

名称:「液体調味料の製造方法」事件

無効審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 24 年(行ケ)10299 号 判決日:平成 25 年 4 月 11 日

判決:一部請求認容

特許法 134 条の 2 第 1 項但書、同条 5 項、同 36 条 4 項 1 項、同 36 条 6 項 1 号

キーワード:訂正要件、実施可能要件、サポート要件

[概要]

実施例に記載されていない事項を含む特許発明の実施可能要件及びサポート要件について判断した事案。

[本件訂正前の本件発明の特許請求の範囲の記載]

【請求項 1】

工程 (A): 生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と、

工程 (B): 工程 (A) の後に生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が 60～90℃になるように加熱処理する工程

を行うことを含む液体調味料の製造方法

※請求項 2-9 省略

[訂正後の本件発明の特許請求の範囲の記載]

【請求項 1】

工程 (A): 生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも 1 種の血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と、

工程 (B): 工程 (A) の後に生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも 1 種の血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が 60～90℃になるように加熱処理する工程

を行うことを含む液体調味料の製造方法

※請求項 2-9 省略

[争点]

1. 訂正要件の認定の誤り (取消事由 1)
2. 実施可能要件に係る認定判断の誤り (取消事由 2)
3. サポート要件に係る認定判断の誤り (取消事由 3)

[裁判所の判断]

1. 訂正要件の認定の誤り (取消事由 1)

原告は、本件明細書にはアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチド (ACE 阻害ペプチド) を用いる場合の実施例がない以上、当業者であっても技術的事項を導き出すことができないから、本件訂正による特許請求の範囲の請求項 1 及び 2 に係る訂正が新規事項の追加に該当し、本件発明と類似する出願の審査においても同様の判断が示されていると主張する。

しかしながら、ACE 阻害ペプチドは、本件明細書に血圧降下作用を有する物質として記載されており、かつ、このことは、本件出願日当時の当業者の技術常識であったものと認められるから、本件訂正による特許請求の範囲の請求項 1 及び 2 に係る訂正のうち ACE 阻害ペプチドに係る部分は、いずれも、当業者によって、明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないもので

あるといえるのであって、訂正の要件との関係では、ACE阻害ペプチドの実施例がないからといって、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものでなくなるというものではない。また、本件における訂正の適否は、本件発明及び本件明細書の記載に基づいてすれば足り、他の特許出願における拒絶理由通知書の有無等が本件における判断を左右するものでないことは、明らかである。

2.実施可能要件に係る認定判断の誤り（取消事由2）

原告は、本件発明はACE阻害ペプチドの由来や配合量等によって液体調味料の風味に大きな変化をもたらす可能性があり、かつ、血圧降下作用を示すとは限らないばかりか、風味変化と血圧降下作用を有する物質の配合量とが相反関係にある以上、ACE阻害ペプチドを使用する場合についての実施例が発明の詳細な説明に記載されていない限り、実施可能要件を満たさないと主張する。

しかしながら、本件明細書に本件発明1ないし8の使用を可能とする具体的な記載があり、かつ、当業者が本件発明9を製造することができる以上、本件発明は、実施可能であるといえるのであって、原告の上記主張は、サポート要件に関するものとして考慮する余地はあるものの、実施可能要件との関係では、その根拠を欠くものといえるべきである。

3.サポート要件に係る認定判断の誤り（取消事由3）

特許請求の範囲の記載が、明細書の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内のものであるか否か、あるいは、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内のものであるか否かを検討して判断すべきものである。

・「コーヒー豆抽出物」について

そこで、本件明細書について、その発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の課題を上記のとおり解決できると認識できるものであるか否かを検討すると、そこには、前記イに記載の物質のうちコーヒー豆抽出物を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合（本件発明1～9）に、液体調味料の風味変化を改善し、もって本件発明の課題を解決できることが実施例をもって記載されているから、この場合に本件発明の課題を解決することができることが示されているといえる。

