

出願後に頒布された刊行物によって出願当時の 技術水準を認定し、進歩性を否定した事例

——経管栄養剤事件——

知的財産高等裁判所 平成22年12月22日判決
平成22年(行ケ)第10163号 審決取消請求事件

赤 岡 迪 夫*
吉 岡 亜 紀 子**

抄 録 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、審決が、出願後に頒布された刊行物の記載を参酌して出願時の技術水準を認定した上で進歩性を否定した点が主要な争点となった事例である。

出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物によって認定し、これにより進歩性の有無を判断しても、そのこと自体に違法性はない。しかしながら、出願後の資料をむやみに証拠として用いて出願時の技術水準を認定することは許されず、出願前に頒布された引用例には発明特定事項に該当する性状等が記載されていなくても、①引用例に記載された物が出願時において一般的に入手可能であったことを前提として、②出願後に頒布された刊行物によって当該性状等が明らかにされており、③当該性状等は、出願当時と当該刊行物の頒布の時とにおいて、発明特定事項との関係で実質的に差異がない、と合理的に解釈できる場合には、出願後の刊行物を参酌して引用発明の当該性状等を認定することが許されたものであると考える。

目 次

- はじめに
- 事件の概要
 - 特許庁における手続の経緯
 - 本願発明の概要
 - 審決の概要
- 裁判所の判断
 - 相違点1について
 - 相違点2について
 - 相違点3について
- 考 察
 - 出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物を参酌して認定することについて
 - 引用例の開示の範囲について
 - 本願発明の権利化の他の可能性について

5. 実務への提言

- 5.1 出願人（権利者）側への提言
 - 5.2 無効を主張する側への提言
6. おわりに

1. はじめに

本件は、発明の名称を「経管栄養剤」とする発明について、拒絶査定を受け、当該拒絶査定に対する不服審判請求をしたところ審判請求不成立審決を受けた出願人が当該審決の取り消し訴訟を提起した事件である。審決は、出願後に

* 弁理士，重陽会会員 Michio AKAOKA

** 弁理士 Akiko YOSHIOKA

頒布された刊行物によって出願当時の技術水準を認定した上で、進歩性を否定し、この点が主要な争点となった。以下、この点を中心に論ずる。なお、本件では、引用例に記載された発明が経管栄養剤であるか否かという引用発明の認定等も争点となっているが、本稿では論じない。

2. 事件の概要

2.1 特許庁における手続の経緯

- (1) 特許出願：平成15年1月9日
- (2) 拒絶査定：平成21年5月29日
- (3) 拒絶査定不服審判請求：平成21年9月8日（不服2009-16558号）
- (4) 手続補正書提出：平成22年2月22日
- (5) 請求不成立審決：平成22年3月31日
- (6) 審決謄本送達：平成22年4月22日

2.2 本願発明の概要

本件判決が判断の対象とした発明は、平成22年2月22日付の手続補正書による補正後の本願の請求項1に係る発明（以下、「本願発明」という。）である。本願発明は次の通りである。

「【請求項1】

胃瘻に配置された管状材を通して、数分間で200ml～400mlが加圧供給される栄養剤であって、該栄養剤は、その粘度が、1000ミリパスカル秒以上～60000ミリパスカル秒以下の粘体であって、管状材を通過する前後において、粘体の状態が維持されるように調製されていることを特徴とする経管栄養剤」

2.3 審決の概要

審決の判断の概要は、以下の通りである。

(1) 審決の理由

本願発明は、下記の引用例1及び引用例2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29条2項の規定により特許を受けることができないものである。

引用例1：藤岡真「PEGを施行し半固形状食品を胃瘻より直接注入することで種々のトラブルを解消できた症例」第12回青森静脈・経腸栄養研究会プログラム17頁（平成13年発行）

引用例2：蟹江治郎ほか「固形化経腸栄養剤の投与により胃瘻栄養の慢性期合併症を改善し得た1例」日本老年医学会雑誌39巻4号448～451頁（平成14年発行）

(2) 引用例1に記載の発明との一致点及び相違点の認定

本件審決は、引用例1に記載された発明（以下、「引用発明」という。）と、本願発明と引用発明との一致点及び相違点を、以下の通り認定した。

ア 引用発明：胃瘻から注入した半固形状食品®テルミールソフト

イ 一致点：胃瘻に配置された管状材を通して、供給される経管栄養剤

ウ 相違点1：本願発明では、「粘度が、1000ミリパスカル秒以上～60000ミリパスカル秒以下の粘体であって」と特定されているのに対して、引用発明では、そのような特定がされていない点

エ 相違点2：本願発明では、「管状材を通過する前後において、粘体の状態が維持されるように調製されている経管栄養剤」と特定されているのに対して、引用発明では、そのような特定がされていない経管栄養剤である点

オ 相違点3：本願発明では、「数分間で200ml～400mlが加圧供給される」と特定されているのに対して、引用発明では、そのような特定がされていない点

(3) 相違点1について

引用発明に係る「®テルミールソフト」は、その性状（半固形状）から本願発明にいう「粘体」に相当することは明らかであるが、その粘度については、引用例1には記載されていない。

しかしながら、当該商品の性状を記載したパンフレット（「テルモの栄養補助食品Line-Up」, テルモ株式会社, 2004年8月発行）（以下、「刊行物D」という。）によれば、上記「®テルミールソフト」の粘度は20℃で20000mPa・s（ミリパスカル秒）であることが記載されており、該パンフレットは引用例1に記載の試験が行われた時点よりも、さらに本願出願日より後の発行日が記載されたものであるが、同一の商品名で市販されていたものであって、通常そのような場合には商品の性状を大きく変えることは、購買者である消費者等に無用な混乱・混同を生じさせかねないとする配慮がなされるものと認められるものであり、他にこれを覆す何らかの事情があるとする事もできないので、該パンフレットに記載の粘度は引用例1に記載の試験が行われた時点においても、（仮に多少の相違があったとしても）そう大きくは異なるものであると認められるので、少なくとも1000～60000といった20000を含む前後に広く特定されている本願発明に係る粘度範囲に含まれるものであったと合理的に解釈されるものである。

