

－ 平成26年度第2四半期（7月～9月）の判決について －

1. 全般的傾向

(1) 統計¹⁾

・判決の総数	66件				
・判決内訳	請求棄却	45件			
	審決等取消し	21件（審決取消判決一覧を参照。）			
(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	34件	取消し	18件
	(査定系)		22件		5件
	(当事者系Z)		6件		4件
	(当事者系Y)		6件		9件
意匠	計	請求棄却	7件	取消し	0件
	(査定系)		7件		—
	(当事者系Z)		—		—
	(当事者系Y)		—		—
商標	計	請求棄却	4件	取消し	3件
	(査定系)		4件		—
	(異議)		—		—
	(当事者系Z)		—		3件
	(当事者系Y)		—		—

(2) 取消率の推移・傾向

今期における取消率は、全体31.8%、特実34.6%、意匠0%、商標42.9%であり、前年度の取消率（全体21.4%、特実24.9%、意匠12.5%、商標11.5%）と比較すると、特許及び商標の取消しが多かった。

・特実

査定系の取消率は、18.5%で、前年度の19.8%を下回った。
当事者系の取消率は、52.0%で、前年度の32.1%を大幅に上回っている。

内訳は以下の通り。

- ・当事者系Z審決の取消率40.0%（前年度45.5%）
- ・当事者系Y審決の取消率60.0%（前年度27.1%）

取り消された事例についての取消理由をみると、前年度と傾向は変わらないが、相違点の判断の誤りが顕著である。
また、審決理由の不備等を指摘された事例が2件あった。

・商標

査定系は引き続き取消しかなかった。当事者系は不使用取消事件に関する一連の事例である。

審決取消判決一覧（黄色欄は本号での紹介事例）

(特実)	事件名	理由	種別 (査定系は略)
① (7/9) (2部)	平成25年(行ケ)第10239号(発明の名称:スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法) 無効2012-800209,特願平11-141722,特開2000-327332,特許4274630	相違点の判断の誤り	無効Y
② (7/9) (2部)	平成25年(行ケ)第10310号(考案の名称:付箋) 無効2012-400004号,実願2007-009032,実用3139191	新規性の判断の誤り	無効Y
③ (7/16) (2部)	平成25年(行ケ)第10291号(発明の名称:固体農業組成物、その製造方法およびその散布方法) 不服2012-007278,特願2001-032116,特開2002-234801	同一性の判断の誤り (29条の2)	
④ (7/16) (2部)	平成25年(行ケ)第10089号(発明の名称:2室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤) 無効2011-800164,特願平09-047181,特開平10-226636,特許4120018	相違点の判断の誤り	無効Z
⑤ (7/17) (1部)	平成25年(行ケ)第10245号(発明の名称:脱硫ゴムおよび方法) 不服2012-005740,特願2009-541291,特表2010-512446	引用発明の認定の誤り 相違点の判断の誤り	
⑥ (7/17) (1部)	平成25年(行ケ)第10242号(発明の名称:照明装置) 無効2012-800105,特願2006-308259,特開2007-225591,特許4457100	相違点の判断の誤り	無効Z
⑦ (7/30) (4部)	平成25年(行ケ)第10058号(発明の名称:アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物) 無効2011-800018,特願平09-500510,特表平09-510235,特許3068858	相違点の判断の誤り	無効Y
⑧ (8/27) (2部)	平成25年(行ケ)第10277号(発明の名称:ロウ付け用のアルミニウム合金製の帯材) 不服2012-005039,特願2006-540530,特表2007-521396	相違点の判断の誤り	
⑨ (9/10) (2部)	平成25年(行ケ)第10209号(発明の名称:動脈硬化予防剤、血管内膜の肥厚抑制剤及び血管内皮の収縮・拡張機能改善剤) 不服2011-000151,特願2008-500515,国際公開2007/094342	相違点の判断の誤り	

1) 言渡し日が平成26年7月1日から同年9月30日までのものを対象としている。

(特実)	事件名	理由	種別 (査定系は略)
⑩ (9/11) (3部)	平成25年(行ケ)第10275号(発明の名称:加硫ゴム組成物、空気入りタイヤおよびこれらの製造方法) 無効2013-800034, 特願2008-224908, 特開2009-084564, 特許4581116	相違点の判断の誤り	無効Y (一部取消)
⑪ (9/11) (1部)	平成26年(行ケ)第10002号(発明の名称:マッサージ機) 無効2013-800092, 特願2012-085381, 特開2012-125650, 特許5220933	相違点の判断の誤り	無効Y
⑫ (9/17) (2部)	平成25年(行ケ)第10227号(発明の名称:共焦点分光分析) 無効2012-800183, 特願平04-511305, 特表平06-500637, 特許3377209	相違点の判断の誤り	無効Y
⑬ (9/24) (4部)	平成25年(行ケ)第10255号(発明の名称:芝草品質の改良方法) 不服2011-017402, 特願2005-020775, 特開2005-225878	新規性の判断の誤り 相違点の判断の誤り	
⑭ (9/24) (4部)	平成25年(行ケ)第10236号(発明の名称:窒化物半導体発光素子) 無効2011-800183, 特願平07-314339, 特開平08-316528, 特許2780691	実施可能要件の判断の誤り	無効Z
⑮ (9/24) (4部)	平成26年(行ケ)第10012号(発明の名称:絵文字形成皿) 無効2013-800085, 特願2003-133764, 特開2004-305665, 特許4487279	審決理由の不備	無効Y
⑯ (9/25) (3部)	平成25年(行ケ)第10266号(発明の名称:透明フィルム) 無効2012-800053, 特願2003-192754, 特開2005-029588, 特許4768217	引用発明の認定の誤り 相違点の判断の誤り	無効Y
⑰ (9/25) (1部)	平成25年(行ケ)第10324号(発明の名称:誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器) 無効2010-800137, 特願2000-282287, 特開2002-080277, 特許3830342	相違点の判断の誤り	無効Z
⑱ (9/29) (2部)	平成25年(行ケ)第10337号(発明の名称:縁なし畳及びその製法) 無効2013-800025, 特願2003-354925, 特開2005-120624, 特許4251954	判断の遺漏	無効Y

2. 判決内容の分析 (太字丸数字は本稿で紹介する事例)

(1) 特実系敗訴事件

ア 無効Y審決

- (ア) 新規性に関して (②)
- (イ) 進歩性に関して
 - ☆引用発明の認定の誤り (⑯)
 - ☆相違点の判断の誤り (①, ⑦, ⑩~⑫, ⑯)
- (ウ) 記載要件に関して
- (エ) その他
 - ☆審決理由の不備等 (⑮, ⑱)

イ 無効Z審決, 査定系Z審決

- (ア) 新規性 (拡大先願を含む) に関して
 - ☆引用発明の認定の誤り (③²⁾, ⑬)
- (イ) 進歩性に関して
 - ☆引用発明の認定の誤り (⑤)
 - ☆相違点の判断の誤り (④~⑥, ⑧, ⑨, ⑬, ⑰)
- (ウ) 記載要件に関して
 - ☆実施可能要件の判断の誤り (⑭)
- (エ) その他

→「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承知おきいただきたい。また、本稿においては、「後知恵」とならないようにとの指摘をさせていただくことも多いが、本稿自体が判決を見た後での事後分析であることを筆者も承知している。審査、審判及び訴訟において尽力された皆さんには、本稿が広く読者の一層の知見の向上に役立たせていただくためのものであることに免じてご容赦いただければ幸いである。

事例⑦

手続の経緯

無効審判→訂正請求→訂正認容, 無効→出訴, 訂正請求→審決取消差戻し→旧請求項1と5のみを残して訂正→訂正認容, 不成立→出訴
※四角囲み部分が本件審決

審決概要

【訂正後の請求項 (下線部が訂正箇所)】

【請求項1】

ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な、点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって、治療的有效量の11-(3-ジメチル

3. 事例の紹介

以下、審決取消判決一覧で示すもののうち、特実6件(事例⑦~⑩, ⑮, ⑱)の事例を紹介する。

判示事項等は、知的財産高等裁判所のHPの「判決紹介」

2) 事例③は29条の2の事例である。

アミノプロピリデン)-6,11-ジヒドロジベンズ [b,e] オキセピン-2-酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する、ヒト結膜肥満細胞安定化剤。

【請求項2】

ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な眼科用組成物であって、治療的有效量の11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6,11-ジヒドロジベンズ [b,e] オキセピン-2-酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有し、前記11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6,11-ジヒドロジベンズ [b,e] オキセピン-2-酢酸が、(Z)-11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6,11-ジヒドロジベンズ [b,e] オキセピン-2-酢酸であり、(E)-11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6,11-ジヒドロジベンズ [b,e] オキセピン-2-酢酸を実質的に含まない、ヒト結膜肥満細胞安定化効果を奏する組成物。

【無効理由】

(無効理由1)

本件訂正発明1及び2は、本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲1に記載された発明と同一であり、本件特許は、特許法29条1項3号の規定に違反してされたものであるから、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきものである。

(無効理由2)

本件訂正発明1及び2は、いずれも本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲1(主引例)並びに甲2の1、2(以下、特に断りのない限り、甲2の1、2を併せて「甲2」という。)、甲3及び4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り、本件特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものであるから、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきものである。

(無効理由3)

本件訂正発明1及び2は、いずれも本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲3(主引例)並びに甲1、2及び4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り、本件特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものであるから、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきものである。

【証拠方法】

甲1「モルモットの実験的アレルギー性結膜炎に対する抗アレルギー薬の影響」：あたらしい眼科 Vol.11, No.4, 603-605頁(1994)

甲2の1 Clinical and Experimental Allergy, Vol.24, 955-959頁(1994)

甲2の2 Chem. Pharm. Bull.40 (9) 2552-2554頁(1992)

甲3 特開昭62-45557号公報

甲4 特開昭63-10784号公報

【判示事項】

3 取消事由3(甲1を主引例とする進歩性の判断の誤り)について

(4) 本件訂正発明1及び2の容易想到性の判断について

原告は、本件審決が、本件訂正発明1及び2における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は、甲1及び甲4に記載のものからは動機付けられたものとはいえないとして、甲1を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由2は理由がないと判断したのに対し、本件特許の優先日当時、種や部位が相違する実験結果であっても、肥満細胞からのケミカルメディエーターの遊離抑制効果がある程度予測できることが技術常識であったこと、甲4には、「化合物20」(化合物A)を含む「化合物(I)」についてのラットにおけるPCA試験の評価結果から「皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくもの」と推論できることが記載されており、この記載は、化合物Aがヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離抑制作用を奏することを示唆するものであること、本件特許の優先日当時、「ヒトの結膜肥満細胞を用いた実験系」は公知であったこと(甲209)を総合すれば、甲1及び甲4に接した当業者であれば、甲1記載の「KW-4679」(化合物Aのシス体の塩酸塩)をヒト結膜肥満細胞安定化剤として適用することを試みる動機付けがあり、本件訂正発明1及び2を容易に想到することができたから、本件審決の判断は誤りである旨主張するので、以下において判断する。

