

2016. 2. 29

知財高裁平成26年(行ケ)第10270号 審決取消請求事件
拒絶審決に対する審決取消(進歩性)

中村合同特許法律事務所 化学セクション
弁理士 佐々木 康匡



概要

NAKAMURA & PARTNERS

不服審決に対する審決取消請求事件

- ・原告 ザ アイムス カンパニー
- ・被告 特許庁長官

米国でペットフードを製造販売する会社



Copyright © いらすとや
<http://www.irasutoya.com/>

発明の名称:「プロバイオティクス構成成分及び甘味剤構成成分を含む組成物」

優先権主張出願: 平成17年4月11日、平成18年3月17日

特許出願: 平成18年4月4日(特願2008-506508号)

拒絶査定: 平成24年10月29日(進歩性なし)

不服審判請求: 平成25年3月4日(不服2013-4177号)

拒絶審決(送達): 平成26年8月8日(進歩性なし)

審決取消訴訟: 平成26年12月8日

本件判決: 平成27年7月30日(審決取消判決)

本件発明



NAKAMURA & PARTNERS

本件発明

Copyright © いらすとや
<http://www.irasutoya.com/>

「本発明は、プロバイオティック微生物が、哺乳類による摂取の時点で、組成物内において未だ生存状態又は睡眠状態であり、微生物の活性を維持しているように十分に安定であり得る組成物に関する。」(【0014】)

【請求項1】

(a) 切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み、かつビフィドバクテリウム、ラクトバシラス、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティック構成成分及び

(b) ソルビトール、マンニトール、グルコース、マンノース、フルクトース、及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む、甘味剤構成成分

を含む、組成物であって、

前記甘味剤構成成分およびプロバイオティック構成成分は共に混合されてなり、

前記組成物は、実質的にチューインガム基質を有しない、組成物。」

本件発明

NAKAMURA & PARTNERS

本件発明

(a) 切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み、かつビフィドバクテリウム、ラクトバシラス、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む、**プロバイオティック構成成分**

(参考) **プロバイオティック(プロバイオティック構成成分)とは？**

腸内細菌群のバランスを改善することによって宿主の健康に好影響を与える生きた微生物。乳酸菌やビフィズス菌が有名。

プロバイオティック食品:

乳酸菌やビフィズス菌を含むヨーグルトや乳飲料などがよく知られている。



- ・便秘・下痢の改善、予防
- ・免疫機能の向上
- ・腸内感染の防止など

本件発明

NAKAMURA & PARTNERS

本件発明

(b) ソルビトール, マンニトール, グルコース, マンノース, フルクトース, 及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む, 甘味剤構成成分

・「甘味剤構成成分は、プロバイオティク構成成分の安定性に有用である。」(【0028】)

(参考)

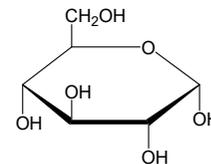
単糖類: グルコース、フルクトース、
ソルビトール等

二糖類: スクロース等

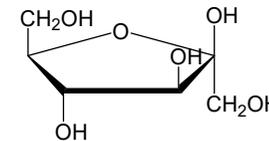
少糖類: オリゴ糖等

多糖類: デンプン、食物繊維等

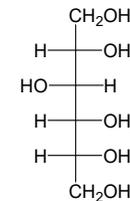
本件は
単糖類



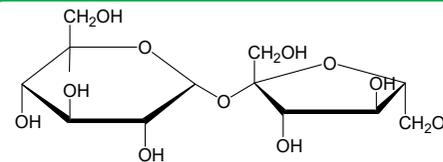
グルコース



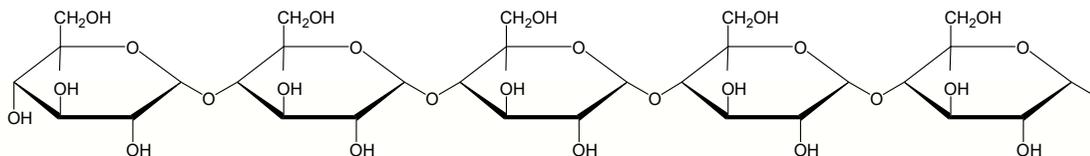
フルクトース



ソルビトール



スクロース



オリゴ糖、デンプン

刊行物1の発明(引用発明)



