

知財高判平成30年5月24日
平成29年(行ケ)第10129号
「ライスミルク事件」

デライブ知的財産事務所
代表弁理士 野口明生

2019年7月27日
日本知財学会知財制度・判例分科会
第55回判例研究会

- ピリミジン誘導体事件の大合議判決は、「訴えの利益」と「進歩性」に関して重要な判示がなされたと一般に理解されている。

判決要旨

1 本件は、発明の名称を「ピリミジン誘導体」とする発明に係る特許の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり、**争点は、①訴えの利益、②進歩性の有無等である。**

- 裏テーマ
『サポート要件における課題』と『**進歩性における課題**』は同一であるべきか？

「審決は、サポート要件の判断では、…という課題を設定して判断している一方で、進歩性の動機付けの判断は、…という基準を設定し、判断しているから、このようなダブルスタンダードでサポート要件と動機付けを判断することは妥当でない。」（ピリミジン判決 3 4 頁）

『サポート要件における課題』と『進歩性における課題』は同一であるべきという主張がされていた。

この主張に判決はどう答えたか？

1. ダブルスタンダードを肯定

『サポート要件における課題』と『進歩性における課題』が異なっていた審決を肯定し、原告の主張を排斥

2. ダブルスタンダードを否定

ただし、異なっていた課題を同一に認定し直しても結論は変わらないとして、原告の主張を排斥

大合議判決の判断はどちらだった？

- 審決では「甲1発明の化合物のピリミジン環2位の置換の動機付けはない」として、**甲1発明に甲2発明を組み合わせることに進歩性**があると判断していた。
- 大合議判決では「甲2に記載された「殊に好ましい化合物」におけるR3の選択枝は、極めて多数であり、その数が、少なくとも2000万通り以上ある」として、「当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該**一般式が膨大な数の選択枝を有する場合**には、…これを**副引用発明と認定することはできない**と認めるのが相当である。」と判示し、**引用適格の問題**として処理した。

