

相乗作用を有する生物致死性組成物事件(審決取消訴訟)

本件は、原告が特許権者である特許の無効審判請求について、特許庁がした請求成立の審決に対する取消訴訟である。争点は、審判における新規性の判断の可否である。

原告(特許権者)の特許無効が取り消され、新規性判断についての特許庁の論理展開が否定された。

平成22年(行ケ)第10245号 審決取消請求事件

(口頭弁論終結 H23年9月14日、H23年10月24日判決言渡)

原告 トルゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 訴訟代理人:弁護士 大野 聖二、弁理士 松任谷 優子

被告 ローマント ハスカンパニー 訴訟代理人:弁護士 片山 英二、本多 広和 弁理士 加藤 志麻子、田村 恭子

判決 特許庁が無効2008-800291号事件について平成22年3月29日にした審決のうち、「特許第3992433号の請求項1~7,18に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。⇒一部無効の判決。

知財高裁3部 裁判長 飯村敏明、裁判官 池下朗、武宮英子

1. 本件発明

1) 経緯

発明の名称: 相乗作用を有する生物致死性組成物

出願日: 平成10年8月20日(優先日: 平成9年8月20日)

登録日: 平成19年8月3日 特許第3992433号

無効審判請求: 平成20年12月25日 上記特許の請求項1-18に係る発明の特許(本件特許)について被告が請求(無効2008-800291号事件)

審決: 平成22年3月29日「本件特許の請求項1~7,18に係る発明についての特許を無効。請求項8~17に係る発明についての審判請求は、成立しない。」

謄本送達: H22年4月8日

2) 特許請求の範囲

【請求項1】 少なくとも2つの活性な殺菌剤を含み、活性な殺菌剤のひとつが2-メルカプタゾリン-3-オン(MIT)である、病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において、より活性な殺菌剤として1,2-ベンゾイリチアゾリン-3-オン(BIT)を含み、**5-フル-2-メルカプタゾリン-3-オン(CMIT)を含まないことを特徴とする生物致死性組成物。**(本件発明1)

⇒(MIT+BIT)で、-CMIT という構成の生物致死性組成物。なお、用途はハロゲン化銀直接ポジ感光材料の処理に係る現像液=引例発明は現像液。以下請求項省略

2. 審決内容

(1) 引例: 特開平6-138615号公報に記載された発明(甲1発明)

「少なくとも2つの活性な殺菌・殺カビ剤を含み、活性な殺菌・殺カビ剤のひとつがMITである、生物致死性組成物において、BITを含み、ゼラチン1kgあたりMIT及びBITを0.5gずつ含有することを特徴とする生物致死性組成物。」

(2) 本件発明1と甲1発明1との対比判断

ア) **一致点:** 少なくとも2つの活性な殺菌剤を含み、活性な殺菌剤のひとつがMITである、生物致死性組成物において、BITを含むことを特徴とする生物致死性組成物。

イ) **一応の相違点**

(ア) 生物致死性組成物について、前者では「病原性微生物によって感染されるものに付与される」と特定されているのに対し、後者では、そのような特定がなされていない点

(イ) 前者では「より活性な殺菌剤としてBITを含む」と特定されているのに対し、後者ではそのような特定がなされていない点

(ウ) 前者では「CMITを含まない」と特定されているのに対し、後者ではそのような特定がなされていない点

⇒この「含まない」という構成の意味が問われているが、まずは、一応の相違点として挙げられている。

ウ) **特許法29条1項3号該当性の判断**

(ア) **相違点(ア)について**

甲1発明1の生物致死性組成物は、病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物であるといえ実質的な相違ではない。

(イ) **相違点(イ)について**

甲1発明1においても、生物致死性組成物にMITとBITとの両者が含まれているから、実質的な相違ではない。

(ウ) **相違点(ウ)について**

甲1発明1は、「少なくとも2つの活性な殺菌剤を含み、活性な殺菌剤のひとつがMITである、生物致死性組成物において、BITを含むことを特徴とする生物致死性組成物。」であって、甲1発明1には、CMITを含有させるとの記載はない。また、甲1には、MITとCMITとは別の化合物として記載されており、実施例においてもMITとBITとを含む例は記載されているが、この例において、CMITを含ませるとの記載はない。本件明細書を参照しても、形式的には、相違点(ウ)についての相違はない。

⇒形式的には、相違点とならない。おそらく、積極的に除くといっていないことと、書いてないことは、形式的には相違が無いといっているのであろう。

本件発明1において「CMITを含まない」ということの実質的な意味は本件明細書及び引用に係るUSP5466818の記載によれば、MITは、CMITの塩酸塩とMITの塩酸塩との混合物を分離することにより得られるものであって、MITには、CMITが含有されているものと認められる。MITには、CMITが0.4/98=1/245未満含まれているものは、実質的に純粋なMITであるとしている。

⇒本件発明で含まないと称しているCMITは、混合物生成途中の中間体・実質的なMITというには、中間体の含有比で実際には規定している。

本件明細書には、「この方法で得た反応生成物を、たとえばカラムクロマトグラフィーで精製してもよい。」と記載されているが、カラムクロマトグラフィーによる精製でも特定の物質を完全に除去することはできないことは当業者の常識であるから、本件発明において、「CMITを含まない」とは、実質的にCMITを含まないを意味するものと認められる。

