

芝生改良用組成物につき「用途発明」としての新規性が認められた事件

【事件の概要】

芝生の密度、均一性及び緑度を改良するためにフタロシアニンを用いる発明について、人工的な着色剤としてフタロシアニンを芝生に施用する従来技術に基づき新規性を否定した拒絶審決が取り消された。従来の人工着色剤としての用途に対して、本発明の「芝生の密度、均一性及び緑度を改良する」との用途が、フタロシアニンの未知の属性を見出し、新たな用途を提供するものといえるとして判断され新規性が肯定された。

【事件の表示、出典】

平成25年（行ケ）第10255号 審決取消訴訟

平成26年9月24日 知的財産高等裁判所

【参照条文】特許法第29条第1項

【キーワード】用途発明、芝生改良用組成物、未知の属性、新たな用途

1. 事実関係

原告は、発明の名称を「芝草品質の改良方法」とする発明について特許出願をしたが、拒絶査定を受けたことから、これに対する不服の審判を請求した。

特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

原告は、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2. 争点

(1) 本件発明

「芝草の密度、均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法であって、銅フタロシアニンを含有する組成物の有効量を芝草に施用することを含み、ただし、(i) 該組成物は、亜リン酸もしくはその塩、または亜リン酸のモノアルキルエステルもしくはその塩の有効量を含まず、(i i) 該組成物は、有効量の金属エチレンビスジチオカーバメート接触性殺菌剤を含まない、方法。」

(2) 争点

(i) 刊1発明に基づく新規性

(ii) 刊2発明に基づく新規性及び容易想到性

(2) 引用発明

(i) 刊1発明

「芝生を全体的に均一な緑色に着色するために顔料（銅フタロシアニン等）6.5重量部、分散剤2重量部、バインダー（共重合エマルジョン）70重量部、及び水21.5重量部のみ

を含む芝生用着色剤を芝生に散布する方法。」

(3) 引用発明との（一応の）相違点

フタロシアニンの使用が、本件発明においては「芝草の密度」も改良するための使用であるのに対して、刊1発明においては「芝草の密度」を改良するための使用として特定されていない点。

(4) 審決の理由

上記（一応の）相違点に関し、審決は、刊1発明は「銅フタロシアニンを含む組成物の有効量を芝生に施用する」という工程ないし手段を含むものであるから、本願発明と刊1発明は、その具体的な方法・手段において区別することができず、刊1発明の方法においても、芝草の密度の改良及び芝草の均一性及び緑度の改良という作用効果が得られていると解するのが自然であるから、相違点は実質的な差異であるとは認められない旨判断した。

3. 裁判所の判断

(1) 争点(i) 刊1発明に基づく新規性

「本願発明は「芝草の密度、均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法」であるから、「芝草の密度、均一性及び緑度を改良するための」は、本願発明の用途を限定するための発明特定事項と解すべきであって、銅フタロシアニンを含む組成物の有効量を芝生に施用するという手段が同一であっても、この用途が、銅フタロシアニンの未知の属性を見出し、新たな用途を提供したといえるものであれば、本願発明が新規性を有するものと解される。

そこで、刊1発明における銅フタロシアニンの用途について検討すると、前記アで判示したとおり、刊1発明は、銅フタロシアニンを着色剤として用いて芝草を緑色にするという内容にとどまるものであって、刊行物1には、芝草に対して生理的に働きかけて、品質を良くするという意味での成長調整剤（成長調節剤）としての本願発明の用途を示唆する記載は一切ない。加えて、着色剤と成長調整剤とは、生じる現象及び機序が全く異なるものであって、証拠（甲48、50、52～55、57）によれば、①植物成長調整剤は「農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤」（農薬取締法1条の2第1項）に該当する「農薬」であるのに対して、着色剤はこれに該当しないこと（甲50）、・・・などからすると、本願発明における芝草の「密度」、「均一性」及び「緑度」の内容は必ずしも一義的に明らかではないものの、本願発明は、刊1発明と同一であるということはできないものと認められる。」

4. 検討

・「シワ形成抑制剤事件」（知的財産高等裁判所平成18年11月29日判決平成18年（行ケ）第10227号審決取消請求事件）と同じ判断基準で用途発明の新規を判断した事例。

・「未知の属性」を見出した点につき、原告は以下の主張をしている。

「刊行物1よりも本願の優先権主張日に近い日に頒布された刊行物2及び3には、シアニンブルーのような有機顔料には植物に対する生理効果は認められないことが記載されているから、本願の優先権主張日当時、刊行物2及び3に接した当業者であれば、生理効果が認められないとされている銅フタロシアニンを含有する組成物を芝草に施用しても、品質向上といった生理効果は得られないと認識していたと考えられる。そして、そのような状況の中、本願発明は、フタロシアニンの新たな属性として、芝草の生理学的性質である品質に対して影響を有することを発見して、芝草の品質（密度、均一性及び緑度）の改良という用途への使用に適することを見出したことに基づくものであって、本願発明の用途は、刊1発明の用途に対して新しい用途を提供するものであるから、本願発明と刊1発明は相違するものである。」

・本願明細書実施例1～4のうち、実施例2～4（図10～12）では、芝生の色を目視で評価し、フタロシアニン単独でも緑度が増すことが確認されている（ただし、これらの結果のみでは、人工的着色の可能性は排除できていないように思われる）。

そして、前段の実施例1では、クロロフィル含量、光合成速度、光化学的効率及びカロチノイド含量等の指標を評価測定し、フタロシアニン単独でもこれらの指標において好ましい効果があった（生理効果があった）ことが示されている（図2～9）。

しかし、これらの指標における効果（生理効果）と、緑度の向上（クレームでは「密度、均一性及び緑度の改良」）との因果関係は何ら記載されておらず、説得力のある考察もない。

（弁理士 梅田 慎介）