

事例①

平成27年（行ケ）第10165号（五角柱体状の首筋周リストレッチ枕）

（不服2014-11286，特願2008-280947，特開2010-104643）

平成28年3月23日判決言渡，
知的財産高等裁判所第2部

審決概要

1 本願発明の認定

「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた五角柱体状の首筋周りストレッチ枕」



図2 本発明のストレッチ枕を睡眠用枕上に斜めに置いた使用例

2 引用例

審決が認定した引用発明：

「適度な弾性を有するウレタンフォームや発泡スチロール若しくはゴムなどの弾性体で作られた，多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状の，容易に転がして首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転がり枕」

引用例に示されている主な図面：

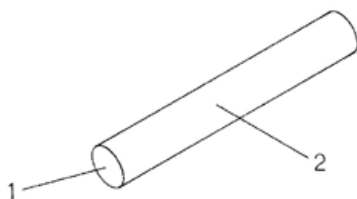


図1 本発明に係る転がり枕の斜視図

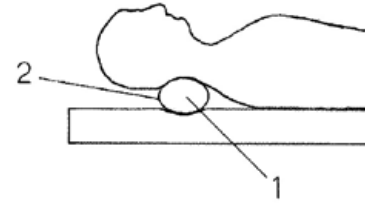


図2 首筋に宛がった状態を示す側面図

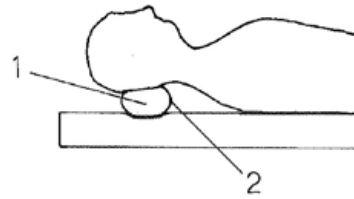


図3 頭部に宛がった状態を示す側面図

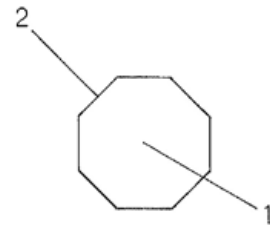


図5 他の実施例に係る断面多角形の側面図

3 対比

[一致点]

「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた多角柱体状の首筋周り枕」

[相違点1]

本願発明が「首筋周りストレッチ枕」であるのに対し，引用発明では，「容易に転がして首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転がり枕」である点。

[相違点2]

本願発明が「五角柱体状」であるのに対し，引用発明では，「多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状」であるものの，「五角柱体状」かは明らかではない点。

4 判断（下線は筆者，以下同様）

[相違点1について]

引用発明の「容易に転がして首筋の任意な好みの

部位にその円頂部を宛がう転がり枕」は、引用例の「……【発明が解決しようとする課題】頭を支える一般的な枕は、就寝中に頭接部分が傾斜または沈み込み、或いは頭から外れて寝首を痛めるなどの問題があり、また寝たきり状態における宛行直しや枕の移動はある程度の力を要し、自己による任意な部位への為直しが容易に行えないなどの問題点がある。」との記載事項のとおりの課題を解決するものである。一方で、引用発明について、引用例……には、「転がり枕の外周全面若しくは一部面に、磁石或いは竹炭や備長炭などを埋め込み指圧材として設けると、その突起物によって首筋等の部分を程好く刺激して凝りなどを和らげることもでき、またその他腰など体の任意な部位に転がして宛行指圧する背筋伸ばしの敷き枕としての用途にも使えるものである。」と記載されている。そして、かかる記載には、引用発明の「転がり枕」を「首筋伸ばし」の用途に用いることが示唆されているといえる。

また、一般に、首筋周りのストレッチ器具ないし枕は、従来周知の技術事項である……。

してみれば、引用発明において、「転がり枕」を「首筋伸ばし」の用途として用いるために、「首筋周りストレッチ枕」として構成することは、上記従来周知の技術事項に照らせば、当業者が容易に想到し得た事項である。

[相違点2について]

一般に、枕の断面形状を五角形とすることは、従来周知の技術事項である（必要があれば……特開2008-125974号公報の……図2……参照）。

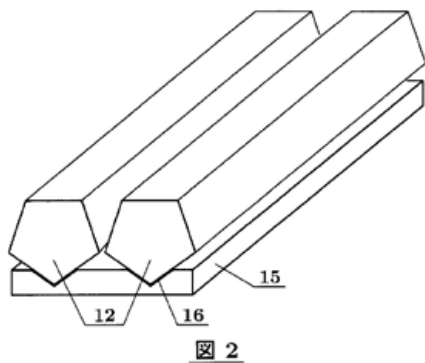


図 2

特開2008-125974号公報の【図2】
睡眠用枕構成部品に五角形断面の多角形柱状体を使用した場合の状態を示す斜視図

そして、引用発明の「転がり枕」は「多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状」のものであり、上記「多角形状」の一形態として、上記従来周知の技術事項に照らして、「五角形」の断面形状を選択することとし、もって、「五角柱体状」の「転がり枕」を構成することは、当業者にとって容易である。