ア 容易想到性について

(ア) 甲1には、アレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679(化合物Aのシス異性体の塩酸塩)を含有する点眼剤が記載され、また、甲1には、モルモットに抗原誘発及びヒスタミン誘発したアレルギー性結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の影響を検討した結果、KW-4679の点眼は、10及び100ng/μlの濃度で、抗原誘発したアレルギー性結膜炎に有意な抑制作用を示したこと、及び抗原誘発結膜炎よりもヒスタミン誘発結膜炎に対してより強力な抑制効果を示したことが記載されていることは、前記(1)イ認定のとおりである。

そして、前記(3)イ(イ)認定のとおり、本件特許の優先日当時、ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において、ヒトのアレルギー性結膜炎に類似するモデルとしてラット、モルモットの動物結膜炎モデルが作製され、点眼効果等の薬剤の効果判定に用いられていたこと、本件特許の優先日当時販売されていたヒトにおける抗アレルギー点眼剤の添付文書(「薬効・薬理」欄)には、各有効成分がラット、モルモットの動物結膜炎モデルにおいて結膜炎抑制作用を示したことや、ラットの腹腔肥満細胞等からのヒスタミン等の化学伝達物質の遊離抑制作用を示したことが記載されていたことからすると、甲1に接し

た当業者は、甲1には、KW-4679が「ヒト」の結膜肥満細胞に対してどのように作用するかについての記載はないものの、甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあるものと認められる。

(イ)そして、本件特許の優先日当時、ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において、当該薬剤における肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達物質(ケミカルメディエーター)に対する拮抗作用とそれらの化学伝達物質の肥満細胞からの遊離抑制作用の二つの作用を確認することが一般的に行われていたことは、前記(3)イ(ア)認定のとおりであるから、当業者は甲1記載のKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに際し、KW-4679が上記二つの作用を有するかどうかの確認を当然に検討するものといえる。

加えて、前記(2)イ認定のとおり、甲4には、化合物20(「化合物A」に相当)を含む一般式で表される化合物(I)及びその薬理上許容される塩のPCA抑制作用について、「PCA抑制作用は皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられ」との記載がある。この記載は、ヒスタミン遊離抑制作用を確認した実験に基づく記載ではないものの、化合物20(「化合物A」に相当)を含む一般式で表される化合物(I)の薬理作用の一つとして肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーター(化学伝達物質)の遊離抑制作用があることの仮説を述べるものであり、その仮説を検証するために、化合物Aについて肥満細胞からのヒスタミンなどの遊離抑制作用があるかどうかを確認する動機付けとなるものといえる。

そうすると、甲1及び甲4に接した当業者においては、甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに当たり、KW-4679が、ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有するかどうかを確認するとともに、ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けがあるものと認められる。

もっとも、甲1には、モルモットにおける「3.結膜からのヒスタミン遊離に対する作用」に関する「実験成績」として「KW-4679の効果は有意ではなかった」、 「4.涙液中のヒスタミン含量に対する作用」に関する「実験成績」として「KW-4679は、有意な効果を示さなかった」(4679は主としてこれらの薬物が有する抗ヒスタミン作用により抗原抗体反応による結膜炎を抑制したのではないかと考えられる)、「抗原抗体反応による結膜からのヒスタミン遊離

に対する各薬物の効果を検討したところ……KW-4679の記載は、甲1におけるモルモットの動物結膜炎モデルにおける実験では、KW-4679は、結膜からのヒスタミン遊離抑制作用を有さなかったことを示すものといえる。

しかしながら、上記のとおり、本件特許の優先日当時、ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において、当該薬剤における肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達物質(ケミカルメディエーター)に対する拮抗作用とそれらの化学伝達物質の肥満細胞からの遊離抑制作用の二つの作用を確認することが一般的に行われており、甲1記載のKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに際し、当業者は、KW-4679が上記二つの作用を有するかどうかの確認を当然に検討するものといえること、さらには前記(3)ウ(ア)認定のとおり、本件特許の優先日当時、薬剤による肥満細胞に対するヒスタミン遊離抑制作用は、肥満細胞の種又は組織が異なれば異なる場合があり、ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも予測することができないというのが技術常識であったことに鑑みると、甲1に、モルモットの動物結膜炎モデルにおける実験においてKW-4679がヒスタミン遊離抑制作用を有さなかったことが記載されていることは、KW-4679がヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けを否定する事由にはならないものと認められる。

(ウ)以上によれば、甲1及び甲4に接した当業者は、甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあり、その適用を試みる際に、KW-4679が、ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有することを確認するとともに、ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがあるというべきであるから、KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用(「ヒト結膜肥満細胞安定化」作用)を有することを確認し、「ヒト結膜肥満安定化剤」の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる。

したがって、本件訂正発明1及び2における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は、甲1及び甲4に記載のものからは動機付けられたものとはいえないとして、甲1を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由2は理由がないとした本件審決の判断は、誤りである。

イ 被告らの主張について

(ア)被告らは、これに対し、甲1は、KW-4679(化合物A)がモルモットの結膜肥満細胞安定化について有効か無効かを科学的統計学的に検討し、「無効であった」との結論を

導いているのであるから、甲1の記載から、当業者が、本件訂正発明1及び2のヒト結膜肥満細胞安定化剤に容易に想到し得るための動機付けがあるとはいえないし、また、甲4の記載は、ラットのいかなる組織においても肥満細胞の安定化を示すものではなく、ヒト結膜肥満細胞を安定化することを示すものではないから、甲4の記載からヒト結膜肥満細胞の安定化を予測することが不可能であり、さらには、甲4において、「ラット」の「皮膚」において肥満細胞が安定化されたことが実証されていたと仮定したとしても、肥満細胞には「肥満細胞の不均一性」があり、ある動物のある組織における肥満細胞の実験結果から、ヒト結膜における肥満細胞の実験結果を予測することは困難であるから、化合物Aがヒト結膜における肥満細胞を安定化することを動機付けるものでも、示唆するものでもないなどと主張する。

しかしながら、前記ア(イ)認定のとおり、本件特許の優先日当時、ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において、当該薬剤における肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達物質(ケミカルメディエーター)に対する拮抗作用とそれらの化学伝達物質の肥満細胞からの遊離抑制作用の二つの作用を確認することが一般的に行われており、甲1記載のKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに際し、当業者は、KW-4679が上記二つの作用を有するかどうかの確認を当然に検討するものといえること、さらには、本件特許の優先日当時、薬剤による肥満細胞に対するヒスタミン遊離抑制作用は、肥満細胞の種又は組織が異なれば異なる場合があります、ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも予測することができないというのが技術常識であったことに鑑みると、甲1に、モルモットの動物結膜炎モデルにおける実験においてKW-4679がヒスタミン遊離抑制作用を有さなかったことが記載されていることは、KW-4679がヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けを否定する事由にはならない。

また、前記ア(イ)認定のとおり、甲4の「PCA抑制作用は、皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられ」との記載は、ヒスタミン遊離抑制作用を確認した実験に基づく記載ではないものの、化合物20(「化合物A」に相当)を含む一般式で表される化合物(I)の薬理作用の一つとして肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーター(化学伝達物質)の遊離抑制作用があることの仮説を述べるものであり、その仮説を検証するために、化合物Aについて肥満細胞からのヒスタミンなどの遊離抑制作用があるかどうかを確認する動機付けとなるものといえる。

したがって、被告らの上記主張は採用することができない。

(イ)また、被告らは、乙20(2014年(平成26年)3月3日付けミラー博士の宣言書)を根拠として挙げて、本件特許の優先日当時、KW-4679(化合物A)がヒト結膜肥満細胞を安定化することを検証するために不可欠なヒト結膜肥満細胞を用いたアッセイ系は、当業者にとって現実的に利用可能な技術ではなく、KW-4679(化合物A)がヒト結膜肥満細胞を安定化する効果があるか否かを検証することは極めて困難であったものであるから、当業者は、甲1及び甲4に基づいて、KW-4679(化合物A)をヒト結膜肥満細胞安定化剤として用いることができることを容易に想到することができたものとはいえない旨主張する。

そこで検討するに、乙20には、①本件特許の優先日当時、ヒト結膜肥満細胞を用いた実行可能な実験系(アッセイ系)の構築について記載された文献としては、本件特許の優先日のわずか約7月前に公開された甲209(米国特許第5,360,720号公報。1994年(平成6年)11月1日作成)が存在していたが、それ以外には存在しなかったこと、②ヒト結膜肥満細胞を用いたアッセイ系の構築に成功するには、甲209に記載された技術情報だけでなく、実験材料である新鮮なヒトの死体から取り出された眼を入手することの困難性、必要なドナーの眼の数や組織の量、ドナーの条件を満たすこと、肥満細胞についての当業者の理解に沿った精製方法とは異なる方法によらなければならないことといった重要な技術的課題を認識し、それらを克服しなければならず、そのために必然的に相当量の時間と労力を要することからすれば、当業者が、本件特許の優先日までに、ヒト結膜肥満細胞を用いたアッセイ系の構築に成功することは極めて困難であったこと、③実際にも、米国のみならず、日本を含むいかなる国においても、本件特許の優先日前のみならず、本件特許の優先日の数年後でさえ、ヒト結膜肥満細胞を用いたアッセイ系を開発したという報告が、いかなる企業からも研究機関からも報告されておらず、ヒト結膜肥満細胞を用いたアッセイ系を使用しようとした試みさえも、報告されていないことなどの記載がある。

しかしながら、本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲209には、ヒト結膜肥満細胞の安定化作用を確認する実験について、ヒト結膜肥満細胞の調製方法と共に詳細な実施例が記載されており(前記(3)ア(ネ))、また、ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発に携わる当業者において、ヒト結膜肥満細胞の入手に困難が伴うとしても、実験に必要な量を入手することは不可能であったものとは考え難く、実験に必要な量を入手することができさえすれば、甲209に記載するアッセイなどに基づいて、KW-4679について肥満細胞からのヒスタミンなどの遊離抑制作用があるかどうかを確認することは可能であったものと認められる。

したがって、乙20のみを根拠として当事者がKW-4679(化合物A)がヒト結膜肥満細胞を安定化する効果があるか否かを検証することは極めて困難であったものと認めることはできない。

以上によれば、被告らの上記主張は採用することができない。

(5) まとめ

以上によれば、本件審決における甲1を主引例とする進歩性欠如の無効理由2の判断の誤りをいう原告主張の取消事由3は、理由がある。

所感

化合物Aを含有する「肥満細胞安定化剤」というクレームに対して容易想到性を判断する場合、引用例の記載に接した当事者に、化合物Aに「肥満細胞安定化作用」があることを期待させるような記載や示唆等があることを根拠として容易想到性の論理づけを行うのが通常であると思われるが、本判決は、引用例中に化合物Aが「肥満細胞安定化作用を有すること」についての記載や示唆がなくとも、化合物Aに対して「肥満細胞安定化作用を確認する」動機づけがあるといえれば容易想到といえることを示しているようにみえる点で大変興味深い判決である。

あくまでも想像ではあるが、この判断の背景として、本件訂正発明1が、本件訂正請求により「アレルギー性眼疾患を処置するための……組成物」が「肥満細胞安定化剤」に減縮されたが、「肥満細胞安定化作用」が「抗アレルギー作用」における代表的な作用の一つであるため、「アレルギー性眼疾患を処置するための……組成物」を「肥満細胞安定化剤」と訂正することで、進歩性の判断の結論が逆転することは、個別妥当性に欠けるとの本件固有の事情に基づく判断があったのではないとも考えられる。

