



® 平成 29 年 11 月 13 日 (月)
No. 14568 1部370円 (税込み)

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671
近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971
経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

審決取消請求事件

(酸味のマスキング方法－訂正要件の適合性) [上] (全2回)

－平成28年(行ケ)第10157号、平成29年7月19日判決言渡－

事案の概要

本件は、特許第3916281号に対する無効審判請求(無効2014-800118号)について、原告が平成27年11月30日付けで請求した訂正(以下「本件訂正」という。)は認められないとした上、本件特許を無効とするとした審決(以下「本件審決」という。)の取消訴訟である。原告は、本件訂正の可否のみを争って、本件審決取消訴訟を提起した。

判示事項

知的財産の内外権利化と権利行使

プライムワークス国際特許事務所

PRIMEWORKS IP Attorneys

【情報・電子】

弁理士 *森下 賢樹
パートナ 弁理士 *村田 雄祐
パートナ 弁理士 青木 武司
パートナ 弁理士 *真家 大樹
弁理士 菅野 茂
弁理士 山本 泰
弁理士 高田 寛人

法務博士 村上 雄一
弁理士 小澤 勝己
弁理士 吉川 太郎

【化学・材料・バイオ】

オペレーティングパートナ 弁理士 小澤 一郎
弁理士 田中 康夫
弁理士 吉澤 大輔
弁理士 大西 啓介
弁理士 *野田 裕子

【機械・制御】

パートナ 弁理士 *三木 友由
弁理士 富所 輝親夫
弁理士 月成 俊介
弁理士 吉田 浩久
弁理士 岩井 広
弁理士 中田 洋二

【通信】

弁理士 *宗田 悟志

【商標】

弁理士 長谷川 綱樹
弁理士 *木村 純平

【法務】

弁護士(顧問) 横井 康真
中国 弁理士 張 嵩
中国 弁理士 特許 薩ラムーア
米 弁理士 (顧問) クレア ツォップ
米 弁理士 (顧問) ジェームズ ジャッジ
米 弁理士 (顧問) ジェームズ ジャッジ

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-11-12 グリュック代官山
TEL 03-3461-3687 FAX 03-3461-3688 URL: <http://www.primeworks-ip.com/>

*付記弁理士(侵害訴訟代理権付記)

1 取消事由1 (請求項1に係る訂正要件判断の誤り)について

1.1 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、「酸味のマスキング方法」を「該製品の酸味のマスキング方法」に訂正するものである。

この点につき、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ないと判断した。

1.2 訂正要件判断の当否について

実施例2においては、醸造酢を含有する製品として、酸味のマスキ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。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、酸味のマスキ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、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キ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明らかである。

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キ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というべきである。

1.3 被告の主張について

被告は、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。

したがって、被告の上記主張は、採用することができない。

2 取消事由2 (請求項2に係る訂正要件判断の誤り)について

2.1 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の「クエン酸を水溶液濃度で0.1～0.3%含有する製品に」を「クエン酸を0.1～0.3%含有する飲料に」に訂正し、また、「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」に訂正し、さらに、「クエン酸含有製品」を「クエン酸含有飲料」に訂正するものである。

この点につき、審決は、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値が