

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許請求の範囲に記載された「大豆胚軸発酵物」の用語の意義を明細書の記載等を考慮して限定的に解釈した事例

[知的財産高等裁判所 令和2年6月24日判決 平成31年(ネ)第10015号]

1. 事件の概要

本件は、特許請求の範囲に記載された「大豆胚軸発酵物」の用語の意義を明細書の記載や技術常識を考慮して限定的に解釈し、被控訴人（原審被告）の製品は技術的範囲に属しないと判断した事例です。本判決は一事例にすぎませんが、基本に忠実なクレーム解釈として参考になりますので紹介します。

なお本件は控訴審判決であり、原審（東京地判平成31年1月24日）でも同様の判断をしています。原審判決から控訴審判決までの間に訂正審決があったことから、控訴審判決に沿って解説します。

2. 本件発明の内容

本件では、本件特許（特許第5946489号）の請求項1および訂正後請求項3の技術的範囲の属否が争われています。請求項1および訂正後請求項3を構成要件に分説すると次のようになります。

【本件発明1】

- 1-A オルニチン及び
- 1-B エクオールを含有する
- 1-C 大豆胚軸発酵物。

【本件訂正発明3】

- 3'-A 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、
 3'-B 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、
 3'-C 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、
 3'-D 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、
 3'-E 前記大豆胚軸発酵物
 3'-F 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]

3. 被控訴人の行為等

被控訴人は業として、被告製品を生産し、その販売および販売の申し出を行っています。

被告製品は、被控訴人補助参加人が被控訴人に供給する「EQ-5」を原材料とし、これに「ビール酵母」「ラクトピ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経口摂取型のサプリメントです。

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た発酵物です。

4. 争点

本件では、本件発明1の構成要件充足性（争点1-1）、本件訂正発明3の構成要件充足性（争点1-2）、均等論（争点1-3）、本件発明1に係る特許無効の抗弁の成否（争点2）および本件訂正発明3に係る特許無効の抗弁の成否（争点3）が争点になりました。

このうち、本判決では争点2および争点3についての判断は示されていません。また、争点1-1および争点1-2は、「大豆胚軸発酵物」の用語の意義解釈が争点であり、事実上同じです。

以下では「大豆胚軸発酵物」の意義解釈に絞って説明します。

5. 当事者の主張

(1) 控訴人の主張

「本件発明1の『大豆胚軸発酵物』は、以下のとおり、大豆胚軸又は大豆胚軸に含有ダイゼイン類が失われな限度の加工をした物の発酵物をいい、『大豆胚軸抽出物』を発酵原料とする発酵物も、『大豆胚軸発酵物』に含まれると解すべきである」

「本件発明1の特許請求の範囲（請求項1）には、『大豆胚軸発酵物』（構成要件1-C）は、『大豆胚軸自体』の発酵物である旨の限定や、『大豆胚軸抽出物』の発酵物を除く旨の記載はない」

「『大豆胚軸』の語は、大豆胚軸を加工処理した『大豆胚軸抽出物』を包含するものとして使用されている」

「発酵処理を行う際に、前処理として、発酵原料中の有用成分濃度を高めるための加工を行うことは、一般的なことであり、抽出処理は加工の代表的な態様であり、加工には、その文言の一般的な意味として抽出処理が含まれる」

（2）被控訴人らの主張

「本件発明1の『大豆胚軸発酵物』は、以下のとおり、『大豆胚軸自体』の発酵物をいい、『大豆胚軸抽出物』の発酵物を含まないと解すべきである」

「本件発明1の特許請求の範囲（請求項1）の『大豆胚軸発酵物』（構成要件1-C）における『大豆胚軸』とは、大豆の胚軸部分のことであり、他の部位に比べてイソフラボン含量が高いことが知られているが、それでもイソフラボン含量は、胚軸重量全体の2%以下にすぎない。

一方、『大豆胚軸抽出物』は、大豆の胚軸部分から特定の成分を抽出操作によって取り出したものであり、イソフラボンがその典型的な抽出物である。そして、『抽出』とは、ある混合物に溶剤を接触させてその溶剤に溶ける成分と溶けない成分を分離して得る操作であり、大豆胚軸からイソフラボンを抽出するためには、大豆胚軸にアルコールなどの溶媒を接触させて、大豆胚軸中の2%程度のイソフラボンを分離し、こ

れを集積して取得する。

したがって、大豆胚軸と大豆胚軸抽出物とは、その成分や成分割合が全く異なったものになる」

「本件明細書は、『大豆胚軸抽出物』及び『大豆胚軸』を発酵原料として用いる場合の課題を個別に指摘し、『大豆胚軸』と『大豆胚軸抽出物』を意識的に区別している。

その上で、本件明細書には、【課題を解決するための手段】……として、本件発明1によって、『大豆胚軸』を発酵原料に用いる場合の課題……を解決することが可能であることが示されるとともに、従来、大豆の食料加工時に廃棄されていた『大豆胚軸』を原料とすることから、資源の有効利用という点でも産業上の利用価値が高い旨が説明されている。

