

感覚的な表現の明瞭性について

知的財産高等裁判所 平成26年11月10日判決
平成25年(行ケ)第10271号 審決取消請求事件

大 槻 真 紀 子*

抄 録 本件審決取消訴訟では、平成6年改正前特許法下における実施可能要件の判断において、発明の効果を規定する二つの感覚的な表現（「バーニング感」と「軽やか風味」）の明瞭性が問題となった。審決では両方の表現について明瞭性が認められたが、本判決では、二つの感覚的な表現のうち、一方については当業者であれば誰もが分かる感覚であるから、その意味に不明瞭な点はないと判断したが、明細書中に説明や定義がなく、実施例において官能評価も行われていない他方の表現については、意味が不明瞭である以上、その確認が不可能であり、実施可能要件を欠くと判断した。感覚的な表現について明瞭で実施可能要件が認められるために、明細書作成時に気を付けるべき点について検討した。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
3. 本件発明の概要
 3. 1 本件発明
 3. 2 本件発明の目的と効果
 3. 3 「バーニング感」及び「焼け」について
 3. 4 「アルコールの軽やか風味」について
4. 原審の判断
 4. 1 用語に係る実施可能要件
 4. 2 シュクラロースの添加量及び試行錯誤に係る実施可能要件並びにサポート要件
 4. 3 進歩性
5. 本件判決
 5. 1 用語の意味と実施可能要件
 5. 2 「バーニング感」又は「焼け感」について
 5. 3 「アルコールの軽やか風味」について
6. 考 察
 6. 1 実施可能要件と発明の効果について
 6. 2 感覚的に表現された効果の明瞭性
 6. 3 本件特許の特許性
7. 実務的観点からみた検討
 7. 1 代替となる物性値の検討
 7. 2 感覚的な表現からなる文言の検討
 7. 3 実施例の記載
 7. 4 発明の課題（目的）と効果の記載
8. おわりに

1. はじめに

実施可能要件は、明細書の発明の詳細な説明に、当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の内容が記載されていなければならないことを定めた要件である¹⁾。発明の実施にあたっては、当該発明の課題を解決できることを確認する必要がある。このため、明細書中の課題及び効果を示す用語の意味自体が不明瞭な場合には、記載されている内容を正確に理解することができず、実施可能要件違反となる場合がある²⁾。特に、感覚的な表現からなる用語、すなわち、ヒトの感覚によってとらえられたも

* 志賀国際特許事務所 弁理士 Makiko OTSUKI

のを表現した用語は、本来非常に主観的なものであり、意味内容が不明瞭と判断されやすいため、注意が必要である。

本件判決では、発明の効果を規定する感覚的な表現からなる用語のうち、意味の明瞭性が問題となった二つについて、一つについては明瞭であると判断し、一つについては不明瞭であると判断した。両用語に対する判断について考察し、感覚的な表現からなる用語が明瞭であると認められるために、明細書作成時等においていかなる点に留意すべきかについて検討した。

2. 事案の概要

被告は、特許発明の名称を「アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法」とする特許第3530247号（本件特許）の特許権者である。本件特許に係る発明（本件発明）の構成中には感覚的な表現はないが、本件特許の明細書（本件明細書）には、本件発明の目的（課題）と効果が「バーニング感」及び「アルコールの軽やか風味」という感覚的な表現を用いて述べられていた。原告は、平成24年9月6日付けで本件特許について無効審判（無効2012-800145号。以下、「本件審判」という。）を請求したところ、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下、「本件審決」という。）がなされた。原告は、本件審決には、用語（「バーニング感」及び「アルコールの軽やか風味」）に係る実施可能要件違反〔平成6年改正前特許法36条4項違反〕に関する判断の誤り（取消事由1）、シュクラロースの添加量及び試行錯誤に係る実施可能要件違反〔平成6年改正前特許法36条4項違反〕並びに一般化に係るサポート要件違反〔同条5項1号違反〕に関する判断の誤り（取消事由2）、及び進歩性の欠如〔特許法29条2項違反〕に関する判断の誤り（取消事由3）があるとして審決取消訴訟を提起した。知財高裁では、「バーニング感」については明瞭であるが、「アルコ

ールの軽やか風味」は不明瞭であるから実施可能性を欠く、と判断し、本件審決を取り消した。

3. 本件発明の概要

3. 1 本件発明

本件発明は、以下の通りである。

【請求項1】

シュクラロースからなることを特徴とするアルコール飲料の風味向上剤。

【請求項2】

アルコール飲料にシュクラロースを添加することを特徴とするアルコール飲料の風味向上法。

【請求項3】

アルコール飲料に含まれるエチルアルコール100部に対してシュクラロースを0.0001～2.0部添加する請求項2記載のアルコール飲料の風味向上法。

【請求項4】

アルコール飲料に含まれるエチルアルコール100部に対してシュクラロースを0.001～2.0部添加する請求項2記載のアルコール飲料の風味向上法。

3. 2 本件発明の目的と効果

本件明細書の【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】の欄には、「本発明は上記課題に鑑みなされたものであり、アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え、アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法を提供することを目的とする。」（段落【0004】）との記載がある。