甲1発明1においてMITに不純物としてCMITが仮にわずかに含まれていても、本件発明においてもMITにCMITは実質的に含有しない、言い換えれば、MITにCMITをわずかな量含有することを許容するものであるから、MITに含まれるCMITにつき、両者の含有量の差違が明らかにされなければ、本件発明のMITと甲1発明1のMITとの差違があるものとはできず、相違点(ウ)については、実質的に相違しない。

本件発明1と甲1発明1とは、「少なくとも2つの活性な殺菌剤を含み、活性な殺菌剤のひとつがMITである、病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において、より活性な殺菌剤としてBITを含み、CMITを含まないことを特徴とする生物致死性組成物。」で一致し、異なるところがなく、本件発明1は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

3. 裁判所の判断

結論: 本件発明1は、「CMITを含まない」との技術的構成により限定されるのに対し、甲1には、CMITが含有されたことによる問題点及び解決手段等の言及は一切なく、「CMITを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていない。審決が、本件発明1は甲1発明1であるとして、特許法29条1項3号に該当する(新規性欠如)とした判断には、少なくとも、新規性を欠くとした判断の論理及び結論に誤りがある。

⇒甲1には解決課題及び解決手段の言及はない、よって「CMITを含まない」という技術的構成を形成できない。よって、新規性判断が間違い。

理由:

公知発明が、「一部の構成要件」のみを充足し、「その他の構成要件」について何らの言及もされていないときは、広範な技術的範囲を包含することになるため、論理的には、当該発明を排除していないことになる。例えば、公知発明の内容を説明する刊行物の記載について、推測ないし類推することによって、「その他の構成要件についても限定された範囲の発明が記載されている」とした上で、当該発明の構成要件のすべてを充足する」との結論を導く余地がないわけではない。しかし、刊行物の記載ないし説明部分に、当該発明の構成要件のすべてが示されていない場合に、そのような推測、類推をすることによって初めて、構成要件が充足されると認識又は理解できるような発明は、特許法29条1項所定の文献に記載された発明ということとはできない。そのような場合について、同法29条1項に該当するとするならば、発明を適切に保護することが著しく困難となり、特許法が設けられた趣旨に反する結果を招くことになる。上記の場合には、進歩性その他の特許要件の充足性の有無により特許さ

れるべきか否かが検討されるべきである。

⇒情報論の観点からも、本判示は正当である。すると構成要件として認めるか否かの観点？

(1) 本件発明1の「CMITを含まない」の技術的範囲の限定の意義

本件発明1は、①「MIT, BITを含む」、②「CMITを含まない」、③「病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物」との各構成要件によって限定された技術的範囲からなる。

「CMITを含まない」との構成要件によって、その技術的範囲に限定を加えた趣旨は、発明の詳細な説明欄の記載によれば、CMITは、バクテリア、真菌類(カビ)及び藻類に対して、高い抗微生物活性を有するという利点があるが、他方、アレルギー反応等人体に悪影響を引き起こし、産業排水中のAOX値(有機塩素等の濃度)を高めるため、産業排水規制の観点から、その使用が望まれない等の欠点があったため、そのような課題に対する解決方法として、MITとBITを同時に使用して、各成分を個々に使用した場合に必要な濃度に比べ、低い濃度で使用しても抗微生物効果を発揮させることができるようにし、かつ「CMITを含まない」との限定をすることにより、課題解決に至った趣旨の説明がされている。

「CMITを含まない」との構成要件を付加することにより、その技術的範囲を限定した趣旨は明確であり、また、特許請求の範囲に記載された「CMITを含まない」との文言の意義も不明瞭な点はない。

(2) 甲1発明の内容

ア)①直接ボジター写真を得る方法において、感光材料中に、公知の防腐剤・防微剤を配合し、現像液の成分を工夫することにより、感光材料の防菌・防微対策と、写真の性能低下防止を達成することを解決課題としていること、②その課題解決手段としてター写真感光材料を発色現像液で処理する方法において、一般式(1)~(3)で表される防腐剤、防微剤の少なくとも1種を感光材料の支持体上の少なくとも一層に包含させること、該発色現像液が一般式(4)~(6)で表される化合物の少なくとも一種、及び亜硫酸化合物を含有することを特徴とする直接ボジター写真感光材料が示されていること、③組合せの対象とされる化合物群(2)中には、MITのみならずCMITも挙げられており、また、化合物群(3)中にはBITが挙げられていること、④実施例1には、MITとBITの組み合わせが例示され、表1に記載されたNO.107の試料は、ゼラチンを親水性ポイントの成分として含有する写真感光材料であって、ゼラチン1kg当たり、MITを0.5g及びBITを0.5gの割合で含有するものが示されている。