したがって、本願発明において、「粘度が、1000ミリパスカル秒以上～60000ミリパスカル秒以下の粘体であって」と特定されていることによって、引用発明と本願発明とが実質的に相違するものとする事ができない。

(4) 相違点2について

「管状材を通過する前後において、粘体の状態が維持されるように調製されている」という機能・特性等による特定を含む記載によって具体的に特定しようとしている技術事項は、発明

の詳細な説明の記載を参酌すると、人の消化管内に投与する前に、「栄養剤が粘体状であること」と「所望の粘度に調整されていること」であると解される。

引用発明に係る「®テルミールソフト」は、胃への投与前の状態、粘体に相当するものであって、かつ、「1000ミリパスカル秒以上～60000ミリパスカル秒以下」という本願発明における所望の粘度を有するものであるから、「®テルミールソフト」も、「管状材を通過する前後において、粘体の状態が維持されるように調製されている」栄養剤といえる。

(5) 相違点3について

本願発明は、末尾の記載を「経管栄養剤」とする「物」に関する発明であり、本願発明における「数分間で200ml～400mlが加圧供給される」なる特定によって、本願発明に係る「経管栄養剤」という「物」に対して、構成上何らかの差異を生ずる物であるか否かについては、その記載のみからでは必ずしも明らかではない。そこで、明細書の記載を参酌して検討すると、本願発明に係る栄養剤を用いれば、「数分間で200ml～400mlを投与することが可能となる」ということになると解せられるから、本願発明における「数分間で200ml～400mlが加圧供給される」なる記載によっては、「経管栄養剤」という「物」に対して何らかの構成上の差異を生ずるものであるとすることができない。

結局、「®テルミールソフト」を、「数分間で200ml～400mlが加圧供給される」という投与形態で用いることが、当業者にとって容易になし得ることであるか否かを検討すべきということになる。

引用例2に記載の投与形態は、「注射器を使用しての加圧供給であって、数分程度で500mlの栄養剤を投与した」ものであると理解することができる。

本願発明における「数分間で200ml～400mlが加圧供給される」という投与形態は、引用例2における「数分程度で500mlを加圧注入する」という投与形態と実質的に差異があるものとするできないものである。

「®テルミールソフト」を、「数分間で200ml～400mlが加圧供給される」といった投与態様によって、引用例2に記載の患者に対して投与することは、当業者が容易に想到し得たものといえるものである。

そして、本願発明による効果も、引用例1及び2の記載から当業者が予期し得るものであって、格別特異なものとするできない。

3. 裁判所の判断

裁判所の判断の概要は、以下の通りである。

3.1 相違点1について

(1) 規範：「刊行物に記載された発明」について

特許を受けようとする発明が特許法29条1項3号にいう特許出願前に「頒布された刊行物に記載された発明」に基づいて容易に発明をすることができたか否かは、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が当該刊行物を見たときに、特許を受けようとする発明の内容との対比に必要な限度において、その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり、かつ、それをもって足りると解するのが相当である。

これを、特許を受けようとする発明が物の発明である場合についてみると、特許を受けようとする発明と対比される同条1項3号にいう刊行物の記載としては、その物の構成が、特許を受けようとする発明の内容との対比に必要な限度で開示されていることが必要であるが、当業者が、当該刊行物の記載及び特許出願時の技術常識に基づいて、その物ないしその物と同一性

のある構成の物を入手することが可能であれば、必ずしも、当該刊行物にその物の性状が具体的に開示されている必要はなく、それをもって足りるといふべきである。

(2) あてはめ

引用例1には、胃瘻から注入する半固形状食品の「®テルミールソフト」が記載されていることが認められる。

また、「®テルミールソフト」は、本件出願前からテルモ株式会社が販売する栄養剤であるところ、引用例1に記載されている上記テルミールソフトと同じ製品がテルモ株式会社により販売され、容易に入手可能であったものと認められる。

そうすると、刊行物である引用例1には、胃瘻から注入する半固形状食品の「®テルミールソフト」の発明が記載されているといふことができる。

そして、本願出願後に頒布されたことに争いのない刊行物Dには、「®テルミールソフト」が20℃で20000ミリパスカル秒の粘度であることが記載されている。この事実を論議の全趣旨を総合すれば、本願出願時においても、同一商品名で販売されていた「®テルミールソフト」が、本願発明の粘度範囲である1000～60000ミリパスカル秒の範囲にあったものと推認できる。

原告らは、本件審決が、本願出願後に頒布された刊行物Dに基づいて、引用例1記載の「®テルミールソフト」の粘度を認定したことは誤りであると主張する。

しかしながら、発明の進歩性の有無を判断するに当たり、上記出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物によって認定し、これにより上記進歩性の有無を判断しても、そのこと自体は、特許法29条2項の規定に反するものではない¹⁾。

よって、本願発明の進歩性の有無を判断する

にあたって、引用発明である「**④テルミールソフト**」が持つ粘度を認定するために、本願出願後に頒布された刊行物Dを参酌したことは、特許法29条2項に反するものではない。

以上のとおり、引用発明に係る「**④テルミールソフト**」は、本願発明の粘度範囲である1000～60000ミリパスカル秒の範囲にあったものと推認できるから、相違点1について、実質的に相違するものではないとした本件審決の判断に誤りはない。

