

平成24年9月25日判決言渡

平成24年（行ケ）第10025号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成24年8月28日

判 決

原 告 日清オイリオグループ株式会社

訴訟代理人弁理士 平 田 忠 雄
同 岩 永 勇 二

被 告 か ど や 製 油 株 式 会 社

訴訟代理人弁理士 須 藤 阿 佐 子
同 須 藤 晃 伸
同 植 野 浩 志
主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が無効2011-800064号事件について平成23年12月15日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

特許庁は、原告の有する後記本件特許について、被告から無効審判請求を受け、本件特許を無効とする旨の審決をした。本件は、原告がその取消しを求めた訴訟であり、争点は、進歩性の有無である。

1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「焙煎ごま油配合油脂組成物及びこれを用いた食品」とする特許第4601685号（平成20年5月28日出願，平成22年10月8日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。

被告は、平成23年4月18日、本件特許について無効審判（無効2011－800064号事件）を請求し、原告は、同年7月12日、訂正請求をした（以下「本件訂正」という。）。

特許庁は、平成23年12月15日、「訂正を認める。特許第4601685号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。その謄本は同月26日に原告に送達された（甲43）。

2 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載

【請求項1】

「焙煎ごま油が65～70質量％，精製油としての菜種油が30～35質量％になるように焙煎ごま油及び精製油としての菜種油を配合し，

トリグリセリド組成としてトリグリセリドを構成する3つの脂肪酸が不飽和脂肪酸であるトリグリセリドを59質量％以上80質量％以下含み，かつ，

脂肪酸組成としてリノール酸を35．6質量％以上含み，

一分間に0．5℃ずつ降温した時の曇点が－5℃以下であることを特徴とする焙煎ごま油配合油脂組成物。」

【請求項2】

「焙煎ごま油が65～70質量％，精製油としての菜種油が30～35質量％になるように焙煎ごま油及び精製油としての菜種油を配合し，

トリグリセリド組成としてトリグリセリドを構成する3つの脂肪酸が不飽和脂肪酸であるトリグリセリドを59質量％以上80質量％以下含み，かつ，

脂肪酸組成としてリノール酸を35．6質量％以上含む

ことを特徴とする焙煎ごま油配合油脂組成物。」

【請求項 3】

「請求項 1 又は請求項 2 に記載の焙煎ごま油配合油脂組成物を用いて製造した食品。」

【請求項 4】

「前記食品が、炒め物、和え物、スープ、ドレッシングであることを特徴とする請求項 3 に記載の食品。」

(以下、各請求項に係る発明を「本件特許訂正発明 1」のようにいい、本件特許訂正発明 1 ないし 4 を併せて「本件特許訂正発明」という。)

3 審決の理由

審決の理由は、別紙審決書記載のとおりであり、その要点は次のとおりである。

(1) 結論

被告が主張した無効理由は、①特許法 17 条の 2 第 3 項違反、②同法 36 条 6 項 1 号及び 2 号違反、③同法 36 条 4 項 1 号違反、④同法 29 条 2 項違反である。

審決は、無効理由①ないし③は理由がないとし、無効理由④について、本件特許訂正発明は、本件特許の出願前に日本国内において頒布された刊行物である甲第 1 号証の 2 ないし 4 に記載された発明（以下「引用発明」という。）、甲第 4 号証に記載された発明（以下「甲 4 発明」という。）及び周知技術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から、本件特許は、特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないものであると判断した。

(2) 引用発明の内容等

審決が上記結論を導くに当たって認定した引用発明の内容、本件特許訂正発明 1 と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。

ア 引用発明の内容（甲 1 の 2）

「食用ごま油 60% および食用なたね油からなる調合胡麻油」

イ 本件特許訂正発明 1 と引用発明との一致点

「ごま油と菜種油とを配合した、ごま油配合油脂組成物」

ウ 本件特許訂正発明 1 と引用発明との相違点

(ア) 相違点 1

「ごま油」と「菜種油」について、本件特許訂正発明 1 では、「ごま油」として「焙煎ごま油」を、「菜種油」として「精製油としての菜種油」を用いるのに対し、引用発明では、どのような「ごま油」、「菜種油」が明らかでない点。

(イ) 相違点 2

「焙煎ごま油油脂組成物」の配合について、本件特許訂正発明 1 では、焙煎ごま油の配合量が 65～70 質量%、精製油としての菜種油の配合量が 30～35 質量%であるのに対し、引用発明では、「食用ごま油」の配合量が 60%である点。

(ウ) 相違点 3

「焙煎ごま油油脂組成物」の成分について、本件特許訂正発明 1 では、「トリグリセリド組成としてトリグリセリドを構成する 3 つの脂肪酸が不飽和脂肪酸であるトリグリセリドを 59 質量%以上 80 質量%以下含み、かつ、脂肪酸組成としてリノール酸を 35.6 質量%以上含み、一分間に 0.5℃ずつ降温した時の曇点が－5℃以下である」のに対し、引用発明では、これらの物性値が明らかでない点。

第 3 審決の取消事由に係る原告の主張

審決は、相違点 1 ないし 3 について、事実を誤認した上で容易想到性を判断しているから、その判断には誤りがあり（取消事由 1 ないし 3）、本件特許訂正発明 1 の効果についての判断も誤っている（取消事由 4）。審決は、本件特許訂正発明 1 に進歩性がないことを前提として本件特許訂正発明 2 ないし 4 も進歩性がないと判断しているから、この判断も誤りである（取消事由 5）。これらの誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから、審決は違法として取り消されるべきである。

1 相違点 1 についての容易想到性判断の誤り（取消事由 1）

(1) 本件特許訂正発明 1 の課題について

ア 審決は、「ゴマ特有の風味や香りを保持し、生かそうとすること自体は当該技術分野において、一般的な課題であったといえる。」（46 頁 24～25 行）と

して、本件特許訂正発明１の課題が引用発明や甲４発明の課題と同一であるかのような認定をしているが、この認定は誤りである。本件特許訂正発明１の課題は、引用発明や甲４発明の課題とは異なる新規なものである。