- 動機付けの問題は、本件発明の課題が重要
- 引用発明の適格性は、課題の認定とは関係ない

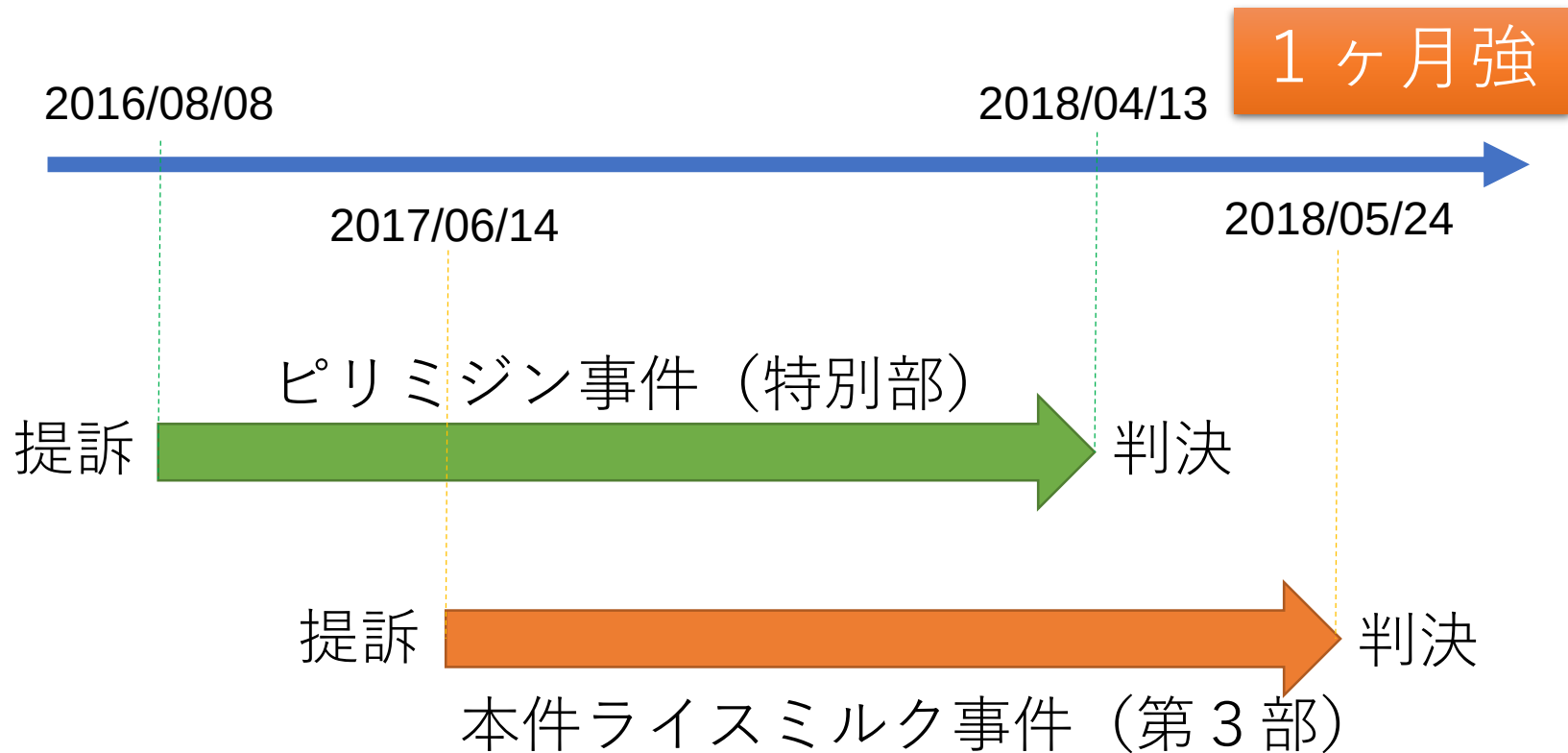
「原告らは、審決は、…このような**ダブルスタンダードでサポート要件と動機付けを判断することは妥当ではないと主張**する。…これに対し、進歩性については、既に判示したとおり、**甲 2 に相違点（1 - i）に係る構成が記載されておらず**（※この認定が引用発明の適格性不備の指摘）…」
（ピリミジン判決 1 1 6 頁）

賢い方法でもあるが、判断を回避したのはい

「サポート要件は、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになるので、これを防止するために、特許請求の範囲の記載の要件として規定されているのに対し、進歩性は、当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的、排他的な権利を発生させないようにするために、そのような発明を特許付与の対象から排除するものであり、特許の要件として規定されている（特許法29条2項）。そうすると、**サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。**」

D_p^i

本件と大合議判決の関係



2つの事件は、ほぼ同時並行的に審理された。

D_p^i

1. 事実の概要

1. 事実の概要①

(1) 当事者

原告（特許権者・被申立人） 築野食品工業株式会社
被告（異議決定処分官庁） 特許庁長官

(2) 事件の経緯

本件特許：特許第5813262号

特許出願：平成27年3月5日

特許権設定登録：平成27年10月2日

特許異議の申立て：平成28年5月13日

本件異議決定：平成29年5月8日

決定概要「（訂正請求を認め、）特許第5813262号の請求項1～4に係る**特許を取り消す。**」

(3) 本件発明（取消決定時・異議時訂正後）

【請求項 1】 **米糖化物**，及び **γ -オリザノール** を **1～5 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 **0.5～5 質量%** 含有する **ライスミルク**。

【請求項 2】 さらに **イノシトール** を含有する請求項 1 に記載の **ライスミルク**。

【請求項 3】 **イノシトール** を **0.01～0.5 質量%** 含有する請求項 2 に記載の **ライスミルク**。

【請求項 4】 請求項 1～3 のいずれかに記載の **ライスミルク** を含有する食品。

1. 事実の概要③

<参考：請求項 1 の補正の経緯>

〔出願時〕**米糖化物**並びに**米油**及び／又は**イノシトール**を含有する食品。

〔審査時補正〕**米糖化物**，及び **γ -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**。

※審査時補正は，後の甲 1 号証に**米油を含むライスミルクが記載**されており，**一般的な米油の γ -オリザノールの含有率が0.1～0.5重量%程度**であることを指摘された進歩性の拒絶理由に対応したもの。

