

化学・バイオ特許判例紹介（19）

～課題と構成要件の充足～

平成31年（ネ）第10015号

控訴人：大塚製薬株式会社

被控訴人：株式会社アドバンスト・メディカル・ケア

2020年8月20日

執筆者 弁理士 廣田由利

## 1. 概要

本件は、「エクオール含有大豆胚軸発酵物、及びその製造方法」の特許に係る特許権者が、「大豆胚軸抽出物」の発酵物に係る被告製品の製造等の差止めを請求した訴訟の判決を不服として知財高裁に控訴した事案である。

知財高裁は以下のように判示し、被控訴人の製品は特許権を侵害しないとした。特許の請求項1の構成要件の「大豆胚軸発酵物」は「大豆胚軸」の「発酵物」とであると理解できる。「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物が「大豆胚軸発酵物」に含まれることを明示した記載はない。明細書には、発酵原料としての「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」とを明確に区別した上で、コストが高く、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大豆胚軸抽出物」は発酵原料に適さないという問題点を開示してある。被控訴人の発酵物は、請求項1に係る発明の「大豆胚軸発酵物」に該当せず、その製品は前記発明の技術的範囲に属さない。

## 2. 経過

(1) 本件は、前記特許権（特許第5946489号）を有する控訴人が、被控訴人による製品（被告製品）の生産、販売等が特許権の侵害に当たると主張し、被控訴人に対し、被告製品の生産、譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。

(2) 原審は、被告製品は大豆胚軸抽出物の発酵物であって、大豆胚軸自体の発酵物ではないから、本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3に係る発明の「大豆胚軸発酵物」の構成要件を充足せず、控訴人の請求は理由がないとして、棄却した。

(3) 控訴人は、原判決を不服として本件控訴を提起した。

## 3. 本件発明

本件請求項1及び訂正後の請求項3に係る発明は以下の通りである。

### 【請求項1】（発明1）

オルニチン及び 1-A

エクオールを含有する 1-B

大豆胚軸発酵物。 1-C

### 【請求項3】（発明3）

オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物であって、発酵生成物であ

るオルニチンを前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり8mg以上含有し、発酵生成物であるエクオールを前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり1mg以上含有し、前記大豆胚軸発酵物中のゲニステイン類の総和の含有比率が前記大豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量当たり12重量%以下である、前記大豆胚軸発酵物を配合した食品、特定保健用食品、栄養補助食品、機能性食品、又は病者用食品。

以下、発明1に係る争点についてのみ説明する。

#### 4. 被告製品

(1) 被告製品は、「EQ-5」に「ビール酵母」、「ラクトビオン酸含有乳糖発酵物」などを配合したものをカプセルに封入したサプリメントである。

(2) EQ-5は、大豆胚軸から抽出された大豆胚軸抽出物であるイソフラボンに種菌を加えて発酵させて得られる発酵物である。EQ-5は、①製品1.32g(3カプセル)当たりエクオール約10mgを含有し、②1.32g(3カプセル)当たりオルニチン約24.29mgを含有し、③イソフラボン類中のゲニステイン類の総和の含有比率がイソフラボンの総量当たり0.6重量%である。

(3) 被告製品は、発明1の構成要件の1-A及び1-Bを充足する。

#### 5. 知財高裁の判断

##### 5-1. 発明1の構成要件充足性

(1) 発明1の「大豆胚軸発酵物」(構成要件1-C)は、「大豆胚軸」の「発酵物」であり、発酵原料が「大豆胚軸」であると理解できる。請求項1には、「大豆胚軸発酵物」の定義はない。「大豆胚軸」からイソフラボンを抽出した「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物が「大豆胚軸発酵物」に含まれることを明示した記載はない。

(2) 明細書には、「大豆胚軸発酵物」の発酵原料として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」とを明確に区別した上で、「コストが高く、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になるという問題点があり、大豆胚軸抽出物は発酵原料に適さない」旨の開示がある。

したがって、「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物は、発明1の「大豆胚軸発酵物」に該当しないものと解するのが相当である。

(3) 控訴人は「大豆胚軸発酵物には大豆胚軸抽出物の発酵物が含まれる」と読むのが自然であると主張するが、「大豆胚軸発酵物」の定義はなく、明細書の記載を参酌しても上記のように解釈することはできない。

