

# 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8月1日

作成者：弁理士 塩谷 尚人

【事件名】 ライスミルク事件  
【事件種別】 特許取消決定取消請求事件  
【事件番号】 平成29年（行ケ）第10129号  
【裁判所部名】 知財高裁第3部  
【判決日】 平成30年5月24日判決  
【キーワード】 サポート要件

## 【事件の概要】

### 1. 特許庁における手続きの経緯

平成27年3月5日 特許出願（特願2015-43376号）  
平成27年10月2日 特許査定（特許第5813262号）  
平成28年5月13日 異議申し立て（異議2016-700420号）  
平成29年3月27日 意見書の提出及び訂正の請求  
平成29年5月19日 特許取消  
平成29年6月14日 異議決定の取り消し（本事案）

### 2. 本件発明の内容

本願発明の内容は、以下の通り

#### 【請求項1】

米糖化物、及び $\gamma$ -オリザノールを1～40質量%含有する米油を含有するライスミルクであって、当該米油を0.1～10質量%含有するライスミルク。

#### 【背景技術】

#### 【0002】

ライスミルクとは、米糖化物含有食品であり、例えば、米を酵素、麴等で糖化させたものに植物油、塩等を加えて味を調整し、ミルク状にした飲み物のことをいう。・・・

#### 【発明が解決しようとする課題】

#### 【0006】

本発明は、米糖化物含有食品のコク、甘味、美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果見出されたものである。・・・

表1に本願発明の実施例を示す。

表1におけるこめ油（実施例1-1）は、 $\gamma$ -オリザノール0.2重量%を含有する米油であり、米胚芽油（実施例1-2、2、4等）は、 $\gamma$ -オリザノール1.5重量%を含有する米油の一種である。大豆は従来例。

なお、 $\gamma$ -オリザノールは米油特有の微量成分であり、どのメーカーの米油も $\gamma$ -オリザノールを含有している一方、米油以外の食用植物油、例えば、図1の比較例1で用いられる大豆油は元々 $\gamma$ -オリザノールを含有しない。また、実施例1-1（こめ油）は、クレーム1の範囲外となる実施例である。

図1に試験例1の効果を示し、図2に試験例2の効果を示す。基準ライスミルクに対して、コク、甘み、美味しさを官能評価で実施例毎に点数化したもの。

# 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

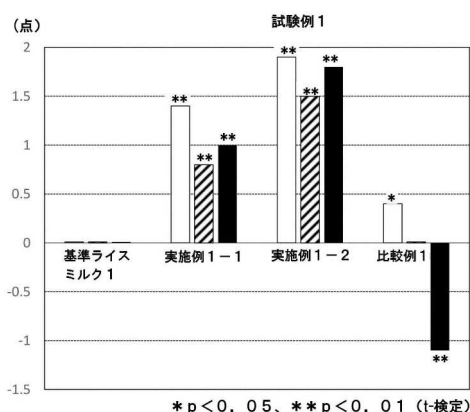
TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



