



® 平成 30 年 2 月 5 日 (月)

No. 14621 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

● 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術
予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

請求却下審決取消請求事件

(発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物」とする特許の無効審判の審決取消訴訟) [上] (全2回)

—平成29年(行ケ)第10003号、平成29年11月21日判決言渡—

事案の概要

本件は、無効2011-800018号事件として特許庁に係属した事案の第3次審決に対する審決取消判決である。

特許庁は、発明の効果の主張を受け入れて進歩性を肯定したのに対し、知財高裁は発明の効果は顕著なものということとはできないと判断した。発明の効果の主張が採用される限度、前訴の取消判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)の及ぶ範囲など、実務上参考となる判示がされているので、紹介したい。

取消審決の拘束力の判示事項について、本件判決では「付言」としている。当事者が審決取消事由として主張していなかったため、「付言」としたものと考えられる。審決も拘束力を認識していたが、その範



知的財産ビジネス支援の専門職集団 特許業務法人 太陽国際特許事務所

所長・弁理士・博士(工学) 中島 淳

【機械建築担当弁理士】
福田 浩志(副所長)
清江 史郎*
堀江 千鶴*
坂手 英一*
針間 成成*
永田 淳子*
高橋 淳一*
河野 浩男*
中村 明敬*
江口 和俊*
御橋 敏子*
上野 正孝*
本村 直樹*

加藤 雅嗣
大塚 映美也*
横山 達也*
佐伯 秀行*
石田 理幸*
三島 規幸*
長谷川 広洋*
黒田 博道*
北谷 道英*
中島 博智*
宮本 慎一*
佐野 彦彦*
村野 夏直*
鈴村 直樹*
福尾 崇晴*

【電気電子担当弁理士】
加藤 和詳(副所長)
藤 尚幸*
百瀬 好美*
濃 間頭治子*
佐久 千佳*
小早川 真紀*
山口 奈季*
山崎 明子*
大松 明和*
崎 幸明*
小林 和安*
田中 達也*
原 雄治*
益 庄一郎*
益 藤健*

【化学材料担当弁理士】
西元 勝一*
上條 由紀子*
下田 津子*
田 美貴*
小林 修一*
設楽 崇一*
西山 貴介*
早瀬 貴夫*
瀬野 恒夫*
前嶋 和知*
有村 貴也*
上原 和知*
前小杉 達郎*

【バイオ医薬担当弁理士】
山極 美穂*
渡邊 裕子*
中川 彰子*
村尾 招子*
桐内 優一*
長崎 優子*
森田 知愛*
森井 徹也*

【米国特許弁理士】
シェルドン・モス
チャド・ヘリング

【中国弁理士】
董 成哲

【韓国弁理士】
金 峻河

【弁理士】
中野 浩和

*特定侵害訴訟代理業務付記

東京本部: 〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号
電話 (03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ (03) 3357-5180 (代表)
<http://www.taiyo-nk.co.jp> 相談・連絡用E-mail: info@taiyo-nk.co.jp
横浜ランチ: 横浜市 USオフィス: 米国バーヂニア州

囲を狭く考えていたようである。

なお、取消審決の拘束力の及ぶ範囲については、最高裁平成4年4月28日判決（高速旋回式バレル研磨法事件）〔民集46巻4号245頁〕がある。この事案は、発明の効果がなくことの主張を受け入れて進歩性なしと判断した第2次判決に対し、最高裁は、確定した第1次判決の拘束力に反するとしてこれを破棄・自判したものである。最高裁判決の判旨は次のとおりである。

「特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認定判断することは許されないであり、したがって、再度の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りである（同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができた）として、これを裏付けるための新たな立証をし、更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることが許されない。」

手続の経緯

平成23年5月23日付けの第1次審決は、特許を無効とするというものであったが、平成24年4月24日、審決取消訴訟が提起され、知財高裁は平成24年（行ケ）第10145号事件として審理した。同年6月29日付けで訂正審判の請求がされたため知財高裁は、平成24年7月11日、平成23年法律第63号による改正前の特許法181条2項に基づき、審決を取り消す旨の決定をした。これを受けて特許庁は審理を再開し、平成25年1月22日、請求不成立の審決（第2次審決）をしたが、再び審決取消訴訟が提起され、知財高裁は平成25年（行ケ）第10058号として審理し、審決を取り消した。この判決は、平成28年1月12日、上告不受理の決定により確定した。特許庁は前訴を受けて審理を再開し、平成28年12月1日、再び請求不成立の審決（第3次審決）をした。

本件は、第3次審決に対する審決取消訴訟である。

判決要旨

〔1〕 本件各発明の効果について

ア 発明の容易想到性は、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものである。そして、当該発明の効果を考慮するに当たっては、その効果が明細書に記載されていること、又は、その効果は明細書に記載されていないが、明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できることが必要である。本件明細書には、本件各発明の効果に関し、以下の点が開示されている。

(中略)

イ これらの記載によれば、本件明細書に接した当業者は、本件明細書に記載された実験（結膜肥満細胞を培養した細胞集団に薬剤を投じて同細胞からのヒスタミン遊離抑制率を測定する実験）において、化合物A（シス異性体）のヒト結膜組織肥満細胞からのヒスタミン放出の阻害率は、 $300\mu\text{M}$ で29.6%、 $600\mu\text{M}$ で47.5%、 $1000\mu\text{M}$ で66.7%、 $2000\mu\text{M}$ で92.6%を記録し、 $30\mu\text{M}$ から $2000\mu\text{M}$ までの濃度範囲内において濃度の増加とともに上昇し、 $1000\mu\text{M}$ では66.7%という高いヒスタミン放出阻害効果を示し、その2倍の濃度である $2000\mu\text{M}$ でも同92.6%という高率を維持していたこと、これに対し、抗アレルギー薬として知られるクロモグリク酸二ナトリウム及びネドクロミルナトリウムが、 $2000\mu\text{M}$ までの濃度範囲でヒト結膜組織肥満細胞からのヒスタミン放出を有意に阻害することができなかったことを認識するものというべきである。