すなわち、本件特許訂正発明１は、「精製油をブレンドしても焙煎ごま油の風味を維持できる焙煎ごま油配合油脂組成物及びこれを用いた食品を提供すること」（特許公報（甲１６）段落【０００６】），すなわち、精製油をブレンドしても「焙煎ごま油１００質量％の風味」を維持できる焙煎ごま油配合油脂組成物を得ることを目的とするものである。

これに対して、引用発明は、「焙煎ごま油１００質量％の風味」を維持できることを目的とするものではない。なるほど、甲第１号証の２には、「ゴマ油特有のふくよかな香りと酸化安定性の良さを生かして、風味、耐熱性に優れた菜種油をブレンド致しました。」と記載されている。しかし、そもそも、ここでいう「ゴマ油」に焙煎ごま油が含まれるかどうかは明らかでないし、仮に、「ゴマ油」に焙煎ごま油が含まれるとしても、「ふくよかな香りと酸化安定性の良さを生かして」とは、香りがすれば充分という意味であり、「焙煎ごま油１００質量％の風味」を維持できることを求めるものではない。

また、甲４発明も、本件特許訂正発明１とは課題を異にするものである。なるほど、甲第４号証には、「ゴマ…等の呈味性油脂自体が本来有する風味に、まろやかさを賦与し、その風味安定性、酸化安定性を改善することにより、調理食品メーカーや一般家庭においても利用し易くしたゴマ…等の風味を有する油脂組成物を提供せんとするものである。」（２頁左上段５～１１行）と記載されている。しかし、ここでいう「ゴマ…等の呈味性油脂」に焙煎ごま油が含まれるかどうかは明らかでないし、仮に、「ゴマ…等の呈味性油脂」に焙煎ごま油が含まれるとしても、甲第４号証では、風味官能試験において、比較例１（未精製のゴマ原油１００重量％）よりも実施例１（ゴマ原油２０重量％）の方が圧倒的に優れた結果が得られており、このことから分かるように、ここで評価されている風味は、本件特許訂正発明１

が課題としている風味とは根本的に相違している。

このように、本件特許訂正発明１の課題は、引用発明や甲４発明の課題とは異なる新規なものである。このことは、本件特許訂正発明１の発明者の宣誓書（甲２９、２９の２）からも裏付けられる。

イ 被告は、食用油脂組成物は、様々な用途に向けて複数の周知の食用油脂を任意の量比で混合（ブレンド）して製品化されるから、本件特許訂正発明１の課題は何ら新規なものではないと主張するが、事実反する被告の勝手な解釈にすぎない。製品化においては、用途や目的に応じた何らかの課題があり、それに対応して膨大な試行錯誤を行い、課題を解決し、特定の油脂の組み合わせや配合比を決定していくものである。

（２）ごま油について

審決は、引用発明の「食用ごま油」として、焙煎された未精製のごま油を用いることは、当業者であれば容易に想到し得たことであると判断している。しかし、引用発明の「食用ごま油」を焙煎ごま油のみにする動機付けはない。なぜなら、①引用発明の特徴とされる「ごま油特有のふくよかな香り…を生かして」は、引用発明の調合胡麻油（製品）において既に達成されているからであり、②引用発明の「食用ごま油」は、ごま油業界の実情から、焙煎ごま油と精製ごま油を含有するものであると考えられるところ、精製ごま油を焙煎ごま油に置換して焙煎ごま油のみとすることは、ごま油業界の実情に反するからであり、③焙煎ごま油は精製ごま油より高価であるから（甲３０）、引用発明の「食用ごま油」中の精製ごま油を焙煎ごま油に置換して焙煎ごま油のみとすれば、引用発明の製品価格が高くなるからである。

むしろ、引用発明の「食用ごま油」を焙煎ごま油に置換することには阻害事由がある。なぜなら、引用発明の用途として揚げ物調理が挙げられているところ（甲１の２の２頁、甲１の３の２頁、甲１の４）、揚げ物調理に焙煎ごま油６０％の油を使用すると、多量の発煙及び強すぎる焙煎臭が発生するからである（甲３７～３９）。甲第１号証の１には、使用上のご注意として「油は加熱しすぎると発煙、引

火します。」と記載されており、この記載からも分かるように、発煙するような温度範囲は加熱しすぎであり、引用発明は、発煙しない範囲で使用することを想定している。

(3) 菜種油について

ア 審決は、本件特許訂正発明１の「精製油としての菜種油」について、「甲第４号証の上記摘記事項（甲４－５）、（甲４－７）には、酸化安定化油として、精製された菜種油を用いることが記載されており、」と認定している。しかし、甲４発明の酸化安定化油は、本件特許訂正発明１の「精製油としての菜種油」とは異なるものであるから、この認定は明白な誤りである。

すなわち、本件特許訂正発明１の「精製油としての菜種油」は、精製菜種油、及び、精製菜種油をさらに精製（脱ロウ）した菜種サラダ油である。これに対して、甲４発明の酸化安定化油は、精製された菜種油を原料油脂として硬化（水素添加）、分別加工がなされた精製加工油脂である。硬化（水素添加）工程は、油脂の性質を変化させる工程であって、精製工程とは別であり、得られた精製加工油脂は、精製された菜種油とは分類上も特性上も異なるものである。このことは、食用精製加工油脂の日本農林規格（甲１５）において、食用精製加工油脂が、原料として使用される植物油脂とは明確に区別されていることから明らかである（甲３１～３３、４１においても同様）。

イ 審決は、甲４発明の配合割合を引用発明に適用したいがために、引用発明の「食用なたね油」を酸化安定化油に置換した上で、更に、コスト的な観点から、硬化、分別加工がなされていない「精製油としての菜種油」に置換することは当業者が適宜になし得たことであると判断している。しかし、引用発明の「食用なたね油」を酸化安定化油に置換する動機付けはない。そこから更に「精製油としての菜種油」に置換するという論理構成は、本件特許訂正発明１を知った上での後知恵である。

