

平成15年(行ケ)第318号 特許取消決定取消請求事件  
口頭弁論終結の日 平成16年9月2日

原告		被告	
一ポレーション	同訴訟代理人弁護士	マーテック バイオサイエンス コ	
同	同	大場正成	
同	同	尾崎英男	
同	同	嶋末和秀	
同	同	飯塚暁夫	
同	同	平木祐輔	
同	同	大屋憲一	
同	同	田中夏夫	
同	同	特許庁長官	小川洋
同	同	種村慈樹	
同	同	河野直樹	
同	同	一色由美子	
同	同	涌井幸一	
同	同	宮下正之	
同	同	文	

- 主  
1 原告の請求を棄却する。  
2 訴訟費用は原告の負担とする。  
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期

間を30日と定める。

事実及び理由

第1 請求

特許庁が、平成10年異議第74647号事件について、平成15年3月5日にした異議の決定を取り消す。

第2 事案の概要

1 争いのない事実

(1) 原告は、平成4年1月22日、パリ条約による優先権を主張して（アメリカ合衆国への出願。優先権主張日、平成3年1月24日、以下「優先日」という。）、発明の名称を「微生物油混合物およびその使用」とする発明につき特許出願（特願平4-504606号）をし、平成9年12月19日に設定登録を受けた特許（特許第2731035号、以下「本件特許」という。）の特許権者である。

その後、訴外サントリー株式会社から、本件特許に対し、特許異議の申立てがなされ、同異議申立ては、平成10年異議第74647号事件として特許庁に係属した。原告は、平成13年8月9日、本件特許の明細書（甲2、以下「本件明細書」という。）の1回目の訂正を請求したが、訂正拒絶理由の通知とともに取消理由の通知がされたため、平成14年6月21日に2回目の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求し、平成15年2月3日に本件訂正に係る訂正請求書の手続補正を行った。

特許庁は、上記異議申立てについて審理を遂げ、平成15年3月5日、本件訂正の請求は認められないとした上、「特許第2731035号の請求項1ないし19に係る特許を取り消す」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は、同月25日、原告に送達された。

(2) 本件特許の請求項1ないし19に記載の発明（以下、「本件発明1」ないし「本件発明19」といい、これら全てを「本件全発明」という。）の要旨は、本件決定に記載された（6～7頁）、以下のとおりである。

【請求項1】DHAに富みEPAを本質的に含まない微生物油と、ARAに富みEPAを本質的に含まない微生物油を得、ここで前記DHAとARAはトリグリセリドの形であり、これらの油を、調合乳に含まれるDHAとARAの量が母乳に含まれるDHAとARAの量と同等となるような量だけ、調合乳に加える、調合乳にDHAとARAを補う方法。

【請求項2】前記ARAを含む油が、少なくとも20%のARAを含む請求の範囲第1項記載の方法。

【請求項3】前記DHAを含む油が、少なくとも25%のDHAを含む請求の範囲第1項記載の方法。

【請求項4】前記ARAを含む油と前記DHAを含む油を調合乳に加えて、

ARA : DHAが約5 : 1から約2 : 1となる請求の範囲第1項記載の方法。

【請求項5】前記ARAを含む油と前記DHAを含む油を調合乳に加えて、ARA : DHAが約2 : 1となる請求の範囲第4項記載の方法。

【請求項6】前記ARAを含む油を、ARAに富みEPAを本質的に含まない油の生産を誘導する条件下で、*Pythium insidiosum*又は*Mortierella alpina*を培養して得る請求の範囲第1項記載の方法。

【請求項7】前記DHAを含む油を、DH生産種の*Cryptocodinium*を培養して得る請求の範囲第1項記載の方法。

【請求項8】DHAに富む微生物油と、ARAに富む微生物油の混合物からなり、前記DHAとARAはトリグリセリドの形であり、前記混合物は本質的にEPAを含まない組成物。

【請求項9】前記DHAに富む微生物油が、少なくとも25%のDHAを含む請求の範囲第8項記載の組成物。

【請求項10】前記ARAに富む微生物油が、少なくとも20%のARAを含む請求の範囲第8項記載の組成物。

【請求項11】前記油を混合して、ARA : DHAが約5 : 1から約2 : 1となる請求の範囲第8項記載の組成物。

【請求項12】前記油を混合して、ARA : DHAが約2 : 1となる請求の範囲第11項記載の組成物。

【請求項13】前記ARAを含む油を、ARAに富みEPAを本質的に含まない油の生産を誘導する条件下で、*Pythium insidiosum*又は*Mortierella alpina*を培養して得る請求の範囲第8項記載の組成物。

