

## スーパーオキサイドアニオン分解剤事件(審決取消訴訟)

今回は、メカニズ限定の用途発明の新規性判断に係る判決であったが、審判でも有効と認められた特許が、知財高裁で取り消された特許権者敗訴の判決です。

## 平成22年(行ケ)第10256号 審決取消請求事件

(平成23年2月28日 口頭弁論終結、平成23年3月23日判決言渡)

知財高裁3部 裁判長裁判官 飯村 敏明、裁判官 中平 健、知野 明  
原告：アイノベックス株式会社 訴訟代理人弁護士 野々山 哲郎他、  
訴訟代理人弁理士 植村 昭三他

被告：アプト株式会社 訴訟代理人弁護士 池原 元宏他 訴訟代理人弁理士 今村 正純他

判決：特許庁が無効2009-800033号事件について平成22年6月30日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。

### 1. 本件発明

#### 1) 経緯

被告：特許第4058072号(発明の名称「スーパーオキサイドアニオン分解剤」)の特許権者。

平成15年2月20日：優先権主張(特願2003-42452号)

平成16年2月18日：国際特許出願

(PCT/JP2004/001817号, 特願2005-502741号)

平成19年1月16日：手続補正書

平成19年12月21日：設定登録(請求項の数1)。

平成21年2月18日：原告が無効審判請求(無効2009-800033号)。

平成22年6月30日：審決「本件審判の請求は、成り立たない。」

平成22年7月8日：審決謄本送達

#### 2) 特許請求の範囲の記載

##### 【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、アミノペクテン、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6nm以下の白金の微粉末からなる

D スーパーオキサイドアニオン分解剤。

(製造法限定(AB)の製造物性限定(C)の、「剤」の発明)

### 2. 審決内容

本件特許発明は、甲1(特開2002-212102号公報)及び甲2(特開2001-122723号公報)記載の発明と同一ではなく、また、甲1、2及び甲3(高分子論文集 Vol.57, No.6, pp346-355(2000)「高分子保護貨幣金属ナノクラスターの調製と機能」)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、当業者が容易想到とは認められない。

審決の認定：本件特許発明と甲1との相違点を構成D、甲2との相違点を構成AないしDとした。

#### (1) 甲1の記載

白金微粉末に関する開示(構成A～Cに関するもの)と白金微粉末の性質ないし用途に関するもの(構成Dに関するもの)としては、金属塩還元法である特願平11-259356号記載の方法によって得られた金属微粒子(コロイド)(Pt・Pdコロイド)の性質として、過酸化水素水の分解反応を触媒すること、白金微粉末の性質として、各種病気(判決注・リュウマチ、胆嚢・ポリープ、低血圧、腎臓病、肝臓病、アトピー、生理不順、肥満、糖尿病、食欲不振、高血圧、リンパ球ガン、子宮ガン、肝臓ガン、C肝炎、膠原病、神経痛、腸閉塞、腎盂炎、腎不全、肺気腫、胃酸過多、腕のしびれ、慢性鼻炎、口内炎、脳梗塞、血栓症、自律神経失調症、生理痛、直腸ガン、胃

潰瘍等)の症状改善に効果がある。

#### (2) 甲2の記載

還元処理とろ過処理とを順に行なうことによって製造されたナノサイズの白金コロイドを分散させた化粧品が記載され、該白金コロイドが、過酸化水素分解作用を有すること、及び上記化粧品が、各種症状を改善した。

### 3. 裁判所の判断

本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いることは、甲1に開示されていた白金微粉末を用いた方法(用途)と実質的に相違はない、本件特許発明は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ず、甲1の記載と実質的には同一のものであって、新規性を欠く。審決の認定、判断には誤りがある。

#### 1) 争いしない事実及び認定事実

##### (1) 本件特許発明の記載

ア 本件特許発明の特許請求の範囲(請求項1)：省略

イ 本件補正明細書の記載：省略

##### (2) 甲1の記載

白金微粉末に関するもの(構成A～Cに関するもの)として、

(a)コロイド中の白金粒子が、単一粒子で10nm以下で、その単一粒子が鎖状になった凝集粒子が150nmオーダー以下で分散している白金コロイド溶液であって、たとえば、金属塩還元法(特に、特願平11-259356号に記載の方法)により製造されるもの、及び、

