

2017. 11. 16

知財高裁平成27年(行ケ)第10231号  
平成29年2月22日判決

特許維持審決に対する審決取消請求事件  
サポート要件

中村合同特許法律事務所  
化学セクション 佐々木 康匡



# 概要

原告、被告ともに  
黒ショウガ製品を扱う企業

NAKAHARA & PARTNERS

特許維持審決に対する審決取消請求事件

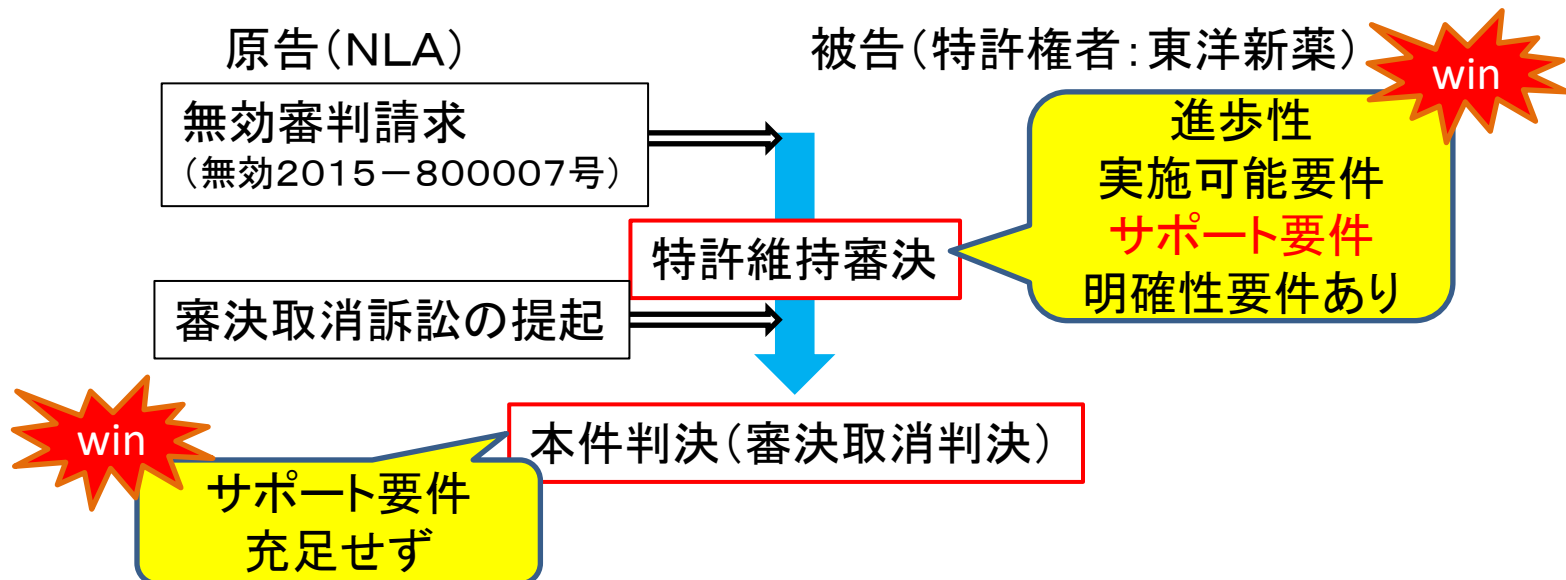
- ・原告 株式会社NLA
- ・被告(特許権者) 株式会社東洋新薬

特許5569848号

発明の名称:「黒ショウガ成分含有組成物」



<http://黒ショウガ.biz/feature/name>



# 本件発明

NAKAMURA & PARTNERS

## 黒ショウガとは？

学名 : Kaempferia parviflora

別名 : 黒ウコン、クラチャイダム

・東南アジアに分布し、ショウガ科ケンプフェリア属の植物の一種。

・**ポリフェノール**、アントシアニン、セレン、亜鉛、アルギニンなどが多く含まれる。

・ダイエット、冷え症、滋養強壮、疲労回復などに効果があるとされる。

## 黒ショウガ



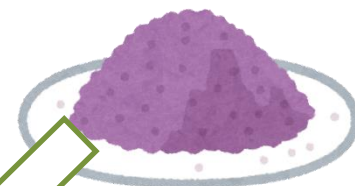
<http://黒ショウガ.biz/feature/name>

## ショウガ



<https://www.life-rhythm.net/how-to-cut-shoga/>

# 本件発明



<http://www.irasutoya.com/>

NAKAMURA & PARTNERS

## 本件発明

芯材

一粒を拡大

コート剤による被覆

### 【請求項1】

黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、その表面の一部又は全部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物。

## 課題

ポリフェノールは、生体内に吸収されにくいという問題がある。



経口摂取しても、黒ショウガに含まれるポリフェノール類を効果的に体内に吸収できる組成物を提供する。

## 効果

- ①黒ショウガ成分を経口で摂取しても、黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の体内への吸収性が高い⇒抗酸化作用、冷え症改善作用、体重増加軽減作用、内臓脂肪、皮下脂肪重量低減作用等が得られる。
- ②摂取前の黒ショウガ成分の酸化を防止して保存安定性を高める。
- ③摂取後の胃酸等による変性を防止する。

