

サポート要件の判断において出願時の技術水準 を参酌した発明課題の再設定を否定した事例 —ライスミルク事件—

知財高判平成30年 5月24日平成29年(行ケ)第10129号

[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]

劉 一帆

1 事案

1.1 事案の概要

本件は、「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」と題する本件特許の特許権者である築野食品工業株式会社が特許庁長官を相手取って提起した特許取消決定取消訴訟である。

1.2 本件発明

本件発明は、「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する」ライスミルクに関する。ライスミルクとは、米糖化物含有食品であり、ミルク状にした飲み物のことをいう。明細書における先行技術文献によると、ライスミルクを製造する方法があり、かつ、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いない。さらに、牛乳アレルギー、大豆アレルギーの人口は増加傾向にあり、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、牛乳や豆乳を使用せずに作ることを可能にする食品を提供することも求められている。

発明の詳細な説明の記載によると、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。

原告は、上記の本件発明につき、平成27年10月2日、特許第5813262号として特許権の設定登録を受けた。平成28年5月13日、本件特許につき特許異議の申立てがあり、特許庁の審理において取消理由が通知され、その後意見書の提出及び訂正の請求がされた。

平成29年5月8日、特許庁は、本件訂正請求を認めながら、サポート要件を満たしていないことを理由に、「特許第5813262号の請求項1～4に係る特許を取り消す」との決定(以下、同決定を「異議決定」という。)を行い、平成29年6月14日、原告は、異議決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。

取消決定取消訴訟では、本件訂正発明のサポート要件の充足性が争点となった。

本件特許請求の範囲の記載(訂正後)は、次のとおりである(以下、「本件発明」といい、個別に特定するときは、請求項の番号に従って「本件発明1」などと特定する。また、本件発明に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)

【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。」

1.3 特許庁の異議決定

特許庁の異議決定は、本件特許異議申立に証拠として提示された甲第1号証(米国特許出願公開第2004/0213890号明細書)に記載の「米油を2重量%含有するライスミルク」及び甲第8号証(特許第5596846号公報)に記載の「一般の米油が γ -オリザノールを0.1～0.5質量%含有すること」が

いずれも周知であるから¹、本件発明 1 においてライスマイルクに γ -オリザノールを含有する米油を 0.5～5 質量%含有すること自体は上記課題を解決する上で特別な技術的特徴とはいえないとして、本件発明 1 はライスマイルクに含有させる米油の γ -オリザノールの含有割合に技術的特徴があるものと認められる旨を説く。そこで、特許庁は、本件発明 1 の課題を、実施例 1-1 のライスマイルク (γ -オリザノールの含有量が 0.2 質量%の米油) に比べてコク (ミルク感)、甘味及び美味しさについて「優位」(この異議決定の言葉遣いは、後に本件の裁判所によって「有意」の誤記であると判断されている。) な差を有するものを提供することであり、本件発明 1 は特定量の γ -オリザノールを含有する米油を特定量ライスマイルクに含有させることで上記課題を解決するものであると認定した。ところが、 γ -オリザノールの含有割合と本件課題との関係は明細書の記載に何ら示されていないから、 γ -オリザノールの含有割合を 1～5 質量%とすることにより上記課題を解決できると認識できないと判断された。

ちなみに、本件発明 1 に対応する官能試験を用いた実施例と本件特許請求の範囲との関係を明細書の記載に基づいて図案化すると下記のようになる² (筆者作成。下図の黒枠は本件特許請求の範囲を表している。)

¹ 特許庁が「周知技術」と認定したこの構成は、後に裁判所では「公知技術」であると認定されているものであるが、「実施例 1-1」(γ -オリザノールを 0.2 質量%含有する米油を 3 質量%含有する)の構成と近接している(「実施例 1-1」と表記されているが、本件発明の技術的範囲に属するわけではない。)

² 実施例の右横の括弧内に付した数字(e.g. 「実施例 2-4(1.6, 1.6, 0.8)」)は、明細書に数値として特定されているわけではないが、コク(ミルク感)、甘味及び美味しさの官能試験である下記の試験例 1 (図 1)・2 (図 2)に示されたグラフに基づき、評者の目分量で数値化したものであることに注意されたい。

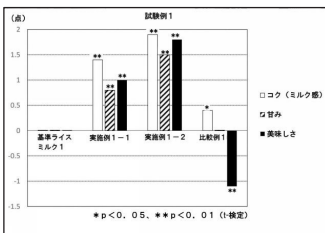


図 1

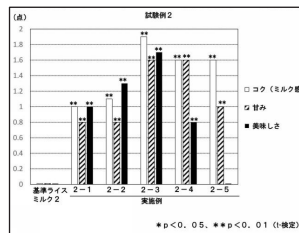
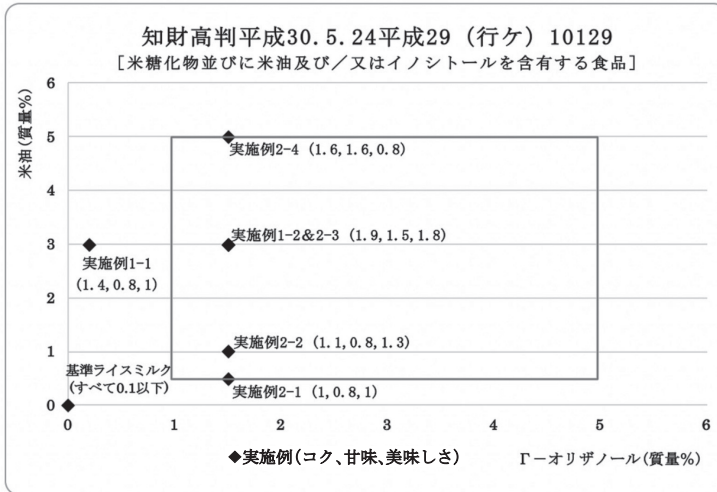


図 2



実施例の評価結果に関して、特許庁は、各評価項目の評価点数と課題解決の判断との関係が不明であり、さらにいえば、実施例2-1、2-2及び2-4が実施例1-1と比較してコク(ミルク感)、甘味及び美味しさのすべてあるいは少なくともいずれかは「優位」な差を有しているとはいえないと判断した。

その結果、本件特許明細書の記載からは、γ-オリザノールを1.5質量%含有する米胚芽油を3質量%含有するライスマルク(実施例1-2&2-3)については、本件発明1の課題を解決できるものと一応認識できるとしても、それ以外のライスマルクであって、γ-オリザノールを1～5質量%含有する米油すべてについて、それぞれライスマルクへの含有量が0.5～5質量%の全範囲にわたって、本件発明1の課題を解決できることまでは認識できないから、本件発明1は、サポート要件を満たしているとはいえないことを理由に、本件発明1～4に係る特許は、特許法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものであると判断された³。