また、裁判段階で提出された甲209号証に、ヒト結膜肥満細胞の安定化作用を確認する実験について、ヒト結膜肥満細胞の調製方法と共に詳細な実施例が記載されていたことも影響しているのではないとも思われる。

なお、本件判決のような論理過程を他の事例においても適用できるか否かについては熟慮を要するものと思われる。今後の判決の判断動向を注視していきたい。

事例⑧

審決概要

【本願発明】

【請求項1】

「管理された窒素の雰囲気下で無フラックスのろう付けによってろう付けされた部材を製造するための、重量パーセントで、少なくとも80%のアルミニウム、ならびに、 $\text{Si} < 1.0\%$ $\text{Fe} < 1.0\%$ $\text{Cu} < 1.0\%$ $\text{Mn} < 2.0\%$ $\text{Mg} < 3.0\%$ $\text{Zn} < 6.0\%$ $\text{Ti} < 0.3\%$ $\text{Zr} < 0.3\%$ $\text{Cr} < 0.3\%$ $\text{Hf} < 0.6\%$

$\text{V} < 0.3\%$ $\text{Ni} < 2.0\%$ $\text{Co} < 2.0\%$ $\text{In} < 0.3\%$ $\text{Sn} < 0.3\%$ 、合計0.15%であるその他の元素それぞれ $< 0.05\%$ 、を含む芯材用のアルミニウム合金製の帯材または板材における、0.01～0.5%のイットリウムの使用。」

【刊行物2(特開2000-303132号公報。甲1)記載の発明(引用発明)】

「真空雰囲気下でのろう付けによってろう付け部材を製造するための、重量%で、 Si を0.6%、 Fe を0.7%、 Mn を1.2%、 Zn を0.1%、 Y を0.12%含有し、残部がアルミニウムおよび不可避的不純物よりなる芯材用アルミニウム合金製の帯材または板材。」

(一致点)

ろう付けによってろう付けされた部材を製造するための、重量パーセントで、少なくとも80%のアルミニウム、及び、 $\text{Si} < 1.0\%$ $\text{Fe} < 1.0\%$ $\text{Cu} < 1.0\%$ $\text{Mn} < 2.0\%$ $\text{Mg} < 3.0\%$ $\text{Zn} < 6.0\%$ $\text{Ti} < 0.3\%$ $\text{Zr} < 0.3\%$ $\text{Cr} < 0.3\%$ $\text{Hf} < 0.6\%$ $\text{V} < 0.3\%$ $\text{Ni} < 2.0\%$ $\text{Co} < 2.0\%$ $\text{In} < 0.3\%$ $\text{Sn} < 0.3\%$ を含む芯材用のアルミニウム合金製の帯材又は板材における、0.01～0.5%のイットリウムの使用。

(相違点1)

本願発明は、具体的に列記されていないその他の元素の含有量が、それぞれ0.05%未満であり、合計で0.15%未満であるのに対し、引用発明は、その他の元素に相当する不可避的不純物の含有量が規定されていない点。

(相違点2)

本願発明は、管理された窒素の雰囲気下でフラックスレスのろう付けによってろう付けされた部材を製造するための芯材用のアルミニウム合金製の帯材又は板材であるのに対し、引用発明は、真空雰囲気下でのろう付けによってろう付け部材を製造するための芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材である点。

(3) 相違点についての検討

(相違点1)

「JIS Z 3263(1992)アルミニウム合金ろう材及びブレージングシート」の「表6 心材及び7072の化学成分」(JISハンドブック3 非鉄, 2002年1月31日, 財団法人日本規格協会, 691～692頁)では、引用発明がベースとするアルミニウム合金3003や3N03等の心材用アルミニウム合金において、主要な化学成分を除く、その他の化学成分は、個々0.05%以下、及び、合計0.15%以下と規定されているから、かかる規定により特定される引用発明の不可避的不純物の含有量と、本願発明のその他の元素の含有量とは、実質的に相違するものとはいえない。

また、仮に相違点1が実質的なものであるとしても、引用発明において、不可避的不純物の含有量を「JIS Z 3263(1992)」に基づいて個々0.05%未満、及び、合計0.15%未満と規定することは、当事者が容易になし得ることである。

(相違点2)

真空ろう付け法が窒素ガス雰囲気ろう付け法とともにフラックスレスろう付け法の一手法であることは、技術常識として古くから広く知られているところである(特開昭62-13259号公報(乙1)の2頁左上欄17行～右上欄3行、3頁左上欄15行～17行、竹本正「軽金属」, Vol.41, No.9(1991)」(乙2))

p.639の図1のアルミニウムのろう付け法の分類等、特開平9-85433号公報(乙3)の段落【0006】、【0008】等参照。)から、刊行物2の従来技術に関する「自動車用熱交換器……は、……真空ろう付け等によりろう付けされ」との記載に基づいて、真空雰囲気下でのフラックスレスろう付け用の引用発明に係る芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を、管理された窒素雰囲気下でのフラックスレスろう付け用の芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材として用いることは、当業者が容易になし得ることである。

よって、相違点2に係る用途変更は、当業者が容易に想到するものである。

【取消事由】

取消事由1 相違点2の認定の誤り(理由なし)

取消事由2 相違点2の判断の誤り(理由あり)

【判示事項】

2 取消事由2について

(1) 本願発明と引用発明の対比

……両者の一致点及び相違点は審決で認定したとおりとなる。

(2) 本願出願時の技術常識

弁論の全趣旨、甲2及び乙1～10によれば、以下の事実が、本願出願時における技術常識として認められる。

遅くとも平成7年ころには、アルミニウムのろう付けの分類として、フラックス法とフラックスレス法があること、フラックスレス法には真空法と雰囲気法があること、雰囲気法には窒素ガス中で行うものがあること、ろう付けを良くするためにはろう材や芯材に工夫をすることが一般的であり、ろう付けに用いられるろう材の基本組成として、真空法ではAl-Si-Mg系であり、雰囲気法ではAl-Si-微量添加元素(Bi, Be, Sr等)であること、芯材の基本組成として、窒素雰囲気下ではMgを微量添加することが知られていた(弁論の全趣旨、乙2の639頁左欄最下行～640頁左欄下から11行、図1、表2、乙3の段落【0008】、【0022】、【0027】、【0037】表1の実施例12、14、15、【0042】、乙7の「従来技術」、乙10の表7)。このように、アルミニウム合金ブレーシングシートを使用してろう付けする際に、どのような成分組成のものが使用されるかは、通常、ろう付け法により決せられ、真空雰囲気下でのろう付け法と、管理された窒素雰囲気下でのろう付け法が、いずれも同じ

フラックスレスろう付け法であるとしても、これらのろう付け法において使用されるろう材、芯材は、通常、区別されるものであるとされていた。

(3) 相違点2の容易想到性について

審決は、フラックスレスろう付けの手法として、真空ろう付け法と窒素ガス雰囲気ろう付け法がともに技術常識であることから、相違点2に係る構成は、当業者が容易に想到できるものと判断した。

確かに、本願発明と引用発明とは、いずれも、ろう付けされた部材の製造に使用される、芯材用のアルミニウム合金製の帯材又は板材において、所定量のイットリウムを含有させる点で共通するものである。また、エロージョンは、ろう材が芯材を侵食する現象であり、芯材の中にシリコンが浸透して腐食が起きやすくなるために、ろう付けの際に回避すべきものであるが、エロージョンが起きれば、侵食された芯材部分にろう材が流れ込む結果、ろう付けのための充分なろう材が行き渡らずに所定の付着効果が得られず、ろう付け性が低下するから、エロージョンの抑制には、結果的にはろう付け性を改善するといえる側面もあり、本願発明と引用発明の技術課題に重なり合う部分が存在すること自体は否定し難い。しかしながら、本願発明は、管理された窒素雰囲気でのろう付けによるものであるのに対して、引用発明は、真空雰囲気下でのろう付けによるものであるという相違点があるのであり、相違点2に係る構成が当業者にとって容易に想到し得るものか否かは、結局、刊行物2に記載されたイットリウムの使用が、管理された窒素雰囲気下でのろう付けにも使用できるという示唆があるかどうか、また、本願出願時の技術常識から、それぞれのろう付け法におけるろう材や芯材の相互の互換性があるといえるか否かにより判断されるべきである。

しかるに、刊行物2そのものには、管理された窒素雰囲気下でのろう付けについて、何らの記載も示唆もない。また、芯材用アルミニウム合金にイットリウムを含有させることにより、管理された窒素雰囲気下でのろう付けにおいて、改善されたろう付け性が得られることについて、何らの記載も示唆もない。そして、上記のとおり、本願出願時には、ろう付け法ごとに、それぞれ特定の組成を持ったろう材や芯材が使用されることが既に技術常識となっており、ろう付け法の違いを超えて相互にろう材や芯材を容易に利用できるという技術的知見は認められない。したがって、真空雰囲気下でのろう付け法である引用発明において、芯材用アルミニウム合金にイットリウムを含有させることにより、ろう付けの際に生じるエロージョンを抑制することができるものであるとしても、管理された窒素雰囲気下でのろう付け法において、改善されたろう付け性が得られるかどうかは、試行錯誤なしに当然に導き出せる結論ではない。

したがって、相違点2に係る構成を当業者が容易に想到

し得たとはいえ、この点に関する審決の判断は誤りである。

(4) 被告の主張に対する判断

ア 被告は、真空ろう付け法と窒素ガス雰囲気ろう付け法は、いずれもフラックスレスのろう付け法として、当業者において良く知られた技術であり(乙1～7)、また、特開昭62-13259号公報(乙1)、特開昭58-163573号公報(乙4)、特開昭53-131253号公報(乙5)、特開昭63-157000号公報(乙6)、特開昭61-7088号公報(乙7)には、これらのろう付け法が並列して記載されていることからすると、これらのろう付け法は、当業者にとって適宜置換可能な方法といえるから、刊行物2に接した当業者であれば、刊行物2に記載された材料からなる芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を、真空ろう付け法だけでなく、窒素ガス雰囲気ろう付け法にも使用できることを容易に理解すると主張する。

確かに、上記乙1、5～7の記載によると、昭和50年代から昭和60年代初めにかけて、ろう付け法の種類に着目することなく、芯材、ろう材や母材にBe、Biを添加する方法がろう付け性向上のための技術思想として把握されていたことがうかがわれる(もっとも、乙6の第1表、第2表には、真空雰囲気下ではろう材にMgを必ず含めているのに対し、窒素雰囲気下ではろう材にMgを含ませておらず、特定の芯材やろう材が特定のろう付け法において意識的に使い分けられていたとみる余地もある)。しかしながら、ろう付け法が並列に記載されていることと、各方法において利用されていた技術が相互に容易に置換可能であることは別次元の問題であって、上記(2)のとおり、その後の本願出願時においては、技術常識として、真空ろう付け法と窒素ガス雰囲気ろう付け法とでは、使用されるアルミニウム合金ブレーシングシートは、通常、区別されるものであるとされていたと認められるから、当業者にとって、真空ろう付け法において使用できた芯材を、窒素ガス雰囲気下でのろう付け法において、当然に利用できると認識することは困難といえる。

したがって、乙1、4～7に、真空ろう付け法と窒素ガス雰囲気ろう付け法が並列して記載されているからといって、これらのろう付け法が、当業者にとって適宜置換可能な方法であることにはならない。

