

審決取消請求事件

平成26年3月26日判決（知財高裁）訂正要件／発明の明確性

[平成25年\(行ケ\)第10172号](#)

担当 弁理士 菅野裕之

1. 事案の概要

原告が被告保有の特許権につき無効審判請求をしたところ、被告が訂正請求をした。特許庁は、訂正を認めた上で、請求は成り立たない旨の審決をしたため、原告が審決取消訴訟を提起した。

2. 結論

審決取消

3. 本件特許

発明の名称：渋味のマスキング方法

登録番号：特許第3938968号

出願日：平成9年3月17日

登録日：平成19年4月6日

4. 訂正発明（下線部が訂正事項）

茶、紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に、スクラロースを、該飲料の0.0012～0.003重量%の範囲であって、甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。

5. 裁判所の判断（下線は筆者）

（1）訂正要件について、審決の判断に誤りはない。

（a）本件訂正前の本件明細書には、高甘味度甘味剤であるスクラロースを、甘味の閾値以下の量、すなわち、甘味を呈さない量で使用するにより、渋味を減少又は緩和させる発明に関して記載されている。

（b）スクラロースが「0.0012～0.003重量%」含まれている場合であっても、紅茶等の飲料の各組成に応じて、甘味を呈する場合と呈さない場合があり得ることが理解できる。

（c）「0.0012～0.003重量%」という範囲に、「甘味を呈さない量」という条件を付加する本件訂正は、新たな技術的事項を導入するものではなく願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、また、「0.0012～0.003重

量%」という範囲に「甘味を呈する量」が含まれている場合には、それを除外した数値範囲とすることから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。

(d) 本件訂正は、実質的に特許請求の範囲を変更又は拡張するものでもない。

(2) 発明の明確性について、審決の判断には誤りがある。

(a) 当業者は、同一の測定方法を用いた極限法によるスクラロース水溶液の甘味閾値であっても、2つの文献で約1.6倍異なる数値が記載されている上、訂正発明における各種飲料における甘味閾値の測定は、スクラロース水溶液に比べてより困難であるから、測定方法が異なれば、甘味閾値はより大きく変動する蓋然性が高いとの認識のもとに訂正明細書の記載を読むと解するのが相当である。

(b) 極限法は人の感覚による官能検査であるから、測定方法等により閾値が異なる蓋然性が高いことを考慮するならば、特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の範囲である0.0012～0.003重量%は、上下限界が2.5倍であって、甘味閾値の変動範囲(ばらつき)は無視できないほど大きく、「甘味の閾値以下の量」すなわち「甘味を呈さない量」とは、0.0012～0.003重量%との関係でどの範囲の量を意味するのか不明確である。

(c) 測定方法等が異なっても同等の結果が得られることは明白であるとする客観的根拠は存在せず、測定方法の違い等の種々の要因により、甘味閾値は異なる蓋然性が高く、被験者の人数や習熟度等に注意を払ったとしても、当業者が測定した場合に、「甘味を呈さない量」であるか否かの判断が常に同じとなるとはいえない。

以上