³ ちなみに、傍論となるが、異議決定は、進歩性要件についても判断を下している。そこでは、甲第1号証には米油を2重量%含むものが記載されているものの、本件発明のようにγ-オリザノールを1～5質量%含有する米油を用いることは記載されておらず、そして、甲第2号証又は甲第3号証にγ-オリザノールを1～5質量%

2 判旨

請求認容。

判旨 I 判断手法の誤りについて

「特許法36条6項1号は、特許請求の範囲の記載は『特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること』との要件(サポート要件)に適合するものでなければならないと定めている。その趣旨は、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利を認めることになり、特許制度の趣旨に反するから、そのような特許請求の範囲を許容しないとしたものである。

そうすると、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と解するのが相当である。

原告は、上記判断基準は『特殊なケース』にのみ当てはまるものであって、本件においては当てはまらない(考慮すべきでない)と主張するが、同判断基準が、原告が主張するような『特殊なケース』にのみ妥当するものではなく、特許発明一般に関するものであることは、上記の立法趣旨からして明らかというべきである。

したがって、原告の主張は採用できない。」

含有する米油が記載されているが、その際のライスミルクとしてのコク(ミルク感)、甘味及び美味しさについての技術常識等は存在しないことが斟酌され、ライスミルクにγ-オリザノールを1～5質量%含有する米油を含有することにより、コク(ミルク感)、甘味及び美味しさが優れているとされる本件発明1は、当業者が容易に相当できたといえないことを理由として、本件発明の進歩性が肯定されている。

判旨Ⅱ 課題の認定の誤りについて

「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。〔下線強調は筆者による。以下、同じ。〕

かかる観点から本件発明について検討するに、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ミ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、さらに、グラノーラ、パンケーキ等が流行する一方、牛乳アレルギー、大豆アレルギーの人口は増加傾向にあり、風味が改善された牛乳や豆乳の代用品が求められていたこと（【0003】）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を可能にす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。」

「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(さらにいえば、異議決定が技術水準であるとした実施例1-1は、そもそも公知の組成物ではない)。

したがって、異議決定が課題を『実施例1-1のライスマイルクに比べてコク(ミルク感)、甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提供すること』と認定し直したことは、発明の詳細な説明から発明の課題が明確に読み取れるにもかかわらず、その記載を離れて(解決すべき水準を上げて)課題を再設定するものであり、相当でない。」

判旨Ⅲ 課題を解決できると認識できる範囲の判断の誤りについて

「イ 発明の詳細な説明の記載について

(7) 発明の詳細な説明には、課題を解決するための手段として、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ことが記載され、同食品は米油を0.5～5質量%含有しているもよいこと、米油中の γ -オリザノール含有量は、1～5重量%であってもよいことが記載され

ている（【0007】、【0013】及び【0015】）。

また、『[コク、甘味及び美味しさ]本発明の食品は、コク、甘味及び美味しさの点で優れている。…コク、甘味及び美味しさに関して、例えば、本発明の食品と、米油もイノシトールも含有しないで例えば大豆油等を含有する食品との食味試験を行い、有意差又は有意傾向がある場合に、改善されたと判断することができる。』（【0023】）と記載されていることから、発明の詳細な説明においては、ライスミルクに米油又はイノシトール、あるいは、その両方を添加することが課題の解決手段とされていることが理解できる。

(イ) 発明の詳細な説明の実施例には、米粉から米糖化物を含有するライスミルクを調製した製造例1ないし3と、ライスミルクの食味試験を行った試験例1ないし4が記載されている（【0031】～【0043】）。

ここで、ライスミルクの調製に用いた米油のγ-オリザノール含有量は、こめ油では0.2重量%、米胚芽油では1.5重量%であるから（【0034】）、本件発明1の範囲に含まれる実施の態様であるライスミルクは、試験例1及び4に用いた実施例1-2と、試験例2の実施例2-1ないし2-4、さらに、試験例4の実施例4-2ないし4-5であるといえる（【0035】表1）。

【表1】

		ライスミルクの組成(表中、%は質量%を示す。)							
		20質量% 米糖化液	油脂	油脂の種類	イノシトール	水	食塩	モノグリセリド	
試験例1	基準ライスミルク1	16%	0%		0%	83.70%	0.10%	0.20%	
	実施例1-1		3%	こめ油		80.70%			
	実施例1-2		3%	米胚芽油		80.70%			
	比較例1		3%	大豆油		80.70%			
試験例2	基準ライスミルク2	16%	0%		0%	83.70%	0.10%	0.20%	
	実施例2-1		0.50%	米胚芽油		83.20%			
	実施例2-2		1%			82.70%			
	実施例2-3		3%			80.70%			
	実施例2-4		5%			78.70%			
実施例2-5	10%	73.70%							
試験例3	基準ライスミルク3	16%	0%		0%	83.70%	0.10%	0.20%	
	実施例3-1		0%			0.01%			83.69%
	実施例3-2		0%			0.05%			83.65%
	実施例3-3		0%			0.1%			83.60%
	実施例3-4		0%			0.5%			83.20%
試験例4	基準ライスミルク4 (実施例1-2)	16%	3%	米胚芽油	0%	80.70%	0.10%	0.20%	
	実施例2-3		0%			0.1%			83.60%
	実施例4-2		3%			0.01%			83.70%
	実施例4-3		3%			0.05%			80.65%
	実施例4-4		3%			0.1%			80.60%
	実施例4-5		3%			0.50%			80.20%

「(ウ) また、上記食味試験の方法について、【0036】、【0038】及び【0042】の記載によれば、試験ごとに比較の基準となるライスミルクを設定し、無作為に選出した30名のパネラーにより、『コク（ミルク感）』、『甘み』及び『美味しさ』の評価項目について、基準ライスミルクと比較して、基準ライスミルクと同等の場合を『0』、基準ライスミルクより優れている場合を『1』、基準ライスミルクよりさらに優れている場合を『2』、基準ライスミルクより劣っている場合を『-1』、基準ライスミルクよりさらに劣っている場合を『-2』として評価を行ったことが理解できる。

ウ 本件発明の範囲内のライスミルクを用いた上記試験の結果について」

・発明1について⁴

「試験例1の結果を示す図1によれば、…本件発明1のライスミルクに該当する実施例1-2のライスミルクが、コク（ミルク感）、甘味、美味しさの全ての点で、上記解決手段を有していない基準ライスミルク1より優れているということは、少なくとも、実施例1-2の具体的なライスミルクに関しては、上記解決手段により課題が解決されていることを裏付けるものであるといえる。

…図2によれば、実施例2-1ないし2-4のライスミルクは、全ての評価項目の点数が基準ライスミルク2を上回っており、米胚芽油の含有量は、実施例2-2では1重量%、実施例2-3では3重量%、実施例2-4では5重量%であるから、米糖化物含有食品のコク、甘味、美味しさを改善するための解決手段である米油の含有量としては、1～5重量%の範囲で課題が解決できることが裏付けられているといえる。」

