

判決年月日	平成29年7月19日	担当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成28年(行ケ)第10157号		
<p>○ 訂正が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したものとはいえず特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項の規定に適合しないとした審決の判断には、誤りがあるとされた事例</p>			

(関連条文) 特許法134条の2第9項, 同法126条5項

(関連する権利番号等) 特許第3916281号

### 判決要旨

1 原告は、発明の名称を「酸味のマスクング方法」とする特許(以下「本件特許」という。)を有しているところ、被告は、本件特許を無効にする審判を請求し、原告は、訂正請求(以下「本件訂正」という。訂正後の請求項は3つである。)をした。これに対し、特許庁は、本件訂正が特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項又は6項の規定に適合せず認められないとした上、本件特許を無効とする審決(以下「本件審決」という。)をした。

本件は、原告が、本件訂正の可否のみを争って、本件審決の取消しを求めた事案である。

2 本判決は、請求項3に係る訂正については、特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないため、当該訂正に係る審決の判断に誤りはないとしたものの、請求項1及び2に係る訂正(以下、順に「訂正事項1」、「訂正事項2」という。)については、要旨次のとおり判示して、当業者によって本件明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものといえるから、訂正事項1及び2が特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項の規定に適合しないとした審決の判断には誤りがあるとして、本件審決を取り消した。

#### (1) 訂正事項1について

訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項1における「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品、又はコーヒーエキスを含有する製品に」を「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品に」に訂正し、また、「スクラロースを該製品の0.000013～0.0042重量%の量で添加する」を「スクラロースを該製品の0.0028～0.0042重量%の量で添加する」に訂正し、さらに、「酸味のマスクング方法」を「該製品の酸味のマスクング方法」に訂正するものである。

審決は、本件明細書の記載から「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品」において、スクラロース添加量の下限值が「0.0028重量%」であることを導くことはできないから、訂正事項1は、本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえず、特許法13

4条の2第9項で準用する同法126条5項の規定に適合しないと判断した。

しかしながら、実施例2においては、醸造酢（酸度10%）15部、スクラロース0.0028部等を含む調味液と塩抜きしたきゅうりを4対6の割合で合わせて瓶詰めをしてピクルスを得た結果、当該ピクルスは、スクラロースを添加していないものに比べて、酸味がマイルドで嗜好性の高いものに仕上がりに、ピクルスに対する酸味のマスクング効果が確認されたことが認められる。そうすると、醸造酢を含む製品として、酸味のマスクング効果を確認した対象は、調味液ではなくピクルスであるから、当該効果を奏するものと確認されたスクラロース濃度は、上記調味液におけるスクラロース濃度ではなく、これに水分等を含むきゅうりを4対6の割合で合わせた後のピクルスのスクラロース濃度であると認めるのが相当である。

これに対し、本件明細書に記載された0.0028重量%は、調味液に含まれるスクラロース濃度であるから、当該濃度は、酸味のマスクング効果が確認されたピクルス自体のスクラロース濃度であると認めることはできない。

他方、ピクルスにおけるスクラロース濃度は、実施例2において調味液のスクラロース濃度を0.0028重量%とし、この調味液と塩抜きしたきゅうりを4対6の割合で合わせ、瓶詰めされて製造されるものであるから、きゅうりに由来する水分により0.0028重量%よりも低い濃度となることが技術上明らかである。そして、0.0028重量%よりも低いスクラロース濃度においてピクルスに対する酸味のマスクング効果が確認されたのであれば、ピクルスにおけるスクラロース濃度が0.0028重量%であったとしても酸味のマスクング効果を奏することは、本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識から当業者に明らかである。そのため、スクラロースを0.0028重量%で「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含む製品」に添加すれば、酸味のマスクング効果が生ずることは当業者にとって自明であり、このことは本件明細書において開示されていたものと認められる。

そうすると、製品に添加するスクラロースの下限値を「製品の0.000013重量%」から「0.0028重量%」にする訂正は、特許請求の範囲を減縮するものである上、本件訂正後の「0.0028重量%」という下限値も、本件明細書において酸味のマスクング効果を奏することが開示されていたのであるから、本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであるべきである。

## (2) 訂正事項2について

訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項2における「スクラロースを0.0000075～0.003重量%の量で添加する」等を「スクラロースをその甘味を呈さない範囲で且つ0.00075～0.003重量%の量で添加する」等に訂正するものである。

本件明細書の【0008】及び【0011】には、本件発明における甘味の閾値以下の量とは、甘味を呈さない範囲の量であればよく、高甘味度甘味剤の種類にかかわらず、最少量は

甘味の閾値の1/100以上の量で用いることが好ましい旨記載されており、甘味閾値の数値としては、クエン酸（結晶）0.1%水溶液に対するスクラロースの甘味閾値が0.00075%であり、クエン酸（結晶）0.3%水溶液に対する甘味閾値が0.003%であることが、それぞれ記載されていたことが認められる。

上記認定事実によれば、本件明細書においてはスクラロース添加量の最小値が「甘味の閾値の1/100以上の量」であると規定されていたことからすると、クエン酸を0.1%含有する水溶液については、スクラロースの甘味閾値が0.00075重量%であるから、スクラロース添加量の最小値は当該甘味閾値の1/100である0.0000075重量%であり、また、クエン酸を0.3%含有する水溶液については、スクラロースの甘味閾値が0.003重量%であるから、スクラロース添加量の最小値は当該甘味閾値の1/100である0.00003重量%であることは、当業者にとって技術上明らかである。そのため、本件明細書の上記各記載に接した当業者であれば、本件訂正前の特許請求の範囲におけるスクラロースの下限值である「0.0000075重量%」は、クエン酸を0.1%含有する水溶液に対するスクラロースの甘味閾値の1/100の値であり、スクラロース添加量の最小値を意味するものと十分に理解することができ、また、スクラロース添加量の上限値である「0.003重量%」が、クエン酸を0.3%含有する水溶液に対するスクラロースの甘味閾値の数値であると理解することも明らかである。さらに、上記と同様に、訂正事項2にいう「0.00075重量%」というスクラロース添加量の下限値が、クエン酸を0.1%含有する水溶液に対するスクラロースの甘味閾値の数値であることも当業者に明らかである。

そうすると、「スクラロースを0.0000075～0.003重量%の量で添加する」を「スクラロースをその甘味を呈さない範囲で且つ0.00075～0.003重量%の量で添加する」にする訂正は、特許請求の範囲を減縮するものである上、「0.00075重量%」という下限値も、本件明細書においてクエン酸を0.1%含有する水溶液に対するスクラロースの甘味閾値の数値として開示されていたのであるから、本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。