(4) 小括

したがって、引用発明に甲４発明や周知技術を適用して相違点１に係る構成に容易に想到できたとする審決の判断は誤りである。

２ 相違点２についての容易想到性判断の誤り（取消事由２）

（１）ごま油について

甲第１号証には、本件特許訂正発明１の課題も課題解決手段も示唆されていない。また、引用発明の調合胡麻油は、既に「ごま油特有のふくよかな香り…を生かして」を達成している。したがって、ごま油の配合割合を６５～７０％に増やす動機付けはない。

審決は、甲第４号証には、ゴマ油と菜種油を２０：８０～７０：３０の割合で配合することが記載されていると認定している。しかし、甲第４号証記載のゴマの呈味性油脂（ゴマ原油）は、「精製されていない（未精製の）ゴマの原油」（未焙煎油）であり、本件特許訂正発明１の「焙煎ごま油」とは異なるものである。審決の認定は、甲第４号証の記載を離れて一般化ないし上位概念化するものであり、許されない。

そもそも甲第４号証の呈味性油脂の配合を引用発明の調合胡麻油の配合に適用する動機付けは全くない。むしろ、甲第４号証の呈味性油脂の含量を増やすと酸化安定性が悪くなるのであるから（３頁左上欄下１行～右上欄５行）、引用発明においてごま油の含量を増やすことには阻害事由がある。

引用発明の用途である揚げ物料理にごま油の含量を増やした油を使うと多量に発煙すること、及び、ごま油は精製菜種油より高価であることからしても、引用発明においてごま油の含量を増やす動機付けはない。

（２）菜種油について

審決は、甲第４号証には、ゴマ油と菜種油を２０：８０～７０：３０の割合で配合することが記載されていると認定している。しかし、前記１（３）のとおり、甲第４号証の酸化安定化油は、本件特許訂正発明１の「精製油としての菜種油」とは異なるものである。審決の認定は、甲第４号証の記載を離れて一般化ないし上位概念

化するものであり、許されない。

審決は、甲第4号証には、「呈味性油脂である精製されていないゴマの原油と、精製加工されたナタネ油等の酸化安定化油を、70：30で配合することが記載されている」と認定しているが、この認定も、同じ理由により誤りである。

また、審決は、甲第4号証の酸化安定化油の配合を、どのような理由で、特性が全く異なる「精製油としての菜種油」の配合として適用できるのかについて、何ら理由を示していない。

(3) 審決は、相違点1と相違点2を別々に論じ、それぞれの構成が容易想到であるとしているが、引用発明に相違点1と相違点2の双方を同時に適用することの容易想到性については何ら論じておらず、容易想到である理由を述べていない。

(4) したがって、引用発明に甲第4号証や周知技術を適用して相違点（1及び）2に係る構成に容易に想到できたとすることはできないため、相違点2に関する審決の判断は誤りである。

3 相違点3についての容易想到性判断の誤り（取消事由3）

(1) 審決は、相違点3に係る構成とすることは相違点1及び相違点2の結果にすぎないから、相違点3も容易想到であると判断しているが、前提となる相違点1及び相違点2についての事実認定及び判断に誤りがある以上、相違点3についての容易想到性判断にも誤りがある。

(2) 審決は、リノール酸の量を特定したことによる技術的意義を見いだすことはできないと判断している。しかし、本件特許訂正発明1と甲4発明とでは、リノール酸配合割合に関する技術思想が相違し、むしろ逆方向であるから、審決の判断は誤りである。

被告は、甲4発明の酸化安定化油は、「精製油としての菜種油」の概念に含まれるものであると主張する。しかし、そうだとすると、相違点3に係るリノール酸含量は、本件特許訂正発明1と同一範囲にならなければならないはずであるところ、その範囲は全く重複していない。被告の取消事由1及び2に対する反論と、取消事

由 3 に対する反論とは矛盾している。

(3) 審決は、曇点の上限値を特定したことによる技術的意義を見いだすことはできないと判断している。しかし、本件特許訂正発明 1 は、曇点の上限値を特定したことによって、焙煎ごま油に比べて安価に焙煎ごま油とほぼ同等の風味の調合油を消費者に提供できるとともに、焙煎ごま油よりも見た目がクリアな（曇りがない）焙煎ごま油配合油脂組成物を提供できるという効果を奏するのであるから、審決の判断は誤りである。

(4) したがって、引用発明に甲 4 発明や周知技術を適用して相違点 3 に係る構成に容易に想到できたとする審決の判断には誤りがある。

4 本件特許訂正発明の効果についての判断の誤り（取消事由 4）

(1) 通常、焙煎ごま油に他の精製油を混ぜると焙煎ごま油の風味は落ちていくものであるが、本件特許訂正発明 1 の配合にすると同等の風味を維持できるから、本件特許訂正発明 1 は、当業者が予測し得ない格別顕著な効果を有するといえる。

すなわち、引用発明や甲第 4 号証には、本件特許訂正発明 1 の課題である、「精製油をブレンドしても焙煎ごま油の風味を維持できる焙煎ごま油配合油脂組成物及びこれを用いた食品を提供すること」について、何らの開示も示唆もない。したがって、また、この課題を解決したことにより、焙煎ごま油に比べて安価に焙煎ごま油とほぼ同等の風味の調合油を消費者に提供できるという本件特許訂正発明 1 の効果（特許公報（甲 1 6）の段落【0009】）についても、引用発明や甲第 4 号証には、何らの開示も示唆もない。

また、大豆の比較例 2～6（明細書の表 6～9）が示すとおり、精製油がブレンドされれば、焙煎ごま油の配合割合が多くても、「焙煎ごま油 100%の風味」が維持できなくなるものであり、このことは、本件特許の出願時における当業者の技術常識であった。

しかるに、本件特許訂正発明 1 は、「精製油をブレンドしても焙煎ごま油の風味を維持できる焙煎ごま油配合油脂組成物」という極めて難しい新たな課題を解決し、

「焙煎ごま油に比べて安価に焙煎ごま油とほぼ同等の風味の調合油を消費者に提供できる」という効果を有するものである。これは、当業者が予測し得ない格別顕著な効果であるといえる。

