

生田哲郎◎弁護士・弁理士／吉浦洋一◎弁護士・弁理士

パラメータ発明について サポート要件を満たさないと判断した事例

[知的財産高等裁判所 平成29年6月8日判決 平成28年(行ケ)第10147号]

1. 事案の概要

(1) 概要

本事案は、被告が保有する「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」(特許第5189667号)の特許(以下、本件特許)について、原告が無効審判を請求し被告が訂正請求をしたところ、訂正を認容したうえで審判請求は成り立たない、とした審決の審決取消訴訟です。

争点は複数ありましたが、本稿では、サポート要件違反について紹介します。

(2) 無効審判での経緯

本件特許は請求項1～11からなり、請求項1、請求項8および請求項11が独立項です。

本件特許の訂正後の独立項は以下のとおりでした。下線部は訂正箇所です。

「【請求項1】

糖度が9.4～10.0であり、糖酸比が19.0～30.0であり、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、0.36～0.42重量%であることを特徴とする、
トマト含有飲料]

「【請求項8】

少なくともトマトペースト(A)と透
明トマト汁(B)を配合することにより、

糖度が9.4～10.0及び糖酸比が19.0～30.0となるように、並びに、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が0.36～0.42重量%となるように、前記糖度及び前記糖酸比並びに前記グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量を調整することを特徴とする、
トマト含有飲料の製造方法]

「【請求項11】

少なくともトマトペースト(A)と透
明トマト汁(B)を配合することにより、
糖度が9.4～10.0及び糖酸比が19.0～30.0となるように、並びに、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が0.36～0.42重量%となるように、前記糖度及び前記糖酸比並びに前記グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量を調整することを特徴とする、
トマト含有飲料の酸味抑制方法]

なお、訂正前の上記各請求項では、糖度の値が7.0～13.0、グルタミン酸およびアスパラギン酸の含有量の合計の値が0.25～0.60重量%でした。訂正の根拠は、本件明細書における風味評価試験結果の表の記載に基づくものでした。

無効審判の審決では、サポート要件違反について、「発明の詳細な説明には、……本件発明1～7、及び……本件発

明8～11の物性値の組合せについて、官能評価が良好とされた実験データが、実施例1～3について示されている。

そして、糖度の酸度に対する比率である糖酸比について、糖度が甘みに寄与し、酸度が酸味に寄与することから、糖酸比を高くすれば相対的に酸味に対して甘みが強くなる方向に飲料の味が変化するという概略の傾向は理解でき、糖度を『9.4～10.0』の範囲に、及びグルタミン酸等含有量を『0.36～0.42重量%』の範囲にしたもので、糖酸比を『19.0～30.0』としても、本件発明の課題である『主原料となるトマト以外の野菜汁や果汁を配合しなくても、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがあり且つトマトの酸味が抑制された、新規なトマト含有飲料』を提供できることは、当業者なら想定し得るものといえる」としたうえで、「トマト含有飲料の『濃厚な味わい』には、糖度及び糖酸比以外に、温度や粘度等の多岐にわたる条件が寄与するとしても、糖度及び糖酸比がトマト含有飲料の味わいに大きく影響することは明らかであり、温度や粘度等の多岐にわたる条件の全てを個別に特定しなければ本件発明の課題を解決できないというもので

もないので、温度や粘度等の多岐にわたる条件を、発明特定事項としなければならぬ理由はない」としてサポート要件を満たしていると判断しました。

2. 裁判所の判断

知財高裁では、サポート要件違反について、「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り、明細書のサポート要件の存在は、特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である」として、偏光フィルム事件（知財高裁平成17年11月11日、判時1911号48頁）の一般的な規範を示しました。

また、「本件発明は、特性値を表す三つの技術的な変数により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする……いわゆるパラメータ発明」であるので、「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ためには、発明の詳細な説明は、その変数が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該変

数が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である」と判示し、同様に偏光フィルム事件のパラメータ発明の場合のサポート要件の規範を引用しました。

本件の具体的な検討においては、本件明細書には、「濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制された、新規な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を提供するための手段として、本件発明1、8及び11に記載された糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量の数値範囲、すなわち、糖度について『9.4～10.0』、糖酸比について『19.0～30.0』、及びグルタミン酸等含有量について『0.36～0.42重量%』とすることを採用したことが記載されており、「発明の詳細な説明に開示された具体例というべき実施例1～3、比較例1及び2並びに参考例1～10……には、各実施例、比較例及び参考例のトマト含有飲料のpH、Brix、酸度、糖酸比、酸度／総アミノ酸、粘度、総アミノ酸量、グルタミン酸量、アスパラギン酸量、及びクエン酸量という成分及び物性の全て又は一部を測定したこと、及び該トマト含有飲料の『甘み』、『酸味』及び『濃厚』という風味の評価試験をしたことが記載されている」と認定しました。

そして、「一般に、飲食品の風味には、甘味、酸味以外に、塩味、苦味、うま味、辛味、渋味、こく、香り等、様々な要素が関与し、粘性（粘度）などの物理的な感覚も風味に影響を及ぼすといえ……から、飲食品の風味は、飲食品