3. 2 相違点2について

引用例1の「**④テルミールソフト**」が「半固形状」であることによると、管状材を通過する前も後も、粘体の状態であることは、技術常識というべきである。よって、引用発明は、管状材を通過する前後において、粘体の状態が維持されるように調製されている経管栄養剤であることができる。

3. 3 相違点3について

(1) 審決との差異

本願発明の相違点3に係る発明特定事項である「数分間で200ml～400mlが加圧供給される」点については、単に本願発明である経管栄養剤の使用態様を説明するだけのものであり、経管栄養剤という物の発明である本願発明が有する特有の性状を示すものと解することはできない。

本願明細書には「数分間で200ml～400mlの栄養剤を加圧供給する…ので、…栄養剤が胃内に一定の時間貯留される」との記載（【0030】）については、このような一定時間貯留されるとの効果は、「粘度が、1000ミリパスカル秒以上～60000ミリパスカル秒以下」であることから奏する効果であり、「数分間で200ml～400mlが加圧供給される」ことと関係があるとは言い難い。

そうすると、相違点3に係る本願発明の構成には、そもそも技術的意義を認めることはできないといわなければならない。

本願発明の相違点3に係る構成には、何ら技術的意義を認めることができない以上、引用発明に係る「**④テルミールソフト**」において、経管栄養剤という物の発明の解決課題とは無関係である、胃瘻から注入する際の使用態様について、上記相違点3に係る構成のように「数分間で200ml～400mlが加圧供給される」とすることは、当業者が適宜なし得る設計事項にすぎないといわざるを得ない。なお、このことは、引用例2に記載されている事実等とは無関係である。

(2) 本件審決の判断について

本件審決は、相違点3について、引用発明に係る「**④テルミールソフト**」を、「数分間で200ml～400mlが加圧供給される」という投与態様によって、引用例2記載の患者に対して投与することは、当業者が容易に想到し得たものと判断した。

上記のとおり、引用発明から相違点3に係る本願発明の構成（数分間で200ml～400mlが加圧供給される）に至ることは、当業者が適宜なし得る設計事項にすぎず、引用例2に記載されている事実等とは無関係であって、引用例2を組み合わせるまでもないことである。本件審決の上記判断は、措辞必ずしも適切とはいえないが、当業者が容易に想到し得たという結論において誤りがあるとはいえない。

4. 考 察

4. 1 出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物を参酌して認定することについて

本判決では、「発明の進歩性の有無を判断す

るに当たり、上記出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物によって認定し、これにより上記進歩性の有無を判断しても、そのこと自体は、特許法29条2項の規定に反するものではない」から、本願発明の進歩性を判断するに当たり、引用発明である「㊟テルミールソフト」が持つ粘度を認定するために、本願出願後に頒布された刊行物Dを参酌したこと自体は、特許法29条2項に反するものではない、と判示している。

なお、技術水準とは、特許法29条1項各号に掲げる発明のほか、技術常識、その他の技術的知識（技術的知見等）から構成されるものである²⁾。

出願後に頒布された刊行物によって出願当時の技術水準を認定することについては、判決中で引用されている最高裁判例に関して、寒河江孝允は「技術水準としての一般化（周知、慣用）された技術を示すものである以上、補強証拠の一つとして使用することは許される。但し、むやみに出願後の資料を証拠として認めるべきではなく、これが技術水準を立証する唯一の証拠の場合は脱法行為として許されないだろう。」との見解を述べている³⁾。

本件では、「㊟テルミールソフト」が持つ粘度、すなわち、技術水準のひとつとして引用発明の性状を認定するために、出願後に頒布された刊行物をむやみに証拠として認めてはいないだろうか。

判決文においては、出願後に頒布された刊行物Dを参酌して、出願時の技術水準として引用発明「㊟テルミールソフト」の粘度を認定するに当たって、次の段階を踏んで検討がなされている。

まず、引用例1には、胃瘻から注入する半固形状食品の「㊟テルミールソフト」の発明が記載されていること、これが引用発明であることが認定されている。

次に、「㊟テルミールソフト」は、本件出願前から販売されており、容易に入手可能であったものと認定されている。

そして、刊行物Dには、「㊟テルミールソフト」が20℃で20000ミリパスカル秒の粘度であることが記載されていることが確認されている。刊行物Dは、本件出願後に頒布された刊行物であるが、本願出願時においても、同一商品名で販売されていた「㊟テルミールソフト」が、本願発明の粘度範囲である1000～60000ミリパスカル秒の範囲にあったものと推認できると結論されている。

このように結論するに際して、被告（特許庁長官）の次の主張が考慮されたものと考えられる。

被告の主張はこうである。本願出願日当時の技術的知見によれば、粘度の定義や測定方法は周知事項であり、粘度が「1000ミリパスカル秒以上～60000ミリパスカル秒以下」の範囲には、多種の食品が含まれているから、引用例1の「㊟テルミールソフト」なる栄養剤についても、固有の粘度を有しており、測定可能であったことは明らかである。

さらに、「㊟テルミールソフト」の性状は、本願出願後の刊行物Dにおいても変更はないと考えられる。すなわち、刊行物Dには、「㊟テルミールソフト」の粘度は、20000ミリパスカル秒と記載されており、本願出願当時と比して、仮に当該商品の性状において多少の差異があったとしても、本願発明の粘度範囲（1000～60000ミリパスカル秒）を外れるほどの性状変化が存在したとは考え難い。そして、出願当時のパンフレット等と刊行物Dに記載された主な原材料には実質差異がないことから、同一の商品名で市販されていた「㊟テルミールソフト」は、購買者である消費者等に無用な混乱・混同を生じさせないように、商品の性状を大きく変えることは考えられない。

