

平成27年12月10日判決言渡
平成27年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件
発明の名称「可撓性骨複合材」

平木国際特許事務所
バイオ・化学グループ 小原淳史

経緯 ①

<特願2007-527764、出願人：シンセス(ユー. エス. エイ.)>

出願日： 2005年6月10日

(優先日： 2004年6月10日)

拒絶理由通知： 2010年12月7日(発送日)

手続補正書・意見書： 2011年6月7日

拒絶査定： 2011年9月6日(送達日)

審判請求(前置補正なし)： 2012年1月4日

拒絶理由通知： 2013年10月22日(発送日)

手続補正書・意見書： 2014年4月17日

審決： 2014年11月4日(送達日)

経緯 ②

訴訟提起： 2015年3月3日

被告答弁書： 2015年3月30日

基本的書証： 2015年4月10日

原告第1準備書面： 2015年5月15日

第1回弁論準備手続期日： 2015年5月26日

被告第1準備書面： 2015年7月8日

原告第2準備書面： 2015年8月28日

第2回弁論準備手続期日： 2015年9月3日

第1回口頭弁論期日： 2015年11月5日

判決言渡： 2015年12月10日



本願発明 ①

【請求項1】

(a) 合成吸収性ポリマーを含み、第1の面および第2の面を有する第1のポリマー層であって、前記第1のポリマー層がそれに穿孔を有し、かつ、前記第1のポリマー層が薄膜の形態である、前記第1のポリマー層；および

(b) 前記ポリマー層の前記第1の面に化学的、物理的またはその両方で付着し、カルシウム化合物の顆粒を含む第1のカルシウム含有層（該第1のカルシウム含有層は実質的にポリマーを含まず、かつ、該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない）

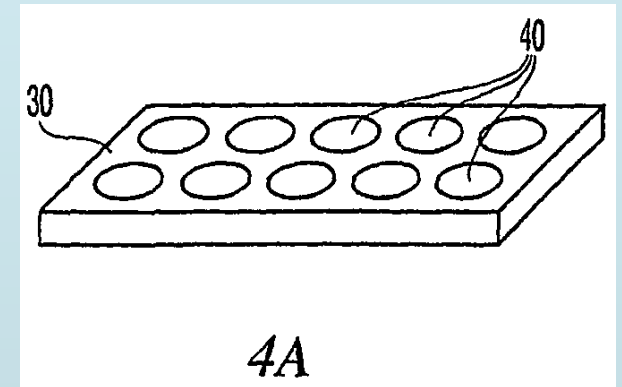
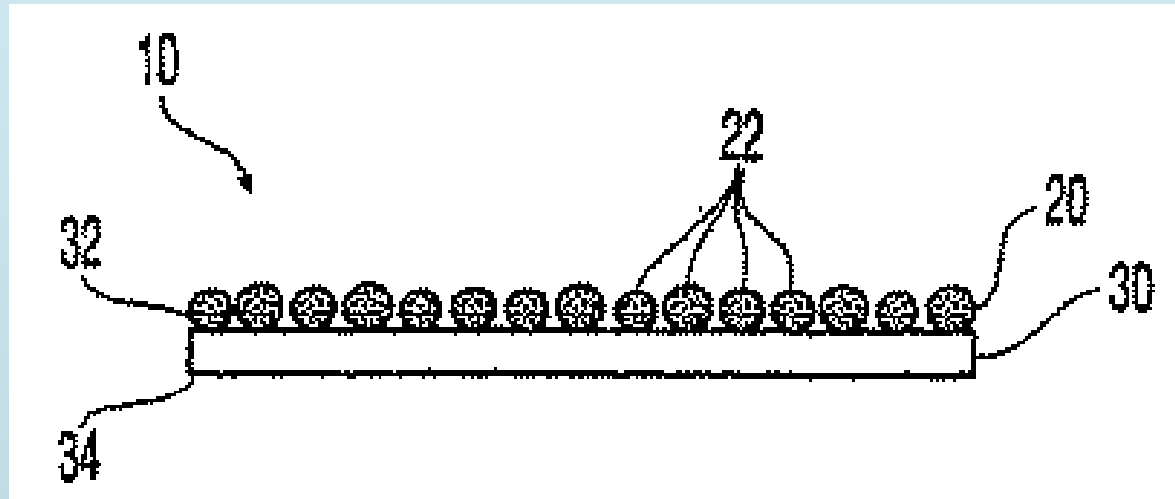
を有する可撓性骨複合材。

