

判決年月日	平成22年8月19日	担当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事 件 番 号	平成21年（行ケ）第10180号		
○ 特許無効審判請求において，進歩性欠如を理由として本件特許を無効とした審決が，引用文献の特許法29条1項3号の「刊行物」に当たるとした認定に誤りがあるとして，取り消された事例			

（関連条文）特許法29条1項3号，同条2項，同法123条1項2号

（要旨）

本件は，名称を「4－アミノ－1－ヒドロキシブチリデン－1，1－ビスホスホン酸又はその塩の製造方法及び前記酸の特定の塩」とする特許を有する原告が，被告の提起した無効審判請求手続において，本件特許のうち，請求項6及び7につき，特許法29条2項に違反していることを理由としてこれを無効とする審決を受けたことから，その審決の取消しを求めた事案である。

争点は，新規の化学物質である本件発明の「4－アミノ－1－ヒドロキシブチリデン－1，1－ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート」（以下「本件3水和物」という。）と同等の化学物質の構造が記載されてはいるが，その製造方法等が記載されていない甲7文献を引用例として，それに技術常識を適用することによって，進歩性が欠如すると判断した審決の判断の適否であるが，本判決は，次のとおり，甲7文献に製造方法を理解し得る程度の記載はなく，かつ，甲7文献に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすこともできないから，甲7文献は特許法29条1項3号の「刊行物」には当たらないと判示して，審決を取り消したものである。

「(1) 本件発明6及び7における本件3水和物が新規の化学物質であること，甲7文献には，本件3水和物と同等の有機化合物の化学式が記載されているものの，その製造方法について記載も示唆もされていないこと，以上の点については当事者間に争いがなく，かつ審決も認めるところである。

そこで，このような場合，甲7文献が，特許法29条2項適用の前提となる29条1項3号記載の「刊行物」に該当するかどうかはまず問題となる。

ところで，特許法29条1項は，同項3号の『特許出願前に 頒布された刊行物に記載された発明』については特許を受けることができないと規定するものであるところ，上記『刊行物』に『物の発明』が記載されているというためには，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが，発明が技術的思想の創作であること（同法2条1項参照）にかんがみれば，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいてその技術

的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。

特に、当該物が、新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。」

「(2) 本件については、、甲 7 文献には製造方法を理解し得る程度の記載があるとはいえないから、上記(1) の判断基準に従い、甲 7 文献が特許法 29 条 1 項 3 号の『刊行物』に該当するというためには、甲 7 文献に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいて本件 3 水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるということになる。」

「(3) 、本件においては、本件出願当時、甲 7 文献の記載を前提として、これに接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件 3 水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができるような技術常識が存在したか否かが問題となるが、、本件においては、本件出願当時、そのような技術常識が存在したと認めることはできないというべきである。」