

平成14年(行ケ)第524号 特許取消決定取消請求事件  
平成15年12月9日 口頭弁論終結  
判

原告  
訴訟代理人弁理士  
同  
同  
同  
同  
被告  
指定代理人  
同  
同

決  
口レアル  
志賀正 武  
船山橋 武  
高橋 武  
渡邊 武  
実広 武  
特許庁長 武  
谷口官 武  
一色浩 武  
涌由美 武  
文幸子 武

主  
1 原告の請求を棄却する。  
2 訴訟費用は原告の負担とする。  
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

### 事実及び理由

#### 第1 当事者の求めた裁判

##### 1 原告

(1) 特許庁が平成10年異議第70056号事件について平成14年5月29日にした決定を取り消す。

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

##### 2 被告

主文と同旨

#### 第2 当事者間に争いのない事実

##### 1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「ケラチン繊維の酸化染色組成物および該染色組成物を用いた染色方法」とする特許第2629144号の特許(1994年5月9日フランス国においてした出願に基づく優先権を主張して、平成7年5月8日特許出願(以下「本件出願」という。)、平成9年4月18日設定登録、以下「本件特許」という。請求項の数は20である。)の特許権者である。

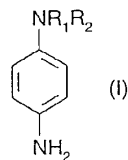
本件特許に対して特許異議の申立てがあり、特許庁は、これを平成10年異議第70056号事件として審理し、その結果、平成14年5月29日に「特許第2629144号の請求項1ないし20に係る特許を取り消す。」との決定をし、平成14年6月14日にその謄本を原告に送達した。

##### 2 特許請求の範囲

「【請求項1】使用時に組成物(A)と組成物(B)を混合して得られる、ケラチン繊維を酸化染色する染色組成物であって、

一方の組成物(A)は、染色に適した媒体中に、

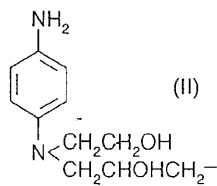
一 式(I)



(上式において、

一 R<sub>1</sub>は、水素原子もしくはC<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>のモノーまたはポリヒドロキシアシル基を示し、

一 R<sub>2</sub>は、C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>のモノーまたはポリヒドロキシアシル基、β-アミノエチル基もしくは以下の式(II)で表される基



を示す)で表される少なくとも一つの酸化染料前駆物質、もしくは該酸化染料前駆物質の化粧品に許容される少なくとも一つの塩類と、

一 メタアミノフェノール、2-メチル-5-アミノフェノール、メタジフェノール、2-メチル-1,3-ジヒドロキシベンゼンおよびこれらの化合物の化粧品に許容される塩類からなる群から選択された少なくとも一つのカップラーとを含有し、もう一方の組成物(B)は、染色に適した媒体中に少なくとも一つの酸化剤を含有し、

該組成物(A)を該組成物(B)と0.5~5の範囲の重量比で混合して得られた染色組成物のpHが7未満とされたことを特徴とする染色組成物。

【請求項2】式(I)で表される化合物およびカップラーの塩類が、ヒドロクロリド、ヒドロブロミド、スルファートおよび酒石酸塩からなる群から選択されることを特徴とする請求項1記載の染色組成物。

【請求項3】R<sub>1</sub>に定義されるC<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>のモノーまたはポリヒドロキシアルキル基が、β-ヒドロキシエチル基またはβ,γ-ジヒドロキシプロピル基であることを特徴とする請求項1または2に記載の染色組成物。

【請求項4】式(I)で表される化合物が、N,N-ビス(β-ヒドロキシエチル)アミノ-パラフェニレンジアミン、1-アミノ-4-(N-β-ヒドロキシエチル-N-β-アミノエチル)アミノベンゼン、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル)-N,N'-ビス(4'-アミノフェニル)-1,3-ジアミノ-2-プロパノールおよび化粧品に許容される上記化合物の塩類からなる群から選択されることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の染色組成物。

【請求項5】酸化剤が、過酸化水素、過酸化尿素、アルカリ金属ブロマト類、およびペルボラートおよびペルスルファート等の過塩類からなる群から選択されることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の染色組成物。

【請求項6】pHが3~7の値を有することを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の染色組成物。

【請求項7】組成物(A)のpHが、3~11の間とされたことを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1項に記載の染色組成物。

【請求項8】組成物(B)のpHが、7未満の値とされたことを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1項に記載の染色組成物。

【請求項9】式(I)で表される酸化染料前駆物質が、得られた染色組成物の全重量に対して好ましくは0.01~4重量%の間とされる割合で存在することを特徴とする請求項1ないし8のいずれか1項に記載の染色組成物。