してみれば、引用発明において、多角柱体状の枕の形状を五角柱体状に限定することは、上記従来周知の技術事項に照らせば、当業者が容易に想到し得た事項である。

そして、これらの相違点を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明及び上記従来周知の技術事項の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものといえることはできない。

取消事由

- 1 相違点1の判断の誤り（理由なし）
- 2 相違点2の判断の誤り（理由あり）

判示事項

1 取消事由1（相違点1の判断の誤り）について

相違点1は、「本願発明が『首筋周りストレッチ枕』であるのに対し、引用発明では、『容易に転がして首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転がり枕』である点」というものであるところ、原告は、引用発明の転がり枕を首筋伸ばしの用途に用いることはできないと主張する。

しかしながら、引用例には、「簡単に転がして頭部や首筋などの任意な部位に宛変えでき、」……、「外周面の全面又は一部に磁石、竹炭、備長炭などを指圧材として埋め込むと、その突起物によって首筋や肩を刺激して凝りを和らげることができ、また、腰など体の任意の部位に宛がって指圧する背筋伸ばしの敷き枕としても使える」……との記載があり、また、引用発明の転がり枕を頭部や首筋にあてがった状態が図示されている（【図2】【図3】）。

すなわち、引用例には、引用発明の転がり枕を頭部や首筋にあてがって用いることができると明記されるとともに、引用発明の転がり枕を腰付近にあてがうことにより、背筋伸ばしの効果を生じることが開示されている（指圧材が腰を刺激したこと自体では背筋を伸ばす効果は生じない）。

そうであれば、引用発明の転がり枕を首筋にあてがうことによりその付近を伸ばすこと、すなわち、首筋周りのストレッチをしようとすることは、引用例に記載されているに等しい事項であり、引用発明の転がり枕を首筋周りのストレッチ枕とすることは、とりたてて創意を要することではない。

原告は、本願発明のストレッチ枕の技術思想と引用発明の転がり枕の技術思想とは、異なるものであると主張する。しかしながら、相違点1に係る構成の容易想到性とは、引用発明の転がり枕を首筋周りのストレッチ枕として用いることが容易に想到できるか否かであるところ、たとえ明示された技術思想に異なる部分があるとしても、引用発明を、前記のとおり、引用例に記載されているに等しい首筋周りのストレッチの用途に用いることは、当業者にとって容易である。……

したがって、審決の相違点1の判断には、誤りはない。

2 取消事由2（相違点2の判断の誤り）について

審決は、……当業者にとって容易であると判断する。しかしながら、審決が周知の技術事項である根拠として摘示した参考文献である特開2008-125974号公報……には、複数の多角形断面を有する柱状体を連結した枕部品が……開示されているだけである。上記各公報には、枕の一部を構成する部分に五角形の断面形状を有するものが認められるものの、そうであるからといって、一部材からなる枕の断面形状を五角形にするという技術事項を開示したことにはならないのであり、また、単体で使用する枕の断面形状を五角形にすることが直ちに動機付けられるものでもない。審決の上記認定の根拠となる刊行物等は、見当たらない。

また、……「多角形」の語義それ自体には五角形が含まれ（ただし、五角形の断面形状が「多角形状の外周面をもつ転がり容易な形状」と異なることは、相違点とされており、当事者間に争いが無い。）、引用例には、「多角形」が八角形であってもよいことが開示されている（【図5】）。

しかしながら、……引用発明の転がり枕は、容易に転がして体の任意の部分にあてがうことができ、また、その部位をわずかに上げて転がすことであって直しができるとするものであり、引用例にも、

「円形状若しくは多角形状の外周をもつ転がり容易な円柱形状の弾性体枕」……、「多角形状の外周面をもつ転がり容易な円柱形状の丸型枕」……、「本発明の円柱形状に形成された転がり枕」……との記載があることにかんがみると、引用発明の転がり枕の外周面は、円に近い形状の多角形が想定されているものと認められる（審決は、引用例……の記載から、引用発明について「多角形の転がり易い形状」と認定したものと解されるが、十分に正確なものとはいえない。）。そして、多角形は、角の数が増えるほど円に近い形状となるから、そのような断面形状を有する物が転がりやすくなり、逆に、角の数が減るほど円から離れた形状となり転がりにくくなることは自明である。そうであれば、引用例に接した当業者は、具体的に開示された八角形よりも角の数の多い多角形状の外周面を持つ形状とすることを通常試みるとはいえるものの、これよりも角の数の少ない多角形状の外周面を持つ形状とすることは、引用発明の目的から離れていくことであって、これを試みること自体に相応の創意を要する。

