

麦芽発酵飲料事件（審決取消訴訟）

本件は、被告が特許権者である特許の無効審判請求について、特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟で、争点は、明確性要件違反、実施可能要件違反、新規性及び進歩性の有無、審決の判断遺脱の有無である。⇒争点は、特 29 条関係、36 条関係と「審決の判断遺脱」の観点。判決は、審決の判断遺脱を判示した。

平成 22 年(行ケ)第 10350 号 審決取消請求事件

(平成 23 年 10 月 4 日判決言渡、頭弁論終結日 平成 23 年 9 月 20 日)

原告 サッポビール株式会社 訴訟代理人:弁護士安江邦治、安江裕太
弁理士須磨 光夫

被告 サントリーホールディングス株式会社 訴訟代理人:弁護士 青柳柳子
弁理士草間攻 復代理人 弁護士平井佑希

判決 特許庁が無効 2010-800042 号事件について平成 22 年 10 月 6 日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

知財高裁 2 部 裁判長塩月秀平、裁判官清水節、古谷健二郎

1. 本件発明

1) 経緯

発明の名称：麦芽発酵飲料

特許権者：被告

本件特許：第 4367790 号

国際出願：平成 16 年 12 月 10 日（特願 2005-516184 号）

優先権主張：平成 15 年 12 月 11 日，平成 16 年 10 月 27 日

分割出願：平成 20 年 6 月 11 日

設定登録：平成 21 年 9 月 4 日

無効審判請求：H22 年 3 月 11 日（無効 2010-800042 号）請求項 1~9

審決：平成 22 年 10 月 6 日，「本件審判の請求は，成り立たない。」

謄本送達：平成 22 年 10 月 15 日

⇒本件の被告が特許権者。原告が無効審判を起こしたが、特許が維持された。原告が審決の取消を求めて高裁へ出訴。

2) 特許請求の範囲

【請求項 1】（本件発明）

A 成分として、麦を原料の一部に使用して発酵させて得た麦芽比率が 20%以上でありアルコール分が 0.5~7%であるアルコール含有物；および、B 成分として、少なくとも麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留して得たアルコール分が 10~90%であるアルコール含有物の蒸留液；からなり、A 成分と B 成分とを混合してなるアルコール分が 3~8%である麦芽発酵飲料であって、A 成分のアルコール含有物由来のアルコール分：B 成分のアルコール含有物の蒸留液由来のアルコール分の率が、97.5：2.5~90：10であることを特徴とする麦芽発酵飲料。

⇒A 成分(低アルコールの麦芽発酵含有物)と B 成分(高アルコール蒸留酒) の混合物で、パラメータ限定の麦芽発酵飲料。

以下請求項省略

2. 審決内容

(1) 審判で原告が主張した主要な無効理由

無効理由 1⇒明確性の欠如、無効理由 2⇒記述要件の欠如、無効理由 3⇒公知公用発明、無効理由 4⇒進歩性なし。

(2) 審決

審決は、無効理由 1~4 について、いずれも理由がないものと判断

⇒原告は、この 4 項目につき、取消事由 1~4 として提訴。

3. 裁判所の判断

1) 取消事由 1（特 36 条 6 項 2 号違反に関する判断の誤り）

本件発明の特許請求の範囲の記載において、A 成分及び B 成分のいずれにおいても、「麦芽比率%」、「アルコール分%」及び「由来アルコール分の率」の数値範囲は特定されており、その原料成分も具体的に記載されているから、特許を受けようとする発明は、「物の構成」として明確に特定されている。原告の本件発明が特 36 条 6 項 2 号に違反との主張は、採用できない。

2) 取消事由 2（特 36 条 4 項 1 号違反に関する判断の誤り）

本件明細書の発明の詳細な説明には、【発明が解決しようとする課題】が当業者に理解できるように記載されており、実施例 1~4 において、本件発明の実施品を製造した上で官能試験に供してその効果についての評価実験を行っており、実施例 5 及び実施例 6 において、本件発明品の製造方法が開示されているから、本件発明の「課

題を解決するための手段」が当業者に理解できるように記載されている。本件明細書の記載は、委任省令要件（特施規 24 条の 2）を充足する。原告の本件発明が特 36 条 4 項 1 号に違反との主張は、採用できない。