【請求項10】メタアミノフェノールおよび/または2-メチル-5-アミノフェノールおよび/またはメタジフェノールおよび/または2-メチル-1,3-ジヒドロキシベンゼンおよび/またはこれらの塩類が、染色組成物の全重量に対して0.005~5重量%の間の割合で存在することを特徴とする請求項1ないし9のいずれか1項に記載の染色組成物。

【請求項11】組成物(A)が、式(I)で表される染料前駆物質に加えて他のパラ型またはオルト型の酸化染料前駆物質および/または請求項1に記載したカップラーと異なる他のカップラーおよび/または直接染料を含有することを特徴とする請求項1ないし10のいずれか1項に記載の染色組成物。

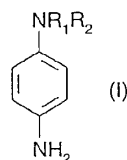
【請求項12】染色に適切な媒体が、水もしくは、水とC<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>の低級アルコール類、グリセロール類、グリコール類、グリコールエーテル類、芳香族アルコール類およびこれらの混合物からなる群から選択された溶媒との混合物からなることを特徴とする請求項1ないし11のいずれか1項に記載の染色組成物。

【請求項13】陰イオン性、陽イオン性、非イオン性、両性または双性界面活性剤もしくはこれらの混合物、増粘剤、酸化防止剤および/または化粧品に許容さ

れる他のアジュバントをさらに含有することを特徴とする請求項1ないし12のいずれか1項に記載の染色組成物。

【請求項14】 使用の際に組成物(A)と組成物(B)とを混合し、得られた染色組成物を、ケラチン繊維に適用してケラチン繊維を酸化染色する染色方法であって、一方の組成物(A)は、染色に適した媒体中に、

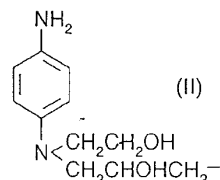
— 式(I)



(上式において、

— R<sub>1</sub>は、水素原子もしくはC<sub>2</sub>—C<sub>6</sub>のモノーまたはポリヒドロキシアシル基を示し、

— R<sub>2</sub>は、C<sub>2</sub>—C<sub>6</sub>のモノーまたはポリヒドロキシアシル基、β-アミノエチル基もしくは以下の式(II)で表される基



を示す)で表される少なくとも一つの酸化染料前駆物質、もしくは該酸化染料前駆物質の化粧品に許容される少なくとも一つの塩類と、

— メタアミノフェノール、2-メチル-5-アミノフェノール、メタジフェノール、2-メチル-1,3-ジヒドロキシベンゼンおよびこれらの化合物の化粧品に許容される塩類からなる群から選択された少なくとも一つのカップラーとを含有し、もう一方の組成物(B)は、染色に適した媒体中に少なくとも一つの酸化剤を含有し、

前記組成物(A)および前記組成物(B)のpHは、該組成物(A)を該組成物(B)と0.5~5の範囲の重量比で混合した後に、得られた染色組成物のpHが7未満となるようにされたことを特徴とする染色方法。

【請求項15】 式(I)で表される化合物が、N,N-ビス(β-ヒドロキシエチル)アミノ-パラ-フェニレンジアミン、1-アミノ-4-(N-β-ヒドロキシエチル-N-β-アミノエチル)アミノベンゼン、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル)-N,N'-ビス(4'-アミノフェニル)-1,3-ジアミノ-2-プロパノールおよび化粧品に許容される上記化合物の塩からなる群から選択されることを特徴とする請求項14記載の染色方法。

【請求項16】 酸化剤が、過酸化水素、過酸化尿素、アルカリ金属ブロマト類、およびペルボラートおよびペルスルファート等の過塩類からなる群から選択されることを特徴とする請求項14または15に記載の染色方法。

【請求項17】 前記繊維に適用される染色組成物のpHが、3~7の間とされることを特徴とする請求項14ないし16のいずれか1項に記載の染色方法。

【請求項18】 前記染色組成物を前記繊維に適用して10分未満の待ち時間をとることを特徴とする請求項14ないし17のいずれか1項に記載の染色方法。

【請求項19】 前記染色組成物を前記繊維に適用して3~5分の待ち時間をとることを特徴とする請求項14ないし18のいずれか1項に記載の染色方法。

【請求項20】 少なくとも二つの区分を備え、第一の区分が請求項1ないし13のいずれか1項に記載の組成物(A)を含有し、かつ第二の区分が請求項1ないし13のいずれか1項に記載の組成物(B)を含有することを特徴とする染色用キットまたは多区分ユニット。」

(以下、上記請求項1記載の発明を、「本件発明1」といい、上記請求項1ないし20に係る発明をまとめて「本件発明」という。)

