



® 平成 30 年 3 月 19 日 (月)

No. 14650 1部370円(税込み)

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/>

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・配送料実費)

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)。

## 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

(旨み成分と栄養成分を保持した無洗米－  
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性) [上] (全2回)

－平成29年(行ケ)第10083号、平成29年12月21日判決言渡－

#### 事案の概要

本件は、発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする特許第4708059号に対する無効審判請求(無効2015-800173号)において請求項1に係る発明について訂正を認めた上で明確性要件を満たしていないとの理由で特許を無効とするとした審決の取消訴訟である。

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



知的財産の戦略強化を図ります®

特許業務法人

## 岡田国際特許事務所

所長 弁理士 服部 光芳(機械)

パートナー 補弁理士 佐久間 卓見(機械)

パートナー 補弁理士 矢代 加奈子(商標)

副所長 弁理士 安藤 徹(物理)

相談 役 弁理士 福田 鉄男(機械)

弁理士 太田 直矢(バイオ)

弁理士 加藤 圭一(バイオ)

弁理士 森山 照規(機械)

米国特許特許代理人 ロヒト・デワン

〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目10番19号(名古屋商工会議所ビル内)

TEL 名古屋(052)221-6141 FAX(052)221-1239

URL <http://www.okada-patent.gr.jp>

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。

## 判示事項

### 1 取消事由（明確性要件に係る判断の誤り）について

#### 1.1 製造方法の記載の有無

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えることができる。

#### 1.2 本件発明の明確性

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・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、又はおよそ实际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、又はおよそ实际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。

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、又はおよそ实际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つ