【請求項14】前記DHAを含む油を、DHAを生産する条件下で、DH生産種の*Cryptocodinium*を培養して得る請求の範囲第8項記載の組成物。

【請求項15】少なくとも25%のDHAを含みEPAを本質的に含まない微生物油と、ガンマリノレン酸含有油との混合物からなる組成物。

【請求項16】前記リノレン酸含有油が、サクラソウ、ルリヂサ又はクロフサスグリ種油からなる請求の範囲第15項記載の組成物。

【請求項17】前記リノレン酸含有油を、ガンマリノレン酸を生産する条件下で、ガンマリノレン酸を生産する微生物を培養して得る請求の範囲第15項記載の組成物。

【請求項18】前記微生物が*Mucor javanicus*又は*Mortierella isabellina*である請求の範囲第17項記載の組成物。

【請求項19】DHAに富む微生物油とARAに富む微生物油の混合物からなり、これらの油がDHAとARAのレベルが母乳に含まれるDHAとARAの量と同等となるような量で含まれ、前記DHAとARAはトリグリセリドの形であり、前記微生物油は本質的にEPAを含まない調合乳。

(3) 本件決定は、別紙異議の決定書写し記載のとおり、本件訂正の請求を認容せず、本件全発明を本件明細書の特許請求の範囲のとおりと認定した上、① 本件明細書には本件発明1～14及び19（以下「本件各発明」という。）を、当業者が容易に実施することができる程度に記載されているものとは認められないから、本件各発明についての特許は、特許法36条4項に規定する要件を満たしていない特許に対してなされたものであり、さらに、② 本件各発明は、ドイツ特許公報No. 3920679 C2（甲3、以下「刊行物1」という。）、雪印乳業研究所報告第90号（1990）（甲5、以下「刊行物3」という。）、*Process Biochemistry*、p. 117～125（1989）（甲6、以下「刊行物4」という。）、*J. Dispersion Science and Technology* 10（4&5）、p. 561～579（1989）（甲7、以下「刊行物5」という。）、*Biotechnology*、Vol. 4、p. 186～196（1986）（甲8、以下「刊行物6」という。）、*Biochemica et Biophysica Acta* 316、p. 56～65（1973）（甲10、以下「刊行物8」という。）に記載された各発明に基づいて、また、③ 本件発明15は、上記各刊行物記載の発明に基づいて、本件発明16～18は、上記各刊行物記載の発明に加えて米国特許No. 4938984（甲9）に記載された発明に基づいて、いずれも当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明15～18に係る特許は、同法29条2項に規定に違反してされたもので

あり、いずれも取り消されるべきであるとしたものである。

## 2 原告主張の本件決定の取消事由の要点

本件決定は、本件各発明について、その構成要件である微生物油の解釈を誤った結果、特許法36条4項の要件を満たしていないと誤って判断する（取消事由1）とともに、刊行物1及び3には「DHAとARAに富みEPAを本質的に含まない」組成物とすることについての示唆がないにもかかわらず、この点が容易であるとして、本件各発明の進歩性についての判断を誤った（取消事由2）ものであるから、違法として取り消されるべきである（原告は、本件訂正の適否は争わず、また、本件発明15～18について、取消事由を主張するものではない。）。

### (1) 特許法36条4項の要件違反についての判断の誤り（取消事由1）

本件決定は、本件発明1の構成である「DHAまたはARAに富みEPAを本質的に含まない微生物油」であって、「DHAとARAはトリグリセリドの形」であるものとは、自然に生成される状態で、「DHAまたはARAに富みEPAを本質的に含まず、DHAとARAのすべてがトリグリセリドの形である微生物油」を意味すると解せられる」（8頁）とした上、「本件特許明細書（注、本件明細書）には、「DHAまたはARAに富みEPAを本質的に含まない微生物油」であって「DHAとARAのすべてがトリグリセリドの形であるもの」は記載されておらず、また、本件特許明細書には、トリグリセリド以外の脂質成分を含む微生物油からトリグリセリドのみを分離する適切な手段について記載されているとはいえない」と判断し、「本件発明1～14及び19を、当業者が容易に実施することができる程度に記載されているものとは認められない」（同頁）と判断した。

本件発明の構成要件である「前記DHAまたはARAはすべてトリグリセリドの形」とある部分が、リン脂質等の構造のDHAやARAなど微量の不純物の存在をも許さないことを意味するものでないことは、被告も認めるところであり、そうである以上、原告もこれを争うものではない。しかし、本件明細書の記載が特許法36条4項違反であるとする上記判断は、以下のとおり誤りである。