また、本件明細書の【発明の効果】の欄には、「本発明によれば、アルコール飲料にシュクラロースを添加することにより、アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え、アルコールの軽やか風味を生かしたアル

コール飲料の風味を向上することが可能となる。」(段落【0024】)との記載がある。

これらの記載から、本件発明の目的及び効果は、「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え、アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味を向上すること」といえる。

3. 3 「バーニング感」及び「焼け」について

本件明細書の段落【0003】には、「しかしながら、アルコール飲料にはアルコールの軽やかな風味とともにアルコールに起因する苦味、バーニング感と称される口腔内が焼け付くような感覚が存在する。」という記載がある。

また、実験例1においては、各種甘味料を含有したアルコール5%（重量百分率）水溶液をそれぞれ調製し、これらの水溶液につき、蔗糖1%を含有するアルコール5%水溶液を比較対象として、味覚パネル20名が、二点比較法による官能評価を行った結果が記載されている。下表の嗜好性の「苦み」欄、「焼け」欄には、それぞれ、苦みがあるとしたパネルの数、バーニング感があるとしたパネルの数が記載されている（本件明細書の段落【0011】～【0013】）。

表1 実験例1による評価結果

	嗜好性		甘味についての評価
	苦み	焼け	
シュクラロス 0.0025%	0	0	差なし
果糖 0.75%	4	16	コクがない
ぶどう糖 1.25%	5	15	コクがない
アスパルテーム 0.01%	5	20	コクがない
ステビア 0.007%	20	20	後引きあり
サッカリンナトリウム 0.0035%	20	20	苦みあり

3. 4 「アルコールの軽やか風味」について

一方で、「アルコールの軽やか風味」につい

ては、前述した段落【0004】の課題と【0024】の効果のところに出てくる以外は、段落【0003】に「アルコール飲料にはアルコールの軽やかな風味とともにアルコールに起因する苦味、バーニング感と称される口腔内が焼け付くような感覚が存在する。」との記載があるだけである。つまり、本件明細書には、「アルコールの軽やか風味」については、具体的な説明がなく、これを評価した実施例もない。

4. 原審の判断

4. 1 用語に係る実施可能要件

原告は、アルコールに起因する「バーニング感」や「焼け感」という用語及び「アルコールの軽やか風味を生かした」という用語は、いずれも一般的なものではなく、本件明細書の記載を参酌しても、本件発明がどのような風味を改善しようとするものであるか、不明確であるから、本件特許は実施可能要件違反である、と主張した。

これに対して、本件審決では、「バーニング感」や「焼け感」について、①アルコールを飲食した際に口腔内やのどに焼けるような感覚を覚えることは、誰もが経験するところであること、②本件明細書記載の実験例1（以下「実験例1」という。）において、アルコール濃度5%の水溶液につき、「焼け」感、すなわち、「バーニング感」の有無が評価されていることから、味覚パネルであればその感覚を評価できるものといえること、に鑑みれば、「バーニング感」や「焼け感」という用語が一般的な用語ではないとしても、これらの感覚はアルコールを飲用する者であれば誰もが分かるといえ、特段不明瞭な点はない、と認定した。

「アルコールの軽やか風味」については、「アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味を向上する」（本件明細書の段落

【0024】との記載は、「苦味」や「バーニング感」が抑制される結果、アルコールが本来有している「アルコールの軽やか風味が生か」され、「風味が向上」したと理解できることに鑑みれば、「アルコールの軽やか風味」という用語の意味するところは明瞭である、と認定した。

4. 2 シュクラロースの添加量及び試行錯誤に係る実施可能要件並びにサポート要件

原告は、本件明細書に記載されている実施例のみからは、多種多様なアルコール飲料において、どのような範囲でシュクラロースを加えれば風味が改善されるかは不明であり、また、多様な味を有する種々のアルコール飲料の風味をシュクラロースによって改善できると考えることはできず、相当の試行錯誤を重ねても、本件発明の実施は困難である、と主張した。

これに対して本件審決では、シュクラロースの添加量の範囲の決定は、シュクラロースをアルコール飲料に添加して味を確かめることで足り、格別困難な実験を要しないこと等により、当業者は、本件明細書の記載に基づき、過度の試行錯誤を強いられることなく、多種多様なアルコール飲料においてシュクラロースの添加量を定めることができると認定した。

4. 3 進歩性

本件審決では、引用発明³⁾を「不快な苦味、渋味、アルカリ味、臭いを緩和する効果を有するソーマチン。」と認定し、シュクラロースがバーニング感抑制効果を有することは、いずれの証拠にも記載されておらず、また、出願時の技術常識を参酌しても、導くことはできないと認定し、本件発明は進歩性を有すると判断した。

5. 本件判決

本件判決では、「バーニング感」と「アルコ

ールの軽やか風味」の用語の意味の明瞭性に係る事由のみ判断した。

5. 1 用語の意味と実施可能要件

裁判所は、「本件明細書によれば、本件発明の目的は、『アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え、アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法を提供すること』（【0004】）であるから、『バーニング感』及び『アルコールの軽やか風味』という用語の意味の明瞭性が、実施可能要件に関して問題となる。」と判断した。