# 本件発明

## 実施例の開示

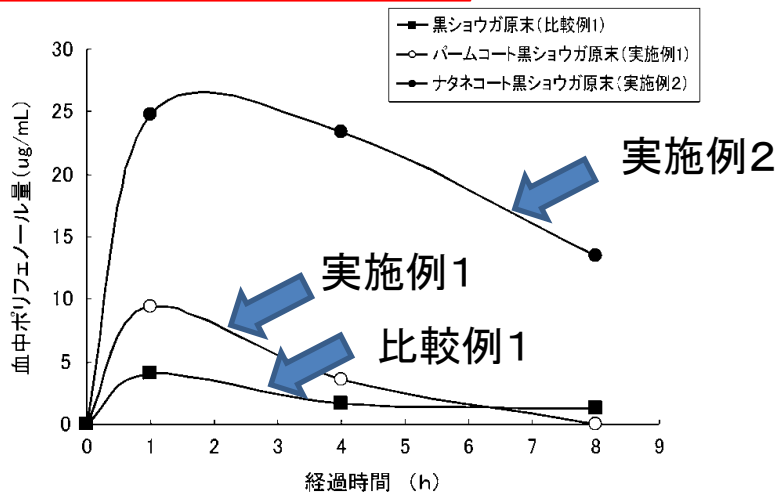
但し、使用した油の量や表面被覆率は不明

〔実施例1〕 パーム油でコートした黒ショウガの根茎の乾燥粉末(黒ショウガ原末)をコーン油と混合して150mg/mLに調製し、ボルテックスを用いて懸濁した。

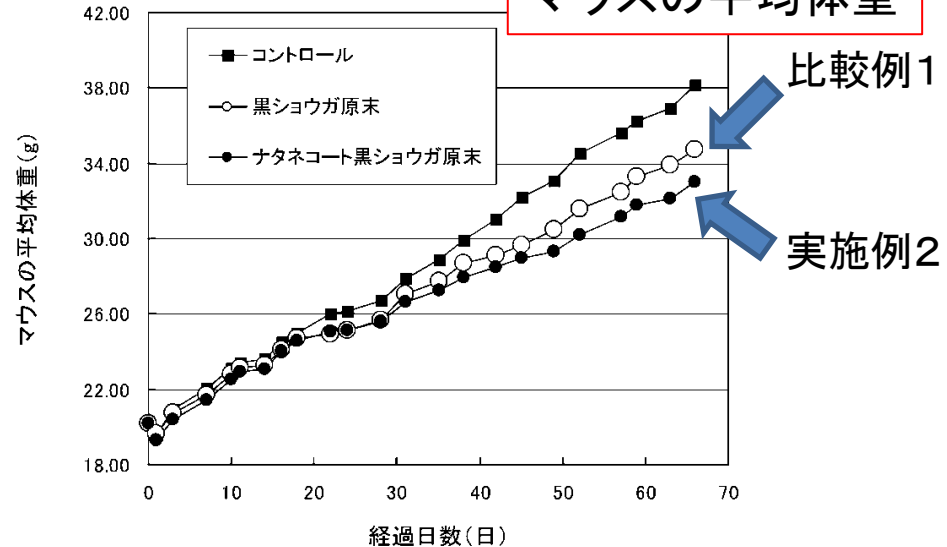
〔実施例2〕 黒ショウガ原末をなたね油でコートした以外は、実施例1と同様。

〔比較例1〕 黒ショウガ原末をコーン油と混合して150mg/mLに調製し、ボルテックスを用いて懸濁した。

## 血中ポリフェノール量



## マウスの平均体重



## サポート要件

# 審決の概要

### 原告の主張

請求項1には、コート層の厚み、被覆率等が規定されておらず、実施例においてもコート剤の被覆量が不明であり、どの程度の被覆量であればポリフェノールの吸収性を高める作用が生じるか不明であり、コート剤が極少量の場合や未被覆の部分を有する場合にまで所定の効果が得られるとはいえない。

### 判断

- ・黒ショウガ成分を含有する粒子を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆した組成物によって、ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の体内への吸収性を高めるという課題が解決できることを本件明細書の記載から当業者は認識できる。
- ・コート剤の被覆の程度や量に応じて効果の程度が変わることがあり得るとしても、本件発明の発明特定事項を採用することで課題が解決できると当業者は理解できる。

→ サポート要件を満たす

→ 原告、本件訴訟提起

# 争点・原告の主張

NAKAMURA & PARTNERS

## 知財高裁における争点

①コート剤に含まれるナタネ油等の量が極少量である場合

②芯材のごく一部のみを被覆する場合

の効果が明細書に示されていないことにより、サポート要件違反となるか？

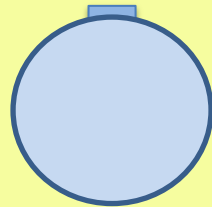
