

## 注目判決

### 平成22年（行ケ）第10256号 審決取消請求事件

（平成23年3月23日判決言渡）

#### 1. 事案の概要

本件は、原告が、特許庁に対し、被告が特許権者である特許第4058072号（発明の名称「スーパーオキサイドアニオン分解剤」。以下「本件特許」という。）を無効とすることを求めて審判（無効2009-800033号）を請求したが、同庁が請求不成立の審決をしたことから、その取消しを求めた事案である。

#### 2. 特許請求の範囲の記載

本件特許の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである（以下、請求項1に記載された発明を「本件特許発明」という。）

##### 【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，アミノペクチン，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6 nm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。

#### 3. 審決の要点

審決は、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、当業者が容易に想到できたものとは認められないから、本件特許を無効とすることはできないとするものである。

審決は、上記結論を導くに当たり、本件特許発明と甲1との相違点を構成Dとし、本件特許発明と甲2との相違点を構成AないしDとした。

#### 4. 裁判所の判断

(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、特許の要件を欠くことになる。しかし、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、単に同法2条3項2号の「方法の発明」として特許が成立し得るのみならず、同項1号の「物の発明」としても、特許が成立する余地がある点において、異論はない(特許法29条1項、2項、2条1項)。もともと、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する。このような点にかんがみるならば、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、「物の発明」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、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) 本件補正明細書の記載によれば、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。

他方、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是、公知であることが認められる。そうすると、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。

(3) 以上によれば、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、白金微粉末の使用方法として、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。

(4) 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。しかし、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は否定されないが、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。

(5) 以上のとおりであり、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。

2011年5月19日



特許業務法人SSINPAT