

[上気道状態を治療するためのキシリトール調合物] 事件

[事件の概要]

審決の容易想到性判断に関する理由付けに誤りがある以上、別の理由付けにより容易想到であるから審決の結論に影響を及ぼさない旨の主張の当否については、審判手続において改めて出願人に対し、容易想到性の有無に関する主張立証の機会を付与した上で、審決において再度判断するのが相当であるとして、審決を取り消した事案。

[事件の表示、出典]

平成21年3月25日判決（知財高裁平成20年（行ケ）第10261号）
知的財産権判例集HP

[参照条文]

特許法29条2項

[キーワード]

容易想到性 事後分析的な判断

1 事実関係

発明の名称を「上気道状態を治療するためのキシリトール調合物」とする特許出願に対して拒絶査定がなされ、不服審判を請求したところ、下記の請求項1記載の発明（以下、「本願発明」という。）は、国際公開98/3165号（引用例1）及び特表平6-57404号（引用例2）に基づき進歩性を有しないとして、不成立の審決が出された。

（1）特許請求の範囲

鼻の鬱血、再発性副鼻腔感染、又はバクテリアに伴う鼻の感染又は炎症を治療又は防止するために、それを必要としている人に対して鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であって、キシリトールを水溶液の状態で含有しており、キシリトールが水溶液100cc当たり1から20グラムの割合で含有されている調合物。

（2）本願発明と引用例1との相違点

本願発明が鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であるのに対し、引用発明は経口投与用溶液製剤である点

本願発明では、キシリトールが水溶液100cc当たり1から20グラムの割合で含有

されているのに対し、引用発明は水溶液 1 m l あたり 4 0 0 m g のキシリトールを含有する点

(3) 審決の概要 (相違点 に関する部分のみ)

- ・ 引用例 2 につき、感染性の呼吸器疾患の治療のために抗感染剤を局所投与すること、全身投与より低い投与量で感染部位である鼻に投与することが記載されている。
- ・ 引用例 1 のキシリトールの投与により上気道感染を処置する際に、経口投与に代えて、全身投与より低い投与量で投与しうる感染部位への投与、すなわち、鼻への投与を採用し、鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物とすることは、当業者にとって容易である。

2 争点

- ・ 相違点 に係る容易想到性判断の誤り

3 裁判所の判断

(1) 引用例 2 の記載内容の認定の誤りについて

「好ましい態様においては、...上記の抗炎症剤及び / 又は上記の抗感染剤は、エアロゾル粒子の形態で鼻の中に投与されることができる。」における、「鼻の中に投与されることができる。」との記載部分は、エアロゾル粒子を、抗炎症剤及び / 又は抗感染剤を感染部位である「気道下部」に直接的に投与するために、通過経路の入り口にあたる鼻孔から「鼻の中」に向けて投与されることができるという意味に理解すべきであり、鼻自体が感染部位であることを前提として、鼻を治療する目的等で、鼻に抗炎症剤及び / 又は抗感染剤を投与するという意味に理解することはできない。

(2) 引用例 1 と引用例 2 の組み合わせの容易想到性について

容易想到性の有無の判断においては、事後分析的な判断、論理に基づかない判断及び主観的な判断を極力排除するために、当該発明が目的とする「課題」の把握又は先行技術の内容の把握に当たって、その中に無意識的に当該発明の「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことのないように留意することが必要となる。さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等の存在することが必要である (知財高等裁判所平成 2 0 年 (行ケ) 第 1 0 0 9 6 号審決取消請求事件・平成 2 1 年 1 月 2 8 日判決参照)

引用発明 1 と引用発明 2 とは、解決課題、解決に至る機序、投与量等に共通性はなく、

相違するから、それらを組み合わせる合理的理由を見いだすことはできない。

引用例 1 に接した当業者は、これに気道下部の感染を緩和するための目的でエアロゾルの形態の有効量のコルチコステロイド又は抗炎症薬を投与する引用例 2 を適用することによって、安全性、多目的性、効率性、安定性等を有するとともに、安価で調合及び投与を可能とするために採用された本願発明の構成（相違点 1 の構成）に容易に想到できたと解することはできない。

この点について、成分や用途に係る医薬品等に係る発明が存在する場合に、その投与量の軽減化、安全性の向上等を図ることは、当業者であれば当然に目標とすべき解決課題といえるであろうし、そのための手段として格別の技術的要素を伴うことなく、課題を解決することができる場合もあり得よう。

しかし、そのような事情があるからといって、審決が、本願発明の相違点 1 の構成は、引用例 2 の記載内容から容易であるとの理由を示して結論を導いている場合に、その理由付けに誤りがある以上、上記のような事情が存在することから直ちに審決のした判断を是認することは許されない。

けだし、審決書の理由に、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの論理を記載しなければならない趣旨は、事後分析的な判断、論理に基づかない判断など、およそ主観的な判断を極力排除し、また、当該発明が目的とする「課題」等把握にあたって、その中に当該発明が採用した「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことを回避するためであって、審判体は、本願発明の構成に到達することが容易であるとの理解を裏付けるための過程を客観的、論理的に示すべきだからである。

被告は、仮に、...引用例 2 の記載事項の認定に誤りがあったとしても、...容易想到性を認めた審決の判断に影響を及ぼさない旨を主張する。

しかし、...引用発明に引用発明 2 を組み合わせることにより、本願発明の相違点 1 に係る構成に到達することができたとする審決の判断は是認できないのであるから、被告の上記主張の当否については、審判手続において、改めて出願人である原告に対して、本願発明の容易想到性の有無に関する主張、立証をする機会を付与した上で、審決において再度判断するのが相当である。

4 検討

引用例 2 の記載内容の認定に誤りがあることから、これをもって審決を取り消すことも可能であったとも考えられるが、本判決では、さらに進んで、組み合わせの容易想到性についても検討を行っている。

容易想到性の判断において、判断過程を論理的に示すべきこと、及び、事後分析的な判断

を排除すべきことを強調している点が特徴的である。同様の説示は、知財高判平成21年1月28日（回路用接続部材）、知財高判平成21年3月25日（エアセルラー緩衝シート）、知財高判平成21年4月27日（切替弁及びその結合体）においても見られる。今後は、進歩性に基づき特許無効を主張する側にとって、緻密な論理展開が要求されるものと考えられる。

また、被告（特許庁）は、複数の文献を摘示して、相違点に係る事項は周知であると主張していたが、裁判所は、審判において出願人に再度の主張立証の機会を与えた上で判断すべきであると判示している。これは、相違点が周知事項であるかについては審判で判断していないので、審級の利益を保護することが理由であると思われるが、さらに、審決の論理過程が誤りである以上、別の引例をもって周知技術であると主張することは「後知恵」に過ぎないという考慮も働いたと考えられる。

（弁護士 小林 英了）