

「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」特許権侵害差止請求事件：  
東京地裁平成27(ワ)1025・平成27年10月29日（民40部）判決〈請求棄却〉

### 【キーワード】

特許発明の進歩性（特29条2項）、特許の無効事由と特許権の行使（特104条の3第1項）、公然実施発明（特29条1項2号）、特許無効審判の請求

### 【事案の概要】

本件は、発明の名称を「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」とする特許権を有する原告が、被告に対し、被告による被告製品の製造等が特許権侵害に当たると主張して、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。

1 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

#### (1) 当事者

ア 原告（サントリーホールディングス株式会社）は、清涼飲料その他の飲料、酒類の製造及び販売等の事業を営む会社等の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配、管理することを目的とする株式会社である。

イ 被告（アサヒビール株式会社）は、ビールその他の酒類、清涼飲料その他の飲料の製造、販売等を目的とする株式会社である。

#### (2) 原告の特許権

ア 原告は、次の特許権（以下「本件特許権」といい、その特許請求の範囲請求項1に係る特許を「本件特許」という。）の特許権者である。

特許番号 第5382754号

原出願日 平成24年11月19日

出願日 平成25年5月27日（特願2013-110731）

優先日 平成23年11月22日

登録日 平成25年10月11日

発明の名称 pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料

イ 本件特許の特許請求の範囲の請求項1（ただし、平成26年8月7日に確定した審決による訂正後のもの）の記載は、次のとおりである（以下、この発明を「本件発明」といい、同訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。）。

「エキス分の総量が0.5重量%以上2.0重量%以下であるノンアルコールのビールテイスト飲料であって、pHが3.0以上4.5以下であり、糖質の含量が0.5g/100ml以下である、前記飲料。」

ウ 本件発明は、以下の構成要件に分説される。

- A-① エキス分の総量が0.5重量%以上2.0重量%以下であるノンアルコールのビールテイスト飲料であって、  
A-② pHが3.0以上4.5以下であり、  
A-③ 糖質の含量が0.5g/100ml以下である、  
B 前記飲料。

### (3) 本件特許の出願経過等

ア 原告は、平成23年11月22日に優先権の基礎となる出願を行い（特願2011-255388）、平成24年11月19日に優先権を主張して国際出願をした（PCT/JP2012/079973）。この国際出願は日本国に国内移行され（特願2013-516897）、原告は、この国内移行された出願につき平成25年5月27日に本件発明に係る分割出願を行った。（乙39, 40）

イ 本件特許の特許出願時の特許請求の範囲の請求項1は、次のとおりであった。

「 エキス分の総量が2.0重量%以下であるビールテイスト飲料であって、pHが2.7以上4.5以下である、前記飲料。」

ウ 原告は、平成25年8月5日付けで手続補正書（乙3）を提出し、特許請求の範囲の請求項1を次のとおり補正し（下線部は補正箇所。以下、この補正を「本件補正」という。）、同年10月11日に特許登録を受けた。

「 エキス分の総量が0.5重量%以上2.0重量%以下であるビールテイスト飲料であって、pHが3.0以上4.5以下であり、糖質の含量が0.5g/100ml以下である、前記飲料。」

エ 原告は、本件特許の登録後、前後(2)イの訂正に係る訂正審判を請求し、訂正を認める旨の審決がされた。

### (4) 被告の行為

被告は、平成25年9月上旬からノンアルコールのビールテイスト飲料である被告製品（ドライゼロ）の製造、販売を行っている。

### (5) ノンアルコールのビールテイスト飲料の発売

ノンアルコールのビールテイスト飲料である原告の「サントリー オールフリー」（以下「オールフリー」という。）及び被告の「アサヒ ダブルゼロ」（以下「ダブルゼロ」という。）は、平成22年8月3日にそれぞれ発売が開始された（乙4, 9）。オールフリー及びダブルゼロは、いずれも本件補正前（特許出願時）の特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属するものであったが、本件補正後はその技術的範囲に属しないものとなった（乙1, 弁論の全趣旨）。

## 2 争点

被告は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属することを争っていない。

本件の争点は、本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものとして原告が本件特許権を行使することができないか否かであり（特許法104条の

