

平成17年（行ケ）第10807号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成18年9月6日

判 決

原 告 ザ プロクター アンド ギャンブル
カンパニー

訴訟代理人弁護士 吉 武 賢 次

同 宮 嶋 学

同 高 田 泰 彦

訴訟代理人弁理士 永 井 浩 之

同 名 塚 聡

被 告 特 許 庁 長 官

中 嶋 誠

指 定 代 理 人 平 上 悦 司

同 阿 部 寛

同 岡 田 孝 博

同 小 林 和 男

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を
30日と定める。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が不服2003－7416号事件について平成17年7月12日にし
た審決を取り消す。

第2 事案の概要

アドバンスト サージカル インタベンション インコーポレイテッド（以下「アドバンスト社」という。）は、後記特許につき特許出願をし、同社から特許を受ける権利の譲渡を受けたウロメッド コーポレーション（以下「ウロメッド社」という。）は、特許庁から拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、請求不成立の審決を受けた。原告は、その後、ウロメッド社から上記特許を受ける権利の譲渡を受けた者であるが、上記審決に不服があるとして、その取消しを求める本件訴訟を提起した。

第3 当事者の主張

1 請求の原因

（1） 特許庁における手続の経緯

ア アドバンスト社は、平成4年（1992年）1月6日、名称を「尿失禁防止パッド」とする発明について、優先権主張日を平成3年（1991年）1月10日（米国）とする国際特許出願をした（以下「本願」という。特願平4-505297号。公表特許公報は平6-506368号〔甲3の1〕）。その後、アドバンスト社は、ウロメッド社に対し、本願に係る権利を譲渡したが、ウロメッド社は平成14年3月18日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正（甲3の2）をしたものの、特許庁から平成15年1月17日拒絶査定を受けた。

イ そこで、ウロメッド社は、平成15年4月30日付けで不服の審判請求を行い、特許庁は、この請求を不服2003-7416号事件として審理したが、平成17年7月12日、「本件審判の請求は、成り立たない」旨の審決を行い、その審決謄本は平成17年7月25日ウロメッド社に送達された。

ウ その後、ウロメッド社は、原告に対し、本願に係る権利を譲渡し、平成17年11月16日付けで特許庁長官に対し、その旨の届出をした。

（2） 発明の内容

本願の平成14年3月18日付け補正後の特許請求の範囲は、請求項1ないし45から成り、そのうちの請求項1（以下これに記載された発明を「本願発明」という。）は、次のとおりである。

「前庭床及び一对の小陰唇を有する外陰部を含む外生殖器を有し、且つ小陰唇間に尿道を有する女性の尿失禁を制御するための尿失禁防止装置であって、

小陰唇と前庭床との間に装着するように構成された生物学的適合性材料からなり且つ尿道を閉塞する表面手段を有する本体を有し、

前記表面手段は、前記本体に前庭床接触面を有し、

さらに、前記前庭床接触面に設けられて前記本体と尿道との間の封止係合をなす接着手段を有することを特徴とする尿失禁防止器具。」

（3） 審決の内容

ア 審決の内容は、別紙審決写しのとおりである。その理由の要点は、本願発明は、欧州特許出願公開第0407218号明細書（甲4の1。以下「引用刊行物」という。）記載の発明（以下「引用発明」という。これに対応する国内特許公開公報は特開平3-118059号公報〔甲4の2〕）及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明することができたから、特許法29条2項に反し特許を受けることができないというものである。

イ なお、審決が認定した本願発明と引用発明との一致点、相違点は、次のとおりである。

【一致点】

「前庭床及び一对の小陰唇を有する外陰部を含む外生殖器を有し、且つ小陰唇間に尿道を有する女性の尿失禁を制御するための尿失禁防止装置であって、尿道口において尿失禁を制御する本体を有する尿失禁防止器具」である点

【相違点 1】

本体の形状に関し、本願発明は「小陰唇と前庭床との間に装着するように構成された生物学的適合性材料からなり且つ尿道を閉塞する表面手段を有する」ものであって、「前記表面手段は、前記本体に前庭床接触面を有し」ているのに対して、引用発明は、「弁手段を有し、尿道 22 と整列しかつ末端の尿道口 26 で尿道 22 の中にわずかに突出している基端部分 94 を有する導管 92 と、末端尿道口 26 の周りに延在しかつ導管に接着されている拡大可撓フランジ 98 を含み、フランジ 98 は大陰唇の内側で、尿道口 26 の周りに横方向に延在すると共に小陰唇と大陰唇 54 とに係合し」ている点。

