

「結晶性アジスロマイシン2水和物」事件

[判決のポイント]

「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が必要であり、また、当該「刊行物」に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易に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。優先日当時の技術常識ないし技術水準に基づいて、刊行物の結晶の製造方法が追試可能であり、かつ、その結晶が現時点における客観的な資料に基づき本件発明と同一と認められるのであれば、たとえその名称や化学構造が不明であれ、刊行物には製造方法によりその物を特定していたということができる。

[事件の表示, 出典]

平成20年6月30日 知財高裁 平成19年(行ケ)10378 審決取消請求事件

[参照条文]

29条1項3号

1. 事実関係

[特許請求の範囲]

【請求項1】 結晶性アジスロマイシン2水和物。

[経緯など]

アジスロマイシンという化合物それ自体は公知である。本件特許発明は非吸湿性かつ安定な結晶性のアジスロマイシン2水和物に関するものである。原告は、無効審判において、甲2に記載のアジスロマイシン結晶は、2水和物であるとの記載はないが、格子定数からみて2水和物であったと推定できるとして、新規性がないと主張したが、棄却審決となった。

2. 争点

甲2には本件特許発明の2水和物が記載されているといえるか

3. 審決の理由の要点

甲2には、11 - メチルアザ - 10 - デオキソ - 10 - ジヒドロエリスロマイシンAの結晶(以下、『結晶A』という。)については、『角柱形』、『高硬度』、『半透明』を呈することや、組成式、分子量、結晶学的データによって化学物質としての特定がされているが、かかる結晶が、2水和物であるとの明記はなく、当業者といえども上記物性データから直ちに2水和物であると理解することはできない。

一方、結晶Aの格子定数は、甲3、甲4(優先日後の文献)に記載のアジスロマイシン2水和物の結晶の格子定数と一致する。したがって、甲2において結晶Aとして得られた物質は実質的には本件発明のアジスロマイシン2水和物であったと推定できる。したがって、結晶Aがアジスロマイシン2水和物であると認識されていなくとも、甲2に記載の製法に従い結晶Aが製造できるのであれば、甲2には実質的に本件発明が記載されていることとなる。

甲2には、結晶Aの原料の製造方法や入手方法については何等記載がなく、技術常識として当業者が知悉していたとするに足る理由はない。

そうすると、甲第2号証には、結晶Aの製造方法が当業者が理解できる程度に開示されているとはいえないから、同号証に結晶Aの発明が記載されているとはいえず、したがって、結晶Aと実質的に同一である『結晶性アジスロマイシン2水和物』の発明が甲第2号証に記載されていたとすることはできない。

4. 原告の主張

アジスロマイシンは新規化学物質ではなく、本件発明は、公知の化学物質であるアジスロマイシンの特定の物理的構成(2水和物)に関する発明であるので、審査基準の特許法29条1項3号に係る「刊行物に記載された発明」に関する部分を本件発明に適用したのは誤りである。

甲2に結晶Aとして記載されているのは、単なる化学名や構造式ではなく、アジスロマイシン2水和物が現実に得られ、存在することは明らかである。

甲2に記載された結晶Aの格子定数は、甲3と甲4にアジスロマイシン2水和物の格子定数として記載された数値と一致するのであるから、甲2の結晶Aがアジスロマイシン2水和物と特定されることは明らかである。この場合に、甲3、4は、甲2の結晶Aが2水和物であるという事実を確認するために用いるにすぎないものであるから、これらが、本件優先日後に頒布された刊行物であることは、問題とならない。特許法29条1項3号の適用においては、本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるのであって、その事実が、本件優先日後に頒布された刊行物を参照することにより左右されるものではない。

甲7および甲17は、甲2に記載の方法を追試した結果得られるアジスロマイシンの結晶は、本件特許発明と同一のアジスロマイシンの二水和物結晶であることが確認されたことを示す。甲2の刊行日前に知られていたアジスロマイシンは、無水物と1水和物のみであった。甲7の追試では原料としてアジスロマイシンの無水物を、甲17の追試では、原料として1水和物を使用して、いずれもアジスロマイシン2水和物を得たのであるから、これらの追試は、甲第2号証記載の方法に対する追試として適切な原料を用いたものであることは明らかである。