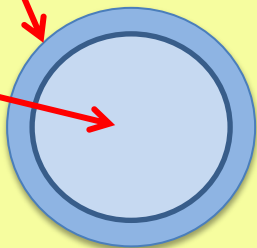
## 本件発明

### 【請求項1】

黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、その表面の一部又は全部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物。

② コート剤による被覆

芯材



コート剤により被覆  
されていない部分

①ナタネ油等の量が規定されていない。

# 被告の主張

## 被告(特許権者)の主張

- ・本件発明の特徴は、黒ショウガ粒子の被覆剤として、ナタネ油やパーム油を用いることにあり、ナタネ油, パーム油の量や, 被覆割合にあるわけではない。
- ・原告は、当業者であれば本件明細書の記載から通常想定しないような極端なケースを挙げてサポート要件違反を主張しており、このような技術的にみて通常想定しないような極端なケースの主張は, 技術常識から逸脱した主張であり,適切な発明の保護の観点からみて、不当な主張である。



# 裁判所の判断①

NAKAMURA & PARTNERS

## 裁判所の判断

特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、①発明の詳細な説明に記載された発明で、②発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。

・・・本件明細書には、課題解決手段として、「黒ショウガ成分を含有する粒子(黒ショウガ成分含有コア)」の表面の一部又は全部を、「油脂を含むコート剤(コート層)」で被覆することが記載されているといえる。

ここで、「一部」とは、「全体の中のある部分。一部分。」(広辞苑[第六版])を意味するものであり、当該部分が全体の中に占める割合の大小までは定められていないことから、本件明細書に記載された課題解決手段には、「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を、「油脂を含むコート剤」で被覆することも包含されているといえる・・・。

