

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



作成：令和1年6月27日

作成者：弁理士 加藤 雅博

【事件名】 「脂質含有組成物及びその使用方法」事件
【事件種別】 審決取消訴訟
【事件番号】 平成30年（行ケ）第10117号
【裁判所部名】 知財高裁第1部
【判決日】 平成31年4月12日判決
【キーワード】 明確性

【事件の概要】

1. 手続きの経緯

平成26年	5月12日	特許出願
平成27年	12月17日	拒絶査定
平成28年	4月20日	拒絶査定不服審判請求
平成29年	4月17日	拒絶理由通知（明確性違反）
平成29年	11月9日	手続補正
平成30年	4月3日	拒絶審決
平成30年	8月15日	審決取消請求（本事案）

2. 本件発明の内容

本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】の記載は、次のとおりである。また、以下では、請求項1に係る発明を「本願発明」という。

【請求項1】

A 対象の一つ以上の要素の、前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択するための指標としての使用であって、
B 前記対象の一つ以上の要素は、以下：前記対象の年齢、前記対象の性別、前記対象の食餌、前記対象の体重、前記対象の身体活動レベル、前記対象の脂質忍容性レベル、前記対象の医学的状態、前記対象の家族の病歴、および前記対象の生活圏の周囲の温度範囲から選択され、
C ここで前記配合物が、1又は複数の、相互に補完する一日用量の $\omega-6$ 脂肪酸および $\omega-3$ 脂肪酸を含む脂肪酸を含み、
D ここで $\omega-6$ 脂肪酸対 $\omega-3$ 脂肪酸の比、およびそれらの量が、前記一つ以上の要素に基づいており；
E ここで $\omega-6$ 対 $\omega-3$ の比が、4：1以上、ここで $\omega-6$ の前記用量が40グラム以下であり；
F または前記対象の食餌および／または配合物における抗酸化物質、植物化学物質、およびシーフードの量に基づいて1：1～50：1；
G またはここで $\omega-6$ の増加が緩やかおよび／または $\omega-3$ の中止が緩やかであり、かつ $\omega-6$ の用量が、40グラム以下であり；
H またはここで前記脂肪酸の含有量は、下記表6：（表は略）と適合する、
I 前記使用。

3. 審決の概要

本願発明の特定事項A及び特定事項Cは明確でない。よって、本願発明は明確ではなく、その特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項2号に規定する要件（明確性要件）に適合しない。

【裁判所の判断】

（1）特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。

そこで、本願発明に係る特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否か

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



について、検討する。

(2) 特定事項Aの明確性について

ア 特定事項A及びB

本願発明は、「対象の一つ以上の要素の、前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択するための指標としての使用であって、」と特定され(特定事項A)、続いて、「前記対象の一つ以上の要素は、以下：前記対象の年齢、前記対象の性別、前記対象の食餌、前記対象の体重、前記対象の身体活動レベル、前記対象の脂質忍容性レベル、前記対象の医学的状态、前記対象の家族の病歴、および前記対象の生活圏の周囲の温度範囲から選択され、」と特定されている(特定事項B)。

そうすると、特定事項A及びBは、本願発明が、少なくとも、下記の方法である旨特定するものと解釈するのが合理的である。

記

脂質含有配合物を対象に投与するに当たり、当該脂質含有配合物を選択するために、当該対象の「要素」、すなわち、年齢、性別、食餌、体重、身体活動レベル、脂質忍容性レベル、医学的状态、家族の病歴及び生活圏の周囲の温度範囲のうち、一つ又は複数を「指標」として使用する方法

・・・特定事項A及びBは、本願発明が、脂質含有配合物を対象に投与するに当たり、当該脂質含有配合物を選択するために、当該対象の「要素」のうち、一つ又は複数を「指標」として使用する方法である旨特定するものであるところ、特定事項Cは、本願発明の方法によって選択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定し、特定事項D及び特定事項EないしHは、重疊的に、これに更に特定を加えるものである。

