

満腹剤としてのポリ事件（補正却下審決に対する審決取消訴訟）

本判例は、医薬用途関連発明で、用途“食欲抑制”についての特許性が争点となった知財高裁のケースである。

平成24年（行ケ）第10350号（H25年8月09日判決言渡、口頭弁論終結日H25年8月07日）

原告：デューボンニュートリションハイテクインシズエビエース 代理人：志賀正武他

被告：特許庁長官

判決 原告請求を棄却。訴訟費用は原告の負担。⇒原告の敗訴判決。

裁判官 知財高裁第3部裁判長設楽隆一、裁判官西理香、田中正哉

1. 本件発明

1) 経緯

発明の名称：満腹化剤としてのポリ

H14年4月5日：特許出願（PCT） 優先（H13年4月9日US）

H22年4月13日：拒絶査定

H22年8月19日：査定不服審判請求&手続補正

H24年5月29日：補正却下&審決（請求不成立）

手続補正却下に対する審決取消訴訟を出訴

2) 特許請求の範囲（本件発明）

【請求項1】哺乳動物の食欲抑制のための組成物であって、哺乳動物の食欲抑制に有効な量のポリを含み組成物。

（H22年8月19日付け手続補正の請求項1）

⇒補正前の請求項1「哺乳動物の食欲抑制のための組成物であって、食物摂取抑制有効量のポリを含み組成物」。「食物摂取抑制有効量」の表現を“哺乳動物の食欲抑制に有効な量”とした。

2. 争点要約

1) 審決

(1) 補正について

ア 補正の目的：本願明細書には、食欲を抑制する場合と抑制しない場合とで食物摂取抑制有効量がどのように異なるのかについて何ら記載されてなく、また、本願明細書の記載から、「食欲抑制に有効な量」は、「食物摂取抑制有効量」と何ら異ならない。本件補正は特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当せず、また、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当しない。

イ 独立特許要件：1993年出版「筑波大学体育科学系紀要」第16巻83-87頁の論文「ポリがラットの体脂肪蓄積に及ぼす影響」（以下「引用例」）には、「ラットの摂取量を低下させる作用を有する、ポリを10%添加した食餌。」（以下「引用例発明」）が記載されている。

本願補正発明は、「哺乳動物の食欲抑制に有効な量のポリを含む組成物」である点において引用例発明と一致する。引用例には、「哺乳動物の食欲抑制のための組成物」である点について明記されていないが、かかる限定事項の有無によって「哺乳動物の食欲抑制に有効な量のポリを含む組成物」の組成や用途は何ら変わることはない。

したがって、本願補正発明は、その優先権主張日の前に頒布された刊行物である引用例に記載された発明であるから、特許法29条1項3号の規定に該当し、特許出願の際、独立して特許を受けることができない。

(2) 本願発明の新規性について

本願発明は引用例発明と同一：特29条1項3号の規定に該当し、特許を受けることができない。

2) 原告の主張

(1) 取消事由1（補正の目的に係る判断の誤り）

a. 食欲を抑制する場合と抑制しない場合とで食物摂取抑制有効量がどのように異なるのかについて本願明細書に記載がなくても、優先日当時の当業者にとって、本願補正発明の「哺乳動物の食欲抑制に有効な量」と本願発明の「食物摂取抑制有効量」が技術的な意味の異なる量を意味することは明確であった。

b. 食物摂取量を抑制する原因は、食欲の抑制以外の因子があり得ること、すなわち、「食欲抑制」が「食物摂取抑制」より狭い範囲を示すことは当業者の技術常識であった。

c. 現実にダイエットを行っている者において、食物摂取量は意図的に抑制されているが、食欲は必ずしも抑制されておらず、「食物摂取抑制」には、食欲も抑制されている場合と、食欲が抑制されていない場合の両方が含まれる。