他方、本願発明は、本願明細書に「正五角柱体枕の形状や傾斜度は、他の角柱体」や円柱体に比べて、人間が仰臥、横臥の姿勢で行う、こすり付けや引っ掛け等のストレッチ運動において、そのし易さ、安定度等の点で非常に優れている……例えば、……、3角柱体は；急斜面過ぎて使い難い。7角以上の柱体では、一辺の長さが五角柱体に比べ小さく、転がり易く不安定」であり、「又、頭との接触幅が小さいので感触も劣る。」……と記載されているとおり、五角柱体に格別の技術的意義を見出したものである。

このように、枕を五角柱体とすることに格別の技術的意義を見出した本願発明に対し、枕の断面形状を五角形とすることが周知技術とはいえず、また、多角形状の枕である引用発明は、「転がり容易」なことを目的とするものである。

そうすると、引用発明において、「多角形状の外周面をもつ転がり容易な形状」を「五角柱体状」とすることは、当業者が容易に想到し得る事項ではないと認められる。

被告は、転がりやすさは、枕の弾性や枕と設置面との間の摩擦力にもよることであって、断面形状と転がりにくさとの間には必ずしも相関関係はないと主張する。

しかしながら、枕の弾性や枕と設置面との間の摩擦など、枕の断面形状以外の条件を同じくすれば、断面形状の角の数がより少ないものがより転がりにくくなることは明らかである。被告の上記主張は、枕の断面形状と転がりにくさとの関係を主張しているものではなく、失当である。……

したがって、審決の相違点2の判断には、誤りがある。

所感

1 進歩性の判断の誤りにより審決が取り消される事例は数多いが、本事例は、題材としてわかりやすく、判示事項も明快であり、審査・審判官等の実務者が発明の進歩性に対する自身の考え方を省みるきっかけとしてふさわしいように思われることから、ここに紹介した次第である。

2 本願は、発明の名称を「5角柱体状の首筋周りストレッチ枕」とし、本願発明は、これに材質の観点の記載を付加したのみであって、シンプルに内容を特定しているといえるものである。

そして、審決における相違点2についての判断は、要するに、引用発明の「転がり枕」は「多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状」のものであること、及び、枕の断面形状を五角形とすることは従来周知の技術事項であることに基づいて、進歩性を否定したというものである。

3 しかし、判決では、相違点2の判断については誤りがあるとして、審決が取り消された。

そこで検討してみると、判決からは、相違点2に関する論点が2つあることが窺われる。すなわち、

①引用例は、就寝中等の使用時に転がりやすくすることに主眼が置かれた「転がり枕」に関するものであり、その断面形状を「多角形」とすることについての記載があるものの、例示として、五角形よりも角数が多い（転がりやすい）8角形が示されていること

②周知例が、いずれも睡眠用の枕に関するものであり、それを構成する一部の部材が五角形断面であることを開示するにすぎないことである。

そして、判決では、相違点2が容易想到とはいえ

ないことに関し、①については、引用例に接した当業者は、具体的に開示された8角形よりも角の数の多い多角形状の外周面を持つ形状とすることを通常試みるとはいえるものの、これよりも角の数の少ない多角形状の外周面を持つ形状とすることは、引用発明の目的から離れていくことであって、これを試みること自体に相応の創意を要する旨判示されるとともに、②については、周知例に関し、枕の一部を構成する部分に五角形の断面形状を有するものが認められるものの、そうであるからといって、一部材からなる枕の断面形状を五角形にするという技術事項を開示したことにはならないのであり、また、単体で使用する枕の断面形状を五角形にすることが直ちに動機付けられるものでもない旨、判示されている。

判決の上記判示によれば、相違点2に関する2つの論点は、「5角柱体状」であるか否かというシンプルな文言から受ける印象とは不釣り合いなほどに重大であるといえるのではないだろうか。

4 最後に、このような事態を招かないために審査・審判官に求められることについて考えてみると、それは、本願発明や引用発明の構成の背景にある事情を漏れなく検討することであると思われる。

具体的には、本願発明の作用効果等に関して記載された、本願明細書の記載事項や、審査・審判段階における意見書や審判請求書の主張を見落とさないようにし、引用例については、引用発明の構成に関し、それが採用されている理由についての記載を十分に読み込むことである。その際、本願、引用例とも、技術常識も念頭に置いて不自然な理解をしないことにも気を付ける必要がある。

事例②

平成27年（行ケ）第10054号（気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用）

（無効2014-800055，特許第3480736号）

平成28年3月30日判決言渡，知的財産高等裁判所第2部

審決概要

1 本件発明1

「モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって、1日1回鼻腔内に投与される、アレ

ルギー性または季節性アレルギー性鼻炎の治療のための薬剤。]

