
数値限定クレームに対する 訂正要件（新規事項追加）の解釈

平成28年（行ケ）第10157号
審決取消訴訟事件（三栄源 vs JKS）

2018年8月25日
生塩 智邦

裁判例情報 平成29年7月19日知財高裁判決

- 係属部 知財高裁第1部（清水 節 裁判長）
- 事件番号 平成28年（行ケ）第10157号
- 事件名 審決取消請求事件（無効審決に対する控訴）
- 当事者 原告：三栄源エフ・エフ・アイ株式会社（特許権者）
被告：ジェイケー スクラローズ インコーポレイテッド
- 発明の名称 「酸味のマスキング方法」
- 審 決 平成28年6月10日（無効2014-800118号事件）
訂正請求（請求項1～3）を認めず全部無効
- 争 点 訂正の可否（新規事項追加と拡張・変更の判断）
- 判 決 請求認容（**無効審決取消**）
請求項1、2は訂正要件を満たす。請求項3は不可。
- 上告の有無 なし
- 現 状 審決予告（H29.11.15）→訂正（H30.1.24）
→結審通知（H30.6.27）→審決（H30.7.11）

背景技術

【本件発明】

- スクラコースを用いた食品、医薬品及び医薬部外品などの経口摂取又は口内利用可能な製品の酸味のマスキング方法。

【従来技術】

- 酸味は、塩味、苦味、甘味、旨味と共に総合的な味覚の完成に重要な要素。
- 食品等に添加する酸味剤は、酸味を付与するだけでなく、防腐、保存、抗菌、凝固、緩衝作用、粘性調整、ゲル化の調整及び膨張剤としても用いる。
- 従来、酸味を必要としない場合には、酸味剤以外の味覚成分などを大量に併用し、酸味を抑える方法が広く行われている。
- しかしながら、この方法では、食品などの本来の風味又は物性を変えたり、また酸味剤などが持つ防腐などの効果までも抑制するということがあった。

スクラロースとは

砂糖由来の甘味料で、日本では1999年に食品添加物として指定。

【特 徴】

- ・ 砂糖に近いまろやかな甘味質で、砂糖の約600倍の甘味度。
- ・ ノンカロリー。
- ・ 水に溶けやすく、優れた安定性。
- ・ **塩味、酸味、渋味、苦味のマスキング効果。**

【応用例】

- ・ 飲料向：35%、菓子・菓子パン向：30%
- ・ デザート・冷菓向：15%
- ・ 総菜・漬物向：10% その他：10%

【市 場】

- ・ 日本の年間需要量は約100ton（内輸入18ton）
- ・ 主要販売会社は「三栄源エフ・エフ・アイ」
「ツルヤ化成工業」「JKスクラロース Japan」



当事者のプロフィール

【三栄源エフ・エフ・アイ】

- 1911年（明治44年）創業の日本の食品添加物メーカー
- 2017年度の売上高773億円
- 日本での取得特許593件（内スクラローズ特許70件）

【JK スクラローズJapan】

- JKスクラローズJapanは、中国「JKスクラローズ」の現地販売会社。
- 親会社は、2007年創業のスクラローズ専門メーカー（年間生産量12,000ton）。
- 日本特許での特許ゼロ。

【両社の関係】

- 三栄源特許に対し、JKSがしきりに無効審判請求。
- 三栄源特許に対する審決取消訴訟（判決）が過去10年間で9件あり、この内、JKSが5件（他は、ツルヤ化成や花王）。

当事者の関係

JKS日本法人ホームページ



健康で、安全な食生活へ。
美しくて甘い生活をサポート。

株式会社 JKスクラロースジャパン

HOME
ホーム

ABOUT US
会社概要

PRODUCTS
製品情報

LINK
リンク



当社勝訴判決のお知らせ

当社は、三栄源エフ・エフ・アイ株式会社が有する特許について無効理由があるとして、審判及び訴訟で争っております。現時点において、2件の特許発明について、無効とする旨の判断が確定いたしましたのでご報告いたします。

JKスクラロースは、ノンカロリー甘味料スクラロースを食品・菓子・飲料医薬品等製造メーカー様と共に皆さまの健康をサポートする会社です。

安全で優れた品質のスクラロースを広くご提供することを基本理念としておりますので、今後ともJKスクラロースをご利用いただきます様、宜しく願い申し上げます。

JK Sucralose JAPAN

Sweet Solution For A Healthy Life

JK Sucralose JAPAN.

