

名称: 「分岐グルカンの製造方法」 事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所第 2 部:
判決: 請求棄却
特許法第 29 条の 2
キーワード: 先願発明との同一性

[概要]

シクロデキストリン生成酵素と特定の微生物 (アスペルギルス・ニガー、またはアクレオニウム) 由来の糖転移作用を有する酵素をデンプン原料に作用させる工程を含む、分岐グルカンの製造方法に係る本願発明と、別の微生物由来の糖転移作用酵素を用いることを具体的構成とした分岐グルカンの製造方法を開示する先願とは、実質同一であるとは言えないとした審決の判断が維持された事例

[請求項 4] (訂正後)

シクロデキストリン生成酵素と糖転移作用を有する酵素とを、デンプン原料に作用させる工程を含んでなる、 α -1,4-結合により構成された直鎖状グルカンと、少なくともその直鎖状グルカンの非還元末端に導入された分岐構造とからなる構造を有する、重合度 11~35 のグルカンまたはその還元物であって、分岐構造が α -1,4-結合以外の結合様式により直鎖状グルカンの非還元末端に結合した 1 個以上のグルコース残基であるグルカンまたはその還元物を含有する液糖または粉糖の製造法であって、糖転移作用を有する酵素がアスペルギルス・ニガーまたはアクレオニウム・エスピー由来の α -グルコシダーゼである、製造法。

[主な争点]

1. 相違点 3 の認定の誤り: すなわち、審決では、糖転移作用を有する酵素として、先願発明では特定菌株由来 (バチルスサーキュランス P P 7 1 0 またはアルスロバクター・グロビホルミス P P 3 4 9) 由来 α -グルコシル転移酵素を指すものとされたが、一定の酵素作用を有する α -グルコシダーゼ一般が開示されているとすべきであり、相違点の認定に誤りがあるか。
2. 相違点 3 の判断の誤り: すなわち、由来の異なる酵素の置き換えが単なる周知技術の付加、削除、転換等であるとは言えないとした審決の判断に誤りがあるか。

[審決]

相違点 3 について、 α -グルカンに特定の分岐が導入される点が、先願明細書に記載された「水溶性植物繊維として有用なグルカンとその製造方法」を提供するという課題を解決するために必要であり、使用した特定微生物由来酵素に代えて、別の酵素を用いるといった技術的思想を先願明細書の記載から読み取ることはできない。

酵素を置き換えることは、先願発明の特徴部分または課題解決のために必要な部分を除くものであって、単なる周知技術の付加、削除、転換等であるとはいえず、また、そのことによって新たな効果を奏するものでないともいえないから、本件訂正発明と先願発明が実質同一であるとはいえない。

[裁判所の判断]

(1) 先願明細書には、水溶性食物として有用なグルカンを提供することを課題とした記載、新規微生物由来酵素を見出したことの記載があり、特定微生物由来の α -グルコシル転移酵素以外についての記載は一切ない。先願明細書から、特定由来の酵素を離れて、一定の酵素作用を持つ α -グルコシル転移酵素一般についての開示があると認めることはできない。

(2) 本件発明で用いる糖転移作用を有する酵素の選択の1つはアスペルギルス・ニガー由来の α -グルコシダーゼである(α -1, 6結合形成を触媒し、 α -1, 3結合や α -1, 2結合の形成をも触媒するとして知られていた)。もうひとつはアクレモニウム・エスピー由来の α -グルコシダーゼ(α -1, 3結合形成を触媒するとして知られていた)である。先願明細書に開示されている α -グルコシル糖転移酵素は、これらの従来から広く知られていた酵素とは一線を画すものである。相違点3は実質的な相違点であるとした審決の判断に誤りはない。

[コメント]

本件発明の訂正後の内容に対して、先願明細書の開示を基にした原告の主張には、進歩性の判断において有効な内容であるが、29条の2での実質同一とする点には無理があった。本件の場合、先願明細書自体から知ることができる具体的内容は、本件発明と実質同一ではなく、そこに公知事実を参酌する余地はないということになる。

以上