【相違点 2】

本願発明が「前庭床接触面に設けられて前記本体と尿道との間の封止係合をなす接着手段を有する」のに対して、引用発明はそうでない点。

(4) 審決の取消事由

しかしながら、審決は、相違点に関する容易想到性の判断を誤り、その結果として進歩性の判断を誤った違法があるから、取り消されるべきである。

ア 取消事由 1 (相違点 1 についての判断の誤り)

(ア) 本願発明は、軽度のストレス失禁又は焦燥失禁症のような過渡的な失禁への対処を主目的とし、排尿時には器具を取り外すことを前提として、尿道を外部から閉塞して尿の尿道外への流出を阻止するものであるのに対して、引用発明は、装置を装着したままで排尿することを前提として、尿道から一旦外部に放出された尿を弁手段によって制御するものであるから、通常時（ストレス時や焦燥時ではなく）においても慢性的な排尿制御機能の不全により失禁が生じるような重度の失禁症患者を対象としたものと考えられる。したがって、本願発明と引用発明は、技術

分野の共通性がなく、対象とするユーザーやマーケットも異なる。

(イ) 引用発明の装置は、尿を尿道外（導管 9 2 の内部）に導くと共に導管 9 2 内の弁手段により尿の放出を制御するもので、尿道が外部より閉塞されていないから、引用発明において導管 9 2 及びその内部の弁手段は必須の構成要件である。したがって、引用発明から導管 9 2 及び弁手段を除外することについて、動機付けが存在しない。

(ウ) 引用発明は、上記のとおり弁構造を必要とするので、装置全体の剛性が高い。そのため、引用発明の装置は、敏感な肌への刺激が大きく、衣類（下着）から加えられる力により多大の不快感・苦痛を与えてしまう。これに対し、本願発明は、弁構造を必要としないから、剛性の低い材料を採用することが可能であり、不快感・苦痛も小さい。本願発明が対象とする軽度の尿失禁症患者は、重度の患者に比べて行動が活発であるので、衣類（下着）から力が加えられやすく、この点は重要である。

(エ) 仮に、引用発明の装置から導管 9 2 や弁手段を除外したとしても、尿道口 2 6 に対向する位置に開口を備えたものであって、「尿道を閉塞する表面」を有するものとはなり得ない。

(オ) 審決は、以上のような点を考慮することなく、相違点 1 について当業者は容易に発明することができたと判断としている誤りがある。

イ 取消事由 2（相違点 2 についての判断の誤り）

本願発明の「接着手段」は、通常時において閉鎖状態にある尿道口をその状態で封止係合するものであるのに対し、引用発明は、尿を弁手段のところまで導くことにより尿の放出を弁手段で制御するものである。したがって、引用発明では、本願発明のように本体と尿道との間を封止係合をしておいては、尿を弁手段まで導くことができないのであるから、引用発明において尿道口 2 6 をその閉鎖状態にて封止するための接着手段を採用することについて阻害要因がある。

審決は、以上のような点を考慮することなく、相違点２について当業者は容易に発明することができたと判断としている誤りがある。

２ 請求原因に対する認否

請求原因（１）ないし（３）の事実は認めるが、（４）は争う。

３ 被告の反論

原告の主張はすべて失当であり、審決を取り消すべき理由はない。

（１） 取消事由１に対し

ア 引用発明は、従来の女性失禁制御装置が、収集袋や吸収性パッドを用いていることにより、制御の欠如、嵩張り、不快さ、困惑、活動の妨げといった問題を生じていたことを解決するものであり、導管９２及び弁手段を有していて、その部分には尿が溜まっているものの、全体として、尿の大部分は膀胱及び尿道内に制御されるものである。引用発明は、比較的障害なしに正常の活動を行うことができるものであって、尿の放出ができるときは尿の放出をし、その他のときには、使用者に自制力を保持することを容易にさせるものである。

一方、本願発明は、尿収集器具や吸収性パッドにおける欠点を解消するために、尿道を閉塞する表面手段を有するものである。

そうすると、本願発明と引用発明は、共に、尿収集器具や吸収性パッドにおける欠点を解消するためのものであって、引用発明には導管９２の部分に溜まる尿はあるものの、通常時は尿の排出を止め、尿を尿道から出さないことにより、失禁を防止するものであるといえる。