中における上記要素に影響を及ぼす様々な成分及び飲食品の物性によって左右されることが本件出願日当時の技術常識であり、「トマト含有飲料中には、様々な成分が含有されていることも本件出願日当時の技術常識であるといえる……から、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味の評価試験で測定された成分及び物性以外の成分及び物性も、本件発明のトマト含有飲料の風味に影響を及ぼすと当業者は考えるのが通常といえることができる」として、他の成分等の風味への影響を考慮する判断をしました。

また、「『甘み』、『酸味』及び『濃厚』という風味の評価試験をするに当たり、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量を変化させて、これら三つの要素の数値範囲と風味との関連を測定するに当たっては、少なくとも、①『甘み』、『酸味』及び『濃厚』の風味に見るべき影響を与えるのが、これら三つの要素のみである場合や、影響を与える要素はあるが、その条件をそろえる必要がない場合には、そのことを技術的に説明した上で上記三要素を変化させて風味評価試験をするか、②『甘み』、『酸味』及び『濃厚』の風味に見るべき影響を与える要素は上記三つ以外にも存在し、その条件をそろえる必要がないとはいえない場合には、当該他の要素を一定にした上で上記三要素の含有量を変化させて風味評価試験をするという方法がとられるべきである」と本件における具体的な判断基準を示しました。

①について、「本件明細書の発明の詳細な説明には、糖度及び糖酸比を規定することにより、濃厚な味わいでフルーツ

トマトのような甘みを有しつつも、トマトの酸味が抑制されたものになるが、この効果が奏される作用機構の詳細は未だ明らかではなく、グルタミン酸等含有量を規定することにより、トマト含有飲料の旨味(コク)を過度に損なうことなくトマトの酸味が抑制されて、トマト本来の甘味がより一層際立つ傾向となることが記載されているものの、『甘み』、『酸味』及び『濃厚』の風味に見るべき影響を与えるのが、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量のみであることは記載されていない。また、実施例に対して、比較例及び参考例が、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量以外の成分や物性の条件をそろえたものとして記載されておらず、それらの各種成分や各種物性が、『甘み』、『酸味』及び『濃厚』の風味に見るべき影響を与えるものではないことや、影響を与えるがその条件をそろえる必要がないことが記載されているわけでもない」として、「濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたものの風味を得るために、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量の範囲を特定すれば足り、他の成分及び物性の特定は要しないことを、当業者が理解できるとはいえず」「風味評価試験の結果から、直ちに、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量について規定される範囲と、得られる効果というべき、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味との関係の技術的な意味を、当業者が理解できるとはいえない」と、①を満たさないことを判示しました。

また②について、「風味の評価試験の

方法は、前記(3)のとおりであるところ、評価の基準となる0点である『感じない又はどちらでもない』については、基準となるトマトジュースを示すことによつて揃えるとしても、『甘み』、『酸味』又は『濃厚』という風味を1点上げるにはどの程度その風味が強くなればよいかをパネラー間で共通にするなどの手順が踏まれたことや、各パネラーの個別の評点が記載されて」おらず、「少しの風味変化で加点又は減点の幅を大きくとらえるパネラーや、大きな風味変化でも加点又は減点の幅を小さくとらえるパネラーが存在する可能性が否定できず、各飲料の風味の評点を全パネラーの平均値でのみ示すことで当該風味を客観的に正確に評価したものととらえることも困難である。また、『甘み』、『酸味』及び『濃厚』は異なる風味であるから、各風味の変化と加点又は減点の幅を等しくとらえるためには何らかの評価基準が示される必要があるものと考えられるところ、そのような手順が踏まれたことも記載されていない」として、「『甘み』、『酸味』及び『濃厚』の各風味が本件発明の課題を解決するために奏功する程度を等しくとらえて、各風味についての全パネラーの評点の平均を単純に足し合わせて総合評価する、前記(3)の風味を評価の際の方法が合理的であったと当業者が推認することもできないといえる」とし

て②も満たさないことを判示しました。

以上の検討に基づいて、「この風味の評価試験からでは、実施例1~3のトマト含有飲料が、実際に、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味が得られたことを当業者が理解できるとはいえない」と判示し、本件訂正後の発明が、サポート要件を満たしていない、と結論づけました。

3. 考察

本事案は、飲食品の風味という、さまざまな要素や感覚が関与する発明の主題において、特許請求の範囲に、いずれの要素まで記載しておけばサポート要件を満たすかが争われた事案です。

審決では、他の条件が寄与するとしても糖度、糖酸比が「トマト含有飲料の味わいに大きく影響することは明らか」であるから、「条件の全てを個別に特定しなければ本件発明の課題を解決できないというものでもない」として、サポート要件について緩やかに判断しました。

しかし、本事案では技術常識を詳細に認定したうえで、サポート要件を比較的厳格に判断しています。パラメータ発明において、他の条件をどこまで記載するかは、実務的にも判断が難しいことが多いです。本事案は事例判決ですが、本事案が示した①と②の2つの基準は、実務上、参考になると思われます。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

よしうら よういち

早稲田大学理工学部情報学科卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修了、成蹊大学法科大学院修了。知的財産権の権利化、侵害や無効鑑定業務、コンピュータ関連の法律問題に従事。