5. 2 「バーニング感」又は「焼け感」について

(1) 原告の主張

原告は、主に以下の理由により、「バーニング感」又は「焼け感」の用語の意味は不明瞭であり、よって本件明細書の発明の詳細な説明は、実施可能性を欠いており、本件審決の判断は誤りである、と主張した。

① 小学館英和辞典の「burn」の項⁴⁾には、「(味などが) ぴりっとくる、ひりひりする (cause to smart or sting)」と記載されており、「sting」は、針などで刺された感覚を意味する用語であることから、「burn」で表される感覚は「針で刺されるようなぴりっとする刺激」を指すものと解することができる。一方で、本件明細書では、「バーニング感」を「焼け」又は「焼け感」と言い換えており（【0013】、【0023】等）、「バーニング感」の解釈が、小学館英和辞典と本件明細書の記載との間で矛盾する。

② アルコールについて「バーニング感」や「焼け感」という用語を使用しているのは、ほぼ、被告が作成した文献等しかなく、「バーニング感」又は「焼け感」という用語がアルコール飲料について使用されることはまれである。

③ 本件特許出願前に出版された「広辞苑」等の辞典には、「バーニング感」及び「焼け感」という用語は掲載されておらず、また、「焼く」及び「焼ける」がアルコール飲料の風味や感覚に用いられる旨の記載はない。

(2) 裁判所の判断

1) 用語の明瞭性に対する判断

本件判決では、まず、本件明細書の段落【0003】の記載（「バーニング感と称される口腔内が焼け付くような感覚」）や実験例1の評価項目の記載から、本件明細書における「バーニング」は「焼け」と同義であり、英語の「burning」の読みを片仮名表記したものである、と認めた。その上で、小学館英和辞典の「burning」の項の記載を参照し、「『バーニング感』及びこれと同義で用いられている『焼け感』とは、『火による燃焼を連想させるような強い感覚』をいうものと思料される。」と認定した。また、当該辞典に、「The whisky burned in his throat.ウイスキーがのどに火のように熱かった。」という用例が掲げられていること、本件特許出願前の公刊物において、アルコールの味につき、「灼く（やく）ような味」、「灼熱感」、「灼けるような感覚」と表現されていること⁵⁾から、「本件特許出願当時において、アルコールの味覚を火による燃焼を連想させる言葉で表現することは、少なくともアルコールに接する者の間ではさほど珍しいことではなく、『バーニング感』及び『焼け感』は、そのような言葉の一例であったものと推認できる。」とも認定した。さらに、本件明細書の実験例1について、「実験例1の結果によれば、20名の味覚パネルが、5%という比較的低濃度のアルコール水溶液について『焼け』、すなわち、『バーニング感』の有無を『苦み』の有無と明確に区別して評価していたことが認められ、このことから、『バーニング感』又は『焼け感』は、アルコール度数の高いもの

に限らず、多くのアルコール飲料において、特段の困難を伴うことなく知覚し得るものといえる。」とも認定した。

このように、裁判所は、「バーニング感」や「焼け感」という用語は、アルコールの味を表現する用語としてはさほど珍しくはなく、アルコールを飲用する者であれば誰もが分かる感覚であるから、その意味に特段不明瞭な点はない、と判断した。

2) 原告の主張に対する判断

本件判決では、小学館英和辞典によれば、「バーニング感」は「針で刺されるようなぴりっとする刺激」を指すとの原告の主張に対しては、「当該辞典が、『burn』の訳として、『焼け感』だけでなく、これとはややニュアンスの異なる『ぴりっとする刺激』をも解説しているとしても、それは、複数の訳を提供する専門的な辞典として一般的なことであり、このことにより本件明細書との間に矛盾が生じるものではない。」と認定し、原告の主張を退けた。

5. 3 「アルコールの軽やか風味」について

(1) 被告の主張

被告は、主に以下の理由により、「アルコールの軽やか風味」の用語の意味は明瞭である、と反論している。

① 「アルコールの軽やか風味」とは、単物質であるアルコールが有する単一の風味を指すことは、文言上明らかである。

② アルコールが「エーテル様の快香」等の香りを有することは、当業者に経験上広く知られており、このようなアルコールの風味を、その性質に鑑みて「軽やか風味」と形容したにすぎない。

③ 「アルコールの軽やか風味を生かしたまま、アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑えて風味を向上させる」（本件明細書【0007】）とは、「アルコールの軽やか風味」、すなわち、

単物質であるアルコールの単一の風味を希釈等により損なうことなく、苦味やバーニング感という不快な感覚のみを特異的に抑えて、その結果として、アルコール飲料全体の風味を向上させることを意味するものといえ、その内容は、明瞭である。また、当業者も、「アルコールの軽やか風味を生かす」ことは、すなわち、「苦味やバーニング感などの不快な感覚を抑制又は除去してアルコール本来の風味を生かす」ことを意味するものと、容易に理解できる。

