

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



作成：平成 30 年 3 月 28 日

作成者：弁理士 加藤 雅博

【事件名】 旨み成分と栄養成分を保持した無洗米事件  
【事件種別】 審決取消訴訟  
【事件番号】 平成 29 年（行ケ）第 10083 号  
【裁判所部名】 知財高裁第 4 部  
【判決日】 平成 29 年 12 月 21 日判決  
【キーワード】 明確性、プロダクトバイプロセスクレーム

## 【事件の概要】

### 1. 特許庁における手続きの経緯

平成 17 年	3 月 28 日	特許出願
平成 23 年	3 月 25 日	設定登録
平成 27 年	9 月 4 日	無効審判請求
平成 28 年 1	1 月 21 日	訂正の請求
平成 29 年	3 月 24 日	無効審決
平成 29 年	4 月 22 日	審決取消請求（本事案）

### 2. 本件発明の内容

#### （2-1）特許請求の範囲の記載

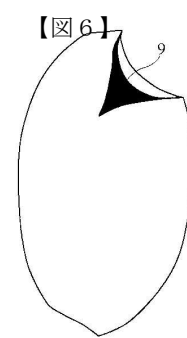
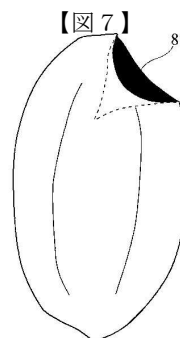
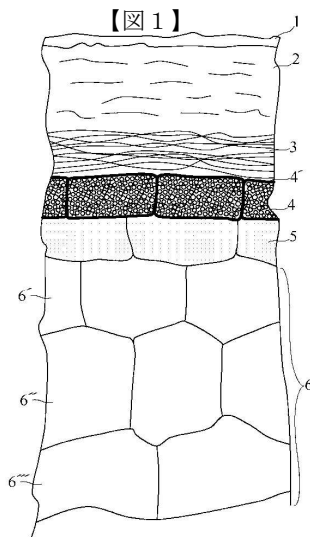
本件訂正後の特許請求の範囲請求項 1 の記載は、次のとおりである。

#### 【請求項 1】

外から順に、表皮（1）、果皮（2）、種皮（3）、糊粉細胞層（4）と、澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され、該表層部の内側は、前記糊粉細胞層（4）に接して、一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層（5）と、該亜糊粉細胞層（5）の更に深層の、純白色の澱粉細胞層（6）により構成された玄米粒において、

前記玄米粒を構成する糊粉細胞層（4）と亜糊粉細胞層（5）と澱粉細胞層（6）の中で、摩擦式精米機により搗精され、表層部から糊粉細胞層（4）までが除去された、該一層の、マルトオリゴ糖類や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層（5）が米粒の表面に露出しており、且つ米粒の 50% 以上に『胚芽（7）の表面部を削りとられた胚芽（8）』または『舌触りの良くない胚芽（7）の表層部や突出部が削り取られた基底部である胚盤（9）』が残っており、

更に無洗米機（21）にて、前記糊粉細胞層（4）の細胞壁（4'）が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみが分離除去されてなることを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米。



# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



請求項1の記載は、製造に関して経時的な要素の記載がある場合、あるいは、製造に関して技術的な特徴や条件が付された記載がある場合に該当するため、請求項1にはその物の製造方法が記載されているといえる。

すなわち、請求項1の記載は「摩擦式精米機により搗精」という方法により（表層部から澱粉細胞層まで）「除去」し、摩擦式精米機による搗精後に、無洗米機に供給し、「無洗米機にて」という方法により「『肌ヌカ』のみが分離除去されてなる」「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」を特定し、その物の製造方法が記載されているといえる。

ここで、物の発明に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁平成24年（受）第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁参照）。

しかしながら、特許明細書及び図面には不可能・非実質的の事情について何ら記載がなく、当業者にとって不可能・非実質的の事情が明らかであるともいえない。

したがって、請求項1に係る発明は明確でない。

## 【当事者の主張】

### 〔原告の主張〕

#### 1. 請求項1に製造方法が記載されているとの認定の誤り

・請求項1における「摩擦式精米機により搗精され」という記載は、摩擦式精米機によって搗精するという、能動的な動作を示すものではなく、玄米粒を構成する糊粉細胞層が剥離された状態を示すものである。・・・これらの記載は、無洗米の構造又は特性を特定しているにすぎないものであり、物の製造方法の記載ではない。

・請求項1中の「無洗米機（21）にて、前記糊粉細胞層（4）の細胞壁（4'）が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみが分離除去されてなる」という記載は、糊粉細胞層の細胞壁が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌

に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」のみを分離除去した状態であることを示すものにすぎない。上記記載は、製造に関する経時的な要素や、製造に関する技術的な特徴や条件によることなく、無洗米の構造又は特性を特定するものであり、物の製造方法の記載ではない。

#### 2. 本件発明は明確性要件を充足すること

仮に、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機（21）にて」という記載が物の製造方法の記載であるとする本件審決の認定に誤りがないとしても、以下のとおり、本件発明は、明確性要件を充足する。