D_p^i

1. 事実の概要④

(4) 異議決定の理由の要旨

「①本件明細書の記載からは、**γ-オリザノール**を1～5質量%含有する米油全てについて、それぞれライスミルクへの**含有量が0.5～5質量%の全範囲にわたって、本件発明1の課題を解決できることまでは認識できず…**」

(5) 争点

- ・ 取消事由1 (判断手法の誤り)
- ・ 取消事由2 (課題の認定の誤り)
- ・ 取消事由3 (課題を解決できると認識できる範囲の判断の誤り) ≪略省略：決め手だけ少し紹介≫

D_p^i

(6) 争点ごとの当事者の主張概要

- 異議決定は、偏光フィルム事件大合議判決が示す判断基準を本件に適用させたものであることが明らか
- 大合議判決は、パラメータ X とパラメータ Y とが複雑な関係式を満たすのが課題解決手段である**特殊なケース**である
- 本件発明は、本件発明の課題の解決のために不可欠ではなく、**望ましい数値範囲にすぎない**
- 大合議判決が示す判断基準のうち、「**発明の詳細な説明の記載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…**」との部分は、**法文上根拠のない事項であり、考慮されるべきものではない。**

- 大合議判決が示した「…当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できる」の要件は、**特殊なケースでなくとも適用される**
- 異議決定は、**数値限定発明である**本件発明 1 について、数値範囲を満たすものであれば、所望の効果が得られ、認識できる程度に記載されているかを判断
- **数値範囲を満たさなくとも課題が解決できるものであるとしても、数値範囲を発明特定事項とするものである以上**、当該数値範囲を満たすことで、当該発明の課題が解決できると認識できる範囲のものであることを示すことが必要

*D_i
p*

取消事由 2 に対する原告主張の要点

- 本件明細書に記載されているとおり、**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。**
- しかるに、**異議決定は、本件発明 1 の課題は、「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有意な差を有するものを提供すること」**であり、…と認定した。

この部分が原告の主張の最重要点

- ・周知の組み合わせは周知でない

甲 1 「米油を 2 重量%含有するライスミルク」と甲 8 「一般の米油が γ -オリザノールを 0.1～0.5 質量%含有すること」がいずれも周知であるとしても、甲 1 には、 γ -オリザノールについての記載も示唆もなく、甲 8 には、米油を 2 重量%含有するライスミルクについての記載も示唆もない。

- ・米油の γ -オリザノールの含有割合に特徴があるとする異議決定の判断は正しくない

本件発明は課題に特徴がある、いわゆる課題発明というべき特徴を有し、公知文献に全く記載がない革命的課題を提供することが、本件発明の特徴である。

- ・実施例 1 – 1 は、本件特許の優先日前において公知ではない

- ・周知の組み合わせは周知でない

甲 1 又は甲 8 のそれぞれから、「米油を 2 重量%含有するライスミルク」及び「一般の米油が γ -オリザノールを 0.1～0.5 質量%含有すること」の両事項が周知であると認定したのではない

- ・米油の γ -オリザノールの含有割合に特徴があるとする異議決定の判断は正しくない

米油の γ -オリザノールの含有割合が課題解決に関係しないかのような主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものであり、失当である。

- ・実施例 1－1 は、本件特許の優先日前において公知ではない

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 γ -オリザノールは、0.1～0.5 重量%である。本件明細書の実施例 1－1 のライスミルクは、 γ -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。

2. 判旨

- ・ 取消事由 1 （判断手法の誤り）
- ・ 取消事由 2 （課題の認定の誤り）
- ・ 取消事由 3 《省略》

「特許法 36 条 6 項 1 号は、特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との要件（サポート要件）に適合するものでなければならないと定めている。その趣旨は、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利を認めることになり、特許制度の趣旨に反するから、そのような特許請求の範囲を許容しないとしたものである。⇒

