

名称: 「上気道状態を治療するためのキシリトール調合物」事件

拒絶査定不服審判 審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 20 年(行ケ) 10261 号 判決日:平成 21 年 3 月 25 日

判決:請求認容

特許法 29 条第 2 項

キーワード: 進歩性、引例の組合せ、課題の共通性

#### [概要]

2つの引用発明は、解決課題、解決に至る機序、投与量等に共通性はなく、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として、投与方法に関する相違点が想到容易であると認定した審決を取消した事例。

また、審決書には、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、論理的に示すべきことが判示された。

#### [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。

#### [争点]

引用発明と本願発明の投与方法に関する相違点について、引用例 1 と引用例 2 を組合せて想到容易とした審決の認定の適法性(取消事由 1)

#### [裁判所の判断]

<引用例 2 の認定について>

引用例 2 は主に、「気道下部(気管支・肺)への局所投与に関するものであったが、被告(特許庁)は、周知技術を勘案すれば、引用例 2 の記載は「上気道(口、鼻)」を含めて感染性の呼吸性疾患一般についていえるものであると理解するのが自然であると主張した。

これに対して裁判所は、「仮に、呼吸性疾患に対する「抗感染剤」の投与経路として「経口投与」とともに「鼻内投与」を選択し得ることが周知であったとしても、そのことは、「気道下部」の疾患に対する治療方法を提供するものであると繰り返し述べている引用例 2 の記載を、明白な記述に反してまで、「上気道」をも含める記載であると解する根拠とはなり得ない。」として、被告の主張を退け、審決の引用例 2 に関する認定が誤りであることを指摘した。

<引用発明と引用発明 2 との組合せの容易想到性について>

裁判所は、特許法 29 条 2 項の要件について、「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というべきである」との一般事項(知財高裁 平成 20 年(行ケ)第 10096 号)を判示した。

その上で、

「引用発明(上気道感染について子供達にキシリトールチューインガムの形態で経口(全身)投与をするとの臨床試験に基づいて想到した「水溶液 1ml あたり 400mg のキシリトールを含有する、・・・上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」と引用発明 2(肺炎等の気

道下部感染症においてコルチコステロイド等をエアロゾルの形態で局所投与をする処置方法) 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し、そもそも、エアロゾルの形態のままでは吸気しながら鼻へ投与すると、有効成分(キシリトール)が感染部位とは異なる気道下部にまで到達することがあるため、感染部位である鼻内への局所投与の実現は、困難であるというべきである。

「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、そのため的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。」

と判示し、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として、審決を取消した。

また、被告は、引用例2の認定に誤りがあつたとしても、経口投与に代えて鼻内への局所投与を採用することや、鼻内投与の形態としてエアロゾルや鼻洗浄調合物が周知であることをもって、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したが、裁判所は「当該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」として、被告の主張を退けた。

#### [コメント]

被告が主張するように、患部への局所投与は周知の技術であると思われるが、審決が引用例2の認定を誤ったものであるため、引例の組合せの論理付けがなされていないことを理由に審決が取消されている。

裁判所も認定しているように、本願の課題およびその解決手段は一見自明とも思える。しかし、たとえそうであったとしても、特許法29条2項該当(進歩性欠如)の立証義務は、特許庁が有しており、審決書において正当な論理付けに誤りがある場合や、論理付けがなされていない場合には、審決が取消されることが示された。引例の開示事項のみを指摘する拒絶理由通知を受けた場合の反論手法のひとつとして参考になるのではないか?