本願発明 ②

1. A flexible bone composite comprising:
 - (a) a first polymeric layer comprising a synthetic resorbable polymer and having a first side and a second side, wherein the polymeric layer has perforations therein and wherein the first polymeric layer is in the form of a film; and
 - (b) a first calcium-containing layer comprising granules of a calcium compound attached chemically, physically, or both to the first side of the polymeric layer, wherein the first calcium-containing layer is substantially free of polymer, and wherein a majority of the external surface of the granules is not covered with polymer.
-



本願発明 ③



- 10 可撓性骨複合材
- 20 第1のポリマー含有層
- 22 顆粒
- 30 第1のポリマー層
- 40 穿孔

引用発明(特開2000-126280号公報) ①

【請求項1】

生体吸収性高分子物質からなる基材シートの少なくとも片面側にリン酸カルシウム系化合物からなる粒子を付着させプレスすることにより、前記粒子の一部を前記基材シートに埋入させることを特徴とする骨補填用シートの製造方法。

【請求項4】

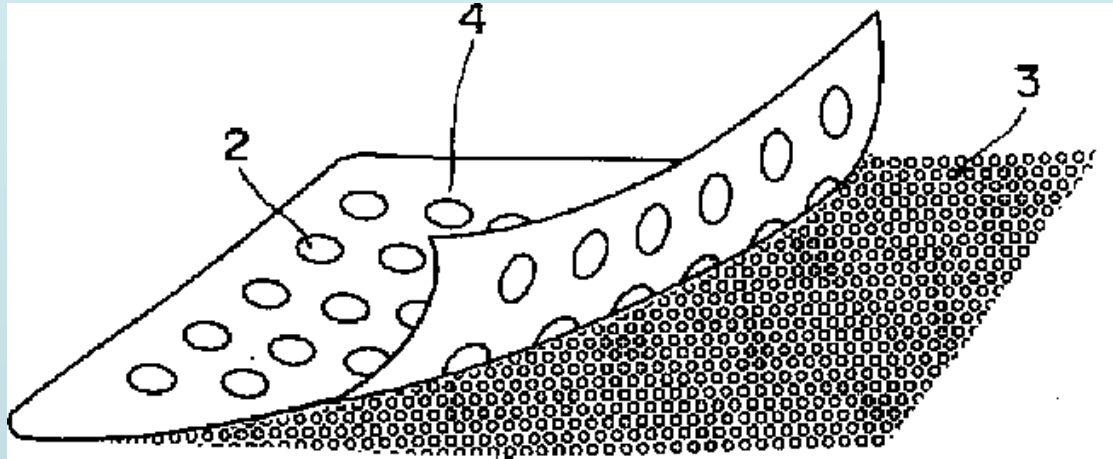
前記基材シートは表面と裏面に連通する連通孔を有する...