2 甲1発明

「コルチコステロイドの1種であるモメタゾンフロエートを含有し、鼻腔内吸入により投与される、アレルギー性鼻炎のための候補薬。」

3 本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点

(1) 一致点

「モメタゾンフロエートを含有し、アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎を対象とする」点

(2) 相違点

ア 相違点1

本件発明1は「水性懸濁液」であるのに対し、甲1発明ではそのような特定がなされていない点

イ 相違点2

本件発明1は「1日1回投与」されるのに対し、甲1発明では投与回数が特定されていない点

ウ 相違点3

本件発明1は「治療のための薬剤」であるのに対し、甲1発明は「候補薬」である点

4 判断

(1) 相違点1について

甲2にも記載のとおり、本件優先日時点において、モメタゾンフロエート一水和物の水性懸濁液を鼻から投与すること、及び、炎症状態の処置に有用であることは、当業者に既に知られていたものと認められる。また、本件優先日時点において、モメタゾンフロエート一水和物とモメタゾンフロエートとは、薬効成分として同等のものであると当業者は認識していたと認められるから、モメタゾンフロエートを含有する甲1発明において、甲2に記載の水性懸濁液を剤形として採用することは、当業者が想到し得たものと認められる。

(2) 相違点2について

甲3～5にも記載のとおり、本件優先日時点において、アレルギー性鼻炎の治療のために、コルチコステロイドの鼻腔内噴霧を1日1回行うことは、当業者に既に知られていたものと認められるから、コ

ルチコステロイドの1種であるモメタゾンフロエートを含有する甲1発明において、甲3～5に記載の用法である「1日1回」を試みることにつき、一応の動機付けはあるといえる。

(3) 相違点3について

「候補薬」の薬効や安全性を確認した上で、「治療のための薬剤」とすることは、当業者が一般に行う薬剤の開発手法に過ぎないことから、甲1発明における「アレルギー性鼻炎のための候補薬」を、「アレルギー性鼻炎の治療のための薬剤」とすることは、当業者が想到し得たものと認められる。

(4) 本件発明の効果について

本件発明の効果は、本件明細書の記載から、「アレルギー性鼻炎に対して、1日1回のモメタゾンフロエート投与で、効果的に処置でき（本件効果1）、かつ、モメタゾンフロエートの血流中への全身的な吸収が実質的に存在しないことにより、所望しない全身性副作用を防げること（本件効果2）」であると認められる。

ア 本件効果1について

(ア) 甲1及び2には、1日1回の投与について記載はなく、これらの刊行物の記載から、当業者が本件効果1を予測し得たとは認められない。

(イ) 甲1及び2のいずれにも、モメタゾンフロエートのアレルギー性鼻炎に対する治療効果の程度（強度及び持続性等）を確認した結果は開示されていないことや、治療効果の程度は、薬の種類により異なることが技術常識であることや、コルチコステロイドであれば、化学構造の違いにかかわらず同等の特性を有するとの技術常識は存在しないことを勘案すると、甲3～5に、モメタゾンフロエートとは異なるコルチコステロイドの用法として「1日1回」が記載されていようとも、モメタゾンフロエートについても、投与間隔が長い1日1回の使用できえ、アレルギー性鼻炎を効果的に処置できることを予測し得たとは認められない。

イ 本件効果2について

(ア) 甲2～5には、モメタゾンフロエートの全身性の副作用についての記載は存在せず、これらの刊行物の記載から、当業者が本件効果2を予測し得たとは認められない。

(イ) 甲1に記載された効果と、本件効果2とは、全身性副作用を小さくするという意味において、同質ではあると認められる。

しかしながら、甲1において、モメタゾンフロエートの全身性副作用が最小限であることについての記載の根拠として引用された文献1及び2には、いずれも、モメタゾンフロエートを皮膚に適用した際の安全性について記載されていることから、当該記載に触れた当業者は、皮膚に適用した際の全身性副作用が最小限であることについてのものと理解すると認められる。ここで、コルチコステロイドの全身性副作用は、当該薬物が全身的に吸収されることにより引き起こされることが技術常識であるが、皮膚組織と鼻腔粘膜組織とは、その構造が大きく異なるため、皮膚に適用された薬の吸収性から、鼻腔粘膜に適用された薬の吸収性を予測することは困難である。

よって、皮膚に適用した際の全身性副作用について開示された甲1から、鼻腔粘膜に適用された際の全身性副作用の大きさを予測することは困難であり、本件効果2は、甲1の記載及び技術水準から、当業者が予測し得るものとは認められない。