Copyright © いらすとや
<http://www.irasutoya.com/>

NAKAMURA & PARTNERS

引用発明

- ・「下痢の発生率、期間、重篤度を低減し、仔犬／仔猫や他の動物の新生児を防御する局所的な受動免疫を与える食品が必要とされている。」
- ・「初乳、プロバイオティック、及びプレバイオティックを含む食品」(請求項1)
- ・「プロバイオティック、プレバイオティック及び初乳の組合せは、消化管全体に対して特に有益である。初乳は主として胃及び小腸に対して有益であり、プロバイオティック及びプレバイオティックは主として大腸の末端部に対して有益である。」

(参考)

プレバイオティックとは？

プロバイオティックの栄養素。プロバイオティックと一緒に用いることで、大腸内で相乗効果(シンバイオティック)を発揮する。

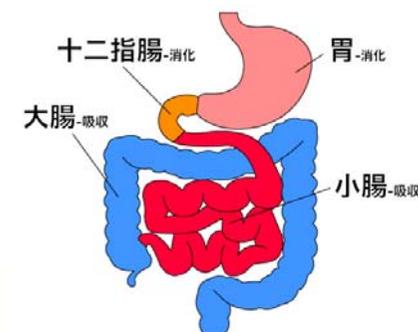
プロバイオティック
(乳酸菌、ビフィズス菌)

+

プレバイオティック
(食物繊維、オリゴ糖など)

シンバイオティック

腸内環境を整える
作用増大！



「Health For Family」(<http://lvw.co.jp/>)から引用

刊行物1の発明(引用発明)

引用発明

本件発明と重複

・「本発明に基づくプロバイオティック微生物は、ホストの腸内微生物バランスを改善することによってホストに有益な効果をもたらすいかなる微生物であってもよい。・・・好ましいプロバイオティック微生物には、特にラクトバシラス、・・・、ビフィドバクテリウム、・・・など多くの属が含まれる。」(※26属の微生物が例示)

・「特に好ましいプロバイオティック微生物としては、ラクトバシラスアシドフィラス、ラクトバシラスムコサエ、ラクトバシラスルミニヌス、ラクトバシラスルテリ、ビフィドバクテリウム属の各菌、及びバシラスサブティリスが挙げられる。」

本件発明と重複

・「プレバイオティックとは、消化管内の1以上の健康増進の助けとなる細菌の増殖及び/または活性を選択的に促進することによってホスト動物の健康増進に役立つ消化されない動物成分のことである。」

・「本発明の食品のプレバイオティック成分としては特に限定されるものではないが、グルコース、フルクトース、キシロース、ガラクトース、ラクトース、マンノース、・・・、ココナッツ(ココナッツ内胚乳繊維を含む)、ビートパルプ(砂糖大根パルプを含む)、チコリ(チコリパルプを含む)、オート麦ふすま濃縮物、米糠、イナゴマメ、タルハーガム、及びグアーガムなどの1以上の食物繊維成分などが含まれる。」(※合計46種が例示)

刊行物1の発明(引用発明)

引用発明

【実施例1】

乳製品おやつ

非常に食べやすい乳製品おやつを製造した。その組成を下記に示す。

組成	
成分	wt%/wt%(乾燥分基準)
...	...
スクロース	43
<u>プレバイオティック</u>	3
<u>プロバイオティック</u>	2
...	...
合計	100

具体的に何を
用いたかは記載
されていなかった

これが知財高裁判決
の1つ目の鍵となった

製品は未加工材料を混合することによって得た。次いでこの混合物を型にすくい入れ／かき入れ、冷蔵庫にて固化させた。得られた材料片を型から外した。

・・・この製品は、生後2ヶ月の仔犬及び仔猫から成体に到るまでの使用に適したものである。

審決の内容(進歩性なし)

