

電解法事件（平成17年10月26日判決）

出典：最高裁HP 平成17年（行ケ）10181 審決取消請求事件

キーワード：方法の発明、容易想到性判断、目的の相違

1. 事件の概要

所定の構成を有する物を用いることにより通常より過酷な条件で実施することができる方法の発明に対し、その物が公知であり、かつその過酷な条件が公知であっても、その物を開示した文献に、その物をその過酷な条件で使用することが記載されていない以上、その物をその過酷な条件で用いることが容易想到といえないと判断した。

2. 争点

(1) 本件特許発明（請求項1）

「少なくとも1個の陽極と少なくとも1個の陰極とを設けた電解槽内で亜鉛化合物又は錫化合物を溶解、含有する酸性の水性電解液を電解することからなる^(イ)工業的な電気亜鉛メッキ法または電気錫メッキ法において、^(ロ)前記の電解液のpHはpH5又はそれ以下の強酸性のpH値であり、50～70の電解液温度で、10キロアンペア/m²～40キロアンペア/m²の陽極電流密度にて電流を流し、陽極における多量の酸素発生を伴う過酷な電解操作条件下で前記の電解を行うこととなり、しかも上記の陽極としては、チタンまたはチタン合金製の支持体（基材）の表面上にタンタルまたはタンタル合金製の外方表面層を設け且つ該外方表面層の上に酸化イリジウムよりなる電気触媒的活性物質の被覆、あるいは白金と酸化イリジウムとの混合物よりなる電気触媒的活性物質の被覆を設けてなる陽極、もしくは、タンタルまたはタンタル合金製の支持体（基材）の上に酸化イリジウムよりなる電気触媒的活性物質の被覆、あるいは白金と酸化イリジウムとの混合物よりなる電気触媒的活性物質の被覆を設けてなる陽極を使用することを特徴とする、陽極の長時間の耐用寿命を有する電気亜鉛メッキ法または電気錫メッキ法。」

(2) 引用例（甲11）記載の発明

「本発明によれば、タンタルおよびニオブからなる群から選択された金属基材とアノード活性層とからなり、そのアノード活性層は……作られたものであり、かつそのアノード活性層と基材との間にはタンタルの層または金属状のタンタルを50%以上含む合金の層が設けられていることを特徴とする電極が提供される。」（3頁左上欄11～18行）

「アノード活性層は白金およびイリジウムを含むのが好ましい。……イリジウムの一部または全部は酸化イリジウムの形で存在してもよい。」（3頁右上欄17行～左下欄2

行)

「さらに本発明は、上記のタイプの電極の使用方法をも提供するものであり、・・・」

(3) 原審決

上記下線部(イ)(ロ)が引例との相違点であると認定し、進歩性ありと判断。

(4) 原告の主張(取消事由)

相違点(イ)に係る電気亜鉛メッキ又は電気錫メッキは公知のものである。

相違点(ロ)に係る本件過酷操作条件も公知である。

(5) 被告の主張

本件過酷操作条件が、亜鉛又は錫の電気メッキにおいて公知のものであることは認めるが、本件過酷操作条件それ自体が公知であるからといって、甲11公報に本件過酷操作条件下の「電気メッキ」技術が開示されていることになるものではない。

3. 裁判所の判断

(1) 引用例について

専ら、鋼又は鉄を含む構造物を陰極防食するための陰極防食用アノードとして用いることを前提とした記載がされている。

甲11公報には、そこで示された電極を主として陰極防食用アノードとして用いることが記載されており、また、電解槽用として用いることも示されてはいるが、そこで例示されているのは、「稀塩水から飲料水を製造するため」というものであって、当該電極を本件発明1のような本件過酷操作条件下で使用し得ることについては記載も示唆もされていない。

(2) 容易想到性について

電気亜鉛メッキ又は電気錫メッキが公知のものであり、それらの電気メッキにおいては本件過酷操作条件が公知であるとしても、そのことから当然に相違点(イ)及び(ロ)に係る本件発明1の構成が容易想到であるということになるわけではなく、本件においては、そのような本件過酷操作条件下で電気メッキを行う構成を、引用発明の電極を使用した電解法の下で採用することの容易想到性、すなわち、一致点に係る陽極を本件過酷操作条件下での電気メッキに使用することの容易想到性が問題となるものである。

甲11公報には、そこで示された電極を本件過酷操作条件下で工業的な電気メッキを行うために使用することについては開示も示唆もされていないというべきである。

甲11公報の記載から、引用発明の電極(一致点に係る陽極)を用いて、相違点(イ)に係る

工業的な電気亜鉛メッキ又は電気錫メッキを、相違点（口）に係る本件過酷操作条件下で行うことについて、当業者が容易に想到し得るとまではいえない。

4. コメント

本件発明と引用発明とは、陽極として用いている電極は同一である。

本件をもし、請求項に記載された特徴を有する陽極、ということで特定していたら、引用発明の陽極と構成が同じで、効果の認識の違いとしか捉えられなかったと思われるが、使用方法として効果を生かす発明としていたために救われた。（過酷な操作条件で工業的な電気亜鉛メッキ法または電気錫メッキ法を行えるのは、陽極の特徴的な構成によるのに関わらず）

この判決からは、作用効果を生かすような使用方法を記載することによって、効果の認識の違いではなく、構成上の違いが認められるといえる。

化学物質以外でも用途発明的な考え方が成立するということか？

弁理士 鈴木 守