

進歩性の判断に関する裁判例 「強筋肉剤、抗炎症剤」事件

H25. 3. 27 判決 知財高裁平成 24 年(行ケ)10284 号

拒絶審決取消請求事件：請求認容（審決取消）

概要

主引例には、ダイズインの環境ホルモン促進効果の記載しかないところ、**関連性のない生理的効果の記載がある副引例を組み合わせた動機づけがない**と判断された事例。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 A. シムノールまたはシムノール硫酸エステル
B. 大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体
C. クルクミン
の A、B および C の成分を含むことを特徴とする強筋肉剤、抗脳梗塞後遺症剤、抗運動麻痺剤、抗喘息剤、抗視力減退剤、抗機能性心臓障害剤、または、抗痴呆症剤。

【引用発明との相違点】

(相違点 2)

本願発明が「強筋肉剤、抗脳梗塞後遺症剤、抗運動麻痺剤、抗喘息剤、抗視力減退剤、抗機能性心臓障害剤、または、抗痴呆症剤。」との特定がなされているのに対し、引用発明が「環境ホルモンの排出を著しく促進する組成物」である点。

【争点】

進歩性判断の誤り（組み合わせの動機づけ等）

【審決の理由】

審決は、相違点 2 に関し、「引用例 4～6 には、ダイズインのアグリコンであるダイゼイン等の大豆イソフラボンがアルツハイマー病・・・、加齢による認識機能喪失・・・、痴呆・・・、喘息・・・、及び心臓疾患・・・の処置に有効であることが記載されている。さらに、ダイズインを有効成分とする大豆には、脳梗塞後の運動障害（中風脚弱）、運動麻痺（四肢不随）、及び筋肉の引きつりに効果があり、また視力を良くする効果もあることは、いずれも当業者に周知の事項である」として、「引用発明の組成物の具体的用途として、強筋肉剤、抗脳梗塞後遺症剤、抗運動麻痺剤、抗喘息剤、抗視力減退剤、抗機能性心臓障害剤、または、抗痴呆症剤といったものをさらに特定することは、当業者が格別の創意なくなし得たことである。」と判断した。

【裁判所の判断】（筆者にて適宜要約のうえ、下線

を引いた。）

裁判所は、本願発明と引用発明の相違点 2 に係る容易想到性について、次のように判示して、審決を取り消した。

(取消事由 2)

「引用例 1 記載の発明は、美肌作用やアトピー性皮膚炎、湿疹、皮膚真菌症、色素沈着症、尋常性乾癬、老人性乾皮症、老人性角化腫、火傷などの皮膚疾患の改善作用、発毛促進作用、発汗促進作用、消化液分泌促進作用、利尿作用、便通促進作用等の生体活動の改善や、人体機能の発現に關与する物質群の補給システムを中心とした生体活動の更なる改善手段（生体に有害な環境ホルモンなどの体外への排出を高める作用も含む。）を提供することを課題とし、体内から体外に向かって形成された水の流れを媒体とした人体機能の発現に關与する物質の能動的な移送を真の目的とする津液作用と、酸素、栄養などのエネルギーを中心とする補給の活性化作用である補血及び活血作用が、同時に促進されることが、人体にとって極めて有用であることから、津液作用を有する生薬のエッセンス及びその活性成分から選ばれる 1 種ないし 2 種以上と補血・活血作用を有する生薬のエッセンスから選ばれる 1 種ないし 2 種以上とを組み合わせる使用することにより、上記課題を解決するものであることが認められる。また、引用例 1 には、実施例においてシムノールサルフェート、ダイズイン等を含む健康食品で、環境ホルモンの排出が促進されたことが記載されるが、アルツハイマー病、加齢による認識記憶喪失、痴呆、喘息、心臓疾患、運動障害、運動麻痺及び筋肉の引きつり等に対する効果を示唆する記載はない。

一方、引用例 2 ないし 4 には、大豆イソフラボン等が、アルツハイマー病、加齢による認識記憶喪失、痴呆、喘息及び心臓疾患等に効果があり、甲 6 には、コクダイズが運動障害、運動麻痺及び筋肉の引きつり等に効果があり得ることが開示されているといえる。しかし、引用例 2 は、COX-2、NF_κB、ならびに COX-2 および NF_κB の両者の生合成阻害剤であるフラボン化合物を開示するもの、引用例 3 は、ダイズ、および、その他、クローバーなど

