

特許出願「マイクロ電極アレイよりなる電極，方法，装置」拒絶査定審決取消請求事件：知財高裁平成 22（行ケ）10174．平成 23 年 2 月 28 日（3 部）判決 認容 / 審決取消

【キーワード】

特許法 159 条 2 項で準用の同法 50 条，審判手続の法令違背，法 29 条 2 項，公知技術と周知技術，当業者

【事 実】

1 特許庁における手続の経緯等

原告エフ ホフマンーラ ロッシュ アクチェン ゲゼルシャフトは，発明の名称を「マイクロ電極アレイよりなる電極，方法，装置」とする発明について，平成 14 年 1 月 18 日に特許出願（特願 2003-546093。パリ条約による優先権主張日平成 13 年 1 月 16 日，平成 14 年 10 月 4 日，米国。平成 15 年 5 月 30 日国際公開，WO03/44511，平成 17 年 4 月 28 日国内公表。以下「本願」という。）をし，平成 19 年 9 月 27 日付け手続補正書を提出したが，同年 10 月 19 日付けで拒絶理由通知を受け，平成 20 年 4 月 21 日付けで意見書を提出したが，同年 5 月 13 日付けで拒絶査定がされた。原告は，同年 8 月 4 日，拒絶査定不服審判の請求（不服 2008-19718 号事件）をし，同年 10 月 27 日付けで手続補正書を提出した。特許庁は，平成 22 年 1 月 19 日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同年 2 月 2 日，原告に送達された。

2 特許請求の範囲

平成 19 年 9 月 27 日付け手続補正書による補正後の本願の明細書（以下「本願明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項 1 の記載は次のとおりである（甲 3，4。以下，この発明を「本願発明」という。）。

【請求項 1】

「血液サンプル中の分析物の濃度を定量する方法であって，血液の流れに適した深さを有し，1.0 μ L 未満の容量をもつキャピラリー室を含んだ使い捨てのバイオセンサーを設ける工程であって，該センサーは，前記キャピラリー室内に設けられた作用電極および参照電極とを含み；該センサーは，さらに酵素とメディエータからなる試薬層を含み；該試薬層は，少なくとも作用電極上で処理され；該酵素とメディエータは，血液サンプル中の分析物の濃度を表現する電気化学的信号を発生するために，分析物と反応するように選択される工程；
グルコースを含む血液サンプルを前記キャピラリー室中に入れる工程であって，当該キャピラリー室が，前記血液サンプルの流れを試薬と接触させて当該試薬

(判決注：平成19年9月27日付け手続補正書には「当該血液サンプル」と記載されるが、審決はこれを「当該試薬」の誤記と認定した。)を少なくとも部分的に溶解または加水分解させる工程；
前記キャピラリー室内で血液サンプルを検出する工程；
該検出に引き続き，作用電極および対向電極または参照電極に電圧および電流を印加または制御する工程；
前記作用電極で電氣的に活性な反応生成物を電氣的に酸化または還元させる工程；および該検出後10秒以内に，血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程
を含むことを特徴とする方法。」

3 審決の理由

要するに，本願発明は，特開平8-320304号公報（甲1。以下「引用例1」という。）記載の発明（以下「引用発明」という。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから，本願は拒絶されるべきものであると判断した。

【原告の主張】

取消事由に係る原告の主張

審決は，特許法159条2項で準用する同法50条に違反する手続違背（取消事由1），容易想到性判断の誤り（取消事由2）があり，これらは審決の結論に影響を及ぼすから，違法として取り消されるべきである。

手続違背（取消事由1）

平成19年10月19日付けの拒絶理由通知では，本願発明と引用発明との相違点1として，本願発明が「血液の流れに適した深さを有し，1.0 μ L未満の容積をもつキャピラリー室」を具備するのに対して，引用発明は容積が不明な点を認定した上，相違点1に記載の本願発明の具備する特定事項は特開2001-311712号公報（甲2。以下「引用例2」という。）に記載されているとされた。