判決においては、被告のこの主張が認められたものと考えられる。

このように、出願前に頒布された引用例には、特許請求の範囲に記載された発明特定事項に該当する性状等が記載されていなくても、①引用例に記載された物が出願時において一般的に入手可能であったことを前提として、②出願後に頒布された刊行物によって当該性状等が明らかにされており、③当該性状等は、出願当時と当該刊行物の頒布の時とにおいて、発明特定事項との関係で実質的に差異がない、ということが、出願時には当業者に認識されていなくても、現時点で客観的な事実として合理的に言えるのであれば、出願後に頒布された刊行物を用いて、出願当時の技術水準であるところの引用発明の当該性状等を認定することができる判断されたものと考えられる。

また、上述の①～③を満たすものであれば、出願後に頒布された刊行物だけでなく、出願後に追加実験を行って得た結果であっても、出願当時の技術水準を認定するために用いられてよいと考えられる。

4. 2 引用例の開示の範囲について

ところで、本判決では、引用例1には引用発明として「胃瘻から注入する半固形状食品の「®テルミールソフト」の発明」が記載されていると認定しており、一方、引用発明である「®テルミールソフト」の粘度については、上述のように出願後に頒布された刊行物Dの記載によって、本願発明の粘度範囲に含まれることを推認している。そして、本願発明と引用発明との相違点の一つとして認定された相違点1は、実質的には相違点とならないと判断されている。

逆に言えば、本判決は「胃瘻から注入する半固形状食品であり、粘度が1000ミリパスカル秒以上～60000ミリパスカル秒以下の範囲にある「®テルミールソフト」の発明」までは引用例

1には開示されていない、と判断していると読みとれる。

つまり、本判決では、引用発明として認定されるものはあくまで「®テルミールソフト」であり、刊行物Dを参酌したとしても、「®テルミールソフト」が1000ミリパスカル秒以上～60000ミリパスカル秒以下の範囲の粘度を有することまでは開示されているとはいえないと判断しているように思われる。

そこで、以下に引用例1の開示の範囲について考察する。

(1) 刊行物に発明が記載されているというための要件

請求項に係る発明が先行文献に開示されているといえるかどうか争点となった事例として、「光学活性置換ベンジルアルコール事件」⁴⁾や「結晶性アジスロマイシン2水和物事件」⁵⁾がある。

光学活性置換ベンジルアルコール事件は、拒絶査定不服審判の審決取消請求事件である。当該出願に係る発明の化合物は「(s) a-シアノ-3-フェノキシベンジルアルコール」であった。引用例に記載された化合物「(a-シアノ)-(3-フェノキシ)-ベンジルアルコール」は、一対の光学異性体であるRアルコールとSアルコールとからなるラセミ体(RSアルコール)であった。当該出願に係る化合物は、引用例に記載されたラセミ体を構成する一方のSアルコールである。ラセミ体が記載されている引用例には、当該出願に係る発明の化合物が開示されているといえるかどうか争われた。

判決は、引用例にラセミ体であるRSアルコールが開示されているということは、同時に、同ラセミ体を形成している一対の光学異性体の一方であるSアルコールが開示されているというに等しいといえるから、引用例には当該出願に係る発明の化合物が開示されているというべ

きであると判示している。そして、S-アルコール単独の物性値あるいは有用性が開示されていないことを捉えて引用例には当該出願に係る発明の化合物が開示されていないという原告の主張は失当であるとしている。また、ラセミ体について、当該出願前から種々のラセミ分割(光学分割)の方法が行われていたことも当業者にとって技術常識に属する事項であるから、仮にRSアルコールについて出願当時は的確なラセミ分割の方法が未だ知られていなかったとしても、新規な合成法によってS-アルコールを単独の物質として提供する行為は、方法の発明としてならばともかく、物の発明として新規性を有するとすることは相当でないと考えざるを得ないものとされている⁶⁾。

一方、結晶性アジスロマイシン2水和物事件は、無効審判の審決取消請求事件であり、特許第1903527号の請求項1に係る発明が先行文献に対して新規性を有するかどうか争われたものである。

原告(無効審判請求人)は、この特許の請求項1に記載の発明は、出願前に頒布された甲第2号証に記載された発明であると主張した。

甲第2号証に記載されている結晶Aは、甲第2号証においてはアジスロマイシン2水和物であるとは特定されていなかった。そこで原告は、優先日後に頒布された刊行物である甲第3号証、甲第4号証の記載を参酌して、甲第2号証には結晶Aはアジスロマイシン2水和物であることが特定されていると主張した。また原告は、甲第2号証を追試した結果を実験報告書として提出している(甲第7号証)。原告は、甲第2号証に記載の方法で得られるアジスロマイシンの結晶は、特許第1903527号の請求項1に係る特許発明と同一のアジスロマイシン2水和物結晶であるから、当該特許発明のアジスロマイシンの二水和物結晶は、当業者が甲第2号証を追試すれば当然に得られるものであり、甲第2号

証には、アジスロマイシンの二水和物結晶の発明が記載されているに等しいと主張した。

これに対して、判決は、特許第1903527号の請求項1に係る発明の新規性を認めた。

判決は次のように判示している⁷⁾。

「甲第7号証の追試及び甲第17号証の追試は、いずれも甲第2号証記載の結晶Aの製造方法についての追試と認めることはできず、他に、本件優先日当時における当業者の技術常識ないし技術水準に基づいて、甲第2号証の結晶Aの製造方法に関する記載から実際に結晶Aを製造することが可能である(甲第2号証の結晶Aの製造方法が追試可能である)と認めるに足りる証拠もない。

