

## 進歩性の判断に関する裁判例

## 「アスタキサンチンを含有するスキンケア用化粧品」事件

H28.8.30 判決 東京地裁 平成 28 年（ワ）第 23129 号

特許権侵害差止等請求事件：請求棄却

## 概要

**出願日前に公開されていた第三者のウェブページに基づく本件発明の容易想到性を肯定する特許無効の抗弁が認められ、被告製品の生産等の差止め、損害賠償請求が認められなかった事例。**

## 【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】

- 争点（1）：「pH調整剤」の充足性
- 争点（2）：無効理由の有無

## 【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線。）

1. 争点（1）：「pH調整剤」の充足性  
『・・・(略)・・・特許請求の範囲の文言上、「pH調整剤」の具体的な内容については記載がなく、本件明細書には「pH調整剤としては、一般にこの用途で用いられるものであればいずれも該当し」との記載がある（段落【0065】）。これらのことからすれば、「pH調整剤」とは、その字句のとおり、pHを調整する剤をいうと解するのが相当である。・・・(略)・・・

したがって、被告製品はいずれも本件発明の各技術的範囲に属するものと認められる。』

- 争点（2）：無効理由の有無

(1) 乙6発明と本件発明の一致点及び相違点

『ア 乙6ウェブページは本件特許の出願前である平成19年6月14日にインターネット上で公開されたものであるから（乙6、弁論の全趣旨）、乙6ウェブページに掲載された乙6発明は日本国内において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（特許法29条1項3号）に当たる。・・・(略)・・・

そうすると、本件発明と乙6発明は、本件発明のpHの値が5.0～7.5の範囲であるのに対し、

乙6発明のpHの値が特定されていない点で相違し、その余の点で一致する。

イ これに対し、原告は、当業者は乙6ウェブページに掲載されている内容は原告旧製品の全成分であると認識するところ、原告旧製品のpHの値は7.9～8.3であるから、本件発明と乙6発明の相違点は、本件発明のpHの値が5.0～7.5の範囲であるのに対し、乙6発明のpHの値が7.9～8.3の範囲である点となる旨主張する。

そこで判断するに、原告の上記主張は、原告旧製品自体の成分を検査すればpHの値を知ることができるということとどまるものであって、本件の関係証拠上、技術常識を踏まえても乙6ウェブページに掲載されている内容自体からpHが7.9～8.3であると導くことができるとは認められない。』

- (2) 相違点の容易想到性

『イ 上記の認定事実によれば、化粧品の安定性は重要な品質特性であり、化粧品の製造工程において常に問題とされるものであるところ、pHの調整が安定化の手法として通常用いられるものであって、pHが化粧品の一般的な品質検査項目として挙げられているというのであるから、pHの値が特定されていない化粧品である乙6発明に接した当業者においては、pHという要素に着目し、化粧品の安定化を図るためにこれを調整し、最適なpHを設定することを当然に試みるものと解される。そして、化粧品が人体の皮膚に直接使用するものであり、おのずからそのpHの値が弱酸性～弱アルカリ性の範囲に設定されることになり、殊に皮膚表面と同じ弱酸性とされることも多いという化粧品の特性に照らすと（前記ア（イ）、化粧品である乙6発明のpHを上記範囲に含まれる5.0～7.5に設定することが格別困難であるとはうかがわれない。

そうすると、相違点に係る本件発明の構成は当業者であれば容易に想到し得るものであると解するのが相当である。

ウ ・・・(略)・・・安定性は化粧品の製造工程において常に問題とされる化粧品の品質特性であり、pHの調整が安定化のための一般的な手法であるこ

とからすれば、乙6ウェブページに掲載されている成分リストが販売開始から間もない原告旧製品のものであるとしても、当業者が化粧品の安定性の確保、向上という課題を全く認識しないということはできないし、pHの調整という手法を採用することが困難であったということもできない。

・・・(略)・・・これら事実関係によれば、リン酸アスコルビルマグネシウムに加え他の成分を含む化粧品については、弱酸性下における安定性の改善が試みられており、現に製品としても販売されていたのであるから、原告が主張するリン酸アスコルビルマグネシウム単体の水溶液が酸性下においてその安定性に問題があるという事情は、乙6発明の美容液のpHを弱酸性の範囲に調整することの阻害要因とならないと解するのが相当である。