平成20年5月13日付けの拒絶査定では，引用例2に「1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室」が開示されていると認定し，「容積を小さくすれば，迅速に拡散しても反応も素早く起こることは自明な事項であって，予想できない効果とはいえない。迅速に拡散して反応も素早く起これば，測定時間が短くなることは予測し得ることといえる」と認定した上，引用発明及び引用例2の記載から，「キャピラリー室の容積を1.0 μ L未満とする点，及び，検出後10秒以内に，血液サンプル中のグルコース濃度を読み取りを得る点につ

いて、上記拒絶理由通知書に記載の理由により、当業者が容易になし得たものと認められる。」と判断された。

一方、審決は、原告（請求人）に反論、補正の機会を与えず、「引用例1および2における『キャピラリー室の容量』は本願発明のものより大きく、『読み取りを得る時間』は本願発明のものよりも長い」として、拒絶査定とは異なる認定をした上、拒絶査定時に指摘されなかった文献である国際公開第01/73124号パンフレット（甲10）、国際公開第00/73778号パンフレット（甲11）及び国際公開第01/33216号パンフレット（甲12）に基づき、「サンプル室の容量を $1\mu\text{L}$ 以下としたものも周知である」ことを認定し、引用発明と甲10ないし12の記載から、本願発明は当業者が容易に発明をすることができたと判断した。

上記審判手続は、拒絶理由通知における引用例2の認定の誤りに対する原告（請求人）の反論の機会を奪っている点、及び、拒絶理由通知に示されていない甲10ないし12を引用例として用いた点において、手続的な瑕疵を有する。

以上のことから、審決は、特許法159条2項で準用する同法50条の規定に違反する審判手続によりなされたものであり、違法として取り消されるべきである。

【判 断】

当裁判所は、原告主張の取消事由1には理由があり、審決は違法として取り消されるべきものと考えます。その理由は以下のとおりです。

1 取消事由1（手続違背）について

(1) 事実認定

ア 手続の経緯について、以下の事実が認められる。

(ア) 平成19年10月19日付け拒絶理由通知書（甲15）には次の記載がある。

「（1）第1発明（判決注：本願発明と同じ。）に対して、引用文献1及び2[対比]

第1発明と引用文献1（判決注：引用例1と同じ。以下同様。）記載の発明を対比すると、次の点で発明特定事項が相違する。

1) 相違点1

第1発明が『血液の流れに適した深さを有し、 $1.0\mu\text{L}$ 未満の容積をもつキャピラリー室』を具備するのに対して、引用文献1記載の発明は容積が不明な点・・・

[相違点についての検討]

1) 相違点1について

相違点1に記載の第1発明の具備する特定事項は引用文献2（判決注：引用例2と同じ。以下同様。）に記載されている。」

(イ) 平成20年4月21日付け意見書（甲16）には次の記載がある。

「本願の請求項1およびその従属請求項2～30にかかわる発明は、技術的特徴X『検出後10秒以内に、血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』と、技術的特徴Y『1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室』を要件とすることにより、予測できない効果『分析物が、塗膜中にすばやく拡散して、その後迅速にかつ完全に反応して、電気的活性反応生成物を生産する』を奏するのであります・・・。

一方、引用文献2には、・・・バイオセンサーのキャピラリー室（判決注：キャピラリー室の誤記と認める。以下同様。）の容量は2～60 μ lのものが開示されているのであり、本願発明の技術的特徴Y『1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室』を記載も示唆もされておられません。

さらに、引用文献2には、本願発明の技術的特徴X『検出後10秒以内に、血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』は記載されていないのであります。

