

判決年月日	平成29年11月21日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成29年(行ケ)10003号		
<p>○ 発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物」とする発明について、本件発明の効果は、当業者において、引用発明から容易に想到する本件発明の構成を前提として、予測し難い顕著なものであるということはできず、本件審決における本件発明の効果に係る判断には誤りがあるとした事例。</p>			

(関連条文) 特許法29条2項

(関連する権利番号等) 特許第3068858号, 無効2011-800018号, 平成25年(行ケ)第10058号(前訴判決)

判 決 要 旨

1 本件は、原告が、発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物」とする本件発明について、無効審判請求は成り立たないとの本件審決の取消しを求めた事案である。なお、本件発明については、特許無効審判請求不成立審決を取り消すとの判決(前訴判決)が確定している。

本件審決は、確定した前訴判決の拘束力により、本件発明1と引用発明1との相違点については、引用例1及び引用例2に接した当業者が容易に想到することができたものであるなどとしつつ、「11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-2-酢酸」(以下「化合物A」という。)はヒト結膜肥満細胞に対して高いヒスタミン放出阻害率を有すること、また、化合物Aのシス異性体は最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲が非常に広いことは、いずれも引用例及び本件特許の優先日当時の技術常識から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であり、進歩性を判断するにあたり、引用発明と比較した有利な効果として参酌すべきものであるとして、本件各発明は当業者が容易に発明できたものとはいえないと判断した。原告は、取消事由として、本件各発明の顕著な効果の判断の誤り等を主張した。

2 本判決は、以下のとおり判示して本件審決を取り消した。

発明の容易想到性は、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものである。そして、当該発明の効果を検討するに当たっては、その効果が明細書に記載されていること、又は、その効果は明細書に記載されていないが、明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論することが必要である。…確定した前訴判決によれば、引用例1及び引用例2に接した当業者は、引用例1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679(化合物Aのシス異性体の塩酸塩)を含む点眼剤をヒトにおけるアレルギー

ギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる際に、KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認し、ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められ、この点は当事者間に争いが無い。そうすると、化合物Aがヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有すること自体は、当業者にとって予測し難い顕著なものであるということとはできない。

また、引用例1及び引用例2には、化合物Aがヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかということについて、明示的な記載はされていないものの、…本件特許の優先日において、化合物A以外に、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られていたことなどの諸事情を考慮すると、本件明細書に記載された、本件発明1に係る化合物Aを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が、当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということとはできない。…したがって、本件発明1の効果は、当業者において、引用発明1及び引用発明2から容易に想到する本件発明1の構成を前提として、予測し難い顕著なものであるということとはできず、本件審決における本件発明1の効果に係る判断には誤りがある。

本件発明2は、本件発明1について、化合物Aがさらに「ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を66.7%以上阻害する」という発明特定事項を付加するものである。そして、「ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を66.7%以上阻害する」点は、上記と同じ理由により、引用発明1及び引用発明2から容易に想到する本件発明2の構成を前提として、予測し難い顕著なものであるということとはできないことから、本件審決における本件発明2の効果に係る判断にも誤りがある。