甲1及びその引用文献には、防菌・防微剤の組成物として用いられるMITについて、「CMITを含まない」ことについては言及なく、CMITが含まれたことによって生じる欠点に関する指摘もない。甲1において、CMITが含まれることによる欠点を回避するという技術思想は示されていない。甲1に接した当業者は、「CMITを含まない」との構成要件によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはなく、甲1には、「CMITを含む発明」との包括的な概念を有する発明が記載されていると認識するものと解される。

⇒米国なら非自明との観点から、「CMITを含まない」という自明のものではなく、かつ教唆・示唆もないとするか？

イ)甲1には、MIT及びBITからなる実施例(上記試料NO.107)が示されている。甲1には、甲1に係る発明において用いるMIT等について、「合成方法及び他の分野への適応例示記載されている。」と引用によって記載されているが、その他製造方法等を限定するような記載はない。また、US5,466,818に記載の方法によれば、「MITにCMITが0.4/98=1/245未満含まれている」こと、及び「実質的に純粋なMIT」を得ることは不可能でないことが示され、さらに、甲1が引用するFR1,555,416号において、引用された引例には、MITの製造方法が記載されており、同方法によれば、CMITを生成しない方法が存在することも認められる。

しかし、甲1に上記の記載があったとしても、上記ア)で認定したとおり、甲1に接した当業者は、「CMITを含まない」との構成によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはない。

①甲1発明には、上記のとおり、CMITが含まれたことによって生じる問題点に関する指摘は、全くされていない、②甲1発明では、CMITが具体例として記載されている、③本件優先日において、当業者が利用可能なMITとしては、CMITとの混合物しか市販されていなかった、④甲1の表2に示される実施例として用いられたMITにCMITが含まれるか否かを、原告において追試により確認した結果によれば、実施例は、純粋なMITからなるものではなく、むしろMITにCMITが含まれたものであると推測される、⑤甲1の出願人と同一の出願人

の特許出願に係る明細書において、「MITの合成法では、CMITの生成が避けられず、仕方なくこれまで両者の混合物を使用してきた」、「MITを単一に得ることは難しく、製造コストの点からわざわざ分離してまで使用することはしなかったからである。」などの記述があり、本件発明の優先日当時においても、一般に、上記明細書に記述されていたおりの認識がされていたと推認されること等の諸事実を総合すれば、当業者であれば、甲1発明において使用されるMITは、当然にCMITを含有するものであり、製造コストをかけて、CMITを除去するような化合物を使用することはないと認識していたものと解するのが合理的である。

甲1には、MIT及びBITからなる実施例が示されていたとしてもなお、同実施例の記載から直ちに、「CMITを含まない」との構成要件を充足する発明が記載、開示されていると認定することはできない。⇒欧州の「プロパレム-リゾルシヨナル-アブ」を一部取り込み、当業者の要素を入れ、当業者が思いつかないとの合理性を導いているが、物質特許の観点という物質の構成要件という点からの考えは示されていないのか？

ウ)審決は、本件明細書において、①MITを作成することができるとして引用されたUS5,466,818によれば、MITは、CMITとMITとの混合物を分離することによって得られるものであって、MIT中のCMITが1/245未満含まれているものは、実質的に純粋なMITであるとしていること、②本件明細書に「この方法で得た反応生成物を、たとえばカラムクロマトグラフィーで精製してもよい。」との記載を指摘して、カラムクロマトグラフィーによる精製でも特定の物質を完全に除去することはできないことは当業者の常識であるから、本件発明において、「CMITを含まない」とは「CMITが僅かな量を含んだものを許容する」趣旨であると解釈した上、本件発明におけるCMITの含有量と甲1発明におけるCMITの含有量の差異が明らかにされなければ、相違点ウは、実質的に相違しないと判断している。

しかし、「両者の含有量の差違が明らかにされなければ」差違があるものとするとはできないとの点につき、本件発明1が甲1発明であること(すなわち、本件発明1が新規性を有しないこと)を根拠付ける事実は、審判請求人(被告)において、その事実が存在することの主張、立証を負担すべきであるから、審決の判断は、その点において失当である。

(3) 小括

甲1には、CMITが含有されたことによる問題点(解決課題)及び解決手段等の言及は一切なく、したがって「CMITを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていないから、審決が、本件発明1は、甲1発明1であるとして、特許法29条1項3号に該当する(新規性を欠く)と判断した点は、その限りにおいて誤りがある。

⇒結果的には、技術的構成として「CMITを含まない」は認められるので、その構成を考慮していない審決には瑕疵があるとしている。

⇒クレーム文言が「CMITを含まない」を「実質的にCMITを含まない」となっていたらどうなったであろうか？クレーム文言は短いほど良いという教えなのか？違うだろう！

4. メモ 審決で、引例にMITとBITを含むとの記載があり、本願発明の特徴“CMITを含まない”という初タイプ限定は、新規性を欠如すると判断された。知財高裁は、引例には“CMITを含まない”ことの課題・解決手段の開示がなく、このような引例をもっては新規性欠如とはできないと判断された。新規性判断の観点からは妥当な判断に思える。ただし、「MITとBITを含む組成物」の特許発明に対し、「MIT+BIT-CMIT」の発明を特許として許すことは、権利調整を含む複雑性ある。

中筋公吉、庄司隆、大杉卓也