

「痴呆予防及び治療用の組成物」侵害事件控訴審判決
本事件の判断の焦点は、「組成物クレーム」に栄養補助食品が含まれるか否かがあらそわれたが、包装禁反言により、否定された。

平成24年(ワ)第24317号 特許権侵害差止請求事件

(平成26年4月16日判決言渡、口頭弁論終結日平成26年2月21日)

控訴人(原告):株式会社エイワイシー

(弁護士 林 康司、友村 明弘、弁理士 小林 徳夫)

被控訴人(被告):株式会社グロービア

(弁護士 木下 慎也、加藤 丈晴)

判決:控訴人(原告)の控訴(請求)を棄却する。控訴費用は、控訴人の負担とする。

控訴審裁判官:知財高裁3部 裁判長 石井 忠雄、

裁判官 田中 正哉、神谷 厚毅

1. 事件の概要

発明の名称 ハイドロキシノン酸誘導体又はこれを含むトキ抽出物を含有する痴呆予防及び治療用の組成物

特許番号 第4350910号、出願日 平成12年4月12日(特願2000-610464) 登録日 平成21年7月31日

特許請求の範囲: Aフェル酸又はイフェル酸であるハイドロキシノン酸誘導体又はこれの薬学的に許容される塩を痴呆の予防及び治療に有効量で含有する、B痴呆予防及び治療用の、C組成物

控訴人(原告):本件特許権者から、地域を日本全国、期間を本件特許権の存続期間中、内容を全部とする専用実施権の設定登録を受けた。

控訴人の請求:被控訴人(被告)は、目録1~7記載の各製品を製造し、譲渡し、輸出し、又はその譲渡の申出をしてはならない。被告は、前項記載の各製品又はその半製品を廃棄せよ。仮執行宣言。

当事者:原・被告ともに、健康食品関係で、被告は、健康食品・サプリメントの研究・開発・販売をする株式会社。

被控訴人(被告)の行為:被告は、栄養補助食品、つまり医薬組成物ではない商品を、業として、製造し、譲渡し、輸出し、及びその譲渡の申出を行っている。

2. 本件の争点

被控訴人各製品は本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件の充足性)か?

3. 控訴裁判所の判断

被控訴人各製品は本件発明の技術的範囲に属しないから、控訴人の請求は理由がないと判断する。

1) 本件発明の意義

本願明細書の記載から、フェル酸の痴呆(認知症)予防及び治療効果の実証例による用途が本質的発明で、「痴呆予防及び治療用という新たな用途に適用すべく、当該フェル酸、又はその異性体であるイフェル酸を含有させた組成物について、特許請求の範囲請求項1に記載された構成とした発明」と裁判所は認定。

2) 争点(構成要件Cの充足性)について

本件の事案に鑑み、まず、被告各製品が、本件発明の構成要件Cを充足するか否かについて検討する。

(1) 「組成物」の意義

構成要件Cの「組成物」とは、そのうち「組成」が、「複数の要素・成分をくみだてて成ること。また、その各要素・成分。」(広辞苑)を意味することから、複数の要素・成分から組み立てて成った物と解するのが相当と認められ、本件発明に関していえば、医薬組成物のみならず、食品組成物も含む、これらの上位概念であると認められる。したがって、構成要件Cの「組成物」は、その用語の意義としては、食品組成物が含まれると解される。

(2) 被告の包装禁反言の主張について

ア 被告主張

被告は、本件発明の出願経過に鑑みると、構成要件Cの「組成物」から食品組成物は除外されるべきであり、原告が上記「組成物」に食品を含むと主張することは包装禁反言の原則に反して許されないと、被告各製品は栄養補助食品(健

康食品・サプリメント)であるから、構成要件Cの「組成物」に該当しないと主張する。

イ 本件特許の出願経過

(ア) 出願当初の特許請求の範囲は、「組成物」を対象とする請求項1~7と、「食品組成物」を対象とする請求項8~14であった。

(イ) 特許庁審査官は、平成18年6月2日付拒絶理由通知で①引用文献1(特開平4-210643号)には、クロゲン酸が神経成長因子生成促進作用を有し、アルツハイマー病の治療に有用である旨記載され、また、上記クロゲン酸は食品に添加する旨記載されており、上記請求項1及び8に係る発明は上記引用文献に記載された発明である、②引用文献2(特開平10-295325号)の請求項1には、トキのアルコール抽出物を含有する食品に記載されており、トキのアルコール抽出物はフェル酸及びデグリソールを含有するものと認められるところ、上記請求項8~10及び同12~14に係る発明の食品は、「痴呆予防及び治療用」の食品であって、引用文献2にはこの点について記載がないとはいえず、「痴呆予防及び治療用」なる記載を付加したことをもって、本願発明の食品と上記引用文献記載の食品を区別することはできない、というものであった。

