

判決年月日	平成23年11月30日	担当 部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成23年(行ケ)第10018号		
<p>○ 発明の名称を「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」とする特許について、顕著な作用効果を看過した誤りがあるとして、訂正審判請求を不成立とした審決が取り消された事例</p>			

(関連条文) 特許法126条5項, 29条2項

本件は、発明の名称を「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」とする特許(第3546058号)に係る訂正審判(訂正2010-390052号)において、請求を不成立とした審決が出されたことから、その取消しを請求している事案である。

審決は、訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(訂正発明1)は、本願の優先日前に頒布された刊行物Aに記載された発明(刊行物A発明)及び本願優先日における技術常識に基づいて、当業者が容易に発明することができたと認定し、特許出願の際、特許法29条2項により、独立して特許を受けることができないものであるから、同法126条5項の規定に適合しないなどの理由から、訂正審判請求は成り立たないと判断した。

本判決は、以下のとおり、顕著な作用効果を看過した誤りがあるとして、審決を取り消した。

「訂正発明1については、カルベジロールを虚血性心不全患者に投与することにより、死亡率の危険性が67%減少する旨のデータが示されている。

これに対し、刊行物Aには、カルベジロールは虚血性心不全である冠動脈疾患により引き起こされた心不全の患者の症状、運動耐容能、長期左心室機能を改善する点の示唆はあるものの、死亡率改善については何らの記載もない。また、刊行物Aには、カルベジロールを特発性拡張型心筋症により引き起こされた非虚血性心不全患者に対し、少なくとも3か月投与したところ、左心室収縮機能等の改善が認められたことが記載されているが、死亡率の低下について記載はない。」

「上記のとおり、本願優先日前、β遮断薬による虚血性心不全患者の死亡率の低下については、統計上有意の差は認められていなかったと解される。また、本願優先日前に報告されていたACE阻害薬の投与による虚血性及び非虚血性を含めた心不全患者の死亡率の減少は16ないし27%にすぎず、また、虚血性心不全患者の死亡率の低下は19%にすぎなかった。したがって、訂正発明1の前記効果、すなわち、カルベジロールを虚血性心不全患者に投与することにより死亡率の危険性を67%減少させる効果は、ACE阻害薬を投与した場合と対比しても、顕著な優位性を示している。」

「以上のとおり、訂正発明1の構成を採用したことによる効果(死亡率を減少させるとの効果)は、訂正発明1の顕著な効果であると解することができる。訂正発明1は、カルベジ

ロールを虚血性心不全患者に投与することにより、死亡率の危険性を67%減少させる効果を得ることができる発明であり、訂正発明1における死亡率の危険性を67%減少させるとの上記効果は、「カルベジロールを『非虚血性心不全患者』に少なくとも3か月間投与し、左心室収縮機能等を改善するという効果を奏する」との刊行物A発明からは、容易に想到することはできないと解すべきである。」