

包袋禁反言の判断に関する裁判例
「痴呆予防及び治療用の組成物」事件

H26.10.23 判決 知財高裁 平成 26 年（ネ）第 10051 号

特許権侵害差止請求控訴事件：控訴棄却

概要

請求項を削除した補正が、その後特許された他の請求項の文言の解釈に影響して非侵害と判断された事例。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

フェルラ酸又はイソフェルラ酸であるヒドロキシシンナム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。

【被告製品】

被告各製品は、フェルラ酸を含有する栄養補助食品（健康食品・サプリメント）

【争点】

本件発明に係る「組成物」には「食品組成物」が含まれるか。

【控訴人の主張】

- 1) 被告各製品は、栄養補助食品（健康食品・サプリメント）であるところ、本件明細書等の段落【0025】には、本件発明がフェルラ酸を含む痴呆予防又は治療の効果を示す食品組成物を提供し、当該食品には健康食品が含まれる旨の記載があるから、上記栄養補助食品が構成要件の「組成物」に該当することは明らかである。
- 2) 本件特許権者は、本件特許の出願経過において、本件発明の構成要件の「組成物」から食品の構成を除外し、又は薬剤に限定するような補正や主張をしていないし、本件発明と独立の関係にある「食品組成物」に係る他の請求項を削除する補正を行ったものの、本件発明が特許査定されたのはかかる補正を行ったためではない。
- 3) 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。

【裁判所の判断】（筆者にて適宜要約、下線。）

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、「フェルラ酸を含有する食品」を含む点で、引用文献 2（※¹）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。

・・・(略)・・・

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 1 月 13 日付けの意見書（乙 11）を前提に、審査をしたと主張する（同上）。しかしながら、仮に、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うべきである。

・・・(略)・・・

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、「ヒドロキシシンナム酸誘導体」をさらに「フェルラ酸又はイソフェルラ酸である」と特定するか否かを問わず、「フェルラ酸を含有する食品」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（乙13）からも明らかである。

この点、控訴人は、本件特許に係る発明が、フェルラ酸やイソフェルラ酸が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（同上）。

しかし、かかる作用機序が、引用文献2（乙28）に記載された、フェルラ酸を含有すると認められるトウ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、「フェルラ酸を含有する食品」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6（判決注・引用文献2を指す。）に記載された発明であると認定された。このご認定に対し、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（乙16）、前記イ（ウ）の補正後の請求項7ないし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。

（※1）引用文献2には、フェルラ酸を含有する食品が開示されている。但し、「痴呆予防及び治療用」については記載がない。

〔検討〕

本判決では、控訴人の出願経過における削除補正が、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行われたと解するのが相当であると判断された。その結果、本件発明に係る「組成物」には「食品組成物」が含まれないと判断され、被告各製品は、非侵害であると判断された。

本判決による上記判断は妥当であると考えられる。

《実務上の指針》

包袋禁反言とは、例えば、出願人が特許庁での手続において、新規性及び進歩性を確保するため

に特許請求の範囲を縮小する補正を行って特許が付与された場合、その後の侵害訴訟において、補正によって縮小された部分について、権利範囲であるとの主張を行うことはできない、というものである。

本件においては、前記通常の包袋禁反言とは異なり、控訴人が、審査過程において、本件発明の「組成物」から「食品組成物」を除く直接的な補正をしたわけではなく、またそのような主張もしていない。控訴人は、本件特許に係る「組成物」とは別の「食品組成物」に係る独立請求項を削除する補正を行ったものである。

本判決では、控訴人の「食品組成物」に係る独立請求項の削除補正が、「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行ったと解され、本件特許の「組成物」には「食品組成物」は含まれないと判断された。つまり、出願経過においてした削除補正が、削除されずに特許された他の請求項の文言の解釈に影響する可能性があることを示された。

出願経過において、請求項を削除補正する補正は散見されるが、請求項を削除する場合には、当該削除補正が、他の請求項の解釈に影響を与える場合もあるので、この点に十分に留意したうえで補正する必要があると感じた。

また、本判決で示されている通り、食品分野の用途発明は、医療分野や化粧品分野と異なり、公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはない、とされている（審査基準第Ⅱ部第2章1. 5. 2）。このような現行の審査基準の下においては、機能的食品のような、新規な生体調整機能の発見に基づく食品の発明については、方法の発明として記載すれば産業上利用可能性を否定され、物の発明として記載すれば新規性を否定される状況にあり、例えば、その用途発明を「～用剤」と記載し、医療用途発明として特許を受ける等がなされている。機能的食品が多く流通する昨今、機能的食品においては用途発明が認められても良いのでは、と感じた。

以上