（1）最高裁平成27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁が、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情がない限り明確性要件違反になるとした趣旨は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるが、そのような特許請求の範囲の記載は、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり、権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから、これを無制約に許すのではなく、前記事情が存在するときに限って認めるとした点にある。したがって、特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合でも、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明確であれば、あえて明確性要件との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームに当たるとみる必要はない。

（2）本件明細書によれば、本件発明の課題は、「白米でありながら旨み成分と栄養成分を保持した無洗米…を提供する」（【0005】）ことであり、「胚盤9や胚糊粉細胞層5には米粒の栄養成分及び旨み成分を多く含有」しており（【0023】）、「玄米、分搗き米、胚芽米などの食味がよくないのは、ご飯のおいしさの足を引っ張る物質が残っているせいである。それらが除去されている完全精白米でも、洗米して炊かないと食味が良くないのは、精米過程で発生した糊粉細胞層4の細胞壁4'が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌

に貼り付けられた状態で米粒の表面に『肌ヌカ』として付着されている」（【0015】）ことを解決するものである。また、本件審決が認定するとおり、摩擦式精米機により搗精され、更に無洗米機にて肌ぬかを除去して無洗米とすることは、本件特許の出願前に周知のことであった。

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



そして、本件明細書の記載によれば、本件発明に係る無洗米は、「胚盤9や亜糊粉細胞層5には米粒の栄養成分及び旨み成分を多く含有しているのであるから、これを可及的に残すと共に、食味にマイナス作用を与える糊粉細胞層4やそれより表層の物質、いわゆる糠層成分や、胚芽7の表面部を可能なかぎり除去」（【0023】）したものの、すなわち、「むら剥離を無くすと共に、可能なかぎり高栄養・良食味の亜糊粉細胞層5と胚盤9か、または、口当たりの悪い胚芽7の表面部を除去した胚芽8を残るように」し、「亜糊粉細胞層5が表面に露出し」（【0028】）、「亜糊粉細胞層5は除去されず、肌ヌカが除去され…全米粒のうち、胚盤9または表面部が除去された胚芽8が残存した米粒の合計数が50%以上を占めている」（【0041】）無洗米であると認められる。

そうすると、本件発明に係る無洗米の構造、特性が、「一層の亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出した状態、米粒の50%以上に『胚芽の表面部を削りとられた胚芽』又は『舌触りの良くない胚芽の表層部や突出部が削り取られた基底部である胚盤』が残った状態、糊粉細胞層の細胞壁が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみを分離除去した状態」であることは明確であるから、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は、権利範囲についての予測可能性を奪うものではなく、第三者の利益が不当に害されるものでもない。

したがって、本件審決が本件発明は明確性要件を満たさないと判断したことは、誤りである。

## 〔被告の主張〕

本件訂正後の特許請求の範囲請求項1は、玄米粒、搗精処理された精白米、無洗米処理された無洗米と、明らかに時の経過を伴う製造プロセスを含んだ記載によって無洗米を特定しており、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームとなっている。

また、「無洗米」という物の発明としての権利取得を希望するのであれば、無洗米機により洗米処理された後の、「無洗米の現在ある構造（構成）」のみの記載により、発明を特定しなければならないところ、上記請求項においては、無洗米機による洗米プロセスを経た後の、本来最も長く正確に記載すべき無洗米の構成は、ほとんど記載されておらず、無洗米の発明としての特定に失敗している。

したがって、本件発明は、明確性要件を満たしていない。

## 【裁判所の判断】

### 1. 取消事由（明確性要件に係る判断の誤り）について

#### (1) 明確性要件について

特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならぬ旨規定する。同号がこのような規定した趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うなど第三者の利益が不当に害されることがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。

#### (2) 本件発明について

##### ウ 製造方法の記載の有無

前記イのとおり、本件明細書には、運転条件（搗精の条件）が調整された摩擦式精米装置を適用することによって、本件発明に係る無洗米の前段階である米を製造することが可能である旨（【0028】～【0035】）や、型式（無洗米とする方式）が特定され運転条件が調整された無洗米機を適用することにより、上記無洗米の前段階である米から、本件発明に係る無洗米を製造することが可能である旨（【0041】）が記載されている。

そうすると、請求項1における「摩擦式精米機により搗精され」という記載は、本件発明に係る無洗米の前段階である、玄米粒の表層部から糊粉細胞層までが除去され、亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており、米粒の50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っている米の製造方法を記載したものと解するのが相当である。また、請求項1における「無洗米機（21）にて」とは、上記無洗米の前段階である米から、糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」のみが分離



# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



除去された、本件発明に係る無洗米を製造する方法を記載したものと解するのが相当である。以上のような特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば、請求項1は全体として、物の発明である「無洗米」を特定する事項の一部に製造方法が記載されているということができる。

### (3) 本件発明の明確性

ア 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（いわゆるプロダクト・パイ・プロセス・クレームの場合）において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁平成24年（受）第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁参照）。しかるに、原告は、本件特許の出願時において上記「無洗米」をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在することについて、主張立証しない。