このことは、特許公報の表6の実施例4（焙煎ごま油70質量％、菜種油30質量％）及び実施例5（焙煎ごま油65質量％、菜種油35質量％）の評価が、いずれも、実施例1（焙煎ごま油92.1質量％、菜種油7.9質量％）の評価と同じ「5.0」であることから明らかである。

(2) 審決は、甲第7号証に基づいて、「焙煎ごま油」と「精製油としての菜種油」を配合した「焙煎ごま油油脂組成物」において、「焙煎ごま油」の割合が多ければ「焙煎ごま油」の風味が維持できることは当業者にとって自明な事項であると認定している（45頁9～12行）。

しかし、甲第7号証は、本件特許の後になされた実験の成績証明書であって、本件特許の出願時における自明事項を立証するものではない。甲第7号証の実験は、本件特許を無効にするために行われたものではないかとの疑いがある。

また、明細書の比較例2（焙煎ごま油80質量％）に示されているように、焙煎ごま油の配合割合が多くても、焙煎ごま油の風味が維持できるとは限らない。

(3) 本件特許訂正発明1を商品化した「日清ヘルシーごま香油」は、着実にそのシェアを伸ばし、家庭用ごま油市場における新たなカテゴリーの伸びを牽引している（甲36）。その主な要因の1つは、「香り・香り立ちの良さ」であり（甲29, 29の2）、このことから、本件特許訂正発明1の効果の顕著性が裏付けられる。

5 本件特許訂正発明2ないし4についての進歩性判断の誤り（取消事由5）

審決は、本件特許訂正発明1に進歩性がないことを前提として本件特許訂正発明2ないし4も進歩性がないと判断しているから、この判断は誤りである。

第4 被告の反論

1 取消事由1（相違点1についての容易想到性判断の誤り）に対し

(1) 本件特許訂正発明1の課題について

原告は、本件特許訂正発明１の「焙煎ごま油の風味」は、「焙煎ごま油１００％の風味」とであると主張するが、客観的な解釈ではない。訂正明細書の段落【００４４】には、「焙煎ごま油のみからなる比較例１と遜色ない風味を実現できた。」とあり、これによれば、本件特許訂正発明１の「焙煎ごま油の風味」とは、「『焙煎ごま油』のみからなるものと比較して、遜色ない風味」をいうものと認定すべきである。そして、本件特許出願の前から、市販されていた焙煎ごま油には、焙煎の加減により、色が濃く香りとコクが強い「濃い口」と、比較的風味が軽い淡色の「淡口」があること、ごま油の色と香りは圧搾前のゴマの煎り具合によって違うものであり、高温で時間をかけて煎れば煎るほど、油の色は濃く仕上がり、ごま油特有の香ばしい香りが強まるという技術常識があることからすると、本件特許訂正発明１の「『焙煎ごま油』のみからなるものと比較して、遜色ない風味」とは、焙煎ごま油に特有の風味をいい、引用発明の「ゴマ油特有のふくよかな香り」及び甲第４号証の「それらに特有の風味、香りを有しており、この風味、香りを生かすべく…」と同一の風味であると解釈される。

原告は、本件特許訂正発明１の課題は新規なものであると主張するが、事実反する。食用植物油脂品質基準（甲１０）によると、食用調合油は、食用植物油脂に属する油脂のうちいずれか２以上の油を調合したものをいうところ、従来様々な嗜好やニーズに合わせたブレンド油が上市されていることから明らかなように、食用油脂組成物は、様々な用途に向けて、複数の周知の食用油脂を任意の量比で混合（ブレンド）して製品化されるものである。本件特許訂正発明１の課題は何ら新規なものではない。

（２）ごま油について

未精製のごま油は、本件特許の出願前から一般的なものであり、焙煎ごま油は、香りの良いごま油として周知で、本件特許出願の前から市販されていたのであるから、引用発明の「食用ごま油」に代えて、焙煎された未精製のごま油を用いることには何の困難もない。

原告は、引用発明の「食用ごま油」は、ごま油業界の実情から、焙煎ごま油と精製ごま油を含有するものである旨主張するが、これは原告の解釈である。仮に、引用発明の「食用ごま油」が焙煎ごま油と精製ごま油を含有するものであると解釈したとしても、焙煎された未精製のごま油は食用油脂として周知のものであるから、任意の量比でブレンドして食用油脂組成物にすることができるのであり、引用発明に周知技術を適用し、「食用ごま油」として、焙煎された未精製のごま油を用いることは、当業者であれば容易に想到し得たといえる。

原告は、引用発明の「食用ごま油」を焙煎ごま油のみにすることを阻害する事情として、引用発明の用途として揚げ物調理が挙げられていることを挙げ、焙煎ごま油 60%で揚げ物をするると多量の発煙及び強すぎる焙煎臭が発生する旨主張するが、これは常識に反する。ごま油の天ぷらは江戸前の代表料理であり、乙第 1 号証には、焙煎したごま油を 100%使って天ぷらを揚げることが記載されている。本件特許の出願前から、市販されていた焙煎ごま油には、焙煎の加減により、色が濃く香りとコクが強い「濃い口」と、比較的風味が軽い淡色の「淡口」があり、原告の主張は、本件特許訂正発明 1 の「焙煎ごま油」は「濃い口」に限定される旨の主張であるが、これは明細書に基づかない主張である。

(3) 菜種油について

上記(1)のとおり、食用調合油は、食用植物油脂に属する油脂のうちいずれか 2 以上の油を調合したものをいい、食用油脂組成物は、様々な用途に向けて、複数の周知の食用油脂を任意の量比で混合（ブレンド）して製品化されるものである。菜種油として精製されたものは、本件特許の出願前から周知のものであり、任意の量比でブレンドして食用油脂組成物にすることができるのであるから、引用発明の「食用なたね油」に代えて、精製油としての菜種油を用いることには何の困難もない。