したがって、本願発明と引用発明とは、同様の技術分野のものであり、対象とするユーザーあるいはマーケットが異なることもない。

イ 引用発明は、尿道から漏れる尿を制御して失禁を防止するという本願発明と同様の目的を有するものであり、さらに、引用発明は尿の放出を容易にするものともいえるのであって、その尿の放出を容易にするという機能

に対して、より安価で簡単な構造となるように、単に尿の排出を制御（封止）するのみとすることは、当業者にとって容易であるといえる。

そして、単に尿の排出を封止する機能とするとき、開口のない尿道口を封止するものとなることは、自明である。そうすると、前庭床接触面を有する表面が、尿道を閉塞する表面となることは、当然の設計的事項であって、当業者にとって必然的であるといえる。

（２） 取消事由２に対し

引用発明の装置は、「装置９０はゲルによって尿道口２６の所定位置に保持されその他は尿道に物理的にロックされていないので、その取外しはゼラチン質の接着剤を除去する簡単な操作である。」（引用刊行物〔甲４の１〕８欄７行～１１行、甲４の２第７頁右上欄６行～９行）とされているように、接着剤で取り付けられるものであって、膣前庭で尿が漏れることを防止するためのシールをするものであるから、この面に、本体と尿道との間の封止係合をなす、すなわち、シールをなす接着手段を有するよう構成することに格別の困難性は認められない。

原告は、本願発明の「接着手段」は、通常時において閉鎖状態にある尿道口をその状態で封止係合するものであると主張しているが、本願発明の「特許請求の範囲」には「本体と尿道との間の封止係合をなす接着手段」を有するとの記載しかないから、原告が主張する上記記載はなく、原告の主張は失当である。仮に、本願発明が原告が主張するようなものであるとしても、原告の主張するように一般に尿道口は通常時閉鎖状態にあるのであれば、尿道を閉塞する表面を接着する時には尿道口は閉鎖状態であるから、その接着手段は、本願発明と同様に尿道口を閉鎖状態にするものであるといえる。

第４ 当裁判所の判断

- １ 請求原因（１）（特許庁における手続の経緯）、（２）（発明の内容）、（３）（審決の内容）の各事実は、当事者間に争いがない。

2 本願発明と引用発明の詳細

(1) 本願発明

ア 本願明細書及び図面（甲 3 の 1）には、次のような記載がある。

（ア） 「女性の尿失禁のための非外科的処置の 1 つとして、漏出尿を収集又は捕集する器具を患者の尿道近くに着用させる、非治療的処置法がある。そのような器具は、一般に、(1)尿収集器具と、(2)吸収性パッドの 2 つの部類に分類される。尿収集器具は、通常、尿道から流出した尿を捕集するための受け口又は受け器と、受け口又は受け器を尿道の近傍に保持するための保持手段と、尿を処分するために尿を受け口又は受け器から貯留器又は容器へと導くための手段から成る。」（3 頁左上欄 1 9 行～右上欄 3 行）

（イ） 「上述した従来の各器具は、ある特定の用途には有用であるが、多くの欠点を有している。例えば、尿収集器具の場合は、使用者は、溢流し易い貯留器又は容器を着用しなければならない。…吸収性パッドは、嵩張り易く、特に濡れたときには使用者によっては不快感を覚える人がある。又、尿収集器具は、他人に気づかれるような臭いを発することが多く、その点でも望ましくない。上述した従来の器具の使用は、尿道からの尿の排出は止めることができない、あるいは止めるべきではないという前提に基づいている。しかし、この前提は、本質的に過渡的なものであるストレス失禁又は焦燥失禁症の多くの患者にとって正しくない場合がある。ストレス失禁又は焦燥失禁の場合、尿道を外部から閉鎖すれば、多くの患者にとっては十分な尿制御を達成することができる。…従って、尿道を外部から閉鎖することによって女性のストレス失禁又は焦燥失禁を効果的に制御することができ、使用が容易で、着用感が快適であり、良好な密封性を有し、確実に保持することができる器具を求める要望がある。本発明は、このような要望を充足することを課題とす