NAKAMURA & PARTNERS

刊行物1:特表2005-508647号公報

刊行物2:特表2003-534003号公報

刊行物1には、「スクロース、初乳、プレバイオティック、プロバイオティックを含む乳製品おやつであって、製品は未加工材料を混合することによって得た混合物を型にすくい入れ／かき入れ、冷蔵庫に入れて固化させ、得られた材料片を型から外した乳製品おやつ。」が記載されている。

相違点として認定されたのはここだけ

【請求項1】(本件発明)

(a) 切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み、かつビフィドバクテリウム、ラクトバシラス、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティック構成成分、及び

(b) ソルビトール、マンニトール、グルコース、マンノース、フルクトース、及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む、甘味剤構成成分、を含む、組成物であって、

前記甘味剤構成成分およびプロバイオティック構成成分は共に混合されてなり、前記組成物は、実質的にチューインガム基質を有しない、組成物。

審決の内容(進歩性なし)

相違点

「本願発明は、細菌が切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含むのに対して、引用発明は、そうではない点。」

相違点の判断

- ① 刊行物2には、ラクトバチルス(ラクトバシラス)及びビフィドバクテリウムが、ペットの胃腸管に生存する乳酸菌の新規単離菌株であり、ペットフード組成物としての用途を有するとの記載がある。
- ② 引用発明のプロバイオティックとしては、ラクトバシラスアシドフィラスやビフィドバクテリウム属の各菌が特に好ましいものとされている(刊行物1の【0029】)。
- ③ ①②から、引用発明のプロバイオティックとして、胃腸障害防止のために刊行物2のペットの胃腸管に生存する単離菌株であるラクトバチルスやビフィドバクテリウムを用いることは、当業者が容易になし得る。

→ 進歩性なし、拒絶審決



本件審決取消訴訟へ...

知財高裁判決の争点

NAKAMURA & PARTNERS

審決取消訴訟の争点

争点1:一致点・相違点の認定の誤り

・引用発明には、下記①、②が開示されているか否か(下記①、②が一致点であるという認定は正しいか否か)。

①「プロバイオティック」が、「ビフィドバクテリウム, ラクトバシラス, 及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌」であること、及び

②「プレバイオティック」が、「ソルビトール, マンニトール, グルコース, マンノース, フルクトース, 及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む, 甘味剤構成成分」であること。

争点2:進歩性の有無

・上記争点1で判断された一致点・相違点に基づき、本件発明が、刊行物1及び2に対して進歩性を有するか否か。

知財高裁判決（審決取消）

NAKAMURA & PARTNERS

争点1：一致点・相違点の認定の誤りについて

被告の主張

当業者は、引用発明を、「プロバイオティック」として、ラクトバシラスアシドフィラス及びビフィドバクテリウム属の各菌のいずれかを用い、「プレバイオティック」として、グルコース、マンノース及びフルクトースのいずれかを用いた発明であると認識できる。

すなわち、刊行物
1の実施例の表に
記載の組成物。

裁判所の判断

引用発明は、「スクロース、初乳、プレバイオティック、プロバイオティックを含む乳製品おやつであって、製品は未加工材料を混合することによって得た混合物を型にすくい入れ／かき入れ、冷蔵庫に入れて固化させ、得られた材料片を型から外した乳製品おやつ。」である…ので、…本願補正発明と引用発明との一致点・相違点は、次のとおりである。

知財高裁判決（審決取消）

NAKAMURA & PARTNERS

争点1：一致点・相違点の認定の誤りについて

裁判所の判断（続き）

【一致点】 プロバイオティック構成成分，及び他の構成成分，を含む，組成物であって，前記他の構成成分及びプロバイオティック構成成分は共に混合されてなり，前記組成物は，実質的にチューインガム基質を有しない，組成物。

【相違点①】 プロバイオティック構成成分として，本願補正発明は，「切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み（構成A1），かつビフィドバクテリウム，ラクトバシラス，及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む（構成A2）」ものであるのに対し，引用発明は，そのような特定がされていない点。

