

判決年月日	平成23年3月23日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成22年(行ケ)第10256号		
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という技術は、引用例において記載、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、新規性を欠くことになるから、これと異なる審決の認定、判断には誤りがあるとされた事例			

(関連条文) 特許法 29条 1項

本件は、原告が、特許庁に対し、発明の名称を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」とする発明についての特許権者である被告を被請求人として、無効審判請求をしたが、無効不成立の審決を受けたことから、その審決の取消しを求めた事案である。

本判決は、用途発明に関して、「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、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、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、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)。もっとも、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。」と判断した。

その上で、本件特許発明の新規性の有無について検討すると、「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という技術は、甲 1(引用例)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)とはいえず、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ず、本件特許発明は、甲 1(引用例)の記載と実質的には同一のものであって、新規性を欠くことになるから、これと異なる審決の認定、判断には誤りがある。」と判断した。