カ 特定事項Aの明確性

以上によれば、特定事項Aは、「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり、当該脂質含有配合物を選択するために、当該対象の「要素」のうち、一つ又は複数を「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって、特定事項Aを、このように解釈することは、その余の特定事項の解釈とも整合するものといえることができる。

キ 被告の主張について

(ア) 被告は、本願発明は「年齢」や「性別」のような属性を、ありふれた油脂を選択するための指標として使用する方法をいうところ、「指標として」という記載は抽象的であり、いかなる行為までが「指標」として使用する行為に含まれ得るのか明確ではないから、本願発明の外延は明確ではない、要素を何らかの形で脂質含有配合物を選択するための指標として用いたか否かについては、明確に判別することはできない旨主張する。

しかし、脂質含有配合物を対象に投与するに当たり、年齢、性別等の対象の要素をメルクマールにして、その脂質含有配合物の構成を決定すれば、要素を「指標として」使用したといえる。また、これにより決定される脂質含有配合物の構成がありふれたものであったとしても、ありふれていることを理由に発明の外延が不明確であると評価されるものではない。そうすると、「指標として」という記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるといえることはできない。

・・・したがって、被告の上記主張は採用できない。

(ウ) 被告は、本願明細書は「要素」の使用方法を明らかにするものではなく、それが技術常識でもない旨主張する。

被告の上記主張は、本願発明は、対象に投与する脂質含有配合物を選択するために、どのように「要素」を使用するかについて特定した方法であるという解釈を前提とするものである。

しかし、・・・特定事項E及びGには、「要素」の使用法に関する記載はない。特定事項F及びHは、本願発明の方法によって選択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定するものにすぎないと解すべきである。そして、その余の本願発明に係る特許請求の範囲の記載には、「要素」の使用法に関する記載はない。

したがって、被告の上記主張は、特許請求の範囲の記載を離れた本願発明の解釈を前提とするものであるから、採用できない。なお、本願発明の課題を解決するためには、脂質含有配合物の選択に当たり、特定の「要素」をどのように使用するかにについてまで特定しなければならないにもかかわらず、特許請求の範囲に記載された発明が、脂質含有配合物の選択に当たり、特定の「要素」を使用する方法について特定することとどまるというので

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



あれば、それは、サポート要件の問題であって、明確性要件の問題ではない。明確性要件は、出願人が当該出願によって得ようとする特許の技術的範囲が明確か否かについて判断するものであって、それが、発明の課題を解決するための構成又は方法として十分か否かについて判断するものではない。

ク 小括

以上によれば、特定事項Aは、脂質含有配合物を対象に投与するに当たり、当該脂質含有配合物を選択するために、当該対象の「要素」のうち、一つ又は複数を「指標」として使用する方法である旨特定するものである。特定事項Aに係る特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということではできない。

(3) 特定事項Cの明確性について

ア 特定事項Cの意義

特定事項Cは、前記配合物、すなわち対象に投与される脂質含有配合物が、1又は複数の、「相互に補完」する「一日用量」の $\omega-6$ 脂肪酸及び $\omega-3$ 脂肪酸を含む脂肪酸を含むと特定する。特定事項Cは、対象に投与される脂質含有配合物が脂肪酸を含むことを特定するとともに、当該脂肪酸の構成を特定するものである。

イ 「相互に補完」について

(ア) 特定事項Cで特定される脂肪酸の構成は「相互に補完」されるものであるところ、特定事項Cに係る特許請求の範囲の記載だけからでは、①脂質含有配合物に含まれる1又は複数の下位概念の脂肪酸が「相互に補完」して一日用量の上位概念の脂肪酸となるのか、それとも②脂質含有配合物の1又は複数の部分に含まれる脂肪酸同士が「相互に補完」して脂質含有配合物全体に含まれる一日用量の脂肪酸となるのか、について、一義的に明らかではない。

(イ) そこで、本願明細書の記載を考慮する。

a 本願明細書には、「この脂質配合物は、1、2、3、4またはそれを超える相互補完的な一日用量で包装してもよい。」(【0037】)、・・・、「1日1回、2回、3回またはそれを超えて投与することを意図した1つの配合物を調製した。」(【0069】)、・・・「1回または複数回の毎日の投与…についても、いくつかのパラメーターが構築された。」(【0072】)と記載されている。

