

判決年月日	平成24年4月11日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成23年(行ケ)10146～ 10148号		
<p>○ 2つの異なる糖尿病予防・治療薬について、出願日当時、製造可能となっていたことが明らかであったほか、それぞれ作用機序が異なることが技術常識であり、これらを併用投与した場合に限って両者が拮抗するなどのことがあるとは認められないときに、これらの2つの薬剤を併用投与することを技術的思想とする「医薬」という名称の発明は、出願日当時の技術常識に照らすと実施可能要件を満たし、明細書にこれらの2つの薬剤の併用投与に関する実施例の記載がなくてもサポート要件を満たすとして、これに反する特許無効審判請求に対する無効審決を取り消した事例（第10146号事件、第10147号事件）</p> <p>○ 2つの異なる糖尿病予防・治療薬について、それぞれ作用機序が異なることが技術常識であり、これらを併用投与した場合に限って両者が拮抗するなどのことがあるとは認められないときに、当業者は、これらの2つの薬剤を併用投与する構成が記載された引用例から、両者の相加的效果が得られるであろうことを想定するところ、これらの2つの薬剤を併用投与することを技術的思想とする「医薬」という名称の発明についての明細書は、当該発明から相加的效果の発現を裏付けているにとどまるから、引用例には当該発明が記載されているか記載されていないに等しく、当該発明には新規性が認められないとして、これに反する特許無効審判請求に対する不成立審決を取り消した事例（第10148号事件）</p> <p>○ 2つの異なる糖尿病予防・治療薬について、それぞれ作用機序が異なることが技術常識であり、これらを併用投与した場合に限って両者が拮抗するなどのことがあるとは認められないときに、当業者は、これらの2つの薬剤を併用投与する構成が記載された引用例から、両者の相加的效果が得られるであろうことを想定するところ、これらの2つの薬剤を併用投与することを技術的思想とする「医薬」という名称の発明についての明細書は、当該発明から相加的效果の発現を裏付けているにとどまるから、当業者は、引用例に記載の発明及び優先権主張日当時の技術常識を基に、出願に係る発明を容易に想到することができたとして、これに反する特許無効審判請求に対する不成立審決を取り消した事例（第10147号事件、第10148号事件）</p>			

（関連条文） 特許法36条4項1号，6項1号，29条1項3号，2項

1 被告は、「ピオグリタゾン」という糖尿病予防・治療薬に、それとは作用機序の異なる別の糖尿病予防・治療薬（第10146号事件ではSU剤であるグリメピリド、第10147号事件ではビグアナイド剤、第10148号事件では α -グルコシダーゼ阻害剤）を併用投与することを技術的思想とする発明（本件各発明）について2件の特許を得ていた（第10146号事件と第10147号事件について特許第3973280号、第10148号事件について特許第3148973号）が、原告は、これらの2件の特許について特許無効審判を請求した。

2 特許庁は、①ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用投与については明細書に記載がなくサポート要件等に違反する、②ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用投与については明細書に他のSU剤との併用投与についての記載があるからサポート要件等には違反しない、③明細書に記載の本件各発明の作用効果に照らすと引用例の記載からピオグリタゾンとグリメピリドとの併用投与を容易に想到することはできない、④同じく引用例の記載からピオグリタゾンと α -グルコシダーゼ阻害剤との併用投与を読み取ることはできない、⑤同じく引用例の記載からピオグリタゾンと α -グルコシダーゼ阻害剤との併用投与を容易に想到することはできない、と判断して、本件各発明についての特許を一部無効とした。

そこで、原告と被告の双方が、特許第3973280号に関する①ないし③についての本件審決について審決取消訴訟を提起したため、知財高裁は、これらを併合した（第10146号事件、第10147号事件）。また、原告は、特許第3148973号に関する④及び⑤についての本件審決についても審決取消訴訟を提起した（第10148号事件）。

3 本判決は、前記①及び②について、前記の各糖尿病予防・治療薬が、本件出願日当時、製造可能となっていたことが明らかであったほか、それぞれ作用機序が異なることが技術常識であり、これらのうち2つを併用投与した場合に限って両者が拮抗するなどの場合があるとは認められない場合に、これらの2つの薬剤を併用投与することを技術的思想とする本件各発明は、本件出願日当時の技術常識に照らすと実施可能要件を満たし、明細書にこれらの2つの薬剤の併用投与に関する実施例の記載がなくともサポート要件を満たすとして、本件審決のうちこれに反する部分を取り消した（第10146号事件、第10147号事件）。

次に、本判決は、前記④について、本件明細書は、本件各発明の作用効果について、そこに記載の2つの糖尿病予防・治療薬を併用投与することにより当業者が想定するであろう相加的効果の発現を裏付けているにとどまるとの認定を前提に、当業者が、前記の各糖尿病予防・治療薬のうち2つを併用投与する構成が記載された引用例から両者の相加的効果が得られるであろうことを想定するから、引用例には本件各発明が記載されているか記載されているに等しく、本件各発明には新規性が認められないとして、本件審決のうちこれに反する部分を取り消し

た（第10148号事件）。

さらに、本判決は、前記③及び⑤について、本件各発明の作用効果に関する上記認定を前提に、当業者が、前記の各糖尿病予防・治療薬のうち2つを併用投与する構成が記載された引用例から両者の相加的效果が得られるであろうことを想定するから、当業者は、引用例に記載の発明から本件各発明を容易に想到することができたとして、本件審決のうちこれに反する部分を取り消した（第10147号事件、第10148号事件）。