

判決年月日	平成 27 年 1 月 22 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成25年(行ケ)10286号		
○名称を「イバンドロネート多形B」とする発明について、先願発明と同一であるとして拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決を、先願発明の認定を誤った結果、相違点を看過した誤りがあり、さらに相違点についての判断を誤るものであるとして取り消した事例。			

(関連条文) 特許法 29 条の 2

本件は、原告が、特許庁に対し、名称を「イバンドロネート多形 B」とする発明（本願発明）について特許出願をしたところ、拒絶査定を受け、これに対して不服の審判を請求したが、不成立審決を受けたことから、その取消しを求めた事案である。

本件審決の理由は、本願発明と先願発明との相違点は実質的な相違点ではないから、本願発明は先願発明と同一であり、しかも、本願発明の発明者が先願発明の発明者と同一の者ではなく、また、出願時においてその出願人と先願発明の出願人とが同一の者でもないので、本願発明は特許法 29 条の 2 の規定により特許を受けることができない、というものである。

本判決は、大要、以下のとおり判断して、審決には先願発明の認定を誤った結果、相違点を看過した誤りがあり、さらに相違点についての判断を誤るものであるとして、これを取り消した。

- (1) 先願明細書には、フォーム Q Q は一水和物～三水和物の範囲で存在することができる旨記載されているところ、熱重量分析 (TGA) による重量損失が約 5 ～ 12 % であること、異なる複数の調製方法により調製できることからすれば、フォーム Q Q が一水和物とは異なる水和形態で存在し得る結晶形であることは明らかである。ところで、先願明細書の図 18 は「フォーム Q Q についての代表的な X 線粉末回折図」とであるとされているが、具体的にどのような試料について測定されたものであるかについては何らの記載も示唆もない。粉末 X 線回折測定法において、結晶形の回折ピーク強度は、結晶における原子配列、原子の種類等により決められるとされていることが認められるから、同じフォーム Q Q であっても結晶水の数に応じて回折パターンは異なるというべきである。しかるに、先願明細書の図 18 の試料がどのようなものであるのかが不明である以上、フォーム Q Q を一水和物であると特定することはできない。したがって、本件審決が、先願発明であるフォーム Q Q を一水和物と認定したことには誤りがあるというほかない。

そうすると、本件審決は、先願発明を一水和物であると誤って認定した結果、次の相違点（以下「相違点 B'」という。）を看過した誤りがある。

相違点 B'：本願発明は 3-（N-メチル-N-ペンチル）アミノ-1-ヒドロキシ

プロパン-1, 1-ジホスホン酸ナトリウム塩の一水和物であるのに対して、先願発明においては水分子の存在形態が不明である点。

そして、この相違点B'により、本願発明は先願発明と同一であるとはいえないことから、本件審決による先願発明の認定の誤り、一致点の認定の誤り及び相違点の看過は、審決の結論に影響を及ぼすものである。

- (2) 先願発明のX線粉末回折パターンには $9.7 \pm 0.2^\circ$ 、 $12.2 \pm 0.2^\circ$ 及び $14.4 \pm 0.2^\circ$ の 2θ に特徴的なピークが含まれるとは認められず、本願発明と先願発明との間の相違点（特性ピークを示す角度 $2\theta \pm 0.2^\circ$ として、本願発明では、「 9.7° 」及び「 12.2° 」及び「 14.4° 」も特定されているのに対し、先願発明では、「 9.7° 」、「 12.2° 」及び「 14.4° 」が特定されていない点。）は、実質的な相違点というべきである。そうすると、本件審決は相違点についての判断を誤るものであり、この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。