イ 他方、前記最高裁判決が、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が明確性要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると判示した趣旨は、特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるが、そのような特許請求の範囲の記載は、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり、権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから、これを無制約に許すのではなく、前記事情が存在するときに限って認めるとした点にある。そうすると、特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。

ウ そこで検討するに、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は、前記第2の2のとおりであり、本件発明は、玄米粒において、(a)表層部から糊粉細胞層までが除去され胚糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており、(b)米粒の50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており、(c)糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」のみが分離除去されてなることを特徴とする、旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の発明であることが記載されている。

エ また、前記1及び前記(2)イのとおり、本件明細書には、①本件発明は、白米でありながら旨み成分と栄養成分を保持した無洗米を提供することを課題とするものであること（【0005】）、②玄米、分搗き米、胚芽米などの食味が良くないのは、おいしさの足を引っ張る物質（米粒表層部の表皮、果皮、種皮、糊粉細胞層までの層）が残っているせいであり、それらが除去されている完全精白米でも、洗米して炊かないと食味が良くないのは、精米過程において、糊粉細胞層の細胞壁が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に「肌ヌカ」として付着されているからであること（【0014】、【0015】）、③一方、胚盤や胚糊粉細胞層は米粒の栄養成分及び旨み成分を多く含有しているので、これを可及的に残すとともに、食味にマイナス作用を与える糊粉細胞層やそれより表層の物質、いわゆるぬか層成分や、胚芽の表面部を可能な限り除去すればよいこと（【0023】）、④従来の精白米に、食べやすいが栄養成分が少ない精白米か、栄養成分が多いが極めて食味がまずいものしかなかったという問題を解決するには、摩擦式精米機での精米過程において、可能な限り胚糊粉細胞層と胚盤又は胚芽の表面部を除去した胚芽を残るようにした上、胚糊粉細胞層が表面に露出した時に搗精を終わらせる必要があるところ、運転条件（搗精の条件）が調整された摩擦式精米装置を適用することによって、本件発明に係る無洗米の前段階である、前記ウ(a)(b)の米を製造することが可能であること（【0028】～【0035】）、⑤また、精米機で仕上げられたままでは肌ぬかが表面に付着しているため、無洗米機にて肌ぬかを除去し、無洗米に仕上げる必要があるところ、型式（無洗米とする方式）が特定され運転条件が調整された無洗米機を適用することにより、上記無洗米の前段階である米から、前記ウ(c)の本件発明に係る無洗米を製造することが可能であること（【0041】）、⑥本件発明の無洗米は、その表面が胚糊粉細胞層に覆われ、全米粒のうち、胚盤又は表面を除去された胚芽が残った米粒の合計数が50%以上を占めているため、従来のご飯とは異なったおいしさがあること（【0043】）が記載されている。

他方、本件明細書には、本件発明に係る無洗米の前段階である前記ウ(a)(b)の米を製造するために摩擦式精米機により搗精し、かかる米から前記ウ(c)の本件発明に係る無洗米を製造するために無洗米機を用いるということのほか、摩擦式精米機により搗精される米が前記ウ(a)以外の構造又は特性を有することや、かかる米を無洗米

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



機により無洗米としたものが、前記ウ(c)以外の構造又は特性を有することをうかがわせる記載は存在しない。  
オ 以上のような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の「摩擦式精米機により搗精され」という記載は、本件発明に係る無洗米の前段階である前記ウ(a)(b)の構造又は特性を有する精白米を製造する際に摩擦式精米機を用いることを意味するものであり、「無洗米機(21)にて」という記載は、上記精白米から前記ウ(c)の構造又は特性を有する無洗米を製造する際に無洗米機を用いることを意味するものであって、前記ウ(a)ないし(c)のほかには本件発明に係る無洗米の構造又は特性を表すものではないと解するのが相当である。

そして、本件発明に係る無洗米とは、玄米粒の表層部から糊粉細胞層までが除去され、亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出し、米粒の50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており、糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」が分離除去された米であるといえる。

そうすると、請求項1に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機(21)にて」という製造方法が記載されているとしても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかである。よって、請求項1の上記記載が明確性要件に違反するということはできない。

## 【考察&私見】

・PBPクレームについて不明確である旨の拒絶理由が通知される場合、拒絶理由通知書には、拒絶理由を解消するために以下のア～エの対応をとることができる旨の示唆（補正の示唆）がなされる。したがって、拒絶対応時には、以下のア～エのいずれかで対応するのが一般的であると思われる。

ア. 該当する請求項の削除

イ. 該当する請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正

ウ. 該当する請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正

エ. 不可能・非実情的事情についての意見書等による主張・立証

これに対して本案では、物の発明に係るクレーム中に製造方法が記載されていたとしても、その物のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかとなっていれば、その発明は明確であると判断している。したがって、拒絶対応時に、かかる点を主張して、不明確であるとの拒絶理由を解消するのも一策であると思われる。

・また、本案件では、物の発明に係るクレーム中に製造方法が記載されていても、その物の構造又は特性が一義的に明らかであるとの判断がされたことから、クレーム中に製造方法の記載があってもなくても明確性を有していたものと思われる。そうすると、本来、本クレームは製造方法の特定をせずに作成すべきであったものと思われる。

以上