したがって、結晶Aが現時点における客観的な資料に基づき、アジスロマイシン2水和物と認められるか否かにつき判断するまでもなく、甲第2号証が、本件優先日当時において、製造方法によりアジスロマイシン2水和物という物そのものを特定していたと認めることもできない。

そうすると、甲第2号証には、その記載上、アジスロマイシン2水和物と特定し得る物が記載されているとはいえず、本件発明の構成が開示されているとはいえない。」

仲村義平は、「結晶性アジスロマイシン事件」の判旨に基づいて、特許法29条1項3号における「刊行物」に発明が記載されているというためには、「構成開示要件」または「実施可能要件」が必要であると分析している⁸⁾。

仲村のいう「構成開示要件」とは、先行文献に発明の構成が開示されていることであり、「実施可能要件」とは、先行文献に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易にその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることである。

このうち、構成開示要件を満たすものには、いわゆる内在的開示、すなわち、特許出願に係

る発明が、刊行物に明示的に記載されてはいなくても、刊行物の記載の必然的結果であるものも含まれる。

仲村は、判例に基づいて、内在的開示を次の2つの類型に分けている⁹⁾。

(i) クレームに規定された物性が、先行文献に記載された化合物などの固有の物性（または属性）である場合

(ii) クレームに規定された物性が、先行文献の忠実な再現実験で得られた生成物（化合物）と同一である場合。

(2) 本件への適用

本件についてみると、「®テルミールソフト」が何らかの粘度を有する半固形状の経管栄養剤であることは、本願出願時に頒布されていた引用例1に記載されていた。しかしながら、引用例1には、引用発明である「®テルミールソフト」の組成等の構成や粘度等の属性は記載されていなかった。「®テルミールソフト」が出願時に一般的に入手可能であり、粘度の測定は出願時から技術常識であったとしても、上述の光学活性置換ベンジルアルコール事件とは異なり、引用例1には、本願発明の粘度範囲の粘度を有する「®テルミールソフト」が開示されているとまではいえないであろう。

また、引用例1には、本願発明の粘度範囲の粘度を有する「®テルミールソフト」までは、明示的にはもちろん、内在的に開示されているともいえないであろう。

つまり、本件では、引用発明である「®テルミールソフト」の粘度が、クレームに規定された粘度範囲の粘度であることをいうためには、出願後に頒布された刊行物Dの記載を参酌しなければならなかった。

引用発明の属性を認定するために出願後に頒布された刊行物Dの記載を参酌しなければなら

なかったというだけでは、本願発明は引用例1に内在的に開示されていなかったと結論することはできない。しかし、本件では、出願後に頒布された刊行物Dに同名の商品「®テルミールソフト」の粘度が記載されており、粘度は、出願当時と刊行物Dの頒布の時とにおいて、発明特定事項との関係で実質的に差異がない、ということが合理的に言えると解釈された上で、出願当時の技術水準の認定のために刊行物Dの記載が参酌されて、引用例1に記載された「®テルミールソフト」の粘度が本願発明の粘度範囲に含まれると推認されている。

本件では引用発明が「®テルミールソフト」という商品名によって特定されているために、「®テルミールソフト」の属性を出願当時の技術水準として認定するためには、このような段階を踏むことが欠かせなかったと思われる。

これは、引用発明が化合物名や化合物の構成で特定されている場合には、引用例にはその引用発明の固有の属性が記載されていなくても、その引用発明の固有の属性も技術水準を構成する可能性があることと対照的である。

引用例1においては引用発明は構成で特定されているものではなく、原材料や製造方法で特定されているものでもなく、単に「®テルミールソフト」という商品名でしか特定されていない。そうすると、粘度は、引用例1に記載された「®テルミールソフト」の属性であるけれども、粘度を特定の範囲に調製するために必ず考慮されるはずの構成も原材料も製造方法も特定されない「®テルミールソフト」の「固有の」物性だとか「固有の」属性だとかいうことはできない。

したがって、本願のクレームに規定された粘度範囲に含まれる粘度を有する「®テルミールソフト」の発明までは、仮に引用例1に記載された「®テルミールソフト」と同一の物を現時点で入手して粘度を客観的に測定することが可

能であるとか、引用例1に記載された「®テルミールソフト」そのものの粘度を測定した記録が入手可能であるとしても、引用例1に内在的に開示されていたとは言えないと考えるのが自然であるように思われる。

また、引用例1には「®テルミールソフト」の原材料や製造方法は記載されておらず、現時点で引用例1に記載された「®テルミールソフト」と同一の物を再現することはできない。したがって、この点からも、引用例1には内在的な開示があったとはいえないと考える。

結局、引用例1には、『1000ミリパスカル秒以上～60000ミリパスカル秒以下の範囲の粘度を有する「®テルミールソフト」の発明』までは、明示的に開示されていないのは明らかであるし、内在的に開示されているともいえない。

以上より、本件判決が、引用例1に記載されている引用発明を「胃瘻から注入した半固形状食品®テルミールソフト」であると認定し、引用発明において粘度は特定されていないことを相違点1として認定した上で、出願後の刊行物の記載に基づいて出願時の技術水準を認定すれば、引用発明は本願発明の粘度範囲の粘度を有すると推認されるので、相違点1について実質的に相違するものでないと判断したことは妥当であると考えられる。

4.3 本願発明の権利化の他の可能性について

上述の「光学活性置換ベンジルアルコール事件」について、鳥並は「Sアルコールの効率的単離方法を見いだしたに過ぎないXの発明につき、「物の発明」としての特許保護を否定し、「(物を生産する)方法の発明」としての保護可能性にのみ含みを残した本件判旨は、結論としても支持されるべきだろう。」と評価している¹⁰⁾。