よって、たとえ当業者が引用文献1と2を組み合わせることができたとしても、・・・本願発明を導き出すことはできないのであります・・・。」

（2頁本文31行～3頁44行）

(ウ) 平成20年5月13日付け拒絶査定（甲5）には次の記載がある。

「キャピラリー室の容積を1.0 μ L未満とする点、及び、検出後10秒以内に、血液サンプル中のグルコース濃度を読み取りを得る点について、上記拒絶理由通知書に記載の理由により、当業者が容易になし得たものと認められる。

出願人は、平成20年5月14日（判決注：平成20年4月21日の誤記と認める。）付け意見書において『・・・バイオセンサーのキャピラリー室の容量は2～60 μ lのものが開示されているのであり、本願発明の技術的特徴Y『1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室』を記載も示唆もされておられません。』と主張するが、出願人が提示するように、引用文献2【0126に『以上の内容の酵素センサ枠体（保護層が積層される前のもの）は、反応セルの広さが2mm \times 4mm、深さが65 μ で容積が約0.5 μ lであり、この酵素センサ枠体を300個作製した』（引用文献2の段落[0126]）と記載されており、1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室は、引用文献2に開示されているのである。

よって、出願人の主張は失当である。」

(エ) 平成20年10月27日付け手続補正書（甲6）には次の記載がある。

「本願の請求項1およびその従属請求項2～30にかかわる発明は、技術的特徴X『検出後10秒以内に、血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』と、技術的特徴Y『1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室』を要件とすることにより、・・・『分析物が、塗膜中にすばやく拡散して、その後迅速にかつ完全に反応して、電気的活性反応生成物を生産する』という優れた効果を奏するのであります。・・・

一方、引用文献2には、・・・バイオセンサーのキャピラリー室の容量は2～60 μ Lのものが開示されているのであり、本願発明の技術的特徴Y『1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室』を記載も示唆もされておられません。

さらに引用文献2には、本願発明の技術的特徴X『検出後10秒以内に、血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』は記載されていないのであります。

よって、たとえ当業者が引用文献1と2を組み合わせることができたとしても、・・・本願発明を導き出すことはできないのであります・・・。」

(3頁本文24行～4頁40行)

(オ) 審決には次の記載がある。

「(相違点2) キャピラリー室が、本願発明では、血液の流れに適した深さを有し、1.0 μ L未満の容量をもつものに対し、引用発明ではそのような構成であるか不明な点。・・・

(3) 相違点2についての検討

引用発明では、・・・試料液供給路となる空間部の具体的容量については不明である。

他方、グルコースセンサの分野において、検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量をより小さなものとするのは、本願優先権主張日前に、当業者の間に広く知られた課題であって、サンプル室の容量を1 μ L以下としたものも周知である。必要であれば、国際公開第01/73124号パンフレット第4頁16～19行、第4頁31行～第5頁3行、第5頁9～13行および第6頁20～21行、国際公開第00/73778号パンフレット第4頁21行～第5頁2行、国際公開第01/33216号パンフレット第1頁12行～第2頁12行を参照。

そうすると、引用発明において、キャピラリー室の容量をより小さなものとするのは、当業者ならば容易に想到し得る事項であるといえる。そして、具体的に、当該容量をどの程度小さくするかは、当業者が適宜決定する設計的事項であって、容量を1 μ L以下とすることについても、特に、臨界的意義はなく、上記周知例で示したとおり、格別な困難性は見あたらない

い。・・・

したがって、引用発明において、キャピラリー室の容量および深さを、上記相違点2における本願発明のようにすることは、当業者ならば何ら困難性はなく、容易に想到し得る程度のことであるといえる。・・・

請求人が主張するとおり、引用例1および2における『キャピラリー室の容量』は本願発明のものより大きく、『読み取りを得る時間』は本願発明のものより長い。」（審決10頁22行～11頁31行，15頁4～6行）

イ 甲10ないし12には次の記載がある。

(ア) 甲10の訳文の段落【0016】

「キャピティの容積は、適当には $1.5\mu\text{L}$ 未満であり、好ましくは $1\mu\text{L}$ 未満、最も好ましくは $0.5\mu\text{L}$ 未満である。」

