

イソチアゾロン水性製剤の安定化方法事件

今回は、平成 15 (2003) 年 9 月 4 日付け東京高裁判決で、発明の新規性の判断手法に関するものです。

水性製剤に添加されている物質について、本件特許では安定性のために添加しているのに対し、先行文献では有効成分として含まれていることが記載されています。このように、目的が異なっても、構成が同じであれば新規性が否定されるのが当然です。

しかし、本判決では、先行文献には他の構成が明示されていなかったとしても、優先権主張日の技術水準に照らして、安定性に関する他の構成成分が含まれていることが考えられる場合には、新規性が否定されることがないと判断されました。

東京高裁平成 15 (2003) 年 9 月 4 日判決

平成 14 年 (行ケ) 第 199 号

原告:株式会社片山化学工業研究所 代理人:野河信太郎, 他

被告:特許庁長官 代理人:岩瀬真紀子, 他

高裁判決:特許庁が異議事件について平成 14 年 2 月 26 日にした(取消)決定を、取り消す。訴訟費用は被告負担。

1. 経緯

1989.05.17:(本件優先権主張日)

1990.05.16:特許出願

1999.06.25:登録(特許第 2943816 号)

異議申立(異議 2000-70863)

2000.11.20:明細書の訂正請求書

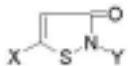
2002.02.26:異議決定(訂正を認める。特許を取り消す。)

2002.03.27:謄本を原告に送達した。

2. 原告発明

本件発明 1

殺菌有効成分としての一般式():



(式中 X は水素原子または塩素原子, Y はメチル基)で表されるイソチアゾロン化合物(判決注・以下「イソチアゾロン a」ともいう。)が 1 ~ 20 重量%配合されてなる水性製剤に、**一般式(II)略(DBNPA)を安定化成分**として配合して、イソチアゾロン化合物に長期安定性を付与することを特徴とする**イソチアゾロン水性製剤の安定化方法**。

3. 異議決定の理由

本件発明は、刊行物 1 (特開昭 62-70301 号公報)に記載された発明(以下「引用発明」という。)と同一のものである、とするものである。

刊行物 1 には、本件発明 1 で一般式(I)で表されるイソチアゾロン化合物が本件発明 1 で規定する範囲内の量配合されてなる水性製剤に、有効成分として本件発明 1 で一般式(II)で表される化合物(DBNPA)を配合

して、**効果の持続性に優れ貯蔵安定性の高いイソチアゾロン水性製剤とする方法**・・・が記載されている。前者が、配合する一般式(II)の化合物を「**安定化成分**」としているのに対し、後者は「**有効成分**」としている点で一応相違する。しかし、刊行物 1 には、DBNPA を配合した組成物が「抗菌力が強く、しかも相乗効果がある」と共に「貯蔵時および使用時の安定性が高い」、「効果の持続性に優れている」という効果も有することが記載されているのであるから、本件発明 1 でいう「安定化成分」は DBNPA の奏する複数の効果の内の一つを示したに過ぎないものと認められ、**該相違点は実質的な差違とは認められない**と判断された。

4. 争点

取消し事由 1: 刊行物 1 に安定な遊離イソチアゾロン a の水性製剤が開示されているか?

取消し事由 2: 刊行物 1 に記載された DBNPA が安定化成分であるといえるか?

5. 各主張と判決

1) 取消し事由 1:

(1) 原告主張

刊行物 1 に、本件発明 1 の一般式(I)のイソチアゾロン(イソチアゾロン a)の金属塩ないしコンプレックス(以下「金属塩コンプレックス」という。)の水性製剤についての開示があるのは、事実である。しかし、同刊行物には、金属塩コンプレックスではないイソチアゾロン a (以下「遊離イソチアゾロン a」という。)の水性製剤は記載されていない。

刊行物 1 の記載は、「イソチアゾロン A またはその金属塩コンプレックスの 1 種または 2 種以上と、DBNPA および/またはヘキサクロロジメチルスルホンとを有効成分として含有する工業用殺菌組成物」というものである。この記載から明らかなように、刊行物 1 には、単に、その対象物が**イソチアゾロン A と DBNPA との両成分を有効成分として含有すること**と、その対象物が**工業用殺菌組成物**であることのみが記載されているにすぎない。

刊行物 1 には金属塩コンプレックスではないイソチアゾロン A (以下「遊離イソチアゾロン A」という。)を工業用殺菌組成物として水性製剤とすることの裏付けとなる記載は、全く見いだすことができない。

遊離イソチアゾロンは、本件発明の出願時(本件優先権主張の日当時)、優れた抗菌性を示す物質として、よく知られていた化合物である。しかし、遊離イソチアゾロンは、水に対して不安定であること、そのため、これを水性製剤とするには多価の金属塩コンプレックスとする必要があることが、当時の技術常識であった。

刊行物 1 には、遊離イソチアゾロン A の溶媒としての「水」が記載されていない。したがって、遊離イソチアゾロン a の水性製剤がそこに具体的に記載されているとすることはできない。刊行物 1 の公開時の技術常識を参酌して同刊行物をもみても、そこに遊離イソチアゾロン a の水性製剤についての記載があると解することはできない。

(2) 被告反論 省略

(3) 判決

刊行物1の実施例1には水とジエチレングリコールを溶媒とする水性製剤が記載されているのであるから、水が液体担体として例示されていないことを根拠にして刊行物1に係る殺菌組成物を水性製剤とすることが記載されていないとする原告の主張は、理由がない。