(ウ) 甲1の「全身性副作用が最小限」であることについての記載が、皮膚に適用した際に限定されないとしても、以下の理由により、本件効果2は、当業者が予測し得る範囲のものとは認められない。

甲1に具体的に開示された投与方法は、「溶液による経口投与」しかなく、甲1の記載全体からも、「溶液による経口吸入」、「溶液による鼻腔吸入」が類推し得る程度である。

ここで、吸入されたコルチコステロイドの一部を患者は飲み込んでしまい、飲み込んだ部分は、胃腸管を通過して全身性循環に達することは、技術常識であること、本件明細書には、水性懸濁液を経口投与することにより、溶液を経口投与する場合に比べて、モメタゾンフロエートの全身性吸収が格別に低く抑制でき、全身的な吸収が実質的に存在しないことが、実験結果と共に開示されていることを勘案すると、「溶液による鼻腔吸入」に比べて、「水性懸濁液による鼻腔内投与」を行うことにより、吸入の際に飲み込んでしまったモメタゾンフロエートの全身性吸収を格別に抑制し得るものと認められる。さらに、本件明細書には、水性懸濁液を鼻腔内投与することに

より、溶液を経口投与する場合に比べて、モメタゾンフロエートの全身性吸収が格別に低く抑制でき、全身的な吸収が実質的に存在しないことも、実験結果と共に開示されている。

その上で、コルチコステロイドの全身性副作用は、当該薬物が全身的に吸収されることにより引き起こされること、そのため、全身性吸収を抑制することにより、全身性副作用を抑制し得る蓋然性が高いことから、投与方法として、「溶液による経口投与」、「溶液による経口吸入」、「溶液による鼻腔吸入」のみを開示ないし示唆する甲1において最小限であるとされる「全身性副作用」に比べて、「水性懸濁液による鼻腔内投与」を行う本件発明における「所望しない全身性副作用」は、更に低いレベルにまで防がれており、本件効果2は、甲1に記載された効果と比べて、同質ではあるが際立って優れた格別顕著なものであると認められ、本件効果2は、甲1の記載から、当業者が予測し得るものとは認められない。

(5) まとめ

したがって、本件発明1は、当業者が予測し得る程度を超えた効果を奏するものであるため、甲1～5の記載に基づいて、当業者が容易になし得るものとは認められない。

取消事由

- 1 本件効果1についての判断誤り
- 2 本件効果2についての判断誤り

判示事項

1 審決が、本件発明の構成について、甲1発明に甲2～5に記載された公知技術や周知技術を適用することは容易想到である……と判断した上で、本件発明の顕著な効果を認め、進歩性を肯定したため、原告は、審決の取消事由として、顕著な効果についての判断誤りを主張する。これに対し、被告は、本件発明の顕著な効果を認めた審決の判断は妥当と反論しつつ、併せて、審決の判断のうち、相違点に係る構成の容易想到性の判断についても争う旨主張する。しかしながら、審決の相違点に係る容易想到性を認めた判断が誤りであれば、本件発明の進歩性を肯定した審決の結論に誤りはないから、本件において、相違点に係る構成の容易想到性の判断の誤り自

体は、審決を取り消すべき事由には該当しない。したがって、本件訴訟においては、相違点に係る構成の容易想到性を審理及び判断の対象とせず、本件発明の顕著な効果の有無の点についてのみ判断する。

2 取消事由1及び2について

本件発明の構成が、公知技術である引用発明に他の公知技術や周知技術等を適用することにより容易に想到できるものであるとしても、本件発明の有する効果が、当該引用発明等の有する効果と比較して、当業者が技術常識に基づいて従来の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものである場合は、本件発明がその限度で従来の公知技術から想到できない有利な効果を開示したものであるから、当業者がそのような本件発明を想到することは困難であるといえる。したがって、引用発明と比較した本件発明の有利な効果が、当業者の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なもの認められる場合は、本件発明の容易想到性が否定され、その結果、進歩性が肯定されるべきである。

そして、当業者が予測できない顕著な効果といえるためには、従来の公知技術や周知技術に基づいて相違点に係る構成を想到した場合に、本件発明の有する効果が、予測される効果よりも格別優れたものであるか、あるいは、予測することが困難な新規な効果である必要があるから、本件発明の有する効果と、公知技術を開示する甲1発明、甲2発明に加え、周知技術を開示する甲3発明～甲5発明の有する効果についても検討する。この場合、本件発明における有利な効果として認められるためには、当該効果が明細書に記載されているか、あるいは、当業者が、明細書の記載に当業者が技術常識を当てはめれば読み取ることができるものであることが必要である。なぜなら、特許発明は、従来技術を踏まえて解決すべき課題とその解決手段を明細書に記載し、これを一般に開示することにより、特許権としての排他的独占権を取得するものである以上、明細書に開示も示唆もされず一般に公開されないような新たな効果や異質な効果が後日に示され、仮に、従来技術に対して有利な効果であるとしても、これを斟酌すべきものではないからである。このような観点から、以下、検討を進める。