また、被告の提出した乙1～10のいずれにも、ブレーシングシートの芯材にイットリウムを含有させること、それにより窒素ガス雰囲気ろう付けにおいて改良されたろう付け性が得られることについての記載も示唆もないから、窒素ガス雰囲気ろう付け時のブレーシングシートにおけるイットリウムの使用を技術常識ということもできないから、これらの書証をもって相違点2に係る構成に容易に想到することができるともいえない。

よって、被告の主張は採用できない。

イ 被告は、ろう材が、ろう付け法を決定する上で重要な要素であることが技術常識であるとしても、引用発明はろう材を特定するものではないから、引用発明において、真空ろう付け法に代えて、窒素ガス雰囲気ろう付け法とすることに技術的支障はないと主張する。

しかしながら、刊行物2の記載によれば、引用発明の芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材は、その両面又は片面にろう材をクラッドして、アルミニウム合金ブレーシングシートとして使用することを前提とするものである。このように、引用発明が、ろう材を特定しないものであるとしても、相違点2についての容易想到性の判断、すなわち、ろう付け法の置換可能性の判断において、ろう材及びろう付け法に関する前記の技術常識は当然の前提となるものであり、異なっろう付け法におけるろう材の利用に技術的支障がなくなるわけではない。

したがって、引用発明が、ろう材を特定しないものであるとしても、そのことをもって、引用発明において、真空ろう付け法に代えて、窒素ガス雰囲気ろう付け法とすることに技術的支障はないということとはできない。

ウ 被告は、フラックスレス真空ろう付け法は、設備費(真空炉)が高く、メンテナンスが面倒である、炉内に付着するマグネシウムを定期的に除去することが必要である、ろう付けができない材料があるなどの実用上の問題点を有するものでもあり、かかる問題を解決する手段として、マグネシウムの添加や高真空雰囲気調整を行わなくとも、溶融ろう合金のぬれ性や流動性を著しく改善でき、真空ろう付け法に比較し設備費も少ないフラックスレス窒素ガス雰囲気ろう付け法が広く知られているから(乙3、10)、刊行物2に接した当業者であれば、引用例に記載された材料からなる芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を、真空ろう付け法だけでなく、窒素ガス雰囲気ろう付け法にも使用する動機付けがあると主張する。

しかしながら、ろう付け部材を製造する際に、真空ろう付け法の問題点を認識し、これを解消する手段として、窒素ガス雰囲気ろう付け法を適用するようなことがあったとしても、上記(2)のとおり、真空ろう付け法と窒素ガス雰囲気ろう付け法とでは、使用されるアルミニウム合金ブレーシングシートは、通常、区別されるものであるから、窒素ガス雰囲気ろう付け法において、真空ろう付け法で適用される芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材をそのまま当然に使用することは想定し難く、窒素ガス雰囲気ろう付け法に適すると認識されていた成分組成の芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を、一般的に使用するものと解される。

したがって、真空ろう付け法における問題点の存在が、当然に、引用発明の芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を、窒素ガス雰囲気ろう付け法に使用する動機付けを導き出すものとはいえず、被告の主張は採用できない。

所感

一般的には、出願前に頒布された刊行物に多く記載されているような事項は技術常識を構成するだろうが、本件判決は、時の経過に伴う技術の発展により、その技術常識が変遷することを考慮した判決といえる。

当初、取消事由2に関して、被告は、審決時に乙1～乙3を、準備手続きにおいて乙4～乙7を提示し、真空ろう付けが窒素ガス雰囲気ろう付けとともにフラックスレスろう付け法の一手法であることは技術常識として古くから広く知られているところであり、さらに、乙1、乙4～乙7には、真空ろう付けと雰囲気ろう付けが並列して記載されていることからみて、真空ろう付けと雰囲気ろう付けとは、当業者にとって適宜置換可能な方法であるといえることができるから、当業者であれば、引用発明に記載された材料からなる芯材用Al合金製の帯材または板材を、真空ろう付け法だけでなく、窒素ガス雰囲気ろう付けにも使用できることを容易に理解すると主張していた。

判決では、乙1、乙4～乙7が公知となった、昭和50年代から昭和60年代初めにおいては、ろう付け法の種類に着目することなく、芯材、ろう材や母材への特定元素の添加方法がろう付け性向上のための技術思想として把握されていたことが窺われるものの、遅くとも平成7年ころには、アルミニウム合金ブレージングシートを使用してろう付けする際に、どのような成分組成のものが使用されるかは、通常、ろう付け法により決せられ、真空雰囲気下でのろう付け法と、管理された窒素雰囲気下でのろう付け法において使用されるろう材、芯材は、通常、区別されるものであるとされており、かかる点は、本願出願時（平成15年）には、技術常識であったといえるから、被告の主張は採用できないとされた。

判決では、弁論の全趣旨も判断の根拠としており、具体的にどの証拠により上記の判断がされたかが必ずしも明確ではないが、被告としては、ろう付け法の種類によってろう材及び芯材を区別できる程度に技術常識が深化している以上、逆にろう付け法の種類の違いによってどのような工夫が必要かということも技術常識になっていたとの主張もあり得たかと思われる（もっとも、その点について主張が必要であったとみるのは事後講釈でしかないが）。

本事例により、審判審理において、時代に応じて技術常識が変遷するという視点を持って適切な主張及び証拠を提出することの重要性に気付くことができる。

事例⑨

審決概要

【本願発明】

【請求項10】（補正前）

Ile Pro Pro及び／又はVal Pro Proを有効成分として含有し、血管内皮機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少な

くとも一方の作用を有する剤。

【請求項10】（補正後）

Ile Pro Pro及び／又はVal Pro Proを有効成分として含有し、血管内皮の収縮・拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤。

【争点】

独立特許要件（進歩性の有無）

【引用例1】（特表2003-513636号公報，甲1）

「Ile Pro Pro及び／又はVal Pro Proを抗高血圧性ペプチドとして含有し、ACE阻害活性を示す、抗高血圧剤。」

【一致点】

「Ile Pro Pro及び／又はVal Pro Proを有効成分として含有する薬剤。」

【相違点】

薬剤の用途が、補正発明においては「血管内皮の収縮・拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤」であるのに対し、引用発明においては「ACE阻害活性を示す、抗高血圧剤」である点。

【相違点についての検討】

（ア）引用例2（檜垣實男「レニン・アンジオテンシン系抑制薬」臨床医薬18巻12号（12月）2002 1281頁から1286頁，甲2）には、アンジオテンシン変換酵素阻害薬（以下「ACE阻害剤」という。）であるシラザプリルが内皮依存性の血管拡張能を向上させることが、引用例3（Jay D.Schlaifer, MD et al. "Effects of Quinapril on Coronary Blood Flow in Coronary Artery Disease Patients With Endothelial Dysfunction"「内皮機能障害をもつ冠動脈疾患患者における冠動脈血流に対するキナプリルの効果」THE AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY VOL80 DECEMBER15,1997 p1594-p1597，甲3）には、ACE阻害剤であるキナプリルが血管拡張作用に関連する内皮依存性の冠動脈血流応答を改善することが、それぞれ記載されている。したがって、引用例2及び引用例3に接した当業者は、複数のACE阻害剤による、①内皮依存性の血管拡張能の向上又は②血管拡張作用に関連する内皮依存性の冠動脈血流応答の改善が確認されていたことを知ることができる。

また、引用例4（Jerry S. Powell et al. (1989) "Inhibitors of Angiotensin-Converting Enzyme Prevent Myointimal Proliferation After Vascular Injury"「アンジオテンシン変換酵素の阻害剤は血管損傷後の筋内膜増殖を防止する」SCIENCE Vol.245 p186-p188，甲4）には、シラザプリルでの連続処理を受けた動物においては、血管内皮の損傷後の新生内膜形成が減少し、内腔の肥厚をもたらさずに健全が保たれていたことが記載されていることから、引用例4に接した当業者は、実際にACE阻害剤であるシラザプリルが新生内膜形成抑制作用、すなわち、血管内膜の肥厚抑制作用を有することを知ることができる。さらに、引用例

5 (薬木宏実ほか「レニン-アンジオテンシン系」
Therapeutic Research vol.20 no.9 1999 19頁から27頁、
甲5)には、①動脈硬化におけるA II (アンジオテンシンII)
の作用については、ACE阻害剤を中心として臨床的にか
なり研究が進められていること、②実際にヒトで証明され
ているACE阻害剤の効果は、血管壁肥厚の抑制と改善、
内皮細胞機能の改善及び再梗塞の予防であることが記載さ
れており、これに接した当業者は、血管壁肥厚の抑制と改
善、内皮細胞機能の改善というACE阻害剤の効果は臨床
研究により証明されていることを知ることができる。

(イ) 以上によれば、引用例1から引用例5を併せ見た当業
者が、引用発明においてACE阻害活性を有することが確
認されているIle Pro Pro (以下「IPP」という。) 及び／又
はVal Pro Pro (以下「VPP」という。) を、血管内皮の収縮・
拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の
作用を有する剤として用いることに、格別の創意を要した
ものとはいえない。

また、本願に係る特許協力条約に基づく国際出願願書(甲
13、以下「本願国際出願願書」という。) の記載を検討して
も、補正発明が、当業者が前記5つの引用例の記載から予
測し得ない優れた効果を奏し得たものともいえない。

【原告(審判請求人)の主張について】

(ア) 原告は、シラザプリル、キナプリル、エナラプリル
等のACE阻害剤がIPP及びVPPに比して極端に高い
ACE阻害活性及びバイオアベイラビリティを有している
ことを理由に、ACE阻害活性やバイオアベイラビリティ
を指標として血管内皮機能改善や血管内膜の肥厚抑制作用
に関連する抗動脈硬化剤を選択するに当たり、IPP及び
VPPの選択動機は低いとして、本願発明は、引用発明等
に基づいて当業者が容易に発明できたものではない旨主張
する。

しかしながら、引用例1には、引用発明の抗高血圧剤が
ラット及びヒトにおいて血圧上昇を十分に防ぎ得る旨が記
載されており、同記載によれば、引用発明の抗高血圧剤は
体内において薬理活性を示すことが知られていたといえ
る。このことから、IPP及びVPPのACE阻害活性及びバ
イオアベイラビリティが上記ACE阻害剤よりも低いこと
が知られていても、それは、血管内皮の収縮・拡張機能改
善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を期待
して、IPP及び／又はVPPを薬剤とすることを妨げるも
のとはいえない。したがって、原告の前記主張は採用でき
ない。

(イ) また、原告は、本願国際出願願書の実施例1-2及び比
較例1において、IPP及びVPPと、IPP又はVPPと同程
度のACE阻害活性を示す濃度にしたエナラプリルとを試
験動物であるラットに摂取させたところ、IPP、VPPを
摂取させたラットには有意な血管内皮機能改善作用が見ら
れたのに対し、エナラプリルを摂取させたラットにはその

ような作用は見られなかったという結果が記載されてお
り、この結果によれば、IPP及びVPPが示した効果は、
当業者が引用発明等から予測し得ないACE阻害活性以外
の効果が作用しているものであるとして、本願発明は、引
用発明等に基づいて当業者が容易に発明できたものではな
いと主張する。