【請求項8】

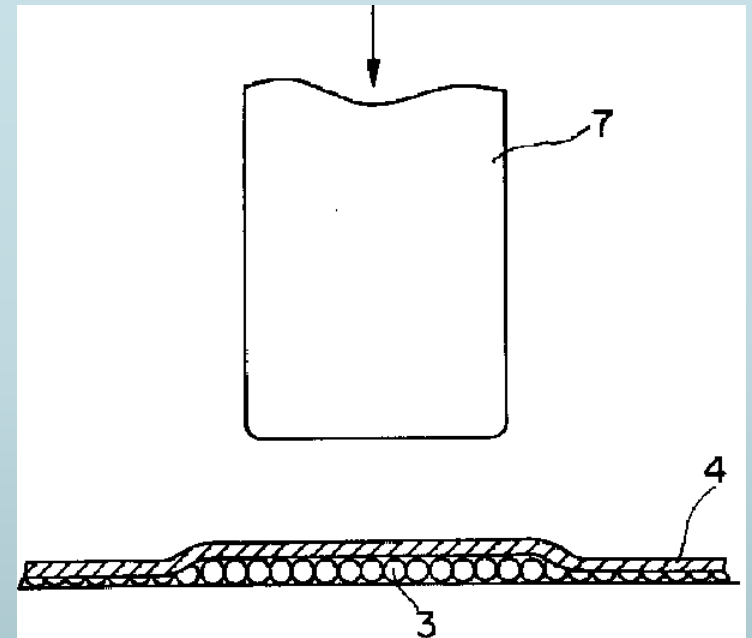
前記基材シートの厚さは10～1000 μm である...



引用発明(特開2000-126280号公報) ②



- 2 連通孔
- 3 粒子
- 4 基材シート
- 7 パンチ



審決の内容 ①

〔一致点〕

(a) 合成吸収性ポリマーを含み、第1の面および第2の面を有する第1のポリマー層であって、前記第1のポリマー層がそれに穿孔を有し、かつ、前記第1のポリマー層が薄膜の形態である、前記第1のポリマー層; および

(b) 前記ポリマー層の前記第1の面に化学的、物理的またはその両方で付着した、第1のカルシウム含有層

〔相違点1〕

本願発明は、カルシウム化合物が「顆粒を含む」と規定しているのに対し、引用発明は、そのような規定を有さない点。

〔相違点2〕

カルシウム含有層が、本願発明では、「実質的にポリマーを含まず、かつ、該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」と特定されているのに対して、引用発明では、「粒子の一部が露出した状態で固定されている」と特定されている点。

審決の内容 ②

(本願発明について)

“以上のことから、本願発明における「カルシウム含有層は実質的にポリマーを含まず、かつ、該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」との特定は、要するに、カルシウム化合物顆粒の外表面に対するポリマーの被覆の程度を特定するものであって、その具体的被覆量は明確ではないものの、カルシウム化合物の吸収促進性を考慮して可能な限り小さいものである一方、ポリマー層との付着を維持する程度の最小限の被覆はなされているものと理解すべきということになる。”



審決の内容 ③

(引用発明について)

“上記【0005】においても、完全に埋入した状態は好ましくない旨記載されていることから、骨形成を促進する目的のためには、カルシウム化合物粒子の露出の程度が大きい方が好ましいことは、これらの記載から明らかといえる。

その一方で、例えば、「平均粒径が大きすぎると、基材シートへの埋入部分に対し露出部分が過大になり、粒子の固定が十分になされないおそれがある。」(【0055】)と記載されていることから、露出の程度が大きくなりすぎることも避けるべきことであると理解される。”

【0005】

「・・・粒子がシート内に完全に埋入した状態であったり、骨と接触しない側のシート面から露出している場合、リン酸カルシウムと骨との結合が図られず・・・」



審決の内容 ④

(引用発明について)

“このような理解を前提とすると、引用発明の記載に触れた当業者ならば、リン酸カルシウム粒子の露出の程度を、固定が不十分とならない程度の範囲内で、さらに大きくしようと考えることはごく自然なことといえる。

・・・その結果として、本願発明でいう「カルシウム含有層は実質的にポリマーを含まず、かつ、該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」という状態に至らし得ることも、当業者にとって容易になし得ることといわざるを得ない。”



審決における引用発明の「プレス」の認識について

“なお、刊行物Aにおいては、例えば、【0048】～【0051】に、基材シートと粒子を直接付着する方法や、基材シートの片面に粒子スラリーを噴霧などする方法についても記載されていて、**必ずしも、「プレス」による付着方法のみが記載されているわけではなく、**しかも「粒子の露出の程度」はそれら方法に応じて当然に様々なものとなることは技術常識であるから、これらの種々の付着方法に関する記載を参考に、刊行物A発明における粒子の露出の程度を適宜変更するべくプレス以外の付着方法を採用することも当業者が容易になし得たものといえる。”