(2) 裁判所の判断

1) 位置付け

本件判決では、本件明細書の段落【0003】の「アルコール飲料にはアルコールの軽やかな風味とともにアルコールに起因する苦味、バーニング感と称される口腔内が焼け付くような感覚が存在する。」という記載から、アルコール飲料には、「アルコールの軽やか風味」が、アルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」と併存していると認められる、と判断した。

2) 用語の明瞭性に対する判断

本件判決では、①本件明細書中、「アルコールの軽やか風味」の意味を端的に説明する記載は、見られないこと、②本件明細書の実験例において、シュクラロースを添加したアルコール水溶液又はアルコール飲料について、「アルコールの軽やか風味」を評価したものではないことを挙げて、「アルコールの軽やか風味」の用語の意味は不明瞭である、と認定した。その上で、「当業者は、本件発明の実施に当たり、アルコール飲料にシュクラロースを添加することによって、アルコールに起因する『苦味』及び『バーニング感』を抑える一方、『アルコールの軽やか風味』については『生かしたまま』、すなわち、減殺することなく、アルコール飲料全体の風味を向上させられるか、という点を確認する必要がある。」ところ、「『軽やか風味』の

意味が不明瞭である以上、上記確認は不可能であるから、本件特許の発明の詳細な説明は、『アルコールの軽やか風味』という用語に関し、実施可能性を欠くというべきである。」と認定した。

3) 被告の主張に対する判断

本件判決では、アルコールが複数の風味を有することは、本件特許出願当時、当業者に周知されていたこと、本件明細書には香り又はにおいに関する記載が一切みられないこと等から、「アルコールの軽やか風味」が単物質であるアルコール自体の風味であり、特有のエーテル香であるとの被告の主張を退けた。

さらに、「アルコールの軽やか風味を生かしたまま、アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑えて風味を向上させる」ことは、アルコールの単一の風味を希釈等により損なうことなく、苦味やバーニング感という不快な感覚のみを特異的に抑えて、その結果としてアルコール飲料全体の風味を向上させることを意味するとの被告の主張は、「アルコールの軽やか風味」を、アルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」と併存するものとして位置付けている本件明細書の客観的記載に反する解釈であるとして退けた。

6. 考 察

6. 1 実施可能要件と発明の効果について

(1) 平成6年改正前特許法36条4項

平成6年改正前特許法における実施可能要件は、以下のように定められている。

「前項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その目的、構成及び効果を記載しなければならない。」(特許法36条4項)

実施可能要件を充足するためには、明細書の発明の詳細な説明に、発明の構成だけではなく、発明の目的と効果を、第三者が理解できるように開示する必要がある。これは、本件判決においても示されているように、発明の実施に当たっては、発明の課題が解決されているか、すなわち発明の効果が奏されているかを確認する必要があるためである。そして、第三者が理解できるというためには、前提として、そもそも意味内容が明瞭で確認できる必要がある。このために、本件判決において、裁判所は、実施可能要件を判断するに当たり、「バーニング感」と「アルコールの軽やか風味」の用語の意味が明瞭であることを要求している。

(2) 現行法に基づく判断

技術の多様化への対応及び国際ハーモナイゼーションの点から、平成6年法改正により、現行の特許法と同じ内容に改正された。現行の特許法では、以下の通りである。

「前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」(特許法36条4項1号)

当該改正は、条文の文言のうち「その目的、構成及び効果を」を「明確かつ十分に」に変更したものであるが、これは、多様な技術開発成果を第三者にわかりやすく記載するために記載の自由度を担保するために規定されたものであり、発明の詳細な説明に効果を全く記載しなくてもよい、というものではない。発明を実施するために発明の効果についての理解が必要な場合には、当然に発明の詳細な説明中には当該発

明の効果について、第三者が理解できるように記載されている必要がある。

本件発明は、「シュクラロースからなることを特徴とするアルコール飲料の風味向上剤」、「アルコール飲料にシュクラロースを添加することを特徴とするアルコール飲料の風味向上法」に係るものである。風味向上剤の使用や風味向上法の実施というためには、シュクラロースを添加したアルコール飲料について、風味が向上するという効果、具体的には、「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え、アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味を向上する」という効果が奏されている必要がある⁶⁾。アルコール飲料にシュクラロースを添加した場合に当該効果が奏されていれば、本件発明の実施に該当することになり、当該効果が奏されていなければ、本件発明の実施には該当しない。

このように、本件発明の効果は本件発明の実施の有無の判断に重要であるから、本件発明が実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に本件発明の効果がその有無が評価できる程度に明確に記載されている必要がある。このため、現行法に照らして判断されたとしても、発明の課題(目的)と効果を理解する上で重要な「アルコールの軽やか風味」の意味が不明瞭であるとして、本件発明は実施可能要件違反と判断される可能性が高い。

6. 2 感覚的に表現された効果の明瞭性

「バーニング感」と「アルコールの軽やか風味」は、どちらも感覚的な表現からなる用語であるが、本件判決では、「バーニング感」については明瞭であり、「アルコールの軽やか風味」は不明瞭である、と判断が分かれた。両用語に対する本件判決の判断を比較検討することは、感覚的な表現からなる用語の明瞭性についての理解の助けになろう。