また、本件明細書の発明の詳細な説明には、血圧降下作用を有する物質がコーヒー豆抽出物である場合の本件発明1ないし8の方法により製造された液体調味料（本件発明9）が血圧降下作用を有するか否かについての具体的な記載が見当たらない。

しかしながら、(中略) コーヒー豆抽出物が血圧降下作用を有することは、本件優先日当時に当業者に周知の事項であったものと認められるほか、本件明細書には、コーヒー豆抽出物の有効成分であるクロロゲン酸類の液体調味料における含有量が加熱処理によっても変化しないことが記載されていることを併せ考えると、コーヒー豆抽出物を液体調味料と混合して加熱処理をした場合に、コーヒー豆抽出物の有効成分であるクロロゲン酸類は、その活性を失わず、加熱処理後も血圧降下作用を示すものと認められる。

したがって、本件明細書の発明の詳細な説明には、加熱処理等にもかかわらずコーヒー豆抽出物が血圧降下作用の薬理作用を高いレベルで発揮する液体調味料（本件発明9）及びその製造方法（本件発明1～8）を実現するという作用効果について開示があるといえるから、(中略)、血圧降下作用を有する物質としてコーヒー豆抽出物を使用した場合の本件発明1ないし9（特に、血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用する本件発明6ないし8）については、本件明細書の発明の詳細な説明に当該課題を解決す

ることができることが示されているといえる。

・「ACE阻害ペプチド」について

本件明細書の発明の詳細な説明には、ACE阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例の記載がない。

また、本件明細書の発明の詳細な説明には、血圧降下作用を有する物質として、ポリフェノール類、ACE阻害ペプチド、交感神経抑制物質、食酢、ニコチアミン、核酸誘導体、醤油粕、スフィンゴ脂質等が列記されており、コーヒー豆抽出物がポリフェノール類の一種であるクロロゲン酸類を含有しており、 γ -アミノ酪酸が交感神経抑制物質の一種であることのほか、コーヒー豆抽出物又は γ -アミノ酪酸を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合にも、液体調味料の風味変化を改善し、本件発明の解決すべき課題を解決できることが実施例をもって記載されている。

しかるところ、本件明細書の発明の詳細な説明に列記された上記血圧降下作用を有する物質の間には、その化学構造に何らかの共通性を見いだすことができず、その風味にも共通性が見当たらないばかりか、発明の詳細な説明において実施例について記載のあるクロロゲン酸類及び γ -アミノ酪酸は、いずれもACE阻害ペプチドと共通する化学構造を有するものではなく、また、ACE阻害ペプチドと共通する風味を有するものでもないことに加え、上記血圧降下作用を有する物質の風味とその血圧降下作用に関連性がないこともまた、技術常識に照らして明らかである。以上によれば、本件明細書の発明の詳細な説明に、コーヒー豆抽出物及び γ -アミノ酪酸を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例があり、それにより液体調味料の風味変化を改善し、本件発明の解決すべき課題を解決できることが示されているとしても、これらは、ACE阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合し加熱処理した場合に、液体調味料の風味変化の改善という本件発明の解決すべき課題を解決できることを示したことはない。

その他、本件明細書の発明の詳細な説明には、ACE阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合に、上記課題が解決されたことを示す記載はない以上、本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は、血圧降下作用を有する物質としてACE阻害ペプチドを使用した場合を包含する本件発明1ないし5及び9が、液体調味料の風味変化の改善という課題を解決できると認識することができるとはいえず、また、当業者が本件出願時の技術常識に照らして本件発明の課題を解決できると認識できることを認めるに足りる証拠もない。

以上によれば、血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用した本件発明6ないし8は、サポート要件を満たすものといえる一方、血圧降下作用を有する物質として、コーヒー豆抽出物に加えてACE阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明1ないし5及び9は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえるが、発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく、また、当業者が本件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ものでもないから、サポート要件を満たすものとはいえない。

以上