

判決年月日	平成 2 1 年 3 月 2 5 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成20年（行ケ）10261号		
○ 審決の容易想到性判断に係る理由付けに誤りがある以上，審決を是認することはできないというべきであり，仮に審決に誤りがあったとしても当業者は別の理由付けにより本願発明の構成に至ることが容易であるから上記誤りは審決の結論に影響を及ぼさない旨の被告の主張の当否については，審判手続において，改めて出願人である原告に対して，本願発明の容易想到性の有無に関する主張，立証をする機会を付与した上で，審決において再度判断するのが相当であるとして審決を取り消した事例			

（関連条文）特許法 2 9 条 2 項

本件は，発明の名称を「上気道状態を治療するためのキシリトール調合物」とする特許出願について拒絶査定を受けてその不服審判請求をした原告が，不成立審決に対して取消訴訟を提起した事案である。

本判決は，「特許法 2 9 条 2 項が定める要件は，特許を受けることができないと判断する側（特許出願を拒絶する場合，又は拒絶を維持する場合においては特許庁側）が，その要件を充足することについての判断過程について論証することを要する。同項の要件である，当業者が先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたとの点は，先行技術から出発して，出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断されるべきものであるから，先行技術の内容を的確に認定することが必要であることはいうまでもない。また，出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は，当該発明が目的とした課題を解決するためのものであることが通常であるから，容易想到性の有無を客観的に判断するためには，当該発明の特徴点を的確に把握すること，すなわち，当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして，容易想到性の有無の判断においては，事後分析的な判断，論理に基づかない判断及び主観的な判断を極力排除するために，当該発明が目的とする『課題』の把握又は先行技術の内容の把握に当たって，その中に無意識的に当該発明の『解決手段』ないし『解決結果』の要素が入り込むことのないように留意することが必要となる。さらに，当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等の存在することが必要であるというべきである（知財高等裁判所平成 2 0 年(行ケ)第 1 0 0 9 6 号審決取消請求事件・平成 2 1 年 1 月 2 8 日判決参照）。」との一般論を判示した上，当該事案において，「引用例 1 に接した当業者は，これに気道下部の感染を緩和するための目的でエアロゾルの形態の有効量のコルチコステロイド又は抗炎症薬を投与する引用例 2 を適用することによって，安全性，

多目的性，効率性，安定性等を有するとともに，安価で調合及び投与を可能とするために採用された本願発明の構成（相違点１の構成）に容易に想到できたと解することはできない。この点について，成分や用途に係る医薬品等に係る発明が存在する場合に，その投与量の軽減化，安全性の向上等を図ることは，当業者であれば，当然に目標とすべき解決課題といえるであろうし，そのための手段として格別の技術的要素を伴うことなく，課題を解決することができる場合もあり得よう。しかし，そのような事情があるからといって，審決が，本願発明の相違点１の構成は，引用例２の記載内容から容易であるとの理由を示して結論を導いている場合に，その理由付けに誤りがある以上，上記のような事情が存在することから直ちに審決のした判断を是認することは許されない。けだし，審決書の理由に，当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの論理を記載しなければならない趣旨は，事後分析的な判断，論理に基づかない判断など，およそ主観的な判断を極力排除し，また，当該発明が目的とする『課題』等把握に当たって，その中に当該発明が採用した『解決手段』ないし『解決結果』の要素が入り込むことを回避するためであって，審判体は，本願発明の構成に到達することが容易であるとの理解を裏付けるための過程を客観的，論理的に示すべきだからである。被告は，仮に，引用例２の摘記事項（Ｇ）の記載が気道下部の疾患のみの開示であり，引用例２の認定に関する誤りがあったとしても，全身投与に比べて局所投与をすると少ない総投与量で既知の副作用を回避することができるという利点は，局所投与に起因するものであるから，『気道下部』の疾患に限らず，『上気道』の疾患に対しても局所投与をすることにより得られるであろうと当業者が当然に理解することができる，そうすれば，引用例２に接した当業者にとって，上気道感染の治療に関する引用発明において，経口投与に代えて，経口投与に比べ，低い全投与量で，感染部位により高い濃度の薬をデリバリーでき，副作用を回避できることが期待される鼻内への局所投与を採用することは容易に想到し得る，そして，鼻内投与の形態として，エアロゾルや鼻洗浄調合物が周知であるから，具体的な鼻内投与の態様を鼻洗浄調合物とすることに何ら困難性はないので，容易想到性を認めた審決の判断に影響を及ぼさない旨を主張する。しかし，・・・引用発明に引用発明２を組み合わせることにより，本願発明の相違点１に係る構成に到達することができたとする審決の判断は是認できないのであるから，被告の上記主張の当否については，審判手続において，改めて出願人である原告に対して，本願発明の容易想到性の有無に関する主張，立証をする機会を付与した上で，審決において再度判断するのが相当であるといえる。」と判示し，審決を取り消した。