

名称：「可撓性骨複合材」事件

拒絶審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 27 年(行ケ)10042 号 判決日:平成 27 年 12 月 10 日

判決：審決取消

特許法 29 条 2 項

キーワード：相違点の判断、動機付け

[概要]

引用文献には、顆粒の外表面の露出の程度を高めることについて、動機付けとなる記載がなく、相違点 2 に係る構成に至ることは容易でないと判断された事例。

[事件の経緯]

原告が、特許出願（特願 2007-527764 号）に係る拒絶査定不服審判（不服 2012-53 号）を請求したところ、特許庁（被告）が、請求不成立の拒絶審決をしたため、原告は、その取消しを求めた。

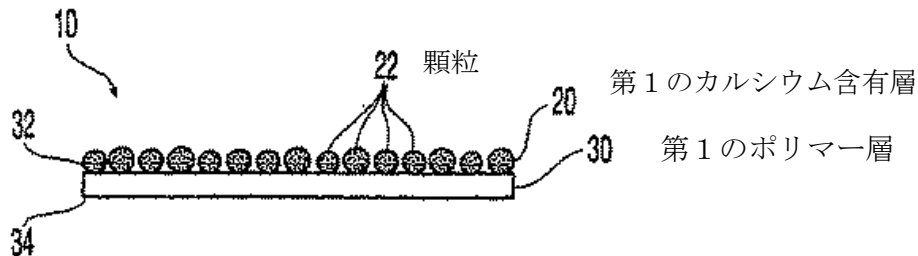
知財高裁は、原告の請求を認容した。

[本願発明]

【請求項 1】

(a) 合成吸収性ポリマーを含み、第 1 の面および第 2 の面を有する第 1 のポリマー層であって、前記第 1 のポリマー層がそれに穿孔を有し、かつ、前記第 1 のポリマー層が薄膜の形態である、前記第 1 のポリマー層；および

(b) 前記ポリマー層の前記第 1 の面に化学的、物理的またはその両方で付着し、カルシウム化合物の顆粒を含む第 1 のカルシウム含有層（該第 1 のカルシウム含有層は実質的にポリマーを含まず、かつ、該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない）を有する可撓性骨複合材。



[審決]

本願発明は、特開 2000-126280 号公報(以下「引用例」という。)に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとして、本願発明の進歩性は否定された。審決が認定した本願発明と引用発明との相違点は、次のとおりである。

(相違点 1)

本願発明は、カルシウム化合物が「顆粒を含む」と規定しているのに対し、引用発明は、そのような規定を有しない点

(相違点 2)

カルシウム含有層が、本願発明では、「実質的にポリマーを含まず、かつ、該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」と特定されているのに対し、引用発明では、「粒子の一部が露出した状態で固定されている」と特定されている点

[取消事由]

- (1) 相違点の看過（取消事由1）
- (2) 相違点2の判断の誤り（取消事由2）

[原告の主張]

(1) 取消事由1について、原告は、『本願発明と引用発明との間には、最終的な「物」として比較した場合に、（中略）粒子の固定状態において、実質的に異なるものとなる（少なくとも、異なる蓋然性が高いと当業者に認識される状態となる）という相違点がある。』と主張した。

(2) 取消事由2に関する原告の主張は、裁判所の判断と同旨である。

[被告の主張]

取消事由2について、被告は、『カルシウム化合物粒子の露出部の働きや効果に係る記載（中略）及びカルシウム化合物粒子の露出がない場合の問題に係る記載（中略）を併せれば、カルシウム化合物粒子の露出の多少が骨形成の促進の良否に影響すること及びカルシウム化合物粒子を構成するリン酸カルシウム系化合物と骨との結合を積極的に図って骨形成を促進するためには、カルシウム化合物粒子の露出の程度が大きい方が好ましいことは、当業者にとって明らかということができる。』と主張した。

[裁判所の判断]

- (1) 取消事由1（相違点の看過）について

審決が認定した相違点について、『本件審決が引用発明の骨補填用シートと本願発明の可撓性骨複合材におけるカルシウム化合物粒子の固定状態の相違を看過している旨の原告の前記主張は、採用できない。』と判断した。

- (2) 取消事由2（相違点2の判断の誤り）について

まず、相違点2について『本願発明は、引用発明よりも、露出の程度が大きいものと解される。』と認定した。その上で『引用例には、粒子の露出の程度について触れた記載は見当たらない。』と認定した。その理由は次の通り。

『この点に関し、本件審決は、引用例【0005】、【0030】、【0067】及び【0086】の記載から、骨形成を促進する目的のためには、カルシウム化合物粒子の露出の程度が大きい方が好ましいことは、明らかであると判断した。しかし、前記2のとおり、これらの段落には、リン酸カルシウム化合物粒子が基材シートに完全に埋入していたり、露出量が極端に少ない場合は、リン酸カルシウムと骨との結合が図られず、骨の補填が効率良く進行しないおそれがあること（【0005】）、基材シートの片面側にリン酸カルシウム化合物粒子の一部を露出させることにより、リン酸カルシウムと骨との結合が図られ、骨形成性が促進されること（【0030】、【0067】、【0086】）が記載されているにとどまり、露出の程度については、言及されていないし、示唆もない。』

『また、本件審決は、引用例【0048】から【0051】には、基材シートと粒子を直接付着する方法等が記載されており、必ずしも「プレス」による付着方法のみが記載されているわけではなく、しかも、「粒子の露出の程度」は、それらの方法に応じて様々なものになることは技術常識であるとして、粒子の露出の程度を適宜変更するべくプレス以外の付着方法を採用することも当業者が容易になし得た旨判断した。

しかし、前記2のとおり、引用例においては、従来技術の課題を解決する手段として、①基材シートの少なくとも片面側にリン酸カルシウム系化合物からなる粒子を付着させること及び②その粒子をプレスして基材シートに埋入させることが開示されており、本件審決が指摘する【0048】から【0051】は、前記①の「付着」の方法に関するものである。また、前記2によれば、前記②の「プレス」は、前記課題を解決する手段として不可欠なものというべきである。したがって、引用例に接した当業者において、前記②の「プレス」を実

施しないことは、通常、考え難い。』

『以上のとおり、引用例の記載において、露出の程度に触れているものはないことに照らすと、引用例には、個々のカルシウム化合物粒子が基材シートから露出する程度につき、大きい方が好ましいことが示されているということとはできない。また、本願優先日当時においてそのような技術常識が存在していたことを示す証拠もない。』

『したがって、本願優先日当時において、引用例に接した当業者が、個々のカルシウム化合物粒子が基材シートから露出する程度をより大きくしようという動機付けがあるということとはできない。そうすると、引用例に基づいて、相違点2に係る本願発明の構成に至ることが容易であるということとはできない。』

『以上によれば、本件審決の容易想到性に関する判断には誤りがあり、原告主張の取消事由は理由があるから、本件審決は取消しを免れない。』として審決が取り消された。

[コメント]

確かに、引用例を細かく精査すると、カルシウム化合物粒子が基材シートから露出する程度につき、大きい方が好ましいことは示されていない。しかし、特許庁が指摘するように、引用例の記載から考えて、明らかと言えないこともない。

この辺りは、技術常識的なところであるが、これを示す証拠が特許庁からは提出されていなかった。このため、審決取消後の審理において、周知技術としてこのような証拠が見つければ、結論が変わる可能性が残っている。

一般論として、進歩性を否定する場合に、抜けのない証拠の提出と、動機付けの緻密な論理構成が要求されることを示すケースであったと言える。

以上

(担当弁理士：梶崎 弘一)