### 3 決定の理由

別紙決定書の写しのとおりである。要するに、本件発明は、特開平4-235909号(甲第4号証。以下、決定と同様に「刊行物1」という。)に記載された発明であるから、特許法29条1項3号の規定に該当する、とするものである。

決定は、上記結論を導くに当たり、本件発明1について、次のとおり認定判断した。

「刊行物1の第2頁請求項4には酸化染料前駆体としてN、N-ジ(β-ヒドロキシエチル)パラフェニレンジアミンが記載されており、これは本件請求項1の式(I)においてR<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>がいずれもモノ-ヒドロキシアルキル基である化合物に該当するものである。

また、刊行物1の発明は、カップラーとして少なくとも一つの2,4-ジアミノ-1,3-ジメトキシベンゼンまたはその塩(以後必須カップラーということあり)の一つを含有するものであり(請求項1)、このことはこの必須カップラー以外のカップラーをも併用する場合があることを意味しており、段落【0023】および段落【0035】では必須カップラー以外のカップラーを含有してもよいと記載され、また、刊行物1の請求項9にはこの必須カップラー以外のカップラーとしてメタジフェノールやメタアミノフェノールが含有されることおよび同第3頁請求項10にはそのようなカップラーとして2-メチル-5-アミノフェノールも記載されている。

そして、本件請求項1に係る発明は「……………なる群から選択された少なくとも一つのカップラーとを含有し……………」と言うものであるから、それ以外のカップラーを併用する場合を排除してはいないといえる。

そうであるとする、本件請求項1に記載された特定の酸化染料前駆物質とカップラーの組み合わせについては、刊行物1に記載されていたといえる。そして、酸化染料前駆体とカップラーを含有する成分(A)と酸化剤を含有する成分(B)に分けておき、使用時に混合してケラチン繊維に適用することは刊行物1の段落【0031】に記載され、また、酸化剤は染色に適した媒体中に含有させることは当然且つ自明のことであり、そのことは刊行物1の請求項13の記載からもわかることである。また、刊行物1の実施例においても酸化剤は染色媒体中に含有させ、予め作った(A)と(B)はその場で混合している。

また、刊行物1の段落【0032】で成分(A)と成分(B)がそれぞれ90%~10%の範囲で混合されることが記載され(実施例では等量混合)、このことは本件請求項1の「(A)を(B)と0.5~5の範囲の重量比で混合すること」と重複する範囲を有するものである。

さらに組成物のpHの範囲が両者の発明で一致している。

以上のとおりであるから、本件請求項1に係る発明の技術的事項は実質的にすべて刊行物1に記載されたものであるといえることができる。

したがって、本件請求項1に係る発明は刊行物1に記載された発明である。」

### 第3 原告主張の決定取消事由の要点

決定は、刊行物1に記載された発明(以下「引用発明」という。)の認定を誤り、その結果、本件発明1が刊行物1に記載された発明であると誤って判断したものであり、この誤りが、本件発明のいずれについても、結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法として取り消されるべきである。

1 本件発明1は、特定の化合物から成る酸化染料前駆物質と特定の化合物から成るカップラーとを新たに組み合わせることで酸化染色組成物としたことをその技術思想の根幹としている。すなわち、本件発明1は、【請求項1】に記載されている式(I)で表される酸化染料前駆物質(以下「(a)成分」という。)と、メタアミノフェノール、2-メチル-5-アミノフェノール、メタジフェノール、2-メチル-1,3-ジヒドロキシベンゼン及びこれらの化合物の塩からなる群から選択されるカップラー(以下「(b)成分」という)を組み合わせるとの構成により、短い待ち時間で、選択性が低く、良好な保護力を与え、グレーの髪の色を矯正するだけでなく、汗、シャンプー、化学的処置あるいは光等の環境要因の作用に対して耐性が持続する、自然なグレーの色調を得ることを可能とする、との効果を奏するものである。

これに対し、引用発明は、本件発明1とは何の関係もない2,4-ジアミノ

ー1, 3-ジメトキシベンゼンを必須のカップラーとして、各種の酸化染料前駆体（本件発明の酸化染料前駆物質に相当する。）と組み合わせて使用する、という発明である。刊行物1の特許請求の範囲からは、任意の酸化染料前駆体（以下「①成分」という。）と、2, 4-ジアミノー1, 3-ジメトキシベンゼン（カップラー、以下「②成分」という。）との組合せしか把握することができない。

