジン試験台。



・甲3発明(略)

・甲4発明(特開平8-15094号公報)

内燃機関に対して性能試験を行うのに採用される内燃機関試験設備において、ベース体17と、前記ベース体17上に配設された平枠体18と、前記平枠体18上に配設されたグレーチング板19より形成された底壁部11を有する試験室16内に、内燃機関1の試験装置30が設置され、前記試験装置30は、前記グレーチング板19上に配設されたベース板33を備え、試験される内燃機関1を支持する内燃機関支持装置32と、前記ベース板33上に設けられた台上に載置され、内燃機関1に連結された動力計70と、内燃機関1の下方からベース板33及びグレーチング板19を貫通して、ベース体17とグレーチング板19の間の空間に配置された、内燃機関の排気配管51、とを備えた内燃機関試験設備。



・本件発明1と甲1発明との対比(略)

・本件発明1と甲2発明との対比

〈一致点〉

「一方では試験すべき内燃機関と他方では前記内燃機関の出力側に対して少なくとも1つの回動連結している駆動機械若しくは負荷機械とが配置されている基台を有する内燃機関のテストベンチにおいて、

前記駆動機械若しくは負荷機械は、前記基台に対して垂直方向に間隔をあけて前記基台上に配置された支持構造体に懸架されて前記試験すべき内燃機関の出力軸と一列に並ぶ駆動軸と共に据え付けられているテストベンチ。」

〈相違点1-2〉

本件発明1では、「駆動機械若しくは負荷機械の下方に前記基台にかけて残されている空間が、排気装置を敷設するために開放されて確保されている」のに対し、甲2発明では、排気ガス装置Aは、エンジンMの側方から、フランジブレーキBの側方を通して、測定室R2に伸びている点。

・本件発明1と甲3発明との対比(略)

・本件発明1と甲4発明との対比

〈一致点〉

「一方では試験すべき内燃機関と他方では前記内燃機関の出力側に対して回動連結している駆動機械若しくは負荷機械とが配置されている基台を有する内燃機関のテストベンチにおいて、前記駆動機械若しくは負荷機械は、前記基台に対して垂直方向に間隔をあけて前記基台上に配置された支持構造体に支持されていることによって、前記駆動機械若しくは負荷機械の下方に前記基台にかけて残されている空間が、排気装置を敷設するために開放されて確保されているテストベンチ。」

〈相違点1-4-1〉

本件発明1では、「駆動機械若しくは負荷機械」が「支持構造体」により「懸架」されているのに対し、甲4発明では「駆動機械若しくは負荷機械」が「台」に載置されている点。

〈相違点1-4-2〉

本件発明1では、「駆動機械若しくは負荷機械」が、「試験すべき内燃機関(2)の出力軸(7)と一列に並ぶ駆動軸(8)と共に据え付けられている」のに対し、甲4発明では、「動力計70」の駆動軸と「内燃機関1」の出力軸との関係が不明である点。

【相違点についての審決の判断】

〈相違点1-1-1及び1-1-2〉について(略)

〈相違点1-2〉について

エンジン試験の駆動機械若しくは負荷機械としてダイナモメータを用いることは当該技術分野では広く知られた常套手段であり、甲2発明において、駆動機械若しくは負荷機械としてダイナモメータを採用してエンジン試験を行うことは、当業者にとっては、十分動機付けが存在し、阻害事由もない。

また、ダイナモメータの支持構造の強度を高めることは常套手段であり、支持構造の強度を高めることを目的に、甲1発明の支持構造を採用することに、十分動機付けが存在し、阻害事由もない。

甲2発明は、排気ガス装置を実車と同じ状態でエンジンに取り付けることを目的としているものである。そして、純正の排気装置の場合、排気管は、エンジンの側方から出てエンジンの下方に向かい、エンジン下方から後方に延びることは技術常識である。さらに、甲2発明では、パワーブレーキBのスリム化を目的とするものであるから、駆動機械若しくは負荷機械としてダイナモメータを採用した場合当然ダイナモメータも小型のものを採用するといえる。大型のダイナモメータが不適切であることは、本件発明2の駆動機械若しくは負荷機械が永久磁石によって動作する