事件の経緯

1997.2.12	特許出願
2007.1.30	特許査定（拒絶理由通知2回、閲覧請求5回）
2007.2.16	特許登録（2007.5.16 特許公報発行）
2014.7.9	無効審判請求
2014.10.2	訂正請求（1回目）及び答弁書提出
2015.3.23	訂正請求（2回目）及び答弁書提出
2015.9.30	審決予告
2015.12.1	訂正請求（3回目）及び上申書
2016.6.20	審決（訂正却下の上、特許全部無効（進歩性、サポート要件、実施可能要件、新規事項追加））
2016.7.14	審決取消訴訟を提起
2017.7.19	判決（訂正を認めた上で、無効審決取消）
2017.11.24	審決予告
2018.1.24	訂正請求/上申書・・・請求項3の再訂正or削除？
2018.5.8	弁駁書（JKS）
2018.6.29	結審通知
2018.7.11	審決（特許有効？）

審決の記事

発明等の名称（漢字）記事：酸味のマスキング方法

審判細目記事：差し戻し 併合審理でない

審決の決定記事：審決対応番号(1)

特許 審判 全部無効（新々無効） 121 特29条2項 結論(Z 無効) 分類(A23L)
特許 審判 全部無効（新々無効） 537 特36条6項1号～3号
特許 審判 全部無効（新々無効） 536 特36条4項
特許 審判 全部無効（新々無効） 55 特17条2項等
特許 審判 全部無効（新々無効） 841 特126条2項（134条5項）等

審決対応番号(2)

特許 審判 全部無効（新々無効） 121 特29条2項 結論(YAA 無効でない) 分類(A23L)
特許 審判 全部無効（新々無効） 537 特36条6項1号～3号
特許 審判 全部無効（新々無効） 536 特36条4項
特許 審判 全部無効（新々無効） 55 特17条2項等
特許 審判 全部無効（新々無効） 841 特126条2項（134条5項）等

審決の公報情報記事：審決対応番号(1) 審決日(平28.6.10)

審決対応番号(2) 審決日(平30.7.11)

出訴上告記事：訟務対応番号(1)

出訴

出訴事件番号(平28行ケ10157) 出訴日(平28.7.14) 知的財産高等裁判所 第1部

訟務の判決記事：訟務対応番号(1)

特許 高裁出訴 全部無効（新々無効） 841 特126条2項（134条5項）等 結論(審決取消（判決による）) 分類(A23L)

判決記事：訟務対応番号(1) 審決取消 判決日(平29.7.19)

訂正の要件

（特許無効審判における訂正の請求）

第134条の2 特許無効審判の被請求人は、（中略）規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明瞭でない記載の釈明
- 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする事。
- 9 第126条第4項から第8項まで、（中略）の規定は、第一項の場合に準用する。

（訂正審判）

第126条

4 （省略）

5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

8 （省略）

訂正前後のクレーム

訂正前

【請求項1】

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、
スクラロースを該製品の0.000013～
0.0042重量%の量で添加する
ことを特徴とする酸味のマスキング方法。

訂正後

下限値の減縮

【請求項1】

醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品に、
スクラロースを該製品の0.0028～
0.0042重量%の量で添加する
ことを特徴とする該製品の酸味のマスキング方法。

数値範囲の新たな設定

【請求項3】

コーヒーエキスを含有する飲料に、
スクラロースを、極限法で求めた甘味閾値の1/1
00以上0.0013重量%以下の量で添加する
ことを特徴とする該飲料の酸味のマスキング方法。

【請求項2】

クエン酸を水溶液濃度で0.1～0.3%含有する
製品に、
スクラロースを0.0000075～0.003重
量%の量で添加する
ことを特徴とするクエン酸含有製品の酸味のマスキ
ング方法。

下限値の減縮

【請求項2】

クエン酸を0.1～0.3%含有する飲料に、
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
ことを特徴とするクエン酸含有飲料の酸味のマスキ
ング方法。

明細書の記載

【課題を解決するための手段】

上記問題点を鑑み、本願の発明者らは、**製品の物性などに影響を及ぼさな**いで、**かつ酸味自体を改善**することができる方法について種々の検討を行った。その結果、**高甘味度甘味剤が、甘味の閾値以下の量**で意外にも過剰な酸味を減少又は緩和させることを見出し、本発明を完成するに至ったのである。

【0008】

甘味の閾値とは、甘味物質の甘味を呈する最小値であるが、必ずしも絶対値として表わされない。つまり、本発明者らの試験によれば、**クエン酸(結晶)0.1%水溶液に対するスクラロースの甘味の閾値は0.00075%、0.3%水溶液に対する閾値は0.003%**であることが確認されている(後述)。このため、甘味の閾値は、同一の高甘味度甘味剤でも製品中の酸味の種類あるいは強弱、塩味あるいは苦味などの他の味覚又は製品の保存あるいは使用温度などの条件により変動すると考えられるが、一般に甘味剤として使用する場合の量よりも小さい値である。したがって、本願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い。また、高甘味度甘味剤の種類に拘わらず、**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。

【0011】

【実施例】

試験例1：パネラーを6人選択し、スクラロース0~0.005%の範囲における官能評価を極限法で行い、**甘味の閾値を調べた。**

	クエン酸(結晶) 0.1%水溶液	クエン酸(結晶) 0.3%水溶液
スクラロースの甘味閾値	0.00075%	0.003%

明細書の記載

実施例1：缶コーヒー(砂糖未使用)