(イ) 甲11の訳文の【請求項1】

「1マイクロリットル未満の体積の流体サンプルを収容するような大きさの閉鎖経路」

(ウ) 甲12の訳文の段落【0007】

「好ましい実施形態においては、作用電極が対向電極と対向し、これら2つの電極間でサンプルチャンバ内に測定域を形成しており、この測定域は約 $1\mu\text{L}$ 以下、好ましくは約 $0.5\mu\text{L}$ 以下、さらに好ましくは約 $0.32\mu\text{L}$ 以下、より好ましくは約 $0.25\mu\text{L}$ 以下、最も好ましくは約 $0.1\mu\text{L}$ 以下のサンプルを収容できる大きさに設定されている。」

(2) 判断

ア 上記(1)ア認定の事実及び弁論の全趣旨によれば、平成19年10月19日付け拒絶理由通知書及び平成20年5月13日付け拒絶査定においては、引用発明との相違点に関する本願発明の構成である「 $1.0\mu\text{L}$ 未満の容量をもつキャピラリー室」について、引用例2に開示されていると認定し、これを理由として、本願発明は、当業者が容易になし得たものと認められると判断したこと、原告（審判請求人）が、平成20年10月27日付け手続補正書において上記認定を争ったところ、審決においては、一方で、引用例2における「キャピラリー室の容量」は本願発明のものより大きいことを認定し、他方で、甲10ないし12を引用し、これに基づいて、「グルコースセンサの分野において、検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量を小さなものとするのは、本願優先権主張日前に、当業者の間に広く知られた課題であって、サンプル室の容量を $1\mu\text{L}$ 以下としたものも周知である」とし、これを理由として、「引用発明において、キャピラリー室の容量および深さを、上記相違点2における本願発明のようにすることは、・・・容易に想到しうる程度のことである」と判断したこと、甲10ないし12については、審決に至るま

での手続では提示されず、それらに記載された技術が周知であることについて、原告に意見を述べる機会を付与しなかったこと等の事実が認められる。

以上によれば、審決は、相違点2に係る本願発明の構成である「1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室」とすることが容易想到であると判断するに当たって、引用例2に開示されているとした査定の理由とは異なり、甲10ないし12に基づき、サンプル室の容量を1 μ L以下としたものが周知であるとの理由によって結論を導いたことが認められる。そうすると、審判手続において、原告に対し、拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず、その機会を付与しなかったから、特許法159条2項で準用する同法50条に違反する手続違背があり、この手続違背は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。

したがって、審決は取り消されるべきである。

イ 被告の反論について

被告は、反論として、次の主張をするが、いずれも採用の限りでない。

(ア) 被告は、本願発明は数値限定を伴った発明であるが、本願明細書には、キャピラリー室の容量が1.0 μ L未満であることや、グルコース濃度の読み取りを得るのが検出後10秒以内であることの臨界的意義が記載されておらず、その格別な技術的手段についても記載されていないため、審決は、本願発明を容易想到であるとしたものであって、引用例2に「1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室」が記載されているか否かとは関係なく、本願発明は容易想到であるといえるから、拒絶査定と異なる理由によって判断したことにはならないと主張する。

しかし、被告の主張は失当である。

上記アのとおり、拒絶査定において、本願発明が容易想到であると判断した理由は、「1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室」が引用例2に開示されていることを前提とするものである。そうすると、被告が、審決において、本願発明が容易想到であると判断した理由は、引用例2に「1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室」が記載されているか否かとは関係がないと主張することは、審決の理由と拒絶査定の理由とが異なることを前提とするものであって、主張自体失当である。

(イ) 被告は、①検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量をより小さくする方が好ましいこと、及び、検査をより迅速に行う、すなわち、濃度の読み取りを得るまでの時間をより短くする方が好ましいことは、当分野の技術者であれば当然に知っている一般的な技術常識であり、審決は、常識的で周知性が高く当然又は暗黙の前提となる事項を、容易性の判断の過程で補助的に用いるために、甲10ないし12を提示したものにすぎない、