3) 取消事由 3（特 29 条 1 項(1)(2)に関する判断の誤り）

(1) 原告の主張の検討

原告は、無効審判において甲 1~6 を提出するとともに、無効審判請求書において、当業者の技術常識として、本件発明でいう A 成分（「麦を原料の一部に使用して発酵させて得たアルコール含有物」）と B 成分（「少なくとも麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留して得たアルコール含有物の蒸留液」）とを混合してなる麦芽発酵飲料が本件出願前に広く一般に知られた周知の麦芽発酵飲料であると主張し、この周知の飲料を前提に、本件発明を甲 1or2 に記載された発明と対比して、その新規性欠如を主張し、本訴においても同様の主張をする（なお、原告は、審決が、甲 1or2 に記載された発明に基づく新規性欠如を検討する前提として、甲 1~6 に基づく周知技術に関しての原告の上記主張を審理判断の対象としたのでないとするれば、審決には判断の遺脱がある旨も主張する。）。⇒甲 1~6 で公然実施・周知、その上で甲 1&2 で新規性無し主張。

（そして審判判断の遺脱を主張）

甲 1 記載の飲料：「ドックス・ルーズ」という名称のカテルであり、ドライジンとビールとを特定の割合で混合した飲料であって、混合処方にはオールドとニューとがあり、黒ビール 300ml に対してドライジンを、オールドでは 45ml、ニューでは 30ml、それぞれ混合することが開示。

甲 2 記載の飲料：「ホイマーカ」という名称のカテルであり、ウイスキーをショットグラスに入れ、ビアマグに沈めるものであり、混合処方は、ビール適量に対してウイスキー 30ml であることが開示。甲 2 には、「スピリッツをビールで割るという飲み方は沢山ある。たとえばキーク、ジン、ウイスキーなど。それぞれアルコール度を低くし、飲みやすくしている」旨の記載もある。

甲 3 記載の飲料：「whisky mac」と称されるものであり、ウイスキーとビールの混合飲料。

甲 4 記載の飲料：ビールベースのアルコール含有飲料であり、60~94%のビールと、6~40%のビール蒸留物と、8~12g/l の炭酸ガスの組成を有し、飲料のアルコール含量が 8.5~15 容量%であることが開示。

甲 5 記載の飲料：アルコール分 0.8%の麦芽発酵飲料であるホットと焼酎との混合飲料であり、アルコール度が約 3%から約 8%となる旨が開示。甲 5 は、「お好みの度数で楽しんで下さい」との記載があり、飲用する者の好みのアルコール度数で飲用できることを示唆。

甲 6：平成 15 年 4 月施行改正酒税法の解説。スピリッツ類に分類される酒類の実例として、「麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたものに麦しょうちゅうを加えた発泡性のある酒類（エキス分 2 度未満）」と、リキール類に分類される酒類の実例として、「麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたものに麦しょうちゅうを加えた発泡性のある酒類（エキス分 2 度以上）」を記載。「麦芽、ホップ、水を原料として発酵させた」発泡性のあるものとは、通常、ビールやいわゆる発泡酒と推測され、甲 6 には、ビールや発泡酒に麦焼酎を加えた飲料が開示。

以上によれば、本件発明の A 成分に該当するビールのような麦芽飲料と、B 成分に該当する焼酎、ウイスキー、ジンなどの蒸留酒を混ぜ合わせて飲料とすることは、周知のことと認められ、A 成分と B 成分とを混合してなる麦芽発酵飲料が、本件出願前、広く一般に知られた周知のアルコール飲料である旨の原告の主張には理由がある。

⇒A 成分と B 成分を混合してなる麦芽発酵飲料は周知であることは、認められ、原告の主張には理由がある。

(2) 審決における判断の逸脱

原告は、審判請求書において、原告が周知であると主張する飲料と本件発明との相違点は、周知のアルコール飲料において、飲料のアルコール分や、A 成分、B 成分に由来するアルコール分の比率について明記されていない点である旨述べており、アルコール分や比率が異なるとは述べていないことからみて、原告の主張は、混合割合を問わず、A 成分と B 成分とを混合してなる麦芽発酵飲料が周知のアルコール飲料である旨の主張であることが明らかである。

一方、審決では、「甲 1 に基づく公知・公用の主張」と「甲 2 に基づく公知・公用の主張」において、本件発明と対比して、甲 1&2 の個別の記載事項に基づいてどのような公知発明、公用発明が開示されているかの検討が行われているもの、甲 3~6 については何ら触れられておらず、原告の主張する「甲 1~6 に基づいて、A 成分と B 成分とを混合してなる麦芽発酵飲料が周知のアルコール飲料であること」についての検討は行われていない。

