

判決年月日	平成29年1月31日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成27年(行ケ)10201号		
<p>○ 名称を「容器詰飲料」とする発明に係る特許無効審判請求に対する一部無効・一部不成立審決のうち、実施可能要件，サポート要件，明確性要件の充足と進歩性を認めて請求項2，5～16に係る請求を不成立とした部分について，サポート要件（請求項9～16）及び進歩性（請求項6，8）の判断に誤りがあるとして，その一部を取り消した事例</p>			

（関連条文）特許法29条2項，36条4項1号，同条6項1号，同項2号

（関連する権利番号等）特許第5256370号，無効2013-800159号

## 判決要旨

### 1 事案の概要

(1) 被告は，名称を「容器詰飲料」とする発明についての本件特許（特許第5256370号）の特許権者である。

(2) 原告が，新規性欠如，進歩性欠如，実施可能要件違反，サポート要件違反，明確性要件違反を無効理由として本件特許の無効審判請求をしたところ（無効2013-800159号），被告は，特許請求の範囲の訂正を求める訂正請求を行い（本件訂正），特許庁は，①本件訂正を認める，②請求項1，3，4に係る発明についての特許を無効とする，③請求項2，5～16に係る発明についての審判請求は成り立たないとする審決をした。

(3) 本件の争点は，①訂正要件（新規事項追加，目的要件，特許請求の範囲の実質的変更）判断の誤りの有無，②記載要件（実施可能要件，サポート要件，明確性要件）判断の誤りの有無，③進歩性判断（相違点5，8，9，10，12，14の容易想到性の判断）の誤りの有無である。

### 2 サポート要件（請求項9～16）について

(1) 本件訂正後の請求項9～16に係る発明（本件訂正発明9～16）の解決課題は，容器詰飲料に含まれるイソクエルシトリン及びその糖付加物（イソクエルシトリン等）の色調変化を抑制することにより，当該飲料の色調変化を抑制する方法を提供することである。他方，本件明細書の実施例・比較例の全ての容器詰飲料において，イソクエルシトリン等に加え，アスコルビン酸が含まれている。

(2) 審決は，本件訂正発明9は，イソクエルシトリン等以外の物質を含有することを妨げるものではなく，本件明細書では，実施例と同様に比較例においても，イソクエルシトリン等及びアスコルビン酸を含む容器詰飲料を作製し，イソクエルシトリン等と共に飲用可能な脂肪族アルコールをそれぞれ特定量含有せしめ，更にpHを特定範囲内に調整することで，長時間にわたって保存しても色調が変化し難く，外観が保持されることを確認しているから，アスコルビン酸を含まないイソクエルシトリン等を含有する容器詰飲料であっても，色調変化を抑制することが理解できるなどとして，サポート要件を満たすと判断

した。

(3) 本判決は、次のとおり判断して、審決のサポート要件の判断に誤りがあったとした。

ア 本件出願日前に頒布された刊行物によれば、本件出願日当時、アスコルビン酸の褐変により飲料が色調変化するという技術常識があり、他方、イソクエルシトリン等の色調変化に起因して、飲料の色調が変化することは技術常識となっていなかった。

イ 前記アの技術常識を有する当業者は、イソクエルシトリン等及びアスコルビン酸を含む比較例において観察された色調変化は、アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含む可能性があるとして理解し、イソクエルシトリン等の色調変化のみを反映したものと理解することはできない。

そうすると、実施例において、アルコール類を特定量添加し、pHを調製することにより、比較例に比べて色調変化が抑制されていることに接しても、当業者は、比較例の飲料の色調変化がアスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含む可能性がある以上、イソクエルシトリン等の色調変化が抑制されていることを直ちには認識することができない。

そして、実施例の色調変化は0ではないことから、実施例における飲料全体の色調変化の抑制という結果から、イソクエルシトリン等の色調変化の抑制を認識することはできない。

アルコールを添加した実施例と、アルコールを添加しない比較例の双方に、アスコルビン酸が含まれている場合に、このような実施例と比較例の色調変化によって、アスコルビン酸の非存在下におけるイソクエルシトリン等の色調変化に対するアルコール添加の影響を理解することができる判断するためには、少なくともアスコルビン酸の褐変（色調変化）はアルコール添加の影響を受けないという前提が成り立つ必要があるが、そのような前提が本件出願日当時の当業者の技術常識となっていたことを示す証拠はない。

### 3 進歩性（請求項6，8）について

本判決は、次のとおり判断して、容易想到性を否定した審決の判断に誤りがあったとした。

(1) 本件訂正発明6と引用発明1とは、「本件訂正発明6では、(B)の飲用可能な脂肪族アルコールとして、『(B)イソアミルアルコール、1-ヘキサノール及びプロピレングリコールから選ばれる少なくとも1種 0.001質量%以上1質量%未満を含有』するのに対し、引用発明1では、『エタノール0.10質量%、グリセリン0.10質量%を含有』する点」（相違点9）において相違する。

(2) 本件訂正発明8と引用発明1とは、「請求項4を引用する本件訂正発明8では、『成分(B)が1-プロパノール、イソプロパノール、1-ブタノール、イソブタノール、アミルアルコール、イソアミルアルコール、1-ヘキサノール及びプロピレングリコールから選択される1種又は2種以上の飲用可能な脂肪族アルコール 0.001質量%以上1質量%未満を含有し』、『(成分(A)及び(B)が、酵素処理イソクエルシトリン15質量部に対してグリセリン20質量部及びエタノール20質量部からなる場合、並びに酵素処理イソクエルシトリン15質量部に対してグリセリン35質量部及びエタノール20

質量部からなる場合を除く)』のに対し、引用発明1では、『エタノール0.10重量%、グリセリン0.10重量%』を含有する点」(相違点12)において相違する。

(3) 本件優先日前に頒布された刊行物によれば、本件優先日当時、飲食品に添加するための酵素処理イソクエルシトリンの溶媒として、エタノールやグリセリンと同様に、プロピレングリコールを用いることは周知であった。

そうすると、引用発明1において、酵素処理イソクエルシトリンの溶媒であるグリセリンとエタノールに代えて、同様に酵素処理イソクエルシトリンの溶媒として周知であったプロピレングリコールを同量程度使用することは、当業者における通常の創作活動の範囲内のものであり、容易に想到することができた。