→「プレス」工程が必須であることの認識なし

原告の主張 ①

当初の取消事由1（本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り）

「(b)前記ポリマー層の前記第1の面に化学的、物理的またはその両方で付着した、第1のカルシウム含有層」は本願発明と引用発明との一致点である旨の認定は誤りである。

取消事由2（相違点2の判断の誤り）

本件審決は、引用発明において、リン酸カルシウム粒子が基材シートから露出する程度を更に大きくすることは当業者が容易に想到することであり、その結果として、本願発明の「該第1のカルシウム含有層は実質的にポリマーを含まず、かつ、該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」という状態に至らせることも、当業者にとって容易になし得る旨判断したが、この判断は誤りである。



取消事由1の内容変更 ①

“原告は、当初の原告第1準備書面の中で、「(b)前記ポリマー層の前記第1の面に化学的、物理的またはその両方で付着した、第1のカルシウム含有層」が本願発明と刊行物A発明との一致点であるとする本件審決の認定は誤りである旨主張したが(取消事由1)、裁判官の指揮の下、第1回弁論準備手続において、この取消事由1の内容を再構成し、本件審決には本願発明と刊行物A発明との相違点の看過がある、との主張に改めた。

具体的には、「刊行物A発明では、①粒子を付着させる工程と、②付着させた粒子をプレスし基材シートに埋入させる工程と、が両方必須である点で本願発明と相違するのに、本件審決はその相違点を看過した。」というものである。(原告第2準備書面)

取消事由1の内容変更 ②

“すなわち、原告は、本願発明の「可撓性骨複合材」あるいは刊行物A発明の「骨補填用シート」を、「物の製造方法に係る発明」のように捉え、単純にプレス工程が必須であるか否かという点をもって両発明が非同一である、としているのではない。刊行物A発明では、本願発明と異なり、①粒子を付着させる工程と、②付着させた粒子をプレスし基材シートに埋入させる工程と、が両方必須であるが故に、各工程が反映された最終的な「物」として両者を比較した場合には、刊行物A発明における「基材シートの片面側にリン酸カルシウム系化合物からなる粒子の一部が露出した状態で固定されている」が、本願発明における「(b)前記ポリマー層の前記第1の面に化学的、物理的またはその両方で付着した第1のカルシウム含有層」と実質的に異なる状態となる(少なくとも、異なる蓋然性が高いと当業者に認識される状態にある)旨主張しているのである。”(原告第2準備書面)

取消事由1の内容変更 ③

(判決文における原告主張の取消事由1)

“・・・引用発明においては、粒子を基材シートに付着させる工程及びその付着させた粒子をプレスして基材シートに埋入させる工程の両方が必要とされている。

このことから、本願発明と引用発明との間には、最終的な「物」として比較した場合に、引用発明の「基材シートの片面側にリン酸カルシウム系化合物からなる粒子の一部が露出した状態で固定されている」が、本願発明の「(b)前記ポリマー層の前記第1の面に化学的、物理的またはその両方で付着した第1のカルシウム含有層」と、**粒子の固定状態において、実質的に異なるものとなる(少なくとも、異なる蓋然性が高いと当業者に認識される状態となる)**という相違点がある。

本件審決には、この相違点を看過した点において誤りがある。”

(判決文) → 原告第2準備書面で主張した取消事由1と異なる。

原告の主張(取消事由1) ①

引用例には、粒子を基材シートに付着させる工程と粒子をプレスして基材シートに埋入させる工程とが、順次行うべき2つの行程として分けて記載されていることから、引用発明においては、粒子を基材シートに付着させる工程及びその付着させた粒子をプレスして基材シートに埋入させる工程の両方が必須であることは、明らかである。

引用発明においては、「基材シートの片面側にリン酸カルシウム系化合物からなる粒子の一部が露出した状態で固定されている」状態を得るために、プレスによる埋入、すなわち基材シートに粒子を押圧してめり込ませる工程が必ず行われ、その結果、引用例【図3】のように、粒子3の半分以上が基材シート4にめり込んだ状態となる。このようにプレスにより得られる粒子の固定状態が、結果として、本願発明の「第1のカルシウム含有層」と同じになることはなく、少なくとも両者が同じ状態として当業者に認識されることはない。