「エ 以上によれば、本件発明は、いずれも、発明の詳細な説明の記載から、『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』という課題を解決することができる」と認識可能な範囲のものであるといえる。

…4 結論

以上のとおり、異議決定には取り消されるべき違法があるから、これを

⁴ なお、本件では請求項1に係る発明1のほかに、請求項2～4に係る発明2～4についてもサポート要件の適否が問題となっているが、オリザノールの含有量というサポート要件で最も問題となる構成要件はすべての発明に共通しているので、以下では代表例として発明1に関する判旨のみを取り上げる。

取り消すこととして、主文のとおり判決する。」

3 評釈⁵

3.1 本判決の特徴

本判決は、サポート要件を検討する際に、明細書に記載されている発明の課題が従来技術と対比して不適切であったとしても、あくまでも明細書の記載に従って発明課題を認定すべきだと説いた点に特徴がある。その結果、特許庁の異議決定が「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」という発明の詳細な説明に記載されている課題を「実施例 1-1 のライスミルクに比べてコク、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」と認定し直したことは、その記載を離れて課題を再設定するものであって、サポート要件の判断の前提となる課題の認定自体を誤ったものであると判断された。結論として、官能試験を用いた実施例が特許請求の範囲に係る技術的範囲の一部に偏在していたにもかかわらず、飲食物に関する発明のサポート要件⁶の充足が認められている⁷。

3.2 サポート要件の意義

サポート要件とは、特許法36条6項1号の定める特許請求の範囲の記載が、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したもの」でなければならないという要件のことである。その趣旨は、公開されていない発明について排他権を与えることになることを防止するところにある⁸。もっとも、条文中の「発明の詳細な説明に記載したもの」という抽象的な

⁵ 本稿の要約版として、参照、劉一帆 [判批] ジュリスト1551号111～114頁 (2020年)。

⁶ 参照、劉一帆「特許法における記載要件について—飲食物に関する発明の官能試験を素材として—」知的財産法政策学研究54号91～128頁 (2019年)。

⁷ 先行評釈として、野口明生 [判批] パテント73巻2号 (2020年)、高石秀樹 [判批] 知財管理69巻6号818～833頁 (2019年)、生田哲郎=佐野辰巳 [判批] 発明115巻10号37～39頁 (2018年) がある。

⁸ 前田健『特許法における明細書による開示の役割 特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察』(2012年・商事法務) 72頁。

文言だけでサポート要件の充足の有無を判断しようとする、その境界線の画定に困難を生じかねず、出願人や特許権者の予測可能性を害し、法的安定性にも支障を来すことが懸念される。

この点に関しては、知財高判の大合議判決である知財高判平成17. 11. 11判時1911号48頁〔偏光フィルムの製造法〕が、サポート要件の判断基準を明らかにしていたことが重要である。

そこでは、サポート要件は、特許請求の範囲に記載された発明が、①「発明の詳細な説明に記載された発明」で、②「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものである」か、また、「発明の詳細な説明に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し得る範囲のものである場合に満たすとされている」という基準の下でその適否が判断されるという一般論が展開された⁹。その後、同じく大合議判決である知財高判平成30. 4. 13平成28(行ケ)10182〔ピリミジン誘導体〕もこの理を確認している¹⁰。

さらに、前掲知財高判〔偏光フィルムの製造法〕は、この一般論を当該判決におけるパラメータ特許に当てはめ、パラメータ発明がサポート要件を充足するためには、数式によって特定されている領域において所望の効果が発揮されることの技術的な意味が明細書において説明されており、それを当業者が理解しうる場合（以下、「技術の意味型¹¹」と称する。）か、

⁹ 参照、三村量一「判例の規範定立機能について」知財管理61巻9号1301～1314頁(2011年)、城山康文〔判批〕判例タイムズ1245号163～164頁(2007年)、森岡誠「サポート要件をめぐる近時の裁判例」パテント60巻7号72～79頁(2007年)、眞壽田順啓〔判批〕判例時報1934号201～204頁(2006年)、生田哲郎＝美和繁男〔判批〕発明103巻6号62頁(2006年)、植木久一＝菅河忠志〔判批〕知財管理56巻9号1407～1424頁(2006年)、岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について(上)～数値限定発明を中心にして～」特許研究41号28～56頁(2006年)、大町真義「特許出願のサポート要件と補正・分割の適法性要件との関係に関する考察」知財管理56巻12号1851～1871頁(2006年)。

¹⁰ 田村善之〔判批(その3)〕WLJ判例コラム158号3頁(2019年)。

¹¹ このような知財高判〔偏光フィルム製造方法〕の枠組みにおける「技術の意味型」の意義の詳細を明らかにしたのが、知財高判平成20. 6. 12平成19(行ケ)10308〔被覆

若しくは、具体例が明細書に示されており、そこから当業者が技術常識に従って、特定されている領域において所望の効果が発揮されると理解する場合(以下、「具体例型¹²」と称する。)のいずれかに該当することを要することを明らかにしている。

ところで、その後の判決のなかには、当該[偏光フィルムの製造法]大合議判決の射程がパラメータ発明という特殊なケースに限定されると理解するものもないわけではない(知財高判平成22.1.28判時2073号105頁[性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用]¹³)。しかし、裁判例の趨勢は、特許発明に係る技術的思想を、理論的、演繹的に記載する方策(「技術的意味型」と、実施例を多数揃えることにより帰納的に記載する方策(「具体例型」)の2種類¹⁴があることはパラメータ特許の明細書に限られるものではないと理解している¹⁵。したがって、現状では、前掲知財高判[偏光フィルムの製造法]の分類はパラメータ特許を超えた一般的な通有性を誇るものと評してよいだろう。

ただし、「具体例型」と「技術的意味型」は必ずしも相互排斥的なもので

硬質部材]である。同判決は、一般論として、「明細書の特許請求の範囲に記載された発明によって課題解決若しくは目的達成等が可能となる因果関係又はメカニズムが、明細書に開示されているか又は当業者にとって明らかであるなどの場合」には、本稿にいう「技術的意味型」としてサポート要件が充足されうる旨を説いている。「技術的意味型」に関する他の裁判例として、知財高判平成23.9.7平成22(行ケ)10297[吸引カテーテル]、知財高判平成23.1.31平成22(行ケ)10015[レベル・センサ]、知財高判平成23.1.13平成22(行ケ)10063[熱交換チューブ]、知財高判平成22.7.20平成21(行ケ)10246[容器]、知財高判平成21.9.29平成20(行ケ)10484[無鉛はんだ合金]、知財高判平成21.3.31平成20(行ケ)10065[経口投与吸着剤]、知財高判平成20.3.27平成19(行ケ)10147[ソーワイヤ用ワイヤ]等がある。

