

進歩性の判断に関する裁判例

－ 「分散組成物及びスキンケア用化粧品並びに分散組成物の製造方法」 事件 －

H29.10.25 判決 知財高裁 平成 28 年（行ケ）10092 号

審決（無効・不成立）取消請求事件：請求棄却

概要

ウェブページの開示からは本件発明に係る発明特定事項の全てが、本件出願日前に、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったもの認められない、

スキンケア用化粧品において、pHに係る相違点が技術常識であるとしても、当該技術常識を非特許文献に記載の化粧品の原料である「乳化液組成物」に直ちに当てはめることはできない、

非特許文献に記載の「製造年月」「印刷日」の記載からは頒布日を認定できない、
として進歩性を肯定した審決が維持された事例。

特許請求の範囲

【請求項1】

(a) アスタキサンチン、ポリグリセリン脂肪酸エステル、及びリン脂質又はその誘導体を含むエマルジョン粒子；

(b) リン酸アスコルビルマグネシウム、及びリン酸アスコルビルナトリウムから選ばれる少なくとも1種のアスコルビン酸誘導体；並びに

(c) pH調整剤
を含有する、pHが5.0～7.5のスキンケア用化粧品。

主な争点

- 1 「甲1ウェブページ」に記載された発明に基づく容易想到性の判断の誤り（取消事由1）
- 2 カタログに記載された発明に基づく容易想到性の判断の誤り（取消事由2）
- 3 ラベル及びパンフレットに記載された発明に基づく容易想到性の判断の誤り（取消事由3）

裁判所の判断

1 取消事由1について

『（1）甲1ウェブページについて
・・・（略）・・・』

証拠（乙1の1、2、乙4、5）及び弁論の全趣旨によれば、上記各商品は、いずれも、平成19年7月10日にニュースリリースされ、同年9月12日に発売が開始されたものであること、甲1ウェブページに記載された上記各商品の情報は、「Cosmetic-Info.jp」内に登録された情報（発売された市販品及び公開された成分情報）に基づいて作成されていることが認められる。そうすると、甲1ウェブページには、本件出願日である平成19年6月27日より後にニュースリリース及び発売された商品が掲載されていることになるから、甲1ウェブページの「エフ スクエア アイ」の全成分について記載された部分が、甲1ウェブページ

により、本件出願日前に、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものと認めることはできない。

ウ 原告の主張について

（ア）原告は、甲1ウェブページの最下行の記載から、・・・（略）・・・、久光工房によって遅くとも平成19年6月14日までにインターネットに公開されていたものであると主張する。

しかしながら、甲1ウェブページには、本件出願日より後にニュースリリース及び発売された商品が掲載されており、甲1ウェブページ自体は、本件出願日前に、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものということとはできないのは、前記認定のとおりである。そして、その他、甲1ウェブページの「エフ スクエア アイ」の全成分について記載された部分が、甲1ウェブページ自体が電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったときよりも前に、電気通信回線を通じて公衆に利用可能であったことを推認させるような記載は、甲1ウェブページにはない。』

2 取消事由2について

『（2） 本件発明1と引用発明5との一致点及び相違点

・・・（略）・・・』

イ 相違点

本件発明1と引用発明5を対比すると、以下の点で相違するものと認められる。

（ア）相違点2

本件発明1は「pH調整剤」を含み「pHが5.0～7.5」であるのに対して、引用発明5はかかる事項を発明特定事項としない点。

・・・（略）・・・』

（エ）相違点5

本件発明1は「スキンケア用化粧品」であるのに対して、引用発明5は「化粧品用途の乳化液組成物」である点。

なお、原告は、審決が認定した相違点5についても、本件発明1と引用発明5の相違点ではないと主張する。

しかしながら、・・・(略)・・・、甲5文献に記載された「アスタキサンチン-LSC1」という化粧品用途の乳化液に係る発明は、単独で化粧品として用いられるものではなく、化粧品の原料として用いられる乳化液組成物であるといえ、審決も、引用発明5が化粧品の原料として用いられるものであることを前提に各相違点の容易想到性の判断をしているものと解される。