刊行物1の【請求項2】ないし【請求項6】及び段落【0014】ないし【0019】にかけては、①成分である任意の酸化染料前駆体の例が記載されている。しかし、それらは、一般的な化学式、並びに、様々な化合物名が羅列されているだけであって、それぞれの化合物が2, 4-ジアミノー1, 3-ジメトキシベンゼンと組み合わせられる以外に、どのような特定のカップラーと組み合わせられるべきかについて、何らの記載も示唆もない。刊行物1の【請求項9】ないし【請求項10】及び段落【0023】ないし【0024】にかけては、2, 4-ジアミノー1, 3-ジメトキシベンゼンと併用してもよいカップラーの例が記載されている。しかし、これもまた、様々な化合物名が羅列されているだけであって、それぞれの化合物がどのような特定の酸化染料前駆体と組み合わせられるべきかについては、何らの記載も示唆もない。

2 刊行物1の【請求項4】に酸化染料前駆体として記載されているN, N-ジー（β-ヒドロキシエチル）パラフェニレンジアミンが本件発明1の(a)成分に該当するものであることは、事実である。しかし、これは、刊行物1の【請求項4】ないし【請求項6】において、任意の酸化染料前駆体として使用することが可能なものとして例示された44個もの多数の候補化合物例の一つでしかない。この中から、特にN, N-ジー（β-ヒドロキシエチル）パラフェニレンジアミンを酸化染料前駆体として選択する必然性は、全く認められない。刊行物1の【請求項9】、【請求項10】に記載されているメタアミノフェノール、メタジフェノール、及び、2-メチル-5-アミノフェノールが本件発明1の(b)成分に該当するものであることは、事実である。しかし、【請求項9】、【請求項10】には、30を超える化合物が記載されているのである。この中から、特にこれらを選択する必然性は、全く認められない。44個の化合物群から1個以上の酸化染料前駆体を選択し、30個の化合物群から1個以上のカップラーを選択して、両者を組み合わせるパターンを演算してみると、その組合せの数は膨大であり、仮に、1個の酸化染料前駆物質と2, 4-ジアミノー1, 3-ジメトキシベンゼン以外の1個のカップラーを組み合わせる場合ですら、 $44 \times 30 = 1320$ の組合せパターンがあることは容易に理解できるところである。N, N-ジー（β-ヒドロキシエチル）パラフェニレンジアミン（酸化染料前駆体）と、2, 4-ジアミノー1, 3-ジメトキシベンゼンと、これと併用してもよいカップラーとして、特にメタアミノフェノール、メタジフェノール、又は、2-メチル-5-アミノフェノールを選択する必然性が何ら認められない以上、このように酸化染料前駆体とカップラーの組合せが潜在的に極めて膨大な数で存在する刊行物1の記載から、そのうちのたった一つないし三つの可能性にすぎない、N, N-ジー（β-ヒドロキシエチル）パラフェニレンジアミンとメタアミノフェノール、メタジフェノール又は2-メチル-5-アミノフェノールとの具体的な組合せを把握することは、当業者にとって極めて困難である。

3 刊行物1の実施例3及び実施例6では、カップラーとして、2, 4-ジアミノー1, 3-ジメトキシベンゼンとともにメタアミノフェノール（本件発明1の(b)成分に相当する。）が併用されている例が示されている。しかし、これらの例において、酸化染料前駆体（酸化染料前駆物質）として使用されているものは、それぞれ本件発明1の(a)成分に該当しない2-メチルパラフェニレンジアミン（の二塩酸塩）又はパラフェニレンジアミンであるから、(a)成分と(b)成分から成る本件発明1の特定の組合せをこれらの実施例から把握することはできない。

酸化染料前駆物質とカップラーの一方又は両方をほかの酸化染料前駆物質及び/又はカップラーと置換すれば染色状態（色の耐性、低選択性等）が異なってしまうことは当業者にとって明らかであるから、酸化染料前駆物質とカップラーの一方又は両方を置換して得られる組合せは、当初の組合せとは完全に別個のものとして、当業者に認識される。したがって、刊行物1の実施例3又は実施例6の2-メチルパラフェニレンジアミン又はパラフェニレンジアミンをN, N'-ジー（β-ヒドロキシエチル）パラフェニレンジアミンに置換した組合せが、刊行物1に実質的に記載してあるに等しいとは認識することができない。

4 日本国特許庁の審査基準（甲第6号証）では、選択発明は、「引用文献にお

いて上位概念で表現された発明に対し、その上位概念に包含されている下位概念で表現された発明であって、引用文献に開示されていない事項を発明の構成に欠くことができない事項として選択した発明をいう。」と定義されており、「引用文献に開示されていない事項を発明の構成に欠くことができない事項として選択した」の部分を選択発明の新規性を意味する。この定義に照らすと、本件発明1は、刊行物1に記載された多数の酸化染料前駆物質と多数のカップラーの間で潜在的に可能な膨大な数の組合せ（上位概念）に包含される極めてわずかな組合せである。メタジフェノールとN, N-ジ（β-ヒドロキシエチル）パラフェニレンジアミン、及び、メタアミノフェノールとN, N-ジ（β-ヒドロキシエチル）パラフェニレンジアミンの各組合せ（下位概念）に相当するものであり、この組合せは、刊行物1に開示されていないものであるから、選択発明であり、新規性を備えるものであることが明白である。