しかしながら、引用例2、3及び5によれば、ACE阻害
剤が血管拡張機能や内皮細胞機能の改善効果を有すること
は、本願の優先権主張日(以下「本願優先日」という。) 前
において既に複数の研究に基づいて明らかにされており、
相当程度確立された知見であったものと認められる。そう
すると、ACE阻害剤であるエナラプリルに、IPP又は
VPPほどの血管内皮機能改善作用が見られなかったとい
う結果のみによって、ACE阻害活性を有することが知ら
れているIPP又はVPPの血管内皮機能改善作用が、上記
引用例の記載から予測し得ないものであったとはいえず、
ACE阻害活性以外の作用によるものであるとまでいうこ
ともできない。

また、実施例1-2及び比較例1の試験についても、前記「同
程度のACE阻害活性を示す濃度」につき、原告はIC50 (判
決注：in vitro ACE阻害活性測定系でACEを50パーセン
ト阻害する濃度。値が小さければ、それは、低い濃度で
ACEを50パーセント阻害できることを意味し、ACE阻害
活性が強いということになる〔乙13参照。〕) の値を根拠と
するところ、試験系が異なれば、用量－作用の関係は必ず
しも一致するとは限らないのであるから、比較例1のただ
1つの用量の試験結果のみから、ACE阻害剤であるエナ
ラプリルに血管内皮機能改善作用がないとまではいえず、
IPP又はVPPの血管内皮機能改善作用がACE阻害活性以
外の作用による予測し得ないものであるとはいえない。

以上によれば、原告の前記主張は採用できない。

※なお、補正前発明も、補正発明と同様に、本願優先日当
時、引用例1から引用例5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といえるか
ら、特許法29条2項により、特許を受けることができ
ないとしている。

【取消事由】

補正発明の技術的意義に関する認定の誤りについて (理
由なし)

本願優先日当時における技術常識についての認定の誤り
について (理由あり)

引用発明と引用例2から引用例5との組合せの容易想到
性についての認定の誤りについて (理由あり)

【判示事項】

当裁判所は、本件審決には、本願優先日当時における技
術常識についての認定を誤り、結果として、引用発明と引

用例2から引用例5との組合せにより補正発明の進歩性を否定した点について誤りがあるから、本件審決は取消しを免れないと判断する。

……

以上を前提として補正発明と引用発明を対比すると、両者の一致点及び相違点は、本件審決が認定した前記第2の3(2)イのとおりとなる。この点は、当事者間においても争いが無い。

2 取消事由について

(2) 本願優先日当時における技術常識についての認定の誤りについて

原告は、前記のとおり、本件審決が「引用例2、3及び5によれば、ACE阻害剤が血管拡張機能や内皮細胞機能の改善効果を有することは、本願優先日前に、複数の研究に基づいて明らかにされており、相当程度確立された知見であった」旨を説示し、本願優先日当時において、ACE阻害剤が血管内皮の収縮・拡張機能改善作用や血管内膜の肥厚抑制作用を有することは、引用例2から引用例5によって知られていた旨を認定した点に関し、誤りである旨主張する。

この点につき、当裁判所は、本願優先日当時に公刊されていた①引用例2から引用例5、平成22年7月26日付け意見書(甲15)に添付された参考文献2(甲7)、本願国際出願願書に添付された非特許文献5(甲30)及び②甲31号証、甲32号証、甲36号証から甲38号証、乙1号証、乙3号証から乙8号証、乙20号証、乙22号証の記載内容を検討した結果、本願優先日当時においては、ACE阻害剤であれば原則として血管内皮の収縮・拡張機能改善作用又は血管内膜の肥厚抑制作用のうち少なくともいずれか一方を有するとまではいえず、個々のACE阻害剤が実際にこれらの作用を有するか否かは、実験によって確認しなければ分からないというのが、当業者の一般的な認識であったと認め、したがって、本件審決の前記説示等に係る認定には誤りがあると判断する。

……

ウ(ア)以上のとおり、本願優先日当時に公刊されていた文献には、ACE阻害剤につき、血管内皮の収縮・拡張機能改善作用、血管内膜の肥厚抑制作用を有すること、又は、これらの作用を有する可能性があることを肯定する内容のものが複数存在する反面、そのような作用は確認されなかったという実験結果を報告するものも複数存在し、当業者に対する影響力、すなわち、当業者の認識形成に寄与する程度においていずれが優勢であったともいえない。

特に、甲30号証には、アポE欠損マウスを被験動物として行った実験において、前記のとおり、ゾフェノプリル及びカプトプリルについては大動脈の累積病変面積が大幅に低減したのに対し、エナラプリルでは低減しなかったと

いう結果が出ており、ここからは、ACE阻害剤の種類によっても血管に及ぼす作用はかなり異なるものになり得ることが読み取れる。なお、そのような差異の理由に関し、甲30号証によれば、大動脈の累積病変面積を低減させたゾフェノプリル及びカプトプリルがいずれもスルフヒドリルACE阻害剤であるのに対し、エナラプリルが非スルフヒドリルACE阻害剤であることから、スルフヒドリル基の有無が前記の差をもたらすように考察される一方、甲37号証においては、「ACE阻害剤による抗高血圧療法が、高血圧のヒトにおいて、スルフヒドリル基が存在するか否かにかかわらず、内皮依存性の血管拡張を改善しないこと」が「最も重要な新たな知見」として記載されている(なお、スルフヒドリル化合物は、放射線によって生成された酸素ラジカルに対する主要な部類の防御剤であり、水素原子供与又は電子移動反応のいずれかにより、酸素ラジカルを中和し得る〔甲30〕。)。したがって、これらの文献からは、ACE阻害剤の種類によって血管に及ぼす作用に差がある原因についても、本願優先日当時においては定説が存在しなかったことが認められる。

加えて、上記の状況に鑑みれば、本願優先日当時、血管内皮の収縮・拡張機能改善作用、血管内膜の肥厚抑制作用の機序やACE阻害活性との関係は解明されておらず、確立された見解はなかったものと推認できる。

(イ)以上によれば、本願優先日当時においては、ACE阻害剤が血管内皮の収縮・拡張機能改善作用、血管内膜の肥厚抑制作用を示した実例はあるものの、ACE阻害剤であれば原則として上記作用のうち少なくともいずれか一方を有するとまではいえず、個々のACE阻害剤が実際にこれらの作用を有するか否かは、各別の実験によって確認しなければ分からないというのが、当業者の一般的な認識であったものと認められる。

(3) 引用発明と引用例2から引用例5との組合せの容易想到性についての認定の誤りについて

ア 前述したとおり、補正発明と引用発明の相違点は、薬剤の用途が、補正発明においては、「血管内皮の収縮・拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤」であるのに対して、引用発明においては、「ACE阻害活性を示す、抗高血圧剤」である点である。

イ(ア)引用例2から引用例4には、前記のとおり、ACE阻害剤であるシラザプリル、キナプリル、カプトプリルを、本態性高血圧症や内皮機能障害の疾患を有するヒト、バルーンカテーテル処理によって頸動脈の内皮剥離、損傷を受けたラットに投与した実験の結果、血管内皮の拡張能の向上、血管内膜の肥厚抑制等が見られた旨が記載されており、引用例5には、血管壁肥厚の抑制と改善、内皮細胞機能の改善等がACE阻害薬の効果としてヒトで証明されている旨が記載されている。これらの記載によれば、シラザプリル等のACE阻害剤を人体や動物に投与した実験にお

いて、血管内皮の機能改善作用、血管内膜の肥厚抑制作用が確認されたことを読み取ることができる。

(イ) しかしながら、前述のとおり、本願優先日当時においては、上記と異なる実験結果を示す複数の技術文献が存在することから、ACE阻害剤であれば原則として血管内皮の収縮・拡張機能改善作用又は血管内膜の肥厚抑制作用のうち少なくともいずれか一方を有するとまではいえず、個々のACE阻害剤が実際にこれらの作用を有するか否かは、各別の実験によって確認しなければ分からないというのが、当業者の一般的な認識であった。

(ウ) しかも、IPP及びVPPと、引用例2から引用例5に記載されたシラズプリル等のACE阻害剤との間には、以下のとおり、性質、構造において大きな差異が存在する。他方、IPP及びVPPと上記ACE阻害剤との間に、ACE阻害活性を有すること以外に特徴的な共通点は見当たらない。

……

ウ 前述した本願優先日当時の当業者の一般的な認識に鑑みれば、当業者が、ACE阻害活性の有無に焦点を絞り、引用発明においてIPP及びVPPがACE阻害活性を示したことのみに基づいて、引用例2から引用例5に記載されたACE阻害剤との間には、前述したとおりACE阻害活性の強度及び構造上の差異など種々の相違があることを捨象し、IPP及びVPPも上記ACE阻害剤と同様に、血管内皮の機能改善作用、血管内膜の肥厚抑制作用を示すことを期待して、IPP及び／又はVPPを用いることを容易に想到したとは考え難い。

また、仮に、当業者において、引用例2から引用例5に接し、前記一般的な認識によれば必ずしも奏功するとは限らないとはいえ、ACE阻害活性を備えた物質が上記作用を示すか否か試行することを想起したとしても、前述したとおり、IPP及びVPPは、性質、構造において上記ACE阻害剤と大きく異なり、特にIPP及びVPPのACE阻害活性は上記ACE阻害剤よりもかなり低いものといえるから、試行の対象としてIPP及び／又はVPPを選択することは、容易に想到するものではないというべきである。

以上によれば、引用発明と引用例2から引用例5とを組み合わせることで補正発明を想到することは容易とはいえず、本件審決が、「相当程度の確立した知見」を前提として、引用発明と引用例2から引用例5とを組み合わせ、これらを併せ見た当業者であれば、引用発明においてACE阻害活性を有することが確認されたIPP及び／又はVPPを、血管内皮の収縮・拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤として用いることに、格別の創意を要したものとはいえないと判断した点は誤りである。

所感

技術常識の認定を誤ったことを起因として審決を取り消された事例であるが、訴訟段階で、技術常識に関して多く

の証拠が提出され、さながら力比べとなった感がある。

判決は、「ACE阻害剤につき、血管内皮の収縮・拡張機能改善作用、血管内膜の肥厚抑制作用を有すること、又は、これらの作用を有する可能性があることを肯定する内容のものが複数存在する反面、そのような作用は確認されなかったという実験結果を報告するものも複数存在し、当業者に対する影響力、すなわち、当業者の認識形成に寄与する程度においていずれが優勢であったともいえない」と認定した。

ACE阻害剤の上記の作用について、肯定的な技術常識が存在することを証明できないのであれば証明責任を有する特許庁側が不利な結果となることは当然であるが、審判段階においても、かかる技術常識の認定・判断は行われており、請求人から提出された証拠も検討した上での審決であるから審決を非難するのはあたらない。

また、無効審判であれば当事者に証拠の提出を促すなどの方策もあろうが、査定不服審判では審理構造が異なるため、請求人がその段階でそこまでは必要ないとする証拠の提出を特許庁が請求人に促すということは現実的ではないのであるから、審判段階にあっても、請求人には特許を取得するために必要となる十分な証拠を提出していただきたいと思うところである。

事例⑩

審決概要

【本件特許】

【請求項1】

天然ゴム、変性天然ゴム、アクリロニトリルブタジエンゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくともいずれかからなるゴム成分と、化学変性マイクロフィブリルセルロースと、を含有する加硫ゴム組成物。