水約40部に牛乳25重量部(以下、部と略す)、ホモゲンCF-3(乳化剤 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社製)0.1部を加え、80℃で10分間加熱溶解する。これに、**コーヒーエキスC-100**(三栄源エフ・エフ・アイ株式会社製)**30部**、重曹溶液(10% w/v)1.2部、コーヒーフレーバー0.05部、**スクラロース0.0013部**又はSKスイートZ-3(酵素処理ステビア 日本製紙株式会社製)0.005部を加え、水にて全量を100部に調整後、ホモジナイザー(150g/cm²)にて均質化し、缶に充填する。レトルト殺菌機で121℃で20分間殺菌する。その結果、通常であれば酸味が生じる長期保存後に、不快な**酸味がマスキングされた缶コーヒー**を得ることができた。

実施例2：ピクルス

醸造酢(酸度10%)15部、食塩6.5部、ハーブ(ディル)抽出物0.4部、ウコン粉末0.2部、ディルフレーバー0.1部、**スクラロース0.0028部**、又はハイステビア500(ステビア抽出物 池田糖化工業株式会社製)0.013部を水にて100部とし、ローレル、カツシャ、唐辛子を適量加える。**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**、瓶詰めする。その結果、スクラロース又はステビア抽出物を添加していないピクルスに比べて、**酸味がマイルド**で嗜好性の高いピクルスに仕上がった。

実施例3：おろしポン酢ソース

薄口醤油20部、**醸造酢(酸度4.2%)10部**、**リンゴ酢(酸度5%)5部**、**ユズ果汁2部**、食塩2部、サンライク ホンプシ60(三栄源エフ・エフ・アイ株式会社製)1部、DL-リンゴ酸0.6部、L-グルタミン酸ナトリウム0.5部、キサンタンガム0.2部、大根おろし10部、**スクラロース0.0035部**、又はアスパルテム0.005部を水にて100部とし、加熱溶解後容器に充填する。その結果、不快な**酸味がマスキング**され、各酸味の調和のとれたおろしポン酢ソースに仕上がった。

明細書の記載

実施例4：青じそタイプノンオイルドレッシング

濃口醤油10部、薄口醤油5部、**醸造酢(酸度4.2%)6部**、**リンゴ酢(酸度5%)5部**、サンライクアミノベーススーパー(三栄源エフ・エフ・アイ株式会社製)0.8部、食塩2部、シソフレーバー0.6部、キサンタンガム0.2部、**スクラロース0.0042部**を水にて100部とする。80℃で30分間加熱殺菌後、容器に充填し冷却する。その結果、不快な**酸味がマスキング**され、酸味の丸くなったドレッシングが得られた。

	試験例1 (クエン酸)	試験例1 (クエン酸)	実施例1 (缶コーヒー)	実施例2 (ピクルス)	実施例3 (ポン酢)	実施例4 (ドレッシング)
スクラロース	0.00075%	0.003%	0.0013部	0.0028部	0.0035部	0.0042部
酸味剤	クエン酸 0.1%	クエン酸 0.3%	コーヒーエキス	醸造酢	醸造酢 リンゴ酢他	醸造酢 リンゴ酢
効果	甘味閾値	甘味閾値	酸味 マスキング	酸味 マイルド	酸味 マスキング	酸味 マスキング

訂正後CL2の
下限値

訂正後CL2の
上限値

訂正後CL3の
上限値

訂正後CL1の
下限値

訂正後CL1の
上限値

(請求項1) 審決の認定と判断

【訂正前の請求項1】

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、
スクラロースを該製品の
0.000013～0.0042重量%の量で添加
することを特徴とする酸味のマスキング方法。



【訂正時の請求項1】

醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品に、
スクラロースを該製品の
0.0028～0.0042重量%の量で添加する
ことを特徴とする該製品の酸味のマスキング方法。

本件明細書には、「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品」において、スクラロースの添加量（以下「スクラロース添加量」という。）の下限値が「0.0028重量%」であることは記載されていない。具体的には、本件明細書の**実施例2（【0016】）**では、スクラロースを添加していないピクルスに比べて酸味がマイルドで嗜好性の高いピクルスに仕上がった旨記載されるとともに、**スクラロースの濃度**（以下「スクラロース濃度」という。）が「0.0028重量%」であると記載されている。しかしながら、**当該濃度は、ピクルスを漬けるための調味液におけるスクラロース濃度にすぎず、調味液と塩抜きしたきゅうりを4対6の割合で合わせて漬けた後には、きゅうりからどの程度の水分が浸透圧で排出されるか、また、スクラロースがどの程度きゅうりに浸透するかなど不明であるから、酸味がマイルドになったピクルスのスクラロース濃度は不明である。**そうすると、上記「0.0028重量%」が「ピクルス」のスクラロース添加量であるとみなすことはできない。