上記④については、前記イで説示したとおり、pHの調整が化粧品の安定性を高めるための手法として周知であったことからすると、本件発明の実施例について吸光度の残存率の高さや性状変化の少なさといった経時安定性の測定結果が良好であったとしても・・・(略)・・・予測し得る範囲を超えた顕著な効果を奏するとは認められない。』

### (3) まとめ

『以上によれば、本件発明は乙6発明に基づいて容易に発明することができたものであるから、原告は本件特許権を行使することができない。』

### 【関連審決】 (筆者にて適宜抜粋、下線。)

1. 本件特許の無効審判の審決(無効2015-800026)

#### 『ア 相違点の検討

・・・(略)・・・そして、例え上記技術常識があるとしても、引用発明1にかかる技術常識を導入する契機、すなわち、かかる化粧品の弱酸性～弱アルカリ性と設定することの動機づけとなるような記載を甲1から見出すことはできない。・・・(略)・・・当業者が容易になし得たものとはいえない。』

#### 『イ 本件特許発明1の効果について

・・・(略)・・・アスタキサンチン(カロテノイド含有油性成分)を含み、エマルジョン粒子を有するO/W型エマルジョンである水分散物と、アスコルビン酸又はその誘導体を含む水性組成物とを混合し、pHを5.0～7.5とすることにより、アスタキサンチンの分散安定性とカロテノイドの色味安定性とを共に良好に保つことを図る効果を奏するものであるが、引用発明1のpHを弱酸性～弱アルカリ性とし、化粧品としての安定化を図ったところで、これによりアスタキサンチンの分散安定性とカロテノイドの色味安定性とを両方を良好にすること

が明らかであるとはいえず、また、そのことを当業者が予測し得たものとはいえない。』

### 【検討】

1. 本判決では、被告製品が本件発明の技術的範囲に属することを認めた上で、特許無効の抗弁の成立も認め、請求棄却としている。上記無効の抗弁では、一般に課題の共通性まで認定し難いことの多い第三者のウェブページ上での掲載内容(引例)に基づき容易想到であるとする無効理由が認められている。

2. 一方、両当事者間は本件特許の無効審判でも争っており、当該審決では同じ引例に基づき無効理由の存在が否定されている(当該審決の取消訴訟が継続中)。本判決と上記審決では、pHに関する構成の設定の動機づけと有利な効果の各認定で異なる判断がなされたため結論が相違している。特に後者において、本判決では周知の手法で予測範囲内であるとしているのに対し、上記審決では技術面により詳細に踏み込み、引用文献1のpHを弱酸性～弱アルカリ性にしたとしても分散安定性と色味安定性の良好な併有まで想起は困難であると認定している。前者についての判断も含め、上記審決の判断の方が最近の実務潮流に沿うものといえる。

### 《実務上の指針》

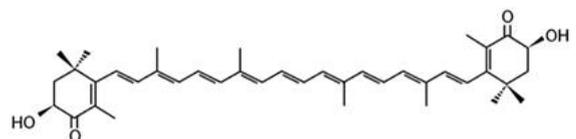
1. 上記ウェブページで開示を行っていたのは、化粧品関連のデータベースを提供している第三者であり、当該ウェブページ上での掲載は、原告の自己の商品販売に基づく行為に起因する開示と解される。また、上記掲載は平成19年6月14日であり、本件特許の出願日(平成19年6月27日)前6月以内であった。

本件は法改正前の出願であるため適用外ではあるが、たとえば、自己の販売行為にも特許法30条の適用が拡大された平成23年法改正の適用を受ける出願(23年改正後の出願)に基づく特許権の場合であれば、このような無効理由の主張に対し、自己の商品販売に基づく行為に起因する開示として上記ウェブページ掲載の引例適格性を争い得る場合もあるであろう。

2. 本事件も上訴されており、上記審決の取消訴訟とともに両事件が継続する知財高裁により、どのような統一判断がなされるのか非常に注目される。

### 【参考】

・アスタキサンチンの構造(富士フィルム社HP)



以上