すなわち、甲10ないし12は、当業者ならば当然知っているはずの事項を提示したものにすぎないから、この周知技術に対して意見を申し立てる機会を与えなかったからといって、手続的に違法であったとはいえない、②また、甲10ないし12に、サンプル室の容量を1 μ L未満としたものが記載されていたため、審決はその点について言及したが、これは請求人が納得するための補足的な言及であって、引用例又は周知例に1 μ L未満のものが記載されているか否かで、審決における判断が左右されるものではないから、新たな理由付けではない旨を主張する。

しかし、被告の主張は失当である。

まず、検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量をより小さくする方が好ましいことが、当分野の技術者であれば当然に知っている一般的な技術常識であったとしても、そのことから直ちに、「1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室」とする技術が周知であるということではできないので、被告の主張は、採用の限りでない。

次に、審決の理由は、「検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量をより小さなものとすることは、本願優先権主張日前に、当業者の間に広く知られた課題であって、サンプル室の容量を1 μ L以下としたものも周知である。必要であれば、国際公開第01/73124号パンフレット第4頁16～19行、第4頁31行～第5頁3行、第5頁9～13行および第6頁20～21行、国際公開第00/73778号パンフレット第4頁21行～第5頁2行、国際公開第01/33216号パンフレット第1頁12行～第2頁12行を参照。」とするものである（上記(1)ア(ウ)。審決の上記理由は、引用例2を適用するのではなく、むしろ、甲10ないし12を適用することによって、「1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室」とする技術が周知であることを認定し、本願発明を引用発明から容易想到であるとの結論を導いたものといえる。

したがって、被告の上記主張は、失当である。

(ウ) 被告は、原告において、平成20年4月21日付け意見書及び同年10月27日付け手続補正書において、本願発明が引用発明から容易に想到し得ないものである旨の反論を述べているから、審判手続に違法はない旨主張する。

しかし、被告の主張は失当である。

上記アのとおり、審決の理由は、査定の理由とは異なるものであり、原告は、平成20年4月21日付け意見書及び同年10月27日付け手続補正書において、「1.0 μ L未満の容量をもつキャピラリー室」を用いる技術が周知であるか否か、それが甲10ないし12に開示されているかについては

反論していない。審判手続中で、原告に、意見を述べる機会が与えられていたとはいえない。したがって、被告の主張は採用できない。

2 小括

以上のことから、原告主張の取消事由1には理由があり、その余の争点について判断するまでもなく、審決は違法として取り消されるべきである。これに対し、被告は、他にも縷々主張するが、いずれも採用の限りでない。

結 論

よって、原告の請求は理由があるから、審決を取り消すこととして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1．審決では、拒絶査定時に審査官が認定した本願発明と引用例2との関係について、別の観点からの拒絶理由を説示したことは認めてよいとしても、それを裏付けるかのような新たな刊行物（甲11，甲12）を引用し、「サンプル室の容量を1 μ l以下としたものは周知である」と認定したにもかかわらず、拒絶理由通知をせずに反論の機会を奪っているから、手続上の瑕疵があると認定し、法50条違反を理由に審決取消の判決をしたことは妥当である。

2．ところで、特許庁では審査も審判も拒絶理由通知に、出願発明の構成要素の一部に対し、特に引用すべき公知文献がないときに、「周知」の技術であるとか、当業者であれば常識的な技術であると述べているが、「周知」は「公知」とは違う概念であり、特に証拠を提示しなくでも当業者ならば何人もよく承知している技術であることを意味する。したがって、そのような技術部分について公知文献を例挙することは、本件の場合のようにマイナスの効果しかないから、注意すべきである。しかし、甲11，甲12は公知技術であっても、周知技術といえるものではないだろう。

[牛木 理一]