➡ 本発明の課題解決手段には、表面の僅かな部分のみが被覆された態様も含まれると認定。

# 裁判所の判断②

## 裁判所の判断

以上を前提に本件明細書の実施例・・・の記載をみると、実施例1として、パーム油でコートした黒ショウガの根茎の乾燥粉末(黒ショウガ原末)をコーン油と混合して150mg/mLとし、懸濁することにより調製した被験物質・・・を・・・強制経口投与し、投与の1, 4, 8時間後に採血して、血中の総ポリフェノール量を測定したところ、実施例1被験物質及び実施例2被験物質を摂取した群の血中ポリフェノール量は、いずれも比較例1被験物質を摂取させたものに比べて高い値を示したことが記載されている。

・・・したがって、当業者は、本件明細書の実施例の記載から、「黒ショウガ成分を含有する粒子」が、パーム油あるいはなたね油と混合、懸濁された状態とするのではなく、パーム油あるいはなたね油により被覆された状態とすることにより、本件発明の課題を解決することができると認識するものと認められる。

➡ 黒ショウガ粒子をパーム油、なたね油で被覆することにより課題解決できる。

# 裁判所の判断③

## 裁判所の判断

そして、本件出願当時、一般に摂取されたポリフェノールの生体内に取り込まれる量は少ないという技術常識があるにもかかわらず・・・、本件発明には、「黒ショウガ成分を含有する粒子」自体に吸収性を高める特段の工夫がなされていない態様が包含されており・・・、また、「油脂を含むコート剤」にも吸収促進のための成分が含まれていない態様が包含されている・・・ことからすれば、当業者は、本件発明の課題を解決するためには、パーム油あるいはナタネ油のような油脂を含むコート剤にて被覆することが肝要であると認識するといえる。

しかし、その一方、ある効果を発揮し得る物質(成分)があったとしても、その量が僅かであれば、その効果を発揮し得ないと考えるのが通常であることからすれば、当業者は、たとえ、「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面を「油脂を含むコート剤」で被覆することにより、本件発明の課題が解決できると認識し得たとしても、その量や程度が不十分である場合には、本件発明の課題を解決することが困難であろうことも予測するといえる。

一方、被覆の量や程度が不十分な場合には、課題解決が困難と予測される。

この予測を覆せるか？

# 裁判所の判断④

## 裁判所の判断

ところが、本件明細書においては、実施例1の「パーム油でコートした黒ショウガ原末」の被覆の量や程度について具体的な記載がなされておらず、実施例2についても同様であるから、これらの実施例によってコート剤による被覆の量や程度が不十分である場合においても本件発明の課題を解決できることが示されているとはいえず、ほかにそのような記載や示唆も見当たらない。すなわち、コート剤による被覆の量や程度が不十分である場合には、本件発明の課題を解決することが困難であろうとの当業者の予測を覆すに足りる十分な記載が本件明細書になされているものとは認められないのであり、また、これを補うだけの技術常識が本件出願当時に存在したことを認めるに足りる証拠もない。

したがって、本件明細書の記載(ないし示唆)はもとより、本件出願当時の技術常識に照らしても、当業者は、「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆した状態が本件発明の課題を解決できると認識することはできないというべきである。

芯材表面の一部のみを被覆している場合には課題解決が困難であるとの予測を覆すには至らない。

予測は覆せない

# 裁判所の判断⑤

## 裁判所の判断

以上のとおり、本件発明は、黒ショウガ成分を含有する粒子の表面の一部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆する態様、すなわち、「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆した態様も包含していると解されるところ、本件明細書の記載(ないし示唆)はもとより、本件出願当時の技術常識に照らしても、当業者は、そのような態様が本件発明の課題を解決できるとまでは認識することはできないというべきである。

