



令和元年 (2019年) 5月20日 (月)  
No. 14931 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》

### 特許取消決定取消請求事件

「マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイス」事件-引用文献に製造可能な程度に記載がなく、29-1(3)「記載された発明」に該当しないとして、引用例適格が否定された事例。進歩性○ [上] (全2回)

—平成29年(行ケ)第10117号、平成30年11月6日判決言渡(鶴岡裁判長)—

#### 【本稿の概要】

本判決は、「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)といえるためには、刊行物の記載及び本件特許の出願時(以下「本件出願時」という。)の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが必要であるという一般論を判示した上で、引用例1の記載及び本件出願時の技術常識を考慮しても、引用発明1のデバイスを当業者が作れるように記載されていないとして引用例1の引用例適格を否定し、特許取消決定を取り消した。

引用例適格については、引用「発明」である必要があるという文脈で従来から問題とされてきたもので



#### 新樹グローバル・アイピー特許業務法人

大阪市北区南森町1丁目4番19号サウスホレストビル11階 〒530-0054  
Tel 06-6316-5533 Fax 06-6316-5544  
<http://www.giplaw-osaka.co.jp> [mailosaka@giplaw-osaka.co.jp](mailto:mailosaka@giplaw-osaka.co.jp)

代表弁理士 村井 康司  
代表弁理士 加藤 秀忠  
代表弁理士 山下 託嗣  
弁理士 元山 雅史  
弁理士 堀川 かおり  
弁理士 渡辺 尚  
シニアカウンセラー 弁理士 小野 由己男※

韓国弁理士、日本弁理士 朴 沼泳  
中国弁理士 吳 芳 鄭 徳虎

弁理士 山根 政美  
弁理士 合路 裕介※  
弁理士 松山 習  
弁理士 小野 健太郎  
弁理士 吉田 新吾  
弁理士 三崎 正輝※  
弁理士 古賀 稔久  
弁理士 夫 世進  
弁理士 原田 泉

弁理士 石川 貴之  
弁理士 西尾 剛輝  
弁理士 宮垣 文晴  
弁理士 魯 佳瑛  
弁理士 黒川 惇  
弁理士 上田 雅子  
弁理士 川分 康博  
弁理士 大西 一郎  
弁理士 小林 亜子

カスタマー・サービスマネージャー フィリップ・シェンハオ・トン※

※米国パテント・エージェント試験合格者(未登録)

あり、本判決も従来の裁判例と整合する。

ここで本判決を取り上げたのは、平成30年4月のピリミジン大合議判決で主・副引用発明が「発明」である必要があることが明確に確認されたこと、また、同時期の先使用権に関する裁判例(医薬事件)で(傍論であるが)先使用物が偶々対象特許発明の数値範囲に入っていただけでは先使用権は認められないとして、先使用「発明」であったことが要求されたという最近の裁判例の潮流とも極めて良く整合すると思われるためである。

次は、公知物が偶々対象特許発明の数値範囲に入っていただけでは公然実施「発明」は認められないという判決も有り得る。本判決と平行に考えれば、公知物を作った者が当該公知物を作れたとしても、「当業者(発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)」が当該公知物を作れたか否かという争点が想定される。そうすると、作り方をノウハウとして秘匿している場合に、後から当該物を作ること成功した者が特許を取得できることが有り得ることになる。例えば、数値限定された「物」を製造できたこと自体に技術的意義を認めて新規性・進歩性○とした裁判例としては、平成19年(行ケ)第10430号、平成14年(行ケ)第418号等がある。

このような、主・副引用発明が「発明」であることを厳格に要求すると、従来技術と同じ物であっても新規性・進歩性が認められる場合があるから、従来から実施している者の保護をどのように考えるかが問題となろう。(筆者は、「自由技術の抗弁」復権と考えている。)

#### 【特許請求の範囲、本判決の概要、関連裁判例の紹介】

##### 1. 特許請求の範囲(【請求項1】)

「【請求項1】…(F-1)該検体であって、濃縮処理物を除く該検体中に(F-2)マイコプラズマ・ニューモニエ抗原が存在する場合に、該マイコプラズマ・ニューモニエ抗原と該標識物質で標識された該第二のモノクローナル抗体とを標識担持部材において結合させて、複合体を形成させる手段…を有する、(H)マイコプラズマ・ニューモニエ感染検出用のイムノクロマトグラフィー試験デバイス。」

##### 2. 本判決の概要(進歩性～引用例適格)

###### 『ウ 相違点』

(F-1')の検体及び(H')の「イムノクロマトグラフィー試験デバイス」が、引用発明1では患者サンプルに「濃縮処理物」を含むか不明であり、引用例1に実施例がなく、ラテラルフローデバイスが、濃縮処理をしない患者サンプルについても「マイコプラズマ・ニューモニエ感染検出用」として使用できるか不明であるのに対して、本件特許発明1は、「濃縮処理物を除く」検体であっても、イムノクロマトグラフィー試験デバイスが「マイコプラズマ・ニューモニエ感染検出用」である点。』

『特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」は、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明(本件特許発明)を容易に発明することができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。また、本件特許発明は物の発明であるから、進歩性を検討するに当たって、刊行物に記載された物の発明との対比を行うことになるが、ここで、刊行物に物の発明が記載されているといえるためには、刊行物の記載及び本件特許の出願時(以下「本件出願時」という。)の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが必要である。

かかる観点から本件について検討すると、引用例1の記載及び本件出願時の技術常識を考慮しても、引用発明1のデバイスを当業者が作れるように記載されているとはいえない。理由は以下のとおりである。

…たとえば様々なモノクローナル抗体を得る技術自体は周知技術であるとしても、本件取消決定が認定した引用発明1のラテラルフローデバイスは、引用例1の記載及び本件出願時の技術常識から、直