そうすると、本願明細書は、上記②を前提に、脂質含有配合物が、分割して投与され得ること、各投与部分に含まれるパラメーターが、一日用量の範囲内で調整されることを開示するものといえることができる。

b 一方、本願明細書には、下位概念の脂肪酸が相互に補完関係にあることを示す記載はなく、上記①を前提とした開示はない。

(ウ) このように、特定事項Cに係る特許請求の範囲の記載に加え、本願明細書の記載を考慮すれば、特定事項Cは、②脂質含有配合物の1又は複数の部分に含まれる脂肪酸同士が「相互に補完」して脂質含有配合物全体に含まれる一日用量の脂肪酸になる旨特定するものといえることができる。

ウ 「一日用量」について

(ア) 特定事項Cで特定される脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の構成は「一日用量」の脂肪酸を含むものであるところ、特定事項Cに係る特許請求の範囲の記載だけからでは、①脂質含有配合物が、「一日用量」に相当する「 $\omega-6$ 脂肪酸および $\omega-3$ 脂肪酸」を含み、更にその余の脂肪酸を含んでもよいのか、それとも②脂質含有配合物が、「一日用量」に相当する「脂肪酸」を含み、かつ、当該「脂肪酸」が「 $\omega-6$ 脂肪酸および $\omega-3$ 脂肪酸」を含むのか、について、一義的に明らかではない。

(イ) そこで、本願明細書の記載を考慮する。

a 本願明細書において、・・・実施例1には、「この配合物は、およそ10～100グラムの1日総脂肪の、均衡のとれた脂肪酸組成物を供給できる。」と記載され、脂質含有配合物に含まれる「脂肪酸」の「一日用量」について記載されている。一方、「 $\omega-6$ 脂肪酸」及び「 $\omega-3$ 脂肪酸」の「一日用量」に関する記載はない。

また、実施例3、5及び6の各表は、脂質含有配合物に含まれる「 $\omega-6$ 脂肪酸」及び「 $\omega-3$ 脂肪酸」の用量を示すものであるが、その余の脂肪酸の用量についても示されている。

そうすると、 $\omega-6$ 脂肪酸及び $\omega-3$ 脂肪酸の用量を開示するこれらの本願明細書の記載は、その余の脂肪酸の用量を適宜定めてよいとするものではないから、上記①を前提とするものではないといえるべきである。

c したがって、本願明細書は、脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の量について、まず「脂肪酸」の「一日用量

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



」に着目した上で説明するものであって、上記②を前提とするものということができる。

(ウ) このように、特許請求の範囲の記載に加え、本願明細書の記載を考慮すれば、特定事項Cは、②脂質含有配合物が、「一日用量」に相当する「脂肪酸」を含み、かつ、当該「脂肪酸」が「 ω -6脂肪酸および ω -3脂肪酸」を含む旨特定するものということができる。

オ 小括

以上によれば、特定事項Cは、対象に投与される脂質含有配合物が脂肪酸を含み、当該脂肪酸は、具体的には、 ω -6脂肪酸及び ω -3脂肪酸とともに、その余の脂肪酸を含むことができ、これらの脂肪酸全体の量が脂肪酸の一日用量に相当し、これらの脂肪酸は、当該脂質含有配合物の1又は複数の部分に含まれる旨特定するものである。特定事項Cに係る特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。

(4) よって、本願発明は明確性要件違反を理由に拒絶すべきものとはいえない。

【考察&私見】

・本件では、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点に基づき、明確性の判断がされている。そして、本件では、そのような判断の結果、本願発明は明確であるとの結論に至った。

ただ、この結論が本当に妥当なのかは疑問が残る。本件では、本願発明の各特定事項のうち、特定事項A、Cについてのみ検討され、それ以外の特定事項については検討がされていない。例えば、本願発明の特定事項FやG等は記載が不明確であるようにも思え、このような点を鑑みると、本願発明は明確であるとの結論が妥当でないようにも思える。

以上