本件判決では、「バーニング感」及びこれと同義で用いられている「焼け感」は「火による燃焼を連想させるような強い感覚」を意味し、アルコールの味を表現する用語としてはさほど珍しくはなく、アルコールを飲用する者であれば誰もが分かる感覚であるから、その意味に不明瞭な点はない、と判断した。つまり、感覚的な表現からなる用語の意味が明瞭であるというためには、当該用語により表される感覚が具体的にどのようなものであるかが、当業者であれば理解できることが必要といえる。逆に、本件における「アルコールの軽やか風味」のように、当該用語からは具体的にどのような感覚であるかが当事者に理解できない場合には、当該用語の意味は不明瞭であると判断される。また、当該用語から想起される感覚が複数ある場合であって、いずれの感覚を表すのか明細書の記載からは理解できない場合にも、当該用語の意味は不明瞭であると判断されるであろう。

本件判決においては、「バーニング感」について意味が明瞭であると判断した根拠として、本件明細書にバーニング感の説明（「口腔内が焼け付くような感覚」）があること、本件特許出願当時において、アルコールの味覚を火による燃焼を連想させる言葉で表現した文献がある程度数存在していたこと、及び本件明細書には、実際に味覚パネルが、アルコール飲料の「焼け（バーニング感）」の有無を評価できたことを示す実験データが開示されていること、を挙げている。

これらを鑑みるに、感覚的な表現からなる用語が明瞭であると認められるためには、①当該用語の定義や説明が明細書中に記載されていること、②明細書中に、実際に当業者が当該用語で表される感覚を認識できたことを示す実験データが開示されていること、が重要であるといえる。

苦味や甘味といった特段の説明等がなくても

理解される極一般的な用語を除き、ヒトが感じた感覚が主観的に表現された用語は、第三者には理解しにくい場合も多い。また、多義的な言葉で表現されている場合には、一般的には明細書の他の記載からその意味が解釈されるが、ヒトの感覚でしかとらえられないものを表現した用語は、当該用語自体の説明や定義が予め記載されていない限り、含まれている複数の意味のいずれの意味であるのか、理解できないこともある。このため、感覚的な表現からなる用語については、その意味や定義を明細書に記載しておくことが重要である。例えば、本件の「バーニング感」は、文言「burning」自体が意味する味に対する感覚としては、小学館英和辞典にあるように、火が燃えるような感覚とぴりぴりする感覚（cause to sting）とがあるが、本件明細書に「口腔内が焼け付くような感覚」との説明が記載されているために、本件における「バーニング感」の意味は「火が燃えるような感覚」とであると解釈できる。

また、ある用語が使用されている文献が、互いに関係のない複数の当業者からそれぞれ作成されているということは、当該用語が意味する感覚は、当業者であれば知覚し得るものであり、さほど珍しいものではないか、そうではないとしても当該用語から理解できることを示す証拠となる。明細書に記載されている用語自体の使用例が記載されている文献に加えて、当該用語から想起される感覚を別の言葉で表した用語の使用例が記載された先行技術文献も、同様の証拠となる。同じ感覚であっても、ヒトによってその表現方法が異なることは自然なためである。本件においても、被告以外の当業者が、アルコール飲料を表す用語として「バーニング感」自体を使用したことを示す文献はなかったようであるが、「バーニング感」と同じ意味である「火による燃焼を連想させるような強い感覚」を表すその他の用語（「灼くような味」、「灼熱感」、「灼

けるような感覚)が使用されている先行技術文献が存在していたことから、「火による燃焼を連想させるような強い感覚」は、アルコールを飲用する者であれば誰もが分かる感覚であり、明瞭である、と判断された。

また、官能評価が実施できたということは、当該用語が表す感覚を、当業者が感知することができ、その有無や強度を評価し得ることを示している。このために、本件においても、「バーニング感(焼き)」を実際に評価パネル(当業者)が評価した実験データが明細書に記載されていることを、「バーニング感」がアルコールを飲用する者であれば誰もが分かる感覚であることの根拠の一つとしている。

6.3 本件特許の特許性

本件判決においては、「アルコールの軽やか風味」の意味が不明瞭であるために、実施可能要件違反及びサポート要件違反であるとの判断がなされている。その他の取消事由については判断されていないが、本件審決においては、本件特許は、実施可能要件、サポート要件、及び進歩性の全ての要件を充足すると判断されているため、本件特許は、「アルコールの軽やか風味」の意味が不明瞭であることに起因する無効理由が解消できれば、特許維持審決がなされる可能性が高い。

本件明細書から「アルコールの軽やか風味を生かした」の文言が削除できれば、当該文言に起因する無効理由は解消し得ると考えられる。しかし、当該文言を削除する訂正を行うことは難しい。当該文言を削除しても、外観上は特許請求の範囲は変更されないが、特許発明の技術的範囲は、当該発明の作用効果が奏される範囲であるところ、「アルコールの軽やか風味を生かした」は、本件発明の目的と効果のうち、並列列挙されている三つの一つであるから、当該文言の削除は、特許請求の範囲の拡張又は変更