【相違点②】 他の構成成分として，本願補正発明は，「ソルビトール，マンニトール，グルコース，マンノース，フルクトース，及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む（構成B1），甘味剤構成成分，を含む（構成B）」ものであるのに対し，引用発明は，「スクロース，初乳，プレバイオティック」を含むとはされているものの，そのような特定がなされていない点。

知財高裁判決（審決取消）

NAKAMURA & PARTNERS

争点1：一致点・相違点の認定の誤りについて

裁判所の判断（続き）

相違点①のうち、構成A2の点、及び相違点②を相違点と認定せず、これを一致点と認定した審決の一致点・相違点の判断には、誤りがあり、原告の前記主張には理由がある。

すなわち、引用された発明が「プロバイオティック」との上位概念で構成されている場合、その下位概念に「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラス」が含まれるものであるとしても、「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラス」により具体的に構成された発明が当然に開示されていることにはならない。また、本願補正発明の「甘味剤構成成分」と、引用発明の「プレバイオティック」とが同一成分で重なるからといって、両者を直ちに同一のものにとらえることはできない。



一致点・相違点の認定の誤りを認めた。

知財高裁判決（審決取消）

NAKAMURA & PARTNERS

争点2: 進歩性の有無について

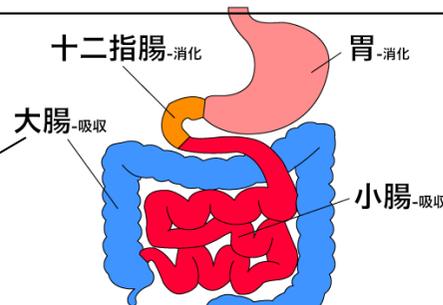
被告の主張

・技術常識を踏まえれば, 「プロバイオティック」の生存率を高めるために, 「プレバイオティック」として例示された中からグルコース, フルクトース, マンノースに着目することは不自然ではない。

裁判所の判断

・引用発明の「プレバイオティック」は, 「主として大腸の末端部に対して有益である」とされているから, 少なくとも, 大腸の末端部まで到達できるものである必要がある。一方, 哺乳動物において, 単糖類が小腸から吸収されることは技術常識である。そうすると, 当業者が, 引用発明の「プレバイオティック」として, グルコース, マンノース, フルクトースのような単糖類を用いていると認識するとは直ちにいえない。

・プレバイオティックは、大腸末端で栄養源として働く
・食物繊維やオリゴ糖は大腸まで届く



刊行物1にプレバイオティックとして例示されているグルコース、マンノース、フルクトースなどは、小腸で吸収されてしまう。
(大腸末端まで到達しない)

知財高裁判決（審決取消）

裁判所の判断（続き）

そして、刊行物1に列挙された「プレバイオティック」は、前記のとおり多岐にわたっているから、これらの「プレバイオティック」のいずれと「プロバイオティック」との組合せが、引用発明に作用効果を導いたのかは判然とせず、当業者が、引用発明「プロバイオティック」と「プレバイオティック」は、刊行物1に記載されたもののいかなる組合せであってもよいと認識するとはいえない。