¹² 「具体例型」に関する裁判例として、知財高判平成21.4.23平成18(行ケ)10489[フルオロエーテル組成物及びポリス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法]等がある。

¹³ 吉田広志[判批]判例時報2117号181～185頁(2011年)は同判決を批判する。

¹⁴ 本稿にいう「技術的意味型」を「理論的・演繹的に拡張を正当化する場合」、「具体例型」を「実施例を多数そろえ、帰納的に拡張を正当化する場合」と表記するのが、前田健「記載要件の論点－ライフサイエンス発明を中心に」法律時報89巻8号22～28頁(2017年)。

¹⁵ 参照、前田・前掲注14・26頁。

はない。従来の裁判例では、明細書によって明示された因果関係やメカニズムの記載を実施例が支えている場合に、サポート要件が充足されることがある¹⁶。これを「相補型¹⁷」と呼ぶことにしよう。

3.3 食品分野における発明のサポート要件

3.3.1 官能試験の基本的なスタンス

「官能試験」は、飲食物の食感や風味などに対する評価が計測器で測定することが困難であることに鑑み、大勢の被験者（パネル）に、一定の条件で、与えられた試料を、見る、嗅ぐ、味わうなどにより体感してもらった上で設問に言葉や数字で答えさせ、その結果を統計的に解析するものである¹⁸。

従前から、人の感覚が主観的であり、個人差もあるということと、同じ飲食物であっても人の感覚が条件によって変化するというを理由に、官能試験の有用性に対しては疑問が呈されることもなかったわけではない、とされる¹⁹。しかし、官能試験の学術的評価が比較的低く、その定量性や客観性を疑問視する声があるからといって、一概にすべての官能試験が科学的でないとして捨て去られているわけでもない²⁰。実際、官能試験は、人の感覚を用いて物の性質や人の感覚そのものを研究する科学的な手法であり、多くの企業や研究所で現実に商品開発に用いられており、その実用性はけっして無視しえない状況にある²¹。

¹⁶ 参照、吉井一男「化学分野における『弱点』補強の重要ポイント」パテント60巻10号30～42頁（2007年）。

¹⁷ 「相補型」に関する裁判例として、知財高判平成28.7.19平成27（行ケ）10099〔白色ポリエステルフィルム〕、前掲知財高判〔ソーワイヤ用ワイヤ〕等がある。

¹⁸ 参照、山口静子「官能評価とは何か、そのあるべき姿」化学と生物50巻7号518～524頁（2012年）。

¹⁹ L.M. Posteほか（相島鐵郎訳）「食品ラボにおける官能評価(1)」日本食品科学工学会誌48巻4号311頁（2001年）。

²⁰ 井上裕光『官能評価の理論と方法：現場で使う官能評価分析』（2012年・日科技連出版社）1～30頁。

²¹ 古川秀子＝上田玲子『続 おいしさを測る－食品開発と官能評価』（2012年・幸書房）1～13頁。

官能試験を扱った従来の裁判例では、主として、用語の明瞭性²²、官能試験の設定²³及び実施例の配置が争点とされてきた。本件では、このうちとりわけ実施例の配置が問題となる。

3.3.2 従来の裁判例

(1) 序

以下、官能試験における実施例の配置の適切性に関連する裁判例を整理する。本稿の見立てでは、従前の裁判例は、以下の三類型に分けることができるように思われる。

(2) 実施例が偏っているが当事者が試行錯誤すればよいとしてサポート要件の充足を肯定する事例

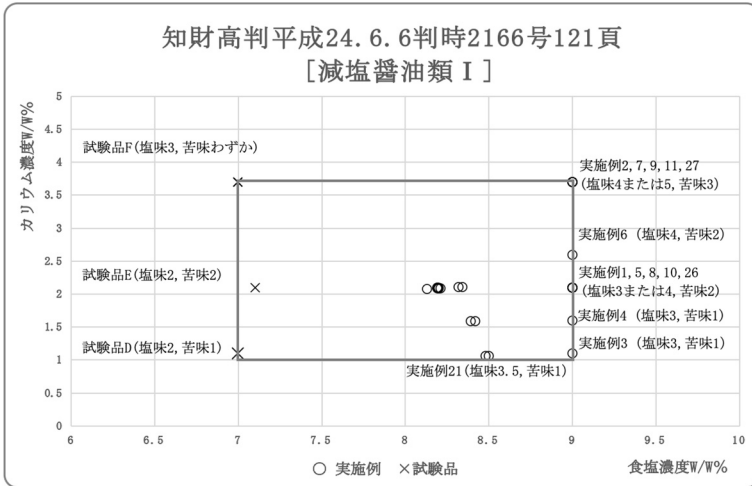
まず、特許請求の範囲内に発明の効果を奏するか否か分からないものが含まれている可能性があるにもかかわらず、「当事者の試行錯誤」に任せられているとしてサポート要件の充足を肯定する例として、知財高判平成24.6.6判時2166号121頁〔減塩醤油類I〕がある。

本件発明の明細書における実施例の配置と、後に訴訟段階で被告から提

²² 本稿の争点に関わるものではないが、風味に関する発明の特許性に関しては、風味の感想を表現する言葉の選択が問題とされている。具体的には、用語の明瞭性につき、裁判例における適用法理は二つの要件に分かれている。特許請求の範囲の用語が不明確である場合には、明確性要件(36条6項2号)違反となり、その一方、発明の詳細な説明の用語が不明確であり、発明の目的に合致した実施であるか否か確認できない場合には、実施可能要件(36条4項1号)違反となりうる。

²³ 従来、裁判例では、サポート要件の下で、官能試験の設定の仕方を検討した一連の判決がある。嚆矢となったのは、官能試験自体の設定に着目し、特許請求の範囲に特定された糖度、糖酸比、グルタミン酸等含有量以外の成分と物性、又は、「酸味」、「甘味」と「濃厚」以外の風味要素が特定されなければ発明の目的の風味を得ることができると当事者が理解できないためサポート要件の充足を否定した、知財高判平成29.6.8判時2364号63頁〔トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法〕であった。さらに、裁判実務では、前掲知財高判〔トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法〕のように、官能試験自体の設定が問題とされることはむしろ例外的な部類に属する。裁判例では、官能試験における実施例の配置の適切性が争点とされることが多い。

出された試験品²⁴の配置は、以下のようになっている（下図における黒枠は本件特許請求の範囲を表している。）。



本件発明の課題は、食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油類を提供することにある²⁵。裁判所は、本件明細書の記載から、本件発明1で食塩濃度が本件発明で特定される範囲の下限値の7w/w%の減塩醤油の場合、カリウム濃度を本件発明で特定される範囲の上限値近くにより、塩味をより強く感じる減塩醤油とするものであり、また、カリウム濃度を上限値とした場合であっても、食塩濃度、窒素濃度及び窒素/カリウムの重量比が本件発明1で特定する数値の範囲内であれば、カリウ