発明の新規性の議論においては、その発明の奏する効果を議論する必要はない。被告は、特許請求の範囲に幾つかの選択肢が列挙されている公開特許公報が先行技術文献となる場合、第三者はその公開特許公報から、その選択肢のいずれの組合せに係る発明をも把握することが可能であり、したがって、その選択肢中の特定の組合せに係るどのような発明を前記公開特許公報の刊行後に出願しても、その発明はすべて新規性を失うと主張しているに等しく、このような主張は、既知の2種類の物質群からそれぞれ一つを選択して組み合わせるタイプの選択発明は成立しないことを意味し、誤りである。

#### 第4 被告の反論の骨子

決定の認定判断はいずれも正当であって、決定を取り消すべき理由はない。

1 刊行物1の【請求項1】ないし【請求項4】、【請求項9】、【請求項13】の各記載、段落【0023】及び段落【0032】の記載を併せ検討すると、刊行物1には、「染色に適する媒体中に、

・カップラーとして2, 4-ジアミノ-1, 3-ジメトキシベンゼン又はその塩の一つ、及び、メタジフェノールまたはメタアミノフェノールから選択するカップラー

・酸化染料前駆体として、N, N-ジ（β-ヒドロキシエチル）パラフェニレンジアミン

・少なくとも一つの酸化剤

を含有し、カップラーと酸化染料前駆体とを含有する10%から90%の成分(A)と90%から10%の酸化剤を含有する成分(B)とを混合して得る、ケラチン繊維、特に毛髪のようなヒトのケラチン繊維に適用する、pHが7より低い組成物」との発明が記載されている、ということができる。

2 特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明が記載されているものであるから（特許法第36条第5項参照）、特許請求の範囲に、発明として把握することができるものが記載されるべきであることは、当然である。そして、特許請求の範囲の記載形式として、幾つかのものを列挙し、その群の中から一つを選択すると記載形式のものについても、列挙されたものがそれぞれ発明を構成するものとして記載されているのであるから、組合せの数の多少により、発明が記載されている場合と発明が記載されていない場合とに分けることができないことは明らかである。また、本件発明1の特定の組合せを選択することにより、引用発明と比べ、格別な効果が奏せられることは、本件出願の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）には何ら示されていない。

3 「香料品科学—理論と実際—」（有限会社フレグランスジャーナル社・平成2年9月25日第1版発行、甲12号証）によれば、酸化染毛剤には第1剤の主剤にパラフェニレンジアミンその他の芳香族アミノ化合物が用いられ、第2剤として修正剤であるカップラーが用いられ、酸化染毛剤は、主剤であるパラフェニレンジアミンその他の芳香族アミノ化合物と、第2剤として修正剤であるカップラーを組み合わせ用いることが、当業者にとって周知技術であることを理解することができる。これにより、主剤のパラフェニレンジアミンその他の芳香族アミノ化合物と修正剤であるカップラーとの組合せにより、色調を異にする染毛剤が種々得られることを理解することができるのである。刊行物1の実施例3、同6に、酸化染料前駆体のパラフェニレンジアミンとカップラーとしてのメタアミノフェノールの例が示されている以上、上記周知技術及び刊行物1の【0043】の「以下の諸例は、限定的な性格を何らもつことなく本発明を例解するためのものである。」との記載の下では、刊行物1には、当然、刊行物1の【請求項4】に挙げられている個々の

パラフェニレンジアミン化合物それぞれを酸化染料前駆体とし、カップラーとしてメタアミノフェノールを含むカップラーとを組み合わせることで染色組成物とする発明が実質的に開示されているというべきである。

#### 第5 当裁判所の判断

決定は、本件発明1は、刊行物1に記載された発明であり、特許法29条1項3号に該当する、と認定判断した。

1 刊行物1は、原告自身の出願に係る特許明細書の公開特許公報であり、その【請求項1】には、次の記載がある（甲第4号証）。

「染色に適する媒体中に、  
・カップラーとしての少くとも一つの2, 4-ジアミノ-1, 3-ジメトキシベンゼンまたはその塩の一つ、  
・少くとも一つの酸化染料前駆体、  
・少くとも一つの酸化剤  
を含有するpHが7より低い組成物をケラチン繊維、特に毛髪のようなヒトのケラチン繊維に適用することを特徴とする、ケラチン繊維の染色方法」  
刊行物1の【請求項4】には、上記酸化染料前駆体の選択肢の一つとして、N, N-ジ-β-ヒドロキシエチル)パラフェニレンジアミンが他の多数の物質とともに記載されている。（同）