機械であって、永久磁石を用いた駆動機械若しくは負荷機械は通常小型のものであること、本件発明1は本件発明2を含むものであるから、本件発明1においても当然駆動機械若しくは負荷機械として小型のものを想定しており、本件特許明細書における図1からみても、大型のダイナモメータでは、内燃機関に同軸に取り付けた場合排気管がダイナモメータの下方を通せないことから明らかである。

そして、甲2発明では、エンジン試験のための駆動機械若しくは負荷機械であるパワーブレーキをエンジンのクランクシャフトに直接取り付ける、すなわち、駆動機械若しくは負荷機械をエンジンに同軸に取り付けるものであり、駆動機械若しくは負荷機械としてダイナモメータを採用した場合にも、当然ダイナモメータをエンジンに同軸に取り付けるものといえる。

以上の事項を総合すると、小型のダイナモメータをエンジンに同軸に取り付け、純正の排気装置を用いた場合、その排気管は、必然的にダイナモメータの下方を通るといえる。

したがって、甲2発明において駆動機械若しくは負荷機械としてダイナモメータを採用すると共に甲1発明の支持構造体を採用し、駆動機械若しくは負荷機械が、基台に対して垂直方向に間隔をあけて前記基台上に配置された支持構造体に懸架されるようにすることは、当業者が容易に想到し得る程度の事項であるというべきであり、その結果、駆動機械若しくは負荷機械の下方に前記基台にかけて残されている空間に排気装置が配置されることは、エンジンの大きさ、ダイナモメータの大きさ及び純正の排気装置の形状から、必然的な事項であるといえる。

そして、上記相違点により奏する本件明細書に記載された効果は、甲2発明、甲1発明、上記常套手段及び技術常識から容易に予測し得る範囲のものであり、格別顕著なものとはいえない。

以上のとおり、本件発明1は、甲2発明……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。

〈相違点1-3-1及び1-3-2〉について (略)

〈相違点1-4-1及び1-4-2〉について

甲1発明では、駆動機械若しくは負荷機械が、前記駆動機械若しくは負荷機械が配置されている台に対して垂直方向に間隔をあけて前記台上に配置された4本の支持脚を有する支持構造体に懸架され、また、駆動機械若しくは負荷機械が内燃機関の出力軸と一列に並ぶ駆動軸とともに据え付けられている。

そして、甲4発明及び甲1発明は、ともに動力計を用いてエンジンの試験を行うものであるから、甲4発明において甲1発明の支持構造を採用するとともに、駆動機械若しくは負荷機械を内燃機関の出力軸と一列に並ぶ駆動軸とと

ともに据え付けることには、十分な動機付けが存在し、また阻害要因もないといえる。

また、上記相違点により奏する本件明細書に記載された効果は、甲4発明及び甲1発明から容易に予測し得る範囲のものであり、格別顕著なものとはいえない。

以上のとおり、本件発明1は、甲4発明及び甲1発明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。

判示事項

原告は、取消事由1(甲2発明に基づく容易想到性の判断の誤り)及び取消事由2(甲4発明に基づく容易想到性の判断の誤り)を主張した。

これに対して、裁判所は、本件発明4、5に係る審決の容易想到性の判断には誤りがないとした一方で、本件発明1乃至3、6及び7に係る審決の容易想到性の判断は以下のとおり誤りがあるとし、審決を一部取り消す旨の判断をした。

【取消事由1(甲2発明に基づく容易想到性の判断の誤り)について】

ア ダイナモメータの採用について

前記アのとおり、甲2発明は、排気サイレンサーの騒音測定を目的とする騒音測定試験台に関する発明であり、試体エンジンが設置されるエンジン室、エンジン室と音響的に遮断された測定室及びエンジンに取り付けられた排気ガス装置を備え、エンジンのクランクシャフトにフランジブレーキとして設計されたパワーブレーキが直接取り付けられ、排気ガス装置が実車と同じ状態でエンジンに取り付けられるという構成を採用することにより、エンジンの騒音等の排気サイレンサー以外の音源が騒音測定室に伝わらないようにして、排気サイレンサーから出る騒音を測定するものである。

そうすると、甲2発明において、フランジブレーキとして設計されたパワーブレーキをエンジンのクランクケースに直接取り付けること及びその結果として排気ガス装置を実車と同じ配置でエンジンに取り付けることは、甲2発明の課題から必要不可欠な構成及び作用効果と認められる。