## 知財高裁における争点

- ①コート剤に含まれるナタネ油等の量が極少量である場合
- ②芯材のごく一部のみを被覆する場合

に効果を奏することが明細書に示されていないことにより、サポート要件違反となるか？

## 判断

芯材の一部のみを被覆していても課題解決できるとは認識できない

# 裁判所の判断⑥

NAKAMURA & PARTNERS

## 被告(特許権者)の主張について

被告は、本件発明は…芯材である「黒シヨウガ成分を含有する粒子」におけるコート剤によって被覆されている部分がごく一部である態様等、本件明細書の記載や本件出願当時の技術常識からみて、当業者が通常想定しないような極端なケースを挙げてサポート要件違反とすることは、適切な発明の保護が観点からみて不当である旨を主張する。

しかしながら…本件発明には、「黒シヨウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆した態様が包含されているといえるのであるから、このような態様についてのサポート要件を検討することが不当であるとはいえないことはもちろんであって、上記被告の主張は採用することができない。

## 結論

サポート要件満たさない



審決取消判決

## 過去の判決との比較

# 考察①

NAKAMURA & PARTNER

### 本件判決

【請求項1】黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、その表面の一部又は全部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物。

(主張)コート剤が未被覆の部分をも有する場合にまで効果が得られるとはいえない。

(結論)実施例によってコート剤による被覆の程度が不十分である場合においても本件発明の課題を解決できることが示されているとはいえない。

### 平成26年(行ケ)10254号(参考)

【請求項1】フィルムを含む包装袋であり、前記包装袋に1個以上の切れ込みがあり、切れ込み1個あたりの長さL(mm)／フィルムの厚みT(mm)の比(L/T)が・・・であり、青果物100gあたりの切れ込みの長さの合計が・・・であることを特徴とする青果物用包装袋。

(主張)青果物の種類に関わらず、良好な鮮度保持効果を有するとはいえない。

(結論)全ての青果物において良好な鮮度保持効果をもたらすことを実施例をもって示さなければ、サポート要件の充足性が認められないというものではない。

# 考察②

## 差し戻し後の訂正予想と実際の訂正

①黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、その表面の~~一部又は全部~~を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物。

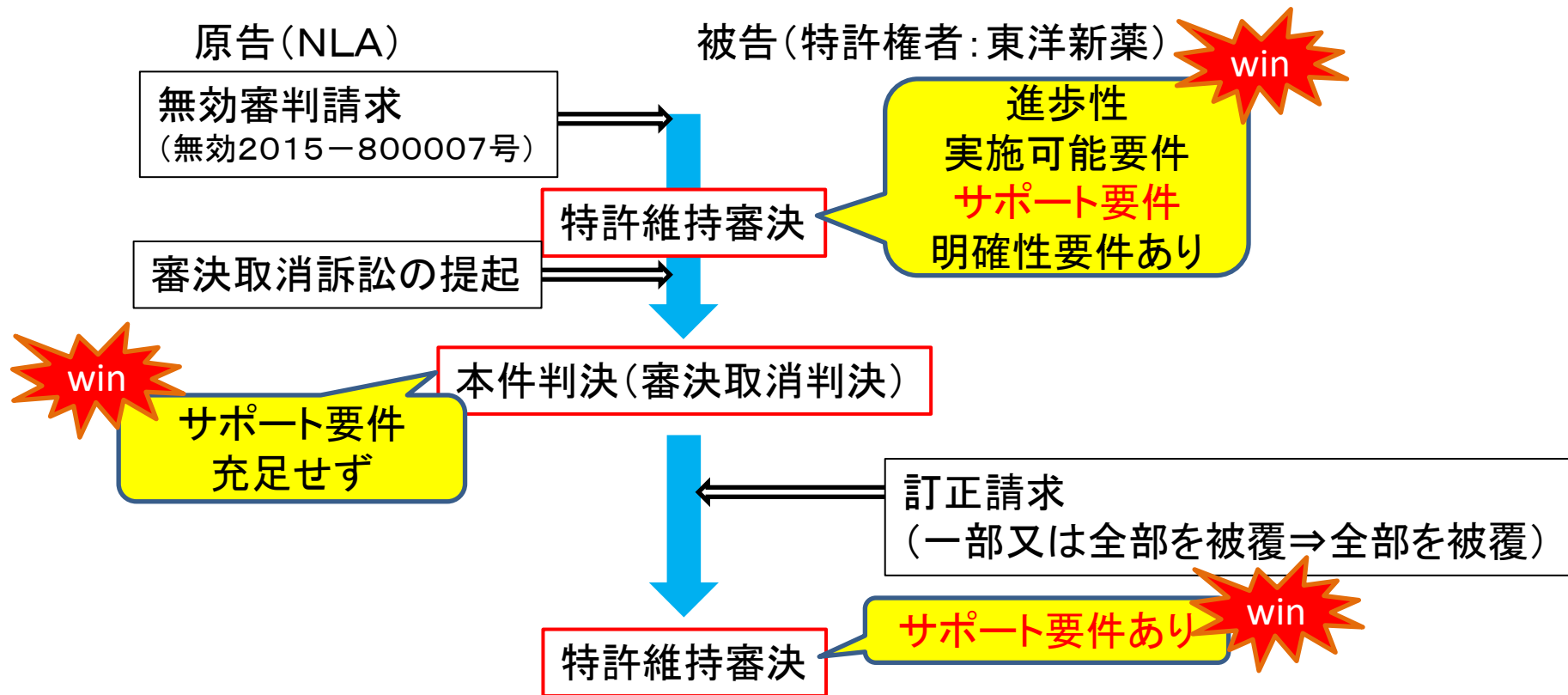
②黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、その表面の~~一部又は全部~~を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物。