例えば、審決は、「特 29 条 1 項(1)(2)に基づく新規性欠如を主張する場合において、具体的にどのような発明が、本件出願前に、公然知られ、又は、公然実施をされたかは、そもそも無効を主張する請求人が主張・立証すべき事項であるところ、請求人は、「本件出願前、当然にあり得た筈であると合理的に推認することができる」などと言うにとどまり、具体的な発明及びその存在について、何ら主張・立証を行っていない。」とするが、甲 1&2 を検討するのみで、原告が新規性欠如を立証する証拠として提出した甲 3~6 についての検討は行っていない。

審決には、本件発明に関して原告の主張する無効理由 3 に判断の遺脱があると認められるところ、A成分とB成分とを混合してなる麦芽発酵飲料が、本件出願前、周知のアルコール飲料である旨の原告の主張に理由があることは、前示のとおりであるから、審決における上記の判断の遺脱はその結論に影響を及ぼすべきものであって、審決を取り消すべき瑕疵といわなければならない。
⇒原告の主張は混合割合を問わず周知の飲料と主張し、審決では甲 1 と 2 は検討しているが、混合割合まで精査してみると違うという判断をしているが、甲 3~6 は検討せず、混合割合まで公知物と証明するのは原告の立証責任として逃げているので、かつ甲 3~6 の検討判断は、審決の判断に影響を与えるのは、原告の主張どおり明らかで、よって判断の遺脱があった、と裁判所は認定した。

4) 取消事由 4 (特 29 条 2 項に関する判断の誤り)

(1) 原告の主張

原告は、甲 1~6 に基づき、本件発明でいう A 成分と B 成分とを混合してなる麦芽発酵飲料が、本件出願前に広く一般に知られた周知の麦芽発酵飲料であることを前提に、本件発明が進歩性を欠如すると主張する(原告は、審決が進歩性欠如を検討するに際して、甲 1~6 に基づく周知技術に関しての原告の上記主張を審理判断の対象としたのではないとすれば、審決には判断の遺脱がある旨も主張する。)

この点に関して審決は、「平成 22 年 9 月 10 日の口頭審理において、平成 22 年 8 月 27 日付け口頭審理陳述要領書による、本件出願前、公然知られたか、又は公然実施をされた発明(特 29 条 1 項(1)or(2))に基づく進歩性欠如の無効理由を追加する補正には、特第 131 条の 2 第 2 項(1)(2)のいずれに該当する事由もないことから、当該理由を追加する補正を許可しない旨の補正許可の決定がなされた(第 1 回口頭審理調書)」とし、特 29 条 1 項(1)(2)の公知・公用発明に基づく進歩性欠如の無効理由は新たな主張であるとして排斥し、同条 1 項 3 号の刊行物発明に基づく進歩性欠如の無効理由のみを判断した。

(2) 審判において原告(請求人)がした主張の検討

原告は、審判請求書において、無効理由 4 の主張に関して、「請求項 1 に係る発明でいう A 成分と B 成分とを混合してなる麦芽発酵飲料は、本件出願前、周知の麦芽発酵飲料であり、その一例として、甲 1 には、A 成分としてビール、B 成分としてジンを用いた「ドックスノーズ」と呼ばれる麦芽発酵飲料が、また、甲 2 には、A 成分としてビール、B 成分としてウイスキーを用いた「ボイターメーカー」と呼ばれる麦芽発酵飲料が記載されている。」「このように、甲 1or2 に記載された本件出願前周知の麦芽発酵飲料において、そのアルコール度数(アルコール分)を消費者の低アルコール志向に合わせて、A 成分であるビールと同程度にとどめる場合には、必然的に請求項 1 に係る麦芽発酵飲料が得られるのであって、そこにはなんらの技術的困難性もなければ、独創性も存在しない。」と記載した。甲 1~6 を証拠とする「周知の麦芽発酵飲料」が存在することを主張しており、また、上記記載により、「本件出願前周知の麦芽発酵飲料」に基づいて、本件発明が容易に発明できたことを明確に主張しているものと認められる。しかも、甲 1&2 は、「麦芽発酵飲料」が周知であることを示す「一例として」取り上げていることが明記されている。