⇒そうすると、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と解するのが相当である。 ⇒

⇒原告は、上記判断基準は「特殊なケース」にのみ当てはまるものであって、本件においては当てはまらない（考慮すべきでない）と主張するが、同判断基準が、原告が主張するような「**特殊なケース**」にのみ妥当するものではなく、**特許発明一般に関するものであることは、上記の立法趣旨からして明らか**というべきである。

したがって、原告の主張は採用できない。

なお、**異議決定が、本件発明をγ-オリザノールの含有割合に技術的特徴がある数値限定発明（パラメータ発明）と解した上でサポート要件の適否を検討したことについては、誤りがある…。」**

「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。」

「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。**）。

⇒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。」

D_p^i 

4. 研究

話の流れ上、判旨 2（課題の認定の誤り）を先にします

- 本件判決は、プリミジン事件大合議判決から僅か1ヶ月後の判決であったにもかかわらず、当該大合議判決でも問題となった『**サポート要件と進歩性における課題の関係**』について、より少し踏み込んだ判断がなされた。
- 本件判決は、偏光フィルム事件大合議判決には、**射程が異なる2つの判断基準**が含まれていることを示している。

		プリミジン大合議判決	本件判決
前審	課題の認定	サポート要件と進歩性で異なっていた。	進歩性の判断に引きずられた課題をサポート要件で認定した。
判決	サポート要件	サポート要件を充足するか否かという判断は、（公開の代償）の観点から行われるべきであり、その枠組みに 進歩性の判断を取り込むべきではない。	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。
	課題の認定の認否	変わらず	変更
	進歩性	引用適格の問題として処理をして、課題の認定の問題を回避	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。

〔出願時〕 米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品。



〔審査時〕 甲 1 「米油を 2 重量%含有するライスミルク」と甲 8 「一般の米油が γ -オリザノールを 0. 1 ～ 0. 5 質量%含有すること」が公知



〔審査時補正〕 米糖化物，及び γ -オリザノールを 1 ～ 4 0 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 ～ 1 0 質量%含有するライスミルク。

〔意見書〕 実施例 1 - 2 （米油の γ -オリザノールが 1. 5 質量%）は，実施例 1 - 1 を基準にして，コク（ミルク感），甘味及び美味しさの全ての項目について有意差を示しております。

実施例 1 - 1 （米油の γ -オリザノールが 0. 2 質量%）は，特許請求の範囲に属さなくなった

ただし、この対応は新規性・進歩性の問題だった。

〔異議決定の課題〕 本件発明 1 の課題は、…**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。

V.S.

〔原告の主張の課題〕 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」。

〔判決の判断〕 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
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

ピリミジン大合議：進歩性の判断を取り込むべきではない。

「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。」

この部分は、ピリミジン大合議より進歩的なように思える。

ピリミジン大合議：引用適格の問題として処理をして、進歩性における課題の認定を回避

- そもそも**進歩性は争点になっていない**
- それが故に**傍論**における記載

事案の特殊性（内在的公知）：甲1『米油を含有するライスミルク』という構成は公知だが、甲1には、γ-オリザノールについての記載も示唆もない。

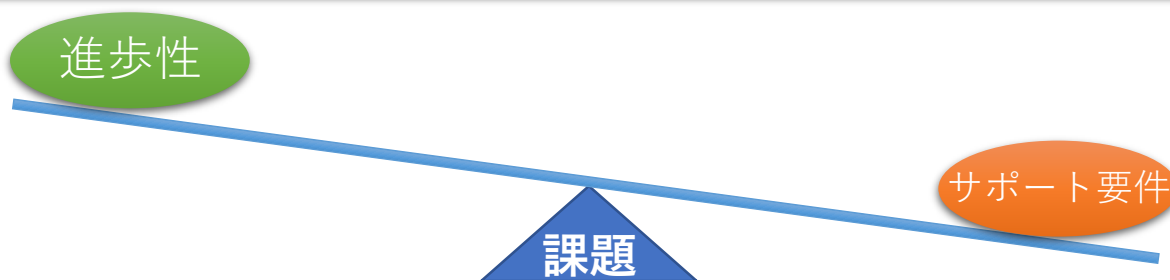
「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」をそのまま課題としてしまうと、『課題が異なる』として進歩性も肯定される虞もある。