る。」（３頁左下欄７行～右下欄６行）

（ウ） 「本発明は、上記課題を解決するために、基本的にいえば、尿道に係合して尿道を封止するように付形されており、女性の外性器の解剖学的構造に係合させることによって所定位置に保持されるようになされた弾性本体から成る尿道閉鎖器具を提供する。より具体的にいえば、本発明の好ましい第１の実施例では、上記本体は、女性性器の膣口の前方で膣の前庭に座着し、それによって尿道を閉鎖するように構成されたほぼ三角形の、又は矢じり形の輪郭を有するベースを備えたパッドである。パッドの両側縁部分は、小陰唇の内部に嵌合するように付形されており、パッドは、陰唇に係合することにより、尿道に密封係合した状態で前庭にしっかりと当接されて保持されるようになされている。」（３頁右下欄８行～２０行）

「本発明は、ストレス失禁又は焦燥失禁制御のための新規な優れた解決策を提供する。本発明の器具は、コンパクトで、目立たず、使用しやすく、着用感が快適である。この器具によれば、使用者は尿を効果的に抑えることができるので、尿を放出させて処理する従来技術の器具に随伴する上述した諸問題を回避する。」（４頁右上欄１０行～１５行）

（エ） 「図５及び６は、失禁防止器具１０を女性の外性器に装着したところを示す。器具１０は、そのベース１４が膣口３７の前方で膣３６の前庭３４に座着させ、それによって尿道３８を閉鎖する。パッドの接着剤表面即ち接着剤層２２の表面は、尿の漏出を防止するのに十分に尿道３８を封止する。パッドの側縁部分１８及び前端２０は、小陰唇４０の下に押し込まれる。うね２６の傾斜表面２７が小陰唇に係合することによりパッド１２を前庭３４にしっかりと押しつけて保持する力を高める。」（５頁右下欄２４行～６頁左上欄７行）

（オ） 図（ＦＩＧ．）５及び６には、器具１０のベース１４が尿道３８を

直接閉塞している状態が図示されている。

イ 上記アの本願明細書及び図面の記載によると、①従来、女性の尿失禁のための非外科的処置として尿収集器具や吸収性パッドを患者の尿道近くに着用させる処置法があったが、これらの処置法は、尿収集器具や吸収性パッドが外に放出された尿を捕集するものであることから、貯留器又は容器を着用する必要があったり、使用者が不快感を覚えるなどといった欠点があったこと、②本願発明は、尿道を外部から閉塞することによって女性のストレス失禁又は焦燥失禁を効果的に制御することができ、使用が容易で、着用感が快適であり、良好な密封性を有し、確実に保持することができる尿失禁防止器具を提供する発明であること、③本願発明の実施例は、尿道を直接閉鎖するように構成されたベースを備えたパッドが尿道に密封係合した状態で前庭にしっかりと当接されて保持されることにより、尿を効果的に抑えることができるというものであることが認められる。そして、本願明細書に明示の記載はないものの、本願発明においては、器具本体を取り外すことにより、表面手段による尿道の閉塞が開放され、排尿することが可能となるものと認められる。

本願発明の「特許請求の範囲」には「女性の尿失禁を制御するための尿失禁防止装置」と記載されているだけで尿失禁の程度は特定されていない。しかし、本願明細書には、上記のとおり、本願発明は、女性のストレス失禁又は焦燥失禁を効果的に制御することを目的とするものであるとの記載がある。また、ストレス失禁又は焦燥失禁のような軽度の失禁者であれば、本体を確実に取り外した後に排尿することが可能であるものの、重度の失禁者の場合には、本体が確実に取り外される前に排尿するおそれがあるから、本願発明の構成からしても、本願発明は、ストレス失禁又は焦燥失禁のような軽度の失禁者をその対象とするものであると理解することができる。

(2) 引用発明

ア 引用刊行物（甲４の１）には、次のような記載がある（以下の訳文は、甲４の２〔公開特許公報平３－１１８０５９〕による。）。

(ア) 従来技術につき

「女性失禁の問題を処理する公知の装置のあるものは、膀胱が連続的に尿を収集袋の中に排出させるもので、そのため使用者が尿の放出を適当に制御することができない。女性失禁の問題のために意図されたその他の公知の装置はある形式の排出制御を意図し、…カテーテル、排出探り針及び拡張器を含むものである。一般にこのような装置はまた使用者の身体の一部に固定された外部の流体収集装置を含んでいる。不幸にも、使用者によって担持された収集装置は使用者の活動を妨げまたバクテリア感染の通路を与えるおそれがある。

