

無効の抗弁に関する裁判例

「メーカー落とし用クレンジングオイル」事件

H24.5.23 判決 東京地裁 平成 22 年（ワ）第 26341 号

特許権侵害差止等請求事件：請求一部認容

概要

本件発明の必須成分が引用例では任意成分であること、および本件発明にはない成分が同引用例では必須成分であること、これらの相違点につき、引用例から本件発明へ至る動機づけはないとして、新規性および進歩性なしとの被告の無効の抗弁について、成り立たないとされた事例。

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

- A 油剤
 B デキストリン脂肪酸エステル（パルミチン酸、パルミチン酸／2-エチルヘキサン酸、ミリスチン酸のいずれかまたは複数）
 C 炭素数 8～10 の脂肪酸とポリグリセリンのエステル
 D 陰イオン界面活性剤（種類限定）
 E を含有する油性液状クレンジング用組成物。

【争点】

（ここでは、争点のうち、無効の抗弁に関する部分のみを取り上げる）

（1）本件発明は、乙 2 の 1（特開 2006-225403 号公報：以下引用例）と同一の発明であって、特許法第 29 条第 1 項第 3 号に違反するものか。

（2）本件発明は、引用例記載の発明から容易に想到することができたものとして、特許法第 29 条第 2 項に違反するものか。

【裁判所の判断】（筆者にて適宜要約のうえ、下線は筆者にて引いた。）

（1）引用例には、「油性成分、炭素数 10 以下のポリグリセリン脂肪酸エステル、陰イオン界面活性剤、分子内に水酸基を 2 個以上有するポリヒドロキシル化合物を含有し、油ゲル化剤（例としてデキストリン脂肪酸エステルやグリセリン脂肪酸エステル等）を含有することができる、耐水性の油性ゲル状クレンジング」が開示されているといえる。

（2）本件発明と引用例発明とは、「油剤と、炭素数 10 以下の脂肪酸とポリグリセリンのエステルと、陰イオン界面活性剤とを含有する、耐水性の油性クレンジング」である点で一致し、以下の点で相違する。

〔相違点 1〕 本件発明では、デキストリン脂肪酸エステルを必須成分として含有し、かつその成分がパルミチン酸デキストリン、（パルミチン酸／2-エチルヘキサン酸）デキストリン、ミリスチン酸デキストリンのいずれか又は複数に限定するものである

のに対し、引用例発明はデキストリン脂肪酸エステルが任意成分であり、かつ、その種類も限定されていない点。

〔相違点 2〕 本件発明は、脂肪酸とポリグリセリンのエステルの炭素数を 8～10 とするものであるのに対し、引用例発明は、脂肪酸とポリグリセリンのエステルの炭素数を 10 以下とするものである点。

〔相違点 3〕 本件発明は、陰イオン界面活性剤を特定の種類に限定するものであるのに対し、引用例発明は、陰イオン界面活性剤の種類を限定していない点。

〔相違点 4〕 本件発明は、分子内に水酸基を 2 個以上有するポリヒドロキシル化合物の 1 種以上を含有することに關し記載がないのに対し、引用例発明は、同成分を必須成分として含有するものである点。

（3）＜新規性判断＞

以上の通り、両発明は同一のものではなく、本件発明は、特許法第 29 条第 1 項第 3 号に違反するものに当たらない。本件発明は、(B) 成分及び

(D) 成分につき、その種類を限定し、かつ (C) 成分につき、その炭素数を限定した上で、これらの

(A) ないし (D) 成分を必須成分として組み合わせることにより、本件発明の作用効果を奏することができることを開示したものであるから、本件発明と引用例発明が同一のものであるというためには、引用例文献に本件発明に係る上記作用効果を奏する油性液状クレンジング用組成物を得る為、(A) ないし (D) 成分を必須の構成として組み合わせること及び (B) ないし (D) 成分の種類を限定したものとすることにつき開示があることを要し、単に実施例に (A) ないし (D) 成分に相当する物質が個別に開示されているのみでは足りないというべきである。

