

明確性要件の判断に関する裁判例

－「細胞分離方法」事件－

H30.10.29 判決 知財高裁 平成 29 年（行ケ）第 10191 号

審決（拒絶）取消請求事件：審決取消

概要

本願発明者が所属する学会の構成員等が本願発明の当業者に該当すると認定したうえで、明細書等から一義的に定まらない「中間水」の量の算出方法は、出願前の発明者の学会での受賞により学会の構成員には広く知れ渡ったものであるから、当業者の技術常識であると認定し、かかる技術常識に基づいて、中間水の量の算出方法は当業者が明確に理解することができると判断された事例。

特許請求の範囲

【請求項 1（補正後）】

中間水の量が 1 w t % 以上、且つ 3 0 w t % 以下の水和性組成物を溶液に接触させ（中間水の量が 3 0 w t % 以下の水和性組成物を塗布した細胞分離用フィルターで溶液を濾過して細胞を分離する形態を除く）て、当該水和性組成物の表面に溶液中に存在する腫瘍細胞、幹細胞、血管内皮細胞、神経細胞、樹状細胞、平滑筋細胞、繊維芽細胞、心筋細胞、骨格筋細胞、肝実質細胞、肝非実質細胞、および膀胱細胞の少なくとも一種を吸着して溶液から分離することを特徴とする細胞分離方法。

主な争点

明確性要件違反（取消事由 1）

審決

審決は「中間水」の量に関する記載として、本願明細書の記載内容からは、中間水の量の算出方法が一義的に定まらなると認定した。さらに、中間水に関する文献については、本願発明者らによる学術論文など少数の刊行物が見いだされたのみであり、中間水の概念やその量の算出方法が出願時の技術常識であるとまでは言えないと認定した。

以上から審決では、出願時の技術常識を考慮しても中間水の量の算出方法を当業者が理解できると認めることはできないとして、請求項 1 に記載された発明は、明確性要件等を満たさないと判断された。

裁判所の判断

『（イ）証拠（甲 1～3、5、13）及び弁論の全趣旨によると、前記（ア）の内容の「中間水」（外国語文献である甲 2、3 では、「freezing bound water」などと表記。）の概念は、本願の発明者である A が構築したものであることが認められる。そして、前記（1）によると、A は、本願出願日である平成 22 年 1 月 17 日以前に、前記の内容の「中間水」の概念を構築し、学術論文に記載し、平成 21 年には、当該「中間水」の概念をその内容に含む研究により、日本バイオマテリアル学会科学奨励

賞を受賞したことが認められる。

（ウ）本願発明は、「溶液から細胞を分離する細胞分離方法、および、細胞分取用水和性組成物」に係るものであり、医療、生体材料等の分野における研究者、企業等が、その当業者に該当すると解されるところ、日本バイオマテリアル学会は、前記（1）ウ（オ）のとおり、大学、研究機関、病院、医療機器メーカー等の研究者により構成されており、賛助会員には、化学メーカー、医療機器メーカー、製薬会社等が含まれているのであって、その構成員は、本願発明における当業者に該当すると解される。

そして、A の「中間水」の概念をその内容に含む研究は、前記（イ）のとおり、平成 21 年に日本バイオマテリアル学会科学奨励賞を受賞したのであるから、当該研究内容は、日本バイオマテリアル学会の構成員や関係者には、平成 21 年の時点において、知られており、注目されていたと認められるのであって、本願明細書に記載された内容の「中間水」の概念は、本願出願時において、当業者の技術常識になっていたと認めることができるというべきである。

イ（ア）本願明細書には、前記（1）イのとおり、中間水について、少なくとも -40°C 付近の温度において、規則化（コールドクリスタリゼーション）する傾向を強く有するものと推察されること、規則化する強い傾向の存在により、不規則な状態で凝固した状態からの加熱において、 -40°C 付近で規則化に伴う発熱がみられること、規則化に伴う発熱量は、規則化を生じている水の量、すなわち、中間水の量に比例するものと推察されることが記載されている。