また、本件明細書には**3つの醸造酢を含む実施例2ないし4（【0016】ないし【0018】）が記載されているものの、それぞれ異なった製品であって、これらの酸味の種類、強度等は同じとはいえず、甘味閾値及び酸味をマスキングするのに必要とされるスクラロース添加量には違いがある。**そのため、**ピクルスに係る1実施例のスクラロース添加量を、「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品」のスクラロース添加量の下限値とする根拠はない。**

したがって、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値が「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134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。

新規事項追加の違反

（請求項1）原告の主張

審決は、（中略）スクラロース添加量の下限値が「0.0028重量%」であることは記載されていないと判断する。

しかしながら、本件明細書の実施例2における酸味のマスキング対象は、ピクルスではなく、醸造酢を含有する調味液であり、実施例2には、「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が「0.0028重量%」のものであれば、酸味がマスキングされることが開示されているといえる。

すなわち、調味液にきゅうりを漬けると、最終的には、調味液がきゅうりに自由に出入りでき（甲60）、これが均質に拡散することによって、きゅうりの外の調味液の濃度ときゅうりの中の調味液の濃度は同じになる。このような均質な拡散を前提とすれば、調味液の酸味がマスキングされれば、酸味がマスキングされた当該調味液がきゅうりに浸透し、調味液にきゅうりを漬けた後の調味液及びきゅうりの酸味もマスキングされた状態となる。そのため、本件明細書に接した当事者は、**酸味を有するピクルスにスクラロースを添加することによって酸味がマスキングされると理解するのではなく、酸味を有する調味液にスクラロースを添加することにより酸味がマスキングされ、これに塩抜きしたきゅうりを漬けることにより、酸味がマイルドなピクルスを得られると理解するのが自然である。**

そうすると、本件明細書の実施例2における**酸味のマスキングの対象は、ピクルスではなく、醸造酢を含有する調味液であり、当該調味液におけるスクラロース濃度が請求項における数値の根拠となる。**また、本件明細書の実施例2の「醸造酢を含有する調味液」は、単独で取引されるものであり（甲61）、本件明細書の【0006】においても、「調味料」が「酸味を呈する製品」の例示として挙がっていることからすると、「醸造酢を含有する調味液」は、「醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品」ともいえる。

したがって、本件明細書には「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値が「0.0028重量%」であることが記載されていないとして、訂正事項1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項で準用する同法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。

(請求項1) 裁判所の認定と判断

■訂正要件の判断

前記1の認定事実によれば、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効果を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(きゅうりにスクラロースが含まれないことは、当事者間に争いが無い)。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、酸味のマスク効果が生ずることは当業者にとって自明であり(実施例3の「おろしポン酢ソース」では、スクラロース0.0035重量%で酸味のマスク効果が生じ、実施例4の「青じそタイプノンオイルドレッシング」では、スクラロース0.0042重量%で酸味のマスク効果が生じることがそれぞれ開示されている。)、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というべきである。

したがって、訂正事項1は、当業者によって本件明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件当初明細書等」という。)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(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10563号同20年5月30日特別部判決参照)、特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項の規定に適合するものと認めるのが相当である。(後略)

（請求項1）裁判所の認定と判断

■被告の主張について

被告は、実施例2において酸味をマスキングしているか否かを確認したのは、調味液と塩抜きしたきゅうりを4対6の割合で合わせ、瓶詰めして得られたピクルスであり、そのピクルスの酸味がマイルドで嗜好性の高いものであることが本件明細書に記載されているのであって、当該調味液の酸味がマスキングされたことについては本件明細書の実施例2に何ら記載されていないとして、原告の主張は、本件明細書の記載に基づかないものであるなどと主張する。

確かに、実施例2における酸味をマスキングする対象は、ピクルスであって調味液であるとは認められず、これを調味液であるという原告の主張は、本件明細書の記載に照らし、失当というほかない。

しかしながら、酸味をマスキングする対象がピクルスであり、この場合におけるスクラロース濃度が直接明らかでないとしても、当該濃度で酸味のマスキング効果を奏すれば、少なくともこれより高い濃度である「0.0028重量%」の濃度で酸味のマスキ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とって明らかなことである。

そうすると、訂正事項1は、スクラロース濃度の下限値を「0.0028重量%」の濃度に減縮するものであり、当該濃度が酸味のマスキング効果を奏することは本件明細書に開示されていたといえるから、本件当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものと認められる。

したがって、被告の上記主張は、採用することができない。

原告の主張する理由は失当であるが、新規事項の追加ではないとする判断

(請求項2) 審決の認定と判断

【訂正前の請求項2】

クエン酸を水溶液濃度で0.1~0.3%含有する製品に、スクラロースを0.0000075~0.003重量%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有製品の酸味のマスキング方法。



【訂正後の請求項2】

クエン酸を0.1~0.3%含有する飲料に、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%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有飲料の酸味のマスキング方法。