（4）＜進歩性判断＞
 引用例文献の実施例中に、被告の指摘する各物質をすべて含む例はみられず、実施例 1 ないし 12 は、本件発明の (A) ないし (D) 成分のうち、(B) ないし (D) 成分のいずれかを欠く構成である。そして、各実施例は、すべての評価項目で良好である。このように各評価要素について適切であると評価さ

れている引用例発明について、これに加えて、本件発明に係る作用効果を得る為、引用例の各実施例において欠いているものを必須成分として加える動機付けはないものと言うべきである。また、特に相違点1および4の観点を検討すると、以下の通りである。まず、引用例発明の成分から、1つの成分を除外し、別の成分を必須成分として組み合わせる構成に想到することが容易であるか否かについては、引用例に記載の成分のうち、いずれかを欠く場合に、上記効果を奏する油性ゲル状クレンジングを得ることができるか否か自体、引用例からは不明であるというべきである。1つの成分を除外して任意成分とすることにつき、示唆又は動機づけはないものというべきである。次に、引用例の油性ゲル状クレンジングは、本件発明の(B)成分を必須成分としなくとも、既に透明～半透明であり、かつ、ゲル状のものであることが開示されている。従って、このような油性ゲル状クレンジングを、透明かつ適度な粘性のものとするため、他の手段を検討する動機付けはないというべきである。引用例には、(B)成分に該当する成分の他に、種々の成分が列挙されているから、本件発明の(B)成分に該当する成分のみを取り上げて必須成分とすることにつき、示唆又は動機づけはない。本件発明は、引用発明から、または引用発明と(B)成分の増粘剤としての作用が記載されている他の文献との組み合わせから容易に想到し得ない。

[検討]

本件発明の構成要件のすべてが、個々には1つの引用例に開示されているが、新規性のみならず、進歩性欠如とはならないとされている。本件発明と引用発明との関係は、本件発明の必須成分である

(B) デキストリン脂肪酸エステルが、引用発明では任意成分であること、引用発明の必須成分であるポリヒドロキシル化合物が本件発明では必須成分ではないことである。本件発明に係る作用効果を得るために、引用発明において欠いているものを必須成分とする示唆も動機付けもなく、また、引用発明における必須成分を抜く示唆も動機づけもない、と判断している。すなわち、引用例に発明として完結して開示されている内容に、敢えて変更を加える示唆や動機づけはなく、容易想到であるとする理由もない、とするものである。引用例に単に個々の構成要件が開示されているか否かのみならず、引用例中の発明を一体として見た場合に、本件発明との相違はどうか、という観点にたつて判断されている。

一方、本件発明に係る無効審判においては、同引用例に基づいて、進歩性がない、との逆の判断が特許庁によりなされている。すなわち、引用例には、

(B) 以外の本件発明の構成要件をすべて備えた実

施例12があり、さらに、(B)についても、一般的な記載の欄に公知のゲル化剤として開示されていること、また粘性調整の為に(B)成分を添加することは出願当時の技術常識であったことを、容易想到の理由とするものである。審決中では、引用例に開示されている個々の要件から、技術常識を加味すると、本件発明へ到達する道筋がつけられる、と判断されている。

裁判所と特許庁とで考え方のベースが全く異なるように見受けられる。

現在係属中の無効審決に対する審決取消訴訟の結論に注目したい。

《実務上の指針》

1つの引用例の中に、特許取得を企図する発明の構成要件のすべてが、個々に具体的に開示されている場合においても、その発明の新規性および進歩性の具備を主張し得る場合があることで、参考にできる点がある。

本件発明を認識した後においては、1つの引用例に開示されている個々の要件を拾いあげて組み合わせ、新しい本件発明とすることは容易であったかのように見える。しかしながら、本件発明に至るまでの思考過程についても、その引用例あるいは他の文献から、示唆や動機づけが必要で、そのような丁寧な論理づけなしに、一挙に進歩性欠如と結論づけることはできないことは留意すべきである。

一方、本件について、判決では、(B)成分を使用することについての技術常識や他の文献の記載についての詳細な判断はされていないので、結論を一般化することもできないと考えられる。

実務においては、ケース毎に、主引用例の開示と他の文献などから理解できる技術常識がいかなるものかを詳細に見て、示唆や動機づけなどの有無を判断することが必要である。

以上