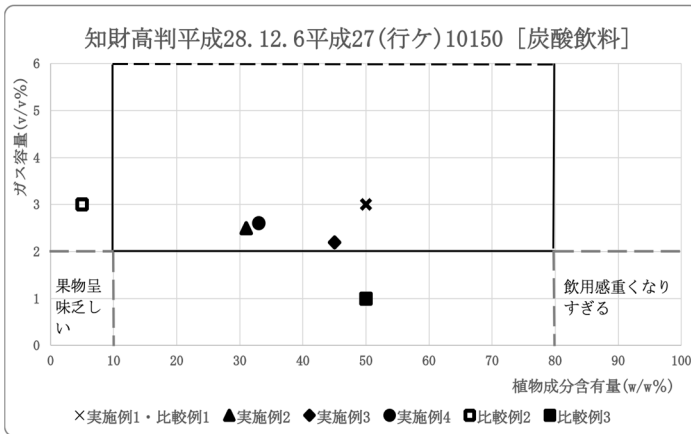
²⁴ 図中の「試験品」は明細書に記載されたものではなく、訴訟において被告特許権者から提出された実験報告に記載されていたものである。

²⁵ 得られた減塩醤油について、パネラー10名により塩味及び苦味を官能評価した。また、塩味が3以上で、かつ苦味が3以下のものを◎、又は○、それ以外のものを△、又は×とする総合評価も行った。本件発明1の課題における「食塩濃度が低い(7~9w/w%)にもかかわらず塩味があり、カリウム含量が増加した場合の苦味が低減でき、従来の減塩醤油の風味を改良した」とは、具体的には、「官能評価により、食塩14w/w%相当のレギュラー品(通常品)に比べ若干弱いかそれ以上の塩味であり(塩味3以上)、苦みはあったとしてもわずかに感じる程度であり(苦み3以下)、かつ、異味が少ないという評価(総合評価○以上)がされること」を意味するものと解される。

ムを配合することによる苦味に関する課題は、解決されていると理解することができ、また、特許請求の範囲において特定された数値範囲の極限において発明の課題を解決できない場合があるとしても、当業者であれば、本件発明に開示された技術的思想に照らしてその部分を補完できると説示し、サポート要件の充足を肯定した。

この判決と同様の判断を下した裁判例としては、ほかに知財高判平成28.12.6平成27(行ケ)10150 [炭酸飲料] がある。

当該「炭酸飲料」発明の主たる課題は、果汁等の植物成分と炭酸ガスの両者を含有する飲料であって、植物成分の豊かな味わいと炭酸ガスの爽やかな刺激感(爽快感)をバランスよく備えた植物成分含有炭酸飲料を提供することである。具体的に発明における実施例の配置と特許請求の範囲の関係は、下図のようになる(下図における黒枠は本件特許請求の範囲を表している)。



裁判所は、「植物成分、炭酸ガス及び可溶性固形分の含量、甘味量、並びに高甘味度甘味料によって付与される甘味の全量については、それぞれの数値範囲を逸脱した場合に、本件訂正発明の課題が解決できないことが本件訂正明細書に十分記載されており、換言すれば、それらの数値範囲内であれば、当業者は、本件訂正発明の課題が解決できると理解するものといえ、また、そのような理解を妨げるような本件出願当時の技術常識があったとは認められない」と説示した。つまり、実施例が少ないにもかかわらず

ず、本件訂正発明の課題を解決できるという理解を妨げるような本件出願当時の技術常識がない限りは、当業者であれば当該発明の課題を解決できるということが裁判所の判断である。

(3) 実施例が偏っていることを理由にサポート要件の充足を否定する事例

これに対して、知財高判平成28.10.19平成26(行ケ)10155 [減塩醤油類Ⅱ] は、先に紹介したサポート要件の肯定例である前掲知財高判 [減塩醤油類Ⅰ] と同一の発明に対して、全く逆の結論をとった判決である。事案は、別の原告が無効審判を請求したが、特許庁から請求不成立の審決を受けたために、その取消しを求めたというものであった。裁判所は、本件発明のうち、少なくとも食塩が7w/w%である減塩醤油について、本件出願日当時の技術常識及び本件明細書の記載から、カリウム濃度の増加(1.1w/w%→3.7w/w%)による塩味の向上が、食塩濃度の減少(9.0w/w%→7.0w/w%)による塩味の低下を補うに足りるものであることを認識するに足りるメカニズムが示されていないから、本件発明の課題が解決できることを当業者は認識することはできず、サポート要件を満たしているとはいえないとして、審決を取り消した。

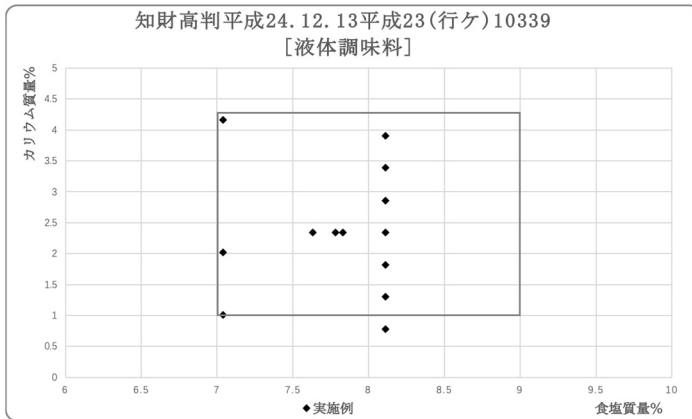
当該発明においては、食塩濃度が低いにもかかわらず、塩味を維持するという発明の課題から見れば、食塩濃度が低い領域は特許請求の範囲中、最も課題が解決しにくい部分といえよう。そういった領域について、明細書には実施例の記載がないため、本件を「具体例型」として支えることはできない。また、食塩濃度が低い領域で発明課題が解決できることを証明できる技術的な説明(因果関係やメカニズム)も欠けているため、「技術的意味型」と「相補型」でも支えることは困難である。サポート要件の充足を否定した裁判所の判断は穏当なものといえよう。

(4) 実施例が偏っているが因果関係により補足しうることによりサポート要件の充足を肯定する事例

裁判例では、明細書において因果関係やメカニズムが述べられていないとしても、例外的に実施例の記載に基づけば、当業者であれば、発明の課題又は目的がいかなる因果関係又はメカニズムで解決ないし達成されようとしているのかということを理解しうるとして、サポート要件の充足が

肯定されることがある。それが前述した、「相補型」である。

まず、特許請求の範囲の上限付近に実施例がなかったが、技術的な裏づけによりサポート要件の充足を認めた裁判例がある（知財高判平成24.12.13平成23(行ケ)10339 [液体調味料]）。具体的に本件発明における実施例の配置と特許請求の範囲の関係を図で表すと、下図のようになる（下図における黒枠は本件特許請求の範囲を表している。）。