3第1項), 被告は本件特許には以下の無効理由があると主張している。

- (1) サポート要件(特許法36条6項1号)違反
- (2) 実施可能要件(同条4項1号)違反
- (3) 補正要件(同法17条の2第3項)違反
- (4) オールフリーに係る発明(以下「公然実施発明1」という。)に基づく進歩性欠如
- (5) ダブルゼロに係る発明(以下「公然実施発明2」という。)に基づく進歩性欠如
- (6) 米国特許第3717471号公報(以下「乙13公報」という。)に記載された発明(以下「乙13発明」という。)に基づく進歩性欠如
- (7) 特開2013-21944号公報(以下「乙17公報」という。)に記載された発明(以下「乙17発明」という。)に基づくいわゆる拡大先願要件(同法29条の2)違反
- (8) 優先権の主張が認められないことを前提とする進歩性欠如

## 【判 断】

### 1 争点(4)(公然実施発明1(オールフリー)に基づく進歩性欠如)について

まず, 争点(4)について判断する。

前記前提事実(5)のとおり, オールフリーは本件特許の優先日前である平成22年8月3日に原告が販売を開始したものであり, その成分等を分析することが格別困難であるとはうかがわれないから, オールフリーに係る発明(公然実施発明1)は日本国内において公然実施をされた発明(特許法29条1項2号)に当たる。被告は, 本件発明は公然実施発明1に基づいて容易に発明をすることができたので特許を受けることができない旨(同条2項)主張するものである。

#### (1) 本件発明と公然実施発明1の対比

ア 本件発明は, 前記前提事実(2)イの特許請求の範囲の請求項1記載のとおり, 「エキス分の総量が0.5重量%以上2.0重量%以下であるノンアルコールのビールテイスト飲料であって, pHが3.0以上4.5以下であり, 糖質の含量が0.5g/100ml以下である, 前記飲料。」というものである。

一方, 公然実施発明1は, 証拠(乙1, 4, 41の1)及び弁論の全趣旨によれば, 別紙1-1~3に示された各分析項目の成分ないし特性を備えたノンアルコールのビールテイスト飲料であり, エキス分の総量は0.39重量%, pHの値は3.78, 糖質はゼロ(栄養表示基準に基づき100ml当たり0.5g未満)であると認められる。

そうすると, 本件発明と公然実施発明1は, エキス分の総量につき, 本件発明が0.5重量%以上2.0重量%以下であるのに対し, 公然実施発明1

が0.39重量%である点で相違し、その余の点で一致する。

イ これに対し、原告は、本件発明はエキス分の総量、pH及び糖質の含量の各数値範囲と飲み応え感及び適度な酸味付与という効果の関連性を見いだしたことを技術思想とするものであり、公然実施発明1はこのような技術思想を開示するものではないから、オールフリーの多数の分析項目の中からエキス分の総量、pH及び糖質の含量のみを抜き出して公然実施発明1を特定することは許されず、エキス分の総量、pH及び糖質の含量をひとまとまりの構成として相違点を認定すべきである旨主張する。

そこで判断するに、後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下のとおり解することができる。

(ア) 本件発明は、特許請求の範囲の記載上、エキス分の総量、pH及び糖質の含量につき数値範囲を限定しているが、各数値がそれぞれ当該範囲内であれば足りるのであり、これらが相互に特定の相関関係を有することは規定されていない。また、本件明細書の発明の詳細な説明の欄をみても、例えば、エキス分の総量が0.5重量%であるときはpHをどの範囲とし、これが2.0重量%であるときはpHをどの範囲とするのが望ましいなどといった記載は見当たらず、要は、エキス分の総量、pH及び糖質の含量がそれぞれ数値範囲内であれば足りるとされている。

(イ) 証拠(乙4, 21, 28の1)及び弁論の全趣旨によれば、①リキュールの品質及び成分の評価においてエキス分の総量、pH及び糖質の含量が一般的な分析項目とされていること、②本件特許の優先日前に頒布された「Biere der Welt (世界のビール)」と題する文献(乙28の1)に、各種のノンアルコールビールテイスト飲料についてエキス分及びpHを測定項目に含めた一覧表が掲載されていること、③原告が公然実施発明1の発売に当たり糖質の含量を測定し、糖質がゼロであることを宣伝文句としていることが認められる。これら事実関係に照らせば、エキス分の総量、pH及び糖質はノンアルコールのビールテイスト飲料の性状を特定する上でごくありふれた項目であり、当業者であれば当然に着目する事項とみることができる。