上記判示は、本件事案がこのような状況にあったことを配慮したのだろう。つまり、本件の審査段階で行われた進歩性の判断は、必ずしも否定されない。

サポート要件と進歩性の間には、トレードオフの関係があると言われている。

		進歩性	サポート要件
課題の水準	高い	有利	不利
	低い	不利	有利

暗黙の前提：サポート要件の判断における課題と進歩性（動機付け）の判断における課題は同一



近年の進歩性の判断が緩くなった**反動**で、サポート要件の判断が厳しくなってしまったことが指摘される。それが今後は変化するかも？

プリミジン大合議判決および本件判決によって判例変更がなされたのか？

- プリミジン大合議判決は、明解していない。
 - プリミジン審決はダブルスタンダードだった。
 - 原告はこれを不当であると不服を述べていた。
 - 肯定するなら単に主張を排斥すればよかったはず。
 - 一方「**サポート要件…の枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。**」とも述べる。
- 本件判決も、煮え切らない。
 - そもそも**進歩性は争点ではない。**
 - 一方、**進歩性では課題の再設定を許容？**

問題提起がされたことで、進展する可能性あり。

D_p^i

(2) 判旨 1 の検討

「したがって、原告の主張は採用できない。

なお、異議決定が、本件発明を γ -オリザノールの含有割合に技術的特徴がある数値限定発明（パラメータ発明）と解した上でサポート要件の適否を検討したことについては、誤りがある…。」

この下りは、不思議なことを言っている。

原告の主張は「異議決定は誤り」であったのだから、
「異議決定は誤り」という原告の主張を排斥しておきながら、それでも「異議決定は誤り」と判断？

ならば、いったい**何が正しい**のか？

D_p^i

原告主張と併記

- 異議決定は、**偏光フィルム事件大合議判決が示す判断基準を本件に適用させたものである**ことが明らか
- 大合議判決は、**パラメータXとパラメータYとが複雑な関係式を満たすのが課題解決手段である特殊なケース**である

原告主張：だから、本件には適用できない。

「したがって、**原告の主張は採用できない。**

なお、異議決定が、本件発明をγ-オリザノールの含有割合に技術的特徴がある**数値限定発明（パラメータ発明）**と解した上でサポート要件の適否を検討したことについては、誤りがある…。」

「特許請求の範囲の記載が，明細書の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。」

• 判断基準 A

「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、**その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する…。**」

• 判断基準 B

異議決定は『判断基準 B』に従ってサポート要件を判断した。

実際、「パラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数値範囲と得られる効果との関係の技術的な意味が、特許出願において、具体例の開示がなくとも当業者が理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数値範囲内であれば、所望の効果が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する。」との記載がある。

(異議決定書より)

「大合議判決が示す判断基準のうち，「発明の詳細な説明の記載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」との部分は，法文上根拠のない事項であり，考慮されるべきものではない。」

原告は『判断基準 A』に従ってサポート要件を判断するべきでないと主張した。

D_p^i

矛盾は生じない

異議決定は『判断基準 B』に従ってサポート要件を判断した。

V.S.