(4) 控訴人は、明細書記載の「脱タンパク処理」によりダイゼイン類の濃度を高めたものは「大豆胚軸抽出物」であり、これを発酵させたものは「大豆胚軸発酵物」であると主張する。しかし、「脱タンパク処理」が精製処理を含むかは不明であり、脱タンパク処理により得られるものが、抽出及び精製処理を要する「大豆胚軸抽出物」に当たるとはいえない。

(5) 控訴人は、大豆胚軸抽出物を発酵原料としても、オルニチン・エクオール産生菌を用い、アルギニンを栄養素として添加し、エクオール及びオルニチンのいずれも含有する高付加価値の発酵物を得ることで前記問題点を解決したと主張する。発明1の技術的意義は、エクオール及びオルニチンを含む点にあるとしている。

明細書の記載によれば、発明1の技術的意義は、コストが高く、発酵のために別途栄養素が必要になる「大豆胚軸抽出物」ではなく、食品加工時に廃棄されていた大豆胚軸を選択し、発酵させることによって、高効率でエクオールが生成された大豆胚軸発酵物を得ることができ、エクオール含有大豆胚軸発酵物はアレルギーが低減されており、低アレルギーの素材としても有用であることにある。前記問題点を解決できることを具体的に示した記載はなく、発明1の技術的意義がエクオール及びオルニチンを含む点にあると認めることはできない。

(6) 「EQ-5」は、「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物に当たるから、発明1の「大豆胚軸発酵物」に該当しない。したがって、被告製品は発明1の構成要件1-Cを充足しない。

## 5-2. 均等論

(1) 控訴人は、被告製品は、均等論の第1要件を充足すると主張する。発明1の本質的な部分は、エクオール及びオルニチンを含む点にあり、被告製品は、発酵原料が大豆胚軸に由来し、エクオール及びオルニチンを含むので、発明1の本質的な部分を備えていると主張する。被告製品は、大豆胚軸抽出物を発酵原料とする「大豆胚軸抽出物の発酵物」であって、「大豆胚軸発酵物」ではない点において発明1の構成要件1-Cと相違するが、相違部分は本質的部分ではないと主張する。

(2) 第1要件について検討する。前記相違部分があるが、発明1の技術的意義は上述した通りであり、発明1の本質的部分は、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とするのではなく、大豆の食品加工時に廃棄されていた大豆胚軸を発酵原料として選択し、エクオールを産生する微生物を用いて発酵させることによって、高い効率でエクオールが生成された、エクオール含有大豆胚軸発酵物が得られるようにした点にある。

被告製品の「EQ-5」は、コストが高く、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物であり、被告製品は、発明1の本質的部分を備えているものといえない。したがって、前記相違部分は発明1の本質的部分でないといえないので、均等論の第1要件を充足しない。他の要件について判断するまでもなく、被告製品は、発明1の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとはいえないので、控訴人の主張は理由がない。

## 5-3. 結論

被告製品は発明1の技術的範囲に属するものと認められないから、その他の点について判断するまでもなく、控訴人の請求は理由がない。

## 6. 考察

(1) 本件の発明1は、中間対応時に、発明の対象を「大豆胚軸発酵物」にし、この大豆胚軸発酵物がエクオール及びオルニチンを含むように補正している。審査官は対応時に、エクオール及びオルニチンの含有量を妥当な範囲に特定するように示唆したが、特許権者は回路用接触部材事件（平成20年（行ケ）第10096号）を参照し、各引例の記載から、各引例に記載の大豆胚軸発酵物に相当する物質にエクオール及びオルニチンを添加したはずであるという具体的な理由ないし動機づけは見出せないとして、含有量を特定することなく、特許を得ている。

知財高裁は、発明1の技術的意義は、エクオール及びオルニチンを含むことではなく、大豆胚軸抽出物ではなく、大豆胚軸を発酵させることによって、高効率でエクオールが生成された大豆胚軸発酵物を得ることにあるとした。コストが高く、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大豆胚軸抽出物」は発酵原料に適さないという明細書の「課題」に着目し、発明1の「大豆胚軸発酵物」には「大豆胚軸抽出物の発酵物」は含まれず、被告製品は特許権を侵害しないとした。

(2) 控訴人の「大豆胚軸発酵物に大豆胚軸抽出物の発酵物は含まれる」という主張は前記課題と矛盾する。この課題を解決できたという前記主張にも無理がある。課題、目的、請求項1の内容（中間時の補正内容も想定する）、効果、実施例については、出願時に十分に検討し、のちの主張に矛盾が生じないように記載内容を吟味する必要があると考える。

以上