

用途発明の考え方を示す裁判例

「スーパーオキシドアニオン分解剤」事件

H23. 3. 23 判決 知財高裁 平成 22 年（行ケ）第 10265 号

特許無効審決（不成立）取消請求事件：請求認容

概要

白金微粉末を「スーパーオキシドアニオン分解剤」の用途に用いる技術は、白金微粉末に備わった分解剤の性質を記載したにすぎず、白金微粉末を用いた公知の方法（用途）と実質的に相違はなく、新規な方法（用途）とはいえず、新規性を欠くとして、審決を取り消した事例。

[本件特許発明の内容]

【請求項 1】

- A ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、シクロデキストリン、アミノペクチン、又はメチルセルロースの存在下で
- B 金属塩還元反応法により調整され、
- C 顕微鏡下で観察した場合に粒径が 6 nm 以下の白金の微粒子からなる
- D スーパーオキシドアニオン分解剤。

[審決の理由]

本件特許発明は、甲 1（特開 2002-212102 号）記載の発明と同一でなく、また、甲 1 の記載及び本件優先日当時の当業者の技術常識を考慮しても、当業者が容易に想到できたものとは認められないから、本件特許を無効とすることはできない。

審決は、上記結論を導くに当たり、本件特許発明と甲 1 との相違点を構成 D（用途の相違）とした。

[主な争点]

本件特許発明の構成 D 「スーパーオキシドアニオン分解剤」は、構成 A ないし C に該当する白金微粉末の性質（属性）を規定したものにすぎないか、あるいは構成 D はその性質（属性）を利用する新たな方法（用途）を限定する構成であるか、について争われた。

[裁判所の判断]

「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かを判断するに当たっては、個々の発明ごとに、発明者が公開した方法（用途）の新規とされる内容、意義及び有用性、発明として保護した場合の第三者に与える影響、公益の調和等を個々の具体的に検討して、物に係る方法（用途）の発見等が、技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠となる。

特許請求の範囲の記載によれば、本件特許発明

は、構成 A ないし C に該当する白金微粉末を、「医薬品」、「健康食品」又は「化粧品」の用途に使用するための「物の発明」として特許請求されたのではなく、「スーパーオキシドアニオン分解剤」の用途に使用するための「物の発明」として特許請求されている。

他方、甲 1 には、白金微粉末がスーパーオキシドアニオンを分解する作用が明示的形式的に記載されていないものの、従来技術の下においても、白金微粉末を水溶液として体内に投与する方法で用いれば、スーパーオキシドアニオンが分解されることは明らかであり、白金微粉末によりスーパーオキシドアニオンが分解されるという属性に基づく方法が利用されたものと合理的に理解される。

以上によれば、本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキシドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は、甲 1 において記載、開示されていた白金微粉末を用いた方法（用途）と実質的に何ら相違はなく、新規な方法（用途）とはいえないのであって、せいぜい、白金微粉末に備わった上記の性質を、構成 D として付加したにすぎないといえる。すなわち、構成 D は、白金微粉末の使用方法として、従来技術において行われていた方法（用途）とは相違する新規の高度な創作的な方法（用途）の提示とはいえない。

以上のとおり、本件特許発明は、甲 1 の記載と実質的には同一のものであり、新規性を欠くことになるから、これと異なる認定、判断をした審決には誤りがある。

[検討]

《本件判決の意義》

特許審査基準（第 II 部 第 2 章 新規性）には、「請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、用途発明として新規

性を有し得る。ただし、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。」と記載されている。

本判決において、裁判所が前記特許審査基準のただし書き部分の判断基準を具体的（上記[裁判所の判断]の下線部）に示した点で意義がある。

《用途発明の新規性を肯定した裁判例との対比》

1 用途発明の新規性を肯定した裁判例の概要

平成18年（行ケ）第10227号（拒絶）審決取消請求事件では、「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤。」に係る本願発明の用途発明としての新規性の有無が争われた。

本願発明と引用発明との一致点及び相違点は次のとおりである。

『一致点』

「アスナロ抽出物を有効成分とする皮膚外用組成物」である点。

『相違点』

本願発明は当該組成物が「シワ形成抑制剤」であるのに対し、引用発明は「美白化粧品組成物」である点。

227号裁判例においては、本願発明の「シワ形成抑制剤」との構成はその性質（属性）を利用する新たな用途を提供したといえることができるか否か、について争われた。

裁判所は、『シワ』が、皮膚の張り、弾力性が喪失して皮膚に線状の溝が形成される現象であるのに対し、「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」は、皮膚にメラニン色素が沈着して褐色～黒色に変化する現象であって、両者は現象として異なる。また、「シワ」が、正常な弾性繊維とそれによる網状構造が変性し、異常な弾性組織が蓄積することによって起こるのに対し、「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」は、メラニン色素の沈着によって起こるものであって、両者は機序が異なる。

上記のとおり、「シワ」は、現象もそれが生ずる機序も、「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」とは異なり、引用発明は、色素細胞を白色化して、紫外線による皮膚の黒化若しくは色素沈着を消失させ又は予防する美白化粧品組成物であるから、当業者が、本願出願時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識する余地はなかったものと認められる。

したがって、本願発明の「シワ形成抑制剤」という用途は、引用発明の「美白化粧品組成物」とは異なる新たな用途を提供したといえることができる。』と判断して、本願発明の用途発明としての新

規性を肯定した。

2 本件裁判例と227号裁判例との対比

本件裁判例の「スーパーオキシドアニオン分解剤」は、白金微粉末に備わった「スーパーオキシドアニオンを分解する」という性質（属性）を利用する用途を発明の構成としており、一方、227号裁判例の「シワ形成抑制剤」もアスナロ抽出物に備わった「シワの形成を抑制する」という性質（属性）を利用する用途を発明の構成としており、この点において両者に違いはない。

しかし、「スーパーオキシドアニオン分解剤」に係る用途発明においては、白金微粉末が「スーパーオキシドアニオンを分解する」という性質及びその機序（メカニズム）が出願当時すでに知られていたのに対して、「シワ形成抑制剤」に係る用途発明においては、アスナロ抽出物が「シワの形成を抑制する」という性質及びその機序が出願当時知られていなかった、という点において両者は異なる。

つまり、用途発明として新規性を有するためには、「ある物の未知の属性を発見した」ことが前提となるが、「スーパーオキシドアニオン分解剤」に係る用途発明はこの前提を欠いており、一方「シワ形成抑制剤」に係る用途発明はこの前提を満足していたため、両裁判例は異なる結果となった。

《実務上の指針》

用途発明として新規性を有するためには、「ある物の未知の属性を発見した」ことが非常に重要である。したがって、用途発明として出願する場合には、ある物の新たな性質、現象、及び機序（メカニズム）等を明細書中に詳細に記載しておく必要がある。

ただし、ある物の未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、用途発明の新規性が否定される場合があることに注意を要する。具体的には、上記[裁判所の判断]の下線部分の内容に沿って判断されると解されるが、審査段階において審査官が「発明として保護した場合の第三者に与える影響、公益の調和等」を判断することは難しいと思われる。

したがって、審査段階においては、ある物の属性が公知であるか否か、用途発明の意義及び有用性を中心に審査すると思われる。

以上