原告は、本件特許訂正発明 1 の「精製油としての菜種油」を精製菜種油及び菜種サラダ油であると限定解釈して、甲 4 発明の酸化安定化油を排除している。しかし、

明細書にはそのような定義は見当たらず、精製の具体的な手段も不明であるから、本件特許訂正発明１の「精製油としての菜種油」は、脱酸、硬化、脱臭等の精製加工を経た甲４発明の酸化安定化油を含み得る概念である。

２ 取消事由２（相違点２についての容易想到性判断の誤り）に対し

(1) 複数の周知の食用油脂を単に混合（ブレンド）すること自体は適宜なし得ることであり、甲第４号証にもゴマ油と菜種油を２０：８０～７０：３０の割合で配合することが記載されているから、ごま油の配合割合を６５～７０質量%にすることに困難性はない。

本件特許訂正発明１に進歩性があるとすれば、顕著な作用効果を有する２種の食用油脂をその混合割合とともに選び出すことの困難性にあるというべきである。これを本件特許についてみると、出願の経緯（乙４）からは、ごま油の量的範囲６５～７０質量%に顕著な効果があるとして特許査定されたと理解できるが、審決は、当該量的範囲の技術的意義の評価に誤りがあったとの判断を示し、本件特許を無効としたものであり、その判断に誤りはない。

(2) 原告は、ごま油に関して、審決が甲第４号証の記載を不適切に一般化ないし上位概念化した旨主張する。しかし、審決は、「甲第４号証の上記摘記事項（甲４－３），（甲４－４）には、ゴマの呈味性油脂として、精製されていないゴマの原油，すなわち、未精製油を用いることが記載されており」（４２頁１～３行）と認定しており、それを「呈味性油脂としての未精製のゴマ油」と言わないで、「ゴマ油」と表現しても、結論に影響するものではない。

また、原告は、菜種油に関して、甲第４号証の「酸化安定化油」は加工油であり、精製された菜種油ではないと主張する。しかし、明細書に、本件特許訂正発明１の「精製油としての菜種油」が精製菜種油及び菜種サラダ油であると定義されているわけではなく、精製の具体的な手段も不明であるから、甲第４号証の「酸化安定化油」は、「精製油としての菜種油」の概念に含まれると解釈される。したがって、原告の主張には理由がない。

3 取消事由3（相違点3についての容易想到性判断の誤り）に対し

(1) 本件特許訂正発明1は、①「焙煎ごま油が65～70質量％、精製油としての菜種油が30～35質量％になるように焙煎ごま油及び精製油としての菜種油を配合し」たものであること、及び②「トリグリセリド組成としてトリグリセリドを構成する3つの脂肪酸が不飽和脂肪酸であるトリグリセリドを59質量％以上80質量％以下含み、かつ、脂肪酸組成としてリノール酸を35.6質量％以上含み、一分間に0.5℃ずつ降温した時の曇点が－5℃以下である」ことを発明特定事項としたものであり、②は、①の混合油が有する属性を分析又は測定した値の範囲を記載したものであって、これら2つの発明特定事項は、同一の技術内容を規定したものである。したがって、②は①の結果にすぎないとの審決の判断に誤りはない。

(2) 原告は、相違点1及び相違点2の事実認定及び判断に誤りがあるから、相違点3の容易想到性判断にも誤りがあると主張するが、相違点1及び相違点2の事実認定及び判断に誤りがないことは、前記1及び2のとおりである。

また、原告は、本件特許訂正発明1には、リノール酸の配合割合及び曇点の上限値を特定したことによる技術的意義がある旨主張するが、原告も認めるとおり、焙煎ごま油を選択することによりトリグリセリドを構成する3つの脂肪酸が不飽和脂肪酸であるトリグリセリド、リノール酸、曇点の値をある程度変えることも可能であり、リノール酸の配合割合及び曇点の上限値を特定したことによる技術的意義があるとはいえない。

4 取消事由4（本件特許訂正発明の効果についての判断の誤り）に対し

(1) 本件特許訂正発明1の実施例の風味の評価結果（表6，7）及び甲第7号証の表(1)は、いずれも、焙煎ごま油の配合量が増えれば風味評価が上がる傾向があるという、予想される効果を示しているだけである。

(2) 原告は、本件特許訂正発明1は、精製油をブレンドしても焙煎ごま油（100％）の風味を維持できる焙煎ごま油配合油脂組成物を提供するという新たな課題を解決できたものであるから、顕著な効果を有する旨主張するが、原告が主張する

課題が明細書に基づくものではないことは、前記1において述べたとおりである。

(3) 原告は、本件特許訂正発明1を商品化したものがシェアを伸ばしていることから本件特許訂正発明1の効果の顕著性が裏付けられると主張するが、それまでに存在した家庭用ごま油の中で単に容量シェアを伸ばしただけでは、本件特許発明1の効果が顕著であるとまではいえない。

5 取消事由5（本件特許訂正発明2ないし4の進歩性の判断における誤り）に対し

本件特許訂正発明1についての審決の進歩性判断に誤りがない以上、本件特許訂正発明2ないし4についての審決の進歩性判断にも誤りはない。

第5 当裁判所の判断

当裁判所は、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、請求を棄却すべきものと判断する。

1 取消事由1及び2（相違点1及び2についての容易想到性判断の誤り）について

事案に鑑み、取消事由1と取消事由2を併せて検討する。

(1) 本件特許の出願当時の技術水準

証拠（甲6，8ないし10，28）によれば、本件特許出願日当時、食用調合油は、食用植物油脂に属する油脂（香味食用油を除く。）のうちいずれか2以上の油を調合したものとして業界で広く認識されており、ごま油と菜種油の組み合わせを含め、周知の食用植物油脂を様々な組み合わせたものが製造され、上市されていたことが認められる。

上記認定事実によれば、本件特許出願日時点において、食用調合油は、その用途ないし求める効果に合わせて、複数の周知の食用植物油脂を任意の量比で配合して製品化されている状況にあったことが認められる。

