

判決年月日	平成18年12月25日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成17年(行ケ)第10841号		
<p>名称を「生物医学的アッセイの光学的分析における背景の蛍光及びルミネセンスのマスクング」とする発明について進歩性が否定された事例</p>			

( 関連条文 ) 特許法 29 条 2 項

被告は、名称を「生物医学的アッセイの光学的分析における背景の蛍光及びルミネセンスのマスクング」とする発明について、特許出願をし、平成15年7月18日、特許第3452068号として設定登録(請求項の数3)を受けた。これに対し、原告は、本件特許のうち請求項1及び2に係る発明について無効審判請求をしたところ、その中で被告は、旧請求項1の内容を変更し旧請求項2を削除する(旧請求項3は請求項2に繰り上げ)等を内容とする訂正請求をした。そして、特許庁は、「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決をした。本件は、同審決に対する取消訴訟である。

本件特許のうち訂正後の請求項1は、「相互に接触した細胞の層の形態で反応容器(1)の底(2)における透明支持体に適用され且つ結合されていない蛍光色素(4)を含有する溶液(3)と接触している蛍光標識された生物細胞(5);あるいは透明支持体上に置かれた相互に接触した細胞の層の形態のルミネセント生物細胞の定量的光学的分析方法であって、(A)すでに存在する結合されていない蛍光色素(4)の他に、結合されていない蛍光色素(4)のための励起光(6)及び/又はその発出光(7)を吸収する細胞膜非透過性のマスクング色素(9)を溶液(3)に添加し、及び/又は(B)溶液透過性であり且つ結合されていない蛍光色素(4)のための励起光(6)及び/又はその発出光(7)を吸収及び/又は反射するかあるいはルミネセント細胞層の場合にはルミネセント光を反射する分離層(10)を細胞層に適用することを特徴とする方法。」というものであるところ、本判決は、上記請求項1に含まれる発明(以下「本件対象発明」という。)と特公平6-19348号公報(甲1)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)と対比し、次のとおり判示するなどして、審決を取り消した。

「甲1には、試験試料からの反応済み被検物質を含む対を底に固定させた透明管に、発光反応系の1成分と接合された被検物質に対する結合性パートナーを含む溶液を導入して被検物質と標識抗被検物質接合物とを反応させ、次いで染料のような減衰剤を接合標識以外の発光反応における残りの参加成分とともに管に添加して、遠隔容積(溶液)及び遠隔表面(被検物質を含む対が固定されていない、透明管の内面)から放射される外部光を吸収することからなる検定方法が記載されているものと認められる。」

「ア(ア) ...上記...検定方法における「透明管」は、本件対象発明の「反応容器」に相当するから、上記...検定方法においては、「反応容器の底における透明支持体」に、「反

反応済み被検物質を含む対」が適用されているということができる。

そして、上記...検定方法においては、「先に導入されていた発光反応系の1成分」は、そのみでは、発光するものではないが、他の参加成分とともに発光を生じさせるものであって、そのために導入されるものであることからすると、発光によって標識として機能する「発光標識」に当たるものと認められ、その点で本件対象発明の「蛍光色素」と共通する。

また、上記...検定方法においては、溶液中に、「反応済み被検物質を含む対」と結合されていない上記「発光標識」が存し、それを含む溶液は「反応済み被検物質を含む対」と接触しているものと認められる。

さらに、上記...検定方法においては、「反応容器の底における透明支持体」に固定されている「反応済み被検物質を含む対」は、発光反応系の1成分と接合された被検物質に対する結合性パートナーと反応しているから、そのことによって「発光標識」されているということができる。

(イ) ...上記...検定方法が、光の定量的な測定方法であることは明らかであるから、「定量的光学的分析方法」であるということができる。

(ウ) 上記...検定方法において、染料等の減衰剤は、すでに存在する上記「発光標識」が存するところに添加されるものであり、上記「発光標識」の発出光を吸収するものであるから、すでに存在する「反応済み被検物質を含む対」と結合されていない上記「発光標識」の他に、添加される「反応済み被検物質を含む対」と結合されていない上記「発光標識」の発出光を吸収する「マスキング色素」に相当する。そして、上記...において減衰剤の例としてあげられているアルラレッドACは細胞膜非透過性であるから、上記(1)イの検定方法における減衰剤は細胞膜非透過性であるということができる。

イ 以上のアで述べたところからすると、本件対象発明と甲1発明は、「反応容器の底における透明支持体に適用され且つ結合されていない発光標識を含有する溶液と接触している発光標識されたものの定量的光学的分析方法であって、すでに存在する結合されていない発光標識のほかに、結合されていない発光標識の発出光を吸収する細胞膜非透過性のマスキング色素を溶液に添加することを特徴とする方法」である点で一致し、「発光標識」が本件対象発明では「蛍光色素」で、それによって「蛍光標識」されるのに対し、甲1発明では「蛍光色素」が用いられていない点（相違点1）、及び分析対象が本件対象発明では「相互に接触した細胞の層の形態の生物細胞」であるのに対し、甲1発明では「反応済み被検物質を含む対」である点（相違点2）で相違する。

ウ 前記相違点1についての評価

甲12の1～3（中島泉著「新免疫学入門第2版」株式会社南山堂〔2002年9月20日2版3刷発行〕178頁）には、「蛍光色素は歴史的に最初に用いられた標

識物質である…。これを用いた蛍光抗体法は1942年Coonsによって組織中の抗原の分布を調べる目的で樹立された。」と記載されている。この記載によると、蛍光色素を用いて組織中の抗原の分布を調べる蛍光抗体法は、1942年という古い時期から存するものと認められる。そうすると、甲1発明において「発光標識」に蛍光色素を用いることは、当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が容易に想到することができたものといえることができる。なお、甲12は、本件特許の優先日後に発行されたものであるが、上記の認定では、甲12に記載されている事項そのものが知られていたと認定しているのではなく、甲12の記載から蛍光抗体法が1942年から存することを認定しているのであるから、甲12を認定に供することができるというべきである。

…

#### エ 前記相違点2についての評価

上記…のとおり、甲1には、甲1発明を細胞表面レセプター対に用いることができることが記載されているところ、上記…検定方法を細胞表面レセプター対に用いた場合には、「反応容器の底における透明支持体」に固定されるものは、「生物細胞」であり、多くの生物細胞を固定するとすれば、必然的に「相互に接触した細胞の層の形態」となるものと解される。

また、本件発明における「相互に接触した細胞の層の形態の生物細胞」の技術的な意義について本件特許の明細書及び図面には記載はなく、それが格別の技術的な意義を有するとは解されない。この点について、被告は、本件発明における「相互に接触した細胞の層の形態で」の技術的な意義は、細胞の数が多くなると、蛍光標識された生物細胞からのシグナルが強くなり、検出感度が高くなるということであると主張するが、仮にそうであるとしても、そのことをもって格別の技術的な意義とはいえない。

そうすると、甲1発明において「相互に接触した細胞の層の形態の生物細胞」を用いることを、当業者は容易に想到することができたものと認められる。

オ 以上のとおり、本件発明に含まれる本件対象発明は、甲1発明に基づいて容易に発明することができたものであると認められる。」