5. 裁判所の判断

「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、まず、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることが必

要であり、また、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、当該物の発明の構成が開示されていることに止まらず、当該「刊行物」に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易に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。」

「原告は、甲第2号証に記載された上記結晶Aの格子定数が、甲第3、第4号証に、それぞれアジスロマイシン2水和物の格子定数として記載された数値と一致するのであるから、甲第2号証に記載された結晶Aがアジスロマイシン2水和物と特定される旨主張する。しかしながら、甲第2号証に「アジスロマイシン2水和物の構成」が開示されているといえるかどうかは、甲第2号証が特許法29条1項3号所定の刊行物に当たるかどうかという問題に係るものであって、同項の規定上、甲第2号証が同号所定の刊行物に当たるというためには、特許出願前(本件については、本件優先日である昭和62年7月9日前)における当業者の技術常識ないし技術水準を基礎として、甲第2号証記載の結晶Aが結晶性アジスロマイシン2水和物であると容易に知ることができたことを要するものというべきである。」

「(甲第3、4号証は)本件優先日の後に頒布された刊行物であることが明らかである。したがって、これらの刊行物に記載された知見は、本件優先日当時の当業者の技術常識ないし技術水準を構成するものではなく、仮に、これらの刊行物の記載を参酌することにより、当業者において甲第2号証記載の結晶Aが結晶性アジスロマイシン2水和物であると容易に知ることができたとしても、本件特許出願との関係で、甲第2号証が特許法29条1項3号所定の刊行物であるとすることはできない。」

「原告は、特許法29条1項3号の適用においては、本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるのであって、その事実が、本件優先日後に頒布された刊行物を参照することにより左右されるものではないと主張するが、同号の適用については、本件優先日前において、甲第2号証に本件発明と同一の物が記載されていると理解できたかどうかが問題となるのであって、本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるものではない。」

「甲第2号証に、結晶Aがアジスロマイシン2水和物であることについて明示的な記載がなく、また、記載された結晶学的データから結晶Aがアジスロマイシン2水和物であることが特定されないとしても、本件優先日当時における当業者の技術常識ないし技術水準に基づいて、甲第2号証の結晶Aの製造方法に関する記載から実際に結晶Aを製造することが可能であり(すなわち、甲第2号証の結晶Aの製造方法が追試可能であり)、かつ、その結晶Aが現時点における客観的な資料に基づき、アジスロマイシン2水和物と認められるのであれば、甲第2号証は、本件優先日当時において、たとえその名称や化学構造が不明であれ、製造方法によりアジスロマイシン2水和物という物そのものを特定していたということが出来る。

しかしながら、甲第7号証の追試及び甲第17号証の追試は、いずれも甲第2号証記載の結晶Aの製造方法についての追試と認めることはできず、他に、本件優先日当時における当業者の技術常識ないし技術水準に基づいて、甲第2号証の結晶Aの製造方法に関する記載から実際に結晶Aを製造することが可能である(甲第2号証の結晶Aの製造方法が追試可能である)と認めるに足り

る証拠もない。

したがって、結晶Aが現時点における客観的な資料に基づき、アジスロマイシン2水和物と認められるか否かにつき判断するまでもなく、甲第2号証が、本件優先日当時において、製造方法によりアジスロマイシン2水和物という物そのものを特定していたと認めることもできない。」

疑問点

* 本件特許発明は甲2に開示されている物質の固有の性質を特定しただけであって、新たな物質を提供したとはいえないのではないか。

* 2000年以降の出願であれば、29条1項2号の適用はあるか。

* 引例に「菌由来の酵素が精製された」との開示があるとき、この酵素の遺伝子をクローニングして得られた、「次のアミノ酸配列……を有する酵素」との発明は新規性を有するか。

6. 実務上の指針

弁理士 田中 玲子