無効審決取消請求事件
知財高裁：平成22年(行ケ)10353号　　判決日：平成22年9月30日
判決：請求認容（無効審決取消）　　特許法29Ⅱ、36Ⅵ②、123Ⅰ②④
キーワード：進歩性、記載要件

［概要(経緯)］
・H17.12. 9　　：本件特許権の登録（本件原告：雪印乳業）
・H19. 2.14　　：無効審判請求（本件被告：明治乳業）
・H19.12.14～H20.4.7：無効審決(1st)⇒審取訴訟⇒訂正審判（認容）⇒審決取消
・H21. 2.24～H21.6.5：無効審決(2nd)⇒審取訴訟⇒訂正審判（認容）⇒審決取消
・H21. 9.25～　　：無効審決(3rd)⇒審取訴訟（本件訴訟）⇒請求認容（審決取消）

［争点］
(1)引例の認定＆相違点B『はがれない状態に一体化させ』の容易想到性判断（取消事由1）
(2)相違点E『加熱する』&相違点F『ﾁｰｽﾞの漏れがない』の容易想到性判断（取消事由2,3）
(3)『はがれない状態に一体化』の36条6項2号についての判断（取消事由6）　…等

［裁判所の判断］
(1)引例の認定＆相違点B『はがれない状態に一体化させ』の容易想到性判断（取消事由1）
ア.『…チーズの表面全体にカビが生育するのは一次熟成の段階(別紙製造工程の⑪)であり，カビが生成する酵素の作用で外側から内側へと熟成が進行するのは，二次熟成（同⑫）であって，チーズを包材で包装するのは，一次熟成終了より早い段階のものではあり得ないから，「ブリーチーズ」として市場に流通される製品は，一次熟成終了後のものであると認められる。他方，甲１の１は，料理レシピであって，一般的な流通経路で入手できる材料を使用することを前提に記載されていると解するのが相当であるから，甲１発明において，「しっかりと硬い（まだ熟成していない）ブリーチーズ」とは，一般に流通可能な状態となった一次熟成終了後のチーズを指し，…（甲１の１）との記載における「熟成」とは，二次熟成を指すものと認めるのが相当である。』
『ところで，甲１の２によれば，写真からは，結着面の外周側面をカビのマットが覆っている状態を確認することも，結着面の外周側面が「分離せずに一体となった状態」となっていることも認めることはできない。』。
『また甲１の１の記載によっては，…涼しい場所に置いて，２～３週間，二次熟成を行うだけで，上側のチーズと下側のチーズの結着面の外周側面をカビのマットが覆う状態となるまでカビが成長することは，到底考え難い。』。
『…甲１の１はレストラン又は家庭用の料理レシピであって，そこに記載されている，トリュフ入りブリーチーズは，料理した後に，市場に流通させることを念頭に置いたものではなく，適宜切り分けて，食卓に供されるものであるから，甲１発明において，熟成後，上側のチーズと下側のチーズが分離せずに一体となった状態にすることを想定していない。』
⇒『甲１発明について，「チーズどうしが結びつくことにより，上側のチーズと下側のチーズとが分離せずに一体となった状態にある。」と認定したことは誤り』であると判断。
⇒同認定を基礎とする§29Ⅱ違反の審決の判断を否定。

(2) 相違点E『加熱する』&相違点F『ﾁｰｽﾞの漏れがない』の容易想到性判断（取消事由2,3）
ア.『甲１の１は，同記載に係るトリュフ入りブリーチーズが，２～３週間の熟成後，料理として食卓に供されることを念頭に置いた，家庭用，レストラン等の料理レシピであって，製品として市場に流通させる食品を想定したものではない。トリュフ入りブリーチーズを製品として市場に流通させる場合には，製品の輸送，保存の観点から，上側のチーズと下側のチーズの結着面の外周側面における結着の状態，程度，熟成後の加熱殺菌を考慮する必要がある。…（略）…他方，甲１発明においては，そのような目的を考慮する必要がないことに照

らすならば，上側のチーズと下側のチーズの結着面における結合の状態，程度に関する構成は，およそ開示されていると認められない』。

『また，白カビチーズの中身は加熱により溶融する性質を有しているから…（略）…加熱によりチーズの中身が溶融しても結着部分から漏れないようにするためには，加熱しない場合に比べて，チーズの表皮をカビのマットがより強固に覆っていることが必要…（略）…甲１の１には，加熱しても結着部分からのチーズの中身の漏れがない状態のチーズを製造するための技術的事項が何ら示唆されていない。』

⇒『熟成後のチーズについて保存性を高めるための加熱殺菌処理（相違点Ｅ）の示唆』否定。

イ.『本件発明１は，…「その後，加熱すること」とは，別紙製造工程からすると，その⑫記載のように，二次熟成後，チーズの保存性を高めるために８０～１２０℃で加熱殺菌することをいうものと合理的に理解される。これに対して，甲１発明については，「加熱をすること」は開示されていないのみならず…』

⇒『結着部分からのチーズの漏れがない（相違点Ｆ）』構成の容易想到性を否定。

ウ.『しかし，当業者が製品の流通，販売等を目的として熟成した白カビチーズを製造しようとした場合には，加熱殺菌処理は必須の工程であること，他方，白カビチーズは加熱により溶融する性質を有している…ことから，そのような加熱処理がされた場合においても，食品としての品質を損なわないようにするための課題解決が重要となる。そのような点を考慮するならば，本件発明１の相違点に係る構成ＥとＦとは，それぞれを分離して，その容易想到性を判断すべきでなく，両者を密接不可分の構成として，総合的な見地から容易想到性を判断するのが合理的であるといえる。』

⇒『相違点（構成Ｅ及びＦ）を一体として想到することは，容易であるとはいえない。』

⇒∴§29Ⅱ違反の審決の判断を否定。

(3)『はがれない状態に一体化』の36条6項2号についての判断（取消事由6）

ア.『請求項１及び請求項２における「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」記載部分は，チーズが，結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に至っていることを，ごく通常に理解されるものとして特定したというべきである。すなわち，本件発明１及び本件発明２のようなカマンベールチーズ製品及びその製造方法において，チーズの結着部分以外の部分であっても，仮に，一定以上の強い力を加えて引っ張れば，表皮は裂けるし，そのような強い力を加えなければ，表皮がはがれることはない。上記構成は，チーズの結着部分について，チーズの結着部分以外の部分における結着の強さと同じような状態にあることを示すために，「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」との構成によって特定したと理解するのが合理的である。また，上記記載部分をそのように解したからといって，特許請求の範囲の記載に基づいて行動する第三者を害するおそれはないといえる。』

⇒§36Ⅵ②違反の審決の判断を否定。

［コメント］

(1) 本件事件は、経時や後工程により組成・性質が変化したり融合する組成物等についても参考になる事例である。組成・性質の変化とその機能・効果の差異を上手く説明できたｹｰｽといえる。

(2) 本件記載要件違反の判示について、当業者の合理的認識と第三者の不利益の両面から記載要件具備を説示している。本事件では本件明細書の記載（実施例中での評価手法）からも当業者に合理的に認識可能であったと解され、同判示は妥当といえる。審決のように発明特定事項に過剰な定量性を要求すべきではない。

以上