

特許取消決定取消請求事件

[平成30年5月24日判決（知財高裁） 平成29年（行ケ）第10129号](#)

キーワード：サポート要件／課題の限定

担当 弁理士 村瀬謙治

## 1. 事案の概要

原告の「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品」とする特許権につき特許異議の申立てがあり、特許庁は、これを異議2016-700420号事件として審理した。特許庁は、訂正請求を認めた上で、「請求項1～4に係る特許を取り消す。」との決定を行った。これに対して、原告は異議決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。

## 2. 結論

決定取消

## 3. 本件特許

発明の名称 : 米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品  
登録番号 : 特許第5813262号  
出願日 : 平成27年 3月 5日  
登録日 : 平成27年10月 2日

## 4. 本件発明

### 【請求項1】

米糖化物、及びγ-オリザノールを1～5質量%含有する米油を含有するライスミルクであって、当該米油を0.5～5質量%含有するライスミルク。

### 【請求項2】

さらにイノシトールを含有する請求項1に記載のライスミルク。

### 【請求項3】

イノシトールを0.01～0.5質量%含有する請求項2に記載のライスミルク。

### 【請求項4】

請求項1～3のいずれかに記載のライスミルクを含有する食品。

## 5. 争点

サポート要件の判断における課題の認定に当たり、公知技術を参酌することが可能か否かが争われた。

## 6. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

（1）特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。

また、発明の詳細な説明は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が義務付けられているものである（特許法施行規則24条の2）。

以上を踏まえれば、サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題についても、原則として、技術常識を参酌しつつ、発明の詳細な説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。

（2）本件明細書の発明の詳細な説明には、米糖化物含有食品であるライスマルクの製造時に各種酵素を制御することなく加えると、プロテアーゼによりアミノ酸、オリゴペプチドが生成し、うまみ調味料様の雑味がついてしまい、用途が限られたこと（【0002】）、食感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を持つ米糖化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液が開発されたが、甘味、コク（ミルク感）等の風味は十分に改善されておらず、必ずしも満足できるものではなかったこと、などが背景技術として記載されている。

その上で、発明の詳細な説明には、発明が解決しようとする課題として、「本発明は、米糖化物含有食品のコク、甘味、美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果見出されたものである。すなわち、本発明は、コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とする。さらに、従来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることができる食品を提供することも目的とする。」との記載がある（【0006】）。

これらの記載からすれば、本件発明は、「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」それ自体を課題とするものであることが明確に読み取れるといえる。

（3）これに対し、異議決定は、「本件発明1の課題は、本件特許明細書の『コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』（【0006】）との記載及び実施例（【0031】～【0043】）において、『コク（ミルク感）』、『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目について評価を行っていることから、『コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』と認められる。」と、一旦は上記の通り本件発明1の課題を認定しながら、最終的なサポート要件の適否判断に際しては、「本件発明1の課題は、上記aのとおり、具

体的には、実施例1-1のライスマルクに比べてコク（ミルク感）、甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供することである」とその課題を認定し直し、課題の解決手段についても、「本件発明1が課題を解決できると認識できるためには、…実施例1-1のライスマルクに比べてコク（ミルク感）、甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要である。」としている（異議決定12頁16～25行）。

（4）確かに、発明が解決しようとする課題は、一般的には、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては、技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではないと考えられる。

しかしながら、記載要件の適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。

したがって、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない（換言すれば、サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目で、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし、相当でもない。出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである）。

これを本件発明に関していえば、異議決定も一旦は発明の詳細な説明の記載から、その課題を「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」と認定したように、発明の詳細な説明から課題が明確に把握できるのであるから、あえて「出願時の技術水準」に基づいて課題を認定し直す（更に限定する）必要性は全くない。

以上