(b)具体例として、『しんくろ』と名づけられた白金コロイド溶液であり、金属塩還元法によって製造され、凝集粒子径(鎖状)が4～8nmの白金凝集粒子を含むものが記載されており、また、白金微粉末の性質ないし用途に関するもの(構成Dに関するもの)としては、金属塩還元法、とりわけ、特願平11-259356号に記載の方法によって得られた金属微粒子(コロイド)(Pt・Pdコロイド)の性質として、

(c)過酸化水素水の分解反応を触媒すること、及び、上記(b)の白金微粉末の性質として、

(d)各種病気(判決注・リュウマチ、胆嚢・ポリープ、低血圧、腎臓病、肝臓病、アトピー、生理不順、肥満、糖尿病、食欲不振、高血圧、リンパ球ガン、子宮ガン、肝臓ガン、C肝炎、膠原病、神経痛、腸閉塞、腎盂炎、腎不全、肺気腫、胃酸過多、腕のしびれ、慢性鼻炎、口内炎、脳梗塞、血栓症、自律神経失調症、生理痛、直腸ガン、胃潰瘍等)の症状改善に効果がある。

#### 2) 判断

(1) 一般に、公知の物は、特許法29条1項各号に該当するから、特許の要件を欠く。その例外として、①その物についての非公知の性質(属性)が発見、実証又は機序の解明等がされるなどし、②その性質(属性)を利用する方法(用途)が非公知又は非公然実施であり、③その性質(属性)を利用する方法(用途)が、産業上利用することができ、技術思想の創作としての高度なものと評価されるような場合には、「方法の発明」のみならず、「物の発明」としても、特許が成立する余地がある。

物に関する「方法の発明」の実施は、当該方法の使用にのみ限られるのに対して、「物の発明」の実施は、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入、譲渡の申出行為に及ぶ点において、広範かつ強力といえる点で相違し、この点にかんがみ、物の性質の発見、実証、機序の解明等に基づく新たな利用方法に基づいて、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、「物の発明」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、公益と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して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。

(2) 本件特許発明の構成A～C記載の白金の微粉末の公知性

甲1の白金微粉末によって公知の物質である(当事者間に争いはない。本件特許発明記載の白金の微粉末は、甲1を示すまでもなく物質として公知)。

(3) 本件補正明細書の用途関連の記載

①スーパーオキシドアニオン等の活性酸素種が関与する疾病として、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎、アルツハイマー、網膜色素変性症等が存在すること、

②構成AないしCに該当する白金微粉末には、スーパーオキシドアニオンを分解できる属性を有することが確認されたことが記載されている。

(4) 本件請求項の記載態様

特許請求の範囲の記載において、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。

(5) 甲1の用途関連の記載

甲1には、構成AないしCに該当する白金微粉末は、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎などの予防又は治療に有効であると期待されていること、そのような効果を期待して、水溶液として、体内に投与する方法が示されていることが記載され、同記載によれば、そのような使用方法は、公知であることが認められる。

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(甲1)の下においても、白金微粉末を上記のような方法で用いれば、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。

(6) まとめ

以上から、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。

これに対し、被告は、本件発明は、白金微粉末における、新たに発見した属性に基づいて、同微粉末を「剤」として用いるものである以上、新規性を有すると主張する。

確かに、一般論としては、既知の物質であったとしても、その属性を発見し、新たな方法(用途)を示すことにより物の発明が成立する余地がある点是否定されないが、本件においては、新規の方法(用途)として主張する技術構成は、従来技術と同一又は重複する方法(用途)にすぎないから、被告の上記主張は、採用の限りでない。本願審査の段階において、還元水としての用途については、削除されたものと認められるが、そのような限定が付加されたとしても、従来技術を含む以上、本件特許発明の新規性が肯定されるものとはいえない。

3) 結論

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。原告の取消事由に係る主張には理由がある。その他、被告は、縷々主張するが、いずれも理由がない。よって、主文のと

おり判決する。

4. メモ 医薬関連用途発明の新規性判断において妥当な判決であり、審査・審判での運用の危うさを感じる。パテント 2009年 Vol.62 No.1 p43-57 「試練に立つ用途発明を巡る新規性論(南条雅裕弁理士)」が本判決を考える上で参考になる。

なお、本件のファミリー特許が、米国 7838043 として、方法発明として成立する。甲1が公開時期から引例にはならないことが理由かもしれない。

中筋吉吉、庄司隆、大杉卓也