本件明細書には、スクラロースを添加して酸味のマスキングを行う対象が「クエン酸を0.1~0.3%含有する飲料」であることは記載されていないし、スクラロース添加量の下限值が「0.00075」重量%であることも記載されていない。

具体的には、本件明細書の試験例1（【0011】ないし【0013】）には、クエン酸（結晶）0.1%及び0.3%水溶液のスクラロースの甘味閾値がそれぞれ0.00075%及び0.003%であることが記載されているものの、上記各水溶液は、クエン酸濃度に応じた甘味閾値を調べるためにスクラロースを添加したものであるから、当該各水溶液が「クエン酸を0.1~0.3%含有する飲料」を示唆するものではない。また、試験例2（【0014】）には、スクラロースの甘味閾値の程度を示すために「オレンジ果汁飲料」の甘味が比較対照されているものの、「オレンジ果汁飲料」は酸味のマスキングを行う対象として記載されているものではない。そうすると、本件明細書の試験例1及び2からは、酸味のマスキングを行う対象が「クエン酸を0.1~0.3%含有する飲料」であることを読み取ることはできない。

また、スクラロース添加量である「0.00075」重量%は、上記のとおり、クエン酸0.1%水溶液におけるスクラロースの甘味閾値であって、「クエン酸を0.1~0.3%含有する飲料」の酸味をマスキングするスクラロース添加量の下限值ではない。

したがって、本件明細書の記載から、スクラロースを添加して酸味のマスキングを行う対象が「クエン酸を0.1~0.3%含有する飲料」であること及びスクラロース添加量の下限值が「0.00075」重量%であることを、それぞれ導くことはできないから、訂正事項2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134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。

新規事項追加の違反

(請求項2) 原告の主張

審決は、・・・スクラロース添加量の下限値が「0.00075」重量%であることも記載されていないと判断する。

しかしながら、本件発明は、本件明細書の【0005】のとおり、「酸味を呈する製品に、スクラロースを甘味の閾値以下の量で用いることを特徴とする」ものである。このような本件発明において、本件明細書の試験例1(【0013】)において、クエン酸(結晶)0.1%及び0.3%水溶液の甘味閾値を測定する行為は、当然「クエン酸を水溶液濃度で0.1~0.3%含有する製品」の酸味をマスキングするためにどの程度の量のスクラロースを添加すべきなのかを確認する前提行為であるから、本件明細書が「クエン酸を水溶液濃度で0.1~0.3%含有する製品」を酸味のマスキング対象としていることは明らかである。

また、クエン酸を飲料として用いる場合には、0.1~0.3%という水溶液濃度は通常の範囲であり(甲62)、本件明細書の【0006】において、「本発明における酸味を呈する製品」として「飲料」が挙げられている以上、当業者が「クエン酸を水溶液濃度で0.1~0.3%含有する製品」を用いて実験しているのは、本件発明の対象として「クエン酸を0.1~0.3%含有する飲料」を想定しているからであると理解するのが自然である。そうすると、本件明細書の記載は、「クエン酸を0.1~0.3%含有する飲料」を示唆するものである。

また、本件明細書の【0013】には、「クエン酸(結晶)0.1%水溶液」の甘味閾値がスクラロース濃度で「0.00075」重量%であることが記載されているから、本件明細書には、「クエン酸を0.1~0.3%含有する飲料」において酸味をマスキングできるスクラロースの下限値が記載されている。すなわち、本件明細書の【0004】によれば、本件発明は、スクラロースの甘味閾値以下の濃度で酸味のマスキングができるというものであるから、甘味閾値のスクラロース濃度である「0.00075」重量%であれば、「クエン酸(結晶)0.1%水溶液」の酸味は、十分にマスキングされる。

そうすると、本件明細書の【0013】には、「クエン酸(結晶)0.1%水溶液」の甘味閾値におけるスクラロース濃度と同様のスクラロースを「クエン酸を0.1%含有した飲料」に添加した場合に、その酸味をマスキングできることが示唆されているから、本件明細書には、「クエン酸を0.1~0.3%含有する飲料」の酸味をマスキングするスクラロース添加量の下限値が「0.00075」重量%であることが記載されているといえる。

(請求項2) 裁判所の認定と判断

■訂正要件の判断

ア 前記1の認定事実によれば、本件明細書の【0006】には、**本件発明における酸味を呈する製品としてはクエン酸等を含有するもの、例えば、飲料が挙げられる旨記載されている**ことが認められる。そうすると、特許請求の範囲に記載された「クエン酸を水溶液濃度で0.1～0.3%含有する製品」又は「クエン酸含有製品」としては、「クエン酸を0.1～0.3%含有する飲料」又は「クエン酸含有飲料」が挙げられることは、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とって明らかであるといえる。

