

「エアゾール装置」 審決取消請求事件

【事件の概要】

本願発明と引用発明との課題の共通性を明細書の記載ではなく自明な課題の観点から認定して数値限定に臨界的意義を要求し、その不存在を理由に進歩性を否定した。

【事件の表示、出典】

平成21年（行ケ）第10319号 審決取消請求事件（知財高裁第4部）、知的財産権判例集HP

【参照条文】

29条2項

【キーワード】

臨界的意義、自明な課題

1. 事実関係

本事件は、第1の区画に毛髪トリートメント組成物、第2の区画に圧縮ガスが含まれる二区画エアゾール装置に係る発明の出願人である原告ロレアルが、引用例（甲1）に記載された発明（以下「引用発明」）に周知例（甲2）に記載された技術（以下「甲2技術」）を組み合わせると当業者が容易に発明をすることができたとの進歩性欠如の判断がなされた拒絶査定不服審判の拒絶審決（以下「本件審決」）に対し、その取消しを求める事案である。

本件審決は、おおむね本願発明と引用発明は一致し、本願発明は「圧縮ガスの圧力が、9乃至11バールである」のに対し、引用発明の圧縮ガスの圧力は不明である点を相違点として認定した。

2. 争点

（1）出願時の技術常識の認定

原告は、以下のように述べ、圧縮ガスを用いて内容物を噴射するエアゾール装置において「圧縮ガスの圧力を内容物に応じて定める」ことが周知の事項であるとの本件審決における認定を争った。

「周知例の存在のみでは、圧縮ガスを使用するエアゾール装置において、圧縮ガスの圧力を内容物に応じて定めることが周知とまでいうことはできない。特に、我が国においては、エアゾール製品は一般に高压ガス保安法による規制を受けるので、エアゾール容器内の圧力は、35℃で0.8MPa（8バール）以下にすることが通常である（一般高压ガス保安規則6条2項7ト）から、エアゾール製品は、必ずしも内容物に応じて自由に圧力を定めることができるものではない。なお、同法による規制は、エアゾール装置の破裂等のリスクを考慮して定められた技術的検討の結果であるから、エアゾール装置分野では、安全性の点で8バールを超える圧力の噴射剤は、通常は使用されていないという同技術分野の技術常識が存在するものである。」

(2) 臨界的意義の要否

原告は、「9乃至11バール」との数値範囲に臨界的意義は不要であるとして臨界的意義の必要性を争った。

「数値限定を備える発明であれば当該数値範囲に必ず臨界的意義が必要であるというのではなく、数値限定の技術的意義が明細書に記載されていないのは、当該発明が公知技術の延長線上にあるとき、すなわち、公知技術と解決すべき課題が共通する場合を前提とするものであって、課題が異なり、有利な効果が異質である場合は、数値限定を除いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても、数値限定に臨界的意義を要しない。」

3. 裁判所の判断

(1) 出願時の技術常識の認定

裁判所は、周知例及び乙1公報の記載から次のように認定した上、容易想到性を判断した。

「圧縮ガスを用いて内容物を噴射するエアゾール装置において、『圧縮ガスの圧力を内容物に応じて定める』ことは周知の事項であったと認めることができる。」

「周知例において示された『圧縮ガスの圧力を内容物に応じて定める』とすることは周知な事項ということができ、これを引用発明に適用すると、当業者であれば、内容物に応じて最適な圧縮ガスの圧力を求めることは格別困難なことではない。」

なお、裁判所は、一般高圧ガス保安規則に係る原告の主張に対しては、以下のように判示し、技術的な阻害要因とはならないとした。

「原告の主張に係る同法及び一般高圧ガス保安規則6条2項7トによる規制は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造をしようとする者が都道府県知事の許可を受けようとする場合において、定置式製造設備である製造施設におけるエアゾール製造の技術上の基準として、温度35度において容器の内圧が0.8メガパスカル以下であることが求められているものであるところ、これをもって、容器の内圧が0.8メガパスカル(8バール)を超えるエアゾールの製造装置が設置されることがないとしても、これは、法的規制との関係で、そのような形での利用がされないということになるにすぎず、そのことをもって、発明に係る技術思想という次元でみた場合に、『圧縮ガスの圧力を内容物に応じて定めること』のために容器の内圧が8バールを超える範囲の圧力を当業者において実験的に求めることそれ自体が困難になるものではない。」

(2) 臨界的意義の要否

まず、裁判所は、本願発明と引用発明の課題につき、本願明細書及び引用例に記載された課題を対比するとこれらは相違するものの、以下のように、自明な課題においてその共通性を認めた。

「本願発明の課題は『圧縮ガスの漏れを防止し、毛髪ヘトリートメント剤を確実に分配するという効果を発揮すること』であるのに対し、引用発明の課題は『エアゾール容器の製造中及び使用中における内容物と外気との接触を回避するという効果を発揮すること』であって、この点を見ると、両者の課題は必ずしも共通するものではない。

しかしながら、前記第2の3(2)イのとおり、本願発明及び引用発明とも、圧縮ガスを利用する2区画エアゾール装置であるところ、このようなエアゾール装置においては、噴射物が均一に噴射されることは自明な課題ということができ、このことは、引用例【0042】においても、『内袋(1)は、内容物(11)の減少に伴う収縮が、安定して行われる。従って、噴射の終期まで均一な噴射が持続するとともに、内容物(11)を無駄なく噴射し得るものとなる。』と記載されていることから認められるところであって、本願発明と引用発明とは、均一な噴射を行うという自明な課題を共通にしているということが出来る。」

ついで、裁判所は、課題の共通性から臨界的意義を要求し、以下のように、その存在を否定した。

「本願発明の数値範囲は、その範囲内で特に有利な効果を有するものとして規定されたものであるとまで認めることはできず、圧縮ガスの圧力を適宜決めた以上のものと認めることはできないから、当業者において、圧縮ガスの圧力を適宜調整してこの数値範囲を選択することは容易なものであったということが出来る。」

なお、原告が本願発明の効果を立証すべく提出した実験報告書については、次のように判断した。

「原告は、平成21年6月23日に行った原告実験において、上記数値範囲の平均値である10バールの圧力の圧縮ガスを使用した方が、上記数値範囲位下の7バールの圧力の圧縮ガスを使用するよりも、ヘアトリートメント組成物の毛髪への分配が有意に優れることが確認されたと主張するが、そのような効果については本願明細書に記載するものではない上に、原告実験において、9ないし11バールという数値範囲のすべての部分でその効果が満たされること、また、その数値範囲を超える圧力の圧縮ガスを使用したものとの関係で臨界的意義があることも認められないものであって、原告実験をもって、本願発明の効果をいう原告の主張を採用することができない。」

4.検討

本願発明と引用発明との課題の共通性を、明細書に記載された、いわば主観的課題のみによって判断するのではなく、それらの技術分野における自明な課題という観点から認定した点が注目になる。実務上、課題・効果が異質であるから臨界的意義は求められないとの立場を採る際には、いかに課題が認定されるかにつき慎重な検討が必要だろう。

(弁理士 大谷 寛)