(2) 引用発明の「食用ごま油60%」を「焙煎ごま油65～70質量%」に、「食用なたね油」を「精製油としての菜種油30～35質量%」に、それぞれ置換

することの容易想到性について

前記(1)において認定した食用調合油についての技術水準を前提とすると、引用発明の調合胡麻油において、香りに着目して、甲第1号証の2に記載のある「ゴマ油特有のふくよかな香り」を呈するように、ごま油と菜種油を適宜の割合でブレンドして製品化することは、当業者がごく普通に発想し得ることである。

そして、証拠(甲2, 6, 12, 13)及び弁論の全趣旨によれば、本件特許の出願前から、焙煎ごま油は香りのよいごま油として周知で、市販されていたこと、精製された菜種油も周知で、市販されていたことが認められる。

そうすると、ごま油と菜種油をブレンドするに当たって、引用発明の「食用ごま油」に代えて、香りのよいごま油として周知で市販されている「焙煎ごま油」を採用し、「食用なたね油」に代えて、周知で市販されている「精製された菜種油」を採用することは、当業者が適宜なし得ることである。

また、甲第1号証の2に「ゴマ油特有のふくよかな香り…」と記載されているように、引用発明自体から、ゴマ油特有の風味に着目する動機付けがあるといえるから、さらに風味を改善するように、「焙煎ごま油」の配合割合を増加させて65～70%質量とすることにも、特段、困難性を認めることはできない。

したがって、引用発明の「食用ごま油60%」を「焙煎ごま油65～70質量%」に、「食用なたね油」を「精製油としての菜種油30～35質量%」に、それぞれ置換することは、当業者にとって容易に想到し得ることである。

(3) 原告の主張について

ア 本件特許訂正発明1の課題について

原告は、本件特許訂正発明1の課題は、精製油をブレンドしても「焙煎ごま油100%の風味」を維持できる焙煎ごま油配合油脂組成物を得ることであり、引用発明や甲4発明の課題とは異なる新規なものである旨主張する。

しかしながら、まず、本件特許訂正発明1の課題が、精製油をブレンドしても「焙煎ごま油100%の風味」を維持できる焙煎ごま油配合油脂組成物を得ること

であるとする点は、明細書の記載に基づかないものであり、理由がない。

すなわち、訂正明細書（甲１７の７枚目以降）には、本件特許訂正発明１の課題ないし効果について、【技術分野】として、「本発明は、焙煎ごま油配合油脂組成物及びこれを用いた食品に関するものであり、特に、精製油をブレンドしても焙煎ごま油の風味を維持できる焙煎ごま油配合油脂組成物及びこれを用いた食品に関するものである。」（段落【０００１】）、【発明が解決しようとする課題】として、「しかしながら、焙煎ごま油と大豆油とを調合した「調合ごま油」は、焙煎ごま油の風味を維持することが難しかった。」（段落【０００５】）、「従って、本発明の目的は、精製油をブレンドしても焙煎ごま油の風味を維持できる焙煎ごま油配合油脂組成物及びこれを用いた食品を提供することである。」（段落【０００６】）、【発明の効果】として、「本発明によると、精製油をブレンドしても焙煎ごま油の風味を維持できる焙煎ごま油配合油脂組成物及びこれを用いた食品を提供することができる。」（段落【０００９】）との記載はあるが、本件特許訂正発明１の課題が「焙煎ごま油１００％の風味」を維持することにあるとの記載は存在しない。

かえって、訂正明細書には、【発明を実施するための最良の形態】として、「〔本発明の実施の形態の効果〕本発明の実施の形態によれば、精製油をブレンドしても焙煎ごま油の風味を維持できる焙煎ごま油配合油脂組成物及びこれを用いた食品を提供することができるので、焙煎ごま油に比べて安価に焙煎ごま油とほぼ同等の風味の調合油を消費者に提供できる。…」（段落【００２７】）、【実施例】として、「また、実施例１～５，７，９，１３において、焙煎ごま油のみからなる比較例１と遜色のない風味を実現できた。」（段落【００４４】）との記載がある。これらの記載によれば、本件特許訂正発明１の「焙煎ごま油の風味」とは、「焙煎ごま油とほぼ同等の風味」ないし「焙煎ごま油のみからなるものと比較して遜色のない風味」をいうものと解するのが相当である。

そして、「焙煎ごま油とほぼ同等の風味」ないし「焙煎ごま油のみからなるものと比較して遜色のない風味」の意味については、証拠（乙５）及び弁論の全趣旨に

よれば、本件特許の出願当時、市販されていた焙煎ごま油は、煎り具合によって色と香りが異なり、高温で時間をかけて煎れば煎るほど油の色は濃くなり、ごま油特有の香ばしい香りが強まるという技術常識があったことが認められるから、この技術常識に照らせば、「焙煎ごま油とほぼ同等の風味」ないし「焙煎ごま油のみからなるものと比較して遜色のない風味」とは、風味の強さに程度の差はあれ、焙煎ごま油に特有の風味をいい、引用発明の「ゴマ油特有のふくよかな香り」及び甲4発明の「ゴマ…等の呈味性油脂自体が本来有する風味」と同様の風味をいうもの解される。

したがって、本件特許訂正発明1の課題が引用発明や甲4発明の課題とは異なる新規なものであるとの原告の主張は理由がない。

イ 動機付けについて①（課題達成済み）

原告は、引用発明の特徴とされる「ごま油特有のふくよかな香り…を生かして」は引用発明の調合胡麻油（製品）において既に達成されているから、引用発明の「食用ごま油」として焙煎ごま油を採用し、その配合割合を65～70%に増やす動機付けはない旨主張する。

しかしながら、本件特許訂正発明1と引用発明とは、ごま油特有の風味を有する配合油脂組成物であるという点において共通しており、社会通念上、技術を豊富化してより良いものを求めることは技術者の常であるといえるから、ごま油特有の風味を維持するために、引用発明の「食用ごま油」として焙煎ごま油を採用し、その配合割合を65～70%に増やす動機付けはあるというべきである。

