

知財高裁平成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

<要点>

引用発明を用いれば同時に本願発明の効果を奏するとしても、その旨を記載した文献がなければ新たな用途を提供したものとした事例

<本文>

1. 事実関係

本願(特願平8-66079)の特許請求の範囲は、「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤」であり、引例(特開平5-345719)は「アスナロを有効成分とする美白化粧品組成物」を開示している。

拒絶査定不服審判の審決においては、「本願発明は、引例のアスナロの抽出物を含有する美白化粧品組成物について、シワ形成抑制の効果を新たに発見したにすぎず、新たな用途が生み出されたものではない。」と判断している。

争点は、①シワ形成抑制剤が皮膚外用組成物であるか、②シワ形成抑制剤が新たな用途であるかの2点であった。

2. 裁判所の判断

争点①

・本願発明の「シワ形成抑制剤」は、①アスナロを0.0001~20%含有するのが好ましい、②他のシワ形成抑制効果の向上を図る成分を添加し、一般に使用されている化粧品成分を配合することができる、③医薬品、医薬部外品、薬用化粧品等をも包含する、との記載から、化粧品、医薬品等を含む概念である。

・実施例として化粧料を製造したこと、「本発明のシワ形成抑制剤は、・・・外用剤として有用である」との記載を併せて考えると、本願発明の「シワ形成抑制剤」は、「皮膚外用組成物」であると認められる。

争点②

・「シワ形成抑制」という用途が、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、新たな用途を提供したといえなければ新規性が否定される。

・「シワ」と「シミ」は、①現象が異なる、②機序が異なる、③異なる予防・治療法がある。

・出願当時、美白を訴求する化粧品と、シワ防止を訴求する化粧品は、異なる種類の製品と認識されていた。

・引用発明の「美白化粧品」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」を奏しているとしても、本願の出願までにその旨を記載した文献がないから、「シワ形成抑制作用」を奏していることが知られていたとは認められない。

・本願発明の「シワ形成抑制」という用途は、引用発明の「美白化粧品組成物」とは異なる新たな用途を提供した。

(弁理士 北野 健)