(ウ) 本件特許権者は、平成18年12月13日付け手続補正書により、上記請求項1及び8等に係る特許請求の範囲を補正し、補正前の請求項4及び11は削除され、補正前の請求項5~10、12~14は、補正後の請求項4~12に順次繰り上げられたため、補正前の請求項9は、補正後の請求項7を引用する請求項8となった。

(エ) 特許庁審査官は、平成20年6月25日付で拒絶査定をし、その備考として、①引用文献1にクロゲン酸がアルツハイマー病の治療に有用であることが記載されているに等しく、上記補正後の請求項1及び7に係る発明は、上記引用文献に記載された発明である、②引用文献2も上記補正後の請求項7~12に係る発明も、ともに食品として利用されるものであり、「痴呆の治療及び予防」なる記載を付加したことをもって本願発明の食品が食品として新たな用途を提供するものとはいえない旨述べた。

(オ) 本件特許権者は、平成20年9月29日、該拒絶査定不服審判を請求と同時に補正書を提出し、請求項1に係る特許請求の範囲の記載を、「フェル酸又はイフェル酸であるハイドロキシノン酸誘導体又はこれの薬学的に許容される塩を痴呆の予防及び治療に有効量で含有する痴呆予防及び治療用の組成物。」と補正するとともに、上記補正後の請求項7~12等を削除した。

(カ) 特許庁審査官は、上記補正に対し、平成21年5月15日付けで本件特許出願につき特許査定をした。

ウ 判断

上記で認定したところによれば、本件特許権者は、いわゆる「食品組成物」クレームである出願当初の請求項8~14(前記イ(ウ)における補正後の請求項7~12)を、いわゆる「組成物」クレームである請求項1~7(請求項1~6)とは別途に、かつ、この「組成物」クレームの用途である「痴呆予防及び治療用」と同じ用途の発明として出願し、前者の請求項(「食品組成物」クレーム)には「食品学的に許容される塩」と、後者の請求項(「組成物」クレーム)には「薬学的に許容される塩」と記載していたこと、本件特許権者は、出願当初の請求項8~10、12~14と実質的に同一である前記イ(ウ)における補正後の請求項7~12について、特許庁審査官から、当該請求項に係る発明は、食品として新たな用途を提供するものではなく、健康食品の発明である引用文献2に対して新規性を有しないとして拒絶査定がされたことを受け、その対応として当該請求項を全て削除し、その結果、特許査定がされたものであることが認められ、以上の出願経過に鑑みると、特許庁審査官は、出願当初の請求項1~7(前記イ(ウ)における補正後の請求項1~6)記載の発明は、その文言が単なる「組成物」であってもそれが医薬組成物に係る発明であることを前提とし、また、前同請求項8~14(前同請求項7~12)記載の発明は食品組成物に係る発明であることを前提とした上で審査し、上記補正後の請求項1~6に係る発明について引用文献2を適用して新規性を有しないとはしない一方で、補正後の請求項7~12に係る発明については、引用文献2との関係で新規性を有しないとし

て拒絶査定をすると、本件特許権者が当該請求項を全て削除する補正をしたことから、本件発明がもはや食品組成物に係る発明を含まない医薬組成物に係る発明であることが明らかになり、さらに、前記イ(ウ)の「フェル酸又はイフェル酸である」との記載を追加する補正により、引用文献1との関係でも新規性が肯定できるとして、本件発明について特許査定をしたものと認められ、本件特許権者においては、かかる特許庁審査官の認識を前提に対応して、前記イの補正を経て本件発明の特許査定に至ったものと認められる。すなわち、特許庁審査官は、請求項1に係る「組成物」を医薬組成物と認識して本件発明について審査をしたものであり、本件特許権者はその審査官の認識を前提として審査に対応したものであるべきである。そうすると、上記出願経過を経て、特許査定がされた本件発明において、原告が、構成要件Cの「組成物」になお、食品組成物が含まれると解されるとして、被告各製品が本件発明の技術的範囲に属すると主張することは、禁反言の原則により許されないと解するのが相当である。したがって、被告の前記包袋禁反言の主張は理由がある。

エ. 原告の主張について

(ア)控訴人は、特許庁審査官は本件発明に係る「組成物」に食品組成物が含まれると考えて審査を行っており、これが医薬組成物のみを指すことを前提に審査された形跡はないと主張する。しかしながら、仮に、特許庁審査官が、請求項1における「組成物」に医薬組成物のみならず食品組成物が含まれると理解していたのであれば、請求項1の発明は、本件補正の前後を問わず、「フェル酸を含有する食品」を含む点で、引用文献2に記載された発明に対して新規性を有しないこととなるから、本件特許権者に対し、その旨の拒絶理由が通知されることとなるはずである。それにもかかわらず、本件特許の審査の過程を通じて、このような拒絶理由が本件特許権者に通知されることがなかったことに照らすと、特許庁審査官が請求項1における「組成物」は食品組成物を含むものではないと理解していたことは明らかである。これに対し、控訴人は、本件拒絶理由通知における引用文献1の引用箇所の記載に照らして、特許庁審査官は本件発明の「組成物」に食品組成物が含まれると考えていたと主張する。しかるに、本件拒絶理由通知は、請求項1及び8(いずれも当時)の発明の新規性を否定する理由として、「引用文献1には、 α -ケロゲン酸が神経成長因子生成促進作用を有し、アルツハイマー病の治療に有用である旨記載されている。」と記載しているのであり、これをもって、特許庁審査官が、食品組成物に関する発明である上記請求項8の発明のみならず、上記請求項1の発明も食品組成物を含むと理解していたことが裏付けられるとはいえない。