それでは、経管栄養剤についての本願発明は、物の発明としてではなく、方法の発明として保

護される可能性はあったらどうか。あるいは、物の発明であるとしても、用途発明としてはどうか。以下、これらを検討する。

(1) 方法の発明の可能性について

一般的に、請求項に記載された物と引用発明とが物として同一である場合には、物の発明ではなく、方法の発明として権利化を追求することが考えられる。

但し、本件のような場合には、方法の発明として権利化しようとする、特許法29条1項柱書の規定により拒絶されるであろう¹¹⁾。

実際、本願の出願当初の請求項14は、次のように記載されていた。

【請求項14】

粘体状の栄養剤を、管状材を通して消化管内に供給することを特徴とする経管栄養剤の投与方法。」

本願出願当初の請求項15～18は、請求項14に従属する、経管栄養剤の投与方法の発明であった。

これに対して、本願に対して最初に通知された拒絶理由通知（平成20年3月21日付起案）においては、請求項14～18について、「当該栄養剤としては医薬品も包含され、また、経管栄養剤の投与は治療方法の一環として行われるものであることから、これらは人間を治療する方法に関するものである」と認定され、特許法29条1項柱書に規定する要件を満たしていないとして拒絶されている。

出願人は、平成20年5月29日付提出の補正書によって、出願当初の請求項14と請求項16とを合わせて次の請求項1に補正した。

【請求項1】

粘体状の物質を収容排出可能な供給手段内に収容された粘体状の栄養材を、前記供給手段によって胃瘻に配置された管状材に押し込んで、該栄養材を胃内に供給することを特徴とする経

管栄養材の投与方法。』

その上で、意見書で「胃瘻を通して栄養材を供給することは、健常者が食物を摂取することと同等であり人間を治療する方法には該当しない」と主張した。

しかしながら、平成20年8月29日付起案の拒絶理由通知書においても、「経管栄養材の投与は治療方法の一環として行われるものであることから、これらは人間を治療する方法に関するものであると認められる」と認定されている。

出願人は、平成20年10月30日付提出の補正書によって、出願に係る発明を経管栄養剤の発明のみにする補正をし、意見書で「胃瘻に配置された管状材を通して加圧供給される」という用途に使用される物（栄養剤）の発明であるから、産業上利用できる発明に該当すると説明し、経管栄養剤の投与方法として権利化することを断念している。

(2) 用途発明の可能性について

請求項中に「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、たとえその物自体が公知であったとしても、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る¹²⁾。

本件では、経管栄養剤は「胃瘻に配置された管状材を通して、数分間200ml～400mlが加圧供給される」栄養剤であるという用途に限定されているものの、この用途は、経管栄養剤について新たに発見された属性によって適することを見出されたといえるものではない。そのため本件では用途発明であることを主張して権利化することも困難であったと考える。

しかし、請求項に記載された用途によっては、本件のように、出願前に頒布された引用例には、

請求項に記載された発明特定事項に該当する性状等が記載されておらず、出願後に頒布された刊行物の記載を参酌して初めて出願当時の技術水準が認定される場合には、用途発明として進歩性を主張できる可能性がある。

発明が刊行物に記載されているかどうかを認定するに当たっては、「アジスロマイシン2水和物事件」¹³⁾の判決によれば、特許法29条1項3号の適用においては「本件優先日前において、甲第2号証に本件発明と同一の物が記載されていると理解できたかどうかの問題となるのであって、本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるものではない」と判断されている。

仲村は、これを、新規性を否定するための「認識性」の要件と名付けて、判例では、認識性が新規性阻却の要件となるかどうかについて見解が分かっていると分析している。そして、一般に用途発明は、先に特性（*a*）の発見、次に特性（*a*）に基づく用途の発見、という創作過程をとるので、化合物が刊行物に記載されていれば、その固有の特性（*a*）も、その「認識性」によらずその刊行物に記載されているとすれば、先の過程に発明的価値を否定するものであり、この見解のもとでは用途発明の進歩性はほとんど認められないという観点から、新規性の阻却には「認識性」を要しないという見解を用途発明の進歩性の判断に適用することについて疑問を提起している¹⁴⁾。

5. 実務への提言

5.1 出願人（権利者）側への提言

上述のように、特許請求の範囲に記載された発明特定事項に該当する性状等が、出願前に頒布された引用例に記載されていなくても、①引用例に記載された物が出願時において一般的に入手可能であったことを前提として、②出願後

に頒布された刊行物によって当該性状等が明らかにされており、③当該性状等は、出願当時と当該刊行物の頒布の時とにおいて、発明特定事項との関係で実質的に差異がない、ということが現時点において合理的に言えるのであれば、出願後に頒布された刊行物を参酌して、出願当時の技術水準であるところの引用発明の当該性状等が認定される可能性がある。

また、審査官が、本願発明と引用発明とが同じものであるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、発明特定事項に該当する性状が引用例に記載されていない場合であっても、出願人は、出願当時の技術水準を考慮して意見書において反論する必要がある¹⁵⁾。

このようにして出願時の技術水準として発明特定事項に該当する引用発明の属性を認定され、進歩性を否定された出願人（権利者）側としては、特に、①引用例に記載された物が出願時において一般的に入手可能であったという前提を覆す事実や、③当該性状等は、出願当時と当該刊行物の頒布の時とにおいて、発明特定事項との関係で実質的に差異がないとは合理的に言えない、ということを目指したい。

本件に沿って言えば、例えば、刊行物Dに記載の「®テルミールソフト」は、本願出願当時と比して、当該商品の性状において多少ならざる差異があると認められる事情があれば、それを主張したい。このような事情としては、例えば、刊行物Dに記載されている「®テルミールソフト」の粘度が20000ミリパスカル秒であり、刊行物Dと出願当時のパンフレット等に記載された主な原材料に実質差異がないとしても、出願時において1000ミリパスカル秒以上～60000ミリパスカル秒以下の粘度に調製することは技術常識でないという事情であるとか、同名の商品を、出願時には1000ミリパスカル秒より小さい、または、60000ミリパスカル秒より大きい粘度であったものを、刊行物Dの頒布時には