(ウ) さらに、本件発明は、特許請求の範囲の記載上、エキス分又は糖質として具体的にどのような物質をいかなる量含有するか、pHの数値をどのように規制するかを特定するものでなく、また、他の成分の存否や測定値につき触れるところもない。本件明細書(甲2)の発明の詳細な説明の記載をみても、エキス分の具体的成分及び総量を規制する手段、pH調整剤の種類及び使用方法、糖質の種類、その他の添加物の有無等に格別の限定はされていない(段落【0020】、【0021】、【0024】～【0027】、【0030】、【0033】)。そうすると、別紙1-1～3に示された公然実施発明1の多数の分析項目のうちエキス分の総量、pH及び糖質以外の成分等の分析結果は、本件発明の進歩性を検討するに当たり考慮する必要は

ないと考えられる。

(エ) 以上によれば、本件発明の進歩性を判断する前提として公然実施発明 1 との相違点を認定するに当たっては、エキス分の総量、pH及び糖質の各数値をみれば足りると解すべきであるから、原告の上記主張を採用することはできない。

## (2) 相違点の容易想到性

ア 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(ア) 公然実施発明 1 は、本件特許の優先日当時、我が国におけるノンアルコールのビールテイスト飲料の中で販売金額が最も大きかったが、その一方で、消費者から、コク（飲み応え）がない、物足りない、味が薄いといった評価を受けていた。（乙 10, 34～36）

(イ) ノンアルコールのビールテイスト飲料については、本件特許の優先日以前から、濃厚感、旨味感、モルト感、ボリューム感やコク感を欠くという問題点が指摘されており、これらを解消して飲み応えを向上させるため、穀物の摩砕物にプロテアーゼ処理を施して得られる風味付与剤、麦芽溶液を抽出して得られる香味改善剤又は香料組成物、植物性タンパク分解物や麦芽抽出物、麦芽エキス、清酒由来のエキスを用いる風味向上剤、茶葉の水又はエタノール抽出物といった添加物を用いる技術が周知となっていた。（乙 14～16, 25～27）

(ウ) 本件明細書におけるエキス分の総量とは、アルコール度数が0.005%未満の飲料の場合、脱ガスしたサンプルをビール酒造組合国際技術委員会（BOCJ）が定めるビール分析法に従って測定したエキス値（重量%）をいう（段落【0022】）。上記(イ)の風味付与剤等は、いずれもこの方法の測定対象となるエキス分に当たる。（甲 2, 乙 2）

イ 上記事実関係によれば、公然実施発明 1 に接した当業者において飲み応えが乏しいとの問題があると認識することが明らかであり、これを改善するための手段として、エキス分の添加という方法を採用することは容易であったと認められる。そして、その添加によりエキス分の総量は当然に増加するところ、公然実施発明 1 の0.39重量%を0.5重量%以上とすることが困難であるとはうかがわれない。そうすると、相違点に係る本件発明の構成は当業者であれば容易に想到し得る事項であると解すべきである。

なお、飲料中のエキス分の総量を増加させた場合にはpH及び糖質の含量が変化すると考えられるが、エキス分には糖質由来のものとそれ以外のものがあり（本件明細書の段落【0020】、【0033】参照）、pHにも多様なものがあると解されることに照らすと、公然実施発明 1 にエキス分を適宜（例えば、非糖質由来で酸性又は中性のものを）加えてその総量を0.5重量%以上としつつ、pH及び糖質の含量を公然実施発明 1 と同程度のもの

（本件発明の特許請求の範囲に記載の各数値範囲を超えないもの）とすることに困難性はないと解される。

ウ これに対し、原告は、①公然実施発明1については、消費者の満足度が高く、飲み応えに関する課題はなかったこと、②飲み応え感を付与する方法としてエキス分の総量に着目する動機付けがないこと、③公然実施発明1は、トリプルゼロ（アルコール、カロリー及び糖質のゼロ）を商品コンセプトとし、エキス分が薄いことを特徴としていたから、エキス分を増加させることは考え難いこと、④本件発明には公然実施発明1から予測できない顕著な効果があることを理由に、本件発明に進歩性がある旨主張するが、以下のとおり、いずれも採用することができない。