カテーテル、収集袋及び吸収性パッドが使用者にとって失禁を処理するに当ってやっかいなものであるばかりでなく、これらはしばしば使用者に対して困惑の潜在的な源となる。制御の欠如、嵩張り、不快さ、困惑及び活動の妨げのような問題を解決しようとする試みは、外部の収集装置の必要をなくしまた使用者が尿道からの尿流体の流れを手で制御することのできる、弁を取付けた失禁制御装置の開発に通じるものであった。」（甲４の１第１欄１６行～４１行、甲４の２第３頁右上欄１３行～左下欄１５行）

(イ) 装置９０につき

「女性失禁制御装置の他の実施態様が第６図にその全体が参照番号９０で示されている。この装置９０は、尿道２２と整列しかつ末端の尿道口２６で尿道２２の中にわずかに突出している基端部分９４を有する導管９２を含んでいる。導管９２の反対側の末端部分９６は装置１０の末端部分３８と同一であり出口開口１６と排出制御弁４０を含んでいる。

導管 9 2 はさらに末端尿道口 2 6 の周りに延在しかつ粘性のシリコンゲルのような適当な公知の生物適合性ゲルによって導管（図示しない）に接着されている拡大可撓フランジ 9 8 を含んでいる。フランジ 9 8 は尿道口 2 6 の周りに横方向に延在し小陰唇（図示しない）と大陰唇 5 4 とに係合している。粘性シリコンゲルはさらにフランジ 9 8 の外側部分を大陰唇 5 4 に接着しそのため装置 9 0 をフランジ 9 8 と導管 9 2 とが尿道口 2 6 を閉鎖する位置に保持するのを助ける。

弁 3 8 が装置 1 0 についてすでに述べられた方法で開放位置に手で作動されると、尿は末端開口 1 6 から排出が可能となる。装置 9 0 はゲルによって尿道口 2 6 の所定位置に保持されその他は尿道に物理的にロックされていないので、その取外しはゼラチン質の接着剤を除去する簡単な操作である。装置 9 0 の作用は装置 1 0 についてすでに述べられた操作方法と同様な又はこれから自明の方法で行われる。」（甲 4 の 1 第 7 欄 4 0 行～第 8 欄 1 4 行，甲 4 の 2 第 7 頁左上欄 7 行～右上欄 1 1 行）

（ウ） 装置 9 0 の上記説明に引用されている装置 1 0 の弁の作用につき

「装置 1 0 はこうして第 1 図に略図式に示されるように第 4 図の弁閉鎖戻り止め位置にある弁 3 8 が取付けられる。したがって膀胱 2 0 に集まる尿が入口開口 1 4 を介して導管 1 2 に入り，閉鎖された弁 4 0 によって，出口開口 1 6 を通って放出するのが阻止される。この閉鎖された弁 4 0 は尿の流れるのを阻止することにより膀胱 2 0 の中に尿が蓄積できるようにしそのため使用者にとって自制を保持することができる。

好ましくは，全体装置 1 0 は使用者の身体の内部に配置され，それにより出口開口 1 6 が使用者の大陰唇 5 4 の内部にこれに近接して又はその末端に位置した弁手段 4 0 が使用者の大陰唇 5 2 にほぼ近接した又はその末端に位置するようにする。

所望の時，使用者はその親指と人差し指とを大陰唇の間に（弁が大陰

唇の間に位置している場合) 挿入して導管 12 の末端部分 38 を圧搾しボール 44 を第 4 図の弁閉鎖戻り止め位置から第 2 図の弁開放戻り止め位置へ動かすようにする。したがって、尿は膀胱 20 から導管入口開口 14 の中に流れることができ、そして管腔 18 を経て弁 40 を通過し出口開口 16 を介して放出することができる。」(甲 4 の 1 第 5 欄 28 行～52 行, 甲 4 の 2 第 5 頁右下欄 5 行～6 頁左上欄 6 行)

(エ) 発明の利点につき

「上記の記載から明らかな本発明の利点は、使用者によって操作するのに便利でありかつ外部の収集機構を必要としない手で作動可能な女性失禁制御装置を含んでいる。この新規な排出導管の排出制御弁は陰唇ひだと導管との中間に又は陰唇の末端に弁を全部収容して保持することができる。したがって使用者は、陰唇から離れて延出する外部の収集装置又は構成要素の使用を必要とする公知の装置と比べて比較的障害なしに正常の活動を行うことができる。本発明の他の利点は、尿の放出が便利の時はいつでも尿の放出をしその他の時には自制力を保持することが使用者にとって容易であることである。」(甲 4 の 1 第 10 欄 36 行～52 行, 甲 4 の 2 第 8 頁左下欄 15 行～右下欄 7 行)

