

判決年月日	平成 2 7 年 8 月 2 0 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成26年(行ケ)10182号		
○発明の名称を「日中活動量の低下および／又はうつ症状の改善作用を有する組成物」とする発明について、引用発明に基づいて容易に発明することができたとして拒絶査定不服審判請求が成り立たないとした審決を、容易想到性の判断に誤りがあるとして取り消した事例。			

(関連条文) 特許法 2 9 条 2 項

(関連する権利番号等) 不服 2 0 1 2 － 6 4 5 6 号事件(本件審判)，特願 2 0 0 5 － 1 9 1 5 0 6 号(本願)，特表 2 0 0 4 － 5 0 1 9 6 9 号公報(引用例 1)，特開 2 0 0 3 － 4 8 8 3 1 号公報(引用例 2)

本件は，原告が，発明の名称を「日中活動量の低下および／又はうつ症状の改善作用を有する組成物」とする発明(本願発明)について特許出願をしたところ，拒絶査定を受け，これに対して不服の審判を請求し，併せて本件補正により特許請求の範囲を補正したが(本願補正発明)，不成立審決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。

本件審決の理由は，①本願補正発明は，引用例 1 に記載された発明又は引用例 2 に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法 2 9 条 2 項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものであって，本件補正は，平成 1 8 年法律第 5 5 号による改正前の特許法 1 7 条の 2 第 5 項において準用する同法 1 2 6 条 5 項の規定に違反するので，同法 1 5 9 条 1 項の規定において読み替えて準用する同法 5 3 条 1 項の規定により却下すべきものである，②本件補正前の本願発明は，上記各発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法 2 9 条 2 項の規定により特許を受けることができない，というものである。

本判決は，大要，以下のように判断して，本件審決には容易想到性の判断に誤りがあるとして，これを取り消した。

(1) 引用例 1 に記載された発明は，「精神分裂病の治療のための，エイコサペンタエン酸(E P A)又は任意の適切な誘導体を，アラキドン酸(A A)又は任意の適切な誘導体と組み合わせることにより調製された薬学的配合物。」(引用発明 1')と認定すべきであり，本願補正発明と引用発明 1' との相違点 C'(医薬組成物が，本願補正発明はうつ症状の改善のためのものであるのに対し，引用発明 1' は精神分裂病の治療のためのものである点)について，引用発明 1' には，うつ症状が改善されることについての記載も示唆もないから，本願補正発明と引用発明 1' との相違点 C' は，実質的な相違点というべきであり，この相違点 C' に係る本願補正発明の構成に至ることが容易に想到できると認めるに足りない。

(2) 引用例 2 に記載された発明は、「構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含有するトリグリセリドを含んで成る，脳機能の低下に起因する記憶・学習能力の低下の予防又は改善作用を有する医薬組成物。」(引用発明 2') と認定すべきであり，本願補正発明と引用発明 2' との相違点 α' (本願補正発明は，「うつ症状の改善のため」のものであるのに対し，引用発明 2' は，「記憶・学習能力の予防又は改善作用を有する」ものである点) について，引用例 2 に接した当業者は，引用例 2 の実施例 3 の老齢ラットのモリス型水迷路試験の結果に基づいて，「構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリド」を用いることにより，「記憶・学習能力の低下」が改善されることは認識できるものの，さらに「うつ病」が改善されることまでは認識できず，また，うつ病と，記憶障害が中核症状である認知症とは，その病態が異なり，本願出願日当時，記憶・学習能力の低下を改善する薬が，うつ病をも改善するとの効果を有するとの技術常識が存在していたとは認められないことからすれば，引用例 2 に接した当業者が，引用例 2 に記載された「脳機能の低下に起因する症状あるいは疾患」に含まれる多数の症状・疾患の中から，特に「うつ病」を選択して，「構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリド」を用いて，うつ病の症状である「うつ症状」が改善されるかを確認しようとする動機付けがあるということとはできないから，引用例 2 に基づいて，相違点 α' に係る本願補正発明の構成に至ることが容易であるということとはできない。