【請求項2】

前記化学変性マイクロフィブリルセルロースにおける化学変性がアセチル化、アルキルエステル化、複合エステル化、 β -ケトエステル化、アリアルカルバメート化からなる群から選択された少なくとも1種である、請求項1に記載の加硫ゴム組成物。

【請求項3】

前記化学変性マイクロフィブリルセルロースは、置換度が0.2～2.5の範囲内となるように化学変性されてなる、請求項1または2に記載の加硫ゴム組成物。

【請求項4】

前記化学変性マイクロフィブリルセルロースの平均繊維径は、4nm～1 μ mの範囲内である、請求項1～3のいずれかに記載の加硫ゴム組成物。

【請求項5】

前記化学変性マイクロフィブリルセルロースの含有量は、前記ゴム成分100質量部に対して1～50質量部の範囲内である、請求項1～4のいずれかに記載の加硫ゴム組成物。

【請求項6】

前記ゴム成分は、前記天然ゴムおよび前記変性天然ゴムの少なくともいずれかからなる、請求項1～5のいずれかに記載の加硫ゴム組成物。

【請求項7】

請求項1～6のいずれかに記載の加硫ゴム組成物を用いた空気入りタイヤ。

【請求項8】

天然ゴム、変性天然ゴム、アクリロニトリルブタジエンゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくとも1種類のゴム成分を含むゴムラテックスに、化学変性マイクロフィブリルセルロースを前記ゴム成分100質量部に対して1～50質量部を混合、乾燥してマスターバッチを調製することと特徴とする加硫ゴム組成物の製造方法。

【請求項9】

前記混合がホモジナイザーによる混合方法である、請求項8に記載の加硫ゴム組成物の製造方法。

【請求項10】

前記乾燥が加熱オーブン中での乾燥、自然乾燥およびパルス乾燥のいずれかの乾燥方法である、請求項8または9に記載の加硫ゴム組成物の製造方法。

【請求項11】

前記化学変性マイクロフィブリルセルロースにおける化学変性がアセチル化、アルキルエステル化、複合エステル化、 β -ケトエステル化、アリアルカルバメート化からなる群から選択された少なくとも1種である、請求項8～10のいずれかに記載の加硫ゴム組成物の製造方法。

【請求項12】

前記化学変性マイクロフィブリルセルロースは、置換度が0.2～2.5の範囲内となるように化学変性されてなる、請求項8～11のいずれかに記載の加硫ゴム組成物の製造方法。

【請求項13】

前記化学変性マイクロフィブリルセルロースの平均繊維径は、4nm～1 μ mの範囲内である、請求項8～12のいずれかに記載の加硫ゴム組成物の製造方法。

【請求項14】

請求項8～13いずれかに記載の加硫ゴム組成物の製造方法において調製されたマスターバッチに配合剤を混練する工程と、

加硫剤及び加硫促進剤を加えて混練する工程と、

これをタイヤ金型で加圧・加熱下で加硫する加硫工程を有する空気入りタイヤの製造方法。

【審決の判断】

ア 本件発明1ないし3、5及び6は、特開平9-221501号公報（甲1。以下「甲1文献」という。）に記載された発明であるということとはできない。

イ 本件発明1ないし3、5ないし14は、特表2002-524618

号公報（甲3。以下「甲3文献」という。）に記載された発明を主たる引用発明として、また、本件発明4は、甲1文献に記載された発明を主たる引用発明として、いずれも当該発明から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。

※同文献に記載された物の発明を「甲3発明A」、物を生産する方法の発明を「甲3発明B」といい、これらを総称して「甲3発明」という。

【本件発明1と甲1発明との対比】

甲1発明（特開平9-221501号公報）

天然ゴム30部を含む成分に、セルロースパウダー（KCブロックW-100、平均粒子径＝37 μ m、日本製紙製）の表面をアセチル化、プロピオニル化、ブチリル化、アセチルプロピオニル化若しくはアセチルブチリル化した表面アシル化セルロース、又は、木粉（100メッシュパス、平均粒子径＝88 μ m）の表面をアセチル化した表面アシル化リグノセルロース15部を添加し、混練して調製された架硫ゴムをホットプレスして得られるゴム成形物

【一致点】

天然ゴムからなるゴム成分と、セルロースを化学変性したものと、を含有する加硫ゴム組成物。

【相違点】（以下「相違点1」という。）

セルロースを化学変性したものについて、本件発明1は「化学変性マイクロフィブリルセルロース」であると特定するのに対し、甲1発明は「セルロースパウダー（KCブロックW-100、平均粒子径＝37 μ m、日本製紙製）の表面をアセチル化、プロピオニル化、ブチリル化、アセチルプロピオニル化若しくはアセチルブチリル化した表面アシル化セルロース、又は、木粉（100メッシュパス、平均粒子径＝88 μ m）の表面をアセチル化した表面アシル化リグノセルロース」である点。

【本件発明1と甲3発明との対比】

甲3発明（特開平9-221501号公報）

スチレン-ブタジエンコポリマー（SBR Buna VSL 5525-1／Bayer）73.5重量%、クロロジメチルイソプロピルシラン変性セルロースマイクロフィブリル18.4重量%を含むエラストマー組成物を加硫して得られる加硫エラストマー

【一致点】

「ゴム成分と、化学変性マイクロフィブリルセルロースと、を含有する加硫ゴム組成物。」である点。

【相違点】（以下「相違点2」という。）

ゴム成分について、本件発明1は「天然ゴム、変性天然ゴム、アクリロニトリルブタジエンゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくともいずれかからなるゴム成分」であるのに対し、甲3発明Aは「スチレン-ブタジエンコポリマー（SBR Buna VSL 5525-1／Bayer）」である点。

【本件発明8と甲3発明Bとの対比】

甲3発明B

スチレン-ブタジエンコポリマー（SBR Buna VSL

5525-1／Bayer) 73.5重量％、クロロジメチルイソプロピルシラン変性セルロースマイクロフィブリル18.4重量％を含むエラストマー組成物を製造する工程、該エラストマー組成物を加硫する工程を含む加硫エラストマーの製造方法【一致点】

「ゴム成分と化学変性マイクロフィブリルセルロースとを含む加硫ゴム組成物の製造方法。」である点。

【相違点】(以下「相違点3」という。)

本件発明8は「天然ゴム、変性天然ゴム、アクリロニトリルブタジエンゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくとも1種類のゴム成分を含むゴムラテックスに、化学変性マイクロフィブリルセルロースを前記ゴム成分100質量部に対して1～50質量部を混合、乾燥してマスターバッチを調製すること」を特定事項とするのに対し、甲3発明Bはこのようなマスターバッチの調製に係る特定事項を有していない点。

【本件発明4と甲1発明との対比】

【一致点】

「天然ゴムからなるゴム成分と、セルロースを化学変性したものと、を含有する加硫ゴム組成物。」である点。

【相違点】(以下「相違点4」という。)

セルロースを化学変性したものについて、本件発明4は「化学変性マイクロフィブリルセルロース」であって、「平均繊維径は、4nm～1μmの範囲内である」と特定するのに対し、甲1発明は「セルロースパウダー(KCフロックW-100、平均粒子径＝37μm、日本製紙製)の表面をアセチル化、プロピオニル化、ブチリル化、アセチルプロピオニル化若しくはアセチルブチリル化した表面アシル化セルロース、又は、木粉(100メッシュパス、平均粒子径＝88μm)の表面をアセチル化した表面アシル化リグノセルロース」であって、平均繊維径についての特定がない点。

判断事項

審決には、本件発明1ないし3、5ないし14の甲3発明を引用発明とする容易想到性の判断の誤り(取消事由4、5及び6)があり、この判断の誤りは審決の結論に影響するものであるから、審決はその限度で取消しを免れないものの、本件発明4の甲1発明を引用発明とする容易想到性の判断に誤りはなく(取消事由7)、これに係る原告の主張は理由がないと判断する。

1 取消事由4(本件発明1の甲3発明Aを引用発明とする容易想到性の判断の誤り)について

(1) 審決の判断

審決は、甲3文献中の実施例8の記載内容を踏まえて甲3発明Aを認定した上、技術思想というより単なる一実施形態にすぎない甲3発明Aにおいて、そこで用いられている特定のゴム成分(スチレン-ブタジエンコポリマー)に

特に着目し、これを他のゴム成分に代えようとする動機は見当たらないとして、本件発明1は甲3発明Aから当業者が容易に発明できたとはいえないと判断した。

そこで、甲3文献における実施例8の位置付けを踏まえ、甲3発明Aにおいて相違点2に係る本件発明1の構成に至ることの容易想到性について検討する。

……

(3) 検討

ア 甲3文献は、エラストマーなどの媒体中に強化充填剤として分散混合されるセルロースマイクロフィブリルは、表面に親水性のヒドロキシル官能基を有するために、疎水性の有機媒体中での分散性が悪いという欠点がある(【0006】ないし【0010】)ことから、ヒドロキシル官能基を特定の表面置換度でエーテル化して親水性性質を弱め、疎水性化した変性マイクロフィブリルとすることで、有機媒体中に分散可能とし、上記欠点を克服する(【0012】ないし【0015】、【0018】)という技術思想を開示するものである。

そして、上記変性マイクロフィブリルからなる強化充填剤とポリマー等の媒体を含む組成物は、床材、エンジンマウント、車両軌道の成分、靴底、索道車輪、家庭電化製品用シール、ケーブルシース、伝動装置ベルト、電池セパレーター等様々な製品の材料に用いられるとともに(【0110】、【0111】)、「好ましくは加硫され、タイヤのあらゆる部分において用いることが可能なエラストマー、またはエラストマーの合金または配合物に基づく組成物」として用いることができる(【0112】)ことが記載されている。

イ 甲3発明Aの認定の基礎とされた実施例8は、実施例3で得られたクロロジメチルイソプロピルシランによる変性マイクロフィブリルの強化充填剤としての効果を確認するために、疎水性媒体の一種であるスチレン-ブタジエンコポリマーと混合し、加硫して得られた加硫エラストマー(組成B)について、弾性率等の機械的特性を、変性マイクロフィブリルを含まない加硫エラストマー(組成A)と比較検討したものである。

そして、比較検討の結果は実施例8の表Ⅱ(【0174】)に記載されたとおりであり、組成Bは組成Aと比較して、弾性率、伸び率、引張り強さ及び硬度の点で改善していることが示され、「この実施例は、変性表面を持つマイクロフィブリルが、エラストマー中で均質に分散されたことを明確に示す。この理由により、それらは、基準に比較して、機械的特性の面で著しい改善をもたらす。」(【0178】)とされている。

ウ 以上によれば、実施例8は、甲3文献の開示する技術思想を、疎水性媒体にスチレン-ブタジエンコポリマーを用いて具体化したものであると認められる。そして、セルロースマイクロフィブリル表面を疎水性化して疎水性媒体との親和性を高めることにより、セルロースマイクロフィブリルの

疎水性媒体中での分散性を改善するという、上記技術思想の作用機序に照らすと、かかる作用機序は疎水性媒体一般に対して妥当するものであると理解することができる。

したがって、甲3文献に接した当事者であれば、変性セルロースマイクロフィブリルを強化充填剤として用いるべき疎水性媒体として、実施例8で用いられたスチレン-ブタジエンコポリマーに限らず、甲3文献に列挙された様々な製品の材料として慣用される様々なポリマー等の疎水性媒体を用いることができることを、ごく自然に認識するはずである。