そうすると、「クエン酸を水溶液濃度で0.1～0.3%含有する製品」を「クエン酸を0.1～0.3%含有する飲料」とし、「クエン酸含有製品」を「クエン酸含有飲料」にする各訂正は、**特許請求の範囲を減縮するものである上、当該各訂正後の上記飲料も本件明細書に開示されていたといえるから、本件明細書に記載した事項の範囲内**においてしたもののといえる。

イ (前略) 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**においてしたもののといえるべきである。

(請求項2) 裁判所の認定と判断

■被告の主張について

被告は、本件明細書には、スクラロースを添加して酸味のマスキングを行う対象が「クエン酸を0.1～0.3%含有する飲料」であることは記載されていないし、スクラロース添加量の下限値が「0.00075」重量%であることも記載されていないとして、訂正事項2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項で準用する同法126条5項の規定に適合しないとした審決の判断に誤りはないなどと主張する。

しかしながら、上記のとおり、本件明細書の【0006】の記載によれば、本件発明における酸味を呈する製品としてはクエン酸等を含有するもの、例えば、飲料が挙げられる旨記載されていることからすれば、特許請求の範囲に記載された「クエン酸を水溶液濃度で0.1～0.3%含有する製品」として、「クエン酸を0.1～0.3%含有する飲料」が当然に挙げられることは、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。

また、本件訂正後におけるスクラロース添加量の下限値である「0.00075重量%」は、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り、同数値は、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添加量の最小値をいう「0.0000075重量%」から減縮するものであることは、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。

そうすると、訂正事項2は、当業者によって本件当初明細書等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、**被告主張に係る酸味マスキング効果の有無が特許請求の範囲の記載要件（特許法36条6項1号のいわゆるサポート要件）において問題とされるのは格別、前記訂正要件に係る判断の当否を左右するものとはいえない。**したがって、被告の上記主張は、採用することができない。

サポート要件違反の可能性はあるが、新規事項追加ではないとする判断

(請求項3) 審決の認定と判断

【訂正前の請求項1】

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、
スクラロースを該製品の0.000013~0.0
042重量%の量で添加する
ことを特徴とする酸味のマスキング方法。



【訂正後の請求項3】

コーヒーエキスを含有する飲料に、
スクラロースを、極限法で求めた甘味閾値の1/
100以上0.0013重量%以下の量で添加する
ことを特徴とする該飲料の酸味のマスキング方法。

本件訂正後の「甘味閾値の1/100」の量は、訂正前の下限値である「0.000013重量%」を下回ることになり、また、本件明細書には、「コーヒー飲料」におけるスクラロース添加量の上限値が「0.0013重量%」であることは記載されていない。

具体的には、スクラロース添加量の下限値についてみると、本件訂正前の下限値「0.000013重量%」は、実施例1(【0015】)の「缶コーヒー(砂糖未使用)」に係るスクラロース添加量「0.0013重量%」の1/100の量であるところ、「0.0013重量%」は、「缶コーヒー(砂糖未使用)」においては甘味の閾値以下の量であるとしても、甘味の閾値は「製品中の酸味の種類あるいは強弱、塩味あるいは苦味などの他の味覚又は製品の保存あるいは使用温度などの条件により変動する」(【0008】)ものであるから、「コーヒー飲料」における甘味閾値以下の量であるとは必ずしもいえない。そうすると、「0.0013重量%」より甘味閾値が小さい「コーヒー飲料」においては、「甘味閾値の1/100」の量は、訂正前の下限値である「0.000013重量%」を下回ることになる。したがって、スクラロース添加量の下限値を「0.000013重量%」から「甘味閾値の1/100以上」とする訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものである。

下限値：実質的拡張・変更違反

また、スクラロース添加量の上限値についてみると、スクラロース添加量である「0.0013重量%」は、実施例1の「缶コーヒー(砂糖未使用)」に係るものとどまり、「コーヒー飲料」におけるスクラロース添加量の上限値とする根拠はない。とりわけ、実施例1は「缶コーヒー」などのように長期保存される「コーヒー飲料」に特有の酸味のマスキングに係るものであるから、長期保存されない「コーヒー飲料」における酸味のマスキングに対しては、実施例1におけるスクラロース添加量は、技術的に意味を有さないものである。

したがって、本件明細書の記載から、「コーヒー飲料」におけるスクラロース添加量の上限値が「0.0013重量%」であることを導くことはできないから、訂正事項3は、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ない。

上限値：新規事項追加の違反

(請求項3) 原告の主張

審決は、本件明細書には「コーヒー飲料」におけるスクラロース添加量の上限値が「0.0013重量%」であることは記載されていないし、本件訂正後の「甘味閾値の1/100」は、本件訂正前の下限値である「0.000013重量%」を下回ることになると判断する。

