名称:無効不成立審決取消請求事件(「納豆菌培養エキス」事件)
知的財産高等裁判所: 平成２２年（行ケ）第１００３８号 判決日: 平成２２年９月１５日
判決:請求認容(取消)
特許法 29 条第２項
キーワード：進歩性

［概要］

進歩性のある製法によって得られた新規な物について、その物性を特定した物の発明に関して、同様の課題と異なる製法が記載された副引例を主引例に適用することで、容易に想到できるとして、無効不成立の審決が取り消された事例。

［特許請求の範囲］

ナットウキナーゼと１μg/g 乾燥重量以下のビタミンＫ２とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む，ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤の形態の食品。

［審決での判断］

引用発明１に対する次の相違点について、進歩性を認めた。

相違点１：納豆菌培養液が，本件発明１においては１μg/g 乾燥重量以下のビタミンＫ２を含有するのに対して，引用発明１においては１μg/g 乾燥重量より多いビタミンＫ２を含有する点

相違点２：納豆菌培養液が，引用発明１においては納豆菌を含むのに対して，本件発明１においては明らかでない点

［争点］

(1) サポート要件についての判断の誤り（取消事由１）
(2) 明確性の要件についての判断の誤り（取消事由２）
(3) 進歩性に係る判断の誤り（取消事由３）

［裁判所の判断］（取消事由３のみ判断）

引用発明２には，本件特許の出願時点において，食品である納豆に通常含まれるビタミンＫ２の含有量を少なくすることで，血栓症の発生を予防する抗凝固療法を行っている患者や血栓症の危険性のある人にも安心して食することができる食品を提供するとの本件発明１と同様の課題及びその解決を図ることが示されている。

そうすると，ナットウキナーゼとビタミンＫ２とが含まれた納豆菌培養液を含むことを特徴とする液体納豆を含む食品である引用発明１において，引用発明２を適用して，ビタミンＫ２の含有量を少なくしようと試みることは，当業者であれば容易に想到することができるということができる。引用発明１において，引用発明２に開示されている納豆に通常含まれるビタミンＫ２の含有量を少なくするとの課題の適用を阻害する事由を見いだすことはできない。

なお，本件発明１における「納豆菌培養液またはその濃縮物」の技術的意義として，

少なくとも納豆菌からの分泌物及び培地成分の残渣など通常の納豆菌培養液由来の種々の栄養分が有意な量含まれているものと解釈されるとしても，引用発明１に引用発明２を適用し，ビタミンＫ２の含有量を少なくしようと試みたものについても，納豆菌からの分泌物及び培地成分の残渣など通常の納豆菌培養液由来の種々の栄養分が有意な量含まれているものと認められ，上記の容易想到性の判断に影響を与えるものではない。

［コメント］

バイオ分野に限らず、化学関連分野において、進歩性のある製法によって得られた新規な物（例えば組成物）について、その物性（例えば不純物含有量）を特定した物の発明に関して、進歩性の判断が問題となる場合が多い。

本件の事例は、課題が公知であり、かつ代替の製法が公知であるケースであり、この場合には、具体的な物性が公知文献に記載されていなくても、進歩性が否定されるのが妥当であろう。

問題は、課題が公知であるが、代替の製法が公知でないケースであり、このような場合にも、その物性に係る技術思想自体に想到容易であれば、製法の進歩性に係わらず、進歩性を否定すべきという見解も存在する。例えば、岡田吉美「新規性・進歩性，記載要件について（上)」特許研究、No. ４３　2006／3 を参照。

しかし、後者のケースでは、技術思想には想到できても、事実上、その発明に当業者が想到できないため、進歩性を認めるべきケースも存在するであろう。