原告の主張(取消事由1) ②

本件審決は、引用発明においては前記①及び②の工程(①粒子を基材シートに付着させる工程及び②その付着させた粒子をプレスして基材シートに埋入させる工程)が必須であることの認識を欠いており、前記②のプレス工程を経ることを踏まえた上で「基材シートの片面側にリン酸カルシウム系化合物からなる粒子の一部が露出した状態で固定されている」ことの評価をしていないから、前記②の工程が相違点2の判断において実質的に判断されていることはあり得ない。

以上によれば、取消事由1と取消事由2とは別個独立の問題であり、取消事由2に係る相違点2に関する判断をもって、前記②の工程が相違点となるか否かという判断に代替させることはできない。

被告の主張(取消事由1) ①

本願発明の「前記ポリマー層の前記第1の面に化学的、物理的またはその両方で付着し」という特定事項は、単に、カルシウム化合物の顆粒がポリマー層の第1の面に物理的、化学的に付着していれば足り、様々な態様による付着を含むものと解される。また、本願明細書によれば、本願発明の「付着」は、加圧、すなわち、プレスの実施を許容するものであり、少なくとも排除するものではないから、付着及びプレスを含む工程により粒子が基材シートに固定されている引用発明においても、カルシウム化合物粒子が基材シートに物理的、化学的に付着しているということができる。

本件審決は、この点を、本願発明と引用発明との一致点「(b)前記ポリマー層の前記第1の面に化学的、物理的またはその両方で付着した、第1のカルシウム含有層」として認定しており、同認定に誤りはない。



被告の主張(取消事由1) ②

本件審決は、カルシウム化合物粒子の半分以上が基材シートにめり込んだ状態という点において本願発明と引用発明とが一致すると認定したのではなく、カルシウム化合物粒子のポリマー層への付着状態について、本願発明と引用発明とは「化学的、物理的またはその両方で付着し」という範囲で一致している旨認定し、カルシウム化合物粒子の半分以上が基材シートにめり込んだ状態を含む前記①及び②の工程が反映されたカルシウム化合物粒子の付着状態については、本願発明との相違を相違点2として認定し、その容易想到性を判断している。



当裁判所の判断(取消事由1) ①

(引用発明の粒子の固定状況)

引用発明の骨補填用シートは、前記課題を解決するために、基材シートにリン酸カルシウム系化合物からなる粒子を付着させる工程及びその付着させた粒子をプレスして基材シートに埋入させる工程を経て製造され、その結果として、「基材シートの片面側にリン酸カルシウム系化合物からなる粒子の一部が露出した状態で固定されている。」という特徴を備えているものと認められる。

引用例1【0055】に「(リン酸カルシウム系化合物からなる粒子の)平均粒径が大きすぎると、基材シートへの埋入部分に対し露出部分が過大になり、粒子の固定が十分になされないおそれがある」と記載されていることから、粒子の露出の程度は、同粒子の基材シートへの固定が妨げられない程度のもものと解される。

当裁判所の判断(取消事由1) ②

(本願発明の粒子の固定状況)

本願発明の可撓性骨複合材においては、「カルシウム化合物の顆粒を含むカルシウム含有層は、ポリマー層の第1の面に付着してはいるものの、実質的にポリマーを含まず、かつ、カルシウム化合物の顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」という特徴を備えており、「実質的にポリマーを含まず」の趣旨は、カルシウム含有層中のポリマー含有量が、約0.5重量%未満、好ましくは約0.2重量%未満、より好ましくは約0.1重量%未満、多くの場合皆無であることを意味し、「カルシウム化合物の顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」の趣旨は、「カルシウム化合物の顆粒の外表面の全てではないが、少なくとも半分以上はポリマーで覆われていない」ことを意味するものと認められる。



当裁判所の判断(取消事由1) ③

(相違点の看過について)