しかしながら、本件明細書の**実施例1**（【0015】）は、「その結果、通常であれば酸味が生じる長期保存後に、不快な酸味がマスクングされた缶コーヒーを得ることができた。」と記載されているところ、当該記載は、「**長期保存後に生じる酸味のみをマスクングするとは限定しておらず、また、長期保存後に生じる酸味も長期保存前から生じている酸味も同じコーヒー豆由来の酸味であってマスクングの方法に差が生じるわけではないから、本件明細書の記載は、酸味が生じる例示として「コーヒー飲料」の「長期保存」を挙げているというべきである。そうすると、本件明細書の**実施例1は、長期保存される「コーヒー飲料」に特有の酸味をマスクングするものに限られるものではなく、長期保存されない「コーヒー飲料」の酸味をマスクングするためにも技術的意味を有するといえる。そして、実施例1にいう「缶コーヒー（砂糖不使用）」は、「コーヒーエキスを含有する飲料」であり、実施例1において、スクラロースを「0.0013重量%」添加することにより、酸味をマスクングする効果が認められている。そうすると、本件明細書には、「コーヒーエキスを含有する飲料におけるスクラロース添加量の上限値が「0.0013重量%」であることが記載されているといえる。****

また、本件発明は、甘味閾値がスクラロース添加量「0.0013重量%以上」である「**コーヒー飲料**」を対象としているのであり、それ以外の「**0.0013重量%より甘味の閾値が小さいコーヒー飲料**」を対象とするものではない。そうすると、甘味閾値の1/100のスクラロース添加量が「**0.000013重量%**」を下回ることはないから、スクラロース添加量の**下限値を「0.000013重量%」から「甘味閾値の1/100」にする訂正は、特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。**

したがって、本件明細書には「**コーヒー飲料**」におけるスクラロース添加量の上限値が「0.0013重量%」であることは記載されていないし、本件訂正後の「甘味閾値の1/100」が本件訂正前の下限値である「0.000013重量%」を下回ることになるとして、訂正事項3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、又は実質上特許請求の範囲を拡張し若しくは変更するものであり、特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6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。

(請求項3) 裁判所の認定と判断

■訂正要件の判断

前記1の認定事実によれば、本件明細書の実施例1(【0015】)においては、スクラロースを0.0013重量%添加することによって、長期保存後でも不快な酸味がマスキングされた缶コーヒーを得ることができたと記載され、他方、本件明細書の【0008】においては、「甘味の閾値は、同一の高甘味度甘味剤でも製品中の酸味の種類あるいは強弱、塩味あるいは苦味などの他の味覚又は製品の保存あるいは使用温度などの条件により変動すると考えられる」と記載されていることが認められる。そうすると、コーヒーエキスを含有する飲料には、上記条件において様々なものがあり得るから、スクラロースにおける「極限法で求めた甘味閾値」が、「0.0013重量%」よりも小さい具体的な値となる場合には、「極限法で求めた甘味閾値の1/100」という形式により定められた数値は、本件訂正前のスクラロース添加量の下限值である「0.000013重量%」を当然に下回る数値になる。

したがって、スクラロース添加量の下限值について、「0.000013重量%」とあったものを「極限法で求めた甘味閾値の1/100」とする訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであることが認められる。

以上によれば、訂正事項3が実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものであり、特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないとした審決の判断に誤りはなく、原告の主張する取消事由3は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。

■原告の主張について

原告は、本件発明は甘味閾値についてスクラロース添加量「0.0013重量%以上」である「コーヒー飲料」を対象としているのであるから、甘味閾値の1/100のスクラロース添加量が「0.000013重量%」を下回ることはないなどと主張する。

しかしながら、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項3及び本件明細書の記載によっても、同項記載の「**コーヒー飲料**」につき、スクラロースの甘味閾値が「0.0013重量%」以上ものに限定されているという記載も示唆もないのであるから、本件発明が、甘味閾値についてスクラロース添加量「0.0013重量%以上」である「**コーヒー飲料**」を対象としているものとは到底認められない。

したがって、原告の上記主張は、その前提を欠くというほかなく、採用することができない。

実質的拡張・変更違反についてのみ判断、新規事項追加については触れていない。

考察1（間違った主張でも救済される？）

民事訴訟における弁論主義

1. 裁判所は、当事者が主張していない事実を認定してはいけない（主張責任）。
2. 裁判所は、当事者に争いのない事実は、そのまま認定しなければならない（自白の拘束力）。
3. 裁判所は、事実認定において、当事者の申し出た証拠のみによらなければならない（職権証拠調べの禁止）。

請求項1の下限值（0.0028%）に根拠なしという争点

- 【特許庁】は「0.0028%はピクルスを漬けるための調味液におけるスクラロース濃度にすぎず、ピクルスのスクラロース濃度は不明である」と判断し、新規事項の追加とした。
- 【特許権者（原告）】は「酸味のマスクングの対象は、ピクルスではなく、醸造酢を含有する調味液であり、当該調味液におけるスクラロース濃度が請求項における数値の根拠となる」と主張した。
- 【裁判所】は、「酸味をマスクングする対象は、ピクルスであって調味液であるとは認められず、これを調味液であるという原告の主張は、本件明細書の記載に照らし、失当というほかない」と否定した上で、
「ピクルスにおけるスクラロース濃度は、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。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」と判断（新規事項の追加ではない）。