また、控訴人は、特許庁審査官は前記イ(ウ)の補正後の請求項7の発明が「請求項1の組成物を食品の形態にしたものであり、請求項1に記載の全ての構成を含んでいる」と記載された本件特許権者の平成18年12月13日付けの意見書を前提に、審査をしたと主張する。しかしながら、上記意見書の記載が、請求項1の「組成物」に食品組成物が含まれるとの趣旨に解されるものであったとしても、その後、請求項1の発明が引用文献2に記載の発明に対して新規性を有しない旨の拒絶理由が、特許庁審査官から新たに通知されていないことに照らせば、特許庁審査官は、請求項1の「組成物」が食品組成物を含むとの理解を採用することはなかったといえるべきである。以上によれば、控訴人の上記主張は採用することができない。

(イ)控訴人は、本件補正をもって、本件特許権者が本件発明の「組成物」から食品の構成を除外したと解することはできず、また、本件発明が特許査定されたのは、食品組成物を含む本件発明の新規性・進歩性が受け入れられたためであり、本件補正によって請求項7~12が削除されたためではない、と主張する。しかしながら、特許庁審査官が、請求項1における「組成物」が食品組成物を含むものではないと理解していたことは、前記ウ及び前記エ(ア)のとおりである。このような特許庁審査官の理解は、前記イ(ウ)の補正前の請求項1~7(補正後の請求項1~6)の発明が引用文献2に記載の発明に対して新規性を有しないとはしていない本件拒絶理由通知や

本件拒絶査定の記事内容を通じて、本件特許権者においても当然に認識していたものと認めることができる。

そして、このような特許庁審査官の理解によれば、前記イ(ウ)の補正後の請求項7の発明は、「 α -ケロゲン酸誘導体」をさらに「フェル酸又はイフェル酸である」と特定するか否かを問わず、「フェル酸を含有する食品」を含む以上、引用文献2に記載された発明に対して新規性を有することはない。このことは、現に上記のとおりの特定がされた上記補正後の請求項8の発明を含めて、引用文献2に記載された発明との関係で新規性がないとの拒絶理由が示されていたことから明らかである。

この点、控訴人は、本件特許に係る発明が、フェル酸やイフェル酸が β アミロイドの脳内蓄積による神経損傷を防止するとの作用機序に着目してなされた発明であると指摘する。しかし、かかる作用機序が、引用文献2に記載された、フェル酸を含有すると認められるトキのアルコール抽出物の活性酸素除去作用とは異なるものであるとしても、痴呆の予防及び治療の目的が食品としての新たな用途を提供するものとはいえない以上、これに関わるこのような作用機序の相違をもって、「フェル酸を含有する食品」に係る発明が引用文献2に記載された発明に対して新規性を有することとなるものではない。

これらの事情に加え、控訴人が、本件補正に係る補正事項の説明において、「拒絶査定において、本願請求項7~12に係る発明は、引用文献2に記載された発明であると認定された。この認定に対し、手続補正書において、請求項7~12を削除したので、当該拒絶の理由は解消されたと思料する。」と記載し、前記イ(ウ)の補正後の請求項7~12の発明が引用文献2に記載の発明に対して新規性を有しないとの特許庁審査官の認定判断を前提に、上記各請求項の削除によってかかる拒絶理由が解消されたことと述べていることに照らせば、本件特許権者は、本件特許に関して、食品組成物としての発明について特許を取得することを断念する趣旨で本件補正を行ったと解するのが相当であり、これを踏まえ、本件特許について特許査定がされたと認められる。

よって、控訴人の上記主張は採用することができない。なお、控訴人がその他縷々主張する点は、いずれも、前記イ、ウ及び上記の認定判断を左右するものではない。

以上によれば、控訴人の請求は理由がないからこれを棄却した原判決は正当であり、本件控訴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。

4. コメント

本件発明は、栄養補助食品としては新規性を欠如しており、許認可を要する機能性食品としては審査の段階から争われていない。機能性食品が、対象として請求項1の組成物があったとした時、被控訴人の食品は単なる栄養補助食品であり、非侵害の結論しかでてこない。本件の争いは、相手も機能性食品として販売等をした時に初めて争いになるべきで、栄養補助食品として販売するかぎりは、元々無理・無知な係争をしたこととなる。今後、知りたいのは、請求項1の発明は、機能性食品をカバーするかどうか? 元の請求項8の食品発明を機能性食品とした時、公知の食品から新規性を失うものではないことの確認である。

担当: 中筋、庄司、大杉