

特許権	判決年月日	令和元年12月4日	担当部	知財高裁第1部
	事件番号	平成30年(行ケ)第10175号		
<p>○ 「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)の認定に当たり、特定の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記載事項を組み合わせることは、新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく、新規性と進歩性とを分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し、原則として許されない。</p>				

(事件類型) 審決(無効)取消 (結論) 棄却

(関連条文) 特許法29条1項3号, 2項

(関連する権利番号等) 特許第6018822号, 無効2017-800070号

判決要旨

1 原告は、発明の名称を「アクセスポートおよびその識別方法」とする発明に係る本件特許の特許権者である。被告らの特許無効審判請求について、特許庁は、本件特許はサポート要件を欠き、進歩性を欠くとして無効審決をした。本件は、原告が本件審決の取消しを求める訴訟である。

原告は、取消事由として、サポート要件の判断の誤り及び進歩性の判断の誤りを主張した。

2 本判決は、概要、以下のとおり判示して、原告の請求を棄却した。

(1) 取消事由1 (サポート要件についての判断の誤り)

本件発明1の課題は、自動注入可能なアクセスポートを埋め込んだ後に、そのアクセスポートが自動注入可能なアクセスポートであるのかを識別可能とすることであり、その解決手段として、「皮下埋め込み後、前記自動注入可能なアクセスポートをX線を介して識別するように構築される、前記アクセスポートの少なくとも1つの、前記自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報と相関がありX線で可視の、識別可能な特徴」を備えるようにしたものである。

そして、本件明細書の記載に接した当業者は、本件発明1の「識別可能な特徴」を採用したアクセスポートは、X線に曝すことで「識別可能な特徴」が知覚でき、これにより「自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」との相関関係を達成し、「自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」を得ることができ、その結果、皮下埋め込み後に自動注入可能と識別できるものであることを認識することができるというべきであるから、本件発明1は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により、当業者が本件発明1の課題を解決できると認識できる範囲のものである。

(2) 取消事由2 (進歩性判断の誤り)

ア 引用発明の認定

引用例1には「造影CTに用いられる、患者への皮下アクセスを提供するためのアクセスポートであり、自動注入器による機械的補助によって造影剤を注入され、かつ加圧されることが

可能な東レポート」(判決認定の引用発明)が記載されていると認められる。

被告らは、引用例1に記載された東レポートという発明の構成の内容を理解するために、東レポートの添付文書である引用例2を参照することが許容され、本件審決による甲9発明の認定に誤りはない旨主張する。

しかし、「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)の認定に当たり、特定の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記載事項を組み合わせることは、新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく、新規性と進歩性とを分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し、原則として許されないというべきである。

よって、東レポートを用いた耐圧性能に関する実験結果を記載した論文である引用例1と、これと作成者も作成年月日も異なる、東レポートの仕様や使用条件を記載した添付文書である引用例2の記載から、本件審決の認定した甲9発明を認定することはできない。

以上のとおり、本件審決の甲9発明の認定は誤りである。進んで、正しく認定した引用発明に基づいて、本件発明1が容易に想到できるか否かについて判断する。

イ 相違点1の容易想到性

本件優先日当時、人体に埋め込まれて使用される医療機器において、人体に埋め込まれた後に当該装置を特定する情報を含むX線不透過性の識別子、すなわち、X線で可視の識別可能な特徴を備えることは、既に臨床レベルで採用された、周知の技術であったと認められる。

引用発明は、上記周知技術と同一の技術分野に属しており、また、引用発明に上記周知技術を適用することについて、阻害要因があることは認められないから、引用発明に上記周知技術を適用し、人体に埋め込まれた後に当該装置を特定する情報を含む、X線で可視の識別可能な特徴を備えるようにすることは、当業者が適宜なし得ることであるというべきである。

そして、引用発明を特定する情報は、自動注入可能なアクセスポートを自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報である。そうすると、引用発明を特定する情報を含む、X線で可視の識別可能な特徴によって、上記「情報」を識別することができるから、上記識別可能な特徴は、「前記アクセスポートの少なくとも一つの、前記自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」と「相関」があるということができ、引用発明に上記周知技術を適用し、相違点1に係る構成とすることは、当業者が適宜なし得ることである。

よって、本件発明1は、引用発明に、周知技術等を適用することによって、容易に発明をすることができたものである。