実施例の散布図から見ると、実施例が特許請求の範囲全体に満遍なく分布しているわけではなく、特定の範囲内に集まっている。この点では、さきほど論じた「減塩醤油類」発明に似る。

しかし、裁判所は、本件特許発明1～3につき、開示された実施例によって、当業者であれば相対的に困難な課題が解決されているということが認識でき、また、食塩の含有量を8.11質量%よりも増加させた場合には、実施例が開示されないとしても、食塩濃度が増加するにつれ塩味が強くなるという本件出願日当時の技術常識及び本件明細書のメカニズムから、塩味と苦味についての問題が生じるとは考えられないと認定している。つまり本件発明の実施例が境界線上に満遍なく配置されているというわけではないが、それにもかかわらず、裁判所は、本件発明につき「相補型」としてサポート要件の充足を肯定したのである。

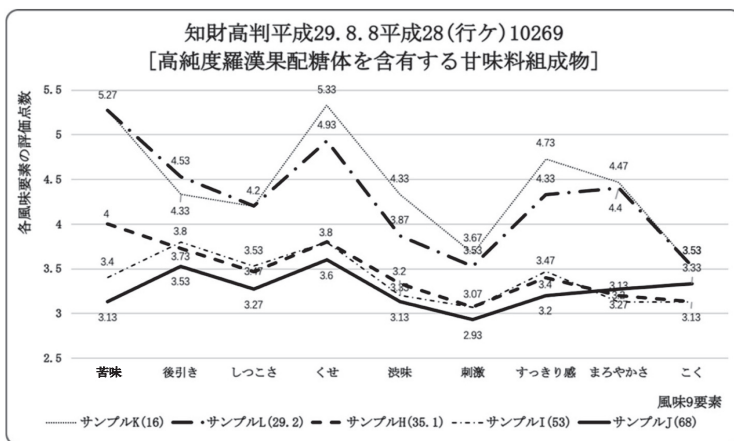
次に、もう一つ「相補型」としてサポート要件の充足が肯定された典型例として、次の判決がある（知財高判平成29.8.8平成28(行ケ)10269 [高

純度羅漢果配糖体を含有する甘味料組成物)]。

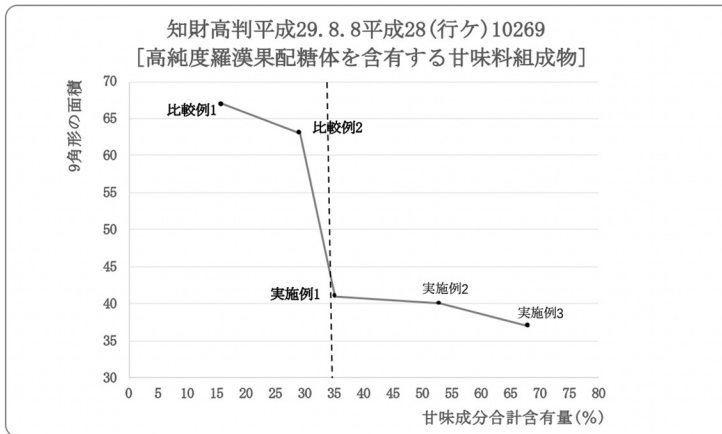
本件特許請求の範囲においては、「甘味料組成物を調製するための羅漢果エキスであって、モグロサイドV、モグロサイドIV、11-オキソ-モグロサイドVおよびシアメノサイドIの合計含有量が、35重量%以上である、羅漢果エキス」と特定されていた。ところが実施例は、4成分合計含有量が35.10重量%、53.00重量%、60.80重量%の3例に止まっており、60.80を超える羅漢果エキスの例は示されていない、ということが問題となった。

しかし、裁判所は、本件特許の実施例がある数値範囲はもとより、残りの範囲において実施例の数値がないとしても、実施例から見られる傾向から味覚9要素のいずれにおいてもショ糖との乖離の程度は小さく、ショ糖と類似した優れた甘味質を有することを当業者であれば認識できるといえるとして、サポート要件の充足を肯定した。

本件発明の明細書における実施例とメカニズムについて、9角形の面積値につき、低い値を示した方は、ショ糖の甘味質(評価点数3.00)と類似した優れた甘味質を示す甘味料水溶液であることが開示された。また、実施例と比較例から得られた個々の要素の評点と甘味成分合計含有量の関係は、図の1のように示されている。また、9角形に囲まれる面積と甘味成分合計含有量の数値関係は、図の2のように示されている(ちなみに、破線の右側の領域(甘味成分合計含有量が35%以上)が本件特許請求の範囲である。)



図の1



図の2

上図から明らかなように、裁判所は、羅漢果の甘味成分であるモグロサイドV、モグロサイドIV、11-オキソ-モグロサイドV、及びシアメノサイドIの合計含有量が16%、29.2%、35.1%、53%、68%と増えるにつれて、味覚の9要素、すなわち、「苦味、後引き、しつこさ、くせ、渋味、刺激、すっきり感、まるやかさ、およびこく」の個々の平均評点も、各数値に結ばれる9角形に囲まれる面積も、ともに減少する傾向が示されていると認定した。

このような傾向があることに基づいて、羅漢果の甘味成分であるモグロサイドV、モグロサイドIV、11-オキソ-モグロサイドV、及びシアメノサイドIの合計含有量が68%以上の場合でも、実施例の数値がないとしても、味覚9要素のいずれにおいてもショ糖との乖離の程度は小さく、ショ糖と類似した優れた甘味質を有することを、当業者であれば認識できるということが出来る。このような裁判所の判断は穏当なものであると評することができよう。

3.3.3 本判決の位置づけ

こうした従前の裁判例と比較すると、本件の事案は、実施例の散布図から一見して分かるように、特許請求の範囲の「 γ -オリザノールを1～5質量%含有する米油を0.5～5質量%含有する」という要件によって特定さ

れる領域のごく一部に偏った実施例（ γ -オリザノールの含有量が1.5質量%である米胚芽油）があるに止まるから、実施例や技術常識において残りの範囲を補足できる因果関係があると理解できる場合であるか、あるいは、当業者の試行錯誤に任せられるという立場をとらない限りは、サポート要件の充足が否定される事案であった。ところが、本判決がサポート要件の充足を肯定した理由は、これらのいずれでもなく、本件発明の課題が、明細書の記載によると、「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」それ自体にあること、そしてその解決手段として本件発明が提供したものが、やはり明細書の記載によると、たとえば本件発明1であれば、ライスミルクに米油を添加することであると認定したところに起因している。つまり、本判決は、本件発明が解決手段として単に実施例を提供するタイプの発明ではなく、本件発明1であればライスミルクに米油を添加すると「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品」を製造しうるところに技術的特徴を見出しているのである。明細書の記載に従う限りではあるが、本件発明はある種のパイオニア発明であると認定されたと言い換えてもよい。