他方で、本件明細書には、本件発明1によって、『大豆胚軸抽出物』を発酵原料として用いる場合の課題……を解決することが可能である旨の記載は一切存在しない」

「本件明細書では、大豆胚軸を発酵原料とした発酵物が実施例……として挙げられ、……『原料として使用した粉末状大豆胚軸』中には、たんぱく質、脂質、灰分、食物繊維などが大量に含まれていることを明らかにしているのに対し、大豆胚軸から抽出操作を経て得られた大豆胚軸抽出物を発酵原料とした発酵物の実施例の記載はない」

6. 裁判所の判断

（1）特許請求の範囲の記載について

「本件発明1の『大豆胚軸発酵物』（構成要件1-C）は、その文言から、『大

豆胚軸』の『発酵物』であり、その発酵原料が『大豆胚軸』であることを理解できる」

「本件発明1の特許請求の範囲（請求項1）には、『大豆胚軸発酵物』を定義した記載はなく、その発酵原料となる『大豆胚軸』を特定の成分のものに限定する記載もない。一方で、請求項1には、『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。

また、大豆又はその加工物の発酵物をいづれも『大豆発酵物』と称する用例……がある一方で、市販されている商品（食品素材）には、『大豆胚軸』……と『大豆胚軸抽出物』を原材料表示として区別して表示しているもの……もある」

（2）本件明細書の記載について

「本件明細書（甲2）には、本件発明1の『大豆胚軸発酵物』を定義した記載はない」

「本件明細書では、『大豆胚軸発酵物』の発酵原料としての『大豆胚軸抽出物』と『大豆胚軸』自体とを明確に区別している。

そして、……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、エクオールを工業的に製造する上で問題があり、『本発明』の『大豆胚軸抽出物』の発酵原料に適していないことを理解できる」

「本件明細書には、『発酵原料』として『大豆胚軸』を使用した場合の発酵処理及び実施例の記載はあるが、一方で、『発酵原料』として『大豆胚軸抽出物』

を使用した場合の発酵処理及び実施例に関する記載はない]

(3) 検討

「本件発明1の特許請求の範囲（請求項1）には、本件発明1の『大豆胚軸発酵物』（構成要件1-C）を定義した記載はなく、その発酵原料となる『大豆胚軸』を特定の成分のものに限定する記載もないが、一方で、本件明細書では、『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『大豆胚軸抽出物』は、発酵原料に適さないことの開示があることに照らすと、かかる『大豆胚軸抽出物』を発酵原料とする発酵物は、本件発明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」

7. 考察

裁判所は次の手順で判断しています。

〔ステップ1〕まず、特許請求の範囲に記載された文言を検討しています。特許法70条1項に「特許発明の技術的範囲は……特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と規定されていますので、まずは特許請求の範囲の記載を解析して用語の意義解釈を試みるのが当然でしょう。

なお、最二小判平成3年3月8日（リパーゼ事件）では「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるい

は、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない」と判示されています。しかし、前記リパーゼ事件は特許の有効無効に関する発明の要旨認定についての判例であり、発明の技術的範囲に属するか否かの判断にまで射程が及ぶかについては賛否両説があります。

本件では、特許請求の範囲には「大豆胚軸発酵物」の定義がなく、発酵原料として「大豆胚軸抽出物」を用いることが除外されるとも含まれるとも記載されており、特許請求の範囲の記載だけでは「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする被告製品が本件発明1の技術的範囲に属するか否かを確定できませんでした。

〔ステップ2〕次に、明細書に「大豆胚軸発酵物」の定義が記載されていないことを認定しています。特許法施行規則様式29備考8では、「用語を特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用する」ことが認められていますから、明細書に用語の定義が明確に記載されている場合には、原則としてその定義に従って用語の意義が解釈されることとなります。

本件では、明細書に「大豆胚軸発酵物」

の定義が記載されておらず、明細書の定義によってその意義を確定することができませんでした。

〔ステップ3〕本件では、特許請求の範囲にも明細書にも用語の定義がなかったため、裁判所は明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しています（特許法70条2項）。その際に裁判所は、明細書に発酵原料として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」の場合の課題が区別して記載されていたことに着目しています。

課題を解決するための具体的手段に発明の特徴部分があると考えられますから、特許発明の用語の意義解釈にあたって、解決課題と本件発明との関係を検討することは妥当でしょう。

本件では、「大豆胚軸」自体を発酵原料とした場合と「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とした場合の課題が区別して記載され、「大豆胚軸抽出物」の課題を解決できることが本件明細書に記載されていませんでした。

さらに裁判所は、明細書の実施例の記載に着目しています。ケースによって異なりますが、化学分野では、実施例の記載によって当業者が発明の効果を理解できる場合があります。そのようなケースでは、実施例の記載が特許発明の技術的範囲の解釈の参考になります。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さのたつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。