実際に何を使って効果が得られたのか分からない！

組成	
...	
スクロース	1
<u>プレバイオティック</u>	3
プロバイオティック	2
...	...
合計	100

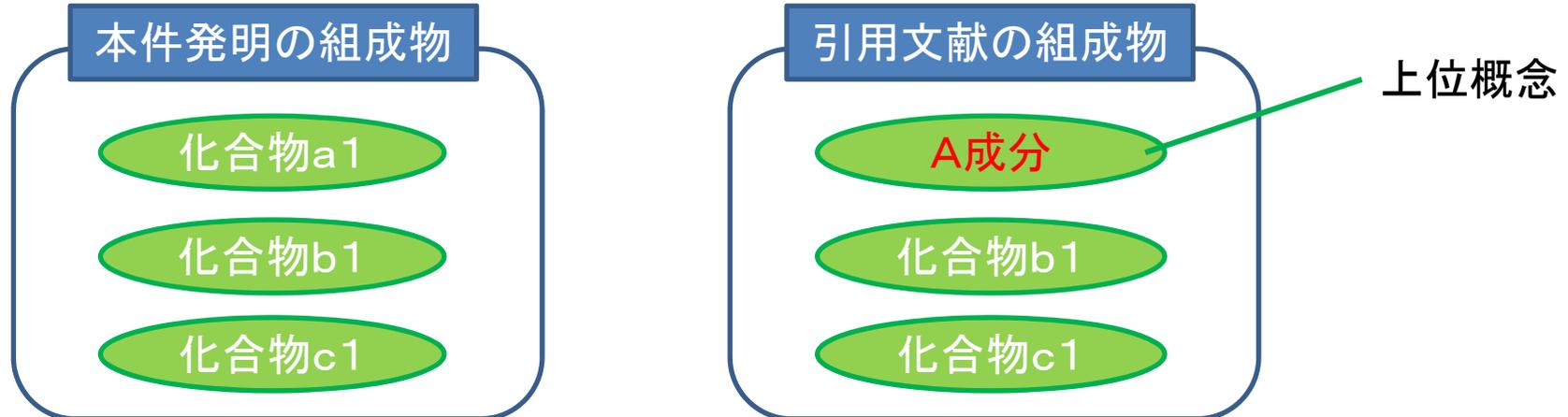
「本発明の食品のプレバイオティック成分としては特に限定されるものではないが、グルコース、フルクトース、キシロース、ガラクトース、ラクトース、マンノース、アラビノース、・・・、ココナッツ（ココナッツ内胚乳繊維を含む）、ビートパルプ（砂糖大根パルプを含む）、チコリ（チコリパルプを含む）、オート麦ふすま濃縮物、米糠、イナゴマメ、タルハーガム、及びグアーガムなどの1以上の食物繊維成分などが含まれる。」（※合計46種が例示）

➡ 審決取消、不服審判に差し戻し

考察(その1)

本件発明が組成物中の成分を具体的に特定しているのに対し、引用文献が組成物中の成分を上位概念でしか特定していない場合には、当該成分を相違点として主張できる。

⇒技術常識を踏まえると、当業者であれば、上位概念に含まれる化合物のうち、本件発明の化合物を用いようとしなかったという主張や、上記相違点に基づく本件発明の顕著な効果を主張することが可能になる。



一般的記載:A成分としては、化合物a1、化合物a2、化合物a3・・・などが挙げられる。

考察(その2)

たられれば

プレバイオティックではなく、スクロースに着目していたらどうなっていたか？

本件発明

ソルビトール, マンニトール, グルコース, マンノース, フルクトース(甘味剤構成成分)は、プロバイオティック成分を安定的に保つために用いられている。

引用発明

スクロース(ショ糖): グルコースとフルクトースが結合してできた二糖類。

組成	
...	...
<u>スクロース</u>	43
<u>プレバイオティック</u>	
プロバイオティック	
...	...
合計	100

「本発明の...食品は更に糖を含むことが可能である。...高品質の糖によって食品中の水の活性が低下する点である。水の活性の低下は、プロバイオティック及び初乳の有効成分が製品の貯蔵期間にわたって保護されるという点で有益である。」

グルコース、マンノース、フルクトースなどが例示

引用発明において、スクロースの代わりにグルコースやフルクトースを用いることは容易想到？

考察(その2)

本件は、不服審判に差し戻された後、2015年10月27日に、進歩性欠如、明確性要件違反、サポート要件違反を理由として新たな拒絶理由が通知された。
(応答最終期限は2016年4月27日)

<進歩性欠如>

・刊行物1において、二糖類のスクロースに代えて、同じ糖である単糖類のグルコースなどを用いることは容易である。また、他の文献にも、グルコースなどの糖がプロバイオティック組成物の安定化成分であることが記載されている。

<サポート要件違反>

・二糖類ではなく単糖類を用いることによる効果が不明。また、安定性を管理できることを確認できる実験結果が記載されていない。