



令和元年 5月27日 (月)
(2019年)

No. 14936 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カ年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》

特許取消決定審決取消訴訟

(「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およびキット」特許第5845033号特許異議申立による特許取消審決の進歩性誤認事件) [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—

特許異議申立の特許取消審決は、引用発明は、第1のモノクローナル抗体と、これとは相違する第2のモノクローナル抗体が抗原を挟んでサンドイッチ複合体を形成し、これを用いる必要があると認められるところ、この点を明らかにしていない点、また患者サンプル中のマイコプラズマ・ニューモニエの検出ができないにもかかわらず、できるとした点で、引用発明の認定を誤ったものである。その結果、前記審決は本件発明との相違点を看過し、これらの相違点に関する容易想到性の判断を行なうことなく、進歩性欠如の結論を導き、本件特許を取り消したものであるから、当該引用発明の認定の誤り及び相違点の看過は本件取消決定の結論に影響するものであるとして、特許異議申立による特許取消審決が取り消



情報を推進力に



知的財産権の調査・解析・外国出願および技術翻訳
企業実務に精通したプロ集団

トヨタテックイノベーション株式会社

お問合せ先 IP事業本部 西田 Tel 0565-43-2931 Fax 0565-43-2980
E-mail ttdc-ip@ml.toyota-td.jp

された事例である。

第1 裁判所の判断

1 取消事由1(引用発明の認定及び一致点と相違点の認定の誤り)について

(1) 本件特許発明は、P1タンパク質に対して特異的なモノクローナル抗体に着目したイムノクロマトグラフィー法により、初めて臨床検体からマイコプラズマ・ニューモニエ抗原の特異的な検出を実現した。

一方、異議申立の決定の引用例1の発明は、P1タンパク質とは全く異なるタンパク質(CARDS)とそのポリクローナル抗体に着目した発明の特許公報である上に、引用例1においては、CARD Sに特異的なポリクローナル抗体を用いた場合ですら、臨床検体からのマイコプラズマ・ニューモニエの検出には成功しておらず、かつ、そもそもP1タンパク質に特異的な抗体については、臨床検体はもちろん、精製rP1タンパク質を用いた検出実験すら行われていないにもかかわらず、本件取消決定は、P1タンパク質とCARD Sタンパク質の差異や、臨床検体と非臨床検体との差異、さらにはモノクローナル抗体とポリクローナル抗体との差異をいずれも看過したまま、引用発明1を、P1タンパク質に特異的なモノクローナル抗体を用いて、患者サンプル(臨床検体)からマイコプラズマ・ニューモニエを検出することができる発明であると認定した。

(2) よってまず、引用例1から本件取消決定が認定した引用発明1を認定することができるかどうかについて検討する。

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と判示した。

理由は以下のとおりである。

ア 本件取消決定は、引用発明1をP1タンパク質に対するモノクローナル抗体を用いて、患者サンプル中のマイコプラズマ・ニューモニエの検出を行うラテラルフローデバイスに関する発明として認定しているところ、ラテラルフローデバイスは、イムノクロマトグラフィー法に基づく検出デバイスであり、イムノクロマトグラフィー法による抗原検出においては、抗体と抗原がサンドイッチ複合体を形成する必要があると認められ(甲8~10、弁論の全趣旨)、また、モノクローナル抗体の場合には、抗原を挟み込む二つの抗体が同じものでは不都合であり、少なくとも、二つの異なる抗体を用いることが必要であると認められる(この点は特に当事者に争いが無い)。

その一方で、異なる二つのモノクローナル抗体でありさえすれば、抗体と抗原がサンドイッチ複合体を形成するとの本件出願時の技術常識も見当たらず、また、サンドイッチ複合体を形成しさえすれば、必ず患者サンプル中のマイコプラズマ・ニューモニエを検出できると直ちにいうこともできない。

たとえば、引用例2の199頁図1には、捕獲抗体として特異性の異なる二つのポリクローナル抗体を用い、ペルオキシダーゼ標識モノクローナル抗体(検出抗体)を変えてマイコプラズマ・ニューモニエ抗原の捕獲アッセイを行った試験の結果を表す二つのグラフが示されている。捕獲抗体が