となり、訂正要件⁷⁾を充足しない恐れがある。具体的には、本件発明に係る風味向上剤は、アルコール飲料に添加することにより、「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え」、かつ「アルコールの軽やか風味を生かす」という効果を奏するものでなければならぬところ、当該文言の削除により、本件発明に係る風味向上剤には、アルコール飲料に添加することにより、「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え」ることによって風味を向上させられるものであれば、「アルコールの軽やか風味を生かす」作用効果は奏さないものも含まれることになる。

また、当該文言の削除以外の訂正によっても、当該無効理由を解消することは難しいと思われる。本件判決において「アルコールの軽やか風味」の用語が不明瞭であると判断されている以上、本件の出願当初明細書には「アルコールの軽やか風味」の意味が開示されていないということになり、よって当該用語の意味を明瞭にする訂正は、新規事項の追加と判断されるためである。

これらを考慮するに、本件特許において、実施可能要件違反に係る無効理由を解消することは困難が伴うものと思われる。

7. 実務的観点からみた検討

7.1 代替となる物性値の検討

感覚的な表現は主観的な表現であることから、感覚的な表現からなる用語はその意味の明瞭性に疑義が生じやすい。このため、記載要件違反のリスクを抑える点からは、感覚的な表現からなる用語を使用せずに、発明を説明できることが好ましい。

そこで、発明の効果がヒトの感覚により評価される効果である場合には、まず、当該効果が、物理的特性や組成などのより客観的な指標で評

価できないか、検討すべきである。例えば、香りや味については、その原因となる物質が特定できないか検討する。原因物質が特定できれば、官能評価に代えて、当該物質の含有量で評価できる。また、飲料等ののど越しや、化粧品等の手触りは、粘度や含まれている微小粒子の大きさによって影響を受けるため、官能評価に代えて、粘度や粒子の粒度分布等による評価が可能かどうか検討する。

7. 2 感覚的な表現からなる文言の検討

発明の性質上、妥当な物性値がなく、感覚的な表現からなる用語を使用せざるを得ない発明もある。この場合には、感覚的な表現からなる用語の意味が明瞭であると認められるよう、明細書作成にあたり十分に検討すべきである。

具体的には、本件判決に示されているように、当該用語により表される感覚が具体的にどのようなものであるかが、当業者であれば理解できるように、発明の目的としての感覚を表現する用語を決定する。

例えば、発明の目的としての感覚が当業者にとって一般的に認識される感覚である場合には、当該感覚は、一般的に使用されている言葉により表すことが好ましい。より明瞭と判断される可能性が高いためである。例えば本事案においては、アルコールに起因する「火による燃焼を連想させるような強い感覚」を「バーニング感」と表現していたが、より一般的な「灼くような味」等の表現としておいた場合には、当該用語の意味が不明瞭であるから実施可能要件違反であるとの争点自体を回避できた可能性もある。

目的の感覚が、当業者にとって一般的に認識される感覚ではない場合には、当該感覚を表す用語を作成する。その際には、だれもが目的の感覚をイメージしやすいように、できるだけ平易な単語を組み合わせてシンプルに表現する。

文学的な表現の用語とした場合、想起される感覚が個人によって大きく異なる場合が多く、当該用語の意味が不明瞭であると判断されやすくなる。また、作成した用語については、定義をできるだけ明細書中に記載しておくべきである。例えば本事案において使用されている「アルコールの軽やか風味」の用語は、その文言のみからは具体的にどのような風味であるのか理解できないために不明瞭であると判断されてしまったが、明細書作成時に、当該用語が表す風味についてきちんと定義しておけば、実施可能要件違反は回避できた可能性がある。

また、用語の意味の明瞭性に疑義が生じないよう、明細書には、当該用語が表す感覚について、できるだけ丁寧に説明しておくことが好ましい。記載する目的の感覚を表現する用語が、一般的に使用されている用語である場合も同様である。例えば、用語中の文言が多義的であり、想起される感覚が複数考えられる場合であっても、明細書に当該用語が表す目的の感覚について十分な説明がなされている場合には、用語の意味が不明瞭であると判断されるリスクを回避できる⁸⁾。

このように、明細書において使用する感覚的な表現からなる用語は、可能な限り、文言から想起される感覚が当業者にとって明瞭となるように、当該感覚を表現するために一般的に用いられている用語としたり、適切な定義と説明を丁寧に明細書に記載しておくことにより、用語の意味が不明瞭であるとして、実施可能要件違反と判断されるリスクを低減することができる。

7. 3 実施例の記載

(1) 発明の効果の確認

本件判決に示されているように、感覚的な表現からなる用語の意味が明瞭と判断されるためには、実際に当業者によって当該用語で表される感覚が認識できることを示す必要がある。こ

のため、発明の構成や効果について感覚的な表現からなる用語が用いられている場合には、必ず、適切な比較例と共に実施例となる発明について当該用語が表す感覚についての官能評価を行い、その結果を明細書に開示しておくべきである。