（イ）前記（1）ウの甲 1～5 の記載によると、中間水の量（W f b）は、次の式のとおり、低温結晶化した水におけるエンタルピー変化量（ $\Delta H c c$ ）と、水の融解熱（ $C p$ ）から得ることができると理解される。

$$W f b = \Delta H c c / C p$$

この式を変形すると、 $\Delta H c c = C p \times W f b$ となり、低温結晶化した水におけるエンタルピー変化量（ $\Delta H c c$ ）、すなわち、コールドクリスタリゼ

ーションに伴う発熱量は、比例定数を C_p として、中間水の量 (Wfb) に比例するといえる。

このことも、前記アと同様の理由により、日本バイオマテリアル学会の構成員や関係者には、平成21年の時点において、知られていたと認められるのであって、本願明細書に記載された内容の「中間水」の量の計算方法は、本願出願時において、当業者の技術常識になっていたと認められることができるというべきである。

そして、 C_p は、純水の融解熱と等しいと考えられ、純水の融解熱が 334 J/g であることも、前記ウの甲2及び甲4の記載並びに証拠(甲11)及び弁論の全趣旨によると、当業者の技術常識であったと認められる。

したがって、当業者は、中間水の量の算出方法については、本願明細書の記載及び本願出願時の技術常識に基づいて明確に理解することができたというべきである。

・・・(略)・・・

ウ 被告は、甲1～5は、本願発明者やその共同研究者による文献であり、中間水の内容は、本願発明者らの研究グループが独自に提唱したもので、本願発明者らの研究グループ以外の当業者に、本願出願時までに広く知れ渡り、技術常識になっていたことを示す証拠はない旨主張する。「中間水」の概念が本願発明者であるAにより構築されたことは、前記(2)アのとおりであるが、前記(2)ア、イのとおり、「中間水」の概念及びその量の算出方法は当業者の技術常識となったことが認められる。

・・・(略)・・・

カ 以上のとおりであって、被告の上記主張は、いずれも採用することができない。

(4) したがって、本件審決の明確性要件の有無の判断には誤りがある。』

検討

1 裁判所は、記載要件を判断するために考慮する技術常識の認定において、まず『医療、生体材料等の分野における研究者、企業等が、その当業者に該当すると解される』ところ、発明者が属する特定の学会の構成員及び関係者が当業者に該当すると認定した。当該学会の賛助会員企業が出願時に46社にのぼり、本願発明に関連する化学メーカー、医療機器メーカー、製薬会社などに該当する大企業の多くが当該学会の賛助会員であったことも肯定的に考慮されたものと思われる。

2 被告である特許庁は主に中間水に関する刊行物の数が少ないことを主張したのに対し、裁判所は、学会受賞を根拠として、中間水の概念及び計算方法は技術常識であると認定した。

特許・実用新案審査基準第11部第1章第1節「実施可能要件」には、技術常識について、『「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らか事項をいう。・・・(略)・・・当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術

を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。』とある。

特許庁は文献の数のみで技術常識か否かを判断したのに対し、裁判所は、学会受賞が「当業者の注目度」を高めるものとして、技術常識を肯定するものと認定した点において、審査基準に沿って判断を行っており、妥当な判決であると言える。

実務上の指針

新たな独自の概念に基づく先駆的発明の場合、新たな用語を用いて発明を特定せざるを得ないことがある。独自に考案した新規な用語については、明細書において詳細な説明と定義を記載したうえで出願することが基本である。しかし、本願発明のように、権利化に有利な用語の解釈のために技術常識を考慮せざるを得ない場合には、用語に関連する技術に係る出願前の学会等での受賞等の実績とともに、係る技術分野に関連する企業の多くが当該学会等の会員企業であることを示すことで、学会等の会員である当業者の当該技術に対する注目度が高いことを説明することが有効であろう。

以上