(2) 取消事由2（独立特許要件に係る判断の誤り）

a. 食欲を抑制するという本願補正発明の用途は、食物摂取を抑制する引用例の組成物の用途とは明確に異なる。

b. 満腹感を増大する物質が同時に空腹感も抑制することが自明でないことは、本願の優先日当時の当業者にとって技術常識であったから、引用例には、ポリを使用し、満腹感を増大すると同時に空腹感を抑制することによって食欲を抑制することを特徴とする本願補正発明は開示されていない。

c. 引用例には、ポリを10%に増大させると重篤な下痢を引き起こすことが記載され、ポリを当業者が使用することを妨げることを開示する。

d. 引用例は、ポリの投与により摂食量が低下したことを明確に示していない。

e. 本願補正発明の食欲抑制剤は、食事又は間食と同時に投与しないし摂食する際に食物摂取量を低下させるだけではなく、食事又は間食の前に投与しないし摂食することにより、その後の本願補正発明の食欲抑制剤を含まない食事又は間食を摂取する際に食物摂取量を低下させるという効果を奏しており、このような食欲抑制剤を含まない食事又は間食を摂取する際に食物摂取量を低下させるという本願補正発明の食欲抑制剤の効果は、引用例には記載されていない。かかる効果は、本願補正発明における有利な効果として参酌されるべきものである。

(3) 取消事由3（新規性に係る判断の誤り）

「食欲抑制」と「食物摂取抑制」とが異なる概念であったこと、引用例に開示されたデータからポリの投与により摂食量が低下したと結論付けることはできないこと、引用例では、10%ポリ投与群のラットでは重篤な下痢が確認されているので、ポリの投与量を5%から10%に増大させたことにより、食欲が抑制されてラットの摂食量が低下したと結論付けることもできないことから、本願発明は引用例に開示されているとはいえない。

3. 裁判所の判断

結論：原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。

1) 取消事由1（補正の目的に係る判断の誤りについて）

(1) 「食物摂取抑制有効量」と「食欲抑制に有効な量」の関係

両文言の意義は一義的には明確に理解できないので本願明細書の記載を参酌する。本願明細書の記載から、本願補正発明における「食欲抑制に有効な量」とは、食物摂取を抑制するために投与されるポリ等から選択される満腹化剤の量であって、「食物摂取抑制有効量」と何ら異なるものではないと認められる。「食物摂取抑制有効量」を「哺乳動物の食欲抑制に有効な量」と補正する本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当しない。

(2) 原告の主張について

「食欲抑制」と「食物摂取抑制」が異なる概念であることが当業者の技術常識であったとしても、当業者が本願明細書の記載に接した場合、本願補正発明における「食欲抑制に有効な量」とは、食物摂取を抑制するために投与されるポリ等から選択される満腹化剤の量であって、「食物摂取抑制有効量」と異なるものではないと理解するものと認められる。

「食欲抑制」が「食物摂取抑制」より狭い範囲を示すことが当業者の技術常識であったとしても、当業者が本願明細書の記載に接した場合、本願補正発明における「食欲抑制に有効な量」とは、食物摂取を抑制するために投与されるポリ等から選択される満腹化剤の量であって、「食物摂取抑制有効量」と異なるものではないと理解するものと認められる。

「食物摂取抑制」に食欲も抑制されている場合と、食欲が抑制されていない場合の両方が含まれるとしても、本願明細書の記載から、本願補正発明における「食欲抑制に有効な量」とは、食物摂取を抑制するために投与されるポリ等から選択される満腹化剤の量であって、「食物摂取抑制有効量」と異なるものではないと認められる。

(3) 取消事由1は理由がない。

2) 取消事由2（独立特許要件に係る判断の誤りについて）

(1) 本願補正発明について

本件補正後の請求項1の記載及び本願明細書の記載の「食事又は間食の前に満腹化剤が空腹を抑制し及び／又は満腹を誘起しうる十分な時間をかけて…満腹化剤を摂取すると、ヒト等の哺乳動物は食事の間及び／又は食事中により少ない食物を摂取するようになる。」との記載）によれば、本願補正発明は、哺乳動物の食欲抑制に有効