表 1

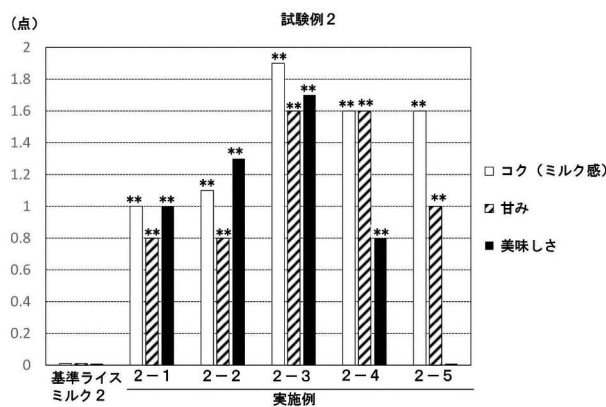
		ライスマイルクの組成(表中、%は質量%を示す。)						
		20質量% 米糖化液	油脂	油脂の種類	イノシトール	水	食塩	モノグリセリド
試験例 1	基準ライスマイルク1	16%	0%	こめ油 米胚芽油 大豆油	0%	83.70%	0.10%	0.20%
	実施例 1-1		3%			80.70%		
	実施例 1-2		3%			80.70%		
	比較例 1		3%			80.70%		
試験例 2	基準ライスマイルク2	16%	0%	米胚芽油	0%	83.70%	0.10%	0.20%
	実施例 2-1		0.50%			83.20%		
	実施例 2-2		1%			82.70%		
	実施例 2-3		3%			80.70%		
	実施例 2-4		5%			78.70%		
	実施例 2-5		10%			73.70%		
試験例 3	基準ライスマイルク3	16%	0%		0%	83.70%	0.10%	0.20%
	実施例 3-1				0.01%	83.69%		
	実施例 3-2				0.05%	83.65%		
	実施例 3-3				0.1%	83.60%		
	実施例 3-4				0.5%	83.20%		
試験例 4	基準ライスマイルク4 (実施例 1-2)	16%	3%	米胚芽油	0%	80.70%	0.10%	0.20%
	実施例 2-3		0%		0.1%	83.60%		
	実施例 4-2		3%		0.01%	83.70%		
	実施例 4-3		3%		0.05%	80.65%		
	実施例 4-4		3%		0.1%	80.60%		
	実施例 4-5		3%		0.50%	80.20%		

図 1



\* p < 0.05, \*\* p < 0.01 (t-検定)

図 2



\* p < 0.05, \*\* p < 0.01 (t-検定)

# 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



## 【当事者の主張】

### (1) 原告の主張の要点

本件発明の課題は、「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」であり、同課題は、「米糖化物及び米油を含有する食品」によって解決される。

よって実施例 1-1、1-2 により、サポート要件は満たされる。

### (2) 被告（特許庁）の反論の要点

ア. 本件発明 1 の課題は、「具体的には、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優位な差を有するものを提供すること」である。

### イ. 課題設定の理由について

①背景技術の欄には、「ライスミルクとは、米糖化物含有食品であり、例えば、米を酵素、麴等で糖化させたものに植物油、塩等を加えて味を調整し、ミルク状にした飲み物のことをいう。」記載され、米糖化物含有食品であるライスミルクに、植物油を加えることが周知であったことが示されている。

②また、特許文献 2（特開 2014-180249 号公報）の【0004】には、「米国で近年ブームになっているライスミルクは、玄米を糖化したものに、紅花油、海塩を加えて味を調整したものであることが記載されている。そうすると、本件明細書において、本件出願時の技術水準として、「紅花油等の植物油を含む米糖化物含有食品」は広く知られていたことが記載されているといえる。

③そして、周知技術（甲 1：米国特許出願公開第 2004/0213890 号明細書）により、本件出願時の技術水準である「紅花油等の植物油を含む米糖化物含有食品」には、「米油を 2 重量%含有するライスミルク」も当然含まれている。

④また、原告が認めるように、米油は  $\gamma$ -オリザノールを含有するものであって、「一般の米油が  $\gamma$ -オリザノールを 0.1~0.5 質量%含有する」ことが周知である（甲 8：（特許第 5596846 号公報）の【0011】）ことを考慮すると、本件出願時の技術水準を構成する「米油を 2 重量%含有するライスミルク」における「米油」に含まれる  $\gamma$ -オリザノールは、0.1~0.5 重量%であると解するのが相当である。

したがって、本件明細書の実施例 1-1 のライスミルクは、 $\gamma$ -オリザノールを 0.2 重量%（質量%）含む「こめ油」を 3 質量%含有するものであるから、本件出願時の技術水準を構成するものであると認められる。

発明が解決しようとする課題とは、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、本件発明 1 の「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」という課題は、本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には、実施例 1-1 のライスミルク）に比べて、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であるというべきである。