なるほど、判旨Ⅲは、実施例が基準ライスミルクに比して良好な結果をもたらしていることに言及しているが、それはあくまでもこのライスミルクに米油が添加されているのであれば所望の効果が発揮されることを確認するために参酌しているに止まり、実施例における具体的な米油と γ -オリザノールの含有量に着目したわけではない。こうした判旨の理由づけの下では、米油と γ -オリザノールの含有量にかかわらず、米油を添加するライスミルクを広汎に特許請求の範囲に収めたとしても、当該範囲が明細書に開示された解決手段、すなわちライスミルクに米油を添加すると「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品」を製造しうるといふ技術的思想をはみ出ることはない。ゆえに、サポート要件の充足が肯定されるというわけである。

要するに、本件は、事案としては、実施例が特許請求の範囲に偏って配置されていることは前述した裁判例と変わるところはないが、本判決がサポート要件の充足を肯定した理由は、当業者の試行錯誤に任せられる（前掲知財高判[減塩醤油類Ⅰ]、前掲知財高判[炭酸飲料]）というわけでも、実施例や技術常識において残りの範囲を補足できる因果関係があると理

解できるから（前掲知財高判〔液体調味料〕）というわけでも、あるいは、技術常識がないにもかかわらず、官能試験から実施例がなくても、残りの範囲の傾向が分かるから、当業者であれば課題の解決が認識できると認めた（前掲知財高判〔高純度羅漢果配糖体を含有する甘味料組成物〕）というわけでもない。むしろ、裁判所により認定された本件発明の技術的特徴が、特定の数値範囲を見出したところではなく、そもそも「米油を添加することによりライスマイルクの風味を改善できる」という作用機序にあるので、それに対応した（そして判決の理屈では数値限定すら本来は不要であった）広汎な特許請求の範囲についてサポート要件の充足が肯定されたのである。その意味で、本判決は、食品の官能試験において初めての純粋な「技術的意味型」の適用例といえよう。

3.4 出願時の技術水準に基づく開示された発明課題の読み替え

以上検討したように、本判決は、サポート要件の判断に際し、本件明細書の発明の詳細な説明から読み取れる「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」という本件発明の課題を出願時の技術水準を参酌して読み替えることを否定し、本件発明が解決すべき課題を広汎なままとし、それに応じた解決手段を提示したところに本件発明の技術的特徴を見出している。しかし、たしかに本件発明が「米油を添加することによりライスマイルクの風味を改善できる」という作用機序を見出したものであれば、特許に値するのだが、これは明細書の記載に従えばそうなるというに止まり、実際にはこの点は公知技術により解決済みであった。本判決は、このような場合であっても、明細書記載の課題の読み替えを否定した点にも特徴があるが、はたして本判決のようにあくまでも明細書の記載に固執してサポート要件の適否を判断することが適切であるのかという問題が残る。以下、この点を検討する。

3.4.1 従来裁判例²⁶

従前の裁判例では、従来技術（知財高判平成29. 4. 17平成27（ネ）10114〔医

²⁶ 参照、野村和弘ほか「サポート要件における『発明の課題』の認定」『特許』73巻1号97～106頁（2020年）、高石秀樹「特許法上の諸論点と、『課題』の一貫通貫（サ

療用ガイドワイヤ²⁷、前掲知財高判〔減塩醤油類Ⅱ²⁸〕や従来技術を代表した比較例(知財高判平成28. 11. 30平成28(行ケ)10042〔潤滑油組成物²⁹〕)が明細書に記載されていることに着目し、当該従来技術や比較例によって達成しうる効果を超えることが解決すべき課題であると認定することにより、結果的に従来技術によって解決済みの課題を解決すべき課題から除外するものが存在した³⁰。

そのようななか、前掲知財高判〔ピリミジン誘導体³¹〕は、公知技術と比較した顕著な効果がない限り進歩性が認められないのだから、明細書に記載されている「コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度」では技術常識に比較してレベルが低く不適切である旨の原告(無効審判請求人)の主張に対して、サポート要件を充足するか否かという判断は、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載することを防止する観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を

ポート要件・進歩性判断における『課題』を中心として)」パテント72巻12号(別冊22号)125～132頁(2019年)。

²⁷ 発明の詳細な説明欄に、「本発明の第1の目的は、コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度が高く、しかも、従来のもものと比較してシェイピング長さを短くすることができる医療用ガイドワイヤを提供することにある」との記載があった事件である。

²⁸ 発明の詳細な説明欄に、「これら従来減塩醤油の風味を改良する取り組みは、それぞれ一定の効果を上げているが、未だ十分とはいえない。特に食塩濃度の低下と塩味の両立という点で十分とはいえない。本発明の目的は、食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油類を提供することにある」との記載があった事件である。

²⁹ 発明の詳細な説明欄に、「従来潤滑油は、省燃費性と低温粘度特性との両立という点で、未だ改善の余地がある」ところ、本発明は、これらの点に関し、「著しく改善できる潤滑油組成物を提供することを目的とする」との記載があった事件である。

³⁰ 参照、高石・前掲注26・126～127頁。

³¹ 参照、田村善之〔判批〕知的財産法政策学研究56号163～237頁(2020年)。

取り込むべきではない旨³²を説いた³³。

3.4.2 本判決の位置づけ

前掲知財高判〔ピリミジン誘導体〕は、具体論として、サポート要件と進歩性の要件の相違を強調して、両者を混淆することは許されない旨を説くに止まり、サポート要件における発明の課題の認定の仕方の一般論を説いたわけではなかった。それに対して、本判決は、一般論として、「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」でない限り、「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」と説示した点に特徴がある。その際、本判決は、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、問題の発明に技術的な価値を有するか否か等を考慮することなく、明細書から読み取られる課題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と明言している。

前述したように、従前は、明細書に従来技術と比較してよりよい効果を発揮する発明を提供するところに発明の目的があることが記載されてい

³² 「しかし、サポート要件は、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになるので、これを防止するために、特許請求の範囲の記載の要件として規定されている（平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号）のに対し、進歩性は、当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的、排他的な権利を発生させないようにするために、そのような発明を特許付与の対象から排除するものであり、特許の要件として規定されている（特許法29条2項）。そうすると、サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。」

³³ もっとも、同判決は、明細書記載の課題のままだと技術のレベルが低く進歩性を肯定しえないので課題を認定し直すべきだという主張を排斥したにすぎず、技術水準を参酌しつつ明細書が何を開示しているか検討し、それにより課題を認定すること自体を否定する趣旨ではないと思われる（参照、前田健〔判批〕神戸法学雑誌70巻1号63～116頁（2020年））。

