

進歩性の判断に関する裁判例 「医療用ゴム栓組成物」事件

H25.3.21 判決 知財高裁平成24年(行ケ)10241号

拒絶審決取消請求事件：請求認容（審決取消）

概要

刊行物1には補正発明を含む**広義な概念の開示はあるが、補正発明と対比すべき技術的思想がなく、引用発明の認定に誤りがあるとして、進歩性が認められた事例。**

〔特許請求の範囲（補正発明）〕

〔請求項1〕（下線部：補正箇所）

質量平均分子量30万～50万のスチレン-エチレン・ブチレン-スチレンブロック共重合体（SEBS）100質量部に対して、軟化剤160～200質量部、ポリプロピレン15～40質量部を配合した組成物であって、該組成物のJIS K 6253 Aに規定する硬さが30～45である医療用ゴム栓組成物。

〔審決の理由の要点〕

1. 審決が認定した引用発明

重量平均分子量が20万～40万であるSEBS 100部に対して、パラフィン系オイル50～300部、ポリオレフィン樹脂10～50部を配合した組成物であって、該組成物のJIS (DURO) のA硬度が20～70である医療用薬液用瓶若しくは袋の針刺し止栓の針刺部分。

2. 相違点

（相違点1）SEBSの質量平均分子量が、補正発明は「30万～50万」であるのに対し引用発明は「20万～40万」である点。

（相違点2）ポリオレフィンが、補正発明は「ポリプロピレン」に限定しているのに対し、引用発明ではそのような限定がない点。

（相違点3）SEBS 100質量部に対する軟化剤とポリオレフィンの配合量が、補正発明はそれぞれ、160～200質量部、15～40質量部であるのに対し、引用発明は、それぞれ50～300質量部、10～50質量部である点。

（相違点4）JIS K 6253 Aに規定する硬さが、補正発明は、30～45であるのに対し、引用発明は20～70である点。

3. 相違点に関する審決の判断

（相違点1）高分子材料の平均分子量が、その材料の物性値に影響することは当業者にとって自明であり、所望の性質を得るため、その分子量を適宜選択することは、数値範囲の最適化のための当業者の通常の創作能力の発揮である。数値限定条件範囲において、格別に顕著かつ臨界的に優れた作用・効果を奏するものともいえない。

（相違点2）刊行物1にも、ポリプロピレンを配合することが記載されており、ポリオレフィンとしてポリプロピレンを選択することは、当業者であれば容易に想到し得る事項である。

（相違点3）軟化剤の配合量、ポリオレフィンの配合量が、得られる組成物の硬さを調整するものであることは当業者にとって自明であり、その硬さが針の保持性、針刺性、液漏れ性に影響することも当業者にとっては自明であり、最適な硬さの組成物を得るため、軟化剤とポリオレフィンの配合量を適宜選択することは、数値範囲の最適化のための当業者の通常の創作能力の発揮である。また、数値限定条件範囲において、格別に顕著かつ臨界的に優れた作用・効果を奏するものともいえない。

（相違点4）硬さが、補正発明や引用発明のような医療用ゴム栓組成物の針の保持性、針刺性、液漏れ性に影響することは当業者にとって自明であり、その硬さ範囲を最適な数値に設定することは、最適化のための当業者の通常の創作能力の発揮である。また、数値限定条件範囲において、補正発明が、格別に顕著かつ臨界的に優れた作用・効果を奏するものともいえない。そして、補正発明による効果も、引用発明から当業者が予測し得た程度のものであって、格別のもとはいえない。

〔裁判所の判断〕（筆者にて適宜要約のうえ、下線を引いた。）

1. 刊行物1から認定すべき発明について

刊行物1に記載された発明の構成は、針刺部分を射出成形金型のキャビティ内に隙間を有して載置し、止栓本体の材料を射出成形金型と針刺部分とで区画された隙間を除いたキャビティに射出して成形した針刺し止栓であるところ、この針刺し止栓の針刺部分が補正発明に係る医療用ゴム栓組成物に相当する。そして、補正発明は、医療用ゴム栓組成物について、その組成と組成物の硬さを発明特定事項とするものであるから、刊行物1において補正発明と対比すべき発明は、刊行物1に記載された技術的事項から、針刺部分の組成及びその硬さについて抽出した「重量平均分子量で15万以上のスチレン・共役ジェンブロック共重合体の水素添加物であって前記共役ジ