20000ミリパスカル秒にすることによっても、購買者には混乱がないという事情があり得よう。

5. 2 無効を主張する側への提言

無効を主張する側としては、出願前に頒布された引用例に具体的な性状が開示されていない場合であっても、出願後に頒布された刊行物、あるいは、現時点で行う再現実験によって、出願時の技術水準を認定して、進歩性の欠如を主張することができる可能性がある。

但し、出願後に頒布された刊行物や再現実験の結果を参酌してむやみに引用発明の性状等を認定することは許されず、①前提として、引用例に記載された物が出願時において一般的に入手可能であったといえなければならず、また、②出願後に頒布された刊行物や再現実験によって、引用例1には記載されていなかった性状等が明らかにされていなければならないし、③当該性状等は、出願当時と当該刊行物の頒布の時とにおいて、発明特定事項との関係で実質的に差異がない、と少なくとも現時点において合理的に解釈できなければならない。

ところで、本件では、「®テルミールソフト」は出願時に一般に入手可能であった。それでは、「®テルミールソフト」が本願出願前に公然実施をされていたものである（特許法第29条1項2号）として、引用例1と、公然実施された「®テルミールソフト」とに基づいて、刊行物Dを参酌することなく本願発明の進歩性を否定することは可能であろうか。

上述の通り、本件の引用例1には、引用発明の粘度等の性状は記載されていない。引用例1では、引用発明が化合物名や化合物の構成で特定されるのではなく、「®テルミールソフト」という商品名のみによって特定されている。また引用例1には、出願時に入手可能であった「®テルミールソフト」を少なくとも現時点で再現

可能な程度に原材料や製造方法の説明が記載されているわけでもない。

「**®**テルミールソフト」が出願時に一般に入手可能であったとはいっても、「**®**テルミールソフト」が本願発明の粘度範囲の粘度を有することは、本願出願時に頒布されていた引用例1に明示的にはもちろん内在的にも開示されていない以上、「**®**テルミールソフト」が本願発明の粘度範囲の粘度を有することを認定し、本願発明の粘度範囲の粘度を有する「**®**テルミールソフト」が出願時に公然実施されていたというためには、結局、出願後に配布された刊行物Dの記載を参酌して出願時の技術水準を認定しなければならない。

したがって、本件の場合には、本願発明の進歩性を否定するためには刊行物Dを参酌することは欠かせず、本件判決のように、引用例1に記載されている引用発明を「胃瘻から注入した半固形状食品**®**テルミールソフト」であると認定し、引用発明において粘度は特定されていないことを相違点として認定した上で、刊行物Dの記載に基づいて出願時の技術水準を認定し、相違点1について実質的に相違するものでないと判断すべきであると考ええる。

6. おわりに

以上のとおり、出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物によって認定し、これにより進歩性の有無を判断する場合には、出願前に頒布された引用例には発明特定事項に該当する性状等が記載されていなくても、①引用例に記載された物が出願時において一般的に入手可能であったことを前提として、②出願後に頒布された刊行物によって当該性状等が明らかにされており、③当該性状等は、出願当時と当該刊行物の頒布の時とにおいて、発明特定事項との関係で実質的に差異がない、と現時点において合理的に解釈できる場合には、出願後の刊行物を

参酌して引用発明の当該性状等を認定することが許されると考える。

注 記

- 1) 最高裁昭和51年(行ツ)第9号 同年4月30日第三小法廷・判例タイムズ360号148頁参照。「実用新案登録出願にかかる考案の進歩性の有無を判断するにあたり、右出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物によって認定し、これにより右進歩性の有無を判断しても、そのこと自体は、実用新案法三条二項の規定に反するものではない。原判決が本願考案出願後の刊行物である甲第六号証の二によって右出願当時の技術水準を認定したにすぎないものであることは、同号証の記載及び原判決に徴し明らかである。ひつきょう、原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原判決の違法をいうにすぎないものであって、採用することができない。」
- 2) 審査基準第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性 2. 進歩性 2. 2 第29条第2項 注2
- 3) 寒河江孝允、「特許判例百選 [第三版]」別冊ジュリスト, No.170, pp.42~43 (2004)
- 4) 平成3年10月1日東京高裁判決：平成3年(行ケ)第8号；判例時報, 1403号, p.104, 「光学活性置換ベンジルアルコール事件」。
- 5) 平成20年6月30日知財高裁判決：平成19年(行ケ)第10378号, 「結晶性アジスロマイシン2水和物事件」。
- 6) この事件について、島並良は「RSアルコールがSアルコールをも含む混合物であることは公知発明の出願時においても明らかであり、かつそのような性質をもつRSアルコールの分子式が刊行物に記載されていた以上、両者の構成が同一であるとした判旨の判断は妥当だろう(したがって、選択発明が成立する余地もない)。「さらに開示の程度においても、ラセミ分割の方法が本件特許出願前から種々行われていたという事実…に鑑みると、その分割の効率性はともかく、当業者にとって(少なくとも一つの「生産」方法も含め)「実施」可能な開示が既になされていたとする点も正当である。」と評している。島並良, 「特許判例百選 [第三版]」別冊ジュリスト, No.170, pp.28~29 (2004)。
- 7) より詳細には、判決の要点は、次の通りである。