・・・(略)・・・

(3) 相違点に関する判断について

・・・(略)・・・

そうすると、スキンケア用化粧料において、pHを弱酸性～弱アルカリ性の範囲の値とすること(甲3の1～6)が技術常識であるとしても、甲5文献に開示されているのは化粧品の原料としての「乳化液組成物」であって、引用発明5は、スキンケア用化粧料そのものではないから、上記技術常識を引用発明5に直ちに当てはめることはできないといわざるを得ない(化粧品の原料としての「乳化液組成物」において、そのpHを弱酸性～弱アルカリ性の値とすることが技術常識であることを認めるに足りる証拠はない。)。したがって、引用発明5において、相違点2に係る本件発明1の構成を採用する動機付けがあるとはいえない。

3 取消事由3について

『(1) 甲9の1文献に記載された事項

・・・(略)・・・

製造年月 2006年9月・・・

品質保証期限 製造後6ヶ月・・・

使用上の注意・・・

・・・(略)・・・

(2) 検討

ア 甲9の1文献は、「Astabio AW0.5」製品の未使用のラベルであって、・・・(略)・・・、甲9の1文献自体が頒布された日を推認することができる事項は何ら記載されていない。また、当該ラベルが貼付された製品が実際に製造販売されたか否かも全く不明である。そして、その他、甲9の1文献自体が頒布された日を推認することができる事情は見当たらないから、甲9の1文献が、本件出願日前に、頒布された刊行物であるということは困難である。

イ 原告の主張について

原告は、甲9の1文献は、「製造年月 2006年9月」との記載から、2006年(平成18年)9月に製造された製品に貼付され、遅くとも本件出願日前に頒布されたものと認められるべきであるし、甲9の2文献は甲9の1文献が付された製品のパンフレットであるところ、「Printed in Japan/2007.05.10NiC」との記載から、製造販売中の製品のパンフレットとして、遅くとも本件出願日前に頒布されたと認められるべ

きであると主張する。

しかしながら、甲9の1文献の「製造年月 2006年9月」との記載は、甲9の1文献自体が頒布された時期を直接示すものではない。また、甲9の2文献の「Printed in Japan/2007.05.10NiC」との記載からは、甲9の2文献が2007年(平成19年)5月10日を印刷日とすることが推認することができるにとどまり、その日に甲9の2文献が頒布されたことまでを推認することはできない。』

検討

本判決の取消事由1乃至3において、いずれも非特許文献に記載された発明を主引用発明とする、原告の進歩性欠如の主張が否定されている。

取消事由1ではウェブページの日付について、本件出願日後にニュースリリース及び発売された商品が掲載されていると認定されて、本件出願日前に、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものと認められていない。また、原告はWayback Machineによる日付の認定についても主張しているが、証拠が十分ではないことが指摘されている。また、取消事由3では「製造年月」「印刷日」の記載からは非特許文献の頒布日を認定できないとされている。

一方、取消事由2では非特許文献に記載された発明(主引用発明)と本件発明の多数の相違点について、技術常識を考慮したとしても、多数の相違点についての想到容易性の主張が否定されている。

なお、同一特許権に係る平成27年(ワ)23129号、その控訴審である平成28年(ネ)10093号の特許権侵害差止等請求事件では、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するとの認定がなされたものの、無効の抗弁において、本判決で用いたウェブページとは異なるウェブページを主引用発明とする進歩性欠如の理由により、差止等は認められなかった。

実務上の指針

非特許文献に記載された発明を認定する際の基準日は、それぞれの文献によってそれぞれに判断される。非特許文献に記載された発明に基づいて新規性、進歩性を主張するに際しては、非特許文献に記載された発明を認定する際の基準日(または頒布日)が客観的に認められる理由、証拠を確保、証明しておくことの重要性が分かる判決である。

また、非特許文献では、特許文献のような課題、効果の記載、発明の適用等についての記載がない(または少ない)。非特許文献を主引用発明として進歩性を否定する場合には、相違点へ到達する論理構成の難しさが窺え、特許文献を主引用発明とする場合よりも一つ工夫した論理構成の必要性を感じる。

以上