

判決年月日	平成 2 3 年 6 月 9 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成 2 2 年（行ケ）10322号		
○特許法 2 9 条 1 項 3 号所定の刊行物に記載されたある性質を有する物質の中に、たまたまそれとは別のもう一つの性質を有するものが記載されていたとしても、直ちに当該刊行物に当該別の性質に係る物質が記載されているということとはできず、このことは、容易想到性の判断において斟酌されるべき事項である			

（関連条文）特許法 2 9 条 1 項 3 号， 2 項

被告は、発明の名称を「R h oキナーゼ阻害剤と β 遮断薬からなる緑内障治療剤」とする特許権を有している。本件は、原告が、上記特許についてした無効審判請求が成り立たないとした審決の取消しを求める事案である。本件審決は、本件発明は、①引用例 1 に記載された発明に引用例 2 に記載された発明及び周知技術を適用し、又は②引用例 2 に記載された発明に引用例 1 等に記載された事項を適用して、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない、としたものである。

原告は、取消事由として、容易想到性の判断の誤り、具体的には、引用例 1 には、「H A 1 0 7 7 とチモロールの組合せよりなる緑内障治療剤」が開示されており、H A 1 0 7 7 はカルシウムアンタゴニストであるとともに R h oキナーゼ阻害剤であるという技術常識を参酌すれば、引用例 1 には「R h oキナーゼ阻害剤である H A 1 0 7 7 とチモロールの組合せよりなる緑内障治療剤」が開示されているに等しいなどと主張した。

本判決は、以下のとおり判示した上、容易想到性を否定した本件審決の判断に違法はないとして、原告の請求を棄却した。

「特許法 2 9 条 2 項により、同条 1 項 3 号にいう「刊行物に記載された発明」に基づいて当業者が容易に発明をすることができたか否かを判断するに当たっては、同条 1 項 3 号に記載された発明について、まず刊行物に記載された事項から認定すべきである。引用例 1 には、緑内障治療にカルシウムアンタゴニスト活性を有する薬剤と眼圧を下降させる薬剤の併用が開示されているのみで、R h oキナーゼ阻害活性と緑内障治療についての開示は一切存在しないことに照らすと、引用例 1 の記載に接した当業者は、たとえ、そこに記載された具体例の 1 つである H A 1 0 7 7 が、たまたま R h oキナーゼ阻害活性をも有するとしても、そのことをもって、引用例 1 に、R h oキナーゼ阻害活性を有する薬剤と眼圧を下降させる薬剤を併用する緑内障治療が記載されているとまでは認識することができないというべきである。

なお、特許出願時における技術常識を参酌することにより当業者が刊行物に記載されている事項から導き出せる事項は、同条 1 項 3 号に掲げる刊行物に記載されているに等しい事項ということができるが、刊行物に記載されたある性質を有する物質の中に、たまたまそれとは別のもう一つの性質を有するものが記載されていたとしても、直ちに当該刊行物に当該別の性質に係る物質が記載されているということとはできず、このことは、むしろ、容易想到性の判断において斟酌されるべき事項である。」