①について、公然実施発明1に対する消費者の評価は前記ア(ア)のとおりであり、飲み応えに乏しいとの意見もあったから、当業者（原告に限らない。）において公然実施発明1より飲み応えが高いノンアルコールのビールテイスト飲料を開発することの動機付けはあったと考えられる。

②について、ノンアルコールのビールテイスト飲料につき飲み応え感を付与するために各種のエキス分を添加する技術が周知であったことは前記ア(イ)及び(ウ)のとおりであり、これに伴いエキス分の総量が増加することは当然に想定されるということが出来る。

③について、公然実施発明1の商品コンセプトは、アルコール、カロリー及び糖質がゼロであることであり（乙4）、エキス分には糖質に由来しないものがあるから（上記イ）、エキス分の総量を増加させることが上記コンセプトの破壊につながるとは認められない。

④について、エキス分の増加により飲み応えが向上することが周知であったことは前記ア(イ)及び(ウ)のとおりであるから、本件発明が公然実施発明1から予測し得る範囲を超えた顕著な効果を奏するという事はできない。

### (3) 小括

以上によれば、本件発明は公然実施発明1に基づいて容易に想到することができたから、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められる（特許法123条1項2号）。

## 2 争点(5)（公然実施発明2（ダブルゼロ）に基づく進歩性欠如）について

事案に鑑み、争点(5)についても判断する。

前記前提事実(5)のとおり、ダブルゼロは本件特許の優先日前に被告が販売を開始したものであり、その成分等を分析することが格別困難であるとうかがわれないから、ダブルゼロに係る発明（公然実施発明2）は日本国内において公然実施をされた発明に当たる。被告は、これに基づく本件発明の進歩性欠如を主張するものである。

### (1) 本件発明と公然実施発明2の対比

ア 本件発明は、前記前提事実(2)イの特許請求の範囲の請求項1記載のとおりのものである。

一方、公然実施発明2は、証拠（乙1、9、41の3）及び弁論の全趣旨によれば、別紙2-1～5に示された各分析項目の成分量ないし特性を備え

たノンアルコールのビールテイスト飲料であり、エキス分の総量は1.07重量%、pHの値は3.05、糖質は0.9g/100mlであると認められる。

そうすると、本件発明と公然実施発明2は、糖質の含量につき、本件発明が0.5g/100ml以下であるのに対し、公然実施発明2が0.9g/100mlである点で相違し、その余の点で一致する。

イ これに対し、原告は、ダブルゼロの多数の分析項目の中からエキス分の総量、pH及び糖質の含量のみを抜き出して公然実施発明2を特定し、相違点を認定することは許されない旨主張するが、争点(4)につき判示したのと同様の理由により、これを採用することはできない。

## (2) 相違点の容易想到性

ア 証拠(乙10~12)及び弁論の全趣旨によれば、本件特許の優先日当時、健康志向の高まりを受けて、ノンアルコールのビールテイスト飲料の分野では「糖質ゼロ」との表示のある商品が消費者から支持されていたこと、栄養表示基準(平成15年4月24日厚生労働省告示第176号)においては、糖質を100ml当たり0.5g未満とすれば糖質を含まない旨の表示をすることができることが認められる。

イ 上記事実関係によれば、公然実施発明2に接した当業者においては、糖質の含量を100ml当たり0.5g未満に減少させることに強い動機付けがあったことが明らかであり、また、糖質の含量を減少させることは容易であるということが出来る。そうすると、相違点に係る本件発明の構成は当業者であれば容易に想到し得る事項であると解すべきである。