そして、実施例 1-1 のライスミルクと比較して、コク、甘味、美味しさ等を有するといえるのが、実施例 1-2 のライスミルクのみであることや、「 $\gamma$ -オリザノール含有量とコク（ミルク感）、甘み及び美味しさの評価結果との関係を示唆する技術常識は存在しない」こと（13 頁 7~9 行）を理由として、 $\gamma$ -オリザノールを 1.5 質量%含有する米胚芽油を 3 質量%含有するライスミルク（実施例 1-2 のライスミルク）以外の、二つの数値範囲で特定された本件発明 1 の全範囲にわたって、当該発明の課題を解決できるとまでは認識できない。よってサポート要件を満たさない。

## 【裁判所の判断】

### (1) 課題の認定について

特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。

また、発明の詳細な説明は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が義務付けられているものである（特許法施行規則 24 条の 2）。以上を踏まえれば、サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題についても、原則として、技術常識を参酌

# 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



しつつ、発明の詳細な説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。

## (2) 本件発明の課題について

かかる観点から本件発明について検討するに、本件明細書の発明の詳細な説明には、米糖化物含有食品であるライスミルクの製造時に各種酵素を制御することなく加えると、プロテアーゼによりアミノ酸、オリゴペプチドが生成し、うまみ調味料様の雑味がついてしまい、用途が限られたこと（【0002】）、食感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を持つ米糖化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液が開発されたが、甘味、コク（ミルク感）等の風味は十分に改善されておらず、必ずしも満足できるものではなかったこと、さらに、グラノーラ、パンケーキ等が流行する一方、牛乳アレルギー、大豆アレルギーの人口は増加傾向にあり、風味が改善された牛乳や豆乳の代用品が求められていたこと（【0003】）などが背景技術として記載されている。その上で、発明の詳細な説明には、発明が解決しようとする課題として、「本発明は、米糖化物含有食品のコク、甘味、美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果見出されたものである。すなわち、本発明は、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を目的とする。さらに、従来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることを可能にする食品を提供することも目的とする。」との記載がある（【0006】）。

これらの記載からすれば、本件発明は、「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」それ自体を課題とするものであることが明確に読み取れるといえる。

## (3) 異議決定における課題の認定方法について

これに対し、異議決定は、「本件発明1の課題は、本件特許明細書の『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』（【0006】）との記載及び実施例（【0031】～【0043】）において、『コク（ミルク感）』、『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目について評価を行っていることから、『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』と認められる。」と、一旦は上記アと同様に本件発明1の課題を認定しながら、最終的なサポート要件の適否判断に際しては、「本件発明1の課題は、上記aのとおり、具体的には、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優位な差を有するものを提供することである」とその課題を認定し直し、課題の解決手段についても、「本件発明1が課題を解決できると認識できるためには、…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優位な差を有することを認識できることが必要である。」としている（異議決定12頁16～25行）。この点について、被告は、発明が解決しようとする課題とは、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、本件発明1の「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」という課題は、本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には、実施例1-1のライスミルク）に比べて、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であり、したがって、異議決定においては、本件発明1の課題について、「具体的には、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優位な差を有するものを提供すること」としたものである（したがって、異議決定の課題の認定に誤りはない）と主張する。

## (4) 裁判所の見解

確かに、発明が解決しようとする課題は、一般的には、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、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ある場合においては、技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではないと考えられる。

しかしながら、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、上記のような例外的な事情がある場合で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。）。

# 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



これを本件発明に関していえば、異議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（さらにいえば、異議決定が技術水準であるとした実施例 1-1 は、そもそも公知の組成物ではない。）。

したがって、異議決定が課題を「実施例 1-1 のライスマルクに比べてコク（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。