ア まず、本件発明1に係る特許請求の範囲の請求項1にある、「ここで前記DHAとARAはトリグリセリドの形であり」とは、その微生物油における「前記DHAとARAはトリグリセリドの形」であることを示したものであり、本件発明1の微生物油は、いずれも精製油であって自然に生成される状態の粗製油は含まないと解釈すべきである。

確かに、「前記DHAとARAはトリグリセリドの形」との文言は、それ自体では、文字どおり、微生物油に含有されているDHAやARAがトリグリセリドの形であること以上の意味を有するものではないが、上記のような解釈は、上記の請求項1の文言から直接導き出されるものではなく、本件発明1の微生物油が調合乳に添加されるものであることから導き出せるのである。

すなわち、調合乳に添加される油は必ず精製油でなければならない。この精製油は、原料となる動植物から採取した油（粗製油）を精製することによって得られる。これに対し、粗製油には、トリグリセリド構造以外の特にリン脂質構造の脂肪酸やその他の不純物も含有されるが、精製プロセスでトリグリセリド構造の脂肪酸以外の不純物が除去されるから、精製油においては、全ての脂肪酸がトリグリセリド構造（トリグリセリドの形）である（ただし、リン脂質等の構造のDHAやARAなどの微量の不純物の存在を全く排除するものではない。）。

このように、「前記DHAとARAはトリグリセリドの形」とは、微生物油における全ての脂肪酸はトリグリセリドの形であること、すなわち、本件発明1の微生物油は、いずれも精製油であることをいうものと合理的に解釈できる。

イ 本件発明1に係る特許請求の範囲の請求項1は、上記のように解釈されるところ、本件明細書の記載は、以下のとおり、特許法36条4項の要件を満たすものである。

① 本件明細書の実施例5に記載されているDHASCO及びARASCOは、本件明細書中で各々「ドコサヘキサエン酸を含有する単細胞油」、「アラキドン酸を含有する単細胞油」と定義されているが、この微生物油が精製油であること自体は明記されていない。

しかし、食用の油は必ず精製油である。まして、本件発明1は乳児に与える調合乳への添加物であり、調合乳の成分が純粋なものでなければならないことは、国際的にも確立した、当業者の常識に属することであるから、粗製油を調合乳に添加することはあり得ない。したがって、本件明細書の実施例5の油混合物に用いられた微生物油及び同10の油混合物に用いられた微生物油が精製油であるこ

と、すなわち、ARA及びDHAがトリグリセリドの形である微生物油であることは明らかである。

② そして、本件明細書の実施例1や3には、ARA及びDHAの粗製油を製造する方法が記載され、この方法により製造された粗製油を、食油としての機能を損なう、非グリセリド型の諸成分を効率的に分離して、利用価値の高い優れた品質の油脂に仕上げるべく、慣用手段によって精製できることも当業者にとって自明である。

すなわち、技術文献（甲18～20、以下「本件技術文献」という。）の記載から、食用油の精製技術について慣用手段が確立していることは明らかである。これらの各文献は、動植物油一般の精製について述べたものであるが、微生物油においても、主成分はトリグリセリド構造の脂肪酸であり、含まれる不純物の成分はリン脂質、遊離脂肪酸など、一般の動植物油と異なるところはないから、これらの不純物を除去する精製手段も基本的に同じものとなり、動植物油一般の精製技術は、微生物油においても同様に当てはまる。

したがって、実施例1や3の方法により製造された粗製油が慣用手段によって精製できること、精製によって得られる微生物油（精製油）の脂肪酸がトリグリセリドの形であることは、当業者には自明である。

③ 以上のとおり、本件明細書には、「DHAまたはARAに富みEPAを本質的に含まない微生物油」であって「DHAとARAはトリグリセリドの形」であるものが、当業者が容易に実施し得る程度に記載されているのであるから、本件明細書の記載は、本件発明1とこれを含む本件各発明に関し、特許法36条4項の要件を満足するものである。

ウ① 本件決定は、本件明細書で引用された特許文献（以下「本件特許文献」という。）で得られた微生物油が、トリグリセリドのみからなるものとは認められないと述べる（8頁）。

しかし、例えば、特許第2830951号公報の発明の目的は、微生物油の精製工程にあるのではなく、粗製油を抽出するまでの過程の方法にあるから、公報中に精製に関する記載がなくても不合理ではない。そして、その使用目的からして、当該発明の微生物油が実際に上記目的に使用されるに当たって予め精製されることは明らかである。特表平6-505384号公報についても、同様である。