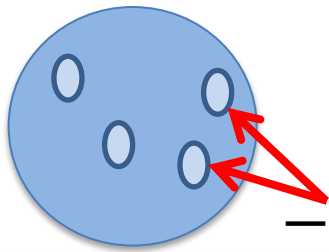
③黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、その表面の一部又は全部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物であって、前記コート剤で被覆されていないことを除いて前記組成物と同一組成を有する組成物と比較して、経口摂取した場合に黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の体内への吸収性が高まるようにナタネ油あるいはパームを含むコート剤が芯材表面を被覆している、前記組成物。



# 考察③

## 差し戻し後の審判の結果





## 考察④

一部が被覆されないコーティングもあり得る

NAKAMURA & PARTNERS

どのようなクレームであれば、サポート要件の問題が生じなかった(生じ難かった)か？

①黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、その表面を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物。

②黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、当該芯材の表面積の少なくとも●%を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物。

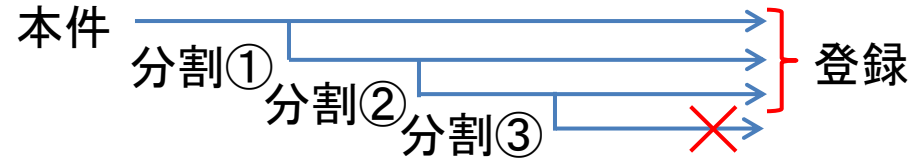
③黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、その表面を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて、前記粒子とコート剤との質量比が●:●～●:●となるように被覆したことを特徴とする組成物。

④黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、その表面を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物であって、

コート剤で被覆されていないことを除いて前記組成物と同一組成を有する組成物と比較して、経口摂取した場合に黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の体内への吸収性が高まるようにナタネ油あるいはパームを含むコート剤が芯材表面を被覆している、前記組成物。

# 参考

本件特許には、2つの分割特許が存在する。



異議申立て  
あり

分割①(特許5964344号)

【請求項1】 黒ショウガの乾燥粉末を芯材として、その表面の一部又は全部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする経口用組成物。

異議申立て  
あり

分割②(特許5997856号)

【請求項1】 黒ショウガの乾燥粉末に対してナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤を噴霧することにより、前記黒ショウガの乾燥粉末を前記コート剤で被覆することを特徴とする経口用組成物の製造方法。