

判決年月日	平成30年5月24日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成29年（行ケ）第10129号		
○ 発明の課題の認定に誤りがあるとして、サポート要件違反を理由とする特許取消決定が取り消された事例。			

（関連条文）特許法36条6項1号

（関連する権利番号等）異議2016-700420号，特許第5813262号

### 判 決 要 旨

本件は，発明の名称を「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品」とする原告の特許について，特許異議の申立てがあり，特許法36条6項1号違反を理由に特許が取り消されたため，同取消決定の取消しを求めて，原告が出訴した事案である。

本件訴訟においては，出願時の技術水準を考慮して，明細書に記載された発明の課題を認定し直した決定の判断手法が争われた。

本判決は，要旨次のとおり判示して，決定を取り消した。

記載要件の適否は，特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから，その判断は，第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり，課題の認定，抽出に関しても（発明の詳細な説明に，課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がない限りは）同様であるといえる。したがって，出願時の技術水準等は，飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず，本来的には，課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない（換言すれば，サポート要件の適否に関しては，発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は，これに従って判断すれば十分なのであって，出願時の技術水準を考慮するなどという名目で，あえて周知技術や公知技術を取り込み，発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし，相当でもない。出願時の技術水準等との比較は，行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。）。

これを本件発明に関していえば，決定も一旦は発明の詳細な説明の記載から，その課題を「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」と認定したように，発明の詳細な説明から課題が明確に把握できるのであるから，あえて，「出願時の技術水準」に基づいて，課題を認定し直す（更に限定する）必要性は全くない。したがって，決定が課題を「実施例1-1のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提供すること」と認定し直したことは，発明の詳細な説明から発明の課題が明確に読み取れるにもかかわらず，その記載を離れて（解決すべき水準を上げて）課題を再設定するものであり，相当でない。

決定は，上記のとおり，サポート要件の判断の前提となる課題の認定自体を誤り，その結果，サポート要件違反を理由とする特許取消しの判断を導いたのであるから，違法なものとして取り消されるべきである。

以上