ウ 動機付けについて②（ごま油業界の実情）

原告は、引用発明の「食用ごま油」は、ごま油業界の実情から、焙煎ごま油と精製ごま油を含有するものであると考えられるところ、精製ごま油を焙煎ごま油に置換して焙煎ごま油のみとすることはごま油業界の実情に反することであるから、引用発明の「食用ごま油」を焙煎ごま油のみにする動機付けはないと主張する。

しかしながら、前示のとおり、技術を豊富化してより良いものを求めることは技

術者の常であるから、仮に、引用発明の「食用ごま油 60%」が焙煎ごま油と精製ごま油を含有するものであり、それがごま油業界の実情であるとしても、ごま油特有の風味を維持するという課題がある以上、引用発明の「食用ごま油」として「焙煎ごま油」を採用する動機付けはある。

エ 動機付けについて③（価格）

原告は、焙煎ごま油は精製ごま油や精製菜種油よりも高価であるから、引用発明の「食用ごま油」を焙煎ごま油のみにしたり、引用発明においてごま油の含量を増やしたりする動機付けはないと主張する。

しかしながら、焙煎ごま油が精製ごま油や精製菜種油よりも高価であるとしても、価格差が商品化を妨げるほど著しいものであれば格別、そのような著しい価格差があることを認めるに足る証拠はないから、ごま油特有の風味を維持するという課題がある以上、引用発明の「食用ごま油」として「焙煎ごま油」を採用し、その配合割合を増やす動機付けはある。

オ 動機付けについて④（揚げ物料理）

原告は、引用発明の用途として挙げられている揚げ物料理に焙煎ごま油 60%の油を使用すると多量の発煙及び強すぎる焙煎臭が発生するから、引用発明の「食用ごま油」を焙煎ごま油のみにしたり、引用発明においてごま油の含量を増やしたりする動機付けはないと主張し、甲第 37 号証ないし第 39 号証を引用する。

なるほど、甲第 37 号証によれば、原告が実施した焙煎ごま油 60%を含む配合油の加熱実験の結果によれば、160℃で発煙が発生し、170℃付近から発煙が激しくなったこと、部屋全体に強い焙煎臭が立ち込め、実験から 1 週間が経過した後でも臭いが感じられたことが認められる。また、甲第 38 号証によれば、インターネット上の情報として、「ゴマ油は、ゴマを焙煎した後、圧搾して油を絞り出すのですが、この中には油以外の不純物も多く、そのためこれらごま油で加熱調理すると油煙が立ち込める。…匂いも強いため、締め切った部屋の中で揚げると耐えられなかったことだろうと想像される。」との記載があることが認められる。

しかしながら、インターネット上の辻調理師専門学校サイト（乙１）には、「太白（生）のごま油と焙煎のごま油を同割りで合わせたり、焙煎したごま油を１００％使ったり、あるいは３割程度混ぜたりと、その割合はお店によってさまざまですが、ごま油を使うというのが関西との大きな違いでしょう。理由は、江戸前で捕れた魚には、背の青い魚が比較的多く、そのくせを消すために、香りの強いごま油が必要だったのです。…香りよく、また、さっぱりとおいしく仕上がります。」と記載されている。また、「油脂・油糧ハンドブック」（甲２８）には、「ごま油は…ごま油の風味や芳香の欠かせない中国料理の炒め物（いためもの）、揚げ物、あんかけ、炒め煮などに使ったり、天ぷら油としたりサラダ油としたりして広く用いられている。ごま油は焙煎の程度によって、色の濃いゴマ臭の強い油から、ほのかなゴマ特有のふくよかな香りの油まで製造することができるので、用途や好みによって使い分けられている。」（１３２頁）、「家庭では、炒め物や揚げ物用として使われる」（１３３頁）と記載されている。

これらの記載によれば、焙煎ごま油は、焙煎の程度によって用途が使い分けられており、揚げ物油としても、揚げ物に適した程度の焙煎をしたものが広く用いられていることが認められる。

そうすると、焙煎ごま油は、焙煎の程度によっては揚げ物油として用いることに何ら支障のないことが明らかである。

原告は、焙煎ごま油６０％の油を揚げ物料理に使用すると多量の発煙及び強すぎる発煙臭が発生すると主張して、甲第３７号証ないし第３９号証を引用しているが、これらの証拠は、いずれも、焙煎ごま油は焙煎の程度によっては揚げ物油として用いることに何ら支障がないとの上記判断を左右するものではない。

すなわち、甲第３７号証については、原告が上記加熱実験に用いた焙煎ごま油は、焙煎の程度が揚げ物油として用いるには不適當なものであった可能性がある。また、「油脂・油糧ハンドブック」（甲２８）には、油脂の加熱安定性に関する記載があり（１２頁）、これによれば、油脂を炒め物や揚げ物に使用したときに発煙や独特

の揚げ臭が発生するのは、焙煎ごま油に特有の現象というわけではなく、油脂一般についていえることであり、特に、不飽和度の高いものや分子量の小さいものほど加熱安定性が悪く、発煙や揚げ臭が発生しやすくなること、また、油脂の加熱安定性は、炒め物や揚げ物の条件によって左右され、一般に不飽和度の高いものほど、分子量の小さいものほど劣化が速いこと、そのほか、不純物の存在も油脂の加熱安定性に影響を与えることが認められる。これによれば、原告が上記加熱実験に用いた焙煎ごま油は、不飽和度の高いものや分子量の小さいものなど、加熱安定性が悪いものであった可能性もある。いずれにしても、甲第37号証は、焙煎ごま油が焙煎の程度によって揚げ物油として用いることに支障のないものであるとの上記判断を左右するものではない。

また、甲第38号証については、「ゴマ油は、…不純物も多く、そのため…」と記載されているように、加熱安定性が悪くなる原因が不純物の存在にあることが示唆されており、焙煎ごま油一般について加熱安定性が悪いことを示すものではない。