イ 上記アの記載によると、①女性失禁制御装置において、カテーテル、収集袋及び吸収性パッドは、制御の欠如、嵩張り、不快さ、困惑及び活動の妨げというような問題を有することから、引用発明は、このような外部の収集装置の必要をなくした女性失禁制御装置を提供する発明であること、②引用発明の装置 90 は、基端部分が尿道の中にわずかに突出し、末端部分に出口開口と排出制御弁を含む導管と、尿道口の周りに延在し導管に接着されている拡大可撓フランジとを備えた女性失禁制御装置であること、③引用発明の装置 90 は、膀胱に集まる尿が、閉鎖された弁によって、出口開口を通過して放出するのが阻止されることにより、膀胱の中に尿を蓄積

でき、使用者にとって自制を保持できるものであること、④引用発明の装置 90 は、導管の末端部分を圧搾して弁を開放することにより、尿が膀胱から導管を経てその出口開口から放出されるものであることが認められる。

- (3) 以上述べたところによると、引用発明は、導管の末端部分を圧搾して弁を開放することにより、尿が膀胱から導管を経てその出口開口から放出されるものであって、導管の基端部分から弁で閉鎖されている部分に至るまでの導管内に尿が存在することがあり得るのに対し、本願発明は、表面手段が尿道を閉塞していて、器具本体を取り外すことにより排尿を可能としている点で相違するということができる。

しかしながら、引用発明は、上記のとおり、膀胱に集まる尿が閉鎖された弁によって、出口開口を通して放出するのが阻止されることにより、膀胱の中に尿を蓄積でき、使用者にとって自制を保持できるものであるから、尿の大部分は、膀胱及び尿道内に溜まっている状態であるものと解される。したがって、引用発明は、尿が膀胱及び尿道内に溜まっている本願発明とは、尿を膀胱及び尿道内に溜めて、尿が外に放出されないようにすることによって女性の失禁を制御する点で共通する。

また、前記(2)イ(エ)の引用刊行物(甲4の1)の記載によると、引用発明の利点は、①外部の収集装置を必要とする公知の装置と比べて比較的障害なしに正常の活動を行うことができること、②いつでも尿の放出をしその他の時には自制力を保持することが容易であることの2点であるところ、以上述べたところから明らかなように、本願発明と引用発明は、①の利点を共通にしている。②の点についても、上記のとおり尿の放出の方法は異なるものの、本願発明においても、装置を取り外して排尿することができるから、「いつでも尿の放出をする」ことができるのであり、さらに、以上述べたところから明らかなように、「その他の時には自制力を保持することが容易で

あること」という点は、本願発明と引用発明で共通するものである。

以上の認定に基づき、各取消事由について判断する。

3 取消事由 1（相違点 1 についての判断の誤り）について

- (1) 原告は、本願発明が軽度のストレス失禁又は焦燥失禁症のような過渡的な失禁への対処を主目的としたものであるのに対し、引用発明は重度の失禁症患者を対象としたものであるから、技術分野の共通性がなく、対象とするユーザーあるいはマーケットも異なると主張する。

前記 2 (1) イのとおり、本願発明は、ストレス失禁又は焦燥失禁のような軽度の失禁者をその対象とするものであると理解することができる。これに対し、引用刊行物には、引用発明は、重度の失禁者のみをその対象とするものであってストレス失禁又は焦燥失禁のような軽度の失禁者を対象とするものではない旨の記載は認められないし、その構成からしてもストレス失禁又は焦燥失禁のような軽度の失禁者を対象とするものではないとはいえない。したがって、原告の上記主張は、引用刊行物の記載に基づかない主張であって、採用することができない。

- (2) 原告は、引用発明の装置は、尿道が外部より閉塞されていないから、引用発明において導管 9 2 及びその内部の弁手段は必須の構成要件であり、したがって、引用発明から導管 9 2 及び弁手段を除外することについて、動機付けが存在しないと主張する。