甲第2号証に「アジスロマイシン2水和物の構成」が開示されているといえるかどうかは、甲第2号証が特許法29条1項3号所定の刊行物に当たるかどうかという問題に係るものであって、同項の規定上、甲第2号証が同号所定の刊行物に当たるというためには、特許出願前または優先日前における当業者の技術常識ないし技術水準を基礎として、甲第2号証記載の結晶Aがアジスロマイシン2水和物であると容易に知ることができたことを要するものというべきである。原告は、甲第3、第4号証は、甲第2号証に記載された結晶Aが2水和物であるという事実を確認するために用いるにすぎないものであるから、甲第3、第4号証自体が、本件優先日前に頒布された刊行物であることは問題とならないと主張する。しかしながら、上記のとおり、甲第2号証が特許法29条1項3号所定の刊行物に当たるというためには、本件優先日における当業者の技術常識ないし技術水準を基礎として、甲第2号証記載の結晶Aが結晶性アジスロマイシン2水和物であると容易に知ることができたことを要するものであり、本件優先日後の技術常識ないし技術水準を基礎とすることにより、甲第2号証記載の結晶Aはアジスロマイシン2水和物であったことが初めて理解されるというにすぎない場合には、甲第2号証は同号所定の刊行物に当たるということとはできない。

また、原告は、特許法29条1項3号の適用においては、本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるのであって、その事実が、本件優先日後に頒布された刊行物を参照することにより左右されるものではないと主張するが、同号の適用については、本件優先日前において、甲第2号証に本件発明と同一の物が記載されていると理解できたかどうかの問題となるのであって、本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるものではない。原告の上記主張は、その前提を誤ったものであって失当であるというべきである。

甲第2号証に、結晶Aがアジスロマイシン2水和物であることについて明示的な記載がなく、また、記載された結晶学的データから結晶Aがアジスロマイシン2水和物であることが特定されないとしても、本件優先日当時における当業者の技術常識ないし技術水準に基づいて、甲第

2号証の結晶Aの製造方法に関する記載から実際に結晶Aを製造することが可能であり（すなわち、甲第2号証の結晶Aの製造方法が追試可能であり）、かつ、その結晶Aが現時点における客観的な資料に基づき、アジスロマイシン2水和物と認められるのであれば、甲第2号証は、本件優先日当時において、たとえその名称や化学構造が不明であれ、製造方法によりアジスロマイシン2水和物という物そのものを特定していたといえることができる。

しかしながら、甲第7号証の追試及び甲第17号証の追試は、いずれも甲第2号証記載の結晶Aの製造方法についての追試と認めることはできず、他に、本件優先日当時における当業者の技術常識ないし技術水準に基づいて、甲第2号証の結晶Aの製造方法に関する記載から実際に結晶Aを製造することが可能である（甲第2号証の結晶Aの製造方法が追試可能である）と認めるに足りる証拠もない。

したがって、結晶Aが現時点における客観的な資料に基づき、アジスロマイシン2水和物と認められるか否かにつき判断するまでもなく、甲第2号証が、本件優先日当時において、製造方法によりアジスロマイシン2水和物という物そのものを特定していたと認めることもできない。そうすると、甲第2号証には、その記載上、アジスロマイシン2水和物と特定し得る物が記載されているとはいえず、本件発明の構成が開示されているとはいえない。したがって、発明の技術的思想の開示という見地から、甲第2号証に、本件発明の製造方法を理解し得る程度の記載がされていることが必要であるかどうかについて判断するまでもなく、本件発明との関係で、甲第2号証を特許法29条1項3号の刊行物に当たると認めることはできない。平成20年6月30日知財高裁判決：平成19年（行ケ）第10378号、「結晶性アジスロマイシン2水和物事件」。

- 8) 仲村義平, 知財管理, Vol.60, No.4, p.532 (2010)。
- 9) 仲村義平, 知財管理, Vol.60, No.4, pp.529-546 (2010)。
- 10) 島並良, 「特許判例百選 [第三版]」別冊ジュリスト, No.170, pp.28~29 (2004)。
- 11) 南条は「実際、機能性食品は（機能性化粧品と並び）、用途発明としての新規性のハードルが外在的に高く設定されているとの批判もある。機

能性食品や機能性化粧品は、人体への作用を含む点において、医薬用途発明と類似するが、これらが、方法のクレームとして記載されれば、産業上利用可能性を否定され、物のクレームとして記載されれば、新規性を否定されるのであれば、このような挟み撃ちは、酷に過ぎる場合もあるであろう。」と述べている。南条雅裕，パテント，Vol.62，No.1，p.49（2009）。

- 12) 審査基準第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性 1. 新規性 1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法 (2)
- 13) 平成20年6月30日知財高裁判決：平成19年(行ケ)第10378号，「結晶性アジスロマイシン2水和物事件」。
- 14) 仲村義平，知財管理，Vol.60，No.4，pp.529-546（2010）。「特許法第29条1号3号の刊行物は、進歩性判断の基礎となる（特許法29条2項）。前述

の「認識性」の要件は、刊行物に記載された化合物等の「固有の特性」が進歩性判断の基礎となる技術水準を構成するかどうかにも関係する。…ここで化合物（A）が刊行物記載の場合に、その固有の特性（a）も、その「認識性」に関係なく刊行物に記載されているとすれば、用途発明の進歩性は否定されることになる。…一般に用途発明は、①特性（a）の発見、②特性（a）に基づく用途の発見、という創作過程をとる。前者の見解は、前記①の過程に発明的価値を否定するものであり、この見解のもとでは用途発明の進歩性はほとんど認められない。かかる観点から前者の見解を用途発明の進歩性の判断に適用することには疑問がある。」と述べられている。

- 15) 審査基準第Ⅱ部第2章，1.5.5（3）

（原稿受領日 2012年3月15日）