なお、飲料中の糖質の含量を減少させた場合にはエキス分の総量が減り、pHが変化すると考えられるが、エキス分には糖質由来のものとそれ以外のものがあり(本件明細書の段落【0020】、【0033】参照)、そのpHにも多様なものがあると解されることに照らすと、公然実施発明2の糖質の含量を減少させてこれを0.5g/100ml以下としつつ、糖質に由来しないエキス分であって、酸性又は中性のものを増加させるなどして(なお、エキス分の増加が容易であることは前記1(2)イ参照)、エキス分の総量及びpHを公然実施発明2と同程度のもの(本件発明の特許請求の範囲記載の各数値範囲を超えないもの)とすることに困難性はないと解される。

ウ これに対し、原告は、①公然実施発明2は主成分を糖質とする麦芽エキスを使用することを特徴としているから、糖質の含量を低下させることに阻害要因があること、②本件発明には公然実施発明2から予測のできない顕著な効果があることを理由に、本件発明に進歩性がある旨主張するが、以下のとおり、いずれも採用することができない。

①について、前記アのとおり「糖質ゼロ」のノンアルコールのビールテイスト飲料が消費者の支持を受けていたことに照らせば、当業者(被告に限らない。)において麦芽エキスの使用量を減少させてでも糖質の含量を低下さ

せようとする動機があったものと解される。

②について、公然実施発明 2 のエキス分の総量、pH及び糖質の含量は本件明細書中の発明品 4 とほぼ同じであるところ（【表 1】）、発明品 4 と本件発明の実施例である発明品 3（同）を比べると、飲み応えの平均値をみても（発明品 3 は 3.3、発明品 4 は 4.0）、pH の調整による飲み応えの変化をみても（発明品 3 は対照品 3 に対し 1.0 の改善、発明品 4 は対照品 4 に対し 1.0 の改善）、発明品 3 の効果が顕著に優れているとは認められない。

### (3) 小括

以上によれば、本件発明は公然実施発明 2 に基づいて容易に想到することができたから、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。

## 3 結論

以上の次第で、原告は被告に対して本件特許権を行使することができないから（特許法 104 条の 3 第 1 項）、その余の点を判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がない。よって、原告の請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。

## 【論 説】

1. 本件特許権侵害差止請求事件は、不思議なことに、被告に対する原告の差止め請求に対し、被告は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属することを争っていないのである。ということは、被告は自らの侵害行為に対する原告の差止請求を認めていることになる。

これに対し被告は、原告の本件特許発明が特許無効審判により無効にされるべきものであるから、原告による本件特許権の行使はできない（特許法 104 条の 3 第 1 項）と主張し、これが争点の一つとなっていた。しかし、被告は本件特許発明に対する特許無効審判の請求はしていず、裁判所における被告の抗弁としてのみ主張するだけである。

特許法 104 条の 3 第 1 項には、「当該特許権が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは」と、明文をもって規定しているし、特許無効の判断をした旨を、特許登録原簿に登録する行為は、特許庁という行政庁が行う行為である以上、侵害裁判所が特許無効を判決中に宣言することは、違法性があるのではないかと思う。

特許における特許無効審判を請求した時は、その審決が出るまでは訴訟を中止することができるとの原則がある以上、司法裁判所は一方的に特許無効の宣言を判決ですべきではないのである。

本件において、被告は本件特許発明に対する無効理由を主張したとしても、特許庁に特許無効の審判請求はしていないのに、それを想定するのみならず、無効審決まで想定した判決をしていることはおかしいと思う。



このような場合、裁判所は被告に対し、なぜ特許無効審判の請求を勧告しないのだろうか。

2. 本件において裁判所は、争点(4)(5)について、本件特許発明の公然実施発明1に基づく進歩性の欠如と公然実施発明2に基づく進歩性の欠如について審理した結果、それぞれ容易に想到することができた発明として特許無効があると認定したから、特許法104条の3第1項によって、特許権の行使を不可能であると判断したのである。

3. 争点(4)(5)において引用されている公知発明とは、刊行物公知の発明ではなく事実上公知の発明であるから、被告から具体的にどのような証拠が提出されたのか、筆者は目撃していないから全く不明であるけれども、裁判所としては、提出された証拠書類についてそれぞれ目撃し検討しているのだから、第三者は間違いないと信ずるしかないだろう。

[牛木 理一]

(別紙)

被告製品目録

製品名：「Asahi DRY ZERO ードライゼロー」