



® 平成 31 年 2 月 18 日 (月)

No. 14873 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

経済産業調査会ホームページ <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》

拒絶査定不服審判審決(不成立)取消訴訟

「溶液から細胞を分離する細胞分離方法、および、細胞分取用水和性組成物」発明
(特願2010-256467号)の明確性要件、サポート要件及び実施可能要件誤認事件) [上] (全2回)

—平成29年(行ケ)第10191号、平成30年10月29日判決言渡—

本願発明は、溶液から細胞を分離する細胞分離方法発明(請求項1)の中間水の範囲を特定する際に中間水の量を明確に算出できないとして、請求項1記載の発明は明確でない(特許法36条6項2号違反)とし、同時に請求項1の発明は当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものではない(特許法36条4項1号違反)とし、また請求項4記載の発明は、細胞を選択的に分離できるシステムにつき特定の範囲の中間水量の算出方法を理解できないとし、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない(特許法36条4項1号違反)とした審決には、中間水の量の算出方法を本願明細書の記載及び本願出願時の技術常識に基づいて明確に理解していなかったとする前提を無視した点(前記

SANKYO

PATENT
ATTORNEYS
OFFICE

〒530-0005 大阪市北区中之島2丁目2番2号 大阪中之島ビル2階
TEL: 06-6233-1456 (代表) FAX: 06-6233-1471 (代表)
E-mail: sokel@sankyo-pat.gr.jp
URL: <http://www.sankyo-pat.gr.jp>

三協国際特許事務所

会長 小 谷 悦 司 (機械・意匠・商標・不正競争)
弁理士 川 瀬 幹 夫 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 櫻 井 幸 智 (電気・電子)
弁理士 西 井 幸 浩 (機械)
弁理士 脇 谷 幸 治 (電気・電子)
弁理士 脇 谷 祐 子 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 宇 山 正 成 (電気・電子)
弁理士 福 佐 美 本 (化学・材料)
弁理士 山 上 正 志 (化学・材料)
弁理士 西 村 知 志 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 中 村 直 志 (機械・化学・材料)
弁理士 杉 村 昌 志 (機械)

所長 小 谷 昌 崇 (機械)
弁理士 村 松 敏 郎 (機械)
弁理士 平 田 敏 洋 (電気・電子)
弁理士 並 川 鉄 也 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 佐 藤 千 晶 (機械)
弁理士 西 林 千 高 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 渡 邊 弘 平 (電気・電子)
弁理士 渡 貴 成 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 福 行 勉 孝 (機械)
弁理士 山 武 平 平 (電気・電子)
弁理士 出 井 康 和 (機械・化学・材料)
弁理士 中 井 山 博 俊 (化学・材料・機械)

請求項1の発明の特許法36条6項2号違反)に誤りがあり、同じくサポート要件の有無の判断には、前記の前提を欠いた点に誤りがあり(前記請求項1の発明の特許法36条4項1号違反)、また実現可能要件の有無の判断は、前記前提を欠いた点に誤りがある(請求項4記載の発明の特許法36条4項1号違反)として、審決が取り消された事例である。

第1 裁判所の判断

1 本願発明について(記載を省略)

2 取消事由1(明確性要件違反)について

(1) ア 後記第3の1(1)のとおり、本願補正発明1及び4は、いずれも「中間水の量が1wt%以上、且つ30wt%以下の水和性組成物」という文言を構成要件として含むものである。

本願補正発明に係る特許請求の範囲請求項の記載中には、「中間水」又は「中間水の量」について、特に説明する記載はない。

イ (ア) 本願明細書の記載によると、本願明細書においては、「中間水」につき、次の記載があると認められる。

a 「中間水」は、含水した水和性組成物の表面に存在する表面水層の構造中、組成物表面や不凍水(組成物表面との強い相互作用で拘束されることにより、少なくとも -100°C ～室温の範囲では凍結／融解等の相変態を生じない水)との相互作用により拘束されて不凍水の外側の層を形成する水であり、凍結可能な水であって、昇温過程で 0°C より低温で凍結する水であり、 0°C で融解する水である自由水と区別される(【0017】、【0018】、【図3】、【図4】)。

b 「中間水」が組成物表面や不凍水との間で有する相互作用の詳細は明らかでないが、種々の知見に基づく、 0°C 以上においては「中間水」として含有される水分子が一定の自由度を持って流動することが可能である一方、少なくとも -40°C 付近以下の温度においては、組成物表面や不凍水との相互作用により規則化(コールドクリスタリゼーション)する傾向を強く有するものと推察される。そして、当該規則化する強い傾向の存在により、不規則な状態で凝固した状態からの加熱において、 -40°C 付近で規則化に伴う発熱を生じるとともに、 -10°C 近辺から 0°C の範囲で再び不規則化して吸熱を生じるものと推察されている。(【0018】)

(イ) 本願明細書の記載によると、本願明細書においては、「中間水の量」につき、次の記載があると認められる。

a 表面水層を構成する不凍水、中間水、自由水のそれぞれの量は、水和性組成物の種類に応じて変化することが知られている(【0019】、【図5】、【図6】)。

不凍水、中間水、自由水の各含有量は、含有量の変化に伴うコールドクリスタリゼーションに伴う発熱ピークの挙動として、全含水量から求めることができる(【0019】、【図2】)。

b (a) コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量は、規則化を生じている水の量に比例するものと推察され、この発熱量を測定することで水和性組成物の表面の状態が評価できるものと考えられる(【0014】)。

(b) 不凍水、中間水、自由水の各含有量は、【図2】に示したような含水量とした(【0019】、【図2】)。

(c) 各Sample A～C毎(Sample Bについては、各組成毎)に、各含水量におけるコールドクリスタリゼーションに伴う発熱量と 0°C 付近の吸熱量の関係から、Sample A～Cにおける不凍水と中間水の最大量を求めて W_0 で除することにより、それぞれのSampleにおける不凍水量と中間水量とした(【0038】)。

ウ (ア) 甲1 (A「新しい血液適合性高分子の設計とバイオメディカルインターフェイスの構築」高