

## 「抗寄生虫組成物」事件

東京地裁平成21年(ワ)第45432号事件(平成24年9月13日判決)

### <キーワード>

本質的部分、置換容易性

### <抜粋>

特許権は、従来技術では達成し得なかった技術的課題を解決する手段を公開した代償として付与されるものであるから、このことを考慮すれば、特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち、公開された明細書や出願関係書類の記載から把握される当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分をいうと解するのが相当である。

前記の認定事実を総合すれば、本件発明1は、犬猫等の動物の大きさや毛皮の種類とは無関係に、体の一部に投与するだけで全身の皮膚に拡散するとともに、乾燥しても結晶化せずに毛皮もべとつかせない動物用の抗寄生虫組成物を提供するという従来技術では達成し得なかった相矛盾する技術的課題を解決するために、いずれも既知の物質であるフィプロニルを中心とする特定の殺虫活性物質と特定の結晶化阻害剤を一定の質量割合で組み合わせたものであり、これが本件発明1特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分であると認められるから、結晶化阻害剤に特定の化合物を選択することは、本件発明1の本質的部分の一部であるといえることができる。

したがって、本件発明1の構成要件1Bにおける「ポリビニルピロリドン、酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体、ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物」との構成は、本件発明1の本質的部分であるというべきである。

### 置換容易性について

証拠によれば、クロタミトンは、元来、鎮よう・鎮痛・収れん・消炎剤として公知であったが、特開昭63-208517・208518号各公報により、昭和63年8月30日には抗白せん剤であるトルナフテートを含む外用液剤又は外用ゲル乳剤の長期保管時における結晶化阻害剤として公知となり、甲24公報により、平成8年2月13日にはイミダゾール系抗真菌性薬物である硝酸オキシコナゾールを含む外用液状製剤の保管時における結晶化阻害剤としても公知となり、被告らが各被告製品を製造販売するようになった平成21年5月当時、外用液状製剤における結晶化阻害剤として公知であったと認められる。しかしながら、クロタミトンの上記各効能は、いずれも水虫薬の保管

時における結晶化を阻害するものにすぎず、当業者が上記各効能から動物用の抗寄生虫組成物の投与時における乾燥による結晶化を阻害する効能を想到することは、当該効能が公知であったことを認めるに足りる証拠がないことに鑑みれば、困難であったというべきである。したがって、本件発明1の構成要件1Bの「ポリビニルピロリドン、酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体、ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物」との構成をクロタミトンに置き換えることは、当業者が平成21年5月以降における各被告製品の製造等の時点において容易に想到することができたということとはできない。