

判決年月日	平成 18 年 7 月 3 1 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第2部
事 件 番 号	平成17年(行ケ)第10736号		
○ 複数の請求項のうち一部の請求項に係る発明については，進歩性がないとの判断に誤りがあるとして，特許を無効とする旨の審決の一部を取り消した事例			

（関連条文） 特許法 29 条 2 項

原告は，請求項 1 ないし 10 から成る，名称を「重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤の製造方法及び人工腎臓灌流用剤」とする発明に係る特許の特許権者であるところ，被告は，特許庁に対し，上記特許のうち請求項 7 ないし 10 につき無効審判請求をした。これにつき特許庁は，請求不成立の審決（第 1 次審決）をしたが，これに不服の被告が審決取消訴訟を提起し，東京高等裁判所は上記審決を取り消す旨の判決をし（第 1 次判決），同判決は確定した。そこで特許庁がさらに審理し，上記特許の請求項 7 ないし 10 に係る発明（以下，請求項 7 に係る発明を「本件発明 1」，請求項 8 に係る発明を「本件発明 2」，請求項 9 に係る発明を「本件発明 3」，請求項 10 に係る発明を「本件発明 4」という。）についての特許を無効とする旨の審決（第 2 次審決，以下「審決」という。）をした。本件訴訟は，これに不服の原告が上記審決の取消しを求めた事案である。

審決は，本件発明 1 及び 2 は，刊行物 1 に記載された発明であるから，特許法 29 条 1 項 3 号により特許を受けることができない，本件発明 3 及び 4 は，刊行物 2 に記載の発明に基づき，周知技術を参酌して，当業者が容易に発明をすることができたから，特許法 29 条 2 項により特許を受けることができない，とした。原告は，本件訴訟において，審決に対し，取消事由 1（訂正についての裁量権の逸脱濫用の違法），取消事由 2（本件発明 1，2 に係る第 1 次判決の拘束力の範囲についての判断の誤り）とともに，取消事由 3（本件発明 3，4 の進歩性の誤り等）を主張した。本判決は，取消事由 1，2 については理由がないとしたが，取消事由 3 については理由があるとして，審決のうち，本件発明 3，4 についての特許を無効とするとの部分を取り消した。

本判決は，取消事由 3 に対する判断として，まず，本件発明 3，4 の進歩性に係る判断につき，第 1 次判決が差戻し後の審判官を拘束するかどうかを検討し，拘束することはないとの判断を示した。その上で，本件発明 3 と刊行物 2 とを対比し，刊行物 2 においては，ブドウ糖を塩化ナトリウムのコーティング層中に含むという構成（本件発明 3 の構成）が記載されているわけではなく，本件訴訟で提出された全ての証拠中にも，ブドウ糖を塩化ナトリウムのコーティング層中に含むという構成が開示されたものはなく，かかる内容の周知技術が存在したことも認められない，刊行物 2 発明においては，ブドウ糖はあくまで

固体のまま粉末化されるものであり、本件発明３のように、塩化ナトリウム粒子の表面にブドウ糖を含むコーティング層を有し、かつ、複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物とすることが開示されているわけではないから、得られる造粒物個々の間における成分組成の相違の点においても、ある特定の集合体におけるブドウ糖成分の分布の不均一さの点においても、本件発明３の技術的効果とは実質的な相違があるものというべきである、などと述べて、当業者（その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）は、「コーティング層中にブドウ糖を含む造粒物」（本件発明３の構成）を容易に想到し得ると解すべき根拠がない、と判断した。そして、本件発明３の進歩性を否定した判断には誤りがあり、したがって、本件発明３を引用して本件発明４の進歩性を否定した判断にも、同様の理由により、誤りがあることになり、取消事由３は理由がある、と判断した。