

## 進歩性の判断に関する裁判例

## 「プロバイオティクス構成成分及び甘味剤構成成分を含む組成物」事件

H27.7.30 判決 知財高裁 平成 26 年（行ケ）第 10270 号

拒絶審決取消請求事件：審決取消

## 概要

引用発明が上位概念で構成されている場合、その下位概念に本願発明と重なる構成が含まれるとしても、本願発明の構成が当然に開示されていることにはならないとして、審決の一致点・相違点の認定は誤りであると判断された事例。

## 〔本願補正発明〕

## 〔請求項 1〕

(a) 切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み、かつビフィドバクテリウム、ラクトバシラス、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティクス構成成分、及び

(b) ソルビトール、マンニトール、グルコース、マンノース、フルクトース、及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む、甘味剤構成成分、

を含む、組成物であって、

前記甘味剤構成成分およびプロバイオティクス構成成分は共に混合されてなり、

前記組成物は、実質的にチューインガム基質を有しない、組成物。

## 〔主な争点〕

(取消事由 1) 一致点・相違点の認定の誤り

## 〔特許庁が認定した一致点〕

(a) ビフィドバクテリウム、ラクトバシラスから選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティクス構成成分、及び

(b) グルコース、マンノース、フルクトースからなる群から選択される単糖類を含む、甘味剤構成成分、

を含む、組成物であって、

前記甘味剤構成成分およびプロバイオティクス構成成分は共に混合されてなり、

前記組成物は、実質的にチューインガム基質を有しない、組成物。

## 〔特許庁が認定した相違点〕

本願補正発明は、細菌が『切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含む』ものに対して、引用発明は、そうではない点。

## 〔裁判所が認定した一致点〕

〔A〕プロバイオティクス構成成分、及び〔F〕他の

構成成分、を含む、組成物であって、〔C〕前記他の構成成分及びプロバイオティクス構成成分は共に混合されてなり、〔D〕前記組成物は、実質的にチューインガム基質を有しない、〔E〕組成物。

## 〔裁判所が認定した相違点〕

＜相違点ア＞

プロバイオティクス構成成分として、本願補正発明は、「切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み（構成 A 1）、かつビフィドバクテリウム、ラクトバシラス、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む（構成 A 2）」ものであるのに対し、引用発明は、そのような特定がされていない点。

＜相違点イ＞

他の構成成分として、本願補正発明は、「ソルビトール、マンニトール、グルコース、マンノース、フルクトース、及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む（構成 B 1）、甘味剤構成成分、を含む（構成 B）」ものであるのに対し、引用発明は、「スクロース、初乳、プレバイオティクス」を含むとはされているものの、そのような特定がなされていない点。

## 〔裁判所の判断〕（筆者にて適宜抜粋、下線）

すなわち、引用された発明が「プロバイオティクス」との上位概念で構成されている場合、その下位概念に「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラス」が含まれるものであるとしても、「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラス」により具体的に構成された発明が当然に開示されていることにはならない。また、本願補正発明の「甘味剤構成成分」と、引用発明の「プレバイオティクス」とが同一成分で重なるからといって、両者を直ちに同一のものにとらえることはできない。

(2) 被告の主張について

被告は、刊行物 1 に、特に好ましい「プロバイオティクス」として、ビフィドバクテリウムやラクトバシラスが例示されていること、技術常識を踏まえれば、「プロバイオティクス」の生存率を高

めるために、「プレバイオティック」として例示された中からグルコース、フルクトース、マンノースに着目することは不自然ではないとして、当業者は、引用発明を、「プロバイオティック」として、ラクトバシラスアシドフィラス及びビフィドバクテリウム属の各菌のいずれかを用い、「プレバイオティック」として、グルコース、マンノース及びフルクトースのいずれかを用いた発明であると認識できると主張する。

そこで、以下、検討する。

刊行物1では、次のとおり、「プロバイオティック」として、ラクトバシラス、ビフィドバクテリウム及びバシラスサブティリスを特に好ましいものとしている。

・・・(略)・・・

また、刊行物1には、次のとおり、「プレバイオティック」として、単糖類、二糖類、オリゴ糖、多糖類、食物繊維など、性質の異なる多様なものが列挙されている。

・・・(略)・・・

また、刊行物1には、次のとおり、「プレバイオティック」として、単糖類、二糖類、オリゴ糖、多糖類、食物繊維など、性質の異なる多様なものが列挙されている。

・・・(略)・・・引用発明の「プレバイオティック」は、「主として大腸の末端部に対して有益である」とされているから、少なくとも、大腸の末端部まで到達できるものである必要がある。一方、哺乳動物において、単糖類が小腸から吸収されることは技術常識である。そうすると、当業者が、引用発明の「プレバイオティック」として、グルコース、マンノース、フルクトースのような単糖類を用いていると認識するとは直ちにいえぬ。そして、刊行物1に列挙された「プレバイオティック」は、前記のとおり多岐にわたっているから、これらの「プレバイオティック」のいずれと「プロバイオティック」との組合せが、引用発明に作用効果を導いたのかは判然とせず、当業者が、引用発明「プロバイオティック」と「プレバイオティック」は、刊行物1に記載されたものいかなる組合せであってもよいと認識するとはいえぬ。

#### [検討]

本判決では、上位概念で表現された引用発明を認定した後、一致点・相違点の認定において、引用発明を下位概念化して捉えることができるか否かが争われた。

特許審査基準（第Ⅲ部 第2章 第3節 新規性・進歩性の審査の進め方）では、引用発明の認定の段階に関して、以下の記載がある。「3.2 先行技術を示す証拠が上位概念又は下位概念で発明を表現している場合の取扱い」において、先行技術を示す証拠が上位概念で発明を表現している場合、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定しない、との原則を示している。

ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出される場合には、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定することができる、との例外的な取扱いを示した記載もある。この例外的な取扱いについては、概念上、下位概念が上位概念に含まれる、又は上位概念の用語から下位概念の用語を列挙することができるのみでは、下位概念で表現された発明が導き出される（記載されている）とはしない、との注釈が付されている。

本判決では、審決が刊行物1の実施例1に着目して、「プレバイオティック、プロバイオティックを含む乳製品おやつ」を引用発明として認定したことについては争われていない（原告の主張）。

従って、上記の特許審査基準で記載されている取扱いとは異なり、特許庁は、本願補正発明と引用発明とを対比する段階において、一旦認定した引用発明を下位概念化した上で一致点・相違点を認定したことになる。一致点・相違点の認定において、引用発明を下位概念化することは審査を複雑化させるため適切ではない。この点について、引用された発明が上位概念で構成されている場合、その下位概念により具体的に構成された発明が当然に開示されていることにはならない、との裁判所の判断は妥当である。

特許庁において、再度一致点・相違点の認定を行い、引用発明には具体的な構成が開示されていない点を相違点として捉え、進歩性の検討において、引用発明から具体的な構成を選択することの容易想到性が判断されるものと考えられる。

#### 《実務上の指針》

引用発明の認定の段階、及び請求項に係る発明と、認定された引用発明の対比の段階は、その後に行われる新規性・進歩性の判断の基礎となるため、適切に行われることが重要である。

本判決のような審判審理の認定手法は特殊であると考えられるが、一旦認定された引用発明を請求項に係る発明と対比する段階において、引用発明を下位概念として捉えて一致点及び相違点を認定されることがないよう留意すべきである。

以上