たという事例で、従来技術に比した場合に所望の効果を発揮することが発明の解決すべき課題であると帰結する裁判例が存在した（前掲知財高判[医療用ガイドワイヤ]、前掲知財高判[潤滑油組成物]）。これに対し、本判決は、そのような可能性を抽象論として否定したわけではないが、少なくとも、明細書の記載から発明の課題を明らかに読み取れるときには、異なる課題を認定することまでは許されない、ということを明らかにしたと理解できる。要するに、本判決は、従来の裁判例の射程を限定して、明細書から課題を明確に把握できる場合は、従来技術に従って発明の課題を再設定することを否定したものであると理解することが許されるだろう。

3.5 検討

裁判所の認定によれば、甲第1号証（米国特許出願公開第2004/0213890号明細書）に記載の「米油を2重量%含有するライスミルク」及び甲第8号証（特許第5596846号公報）に記載の「一般の米油が γ -オリザノールを0.1~0.5質量%含有すること」がいずれも公知技術である。そうだとすると、それを開示したことに本件の特許発明の意義を見出すことはできないというべきである。本件の特許発明は、 γ -オリザノールの含有量が1.5質量%である米胚芽油を含有するライスミルクを具体的に特定した点で、公知技術にない情報を開示しており、その意味で特許を取得するに値する貢献をなしているといえるのかもしれないが、他方で、それ以外、未だ具体的な 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を特定しえていない点では、公知技術に比して何らの貢献もなしていない。それにもかかわらず、具体的に発明効果を確認した1.5質量%に止まらず、 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全般について本件特許権がその保護を享受することができるのであれば、公知技術に比した発明の貢献を超えた過大な保護となり、競争を過度に制約することになりかねない。

ゆえに、明細書に記載されている実施例を超えて、広くライスミルクをカバーする本件特許権の出現は、何らかの法理によりこれを防ぐ必要がある。

もちろん、本判決に従っても、サポート要件の判断の際に従来技術を参照した課題の読み替えが肯定されなくなるからといって、ただちに問題の

発明が特許を取得しうるようになるわけではない。まさに大合議判決である前掲知財高判〔ピリミジン誘導体〕や本判決が示唆しているように、発明の課題が公知技術によって解決済みのものを含んでいたり解決手段の構成が公知技術と近似していたりする場合には進歩性欠如と判断される場合も少なくないだろう³⁴。しかし、進歩性の要件の判断に際しては、出願時点において問題の発明の構成が公知技術から容易に想到しえないものであるか、又は公知技術に比して顕著な効果があるかということが吟味される³⁵。たしかに、本件においては、裁判所によって公知技術とされた甲第1号証に記載の「米油を2重量%含有するライスミルク」及び甲第8号証に記載の「一般の米油が γ -オリザノールを0.1~0.5質量%含有すること」に比して、発明の詳細な説明に記載された実施例では、コク（ミルク感）、甘味及び美味しさについていずれも有意な差を有する効果を確認できるのは、実施例1-2と2-3のライスミルクしかなく、しかも、その有意な差を有する効果が顕著な効果であるかということは未だ不明である。その他の実施例2-1、2-2及び2-4においては、実施例1-1に比して顕著な効果が示されておらず、さらに、実施例の配置がない残りの範囲でもそのような顕著な効果があるか否かを評価することができない。そうすると、本件発明は進歩性を欠如していると評価すべきもののように思われる³⁶。したがって、本件に関する限りは、サポート要件ではなく進歩

³⁴ 参照、田村・前掲注31・163~237頁。

³⁵ 田村善之=時井真=酒迎明洋『プラクティス知的財産法I 特許法』（2020年・信山社）136~145頁。発明の効果が進歩性の判断においていかなる地位を占めるのかということについては議論がある（田村善之『『進歩性』（非容易推考性）要件の意義：顕著な効果の取扱い』『特許』69巻5号（別冊15号）1~12頁（2016年））。

³⁶ もっとも、本判決を受けて再開された異議申立事件において、特許庁は、本判決により取り消された異議決定（以下、「第一次異議決定」という。）と同様に、特許法29条2項の進歩性について、「甲第1号証には、『米油を2%含有するライスミルク。』の発明（以下、『甲1発明』という。）が記載されている。本件発明と甲1発明とを対比すると、本件発明は米油について『 γ -オリザノールを1~5質量%含有する米油』と特定されているのに対し、甲1発明は、そのような米油と特定されていない点で少なくとも相違する。そこで、該相違点について検討すると、甲第1号証には甲1発明の米油を他の米油に変更することについての記載ないし示唆はな

性で判断したところで結論が変わるところはないだろう。

しかし、特許請求の範囲の境界線の辺りに顕著な効果があったり、容易想到ではない構成があったりするのであれば、特許請求の全範囲について進歩性を否定できない場合がありえることは否めない³⁷。発明とその公開に対して特許権を付与するという特許法の枠組み³⁸に照らせば、公知技術に比した場合の貢献を超えて特許の保護を及ぼすべきではない³⁹。よって、本件において特許庁がなしたように、サポート要件の判断の際に技術水準を参酌した課題の読み替えを行うべきであろう。

【付記】本稿は、パブリック・ドメイン研究会（2020年7月25日）などにおける報告原稿を加筆修正したものである。脱稿に至るまで、田村善之先生には何度も温かいご指導やご激励を頂いた。また北海道大学大学院法学研究科の高橋直子特任助手に校正等で大変お世話になった。この場を借りて心から感謝申し上げる。なお、本研究は、日本学術振興会・特別研究員奨励費【20J11953】の助成を受けたものである。

い。他方、甲第2号証及び甲第3号証には、ライスミルクに利用することについての記載ないし示唆はない。したがって、甲第4ないし7号証に記載された事項を踏まえても、甲1発明に甲第2、3号証記載の米油を採用する理由がない。以上から、本件発明は、甲1発明及び甲第2ないし7号証に記載された事項に基いて当事者が容易に発明をすることができたものとするとはできない」と判断し、特許請求の全範囲にわたって進歩性を有するかということを確認することなく、進歩性の欠如を否定し、本件請求項1ないし4に係る特許を維持した。しかし、第一次異議決定は特許請求の範囲に特許に値しないものが含まれているのではないかという吟味をサポート要件のところで行っていたのである。本判決により、その手法がサポート要件と進歩性を混淆するものとして許されないとされた以上、特許庁は、サポート要件ではなく、進歩性要件のところで、特許請求の全範囲にわたって進歩性を満たすかという判断を行うべきであったろう。

³⁷ その点が争点となった事件ではないが、知財高判平成30.12.27平成29(行ケ)10225【PCSK9に対する抗原結合タンパク質】の事案を題材とする、田村・前掲注31の分析を参照。

³⁸ 田村善之『知的財産法(第5版)』(2010年・有斐閣)180頁。

³⁹ 前田・前掲注8・266～267頁。