エンがイソプレン及びブタジエンから選択される1種以上であるベースポリマー100部に対して、パラフィン系オイルを50～300部、及びポリオレフィン樹脂を10～50部配合した組成物であって、当該組成物のJIS (DURO) のA硬度が20～70である針刺し止栓の針刺部分組成物」となる。審決が認定した引用発明における「重量平均分子量が20万～40万であるSEBS」は、上記認定の構成「重量平均分子量で15万以上のスチレン・共役ジェンブロック共重合体の水素添加物であって前記共役ジェンがイソプレン及びブタジエンから選択される1種以上であるベースポリマー」に包含されるものではあるが、刊行物1に記載された発明が十分な液漏れ性能等の確保といった目的を達成するためには、止栓本体の成形時に針刺部分を針の針刺方向に撓ませて成形されたものであることが必要と解されるのに対し、補正発明では針刺部分を撓ませることは前提とされていないという点で技術思想が異なるものであり、このような差違を考慮しないまま上記認定の構成に包含されるからといって、その中の特定の構成を引用発明として認定するのは相当ではない。

2. 補正発明と刊行物1に記載の構成物の対比

補正発明の医療用ゴム栓組成物は、質量平均分子量が30万～50万であるSEBSをベースポリマーとする組成物であるのに対し、刊行物1における上記ベースポリマーは、重量平均分子量で15万以上のスチレン・共役ジェンブロック共重合体の水素添加物であって共役ジェンがイソプレン及びブタジエンから選択される1種以上のものであるから、両者は少なくともベースポリマーの成分で相違する部分がある。

3. 相違点についての判断

刊行物1に記載の針刺部分組成物は、当該組成物から得た針刺部分を針の針刺方向に撓ませて針刺し止栓を成形することが、液漏れのない針刺し止栓を得るために必要であるのに対し、補正発明の構成物は、ゴム栓組成物の成形物が針の針刺方向に撓ませて止栓本体と一体化して成形されていなくとも、特許請求の範囲で特定された組成及び硬さを有するものであれば、使用時に液漏れを生じないものとして発明されたものである。具体的には、本願明細書で実施例1ないし3及び比較例1ないし5として記載された8種のゴム栓組成物は、いずれも刊行物1において補正発明と対比すべき発明に係る針刺し止栓の針刺部分の組成及び硬さを満たすものであるところ、刊行物1の記載によれば、これら8種の組成物を使用して製造した針刺部分は、これを針の針刺方向に撓ませて針刺し止栓を成形する構成を伴うことにより、液漏れが生じない針刺し止栓を得ることができる。一方、本願明細書の記載によれば、これら

8種の組成物の中で、実施例として記載の3種の組成物、ひいては特許請求の範囲に記載されたベースポリマーの種類及び分子量、軟化剤及びポリプロピレンの配合量、並びに硬さに特定された組成物のみが、針刺部分を針の針刺方向に撓ませて針刺し止栓を成形するという手法を用いなくとも、液漏れのない医療用ゴム栓を得ることができるというものである。そうすると、補正発明は、当裁判所が認定した刊行物1に記載の上記組成物におけるベースポリマーの種類及び分子量、軟化剤及びポリプロピレンの配合量、並びに組成物の硬さを特定の範囲に限定することにより、針刺部分を針の針刺方向に撓ませて針刺し止栓を成形するという手法を用いなくとも、液漏れのない医療用ゴム栓を得ることができる効果を見出したものということができる。針刺部分を針の針刺方向に撓ませて針刺し止栓を成形することを液漏れのない針刺し止栓を得るために必要とする刊行物1記載の針刺部分組成物のベースポリマーの種類及び分子量、パラフィン系オイル及びポリオレフィンの配合量、並びに硬さの範囲の中から、針刺部分を針の針刺方向に撓ませることが不要な特定の組成を見出すという発想は、刊行物1の記載から見出すことができず、刊行物1に記載の事項と補正発明とは前提とする技術的思想が異なるものである。すなわち、補正発明の構成は、前記の技術的課題からの発想に伴うものであり、そのような発想である技術的思想が上記のとおり刊行物1には記載も示唆もない以上、そのような発想と離れた組成物が刊行物1に記載されているとしても、そこに、補正発明の構成が容易想到であると認めるまでの発明としての構成が記載されているということとはできない。

審決は、補正発明の技術的課題と刊行物1に記載の技術的課題の対比を誤り、補正発明と対比すべき技術的思想がないのに刊行物1に記載の事項を漫然と抽出して補正発明と対比すべき引用発明として認定した誤りがあり、ひいては補正発明を刊行物1に記載の引用発明から容易に想到しうるものと誤って判断したものであるべきである。

【検討】

刊行物1の特許請求の範囲及び一般的記載部分には、実施例で明らかにされている技術よりも広い技術思想が記載され、刊行物1と本願発明とは技術思想が異なる。引用発明の認定に関し、特許庁は主に一般的記載部分から認定したが、技術思想の違いを考慮していないとして裁判所は特許庁の判断を否定した事案である。

《実務上の指針》

引用発明が引用刊行物から適切に認定されているかを判断する上で本事案は参考となる。

以上