そして、天然ゴム、変性天然ゴム、アクリロニトリルブタジエンゴム及びポリブタジエンゴムは、スチレン-ブタジエンコポリマーと並んで周知のゴム成分、つまり疎水性媒体であって、各種成形品の材料として慣用されるものである。すなわち、天然ゴム（「NR」と略称される。）、アクリロニトリルブタジエンゴム（「ニトリルゴム」ともいい、「NBR」と略称される。）、ポリブタジエンゴム（「ブタジエンゴム」ともいい、「BR」と略称される。）及びスチレン-ブタジエンコポリマー（「スチレンブタジエンゴム」ともいい、「SBR」と略称される。）については、甲2文献の【0012】及び【0017】、「ゴム技術入門」（甲21）58頁及び59頁、並びに「高分子大辞典」（甲23）131頁の記載に照らして周知のものと認められ、また、変性天然ゴムについては、これに属するエポキシ化天然ゴム（なお、本件明細書の【0050】等に例示されている。）及び塩（素）化天然ゴムについての「ゴム用語辞典」（甲22）24頁及び25頁の記載に照らし、周知のものと認められる。

よって、甲3発明Aにおけるスチレン-ブタジエンコポリマーに代えて、天然ゴム、変性天然ゴム、アクリロニトリルブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムを用いることは、当事者が容易に想到し得ることであると認められる。

（4）被告の主張について

ア 被告は、原告の行った実験結果によれば、甲3発明Aは繊維分散状態が微細でない凝集塊の状態のセルロースを含む加硫ゴム組成物であるから、かかる加硫ゴム組成物のゴム成分を天然ゴム等に置き換えても、本件発明1にならないと主張する（前記第4の4（1））。

原告実験成績証明書（甲5）によれば、原告が甲3発明Aに相当するゴム組成物を調製したとする実験5は、スチレン-ブタジエンコポリマーに、セリッシュKY100G（ダイセル化学製）をクロロジメチルイソプロピルシランで変性してなる変性マイクロフィブリルをドライ混合した上で加硫し、加硫ゴム組成物を調製したものであり、当該ゴム組成物からなる試験片の断面の繊維分散状態を目視で観察したところ、微細でない凝集塊が認められると評価されている。

しかるに、セリッシュKY100Gは平均繊維径が0.1 μm のマイクロフィブリルセルロースであり（甲6）、これを化学変性した変性マイクロフィブリルセルロースがスチレン-ブ

タジエンコポリマーにドライ混合され、加硫されたからといって、マイクロフィブリルの形態ではないセルロースになったとは考え難い。実験5の加硫ゴム組成物の試験片断面に認められた微細でない凝集塊は、化学変性マイクロフィブリルセルロースが凝集したものと認めるのが相当である。

したがって、甲3発明Aの繊維分散状態が本件発明1と異なるとする被告の上記主張は、採用することができない。イ 被告は、甲1文献ないし甲3文献には、化学変性マイクロフィブリルセルロースを含有する加硫ゴム組成物における転がり抵抗特性、操縦安定性及び耐久性の性能バランスの改善という本件発明1の課題は開示されておらず、かかる課題の解決のために天然ゴム等のゴム成分を用いることの示唆等もない以上、当事者が本件発明1の構成を容易に想到し得たとはいえない。

しかしながら、前記のとおり、甲3文献の記載によれば、変性マイクロフィブリルセルロースを用いることによる分散性の改善という課題の解決は、各種製品の材料として慣用される様々なポリマー等の疎水性媒体一般に妥当するものと理解することができるから、甲3発明Aのスチレン-ブタジエンコポリマーを天然ゴム等の周知のゴム成分に置換することの動機付けが存在するといえることができる。なお、本件発明1の容易想到性を判断するに当たっては、甲3発明Aから本件発明1の構成に至ることを合理的に説明することができれば足り、本件発明1の課題を認識するなど、実際に本件発明1に至ったのと同様の思考過程を経る必要はないというべきである。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。ウ 被告は、ゴム成分として天然ゴムを用いた方がスチレン-ブタジエンコポリマーを用いた場合よりも性能バランスが優れており、また、マイクロフィブリルセルロースに代えて化学変性マイクロフィブリルセルロースを用いることによる性能バランスの改善がより効率的になるとして、本件発明1は、天然ゴム等のゴム成分と化学変性マイクロフィブリルセルロースとを含有することで、上記性能バランスが顕著に改善されるという当事者の予測することのできない顕著な効果を奏すると主張する（前記第4の4）。

この点、被告実験成績証明書（甲6）には、本件発明の実施例として、天然ゴムにアセチル化した化学変性マイクロフィブリルセルロースを配合して作製したマスターバッチを用いて加硫ゴム組成物を調製する一方、比較例として、天然ゴムにマイクロフィブリルセルロースを配合しないで作製したマスターバッチを用いたもの、化学変性していないマイクロフィブリルセルロースを配合して作製したマスターバッチを用いたもの、天然ゴムのマスターバッチ作製後に化学変性マイクロフィブリルセルロースを混合したものを調製し、さらに、実験例として、天然ゴムにマイクロフィブリルセルロースの代わりにキトサン又はアセチル化したキトサンを配合したもの、ゴム成分にスチレン-ブタジエンコ

ポリマーを用い、マイクロフィブリルセルロースを配合しないもの、化学変性していないマイクロフィブリルセルロースを配合したもの、アセチル化した化学変性マイクロフィブリルセルロースを配合したものを調製し、それぞれの試験片の断面における繊維分散状態を目視で観察するとともに、引張強度、破断伸び、引裂強さ、操縦安定性及び転がり抵抗といった機械的物性について試験ないし測定を行い、評価を行ったことが記載されている。

しかるに、ゴム組成物の物性は、ゴム成分の種類のみならずその重合度、マイクロフィブリルセルロースの種類、形状や寸法、化学変性の種類や置換度、ゴム成分とマイクロフィブリルセルロースの配合割合、混練条件や加硫条件等の多数の要因の影響を受けると考えられるから、被告実験成績証明書に記載された特定の条件下における実験結果によって、本件発明1について、天然ゴム等のゴム成分と化学変性マイクロフィブリルセルロースとを含有することにより、加硫ゴム組成物の物性が当業者の予測することのできない程に顕著に改善されるとの効果を奏することまで認めることはできず、他にこれを認めるに足る証拠は見当たらない。

また、被告は、原告実験成績証明書に記載された実験結果によっても、当業者の予測を超える顕著な効果が示されていると主張する。しかしながら、特定の条件下における実験結果によって、本件発明1全体の効果の顕著性を認めることができないことは上記と同様である。

エ なお、本件明細書の実施例の項（【0082】ないし【0122】）には、本件発明の実施例として、ゴム成分に天然ゴム、エポキシ化天然ゴム、アクリロニトリルブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムを用い、化学変性マイクロフィブリルセルロースとしてアセチル化、エステル化、複合エステル化、カルバメート化又は β -ケトエステル化したものを配合して作製したマスターバッチを用いて加硫ゴム組成物を調製し、比較例として、上記いずれかのゴム成分にマイクロフィブリルセルロースを配合しないで作製したマスターバッチを用いたもの、化学変性していないマイクロフィブリルセルロースを配合して作製したマスターバッチを用いたもの、マイクロフィブリルセルロースに代えてケブラー分散体を配合したもの、上記いずれかのゴム成分のマスターバッチ作製後に化学変性マイクロフィブリルセルロースを混合したものの、ゴム成分にシンジオタクチック成分含有ポリブタジエンゴムを用いたものを調製し、それぞれの試験片の断面における繊維分散状態を目視で観察するとともに、引張強度、破断伸び、引裂強さ、操縦安定性及び転がり抵抗といった機械的物性について試験ないし測定を行い、評価を行ったことが記載されている。これらによれば、一般的に、化学変性マイクロフィブリルセルロースを配合した場合、化学変性していないマイクロフィブリルセルロースを配合した場合やケブラー分散体を配合した場合よりも繊維分散状態は良

好であること、化学変性マイクロフィブリルセルロースを配合した場合、化学変性していないマイクロフィブリルセルロースを配合した場合やマイクロフィブリルセルロースを配合しない場合よりも機械的物性が良好であることを理解することができる。

しかるに、甲3発明Aは、ゴム成分等の媒体の強化充填剤であるセルロースマイクロフィブリルの疎水性媒体中での分散性を改善するという課題を、セルロースマイクロフィブリルの表面に疎水性基を導入することにより親水性を低下させるという手段により解決したものであることは前記(3)のとおりであり、同発明の存在を踏まえると、本件発明において加硫ゴム組成物中のマイクロフィブリルセルロースの分散状態が良好であることは、当業者において予測し得ることにすぎない。

また、甲3発明Aが、加硫ゴム組成物中のマイクロフィブリルセルロースの良好な分散による加硫ゴム組成物の機械的特性の改善という効果を奏する（甲3文献の【0178】参照）ことを踏まえると、本件発明における加硫ゴム組成物の機械的物性が良好であることは、本件明細書に記載されたその具体的内容に照らしても、当業者の予測を超える程に格別顕著な効果であるとまでいうことはできない。この点、被告は、本件発明1が、操縦安定性及び転がり抵抗などの性能改善という点で甲1文献ないし甲3文献に記載のない異質な効果を奏すると主張するが、タイヤに用いられる加硫ゴム組成物の物性を評価するのにこれらの性能を評価対象にすること自体は特段目新しいものではないし、本件明細書に示された評価結果をもって、本件発明1が当業者の予測することのできない顕著な効果を奏しているとまでいうことは困難である。

オ したがって、本件発明1が当業者の予測することができない顕著な効果を奏するとの被告の上記主張は、採用することができない。

(5) 小括

以上によれば、本件発明1が甲3発明Aから容易に発明をすることができたものではないとした審決の判断は誤りであるから、取消事由4は理由がある。

2 取消事由5（本件発明8の甲3発明Bを引用発明とする容易想到性の判断の誤り）について

(1) 審決は、本件発明8と甲3発明Bとの間の相違点3について、甲3発明Bのスチレン-ブタジエンコポリマーを天然ゴム等に置換する動機はなく、甲3発明Bに甲2文献に例示されるマスターバッチ調製技術を適用する動機はないとして、本件発明8は甲3発明Bから当業者が容易に発明できたとはいえないと判断した。

(2) しかしながら、前記1において検討したとおり、甲3文献に記載されたマイクロフィブリルセルロースを化学変性することによる課題の解決は、疎水性媒体一般に適用する

ことができると理解することができること、天然ゴム等のゴム成分は周知慣用であることに照らせば、甲3発明Bのスチレン-ブタジエンコポリマーを天然ゴム等に置換することの動機付けが存在するといえることができる。

また、甲3発明Bは、強化充填剤であるセルロースマイクロフィブリルの媒体中の分散性を良好にすることを課題とするものであるところ、マスターバッチ調製技術は、ゴム等への強化充填剤その他の配合物の分散性向上のための常套手段であり（甲2、25ないし28、30ないし34）、甲3発明Bにマスターバッチ調製技術を組み合わせることは、当業者が適宜なし得ることである。