本件審決は、引用発明の骨補填用シート及び本願発明の可撓性骨複合材におけるカルシウム化合物粒子の固定状態を対比し、(相違点2)のとおり、すなわち、カルシウム含有層が、本願発明では、「実質的にポリマーを含まず、かつ、該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」と特定されているのに対して、引用発明では、「粒子の一部が露出した状態で固定されている」と特定されている点を相違点として認定していることが明らかである。

したがって、本件審決が引用発明の骨補填用シートと本願発明の可撓性骨複合材におけるカルシウム化合物粒子の固定状態の相違を看過している旨の原告の前記主張は、採用できない。



原告の主張(取消事由2) ①


引用例において、粒子の露出の程度を大きくする動機を見出すことはできない。

【0005】には、「リン酸カルシウム系化合物粒子がシート内に完全に埋入した状態」は好ましくない旨記載されているが、同記載は、リン酸カルシウム系化合物粒子につき、引用発明において骨と接触する側のシート面から露出している場合と比較する観点から、シート内に完全に埋入している場合及び骨と接触しない側のシート面から露出している場合について言及したものである。前記記載は、粒子の露出の有無に関する記載であり、露出の程度の調節に関する記載ではない。



原告の主張(取消事由2) ②

引用例【0055】には、基材シートへの埋入部分に対して露出部分が過大になった場合の問題点について言及されているが、【0055】の記載は、粒子の平均粒径の大小によって同じプレスを行っても露出面積の絶対量が異なり、粒子を固定する強度等に影響することから、適度な平均粒径の粒子が選択されるべき旨を示唆する記載、すなわち、**平均粒径を最適化する指針を示したものであり、特定の平均粒径を有する粒子の露出部分の割合を変化させることとは無関係である。**



原告の主張(取消事由2) ③

引用例【0047】の記載は、プレス条件の調節によって特定の粒子の露出量を変更し得ることを意味するものではなく、【0045】の「粒子3の固定部位の選択」を具体的に説明するものであり、**基材シートの表面の部分ごと(領域ごと)に、選択的に粒子を固定したりしなかったりすることで、「基材シート4の表面において、部分的に粒子の露出量」(露出する粒子の数)を変更することを意味する。**

【0047】

また、プレスすることにより粒子を固定させる方法によれば、基材シート4の表面において、**部分的に粒子の露出量**や粒子密度、さらに粒子の大きさ、構成材料等を変えることが容易であり、自由度が非常に大きい。

原告の主張(取消事由2) ④

引用発明は、基材シートの片面側にリン酸カルシウム系化合物からなる粒子を付着させてプレスすることにより、粒子の一部を基材シートに埋入させることを特徴とするものであり、プレスの結果、粒子の少なくとも半分以上は基材シートに埋入し(めり込み)、粒子の周囲が基材シートを構成する生体吸収性高分子物質によって囲まれた状態となる(引用例【図3】)。この状態は、明らかに、本願発明におけるカルシウム含有層が実質的にポリマーを含まない状態及びカルシウム化合物の顆粒の外表面のほとんどがポリマーで覆われていない状態のいずれにも該当しない。

引用例において、粒子の露出の程度を大きくする動機を見出すことはできず、したがって、当業者にとって、引用発明の「粒子の一部が露出した状態で固定されている」という状態から、露出の程度を更に大きくし、その結果として「該第1のカルシウム含有層は実質的にポリマーを含まず、かつ、該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」という状態にする必然性はなく、前述した本願発明の顕著な効果も、予測不可能である。

被告の主張(取消事由2) ①

そして、引用例には、①カルシウム化合物粒子の一部を露出させることができるので、カルシウム化合物粒子と骨との高密度での結合が可能になること(【0030】)、②露出するカルシウム化合物粒子の割合等が多いことによって、カルシウム化合物粒子と骨との結合を積極的に図り、骨形成を促進できること(【0046】)、③カルシウム化合物粒子が露出した状態であることから、カルシウム化合物粒子と骨との結合を積極的に図り、骨形成を促進できること(【0067】、【0086】)が記載されており、当業者は、これらの記載から、カルシウム化合物粒子の一部が露出した状態で固定されているのは、カルシウム化合物粒子を構成するリン酸カルシウム系化合物と骨との結合を図り、骨形成を促進することを目的とすることを、理解することができる。