本件優先権主張日において、遊離イソチアゾロンの水性製剤として、そのための製剤に2価金属を含有したものが周知であり、2価金属や硝酸塩が含まれることが望ましくない対象物のエマルジョン又は分散体の殺菌に有用な製剤として、その貯蔵性が2価金属を含有したものに比し多少劣るものであるにしても、2価金属を含有しない遊離イソチアゾロンの水性製剤が知られていた、ということができる。

刊行物1には、引用発明の殺菌組成物が添加される対象は様々な工業製品ないし工業材料であり、エマルジョンはその主要な対象であることが示されている。そして、本件優先権主張日当時知られていた諸事項を前提にすると、同刊行物には、引用発明の殺菌組成物を、これら様々な対象のうち2価金属の存在が望ましくない対象のための製剤として調製する場合には、2価金属を含まない製剤とするものであることも示されているものと認められる。

以上のとおりであるから、刊行物1の上記のような記載及び本件優先権主張日当時の技術水準に基づき、刊行物1の記載内容を解釈すれば、刊行物1には、遊離イソチアゾロンAの、具体的にはイソチアゾロンaの水性製剤が記載されているということが出来る。

2) 取消し事由2:

(1) 原告主張

刊行物1には、DBNPAを安定化成分として使用することが出来る、との技術思想の開示はない。

引用発明は、公知の殺菌剤である遊離イソチアゾロンA又はその金属塩コンプレックスと、同じく公知のDBNPA等とから成る、いわゆる「合剤」の発明である。

刊行物1には、**効果が持続することは極めて具体的に示されているのに対し、引用発明の効果として抽象的に記載されている「貯蔵安定性及および使用時の安定性が高い」ことについては、具体的には何も示されていない。**仮に、引用発明中にそのような効果のあるものがあっても、それは、**遊離イソチアゾロンAとDBNPA等を組み合わせたものではない。**刊行物1には、イソチアゾロンAの金属塩コンプレックスとDBNPA等とを組み合わせた水性製剤についての記載だけであって、遊離イソチアゾロンAとDBNPA等を組み合わせた水性製剤についての記載はなく、刊行物1のこのような記載状況の下で、同刊行物において、**遊離イソチアゾロンAとDBNPAとの水性製剤についてまで、「貯蔵安定性及び使用時の安定性が高い」という効果があるとされているとは、到底考えられないからである。**

刊行物1においては、DBNPAは、**イソチアゾロンA 1重量部に対して、0.1～9重量部配合されている。**しかも、このように多量のDBNPAを用いても、実際にイソチアゾロンAが「安定化」したという記載はない。本件発明1においては、**イソチアゾロンA 1に対して、DBNPAを重量比で0.004～0.1と、非常に微量に加え**

ることにより安定化効果が期待できるのである。

刊行物1において、DBNPAが遊離イソチアゾロンAに対して分解を防止するような安定化成分と成り得ることは、記載も示唆もされていない。

(2) 被告反論 省略

(3) 判決

たとえ、引用発明が、DBNPAを安定化成分として配合するという技術思想を伴わないものであったとしても、それが、DBNPAを有効成分として配合するものである以上、**DBNPAを安定化成分として配合する、との認識の有無を除いて、他の構成において両発明に相違が認められないのであれば、本件発明1のなしたところは、公知技術である引用発明が、客観的には有する効果のうちの、それまでに知られていなかったものの一つを発見した、ということ以上には出ないことになる。**この場合、**本件発明は、単なる効果の発見をしたにすぎないものとして、新規性が否定されるのは当然である。**それに対し、**DBNPAを安定化成分として配合するとの認識の有無が、単なる認識の有無にとどまらず、他の構成の相違をもたらししているときは、本件発明1に新規性が認められるのは、当然である。**本件発明1は、DBNPA等を安定化成分とすることを特徴とするイソチアゾロンaの水性製剤であるから、水性製剤の安定化のために、他の手段は講じられていないものであるというべきである。しかし、遊離イソチアゾロンは水との関係で極めて不安定であり、何らかの安定化の手段を講じなければ水性製剤と成し得ないことが技術常識であったことは、前記のとおりであるから、**引用発明においては、もし、DBNPAに安定化の役割が負わされていないとすれば、遊離イソチアゾロンAの安定化のために何らかの手段が講じられていると考えるのが合理的である。**そして、**このような安定化の手段の講じられたものが、そのような手段の講じられていない本件発明1とは別の発明であることは、いうまでもないところである。**

引用発明のイソチアゾロンAとDBNPA等を有効成分とする殺菌剤組成物の水性製剤は、貯蔵時の安定性が高いと刊行物1に記載されているとしても、当業者は、本件優先権主張日当時における技術常識と刊行物1の各記載から見て、そこでいう安定化作用は、引用発明の実施例において開示されている**特定ヒドロキシ溶媒又は2価金属塩によるものであると理解し、把握するものであると認められ、そこでいう安定化作用が、DBNPAによるものであると理解し、把握するものと認めることはできない。**

6. コメント

本判決では、単に、先行文献に明示されている構成から、発明の新規性を判断するのではなく、本件優先日当時の技術水準を考慮し、先行文献に明示されていない他の構成が含まれていることを推定して、先行文献に記載する発明と本件発明1と構成が異なると判断されました。このように、文献に明示されていない他の構成を考慮して新規性に関する判断をしたのは、化学分野に特有の事例と思われる。

明細書の作成の際にも、参考になる事例と思われる。

(H15.9.9)