(1) 本件発明について、(2) 甲1発明、(3) 甲2発明、

(4) 甲3発明ないし甲5発明については、省略)

(5) 本件発明の効果との対比

ア アレルギー性鼻炎に対する治療効果

上記のとおり、本件明細書には、本件発明に関し、水性懸濁液の投与とこれ以外の他の形態（例えば、溶液）で投与した場合との対比や、1日1回の鼻腔内投与とこの投与回数及び形態を変えた場合との対比はなされておらず、単にプラセボとの対比による効果の有無しか記載がない。そして、本件優先日当時の技術常識を踏まえると、水に難溶性の薬物の水性懸濁液は、他の溶媒を用いた溶液よりも、粘膜から吸収されにくいということはできるが、それだけでは、治療効果の具体的な違いは把握できないし、また、他の形態で投与した場合や異なる投与回数の場合の治療効果がどの程度であったかを読み取ること、困難である。

他方、甲1発明及び甲2発明においても、アレルギー性鼻炎に対する一定の治療効果が期待されることは上記のとおりである。

そうすると、本件明細書の記載からは、甲1発明や甲2発明よりも、本件発明1が、治療効果の点で優れているかどうかを理解することは困難といわざるを得ない。

イ 全身的な吸収及び代謝

本件明細書には、本件発明に関し、経口溶液と比して、鼻腔スプレー懸濁液の方が、モメタゾンフロエートの全身的な吸収が低く、モメタゾンフロエート自体が血漿中で定量限界以下しか存在しないという効果があることが記載されているが、経口懸濁液と同程度の効果があることの記載しかない。そして、技術常識を踏まえても、他の形態で投与した場合（例えば、溶液の形態での鼻腔内投与）や異なる投与回数の場合の全身的な吸収及び代謝がどの程度であったかを推認することは困難である。

他方、甲1発明において、腹腔内投与及び経口投与後のモメタゾンフロエートの血漿中の量は高くなく、比較的短期間で消失することは理解できるが、鼻腔内投与の場合における全身的な吸収及び代謝の程度は全く不明といわざるを得ない。甲2発明は、水性懸濁液を鼻腔内に使用した発明であるが、本件優先日において、少なくとも、鼻腔内投与の場合にモメタゾンフロエートの全身的な吸収や代謝後の残

存が常に高いという技術常識はない。

そうすると、本件明細書の記載からは、甲1発明や甲2発明よりも、本件発明1が、全身的な吸収及び代謝の点で優れているかどうかを理解することはできないといわざるを得ない。

ウ 全身性副作用

本件明細書には、本件発明に関し、プラセボとの対比において、HPA機能抑制に起因する全身性副作用がないことが記載されているだけで、他の形態(例えば、溶液)で投与した場合との対比や、投与回数を変えた場合との対比はなされていない。そして、当事者の技術常識を踏まえても、他の形態で投与した場合や異なる投与回数の場合の副作用がどの程度であったかを読み取ることは困難である。

他方、前記(2)及び(3)のとおり、甲1発明及び甲2発明において、モメタゾンフロエートは、経口吸入及び鼻腔内吸入をしても、実用可能な程度の副作用しかないといえるし、本件優先日において、少なくとも、モメタゾンフロエートの全身的な吸収が必ず高いという技術常識はない。

そうすると、本件明細書の記載からは、甲1発明や甲2発明よりも、本件発明が、全身性副作用の点で優れているかどうかを理解することはできないといわざるを得ない。

エ 以上によれば、本件発明には、薬としての一定の治療効果を有し、実用可能な程度の副作用しかないことは認められるとしても、本件発明の当該効果が、甲1発明及び甲2発明の効果とは相違する効果であるということはできないし、また、本件明細書上、それらの効果とどの程度異なるのかを読み取ることができない以上、これをもって、当業者が引用発明から予測する範囲を超えた顕著な効果ということもできない。よって、この点に関する審決の判断には誤りがある。

オ 審決は、甲1及び甲2には、1日1回の投与の記載がなく、治療効果の程度についての記載もなく、本件発明の治療効果を予測できないと判断した。しかしながら、甲1発明及び甲2発明において、一定の治療効果が認められながらその程度についての記載がない以上、当該効果が本件発明の効果よりも明らかに劣るものと認められない限り、本件発明の効果が顕著なものであるとはいえないはずである。審決は、甲1及び甲2の治療効果の程度についての認