な量のポリデキストロースを含む、哺乳動物の食欲抑制のための組成物であり、ポリデキストロースの服用により食欲が抑制され、その結果、食物摂取が抑制されるというものであることが認められる。

(2) 引用例発明について

引用例には、ポリデキストロースが10%添加された食餌が、かさ効果を示し、ラットの摂食量を低下させる作用を有すること、すなわち、審決が認定した引用例発明(ラットの摂食量を低下させる作用を有する、ポリデキストロースを10%添加した食餌)が記載されていると認められる。

(3) 本願補正発明の新規性

本願補正発明：哺乳動物の食欲抑制に有効な量のポリデキストロースを含む、哺乳動物の食欲抑制のための組成物であって、ポリデキストロースの服用により食欲が抑制され、その結果、摂食量が抑制されるというものである。

引用例発明：ラットの摂食量を低下させる作用を有する、ポリデキストロースを10%添加した食餌であり、これは、ポリデキストロースを含む組成物の効果が食欲抑制に有効な量であるため、ラットの摂食量を抑制することを意味するものである。

よって、本願補正発明の「哺乳動物の食欲抑制のための組成物であって、食物摂取抑制有効量のポリデキストロースを含む組成物」は、引用例発明の、ポリデキストロースを10%添加した食餌が、そのかさ効果によりラットの食欲を抑制し、その摂食量を抑制するという点において一致しているから、本願補正発明は引用例に記載された発明である。

(4) 原告の主張について

ア 原告は、食欲を抑制する本願補正発明の用途は、食物摂取を抑制する引用例の組成物の用途とは明確に異なるから、引用例には、食欲抑制量のポリデキストロースを含む、食欲抑制のための組成物という、本願補正発明の技術的概念は開示されていない、と主張するが、食物摂取は、食欲という欲求を満たす行為であるから、食欲を抑制するということは、食物摂取を抑制することにほかならない。本願補正発明は、ポリデキストロースを有効成分とする食欲抑制のための組成物であり、ポリデキストロースが食欲を抑制し、食物摂取を抑制するものである。これは、引用例に開示されたポリデキストロースを10%添加した食餌が、そのかさ効果により、ラットの食欲を抑制し、食物摂取を抑制することと実質的に同一である。本願補正発明と引用例発明におけるポリデキストロースの用途は、表現は相違するものの、実質的には相違しない。原告主張理由なし。

イ 原告は、満腹感を増大する物質が同時に空腹感も抑制することが自明でないことは、本願の優先日当時の当業者にとって技術常識であったから、引用例には、ポリデキストロースを使用して、満腹感を増大すると同時に空腹感を抑制することによって食欲を抑制することと特徴とする本願補正発明は開示されていないと主張するが、本願補正発明におけるポリデキストロースの食欲抑制効果については、本願明細書に、「1日目及び10日目の試験日に、ヨーグルトの消費直前及び直後に、各被験者はその主観的状态を評価したところ、4つのヨーグルトの満腹化効果(空腹抑制即ち満腹感の増大)を決定することができた。図3に示すように、Xy1PDXh及びPDXhヨーグルトは最も強い空腹抑制を示した。」との記載があるように、本願補正発明は、ポリデキストロースによる満腹化効果について、空腹感の抑制による食欲抑制効果と満腹感の増大による食欲抑制効果とを区別していない。本願補正発明は、ポリデキストロースにより食欲を抑制して食物摂取を抑制しようとする発明であるから、引用例にポリデキストロースがそのかさ効果により食物摂取を抑制することが開示されている以上、本願補正発明は引用例に記載された発明と相違しないものであり、このことは、満腹感を増大する物質が同時に空腹感も抑制することが自明でないことが本願優先日当時の当業者にとって技術常識であったとしても、変わりはない。原告主張理由なし。