② 本件決定は、A博士の宣誓供述書（以下「本件供述書」という。）にも言及して、「本件特許明細書（注、本件明細書）に記載されている微生物からヘキサン抽出により得られるものには、トリグリセリドだけではなく、リン脂質も含まれることを、同博士も認めている」（8頁）と述べる。

しかし、本件供述書は、粗製油を得るときの抽出について述べているのであって、微生物油の精製について述べたものではないから、本件発明1の実施可能性を否定する根拠とはならない。

③ 本件決定は、本件明細書には、トリグリセリド以外の脂質成分を含む微生物油からトリグリセリドのみを分離する適切な手段について記載されていないと述べる（8頁）。

しかし、粗製油を精製する手段は周知慣用手段であり、本件明細書にそれを記載することが求められるものではない。

## (2) 本件各発明の進歩性についての判断の誤り（取消事由2）

本件決定は、「母乳代替物としてよりよいものとするために調合乳に対しARAとDHAを母乳にふくまれる量だけ添加すること、また、その際に、母乳の構成脂質は主にトリグリセリドであるから、添加するARA又はDHAも主としてトリグリセリドの形のものとすべきこと、及び、ARAとDHAを添加することにより同時に母乳にふくまれる他の成分、例えば、母乳に含まれる量がARAやDHAよりも少ないEPAなどの量が影響を受けないようにすべきことは、当業者が刊行物3および1に記載された事項から容易に想到し得ること」（17頁）、「ARAおよびDHAの供給源として、刊行物4、5および8に記載された、ARA又はDHAに富み、本質的にEPAを含まず、ARA又はDHAがトリグリセリドの形であるものを含む微生物油を採用することは、当業者であれば容易になし得た」（同頁）と、それぞれ判断し、本件発明1が刊行物1、3～6及び8に記載された発明から容易になし得たと判断したが、誤りである。

ア まず、本件決定は、刊行物3には「調合乳を母乳と同じ脂肪酸組成及びトリグリセリド組成に調節するためには、配合可能な油脂を適切に選択することが

必要であることが示されており」（１６頁）と認定する。

しかし、刊行物３は、調製乳に配合する多不飽和脂肪酸（以下「PUFA」という。）の全ての成分について母乳の組成と一致することが望ましいとした上、配合可能な油脂を選択し、その組合せによって人乳脂肪の優れた特徴を調製粉乳に反映させることが重要であると記載しているだけで、油脂の組合せの選択を具体的に示しておらず、まして、「ARAとDHAだけ」を調合乳に配合すべきPUFAとしてはいない。

刊行物１には、調合乳に配合すべき油脂について、（ $n-6$ ）脂肪酸では、 $\gamma$ リノレン酸、ジホモ $\gamma$ -リノレン酸、及び／又はARAを、（ $n-3$ ）脂肪酸では、オクタデカテトラエン酸、EPA及び／又はDHAを、所定の範囲の含有量だけ配合することを記載しているが、「ARAとDHAだけ」を調合乳に配合すべきPUFAとして選択することを、示唆する記載はない。

また、刊行物１には、ARAやDHAとともに、EPAも乳児の神経系及び脳が発達する際に必要とすると記載されており、同刊行物において、EPAは、乳児が摂取すべき重要なPUFAと考えられているのであるから、当業者が当然にEPAの摂取を抑制すべきと考えとはいえない。実際のところ、刊行物１は、PUFAを含有する人工乳を記載した唯一の引用文献であるが、その人工乳に配合されたEPAは母乳の含有量よりも多い。これは、本件発明１の目的及び課題を認識しない当業者が、調合乳に含有させるEPAの量について、本件決定の上記判断のように考えないことを示している。

イ しかも、添加するARA又はDHAを母乳と同様にトリグリセリドの形とすることが望ましいとしても、この望ましい結果を実現できる方法を実施可能な発明として容易に想到できるか否かは、全く別の問題である。

上記のとおり、刊行物３は、適当な油脂の組合せの選択が重要であるとしながら、具体的な組合せの選択を示していないし、また、刊行物１は、脂肪混合物中の脂肪酸がトリグリセリドの形であることを特に求めず、リン脂質やコレステロールの形のものを許容しているのである。