以上によれば、異議決定における課題の認定は妥当なものとはいえず、被告の主張は採用できない。

異議決定は、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、本件発明が発明の詳細な説明の記載から課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かについての判断をも誤って、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ものである。

## (5) 結論

以上のとおり、異議決定には取り消されるべき違法があるから、これを取り消す。

## 【考察&私見】

(1) サポート要件の判断において、課題は、明細書に記載があれば、原則として、明細書の記載に基づき認定されます。このため、発明の技術的特徴がどこであるか正確に把握したうえで、課題を記載する必要があります。そして、そのうえで明細書の実施形態で、その課題を解決するために十分なサポートがされているか否かを考慮する必要があります。

特に、数値限定発明（パラメータ特許）では、数値範囲自体にどんな意味があるのかをよく考えて、実施形態をどのように記載すればよいのかを考える必要があります。逆に言えば、実施形態の内容や発明の特徴を考えて、数値限定をする必要があるともいえます。

(2) 例えば、上記案件で、 $\gamma$ -オリザノールを 1~40 質量%含有する米油は、一般的な米油であることを示しているにすぎず、課題との関係において、数値自体に意味はないと考えられます。このため、この数値限定をなくしても、おそらくサポート要件違反にならないと考えます。実際、明細書には、 $\gamma$ -オリザノールを 1~40 質量%含有する米油として、 $\gamma$ -オリザノールを 1.5 質量%含有する米胚芽油の実施例しか記載されていません。

なお、私見ですが、1 質量%以上としたのは、明細書に「本発明における米油が $\gamma$ -オリザノールを多く（例えば、1 質量%以上）含有することにより、本発明の食品は、血流促進作用、皮脂分泌促進作用、血中コレステロール低下作用、ヒトの皮膚微小循環機能亢進作用、毛細血管透過性の抑制作用、末梢皮膚温度の上昇作用、ストレス改善作用、更年期障害に伴う症状の緩和作用等が認められる。」と記載があることから、進歩性の関係から限定しているのだと考えます。また、ホームページを見ると、自ら（原告）が主に販売するものは、 $\gamma$ -オリザノールを 1 質量%以上含有する米胚芽油を対象としているからだと思われます。

(3) 一方、米油を 0.1~10 質量%含有するライスマルク以外のライスマルク（例えば、米油を 10 質量%よりも多く含有するライスマルク）は、課題を解決するか否か怪しいので、「米油を 0.1~10 質量%含有するライスマルク」とクレームに入れなければ、サポート要件違反となる可能性があると思われます。

例えば、図 2 の実施例 2-5 に示すように、米胚芽油を 10 質量%含有するライスマルクでは、美味しさの評価が 0 点とあります。このため、米油を 10 質量%よりも多く含有するライスマルクをクレームに含めようとすると、課題を解決できない、又はその可能性が高いことが予想されます。また、この判例で、裁判官が、実施例 2-2~2-4 により、米胚芽油を 1~5 質量%含有するライスマルクで課題を満たしているのが実施例から理解できると記載されている一方、10 質量%含有するライスマルクについては課題を満たしているか否かについては言及がないことから上記限定が必要である可能性が高いと思われます。

ただし、実施例には、米油を 0.5%~10 質量%含有するライスマルクに関する実施例しかなくても、「米油を 0.1~10 質量%含有するライスマルク」について認められていることから、この数値限定をなくしても認められる可能性があります。このため、上位クレームで、数値限定をなくしたクレームを作成し、下位クレーム

# 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



ムで、数値限定を伴うクレームを作成することが望ましいと考えます。

なお、米油を0.5%～10質量%含有するライスミルクに関する実施例しかなくとも、「米油を0.1～10質量%含有するライスミルク」は、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると判断されたため、サポート要件を満たしたのだと考えられます。

(4) また、最近では、この異議決定のように、審査官が従来技術を加えて課題を自ら設定して、記載要件違反とする場合が複数見られましたが、この判例を境に、減少すると考えられます。

以上