したがって、本件発明8は、甲3発明B及び周知技術に基づいて、当業者が容易に想到し得たものである。

(3) 被告は、本件発明8が甲1文献ないし甲3文献の記載から予測することのできない顕著な効果を奏すると主張する（前記第4の5）。

しかしながら、前記1、エにおいて甲3発明Aについて検討したのと同様、本件発明8が天然ゴム等のゴム成分と化学変性マイクロフィブリルセルロースとを含有させることで、格別顕著な効果が奏されるとは認められない。

また、本件明細書及び被告実験成績証明書いずれにも、マスターバッチを調製した実験例のみが記載されているにとどまり、甲3発明Bにマスターバッチ調製技術を適用したことによる効果が、予測し得る範囲を超えた格別顕著なものであると認めることはできない。

(4) 以上のとおり、本件発明8は、甲3発明B及び周知技術に基づき当業者が容易に想到し得たものであり、その効果が甲3発明B及び周知技術から予測することができないほど顕著なものであるとは認められない。

よって、本件発明8は甲3発明Bから当業者が容易に発明できたとはいえないとした審決の判断は誤りであるから、取消事由5は理由がある。

3 取消事由6（本件発明2、3、5ないし7及び9ないし14の甲3発明を引用発明とする容易想到性の判断の誤り）について

審決は、請求項2、3、5ないし7及び9ないし14は請求項1又は8を引用するものであり、請求項1に係る本件発明1及び請求項8に係る本件発明8が甲3発明から想到容易ではない以上、本件発明2、3、5ないし7及び9ないし14についても、甲3発明から想到容易ではないと判断した。

しかしながら、本件発明1及び本件発明8がいずれも甲3発明から容易に想到し得ると認められることは前記1及び2において判示したとおりである。そして、本件発明2、3、5ないし7及び9ないし14は、いずれも、本件発明1又は本件発明8を前提として、マイクロフィブリルセルロースの化学変性の種類、置換度、平均繊維径、ゴム成分中の含有量、ゴム成分の種類並びにマスターバッチ製造のための

混合方法及び乾燥方法を特定するものであるか、発明に係る加硫ゴム組成物を用いて空気入りタイヤとするものであるところ、上記化学変性の種類、置換度、平均繊維径、ゴム成分中の含有量、ゴム成分の種類並びにマスターバッチ製造のための混合方法及び乾燥方法は、いずれも当業者が適宜変更し得る事項にすぎないし、強化充填剤を含有するゴム成分を用いてタイヤを製造することは手段としてはありふれたものであり（甲2、25ないし28）、それらによる効果が格別顕著であることを認めるに足りる証拠もない。

したがって、審決の上記判断は誤りであるから、取消事由6は理由がある。

……

所感

本事例においては、無効理由として請求人が引用文献である甲3の実施例8に基づいた容易想到性の存在を主張していたことから、審判の審理・判断も同実施例8を中心にされていたところ、判決では、実施例8を、甲3文献の開示する技術思想を疎水性媒体にスチレン-ブタジエンコポリマーを用いて具体化したものであるとしてその位置付けを明らかにした上で、甲3文献の開示する技術思想を含めて容易想到性を論じている。

通常無効審判では、その審理構造から、請求人及び被請求人の主張するところを中心に審理されるので、当事者の主張に左右されやすい側面がある。したがって、取消事由自体は相違点の判断の誤りではあるが、特許発明の認定及び引用発明の認定においては、請求項の記載・明細書の記載・技術常識等を踏まえて合議体が慎重に判断する必要があることを改めて示唆する判決のように思われる。

過去の他の事例で、引用文献に記載された技術的事項の一部を引用発明として認定したものの、その引用文献の記載の全体の文脈から離れて認定したことにより判決で認定誤りを指摘された事例があるが、それと同様に、実施例の記載を中心に発明を認定する場合にも、引用文献の記載の全体の文脈を見極める必要があろう。

事例15

判示事項

本件は、原告が、発明の名称を「絵文字形成皿」とする発明に係る被告の特許について特許無効審判を請求したところ、特許庁が、原告主張の無効理由はいずれも理由がないとして、請求不成立審決をしたため、その取消しを求めた事案である。

本判決は、甲14を主引例とする新規性欠如の無効理由は理由がないとした本件審決の判断について、要旨次のとおり判断し、理由不備の違法があるとして本件審決を取り消した。

本件審決は、本件発明1についての無効理由2が理由が

ないとの結論を導くに当たり、「[甲第9号証, 甲第10号証, 甲第11号証, 甲第13号証～甲第15号証, 17号証]について, 本件発明1と対比検討する。」とし、「ア 対比・判断」の項において、「[本件発明1の発明特定事項の一部である「絵柄または文字が, 液体調味料を多く注ぐに従って変形するように, 皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成した」ことが, 前記甲各号証に記載されているかどうか検討する。]とした上で, 「甲第9号証, 甲第10号証, 甲第11号証, 甲第13号証, 甲第15号証, 甲第17号証]については, 本件発明1との対比検討を具体的に行っているが, 一方で, 「甲第14号証」については, 本件発明1との対比検討を何ら行っていないことが認められる。

そうすると, 本件審決は, 本件発明1についての無効理由2のうち, 本件発明1は甲14に記載された発明と同一の発明であるとの部分については, 甲14に記載された事項と本件発明1との対比検討を何ら行うことなく, 本件発明1の発明特定事項の一部である「絵柄または文字が, 液体調味料を多く注ぐに従って変形するように, 皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成した」ことは記載されておらず, 本件発明1は, 甲14に記載された発明ではない旨判断したものであるから, 本件審決には, 甲14を引用例とする無効理由2が理由がないとの結論を導き出すための理由の一部が欠けており, 理由不備の違法があるといわざるを得ない。

また, 本件審決は「(3) 無効理由2の判断」の項において, 「B 本件発明2」について, 「本件発明2は本件発明1の発明特定事項をその構成の一部としたものであるから, 上記と同様の理由により, 本件発明2は, 本件出願前に頒布された刊行物である甲第8号証から甲第17号証に記載された発明ではない。」と判断したが, 上記判断のうち, 本件発明2は甲14に記載された発明ではないとの部分については, 上記と同様の理由により, 理由不備の違法があるといわざるを得ない。

そして, 本件審決における上記理由不備の違法は, 本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。

所感

次の事例でまとめて記載する。

事例18

判示事項

本件発明(特許第4251954号。請求項の数5つ)は, 縁なし皿及びその製法に関するものである。

審決(無効2013-800025号事件)は, 請求人である原告の無効理由につき, 本件発明1ないし3については, 甲1及び甲4を引用例とする進歩性欠如, 甲6ないし9を引用例とする新規性欠如, 本件発明4及び5については, 甲10を引用例とする新規性欠如と整理した上で, 本件発明1な

いし3は, 甲1及び甲4発明に基づいて当業者が容易に発明できない, 甲6ないし9の皿は, 本件発明1ないし3と同一の構成を備えるものということとはできない, 甲10によっても, 被告西中織物有限会社の工場の出入り業者が製造されている皿表側面の状態を理解することはできないから, 公然に実施されたものとはいえないとして, 不成立の判断をした。

本判決は, 概要, 以下のとおり判示し, 手続違反を理由に, 審決を取り消した。

審判請求書の「請求の理由の要約」欄には, 本件発明3について甲10を引用例とする公然実施に関する記載が明確に存在し, その後も, 口頭審理陳述要領書別紙にも, 同趣旨の記載がある。また, 「請求の理由の要約」欄の記載によって, 本件発明3独自の構成要件と甲10という証拠との関係が特定されるとともに, 甲10の証拠のうちの具体的にどの部分が同構成要件に当たるかの特定もなされている以上, 無効理由として実質的な理由が記載されていると十分評価できる。そして, その後の審判手続において, 原告が同主張を撤回したと認められない。他方, 被告らも, 本件発明3について甲10を引用例とする公然実施に関する記載がないことを前提に反論をしていたとは認められず, この点を審決が判断することが, 被告らにとって不意打ちとなるものではない。

したがって, 無効審判手続において, 本件発明3について甲10を引用例とする公然実施に関する主張があり, 当事者双方でその点について攻防が尽くされたと認められるにもかかわらず, 審決は, その点についての判断を示さなかったことになるから, 審決には, 無効請求不成立の判断をするに当たり, 判断を遺漏したという違法がある。

所感

事例15, 18は, いずれも審判請求人の申し立てた無効理由の一部について判断をしなかったことを指摘された事例である。

無効審判の審判請求書に記載された無効理由は, 必ずしも明確であるものばかりではなく, 申し立てた理由の内容について釈明を求めざるを得ないものも多いと思われる。

特に遭遇することの多い例は, 証拠の数が多い割に理由が総花的で, せいぜい引用例の組み合わせにより容易想到であることを指摘するにとどまり, 具体的にどの証拠に記載されたものが主引用例なのか俄に判断できないというものである。

その点に関し, 事例18の判決において, なお書きではあるが, 「無効理由の主張を具体的かつ明確にすることは, 本来, 審判請求人である原告自身の責務というべきであるが, 本件のように, 審判請求書に記載された原告の無効理由の主張の中に, 「請求の理由の要約」欄には記載があるものの, その後の無効理由を詳細に記載した部分では具体

的な主張がないものが散見される場合には、審判長は、記載要件に違反する不適法な審判請求で、補正が不可能でない限り、その違反又は不備の程度に応じて、補正を命じなければならない、あるいは釈明することが望まれる（特許法133条1項、134条4項、135条参照）。……」と指摘されている。

このように、無効審判の審理を進めるにあたって、請求人の申し立てた無効理由を確認するのは合議体が行う必須のプロセスであるから、その不備の程度にもよるけれども、通常の審理手続であれば、被請求人への答弁指令前の補正指令、口頭審理のための審理事項通知又は口頭審理時における合議体の理解の提示及び釈明といった手段を講じることができ、また、軽微なものであれば、審決において適切な説明を付すなどの次善の対応も可能である。

より適正な審理手続を期待したいところである。

なお、事例⑩では、原告が主張していない無効理由、すなわち、甲1を引用例とする請求項3に係る発明の進歩性が欠如しているとの無効理由について審理判断をしているようであるが、判決でも指摘されているとおり、手続違背とされ得る。過去の事例で、希有な事例であるが、先に確定した同当事者間の審決で請求人側が提出した多くの証拠に基づく無効理由について、本件では請求人が申し立てていないにもかかわらず形式的に審理結果を示してしまった事例において、審決の関連する記述が、単なる余事記載として手続違背を問われなかった事例（平成24年（行ケ）10198号（平成25年2月7日））³⁾もあるが、十分注意したい。

以上

3) 「本件審決には、概括的に、36件の文献のいずれを主引用例とした場合であっても、本件発明1の構成を得ることが当業者にとって容易に想到できたとは認められないとの記載がされているものの、引用例1以外の文献に記載された発明を具体的に認定することなく、また、当該発明と本件発明との対比をすることもなく、したがって、当該発明と本件発明との一致点や相違点を認定することなく、相違点についての具体的な判断も行っていないものである。そうすると、本件審決の前記記載は、実質的にみて具体的な容易想到性の判断を行ったものと評価することはできず、紛争の蒸し返しを予防したいという余り、余事記載をしたものというほかない。……本件審決に手続違背の違法があるとまではいえず、取消事由1は理由がない。」