したがって、甲2発明において、パワーブレーキをエンジンのクランクケースに直接取り付けることなく配置するとか、エンジンのクランクケースに直接取り付けられないようなダイナモメータを用いることは想定されていないといふべきである。

イ 4本の支持脚を有する3次元的な支持構造体による支持構造について

甲2発明は、フランジブレーキとして設計されたパワーブレーキをエンジンのクランクケースに直接取り付けるこ

とにより、エンジンを支持するために必要な支持点は2個ですみ、架台のフランジブレーキの支持部材が第3の支持点となるとされている。すなわち、甲2発明では、エンジンはS1及びS2の2点で支持され、パワーブレーキはエンジンに直接支持されるとともに、第3の支持点S3及びS4で支持されている。このように、甲2発明の支持構造は、パワーブレーキをエンジンのクランクケースに直接取り付けることを不可欠の前提とし、その結果として、パワーブレーキの支持が、エンジンを介した支持と第3の支持点で行われるというものであるから、当該構造を、あえてパワーブレーキを甲1発明の支持構造体である4本の支持脚で支持する構造に変更する必然性はなく、その動機付けを認めることができない。

むしろ、パワーブレーキを4本脚で支持しようとする、脚が2本追加されることとなり、追加された2本の脚は、少なくともパワーブレーキのフランジよりも壁側に設けるしかない、パワーブレーキの下方におけるフランジと追加された脚の間のスペースを確保することが必要となる。しかし、スペース確保を容易にするために、追加された2本の脚を壁に埋め込む構成を採用した場合、壁の薄い部分が増加し、壁によるエンジン室の騒音の遮断について不利になることは明らかであるから、4本脚の構成を採用することは甲2発明の課題と相容れず、阻害要因が認められる。

ウ 以上のとおり、相違点1-2は、当業者が甲2発明及び甲1発明に基づいて容易に想到し得るものではなく、本件審決の甲2発明に基づく本件発明1の容易想到性の判断は誤りである。

【取消事由2（甲4発明に基づく容易想到性の判断の誤り）について】

ア 一致点及び相違点の認定について

(ア) 本件発明1の「基台」に相当する構成について

a 前記1の本件明細書の記載によれば、本件発明1における「基台」とは、内燃機関と駆動機械若しくは負荷機械とが配置されているのみならず、基板を備え、基板上に支持構造体が支持され、かつ固定されている構成を有するものと認められる。

b 前記アによると、甲4発明において、支持構造体に相当する構成は判然としないものの、本件発明1の「基台」に相当する構成は、内燃機関と試験装置又は動力計（本件発明1の駆動機械若しくは負荷機械に相当）が配置されるベース板33であると解される。

(イ) 本件発明1の「支持構造体」に相当する構成について

前記1の本件明細書の記載によれば、本件発明1の「支持構造体」とは、基台に対して垂直方向に間隔をあけて基

台上に配置され、駆動機械若しくは負荷機械を懸架し、基台に備えられた基板上に支持され、かつ、固定されている構成を有するものと認められる。

甲4において、実施例を図示する別紙3の【図1】及び【図2】では、試験装置30（本件発明1の駆動機械若しくは負荷機械に相当）は、内燃機関制御盤31と一体的に図示されており、支持構造体に相当する構成を特定することはできない。

また、【図2】には、試験装置の下部に別部材とみられる板様のものが図示されているが、当該部材はベース板33とはつながっていない。

また、甲4の別の実施例を図示する別紙3の【図5】では、動力計70（駆動機械若しくは負荷機械）は、ベース板33（本件発明1の基板に相当）上に配置されていて、ベース板33に対して垂直方向に「ベース板33上に設けられた台（番号なし）」を介してベース板33上に配置されており、懸架されていないものの、動力計70はベース板33上に支持され、かつ、固定されているものと認められる。

そうすると、甲4発明において、本件発明1の駆動機械若しくは負荷機械に相当するものは、基台に対して垂直方向に間隔をあけて基台上に配置されるものでなく、懸架されているものでもなく、別紙3の【図5】に図示される「ベース板33上に設けられた台（番号なし）」のほか、本件発明1の「支持構造体」に相当する構成は存在しない。

(ウ) 一致点の認定について

本件審決は、甲4発明の「ベース体17」が本件発明1の「基台1」に、「平棒体18」「グレーチング板19」「ベース板33」及び「ベース板33上に設けられた台（番号なし）」が本件発明1の「支持構造体6」に、それぞれ相当するとする。