本件発明１の発明者は、DHAとARAのみを母乳と同等とし、EPAや他の成分を実質上含ませない配合を目的とし、トリグリセリドの形のDHAやARAに富み、かつ、本質的にEPAを含まない各微生物油が存在することに着目して、初めてARAやDHAがトリグリセリドの形で添加される本件発明１の調合乳を実施可能な発明として想到することができたのである。

ウ さらに、本件発明１の特定の２つの微生物油を選択することは、DHAとARAは母乳と同等に含有するがEPAは含有しない配合とする本件発明１の目的が認識されていなければ、なし得ることではない。

そして、刊行物３及び１が、「ARAとDHAだけ」を調合乳に配合すべきPUFAとして選択すること、EPAを本質的に含有させないことを示唆するものではないことは上記のとおりである。

また、刊行物５は、ARAを生産する微生物を多数記載している。しかし、同刊行物には、調合乳に微生物油を用いることの記載はなく、まして、ARAを生産する微生物から採取される微生物油のうちEPAを含まない微生物油を選択して調合乳に使用することを示唆する記載はない。刊行物４には、EPAとDHAが含有された微生物が記載されているが、これらの微生物からトリグリセリドを主成分とする微生物油が採取できることは具体的に記載されておらず、同刊行物に、調合乳に微生物油を用いること、微生物から採取される微生物油のうちEPAを含まない微生物油を選択することを示唆する記載はない。

刊行物８には、ある実験条件の下でのDHAを含むトリグリセリドを検出した微生物についての実験結果が記載されている。しかし、同刊行物には、この微生物が実用できる微生物油を生産することも、また、仮に微生物油が得られたとして、それを調合乳に使用することも、示唆する記載はない。

エ 以上のとおり、本件発明１には進歩性が認められるから、本件発明２～７にも進歩性が認められる。

また、本件発明８の組成物は、本件発明１の調合乳にDHAとARAを補う方法において調合乳に加えられる微生物油の混合物であり、この組成物を用いることによって、DHAとARAは母乳の組成と同等で、EPAを含まない調合乳を作ることができる。このような組成物は、刊行物１、３～６及び８のいずれにも、また、それらの組合せにも示唆されていないから、本件発明８には進歩性が認められる。

したがって、本件発明 8 を引用する本件発明 9 ～ 14 にも、進歩性が認められる。

さらに、本件発明 19 は、調合乳の発明であり、本件発明 1 の方法によって作られた調合乳の発明に相当するから、本件発明 19 にも進歩性が認められる。

### 3 被告の反論の要点

本件決定の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は、いずれも理由がない。

#### (1) 取消事由 1 について

ア 本件決定は、本件発明 1 に係る特許請求の範囲の請求項 1 の「前記 DHA と ARA はトリグリセリドの形」との部分について、「DHA または ARA はすべてトリグリセリドの形であることを通常意味する」と認定したものであるが、現実には絶対的に 100% 純粋な物質を作ることが難しい場合があることは認める。したがって、上記請求項 1 に記載された発明の実施可能要件を判断するに当たっては、微量の不純物をも含まない物質を得るのが困難である場合があることに鑑み、それぞれの「目的にかなう純度の物質」について実施可能要件を満たしていればよいとすべき場合はあると思料する。

しかし、本件発明 1 の微生物油は調合乳に添加されるものであるから精製油であるという原告の主張は、原告が自ら認めるように、上記の「前記 DHA と ARA はトリグリセリドの形であり」という文言から導き出されるものではない。事実として、調合乳に添加される油は必ず精製油でなければならないとしても、このことと、上記請求項 1 に記載の文言とは別個に扱われるべきものである。

イ また、原告は、上記請求項 1 についての原告の解釈を前提にして、本件明細書の記載が特許法 36 条 4 項の要件を満たすものであると主張するが、以下のとおり、誤りである。

① 本件明細書には、実施例 5、10 で使われている DHASCO、及び ARASCO が、具体的にどの程度のトリグリセリドからなり、トリグリセリド以外をどの程度含むのかについては、何も記載されていない。しかも、従来、調合乳に配合されるのは、必ずしもトリグリセリドに限られなかったと認められる（刊行物 1）。そうすると、本件発明 1 の実施例 5 及び 10 に用いられる DHASCO 及び ARASCO が、実質的にトリグリセリドからなる精製油であることが明らかであるとはいえない。

したがって、本件明細書の実施例 5 に DHASCO 及び ARASCO について記載されているからといって、本件発明 1 の調合乳に配合する微生物油として、DHA と ARA が実質的にトリグリセリドからなる精製油を用いることが本件明細書に記載されているとはいえない。