被告の主張(取消事由2) ②

他方、引用例には、①カルシウム化合物粒子が完全に埋入した状態では、リン酸カルシウム系化合物と骨との結合が図られず、骨の補填(形成)が効率よく進行しないこと(【0005】)、②カルシウム化合物粒子の露出量が極端に少なくなると、カルシウム化合物粒子と骨との親和性(骨形成)が十分に向上しないこと(【0055】)が記載されている。



被告の主張(取消事由2) ③

これらの引用例の記載、すなわち、カルシウム化合物粒子の露出部の働きや効果に係る記載(【0030】、【0046】、【0067】、【0086】)及びカルシウム化合物粒子の露出がない場合の問題に係る記載(【0005】、【0055】)を併せれば、カルシウム化合物粒子の露出の多少が骨形成の促進の良否に影響すること及びカルシウム化合物粒子を構成するリン酸カルシウム系化合物と骨との結合を積極的に図って骨形成を促進するためには、カルシウム化合物粒子の露出の程度が大きい方が好ましいことは、当業者にとって明らかということができる。

以上によれば、引用例においては、骨形成を促進するためには露出の程度が大きい方が好ましいことが開示されており、当業者にとって、露出量調節に係る動機付けがあることは明らかである。



当裁判所の判断(取消事由2) ①

相違点2、すなわち、カルシウム含有層が、本願発明では、「実質的にポリマーを含まず、かつ、該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」と特定されているのに対して、引用発明では、「粒子の一部が露出した状態で固定されている」と特定されているという相違点・・・は、実質において、本願発明における「個々のカルシウム化合物の顆粒」及び引用発明における「個々のリン酸カルシウム系化合物からなる粒子」、すなわち、個々のカルシウム系化合物粒子が基材シートから露出する程度の相違であり、本願発明は、引用発明よりも、露出の程度が大きいものと解される。



当裁判所の判断(取消事由2) ②


これらの段落には、リン酸カルシウム化合物粒子が基材シートに完全に埋入していたり、露出量が極端に少ない場合は、リン酸カルシウムと骨との結合が図られず、骨の補填が効率良く進行しないおそれがあること(【0005】)、基材シートの片面側にリン酸カルシウム化合物粒子の一部を露出させることにより、リン酸カルシウムと骨との結合が図られ、骨形成性が促進されること(【0030】、【0067】、【0086】)が記載されているにとどまり、露出の程度については、言及されていないし、示唆もない。

【0046】の記載は・・・「基材シートの表面から露出する粒子の密度や割合が多く」とは、各粒子が基材シートの表面から露出する程度ではなく、粒子全体に対して基材シートの表面から露出する粒子の集中度やそのような粒子が占める割合が多いことを指すものと解される。

当裁判所の判断(取消事由2) ③

しかし、【0047】の記載は、【0046】の記載に続くものであることから、「部分的に粒子の露出量や粒子密度」「を容易に変えることが容易であり、自由度が非常に大きい。」という記載も、前記の粒子全体に対して基材シートの表面から露出する粒子の集中度やそのような粒子が占める割合を容易に変えられることを意味し、各粒子が基材シートの表面から露出する程度を容易に変えられることを意味するものではない。

したがって、【0046】及び【0047】の記載はいずれも、前記のとおり本願発明と引用発明との相違点に係る個々のカルシウム系化合物粒子が基材シートから露出する程度に関わるものではない。



当裁判所の判断(取消事由2) ④

引用例には、個々のカルシウム化合物粒子が基材シートから露出する程度につき、大きい方が好ましいことが示されているということとはできない。

また、本願優先日当時においてそのような技術常識が存在していたことを示す証拠もない。

したがって、本願優先日当時において、引用例に接した当業者が、個々のカルシウム化合物粒子が基材シートから露出する程度をより大きくしようという動機付けがあるということとはできない。

