

****ユニード国際特許事務所****

News Flash 2007年6月7日

機能性食品事件

H19.04.25 判決

知財高裁 平成 18(行ケ)10335

特許審決取消請求事件

原告 アサヒ飲料(株)他

被告 特許庁長官

裁判官:(長)飯村敏明、大鷹一郎、嶋末和秀

判決要旨:原告等の請求を棄却する。

本件は、知財高裁に係属した、審決取消請求事件(平成19年4月25日判決言渡;平成18年(行ケ)第10335号)である。

(主要争点請求項)

本件の主要争点となった請求項4は、審判請求時に補正されたものであり、「エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート(以下、EGCG3"Meとする)及びエピガロカテキン-3-O-(4-O-メチル)ガレート(以下、EGCG4"Meとする)を含有している緑茶の茶葉の抽出時に、50 から100 の高温域で前記茶葉を抽出することによって、カテキン類の抽出効率を上げると同時に異性を促進させ、抗アレルギー活性を向上させる方法。」という文言であった。

(審決)

審決では、先行技術として、特開2000-159670号公報が挙げられ、新規性なし、記載不備をもって拒絶査定が維持された。

(争点)

本訴訟では、新規性判断の誤り、記載要件判断の誤り、および上記請求項4以外の発明について判断しなかった誤り(以下、取消事由1、2および3)を原告らは主張し、特に、抽出温度・時間範囲、および本発明の作用である、抽出効率を上げ、同時に異性を促進させ、抗アレルギー活性を上昇させる、という点の不一致を争点とした。

(裁判所の判断)

裁判所の判断は、引用先行技術と本願明細書の内容を対比し、100 で茶葉を抽出した先行例などがあることより、請求項4において原告が主張した作用は、『50 から100 の高温域で、エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート及びエピガロカテキン-3-O-(4-O-メチル)ガレートを含有している緑茶の「茶葉を抽出すること」との構成から生じるものと理解される。』とし、同一なものを含むからとして、審決の判断(新規性なし)を維持した。

さらに、特に原告が主張した、本発明は緑茶の茶葉の抽出に関わり、「緑茶」という用語は「緑茶飲料」という意味で使用され、先行例の条件(抽出の時間範囲)では食品、特に飲料としてそのまま用いることができない、という点については、以下のように判断した。つまり、本件明細書に「緑茶」が「緑茶飲料」を意味するとの記載は無く、【発明が解決しようとする課題】として、「抗アレルギー成分を多く含む食品素材の安定的かつ効率的な製造を可能にすることを目的とした。」との記載、並びに【発明の効果】として、「この様な食品素材を用いて製造された機能性飲食品は、消費者が常飲食することによりアレルギーの一時予防に、アレルギー疾患に悩む患者には二次予防に有用である。」との記載があることから、本件発明により抗アレ

ルギー活性が増強された抽出物は食品素材として機能性飲食品を製造するために用いられることが意図されるとし、原告主張の前提となる機能性飲食品である「緑茶飲料」に限られるものでもなく、引用先行技術での本発明の上記作用が生じているのは自明でないとの反論は成り立たないとしている。

取消事由2については、判断するまでもなくとされ、取消事由3が判断されている。

特許法49条柱書き、同条2号並びに同法29条の規定に照らし、『一つの請求項に係る発明につき同条の規定により特許を受けることができないときは、その特許出願全体として拒絶すべき旨の査定をしなければならないと解される(なお、原告らの主張も、この点を前提としている。)]』とし、拒絶査定不服審判の審理対象は、拒絶査定がされた当該特許出願を特許すべきか否かにあり、特許法158条の、審判においても審査においてした手続きの効力を有することにかんがみると、拒絶査定不服審判においても同法49条の規定は当然に適用されるもの、と解すべきとされ、参照として、平成12年(行ケ)第385号審決取消請求事件が挙げられている。

(メモ)

本特許出願は、先行技術との差別化に失敗し、その構成要件が同じものとなってしまっている。先行技術が存在する場合(本件の場合、出願時には引用先行技術が公開となっている)、先行技術との差異を十二分に考え対応すべきであろう。また、課題、その解決手段を明確にして、特許出願明細書の構成を考え、その構成に沿った効果を確認するために、実施例を記載するという、出願時の明細書の大切さを、当たり前ではあるのだが、再認識させられる判例である。

(庄司、中筋)