② 仮に、上記 DHASCO 及び ARASCO が実質的にトリグリセリドからなる精製油であったとしても、本件明細書にはその具体的組成が記載されていないから、本件発明 1 の調合乳に添加すべき微生物油としては、どの程度のトリグリセリドを含むことが必要であり、どの程度までトリグリセリド以外の成分を含んでよいのか、本件発明 1 の目的に適合するトリグリセリドの純度はどの程度であるか、いずれも不明である。

したがって、上記請求項 1 についての原告の解釈を前提にしても、本件明細書の詳細な説明には、本件発明 1 が容易に実施しうる程度に記載されているとはいえない。

③ 本件技術文献は、油脂の精製に関わる一般文献、あるいは酵母の産生する単細胞油に関する文献であって、本件発明 1 で用いる微生物油の精製に関するものではない。

したがって、これらの文献に記載された慣用手段をどのように適用すれば、本件発明 1 の目的に適合する程度の純度にトリグリセリドを精製することができるのか、明らかとはいえない。

#### (2) 取消事由 2 について

ア 原告は、本件発明 1 は、ARA と DHA のみが母乳と同等の含有量で、EPA 及び他の長鎖 PUFA 成分は含有されない調合乳組成を選択したものであると主張する。

しかしながら、本件発明 1 に係る特許請求の範囲の請求項 1 は、本件発明 1 における調合乳が ARA と DHA のみを母乳と同等となるような量含み、EPA や他の長鎖 PUFA 成分を含まない配合であることを規定しているとはいえない。

から、原告の上記主張は、上記請求項1の記載に基づかないものである。

イ 人乳代替物である調合乳に配合する油脂として、本件発明1における特定の2つの微生物油のような特性を有するものを選択する動機は、刊行物3及び1の記載に基づき、十分に示唆されているというべきである。

そして、刊行物4、5及び8には、上記の特定の微生物油の供給源が記載され、刊行物4及び5には、微生物油を食用油脂の供給源として用いようとすることが示されている。

したがって、刊行物3及び1と刊行物4、5、8に記載された技術的事項を組み合わせ、調合乳に配合する油脂として本件発明1の特定の2つの微生物油を選択することは、当業者が本件特許の優先日当時の技術水準に基づいて容易に想到し得ることである。

### 第3 当裁判所の判断

#### 1 取消事由1（特許法36条4項の要件違反についての判断の誤り）について

(1) 本件決定は、本件発明1の構成要件である「前記DHAとARAはトリグリセリドの形」との部分について、「当該微生物油に含まれているDHAまたはARAはすべてトリグリセリドの形であることを通常意味すると認められる」（8頁）と認定したところ、この認定が、本件特許の出願当時の当業者の技術を前提として、DHA又はARAが当該技術上可能な限りトリグリセリドの形であること（精製油としての程度で足りるのか否かは、後記のとおり、争いがある。）を意味しており、リン脂質等の構造のDHAやARAなど微量の不純物の存在を許さないものでないことは、当事者間に争いがない。なお、本件発明1の構成要件中の「ARA」、「DHA」及び本件明細書における「ARA」、「DHA」の用語が、脂肪酸の一種である「アラキドン酸（ARA）」、「ドコサヘキサエン酸（DHA）」自体のみを意味するものではなく、アラキドン酸及びその化合物をも含むアラキドン酸類の総称として、ドコサヘキサエン酸及びその化合物をも含むドコサヘキサエン酸類の総称として、それぞれ使用されるものであることは、当事者間に争いがないものと認められる（以下、上記意味におけるARAを、アラキドン酸自体と区別するために、鍵括弧付きの「ARA」と表記する。「DHA」についても同様に、ドコサヘキサエン酸自体と区別するために、「DHA」と表記し、上記意味の脂肪酸類を、「脂肪酸」と表記する。）。

原告は、本件決定が、「本件特許明細書（注、本件明細書）には、「DHAまたはARAに富みEPAを本質的に含まない微生物油」であって「DHAとARAのすべてがトリグリセリドの形であるもの」は記載されておらず、また、本件特許明細書には、トリグリセリド以外の脂質成分を含む微生物油からトリグリセリドのみを分離する適切な手段について記載されているとはいえない」、「本件発明1～14及び19を、当業者が容易に実施することができる程度に記載されているものとは認められない」（同頁）と判断したことが誤りであると主張するので、以下検討する。