そうすると、引用例に基づいて、相違点2に係る本願発明の構成に至ることが容易であるということとはできない。



良かった点

1. 審理範囲、弁論主義(↔職権探知主義)を意識したこと。
2. 引用発明を良く読んだこと。
(露出の程度を大きくする動機付け不存在の発見)
3. 立証の妨げになる点を先んじて釈明したこと。
(本願明細書における「加圧を行うことができる」の記載)

(4. 特許庁のミス ①引用発明には噴霧などする方法についても記載されていて、必ずしも、「プレス」による付着方法のみが記載されているわけではない旨認定したこと、②引用発明における「平均粒径が大き過ぎると露出部分が過大」「基材シートの表面において部分的に粒子の露出量を変えることが容易」の記載から、露出量を変更・調節する動機付けがある旨認定したこと)

審理範囲

メリヤス編機事件

(最大判昭和51・3・10〔昭和42年(行ツ)第28号])

「・・・なお、拒絶査定理由の特定についても無効原因の特定と同様であり、・・・したがって、拒絶査定に対する抗告審判の審決に対する取消訴訟についても、右審決において判断されなかつた特定の具体的な拒絶理由は、これを訴訟において主張することができないと解すべきである」

→ 審決から主張が離れないように！

特許性の有無ではなく審決の違法性を争っている！



弁論主義 ①

・第1テーゼ

裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎として認定してはならない。(主張責任)

・第2テーゼ

裁判所は、当事者間に争いのない事実については、そのまま判決の基礎として認定しなければならない。(自白の拘束力)

・第3テーゼ

裁判所は、当事者の申し出ない証拠を職権で取り調べてはならない。(職権証拠調の禁止)



弁論主義 ②

1. 第1準備書面での認否の記載に気を遣った。

認める・否認する・不知・争う

「・・・の点は認め、その余は争う。」

「・・・の点は争い、その余は認める。」

2. 「顆粒の外表面のほとんど」の明確性について

“上記「ほとんど」の意味するところが不明確である・・・旨指摘されています。この点に関して、本願の請求項1やその他の記載箇所における「顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」とは、顆粒の外表面の50%を超える面積がポリマーに覆われていないことを意味します。このことは、出願時の技術常識に基づき、「ほとんど（majority、過半数）」意味から明らかであるものと思料致します。”
(審判中の意見書) → 基本的書証として原告からは提出せず


本願明細書中のプレス(加圧)に関する記載について①

「・・・課題を解決するためには、最終的に「第1のカルシウム含有層は実質的にポリマーを含まず、かつ、顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」状態を形成することが重要であり、上記状態を形成するべくポリマー層の加熱条件やゲル化条件、溶媒の蒸発条件等が適宜調節される。・・・本願明細書には・・・**加圧を行うことができる。**」(甲第1号証、22頁33～34行)と記載されているが、**この加圧は補助的・補完的なものであり**、あくまで「第1のカルシウム含有層は実質的にポリマーを含まず、かつ、顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」状態を形成する観点から、本願明細書(甲第1号証)の【0119】～【0125】の記載等を参照してカルシウム化合物の顆粒が付着され、第1のカルシウム含有層が形成されるのである。」(原告第1準備書面)



本願明細書中のプレス(加圧)に関する記載について②

「他方、前記1のとおり、本願明細書においては、「ポリマー層の第1の面の表面にカルシウム化合物を物理的および／または化学的に付着させる」方法につき、「いずれか好適な方法を用いることができる」と記載されており、その一例として、ポリマー層を粘着性になるまで加熱することなどに加えて「適宜に、ポリマー層にカルシウム化合物を固定または物理的／およびまたは化学的に付着させる方法では、加圧を行うことができる。」と記載されているにすぎず、「加圧」は、必須とはされていない（【0119】）。」（判決文）



反省点

1. 依頼人とのコミュニケーション
2. 典型的に記載する部分と、個性を出す部分を区別すること。
(取消事由1の変更による失敗)