引用発明の必須カップラーである2, 4-ジアミノ-1, 3-ジメトキシベンゼンに加えて用いるべく選択し得るカップラーとして、刊行物1の【請求項9】には、メタジフェノール、メタアミノフェノールが、【請求項10】には、メタアミノフェノール、レゾルシン（メタジフェノールと同じ。）、2-メチルレゾルシン（2-メチル-1, 3-ジヒドロキシベンゼンと同じ。）、2-メチル-5-アミノフェノールが、それぞれほかの多数のカップラーとなり得る物質とともに記載されている。そして、【請求項9】には、このような多数の「カップラーのうちから選択する、他のカップラーを含有する、請求項1から8のいずれかの1項に記載の方法」（同）と記載され、【請求項10】には、「カップラーを・・・のうちから選択する、請求項9記載の方法。」（同）と記載されている。これらの記載からすれば、刊行物1の【請求項9】及び【請求項10】には、

「染色に適する媒体中に、  
・カップラーとしての少くとも一つの2, 4-ジアミノ-1, 3-ジメトキシベンゼンまたはその塩の一つ、  
・N, N-ジ-β-ヒドロキシエチル)パラフェニレンジアミンを含む多数の物質からなる群より選択された少くとも一つの酸化染料前駆体、  
・少くとも一つの酸化剤、  
・メタジフェノール、メタアミノフェノール、2-メチル-1, 3-ジヒドロキシベンゼン又は2-メチル-5-アミノフェノールを含む多数の物質からなる群より選択された他のカップラー  
を含有する、pHが7より低い組成物をケラチン繊維に適用することを特徴とするケラチン繊維の染色方法」  
が記載されていることが明らかである。

そして、上記N, N-ジ-β-ヒドロキシエチル)パラフェニレンジアミンが本件発明1の酸化染料前駆物質に含まれること、及び、上記メタジフェノール、メタアミノフェノール、2-メチル-1, 3-ジヒドロキシベンゼン又は2-メチル-5-アミノフェノールが本件発明1のカップラーであることは明らかである。また、刊行物1の【請求項13】に記載された、カップラーと酸化染料前駆体とを含有する組成物からなる成分(A)と酸化剤を含有する組成物からなる成分(B)との混合割合(90%から10%及び10%から90%の割合)は、本件発明1で特定されたカップラーと酸化染料前駆体とを含有する組成物(A)と酸化剤を含有する組成物(B)の「0.5~5の範囲の重量比」と重複するものである。さらに、本件発明1は、請求項1に特定された4種以外のカップラーを含有するものも包含する（甲第2号証【0022】、【請求項11】参照）ものであることも明らかである。

以上からすれば、刊行物1の【請求項9】及び【請求項10】には、酸化染料前駆体やほかのカップラーとしてそれぞれ多数の物質が列挙されているとはいえ、その中に、本件発明1に相当する組成物が記載されていることは明らかである。

2 原告は、酸化染料前駆体とカップラーの組合せが潜在的に膨大な数で存在す



る刊行物1の記載から、そのうちのたった一つないし三つの可能性にすぎない、N, N-ジ(β-ヒドロキシエチル)パラフェニレンジアミンと、メタアミノフェノール、メタジフェノール又は2-メチル-5-アミノフェノールとの具体的な組合せを把握することはできない、と主張する。

確かに、刊行物1の【請求項9】及び【請求項10】並びにこれらの請求項が引用している【請求項4】及び【請求項5】には、酸化染料前駆体やほかのカップラーとしてそれぞれ多数の物質が列挙されており、その組合せは膨大な数となる。しかし、特許請求の範囲に包含される組合せの数がいかに膨大な数であっても、そのことによって、直ちに、その中の特定の組合せが明細書中に開示されているということが否定されることになるわけではない。極端な例を挙げれば、仮に、それらのすべての組合せが、明細書の発明の詳細な説明に、具体的な発明として記載され、開示されている、と理解するのが合理的であるとすれば、請求項に記載された膨大な数の組合せは、すべて明細書に記載されている発明として扱われるべきことになるのは当然である。ただし、刊行物1のような公開特許公報についても、明細書の発明の詳細な説明には、当該発明の実施例を限定的な数だけ記載しているにすぎないこともあり、このような明細書については、特許請求の範囲に包含される組合せのすべてが、明細書の発明の詳細な説明に発明として記載され、開示されていると解すべきかどうか、明確ではない場合も生じ得るところである。