しかしながら、前記のとおり、本件発明1の「基台1」に相当するのは、「ベース板33」であるから、本件審決の一致点の認定は誤りである。

しかも、甲4発明におけるベース体17は、運搬車両などにより、試験装置30、内燃機関制御盤31、付帯装置40等の多くの装置、機器を所定の位置に配設したままで輸送し、試験を行う場所に設置し、内燃機関1を搬出入して試験を行うための「設備本体10」の一部である「底壁部11」を構成する部材の1つであるから、甲4発明固有の課題に基づいて構成された部材というべきであって、そのような課題を有しない本件発明1において、当該部材に相当する構成は存在するものではない。

また、前記のとおり、甲4発明において、本件発明1の「支持構造体6」に相当する構成は「ベース板33上に設けられた台（番号なし）」と解すべきである。

そして、「平棒体18」「グレーチング板19」「ベース板33」及び「ベース板33上に設けられた台（番号なし）」のうち、「平棒体18」「グレーチング板19」は、設備本体の一部

である底壁部11を構成する部材の1つであるから、甲4発
明固有の課題に基づいて構成された部材というべきであっ
て、本件発明1において当該構成は存在するものではない。

したがって、本件審決の本件発明1と甲4発明との一致
点の認定は誤りである。

(工) 以上のとおり、本件審決の本件発明1と甲4発明との
一致点の認定は誤りであって、一致点及び相違点は、正し
くは以下のとおりとなる。

a 一致点：一方では試験すべき内燃機関と他方では前記
内燃機関の出力側に対して回動連結している駆動機械若し
くは負荷機械とが配置されている基台を有する内燃機関の
テストベンチにおいて、前記駆動機械若しくは負荷機械は、
前記基台上に配置された支持構造体に支持されているテス
トベンチ。

b 相違点1-4-①：本件発明1では、駆動機械若しくは負荷
機械が基台に対して垂直方向に間隔をあけて前記基台上に
配置された支持構造体により懸架されているのに対し、甲
4発明では、駆動機械若しくは負荷機械が台に載置されて
いる点。

c 相違点1-4-②：本件発明1では、駆動機械若しくは負荷
機械の下方に基台にかけて残されている空間が、排気装置
を敷設するために開放されて確保されているのに対し、甲
4発明では、そのような空間がない点。

d 相違点1-4-③：本件発明1では、駆動機械若しくは負荷
機械が、試験すべき内燃機関の出力軸と一列に並ぶ駆
動軸とともに据え付けられているのに対し、甲4発明では、
動力計の駆動軸と内燃機関の出力軸との関係が不明であ
る点。

イ 甲4発明に基づく容易想到性の判断について

本件審決は、本件発明1と甲4発明との一致点及び相違
点の認定を誤り、相違点1-4-①及び相違点1-4-②につい
て判断していない。

したがって、本件審決の甲4発明に基づく本件発明1の
容易想到性の判断を直ちに是認することはできない。

なお、甲1には、後記4(4)ウ記載のとおり、排気ガス
装置の配置の態様について示唆する記載はないのみなら
ず、甲1には、4本の支持脚の間に形成された動力計の下
方の空間に、複数の手動排出弁、排出ホース及び排出弁か
ら流れる液体の一部をサンプルへ排出する構成を有する甲1
発明が開示されているから、このような空間に排気ガス装
置を配設することは困難である。

したがって、甲4発明及び甲1発明に基づいて、相違点
1-4-①及び相違点1-4-②の構成に想到し得ることはでき
ないものと解される。

ウ 以上のとおり、本件審決の甲4発明に基づく本件発明1

の容易想到性の判断は誤りである。

所感

判決は、各引用発明の技術的意義を丁寧に説示した上で、
動機付けが存在しないことや阻害要因が存在することなど
を示している。審決が無効と判断するために引用した甲2
及び甲4記載の装置の構造はいずれも本件発明に到達でき
そうな構造を備えているようにもみえるが、判決は、引用
発明の認定及び容易想到性の判断においては、各引用発明
の解決すべき課題やその前提となる技術から離れてそれら
の一部の構造を抽出して認定や判断に用いることは適切で
ないということを示していると思われる。

以上