原告は『判断基準 A』に従ってサポート要件を判断するべきでないと主張した。



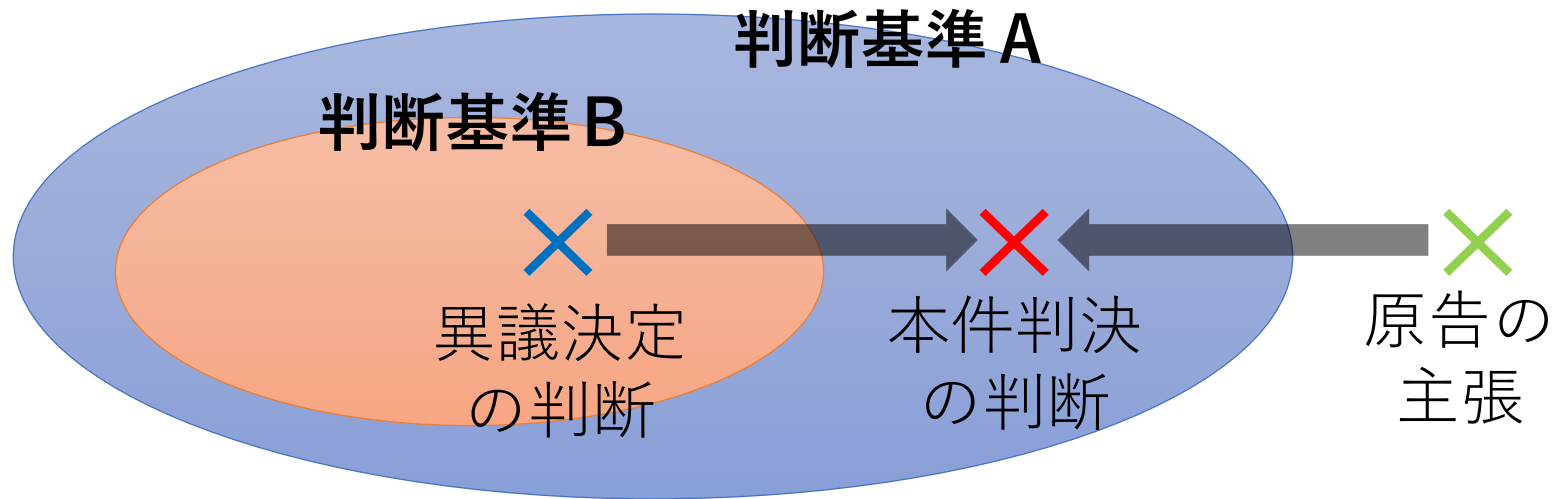
どちらも正しくないという結論が生まれた。

裁判所は、「（判断基準 A を適用した）異議決定は誤り」という原告の主張を排斥しながら、「（判断基準 B を適用した）異議決定も誤り」と判断。

問題は、そこから何が導かれるのか？

D_p^i

異なる 2 つの射程



判断基準 B の射程に含まれないが，判断基準 A の射程に含まれる事案が存在し，本件事案がその一例になる。

この射程の関係は明示的に判断されたことがなかっただけ？

「したがって，**原告の主張は採用できない**。

なお，異議決定が，本件発明を γ-オリザノールの含有割合に技術的特徴がある**数値限定発明（パラメータ発明）**と解した上で**サポート要件の適否を検討したことについては，誤りがある…。**」

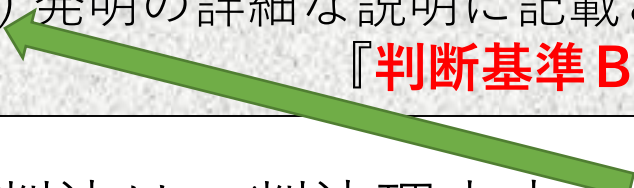
- 偏光フィルム事件大合議判決が示した判断基準の射程はパラメータ発明に限定されるという見解もある。
- この根拠は、フリバンセリン事件判決の以下の記載

「知財高裁大合議部判決の判示は、①「特許請求の範囲」が、複数のパラメータで特定された記載であり、その解釈が争点となっていること、②「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」の記載による開示内容と対比し、「発明の詳細な説明」に記載、開示された技術内容を超えているかどうか争点とされた事案においてされたものである。これに対し、本件は、…事案でもない。知財高裁大合議部判決と本件とは、上記各点において、その前提を異にする。」

射程が限定されるとは、どちらの判断基準？

第6 当裁判所の判断

1 取消事由1（特許法旧36条5項1号違反の判断の誤り）について

- (1) 『判断基準A』
 - (2) 本件明細書の特許請求の範囲の記載について
 - (3) 本件明細書の発明の詳細な説明の記載について
 - (4) 発明の詳細な説明に記載された発明と…記載された発明との対比
『判断基準B』
- 

「同判決は、判決理由中の**第6の1(4)**において、「…」との項目を設けて、…」と指摘した上で、「以上のとおり、知財高裁大合議部判決の判示は、①「特許請求の範囲」が、複数のパラメータで特定された記載であり、その解釈が争点となっていること、…」