ア まず、原告は、本件発明1に係る特許請求の範囲の請求項1に、「ここで前記DHAとARAはトリグリセリドの形であり」とある部分は、その微生物油における「前記DHAとARAはトリグリセリドの形」であることを示したものであるところ、本件発明1の微生物油は調合乳に添加されるものであり、調合乳に添加される油は必ず精製油でなければならないから、本件発明1の微生物油は、いずれも精製油であって粗製油は含まないと解釈するべきであり、上記請求項1の文言は、精製油における全ての脂肪酸がトリグリセリドの形であること（ただし、リン脂質等の構造の「DHA」や「ARA」などの微量の不純物の存在を全く排除するものではない。）を示していると主張する。

しかしながら、原告も認めるように、上記請求項1において、「微生物油」が粗製油から精製された精製油のみに限定されるような記載は認められない。

また、本件明細書（甲2）において、「微生物油」に関しては、「本発明は非変性微生物油を含有するブレンドまたは混合物に関する。本明細書で 사용되는「非変性」なる用語は化学的に、または共有結合的に変化されないことを意味する。本明細書全体を通して、特に断りがなければ「微生物油」または「油」なる用語は非変性油を意味することは理解されよう。「微生物油」または「単細胞油」なる用語は微生物が生存中に自然に生成する油である。このような油は長鎖のPUFAを多量に含有しうる。」（3頁左欄）と記載されているが、「微生物油」又は「油」自体がどのような成分からなるものであるかについては、明確に定義する記載が認められず、「微生物油」が精製油であると定義する記載も認められない。し



かも、本件明細書の実施例1（5頁左欄及び右欄）には、特定条件で増殖した *Pythium insidiosum* の乾燥物からヘキサン抽出により乾燥バイオマス100g当たり約5～6gの粗製油（第1フラクション）である「油」を得たこと、及びエタノール抽出により乾燥バイオマス100g当たり追加の約22gの粗製油（第2フラクション）である「油」を得たことが記載され、また、「第2のフラクションは主としてリン脂質であるが、第1のフラクションはリン脂質およびトリグリセリドの混合物を含んでいた。合一したフラクションは約30～35%のアラキドン酸を含有し、EPAが検出されない油を生成した」と記載されているから、本件明細書において「油」の語は、「脂肪酸」がリン脂質の形のものを主成分とする場合をも含むものとして用いられていることが認められ、「脂肪酸」がトリグリセリドを主成分とするものに限定して用いられていないことが明らかである。

さらに、一般に、調合乳について、「純粋、良質、安全及び乳児の消化に適したもの」が要求され（栄養法典委員会「調合乳に関する基準法典」（1981年）、甲17、抄訳）、また、食用油である精製大豆油が、トリグリセリドの形の脂肪酸が99%を超えるものである（宮川高明著「食用油製造の実際」（昭和63年7月5日）、甲19、83頁表3.6）としても、調合乳に配合される油であるからといって、それが精製油であるとする合理的根拠はない。すなわち、刊行物1（甲3）には、「食物、特に乳児食又は乳児用ミルクを製造するのに適し」（訳文2頁）た脂肪配合物に存在する脂肪酸類が、「使用する油脂に応じてトリグリセリド、リン脂質又はコレステロールエステルとして存在する」（同頁）と記載され、調合乳に配合する油における「脂肪酸」の存在形態としては、トリグリセリドのほか、リン脂質又はコレステロールエステルがあることが認められる。しかも、調合乳への脂肪の配合は母乳組成を目標とするものである（本件明細書2頁右欄）ところ、刊行物3（甲5）には、「人乳のトリグリセリドは脂質中の95%以上を占める」（160頁左欄）と記載されており、調合乳へ脂肪を配合する場合であっても、トリグリセリドの形の脂肪酸が99%を超えることまでは要求されていないものと認められる。

そうすると、本件発明1が調合乳に加える微生物油であるからといって、当該微生物油が、慣用の食用油精製プロセスで精製された精製油であると限定することはできず、また、「前記DHAとARAはトリグリセリドの形であり」の構成が、精製油と同程度の純度の脂肪酸トリグリセリドであることを示したものと認められないから、原告の上記主張は、採用することができない。

したがって、上記請求項1にいう、「微生物油」については、精製の有無を問わず、そこに含まれる「ARA」及び「DHA」が、本件特許の出願当時の技術水準に照らし、可能な限り全て脂肪酸トリグリセリドの形であること（当該技術上、除去できないリン脂質等の構造の「DHA」や「ARA」など微量の不純物は許容される。）を規定したものと認められる。