定をせずに、本件発明の効果がこれを格別上回ると判断したものであって、論理的に誤りがあるといわざるを得ない。

また、審決は、皮膚に適用した場合の全身性副作用について開示する甲1から、鼻腔粘膜に投与された際の全身性副作用の大きさを予測できないと判断したが、本件発明の効果と甲1発明の効果と同質であると認めた以上、甲1発明において、鼻腔粘膜に投与した際の全身性副作用の方が、皮膚に投与した際と比して常に優れたものといえない限り、本件発明の効果が顕著なものとはいえないはずであり、この点についても、審決に論理的な誤りがあるといわざるを得ない。

さらに、審決は、本件発明について、甲1発明で示された最小限の全身性副作用よりも低いレベルの全身性副作用しかないから、顕著な効果があると判断したが、……この点について効果の顕著性を認めた審決の判断にも、論理的な誤りがある。しかも、水性懸濁液のモメタゾンフロエートの全身性吸収の低さ及び代謝後の残存量の少なさは、本件発明と同様、水性懸濁液の鼻腔内投与を行う甲2発明が有するはずであり、甲2発明の副作用の程度が開示されていないとはいえ、審決が、甲1発明と甲2発明を組み合わせる薬として実用化可能な本件発明の構成を想到できたとする以上、この組合せと比して本件発明の効果が顕著なものであるか否かについて検討する必要がある。しかしながら、審決では、甲1発明との対比しかなされておらず、検討が不十分であったといわざるを得ない。

(6) 被告の主張に対する判断

……

3 結語

以上のとおり、審決の顕著な効果の判断の誤りがある。

なお、当裁判所は、本件訴訟において、相違点に係る構成の容易想到性について、審理、判断するものではないところ、本件特許のような、十分な治療効果を有しながら副作用がわずか(又は生じない)とされる実用可能な「薬剤」の特許発明に関しては、その特許無効審判においても、治療効果の維持と副作用の減少(又は不発生)の両立という観点から審

理、判断されることが望ましく、例えば、複数ある相違点のうち個々の相違点に限っては想到できるとしても、これらを総合した全体の構成が当該薬剤としての効果等を維持できるものであるか否かが重要であるから、本件審判手続においても、これらの点を念頭に置き、本件訴訟で主張、立証されたものを含め、相違点に係る構成について改めて慎重に審理、判断すべきものといえる。

所感

1 審決では、本件発明1と甲1発明との相違点（相違点1～3）は、いずれも当業者が想到し得るものではあるものの、本件発明の効果（アレルギー性鼻炎に対して、1日1回のモメタゾンフロエート投与で、効果的に処置でき（本件効果1）、かつ、モメタゾンフロエートの血流中への全身的な吸収が実質的に存在しないことにより、所望しない全身性副作用を防げること（本件効果2））は、以下の①～⑤のとおり、当業者が予測し得る程度を超えたものであるから、本件発明1は、甲1～5の記載に基づいて、当業者が容易になし得るものではないと判断した。

- ①甲1及び2には、1日1回の投与についての記載がなく、治療効果の程度についての記載もなく、本件効果1を予測できない。
- ②甲3～5に、モメタゾンフロエートとは異なるコルチコステロイドの用法として「1日1回」の記載があるとしても、モメタゾンフロエートについても同様に治療効果があるとはいえず、本件効果1を予測できない。
- ③甲2～5には、全身性副作用についての記載がなく、本件効果2を予測できない。
- ④甲1の効果と本件効果2とは、全身性副作用を小さくする点で同質の効果ではあるものの、皮膚に適用した際の全身性副作用についての甲1から、鼻腔粘膜に適用した際の全身性副作用の大きさを予測することは困難であり、本件効果2を予測できない。
- ⑤甲1の全身性副作用についての記載が、皮膚に適用した際のものに限定されないとしても、本件明細書の記載及び技術常識によれば、水性懸濁液による鼻腔内投与を行う場合の本件効果2は、溶液による経口投与、溶液による経口吸入、溶液による鼻腔吸入を行う場合の甲1の効果と比べて、同

質ではあるが際立って優れた格別顕著なものといえるから、本件効果2を予測できない。

2 これに対して、判決では、まず、「本件発明の構成が、公知技術である引用発明に他の公知技術や周知技術等を適用することにより容易に想到できるものであるとしても、」「引用発明と比較した本件発明の有利な効果が、当業者の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものと認められる場合は、本件発明の容易想到性が否定され、その結果、進歩性が肯定されるべきである。」との一般的な考え方が示され、さらに、「当業者が予測できない顕著な効果」については、「従来の公知技術や周知技術に基づいて相違点に係る構成を想到した場合に、本件発明の有する効果が、予測される効果よりも格別優れたものであるか、あるいは、予測することが困難な新規な効果」である必要があること、また、このような効果は、「明細書に記載されているか、あるいは、当業者が、明細書の記載に当業者が技術常識を当てはめれば読み取ることができるもの」である必要があることが示された。