裁判所は、間違った主張をしても救ってくれる？
弁論主義の第1テーゼ違反には該当しない？

考察2（請求項2の権利範囲について）

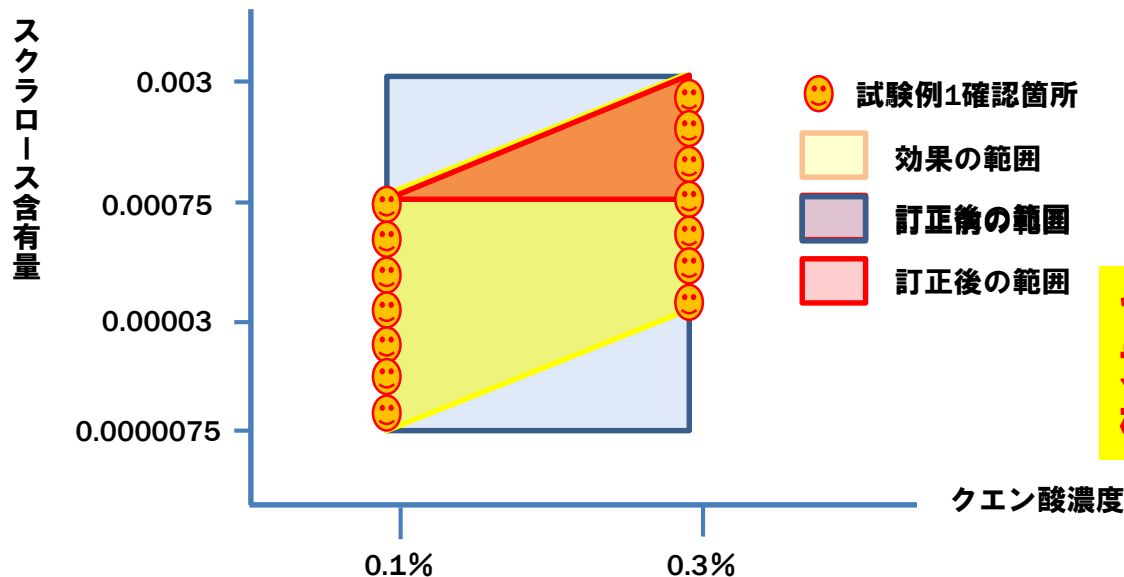
【訂正前の請求項2】

クエン酸を水溶液濃度で0.1～0.3%含有する製品に、スクラロースを0.0000075～0.003重量%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有製品の酸味のマスクング方法。



【訂正後の請求項2】

クエン酸を0.1～0.3%含有する飲料に、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%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有飲料の酸味のマスクング方法。



せめて、黄色エリアの権利をとれなかった？

考察3（明細書、審査経過をみて感じたこと）

■ 実施例、裏付けデータについて

- 本願発明のSTFは、「スクラロースを甘味閾値以下で用いれば酸味のマスクングが可能」なことにある。
- 明細書には、「甘味閾値の1/100～甘味閾値で酸味マスクング効果あり」と記載されているが、その実証データは記載されていない。
- 試験例1～2は「甘味の閾値」測定で、酸味マスクング評価なし。
実施例1～4は、酸味製品における酸味マスクング結果であるが、スクラロース量が甘味閾値以下であることの裏付けなし。
- 現在の審査であれば、サポート要件/実施可能性要件違反になるはず。
審査当時（2007年）は、サポート要件・実施可能要件に関する指摘はなく特許査定。
- 審査もそのときの流行に左右され、みる観点が変わっていく。

■ 課題との関係について

- 明細書には「製品の物性に影響を与えないで、且つ酸味を改善する」ことが課題と記載されている（段落0004）。
- しかし、権利範囲内における「製品物性」データはない。
- 最近の審査・審判では、「課題解決されているとはいえない」との指摘を受けそうだ。
- 課題は、どこまで書くべきか？（事務所では、最小限に抑えるそうだ）

考察4（今後の流れは？）

- 今回の知財高裁は、審決で判断された訂正要件の「新規事項追加」「実質的拡張変更」の是非についてのみ判断した。
- 訂正要件の「独立特許要件」については判断していない。
しかし、サポート要件違反を示唆している。
- 無効審判に差し戻されたら、訂正後の特許請求の範囲について、進歩性、記載要件を再審理するのに違いない？
- しかし、再訂正後の審決予告はなく、即座に審決が出た。
「特許有効審決」の可能性が高いが、**独立特許要件はどこでみる？**
- 今度はJKSが審決取消訴訟を提起し、進歩性、サポート要件違反を争う？
- **いつまでたっても決着はつかない。両社とも不幸では？**
- なお、特許は、2017年2月12日で存続期間満了している。