

化学・材料特許判例紹介
～成分の作用的記載と構成要件の充足～

平成30年（ネ）第10063号

控訴人：ネオケミア株式会社等

被控訴人：株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ

2019年7月2日

執筆者 弁理士 廣田由利

本件は、「二酸化炭素含有粘性組成物」の発明に係る2件の特許権（特許第4659980号及び特許第4912492号。）を有する被控訴人が、控訴人らが製造、販売する炭酸パック化粧品（被告各製品）は特許発明の技術的範囲に属し、それらの製造、販売が各特許権の直接侵害行為に該当するなどとして、控訴人らに対し、被告各製品の製造、販売等の差止め及び損害賠償金等の支払を求めた事案である。原判決は、被控訴人の控訴人らに対する差止めを認容し、損害賠償請求の一部を認容したため、控訴人らが控訴した。知財高裁は本件控訴を棄却した。

以下、争点1-1（被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか）に関し、本件発明1（特許第4659980号）について解説する。

1. 本件発明

（1）本件発明1の特許請求の範囲の請求項1の記載は、以下のとおりである。

【請求項1】（本件発明1）

部分肥満改善用化粧品、或いは水虫、アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって（A）、

1）炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、酸を含む顆粒（細粒、粉末）剤の組み合わせ；又は

2）炭酸塩及び酸を含む複合顆粒（細粒、粉末）剤と、アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせ／からなり（B）、

含水粘性組成物が、二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする

（C）、

含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得る（D）

ことができるキット。

2. 争点1-1の内容

（1）被控訴人の主張

「含水粘性組成物が、二酸化炭素を気泡状で保持できる」（構成要件C）の技術的意義

は、発生した二酸化炭素が空气中に拡散することを抑制して、気泡状の二酸化炭素を含水粘性組成物中に保持できる状態にすることにあるから、含水粘性組成物が、一定時間の間、二酸化炭素を気泡状で保持できる程度の粘性を有していれば、構成要件Cを充足する。

(2) 控訴人らの主張

本件明細書には、本件発明1について、二酸化炭素の経皮吸収効率を高めることにより各種疾患の予防及び美容上の問題の改善等本件明細書記載の効果を奏すると記載されているから、構成要件Cとは、二酸化炭素の経皮吸収の向上を媒介として各種疾患の予防及び美容上の問題の改善等の各種効果を奏する程度に気泡状の二酸化炭素が保持されていることを意味する。被告各製品において、二酸化炭素の経皮吸収の向上を媒介として上記各効果を奏する程度に気泡状の二酸化炭素が保持されていることの証拠はないから、被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するとはいえない。

3. 知財高裁の判断

(1) 本件発明1は構成要件C及びDを有する。これらの記載によれば、含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより、気泡状の二酸化炭素を発生させ、発生した気泡状の二酸化炭素を含水粘性組成物が保持できる構成であることが理解できるが、含水粘性組成物が保持する二酸化炭素の含有量を限定することを示すものとはいえない。

(2) 本件明細書の、①「含水粘性組成物」とは、水に溶解した、又は水で膨潤させた増粘剤の1種又は2種以上を含む組成物であり、含水粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させ、皮膚粘膜又は損傷皮膚組織等に適用した場合、二酸化炭素を皮下組織等に十分量供給できる程度に二酸化炭素の気泡を保持できること、②本件発明1の二酸化炭素含有粘性組成物は、使用時に気泡状の二酸化炭素を1～99容量%程度、好ましくは5～90容量%程度、より好ましくは10～80容量%程度含むことの記載から、「二酸化炭素を気泡状で保持できる」(構成要件C)について、キットから得られる二酸化炭素含有粘性組成物を使用する際に気泡状の二酸化炭素を含んでいることを要することが理解される。しかし、含水粘性組成物が保持する二酸化炭素の含有量を一定量以上のものに限定することは読み取れない。

(3) 以上より、含水粘性組成物が「二酸化炭素を気泡状で保持できる」(構成要件C)とは、キットから得られる二酸化炭素含有粘性組成物を使用する際に二酸化炭素を気泡状で保持できることを意味すると解するのが相当である。

(4) 被告各製品から得られる二酸化炭素含有粘性組成物は、ジェル剤と顆粒剤の混合後20分以上、ジェルに気泡状の二酸化炭素が含有・保持されていることが認められる。被告各製品は使用の際に2剤を混合するパック化粧料のキットであり、その性質上、ジェル剤と顆粒剤を混合して間をおかずに使用するものであるから、被告各製品の含水粘性組成物は、キットから得られる二酸化炭素含有粘性組成物を使用する際に二酸化炭素を気泡状で保持できる構成を有するものということが出来る。

よって、被告各製品は、構成要件C及を充足する。

(5) 控訴人らは、本件各明細書の記載の内容から、「二酸化炭素を気泡状で保持できる」を充足するためには、少なくとも、本件明細書の評価基準1及び評価基準2において「0」でないことを要すると主張する。しかし、控訴人らの指摘する本件各明細書の記載のうち、二酸化炭素含有粘性組成物の評価基準に関する記載部分は、実施例に関する記載にすぎず、本件明細書の他の記載に照らしても本件発明1の技術的範囲が控訴人ら主張の範囲に限定されると解することはできない。

控訴人らは、本件明細書には本件発明1は二酸化炭素の経皮吸収効率を高めることにより各種疾患の予防及び美容上の問題の改善等本件明細書記載の効果を奏するものと記載されているから、「二酸化炭素を気泡状で保持できる」とは、二酸化炭素の経皮吸収の向上を媒介として上記効果を奏する程度に気泡状の二酸化炭素が保持されていることを意味すると主張する。しかし、本件明細書には控訴人らの主張する記載はないから、その主張は前提を欠く。また、「二酸化炭素を気泡状で保持できる」について、含有する気泡状の二酸化炭素の含有量が限定されるものでないことは、上述したとおりである。

(6) 控訴人らは、被告製品の攪拌から1分経過後の体積の増加率は本件明細書の発泡性の評価基準（評価基準1）の最低評価（「0」）に相当するから、構成要件Cを充足しないと主張するが、上述の通り採用できない。

4. 考察

(1) 構成要件Cは、「二酸化炭素を気泡状で保持できる」という作用的記載であり、その技術的意義が争われた。控訴人は、各種疾患の予防及び美容上の問題の改善等の各種効果を奏する程度に気泡状の二酸化炭素が保持されていることを意味すると主張した。本件明細書には、各種疾患の予防及び美容上の問題の改善が目的（課題）として挙げられている。

(2) 知財高裁は、二酸化炭素を皮下組織等に十分量供給できるように、二酸化炭素含有粘性組成物を使用する際に二酸化炭素を気泡状で保持できることを意味するとした。この「二酸化炭素含有粘性組成物を使用する際に」が今回の特徴的な解釈である。

(3) 作用的記載の場合、審査時に課題と絡めてサポート要件違反を指摘される可能性がある。侵害訴訟の場合、今回のように被告製品は特許発明の効果を奏しないと主張されることも多い。

(4) 作用的記載は出来る限り避け、含有量等で限定できないか考慮する。効果も必要最小限の内容とし、侵害訴訟で効果を奏しないと逃げられないようにする。作用的記載をする場合は、解釈が明確になるように明細書中で説明し、実施例の内容も考慮し、補正できるようにしておく必要があると考える。

以上