⇒原告の周知の麦芽発酵飲料を前提として甲 1&2 が一例として取り上げているので、甲 3~6 をも進歩性無しの上記証拠としていることは明らかとの判断。

これに対して審判合議体は、平成 22 年 7 月 12 日付け通知書において、原告に、「請求人が主張する理由 3 (特 29 条 1 項(1)(2)違反)の無効理由は、例えば請求項 1 に係る発明が、甲 1 等を根拠に請求人がその存在を主張する特 29 条 1 項(1)(2)の公知・公用発明と同一であることを理由とするものであるところ、この理由 4 の無効理由は、これら特 29 条 1 項(1)(2)の公知・公用発明に基づく進歩性欠如の無効理由ではなく、甲 1or2 に記載された特 29 条 1 項 3 号の刊行物発明に基づく進歩性欠如の無効理由であると理解してよいか?」と、

釈明を求め、原告は、平成 22 年 8 月 27 日付口頭審理陳述要領書において、「請求人が意図する理由 4 は、甲 1or2 に記載された特 29 条 1 項 3 号の刊行物発明に基づく進歩性欠如の無効理由であることはもちろん、それにとどまらず、理由 3 で甲 1or2 等を根拠にその存在を主張した 29 条 1 項(1)(2)の公知・公用発明に基づく進歩性欠如の無効理由を含むものです。」と述べ、さらに、「請求人主張の補足」においても、本件発明が、公知・公用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである旨を主張した。
⇒審判合議体の質問に答え、無効理由 3 と同様に無効理由 4 を維持しようとしていた。

以上のとおり、原告は、審判において、無効理由 3 (新規性欠如)と同様に、甲 1~6 に基づき、「特 29 条 1 項(1)(2)の公知・公用発明」として「周知の麦芽発酵飲料」を主張立証していたものと認められるから、そのような公然知られた発明又は公然実施をされた発明に基づく進歩性欠如の無効理由 4 を、審判請求の当初から主張していたことが明らかであり、甲 1or2 はその例示として取り上げられたにすぎないものといえる。

(3) 審決における判断の逸脱

審決が、特 29 条 1 項(1)(2)の公知・公用発明に基づく進歩性欠如の無効理由は新たな主張であるとして排斥し、同条 1 項 3 号の刊行物発明に基づく進歩性欠如の無効理由のみを判断したことは誤りであり(なお、審決は、刊行物発明に基づく進歩性欠如の判断に関しても、甲 1&2 のみを取り上げ、甲 3~6 は全く検討していない)、審決には、原告の主張する無効理由 4 に判断の遺脱があるといわなければならない。

そして、本件発明の A 成分に該当するビールのような麦芽飲料と、B 成分に該当する焼酎、ウイスキー、ジンなどの蒸留酒を混ぜ合わせて飲料とすることが周知であることは、前示のとおりであるから、審決における上記の判断の遺脱はその結論に影響を及ぼすべきものであって、審決を取り消すべき瑕疵といわなければならない(しかも、更に進歩性の有無の観点から検討すれば、例えば甲 4 には、ビールとビール蒸留物を混合してなり、アルコール含量が 8.5~15 容量%であるアルコール含有飲料が開示されており、本件発明のアルコール分 3~8%と近接するアルコール度を有するものと認められる。また、甲 5 には、麦芽発酵飲料と焼酎との混合飲料において、アルコール度が約 3%から約 8%となる旨が開示されており、飲用する者の好みのアルコール度数で飲用できることも示唆されているものと認められる。さらに、甲 6 に記載される「スピリッツ類」及び「リキュール類」は、ビールや発泡酒に麦焼酎を加えた飲料であって、改正前の酒税法上ビール様飲料である「発泡酒」に分類されていたものであるから、ビールと同程度のアルコール度数であると推測される。)

⇒カッコ内の裁判所の判断を尊重すると、差し戻されると、特許は無効となる可能性が高い。

5) 小括

以上のとおり、審決には、原告の主張する取消事由 3 及び取消事由 4 に関して判断の遺脱があり、本件発明について、改めてその新規性及び進歩性の有無を検討しなければならない。

⇒36 条関係はクリアーできたが、29 条関係は審決では判断の遺脱があるので、新規性・進歩性を判断しろ、という判決となった。

4. メモ 審判がつくされていない審決に問題があり、甲 4~6 により進歩性は否定されるであろうと推定される。訴訟経済的にも疑問を感じる。

中筋吉吉、庄司隆、大杉卓也