イ 原告は、原告による前記の特許請求の範囲の請求項1の解釈を前提として、本件明細書の実施例5及び10には、精製油である微生物油が開示されており、また、実施例1及び3には、「ARA」及び「DHA」の粗製油を製造する方法が記載され、本件技術文献上、慣用手段により粗製油から精製油を精製できることも当業者にとって自明であるから、本件明細書の記載は、特許法36条4項の要件を満足すると主張するが、前示のとおり、前提となる原告の上記請求項1についての解釈が誤りである以上、上記主張を採用する余地はない。

したがって、本件発明1の微生物油が精製油であることを前提とするその余の原告の主張（ウの①ないし③）についても、これを採用することはできない。

ウ そして、前記に説示した上記請求項1の解釈を前提として、本件明細書の発明の詳細な説明に、本件発明1を当業者が容易に実施できる程度の記載がなされていることについては、原告による主張立証がないが、念のため、本件明細書の実施例5及び10に開示される微生物油について検討する。

本件明細書によれば、実施例5で使用される微生物油は、ARAについてみると、「約33%のARAを含有するARASCO（実施例1記載の*Pythium insidiosum* から得られる）」（6頁右欄）と記載されており、ARASCOの「ARA」の量は記載されているが、当該「ARA」がトリグリセリドの形であることは記載されていない。また、本件明細書には、ARASCOについて「本明細書でアラキドン酸を含有する単細胞油」（3頁右欄）と定義されていることが認められるが、単細胞油が「油」であるからといって、常にトリグリセリドを主成分とするものを意味す



るといえないことは、前示のとおりである。しかも、本件明細書の実施例4においては、バイオマスからヘキサンで抽出した粗製油をもって「単細胞油」と称している（6頁左欄）ことから、「単細胞油」が精製油を意味するものではないことは明らかである。

したがって、実施例5のARASCOが、単細胞油であることを根拠として、「ARA」が実質的にトリグリセリドの形である微生物油を意味するということはできず、また、調合乳に加える微生物油であることを根拠として、当該油が実質的に脂肪酸トリグリセリドであるということができないことも、前示のとおりである。

さらに、実施例10で使用する微生物油についても、ARAについてみると、「ARA油（実施例2の記載のMortierella alpinaから得られる）」（8頁右欄）と記載されているのみであり、当該「ARA油」は、実施例5のARASCOと同様の理由により、「ARA」が実質的にトリグリセリドの形である微生物油を意味するということはできない。

以上のとおり、本件明細書の実施例5及び実施例10に使用された微生物油は、「ARA」が実質的にトリグリセリドの形である微生物油とは認められないから、これに反する原告の前記主張も誤りといわなければならない。

また、上記実施例5及び実施例10に使用された微生物油は、「DHA」についても、本件明細書の記載からみて、「ARA」と同様に、実質的にトリグリセリドの形である微生物油とは認められない。

エ そして、本件明細書の発明の詳細な説明において、「ARA」及び「DHA」が実質的にトリグリセリドの形である微生物油の実施例の開示がないだけでなく、当該微生物油を調合乳に加えることにより調合乳に「ARA」及び「DHA」を補う方法についても、記載ないし示唆するところは認められず、その方法の目的及び構成等に関する記載及び示唆もない。

したがって、本件明細書の発明の詳細な説明には、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、本件発明1の目的、構成等が記載されていると認めることはできず、本件明細書が特許法36条4項に規定する要件を満たしていないことは明らかである。

(2) 本件各発明はいずれも、本件発明1の「ARA」及び「DHA」がトリグリセリドの形である微生物油を用いるものであるから、本件発明1に関する前記説示が該当するといえる（原告は、本件発明1を除く本件各発明について、独自の取消事由を主張するものではない。）。

したがって、本件決定が、「本件特許明細書（注、本件明細書）には、このような「微生物油」を構成要件の1つとする本件発明1～14及び19を、当業者が容易に実施することができる程度に記載されているものとは認められない」（9頁）と判断したことに誤りはなく、本件各発明は、特許法36条4項に規定する要件を満たしているとはいえないから、その余の取消事由について検討するまでもなく、特許を受けることができないものである。

2 本件発明15～18について

原告は、本件発明15～18についての本件決定の判断に対しては、何ら取消事由を主張しない。

3 結論

以上のとおり、本件各発明を含む本件全発明は、特許を受けることができないものであるから、これと同旨の本件決定には誤りがなく、その他本件決定に取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所知的財産第1部

裁判長裁判官

青 柳

馨

裁判官

清 水

節

裁判官

沖 中

康

人