本件明細書においても、発明の目的と効果を「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え、アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味を向上すること」であると明細書に記載した以上、「苦味」、「バーニング感」、及び「アルコールの軽やか風味」については、全ての実施例において官能評価を行い、結果を明細書に開示しておくべきであった。

特に、官能評価を行う際には、評価パネル（当業者）が認識できる感覚によって評価基準が定められる。例えば、本件において被告（特許権者）が主張しているように、「アルコールの軽やか風味」がエーテル様香である場合には、官能評価は「エーテル様香の強さ」を基準として評価される。このため、本件においても、「アルコールの軽やか風味」についての官能評価を実際に行い、その評価基準を記載しておけば、「アルコールの軽やか風味」が意味する風味がエーテル様香であることも明瞭となり、実施可能要件違反を回避できたであろう。

(2) 官能評価に用いるサンプル

明細書に記載される官能評価の結果は、発明が目的の効果を奏することを示す証拠として機能するだけでなく、評価対象とする感覚の理解の助けにもなる。評価対象の感覚が当業者にとってあまり一般的ではなかった場合でも、当業者は、明細書に開示している官能評価を追試し、その評価を明細書に記載されている結果と比較することによって、目的の感覚を認識することができる。

そこで、実施例のうちの少なくとも1例では、官能評価に用いるサンプルは、発明の効果に係る感覚が認識しやすいよう、組成等をシンプルにしておくことが好ましい。この点からは、本件明細書の実験例1は、5%アルコール水溶液にシククラロースを添加しただけのサンプルであり、アルコールに起因する苦味やバーニング感を認識しやすく、好ましい試験例であると思われる。

(3) 官能評価の方法

化学分野において、実施例は、発明が効果を奏することを示す客観的な証拠である。このため、実施例には、方法や使用した試薬等の情報を追試可能な程度に十分に記載する必要がある。

官能評価についても、評価方法や評価基準等の情報を十分に開示するよう留意する必要がある。実施例で行った官能評価の評価方法が具体的に開示されていないことにより、実施可能要件違反やサポート要件違反となる場合もあるので十分に留意すべきである⁹⁾。

7. 4 発明の課題（目的）と効果の記載

(1) 明細書作成時において

明細書に記載された発明の目的（課題）と効果は、特許発明の技術的範囲を決定するために非常に重要である。例えば特許発明の技術的範囲は、明細書に記載されている効果を奏する範囲に限定して判断されるため、本件特許のように【発明の効果】の欄に余計な効果を記載してしまった場合には、当該効果をも奏する範囲に発明が限定されてしまうおそれがある。

構成からの効果の予測性が低い化学分野の技術においては、実施例において実際に効果を確認した範囲にのみ特許性が認められる場合が多い。このため、明細書作成時には、記載した実際の実験データから確認できる効果のみを【発明の効果】の欄に記載することによって、余計

な効果の記載を避けることができる。

本件特許が実施可能要件違反となってしまったのは、「アルコールの軽やか風味」という不明瞭な文言が、発明の目的と効果に記載されていたためである。本件明細書の作成時において、本件明細書の実施例においてシュクラロースを添加したアルコール飲料で実際に評価した苦味と焼き（バーニング感）に対する効果のみを発明の目的と効果に記載するようにしていれば、実施可能要件違反を回避できていたであろう。

(2) 中間対応時において

本件明細書のように、発明の課題や効果の欄に余計な文言が記載されており、かつ当該文言の意味内容が不明瞭であった場合には、特許査定前であれば、明細書の発明の課題や効果の欄から当該余計な文言を削除する手続補正を行うことができる。

本件においても、特許査定前であれば、発明の課題や効果に記載されている「アルコールの軽やか風味を生かした」の文言を削除することができ、これにより、実施可能要件違反も解消することができた。実際には、本件は拒絶理由が通知されることなく特許査定になっているため、そのような機会はなかった。本件と同様に直ちに特許査定がなされた場合であっても、現行法では、分割出願制度を活用することができるだろう。

本件発明のように、発明の課題や効果に感覚的な表現からなる文言が含まれている場合には、仮に審査段階で指摘されなかったとしても、特許権設定後に当該文言の意味が不明瞭と判断された場合には、解消できない実施可能要件違反となるおそれがある。このため、審査段階においては、再度、当該文言の意味が明瞭であるか、疑義が生じる恐れがないかどうかを検討することが好ましい。

8. おわりに

本件判決では、アルコールの味を表現する用語として使用されており、明細書に説明もあり、かつ実際に官能評価を行った結果も実施例として開示されている「バーニング感」については明瞭性を認め、アルコールの味を表現する用語としては通常使用されておらず、かつ明細書に定義も説明もされていない「アルコールの軽やか風味」については不明瞭であると判断した。当該判断は妥当なように思われる。本件審決で「アルコールの軽やか風味」の明瞭性が認められたのは、おそらく、本件発明に進歩性が認められ、実体的な瑕疵がないと判断された結果、やや特許権者よりの判断となったためではないだろうか。本件特許では、このまま「アルコールの軽やか風味」の明瞭性が認められないかぎり、無効審決がなされることになる。技術的に価値ある発明について、明細書の記載を誤ったことにより特許権が受けられなくなるということのないよう、明細書の作成には十分な注意が必要である。