しかし、前記 2 (3) のとおり、本願発明と引用発明は、共に、尿を膀胱及び尿道内に溜めて、尿が外に放出されないようにすることによって女性の失禁を制御するものであって、①外部の収集装置を必要とする公知の装置と比べて比較的障害なしに正常の活動を行うことができること、②いつでも尿の放出をしその他の時には自制力を保持することが容易であることという点において共通している。そして、前記 2 (2) (イ) のとおり、引用刊行物には、「装置 9 0 はゲルによって尿道口 2 6 の所定位置に保持されその他は尿道に

物理的にロックされていないので、その取外しはゼラチン質の接着剤を除去する簡単な操作である。」との記載があり、取外し操作の容易性に言及している。装置を取り外したときには排尿が可能であるから、取外し操作が簡単であるとの上記記載に当業者（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）が接するとき、引用発明よりも安価で簡単な構造を有する、導管 9 2 とその内部の弁手段を除外した、本願発明のような構成（失禁を防止する際に装置を装着して尿が外に放出されないようにし、取り外したときに排尿を可能とするよう、単に尿道を閉塞する構成）とすることは、当業者であれば容易に想到し得るということができる。

したがって、導管 9 2 とその内部の弁手段を除外する動機付けがないとはいえず、原告の上記主張は採用することができない。

- (3) 原告は、引用発明においては、弁の存在により装置全体の剛性が高く敏感な肌への刺激が大きく、多大の不快感・苦痛を与えるのに対し、本願発明は、弁構造を必要としないから剛性の低い材料を採用することができ、不快感・苦痛も小さいと主張する。

しかしながら、本願発明は、「特許請求の範囲」において、その材料に関して、「本体」が「生物学的適合性材料」からなることのみが記載され、剛性については何らの特定もなされていないし、本願明細書（甲 3 の 1）にも、剛性について特定する記載があるとは認められないから、本願発明と引用発明との間に原告が主張するような違いがあるとはいうことはできない。

また、仮に、引用発明において、弁の存在により、装置全体の構成として剛性が高いものしか採用できず、剛性の低い材料を採用することができる本願発明と違いがあるとしても、引用発明から導管 9 2 や弁手段を除外する際に、当業者であれば、弁の存在により採用し得なかった剛性の低い材料を選択することは当然なし得ることであるから、剛性の点が相違点 1 に関する進歩性の判断を左右することはない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

- (4) 原告は、仮に引用発明から導管 9 2 や弁手段を除外したとしても、尿道口 2 6 に対向する位置に開口を備えたものであって、「尿道を閉塞する表面」を有するものとはなり得ないと主張する。

しかしながら、引用発明から導管 9 2 や弁手段を除外する際に、当業者が、ただ単に導管 9 2 や弁手段を除外して、拡大可撓フランジに開口が空いたままにすることはあり得ない。前記(2)で判示したとおり、引用発明から導管 9 2 や弁手段を除外して、当該除外した部分を閉鎖し「尿道を閉塞する表面」とすることは、当業者が容易に想到することができたものというべきである。したがって、原告の上記主張は採用することができない。

- (5) 以上のとおり原告が主張する取消事由 1 は理由がない。

4 取消事由 2（相違点 2 についての判断の誤り）について

原告は、本願発明の「接着手段」は、通常時において閉鎖状態にある尿道口をその状態で封止係合するものであるのに対し、引用発明は、尿を弁手段のところまで導くことにより尿の放出を弁手段で制御するものであり、引用発明では、本願発明のように、本体と尿道との間の封止係合をしてしまつては、尿を弁手段まで導くことができないのであるから、引用発明において尿道口 2 6 をその閉鎖状態にて封止するための接着手段を採用することについて阻害要因があると主張する。

しかしながら、前記 3 (2) で判示したとおり、引用発明に基づき、導管 9 2 とその内部の弁手段を除外した、本願発明のような構成（失禁を防止する際に装置を装着して尿が外に放出されないようにし、取り外したときに排尿を可能とするよう、単に尿道を閉塞する構成）を採用することは、当業者が容易に想到し得るところ、そのような構成を採用すれば、必然的に、本願発明の「接着手段」は、通常時において閉鎖状態にある尿道口をその状態で封止係合するものとなる。したがって、引用発明において尿道口 2 6 をその閉鎖状態にて封止

するための接着手段を採用することについて阻害要因があるということとはできないから、原告が主張する取消事由 2 も理由がない。

5 以上のとおりであるから、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、本願は、特許法 29 条 2 項に反し特許を受けることができないから、その旨の審決の判断に誤りはない。

よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第 2 部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 森 義 之

裁判官 田 中 孝 一