

特許判決紹介

特許業務法人HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

Click!

www.harakenzo.com/jpn/bio/

06-6351-4384(代表)



iplaw-osk@harakenzo.com



- 進歩性 出願後の証拠による事実認定、相違点の認定 -

- 平成30年(行ケ)第10076号 知財高裁判平成31年3月13日判決言渡 (知財高裁第1部)
- 特許無効審決取消請求事件(原告: サッポロホールディングス株式会社 VS. 被告: キッコーマン株式会社)
- <結論> 請求棄却
- [主な論点] 進歩性

■ 事件の概要

- 原告は、審決が認定した四つの相違点を一つの相違点として認定するべきであると主張したが、この点について判決は、本件明細書の記載から、四つの相違点に係る構成を組み合わせ、一体のものとして採用したことにより、有利な効果を奏するものと把握することはできないとして、審決における相違点の認定に誤りはないとされた。
- 相違点となる粘度範囲に関し、事情を総合的に考慮した上で、本件特許出願の2~3年後に係る粘度範囲の飲料は一般に販売され、上記粘度範囲は消費者に受け入れられる普通の範囲内に属するものであり、本件特許出願後の2~3年の間に、この点につき有意な粘度条件の変動があったとは考え難いとして、進歩性が否定された。

■ 本件発明 ※訂正後

【請求項1】

pHが4. 5未満*相違点1-1であり、かつ7°Cにおける粘度が5. 4~9. 0mPa・s*相違点1-2であり、ペクチン及び大豆多糖類を含み、前記ペクチンの添加量が、ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量100質量%に対して、20~60質量%である*相違点1-3、豆乳発酵飲料*相違点1-4(但し、ペクチン及び大豆多糖類が、ペクチンと大豆多糖類とが架橋したものである豆乳発酵飲料を除く。)

※赤字は引用発明との相違点

■ 判決の要点

●四つの相違点を一つの相違点として認定するべきか？

タンパク質成分等の凝集の抑制効果は、ペクチン添加量、pH及び粘度の全てが請求項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは認められない。

...pH4. 3の場合の官能評価の結果からも、酸味の抑制、後に残る酸味の低減、口当たりの滑らかさに係る効果は、ペクチンと大豆多糖類を併用しない場合やペクチンの添加量が20~60質量%から外れる場合でも得られることが示されているから、これらの効果は、pH、粘度及びペクチン添加量の全てが請求項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは認められない。

このほか、本件明細書には豆乳発酵飲料以外の豆乳飲料や酸性乳飲料を比較対象とした実験結果が記載されていないことも考慮すると、本件明細書からは、本件各発明につき、相違点1-1~1-4に係る構成を組み合わせ、一体のものとして採用したこと、タンパク質成分等の凝集の抑制と共に、酸味が抑制され、後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果を奏するものと把握することはできない。

●相違点1-2に係る粘度範囲について出願時(平成25年3月5日)の粘度を調査するべきか？

甲13及び17の測定対象となった製品はいずれも本件特許出願日後に製造されたものと見られるところ、消費者の嗜好が変動し得ることを考慮しても、平成25年3月の本件特許出願後の2年ないし3年の間に、この点につき有意な粘度条件の変動があったとは考え難く、また、これをうかがわせる具体的な事情もない。

...そして、7°Cにおける粘度が5. 4~9. 0mPa・sである豆乳飲料や発酵乳飲料は、一般に販売され、消費者に受け入れられていた粘度範囲であり...、その下限値である5. 4mPa・sも、本件各発明の課題であるタンパク質等の凝集の抑制と何らの関係も有しない...

...これらの事情を総合的に考慮すると、本件特許出願日において「5. 4~9. 0mPa・s」の範囲を外れる粘度の豆乳飲料や発酵乳飲料が販売されていた事実を否定し得ないとしても、その範囲内の粘度の豆乳飲料や発酵乳飲料は一般に販売され、消費者に受け入れられていたものと解するのが相当である。

■ コメント

- 公知文献に基づき進歩性存否の主張を争う正攻法を揺るがず判決ではない。ただし、出願後のものであることの一事をもって進歩性否定の材料にならないと門前払いされることはなく、出願後の製品でも証拠となる可能性が広がったと捉えることもできる判決。
- 複数の特定事項を一つのまとまりとせず個別に判断した判決は妥当。また、複数の特定事項によって奏される効果が相乗的である場合にこれらの特定事項を一つのまとまりとしてとして進歩性を主張するにしても、複数の相違点に係る特定事項が全て必須であると自認することにもなり、権利化の過程で請求の範囲が狭くなるリスクもある。
上記のリスク回避のためには、請求項に記載のパラメータ同士の関係性を示す記載や実施例を明細書に含めておくことが好ましい。