ウ 原告は、引用例には、ポリデキストロースを10%に増大させると重篤な下痢を引き起こすことが記載されており、ポリデキストロースを当業者が使用することを妨げることを引用例は開示し、引用例における摂食量の低下は、この重篤な下痢に起因する可能性があり、食物摂取量の低下がラットの食欲低下によるものであると明確に判断することはできないと主張するが、引用例では、10%のポリデキストロースが添加された食餌を与えられたラットで下痢が確認されたことを根拠に実験が中止されているものではないし、引用例には、ポリデキストロースが哺乳動物の摂食量の低下に利用できないことを示す記載はない。かえって、引用例では、10%のポリデキストロースが添加された食餌を与えられたラットで下痢が確認されたにもかかわらず、「このことは、ポリデキストロースが、難消化性デキストリンやガラクトマンナン分解物と同程度に摂食量の低下作用、つまりかさ効果を示したことが関係していると思われる。

またポリデキストロースの食餌効率、他の食物繊維より小さいことから、ポリデキストロースのエネルギー価は、他の食物繊維より小さいと推察され、このこともポリデキストロースが食物繊維と比べて、体重増加を抑制した要因の一つであると思われる。」との考察がされており、当業者である引用例の著者は、下痢の影響を考慮しても、ポリデキストロースを他の食物繊維と比較することが可能であり、また、ポリデキストロースによる摂食量の低下が、ポリデキストロースのかさ効果によると推測することが可能であると判断していることが認められる。引用例に記載されたポリデキストロース10%添加食における摂食量のデータをもって、当業者がポリデキストロースの使用を妨げるものとはいうことはできず、同データは、ラットにおけるポリデキストロースによる食物摂取量の低下を示すものと認められる。原告主張理由なし。

エ 原告は、引用例は、ポリデキストロースを投与しない場合と比較した、ポリデキストロースを投与した場合の摂食量を示しておらず、ポリデキストロースの投与により摂食量が低下したことを明確に示すものではないとも主張するが、引用例には、その緒言の項に、「食物繊維には、摂食量の低下や…など、その食物繊維特有のかさ効果が存在し」と記載されているように、そもそも、食物繊維が摂食量を低下させることを前提として、ポリデキストロースと不溶性食物繊維であるセルロース等と比較検討しているものである。そして、引用例の記載から、10%のポリデキストロースが添加された食餌で飼育されたラットと10%のセルロースが添加された食餌で飼育されたラットについて比較した場合に、ポリデキストロース添加食群において摂取量が有意に少ないことが理解でき、引用例には、摂食量低下作用を有する食物繊維に属するセルロースと比較して、ポリデキストロースが摂食量を低下させる作用を示すことが記載されている以上、たとえば、引用例に食物繊維を含まない対照群についての摂食量の結果が示されていないとしても、引用例は、ポリデキストロース10%添加食が食物摂取を抑制することを示すものと認められる。原告主張理由なし。

オ 原告は、本願補正発明の食欲抑制剤は、食事又は間食と同時に投与しない摂食する際に食物摂取量を低下させるだけではなく、食事又は間食の前に投与しない摂食することにより、その後の本願補正発明の食欲抑制剤を含まない食事又は間食を摂取する際に食物摂取量を低下させるという効果を有していると主張するが、本願補正発明は、その特許請求の範囲において、組成物を服用する時期を特定するものではない。本願補正発明と引用例発明は、組成物を構成する物質とその用途において相違しない以上、たとえば、本願補正発明の組成物が、食事又は間食の前に投与しない摂食することにより、その後の食事又は間食を摂取する際に食物摂取量を低下させるという効果を奏するものであるとしても、本願補正発明と引用例発明が相違するということができない。原告主張理由なし。

(3) 取消事由2は理由がない。

3) 取消事由3 内容省略 取消事由3は理由がない。

4. コメント

本件争点は、食欲抑制と食物摂取の抑制に、用途として差異があるとして戦われたが、両者は実質的に明確に区別できるものでもなく、本来無理な内容であったと考えられる。投与時期に関する請求項は、元々存在したが、審判請求時には、削除されていたようであり、この投与時期の限定発明が、本件の生き残りうる唯一の道であったのに、対応に不満が残る。

担当：中筋、庄司、大杉