その上で、判決では、「本件発明には、薬としての一定の治療効果を有し、実用可能な程度の副作用しかないことは認められるとしても、本件発明の当該効果が、甲1発明及び甲2発明の効果とは相違する効果であるということはできないし、また、本件明細書上、それらの効果とどの程度異なるのかを読み取ることができない以上、これをもって、当業者が引用発明から予測する範囲を超えた顕著な効果ということもできない。」として、「この点に関する審決の判断には誤りがある。」と判示された。

また、判決では、審決の上記1①の判断について、「審決は、甲1及び甲2の治療効果の程度についての認定をせずに、本件発明の効果がこれを格別上回ると判断したものであって、論理的に誤りがある」との指摘がなされた。また、審決の上記1④⑤の判断についても、同様の指摘がなされた。このうち、上記1⑤の判断については、「水性懸濁液のモメタゾンフロエートの全身性吸収の低さ及び代謝後の残存量の少なさは、本件発明と同様、水性懸濁液の鼻腔内投与を行う甲2発明が有するはずであり」、甲1発明と甲2発明との「組合せと比して本件発明の効果が顕著なものであるか否かについて検討する必

要がある」にもかかわらず、「審決では、甲1発明との対比しかなされておらず、検討が不十分であった」との指摘もなされた。

3 判決が示した一般的な考え方によれば、本件のように、本件発明の効果が引用発明(甲1発明)の効果と同質のものである場合には、本件発明の効果が、「予測される効果よりも格別優れたもの」であれば、「当業者が予測できない顕著な効果」といえるため、進歩性が肯定されることになる。この場合、その前提として、少なくとも、本件発明の効果や引用発明等の効果について、その具体的な程度を認定する必要があると考えられるが、審決が、そのような認定をすることなく、本件発明1の効果は当業者が予測し得る程度を超えたものであると判断したことは、不適切であった。そして、判決が示すとおり、本件発明の効果が、甲1発明及び甲2発明の効果とどの程度異なるのか、本件明細書から読み取ることができない以上、本件発明の効果が、「当業者が引用発明から予測する範囲を超えた顕著な効果ということもできない」と判示されたことは、やむを得ないと思われる。

なお、判決が示した一般的な考え方は、これまでの裁判例でも同様のものが示されているが、本件の判決において改めて示されたことは、実務において参考になると考えられる。(特許庁による「特許・実用新案 審査基準 第三部 第2章 第2節 3.2.1」においても、同様の考え方が示されている。)

4 また、判決では、「被告は、本件発明の顕著な効果を認めた審決の判断は妥当と反論しつつ、併せて、審決の判断のうち、相違点に係る構成の容易想到性の判断についても争う旨主張する」が、「本件訴訟においては、相違点に係る構成の容易想到性を審理及び判断の対象とせず、本件発明の顕著な効果の有無の点についてのみ判断する」と明言している。これは、以下のとおり、相違点に係る構成の容易想到性については、特許庁で改めて審理、判断させることを意図したものと考えられる。

そして、特許庁での審理、判断については、判決では、「本件特許のような、十分な治療効果を有しながら副作用がわずか(又は生じない)とされる実用可能な「薬剤」の特許発明に関しては、その特許無

効審判においても、治療効果の維持と副作用の減少(又は不発生)の両立という観点から審理、判断されることが望まし」とし、「例えば、複数ある相違点のうち個々の相違点に限っては想到できるとしても、これらを総合した全体の構成が当該薬剤としての効果等を維持できるものであるか否かが重要である」点を指摘している。

判決が示唆するように、本件発明の技術的意義は、「所定の剤形及び用法により、治療効果の維持と副作用の減少(又は不発生)を両立した治療用薬剤としたこと」にあると解される。そして、このような本件発明の進歩性を的確に判断するには、審決が認定した個々の相違点1~3を個別に判断するのではなく、複数の相違点を総合した全体の構成について容易想到性を検討することが適切であると考えられる。

判決の指摘は、傍論ではあるが、本件発明の技術的意義を踏まえた、的確な進歩性の判断を行う必要があることを改めて指摘するものであり、参考にするべきものである。

執筆者紹介

事例①27 (行ケ) 10165 富澤 哲生 (審判部訟務室)

事例②27 (行ケ) 10054 井上 猛 (審判部訟務室)

(特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。)