『判断基準B』ではなく『判断基準A』の射程までもがパラメータ発明に限定されると解することは困難

取消事由 3

ダイジェスト

課題を解決できると
認識できる範囲の判断の争点

D_p^i

特許請求の範囲に記載された発明

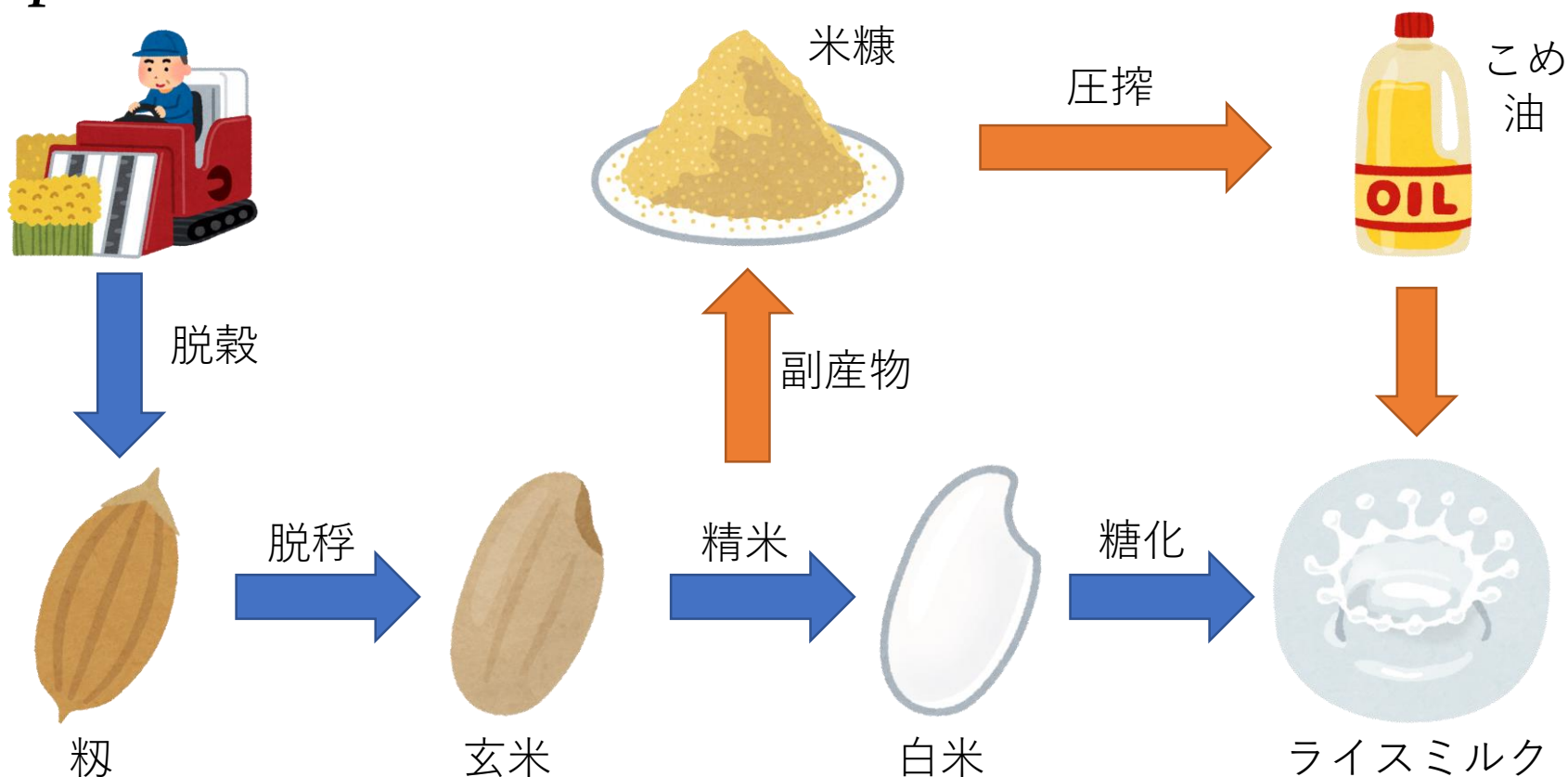
【請求項 1】 **米**糖化物，及び **γ-オリザノール** を 1～5 質量％含有する **米**油を含有する **ライス** ミルクであって，当該 **米**油を 0.5～5 質量％含有する **ライス** ミルク。