刊行物1には、酸化染料前駆体とカップラーの具体的な組合せが、その実施例として記載されている。刊行物1の実施例において、本件発明1に最も近いものは、実施例3及び実施例6である。これらの実施例においては、カップラーとして、2, 4-ジアミノ-1, 3-ジメトキシベンゼンとともに、本件発明1の(b)成分に相当するメタアミノフェノールが併用されている。しかし、これらの例において酸化染料前駆体(酸化染料前駆物質)として使用されているものは、いずれも本件発明1の(a)成分に該当しない、2-メチルパラフェニレンジアミン(の二塩酸塩)又はパラフェニレンジアミンである(甲第4号証7頁【0045】、【0047】)。このように、刊行物1には、酸化染料前駆体としてのN, N-ジ(β-ヒドロキシエチル)パラフェニレンジアミンと、2, 4-ジアミノ-1, 3-ジメトキシベンゼンと併用し得るカップラーとしての、メタジフェノール、メタアミノフェノール、2-メチル-1, 3-ジヒドロキシベンゼン又は2-メチル-5-アミノフェノールを選択して組み合わせたもの(本件発明1に相当するもの)は、その請求項に記載されたものの範囲には入るものの、発明の詳細な説明には具体的に記載されるに至っていない。

しかし、刊行物1の【0043】には、「以下の諸例(判決注・実施例1ないし6を示す。)は、限定的な性格を何らもつことなく本発明を例解するためのものである。」との記載がある。また、刊行物1には、「【0005】【課題を解決するための手段】本発明者は、使用時に酸化剤と混合した酸化ベースとともにこのカップラー(判決注・2, 4-ジアミノ-1, 3-ジメトキシベンゼン)を使用することにより、アルカリ性のpHにおいて従来得られているのと同じ染色強度ならびに、光線、洗浄、発汗および悪天候に対する顕著な安定性を得ることができると見出した。【0006】従って本発明は、2, 4-ジアミノ-1, 3-ジメトキシベンゼン、酸化ベースとも称する酸化染料前駆体および酸化剤を含有するpHが酸性である少くとも一つの組成物を、ケラチン繊維特に毛髪のようなヒトのケラチン繊維に適用することを包含するケラチン繊維の染色方法を目的とする。」(甲第4号証)との記載がある。そして、刊行物1では、このような発明の課題、目的についての記載のほかに、必須カップラーである2, 4-ジアミノ-1, 3-ジメトキシベンゼン以外に、「メタジフェノール、メタアミノフェノール・・・のごときそれ自体知られた他のカップラーも含有してよい。」(同【0023】)との記載もあり、その上で、カップラーとして、2, 4-ジアミノ-1, 3-ジメトキシベンゼンのほかにメタアミノフェノールその他のカップラーも含む実施例1ないし6が記載されているものである。このように、引用発明は、必須カップラーである2, 4-ジアミノ-1, 3-ジメトキシベンゼンを用いて、酸化染料前駆体とほかのカップラーも用いながら、アルカリ性のpHにおいて従来得られているのと同じ染色強度及び顕著な安定性を得ることを、その課題、目的としているものであって、必須カップラーである2, 4-ジアミノ-1, 3-ジメトキシベンゼンを含有することを必須の要件として、これに【請求項3】、【請求項4】、【請求項9】及び【請求項10】に記載されている多数の酸化染料前駆体と多数の併用カップラ



一とを組み合わせた染色組成物の発明であるとみることができる。

刊行物1は、原告自身の特許出願に係る特許明細書の公開特許公報である。特許法36条6項1号が、「・・・特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。一 特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定していることからすれば、原告が故意又は過失に由来し、発明の詳細な説明に記載していない発明を、特許請求の範囲に包含され得るよう明細書を作成したような場合を除いて、刊行物1の特許請求の範囲に記載されている発明は、当業者である原告自身が、その発明の詳細な説明において発明として開示しているものであるはずである。

以上からすれば、刊行物1の【請求項4】を引用している【請求項9】及び【請求項10】に示されている多数の酸化染料前駆体と多数のカップラー及び6個の実施例の記載からすれば、少なくとも、その実施例3及び実施例6の酸化染料前駆体である2-メチルパラフェニレンジアミン（の二塩酸塩）又はパラフェニレンジアミンを、その【請求項4】に記載されたN, N-ジ-β-ヒドロキシエチル）パラフェニレンジアミンと置き換えたものも発明として開示していると、当業者が理解することができる、と解すべきである。

3 原告は、本件発明1は、刊行物1に記載された多数の酸化染料前駆体と多数のカップラーの間で潜在的に可能な膨大な数の組合せ（上位概念）に包含される極めてわずかな組合せ（下位概念）に相当するものであり、この組合せは、刊行物1に開示されていないものであるから、選択発明であり、新規性を備えるものであることは明白である、と主張する。