注 記

- 1) 審査基準 第I部第1章 3.2 (1)
- 2) 審査基準 第I部第1章 4には、実施可能要件違反となり得る明細書の記載不備の一例として、「用語が、学術用語、学術文献などで慣用されている技術用語ではなく、かつ発明の詳細な説明で用語の定義がなされていない場合。」が挙げられている。
- 3) 本件審決では、甲1号証（大橋司郎ほか「フレーバーエンハンサーとしてのソーマチンの特性と応用」月刊フードケミカル 1985-10 食品化学新聞社発行 40頁～47頁）に記載の発明を引用発明とした。
- 4) 1990年1月20日に発行された小学館ランダムハウス英和大辞典パーソナル版(全1巻)第16刷(株式会社小学館発行)には、「burn (中略) 1 (物が) 燃える, 燃焼する (be on fire) (中略) 6 (火

に触れたように) ひりひりした痛みを与える, ひりひりした感覚を与える: (味などが) ひりっとくる, ひりひりする (cause to smart or sting): - The whisky burned in his throat. ウイスキーがのどに火のように熱かった. 「burning (中略) 1 燃えている, 焼けている (afame, on fire) (中略) 2 焼けるように熱い, 火のような (very hot fiery) (中略) 4 燃える (焼ける) ような, ひりひりする, かつかとほてる: - a burning pain 焼けつくような痛み, - a burning taste ひりひりする味」という記載がある。

- 5) 本件において, 裁判所は, アルコールの味についての本件特許出願前に公刊された下記 a ~ c の3文献を証拠とした。

a 本山荻舟「飲食事典」全一卷 初版 (第23刷) 1985年3月25日発行 平凡社 19頁「アルコール (中略) 無色透明, 揮発性中性の液で, エーテル様の快香と, 灼くような味をもち,」

b 「無水エタノール」第十二改正 日本薬局方初版 平成3年4月20日発行 第一法規出版 850頁「無水エタノール (中略) 本品は15°でエタノール (C₂H₆O) 99.5v/v%以上を含む (比重による). 性状 本品は無色澄明の液で, 特異なにおい及びやくような味がある.」

c 富田寛ほか「アルコールと味覚」(1976年) 日本醸造協会雑誌 第71巻第3号 日本醸造協会発行 141頁~142頁「アルコールの舌に対する局所作用

1) エチルアルコールの味と域値

エチルアルコールの味覚域値について, HALLENBERG (1914) はおよそ0.009vol/%と報告しているが, 鼻をつまんで味わうと2.6vol/%と悪くなるという。(中略) 約5vol%になると灼熱感が出て来ると報告している。

DIAMANT (1963) らは, 13例について報告している。アルコールの味についての申告は非常にまちまちであり, その域値もバラツキが大きいが, 中央値は0.5Mであった。(中略) 3Mを越える濃度においては, 全例が刺すような, ある

いは灼けるような感覚を受けた。」

- 6) 例えば, 『新・注解特許法【上巻】』(中山信弘・小泉直樹 編集, 青林書院発行, 2011年) の第39ページには, 「b) 使用 特許製品について, 発明が目的としている所期の作用効果等を奏する態様で用いる行為を意味するものであると解される。したがって, たとえ特許製品を用いる行為であっても, 発明の目的や所期の作用効果等を実現する態様とは無関係な用法で用いることは, 当然ながら『使用』概念に当てはまらないものと解すべきである。」と記載されている。
- 7) 特許法第126条及び第134条の2第1項において, 特許査定後に可能な訂正は, 特許請求の範囲の減縮, 誤記若しくは誤訳の訂正, 明瞭でない記載の釈明, 又は請求項間の引用関係の解消を目的とするものに限られている。
- 8) 例えば, 特許第3439559号の訂正後の発明「食塩を2~8重量%含有する食品に, シュクラロースを, その甘味の閾値以下の量添加することを特徴とする, 食塩含有食品の塩味をやわらげ刺激を丸く感じさせる風味向上法。」について, 知財高判H26. 12. 9・平成26(行ケ)10117号及び10123号(塩なれ効果事件)では, 「刺激を丸く感じさせる」との感覚的な特徴が不明確であるとの原告の主張を, 裁判所は, 実験例では, シュクラロースの添加と感じられる塩味について四段階の判断基準に分けて評価しており, 「刺激を丸く感じる」との評価についての判断基準は特定されており, 不明りょうであるとはいえないとした。
- 9) 知財高判H26. 3. 26・平成25(行ケ)10172号(渋味マスキング事件)では, 明細書中に甘味閾値の測定方法が記載されていないことから, 特許請求の範囲に記載の「甘味を呈さない量」は特許法36条6項2号の明確性の要件を満たさないと判断された。

(原稿受領日 2015年7月21日)