- 発明の詳細な説明の記載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？
- **米（ライス）** 以外は **γ-オリザノール** のみなのだから、これが課題解決の特徴のよう…

「本件発明 1 は、上記課題を解決する上で、ライスミルクに含有させる米油の **γ-オリザノールの含有割合に技術的特徴がある** ものと認められる。」（異議決定より）

D_p^i

本件発明ライスミルクの製造方法

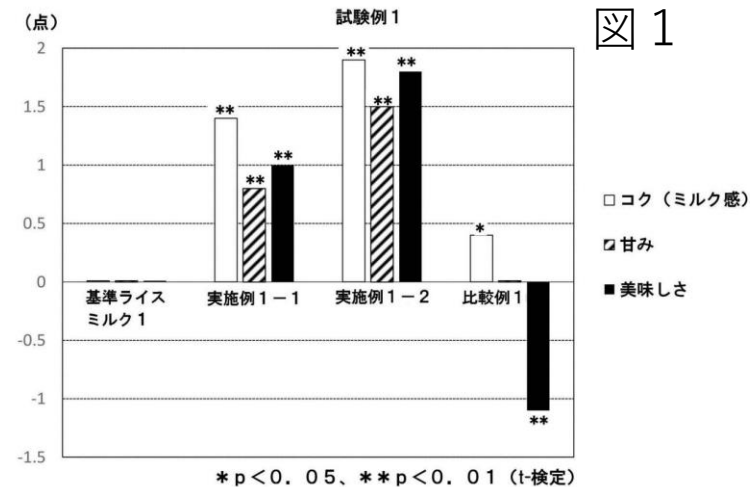


こめ油は副産物（糠）から生産されるのだから、ライスミルクに自動的に含まれるものではない。

【請求項 1】 **米**糖化物，及び **γ-オリザノール** を 1～5 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 0.5～5 質量％含有する **ライス**ミルク。

「図 1 に接した当業者は，…本件発明の **課題の解決において重要なのは**，**γ-オリザノールの米油中の割合ではなく，米油ないしγ-オリザノールを含有する米油にあるものと認識する。**」（原告主張）

「また，「…」（【…】）と記載されていることから，発明の詳細な説明においては，ライスミルクに **米油** 又はイノシトール，あるいは，その両方を **添加することが課題の解決手段とされている** ことが理解できる。」（判決文 3 2 頁）



- プリミジン大合議には『**裏テーマ**』があった。
 - 『**サポート要件における課題**』と『**進歩性における課題**』は同一であるべきか？
- 判例変更だったのか？
 - プリミジン大合議は、明確な**判断を回避**
 - 本件判決は、そもそも**進歩性は争点ではない**
- 偏光フィルムは2つの判断基準を含む
 - 2つ判断基準の射程は異なる
 - 判断基準A：**特許発明一般**に関する
 - 判断基準B：**パラメータ発明**に関する
- フリバンセリン事件判決とも整合している。
 - 当該判決は判断基準Bに言及している

D_p^i

ご清聴ありがとうございました。

For deriving solution

ドライブ知的財産事務所

野口明生

ご質問等は、<https://www.derive-ip.com>まで。

D_p^i

このスライドは、2019年7月27日の日本知財学会：第55回判例研究会のために作成されたものです。

http://www.ipaj.org/bunkakai/chizaiseido_hanrei/event/kenkyukai_20190727.html

本スライドの内容については、
デライブ知的財産事務所の
弁理士：野口明生まで
お問い合わせください。

<https://www.derive-ip.com>

Copyright © 2019 Akio Noguchi All Rights Reserved.