の植物の成分であるイソフラボノイドを単離したものを、アルツハイマー型痴呆、および加齢に伴うその他の認識機能低下を治療および予防するために使用することを特徴とする発明を開示するもの、引用例4は、イソフラボン、リグナン、サポニン、カテキン、および/またはフェノール酸を、栄養補助剤としてまたはより伝統的なタイプの食物中の成分として各自が摂取する便利な方法を提供する発明を開示するもの、甲6は、コクダイズの成分、薬効等を開示するものであって、いずれも引用例1記載の上記課題と共通する課題、とりわけ、生体に有害な環境ホルモンなどの体外への排出を高める作用について記載しているとは認められない。

そうすると、引用例1に接した当業者は、引用発明に含まれるダイズインが、環境ホルモン排出促進ないしこれと関連性のある生理的作用を有することを予期し、そのような生理的作用を向上させるべく、津液作用を有する生薬のエッセンス及びその活性成分と補血・活血作用を有する生薬のエッセンスを組み合わせることに想到するとは考えられるが、ダイズインが、環境ホルモン排出促進と関連性のない生理的作用を有することにまで、容易に想到するとは認められない。そして、当業者にとって、引用例2ないし4及び甲6に記載されるアルツハイマー病、加齢による認識記憶喪失、痴呆、喘息、心臓疾患、運動障害、運動麻痺及び筋肉の引きつり等に対する効果が、環境ホルモン排出促進ないしこれと関連性のある生理的作用であると認めるに足りる証拠はないから、当業者が、引用例1の記載から、ダイズインが、上記の各効果をも有することに容易に想到すると認めることはできない。

したがって、引用例1には、引用例2ないし4及び周知の事項を組み合わせ、相違点2に係る本願発明の構成とすべき動機づけが示されていないとして、相違点2に関する上記審決の判断は誤りである旨の原告の主張は理由がある。」

【検討】

本判決は、引用発明1（主引例）と他の引用発明および周知の事項との課題の相違に着目して、（審決で肯定されていた）引用発明の組み合わせの動機づけを否定した事例である。

進歩性要件の容易想到性の判断過程において、事後分析的・非論理的思考（後知恵等）は排除されなければならない。近年の裁判所における進歩性判断では、「回路用接続部材事件」判決（平成20年（行ケ）第10096号）に示されるように「先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。…当該発明が目的とする課題を的確に把握すること

が必要不可欠である。…さらに、…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が存在することが必要である」との一般的手法が採用されている。上記判断手法は、欧州特許庁の採用するproblem and solution approachとの類似性も指摘されている。一方、過去に組み合わせを肯定した裁判例には、必ずしも課題の共通性を必須とするものではなく、技術分野の共通性の他、技術手段の類似性や課題の周知性・普遍性・類似性等を理由にするものもある。

本判決の容易想到性の判断過程においても、上記手法に沿って、まず主引例の課題は環境ホルモン排出促進であると認定した上で、主引例から出発したとしても、主引例にはアルツハイマー病や運動障害などに対する効果の記載も示唆もないことから、引例を組み合わせるダイズインが環境ホルモン排出促進とは関連性のない生理的効果（強筋肉作用など）を有することまで容易に想到できないとしている。さらに、ダイズインの運動障害等への効果の存在は周知であるとの主張に対しても、主引例では異なる作用を有する2種の生薬エッセンスを組み合わせる環境ホルモン排出促進を解決する発明であって、その1成分にすぎないダイズイン（生薬自体も約200種列記）に殊更着目することの動機づけもないとして否定している。

一方、原審決では、「相違点1：本願発明が成分「C.」として「クルクミン」を含有するのに対し、引用発明はこれを含まない点。」を認定し、引用発明1を主引例（主引例のみから相違点1の容易想到性を肯定）とした上で、さらに相違点2を引用文献4等との組み合わせから相違点2の容易想到性を肯定していた。これに対して、本願明細書には3成分混合による相乗効果等を客観的に対比・判断しうる記載に乏しいと思われることから、逆に引用文献4等を主引例とした上で、相違点1同様の追加混合成分採用の容易想到性を肯定していく方がしやすかったのではないだろうか。

《実務上の指針》

拒絶理由通知では、引例の組み合わせは当然の前提とされていたり、引例の課題や組合せの示唆・教示等の明示がなされていない場合は少なくない。このような場合も含めて、進歩性の存否の検討にあたっては、各引例の課題を慎重に把握した上で、本当に主引例の技術分野の当業者が補助引例を見つけることが可能なのか、見つけることができたとしても当該当業者が主引例に補助引例を組み合わせようとする動機づけ（示唆・教示等）までであるのか等を当業者視点からよく検討すべきである。以上