選択発明は、そもそも特許法において規定されている概念ではない。選択発明という概念を用いて特許性を論ずるに当たっては、どのような発明を選択発明として定義すべきかを明らかにした上で、議論をする必要がある。特許庁の現在の審査基準（平成12年12月改訂のもの）によれば、「選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で、刊行物において上位概念で表現された発明又は事実上若しくは形式上の選択肢で表現された発明から、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を発明を特定するための事項と仮定したときの発明を選択したものであって、前者の発明により新規性が否定されない発明をいう。したがって、刊行物に記載された発明とはいえないものは選択発明になりうる。」と定義されている。本判決においては、選択発明との語をこのように定義されたものとして使用する（原告は、選択発明との語を、上記改訂前の特許庁の審査基準における定義を引用して、使用している。）。前記審査基準によれば、選択発明の進歩性について、このような発明が、「刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物において上位概念で示された発明が有する効果とは異質な効果、又は同質であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。」と記載されている。

しかし、刊行物1に記載された発明のうち、本件発明1に当たる上記の引用発明は、「刊行物において上位概念で表現された発明又は事実上若しくは形式上の選択肢で表現された発明から、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を発明を特定するための事項と仮定したときの発明を選択したもの」に当たるとは認められるものの、「前者の発明により新規性が否定されない発明をいう。」あるいは「刊行物に記載された発明とはいえないもの」とはいうことができないことは上記説示のとおりである。本件発明1は、そもそも上記の意味における選択発明であるということとはできない。

もっとも、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野においては、特許請求の範囲に記載された特定の発明が、刊行物に記載された発明と見得るかどうかの判断が困難な場合もある。特に、発明が引用発明と比較して顕著な効果を奏するものであると認められる場合は、このような進歩性についての判断が、新規性についての判断にも事実上の影響を及ぼし、一見した限りでは当該発明が当該刊行物に記載された発明であると解し得るような場合であっても、そのような新規性の判断について再考を必要とすることも生じ得るであろう。そこで、本判決においても、本件発明1の新規性の判断について再考を必要とすかどうかを確認するために、念のため、本件発明1について引用発明と比較して顕著な効果があるかどうかについても検討する。

本件明細書に、「出願人は、ある種のカップラーおよび酸化剤とある種の酸化染料前駆体とを酸性媒体中で組み合わせて使用することにより、上述の課題を

解決することができるとともに、短い待ち時間で自然なグレーの色調（選択性が低く、良好な保護力を与え、グレーの髪の毛の黄ばみを矯正するだけでなく、汗、シャンプー、化学的処置あるいは光等の環境要因の作用に対して耐性が持続する）を得ることが可能な染料組成物が得られることを最近になって見いだした。」（甲第2号証【0010】）と記載されていることから、本件発明1が、「短い待ち時間で自然なグレーの色調（選択性が低く、良好な保護力を与え、グレーの髪の毛の黄ばみを矯正するだけでなく、汗、シャンプー、化学的処置あるいは光等の環境要因の作用に対して耐性が持続する）を得ること」を目的とするものであることは認められる。しかし、その実施例においては、本件発明1に包含される酸化染料前駆体とカップラーとの数種の組合せについて、得られた色調が記載されているだけで、本件発明に係る特定の組合せを選択することによって上記の目的が達成されること、すなわち所期の効果が奏されることを確認したと認められる記載はそもそも存在しない（同【0036】【表1】）。

以上からすれば、本件発明1が引用発明に比べ顕著な効果を奏するものであることを認めるに足る証拠はなく、本件発明1の新規性についての前記判断を再考する必要もないことが明らかである。

決定は、「特許権者は、酸化染料前駆体とカップラーの組合せについて、それぞれに属する化合物群から特定のものを組み合わせることにより従来のものより優れるという技術的意義が存在し、そのような組み合わせは刊行物1からは把握されない旨、主張するが、上述の如く、刊行物1の請求項1と請求項2～5、請求項9～10の記載から、本件請求項1の酸化染料前駆体とカップラーの組み合わせは見てくるのであり、また、本件明細書の記載を見ても従来のものに較べて優れているとする比較例も示されていないのであるから、かかる主張は採用できない。」（決定書10頁15行～22行）と判断している。決定のこの判断は、その結論において、本判決が上述したところとほぼ同旨と解することができる。決定の判断に誤りはない、というべきである。

#### 4 結論

以上に検討したところによれば、原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく、その他、決定には、これを取り消すべき誤りは見当たらない。そこで、原告の本訴請求を棄却することとし訴訟費用の負担並びに上告及び上告受理の申立てのための付加期間の付与について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、96条2項を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官 山下和明

裁判官 設楽隆一

裁判官 阿部正幸