さらに、甲第39号証は、天ぷら用の油として、植物性の油にごま油を2割ほど加えるとの記載があるにすぎないものであり、これもまた、焙煎ごま油が焙煎の程度によって揚げ物油として用いることに支障のないものであるとの上記判断を左右するものではない。

カ 甲4発明について

原告は、審決が甲4発明の酸化安定化油を「精製油としての菜種油」と混同している旨、及び、引用発明の「食用なたね油」を甲4発明の酸化安定油に置換する動機付けはなく、そこから更に「精製油としての菜種油」に置換するという論理構成は後知恵である旨主張する。

確かに、審決は甲4発明の酸化安定化油を「精製油としての菜種油」と混同しており、引用発明の「食用なたね油」を甲4発明の酸化安定油に置換する動機付けはなく、この限りにおいて審決の認定・判断には誤りがある。

しかしながら、前記(2)において説示したとおり、引用発明の「食用ごま油60

％」を「焙煎ごま油 65～70 質量％」に、「食用なたね油」を「精製油としての菜種油 30～35 質量％」に、それぞれ置換することは、当業者にとって容易に想到し得ることであり、この結論は、審決の認定・判断に上記の誤りがあることによって左右されるものではない。

(4) 小括

以上によれば、相違点 1 及び 2 に係る審決の容易想到性判断に誤りはない。

2 取消事由 3（相違点 3 に係る事実認定及び判断の誤り）について

相違点 3 に係る「トリグリセリド組成としてトリグリセリドを構成する 3 つの脂肪酸が不飽和脂肪酸であるトリグリセリドを 59 質量％以上 80 質量％以下含み、かつ、脂肪酸組成としてリノール酸を 35.6 質量％含み、一分間に 0.5℃ずつ降温した時の曇点が－5℃以下である」は、本件特許訂正発明 1 の 2 つの発明特定事項のうちの 1 つであり、もう 1 つの発明特定事項である「焙煎ごま油が 65～70 質量％、精製油としての菜種油が 30～35 質量％となるように焙煎ごま油及び精製油としての菜種油を配合」してなる混合油が有する属性を分析又は測定した値の範囲を記載したものであって、これら 2 つの発明特定事項は同一の技術的内容を規定したものにすぎない。

そうすると、前記 1 において判示したとおり、「焙煎ごま油が 65～70 質量％、精製油としての菜種油が 30～35 質量％となるように焙煎ごま油及び精製油としての菜種油を配合」することが当業者にとって容易に想到し得るものである以上、「トリグリセリド組成としてトリグリセリドを構成する 3 つの脂肪酸が不飽和脂肪酸であるトリグリセリドを 59 質量％以上 80 質量％以下含み、かつ、脂肪酸組成としてリノール酸を 35.6 質量％含み、一分間に 0.5℃ずつ降温した時の曇点が－5℃以下である」とすることが当業者にとって容易に想到し得るものであることは明らかである。

したがって、その余の点について検討するまでもなく、相違点 3 に係る審決の容易想到性判断に誤りはない。

3 取消事由4（本件特許訂正発明1の効果についての判断の誤り）について

(1) 原告は、通常、焙煎ごま油に他の精製油を混ぜると焙煎ごま油の風味は落ちていくものであるところ、本件特許訂正発明1の配合にすると同等の風味を維持できるから、本件特許訂正発明1は、当業者が予測し得ない格別顕著な効果を有するといえると主張する。

なるほど、本件特許訂正発明1の効果について、訂正明細書（甲17）には、「実施例1～5，7，9，13において、焙煎ごま油のみからなる比較例1と遜色ない風味を実現できた。」（段落【0044】）との記載があり、焙煎ごま油と菜種油との配合油における風味の評価結果（段落【0042】の【表6】の実施例1～6（段落【0031】の【表1】参照））によれば、実施例4（焙煎ごま油70質量%と菜種油30質量%）及び実施例5（同65質量%と35質量%）の評価は、比較例1（焙煎ごま油100質量%）の評価と同じ「5.0」である（風味の評価基準は、「5：優れている」、「4：やや優れている」、「3：普通」、「2：やや劣っている」、「1：劣っている」の5段階評価（段落【0041】））。

ところで、「焙煎ごま油のみからなる比較例1と遜色ない風味を実現できた」というのは、風味の評価が5点満点で4.5点以上を意味するものと解されるところ（段落【0044】及び【表6】），これら風味の評価は、5名のパネルによる総合評価にすぎないものであり（段落【0041】），客観的・普遍的評価といえるかという問題がある。また、本件訂正後の特許請求の範囲に該当する構成（焙煎ごま油が65～70質量%、精製油としての菜種油30～35質量%）を満たす実施例は、上記実施例4及び5であると認められるところ、例えば、実施例1（焙煎ごま油92.1質量%と菜種油7.9質量%），実施例2（同90質量%と10質量%），実施例3（同80質量%と20質量%）の評価も、それぞれ「5.0」，「4.9」，「4.8」であって（【表1】，【表6】）（なお、訂正明細書において上記1～3を本件「実施例」と表現するのは疑問である。），風味の評価において、実施例4及び5との間に顕著な差があるということとはできない。そしてまた、

原告のいう実施例 6（同 60 質量%と 40 質量%）と実施例 4 及び 5 を比較すると、焙煎ごま油の質量を 65～70%から 60%に下げると、風味が若干劣るという程度にすぎず、顕著な差があるということもできない（【表 1】，【表 6】）。

そして、証拠（甲 6，11，28）によれば、精製油は、脱臭，脱酸，脱色等の精製工程により不純物を除いた油脂であって、ほぼ無臭であることが認められる（「食用植物油脂の日本農林規格」（甲 6）には、精製なたね油について「香味良好」との記載があり（153 頁），その他の精製油についても同様に「香味良好」との記載がある。社団法人日本油脂協会のホームページ（甲 11）には、「精製油」について、「粗油には、揚げ物や生食には好ましくないさまざまな不純物が含まれている。この不純物を除去することを精製といい、脱ガム，脱酸，脱色，脱臭等の工程がある。この精製工程を経たものを精製油という。なお，オリーブ油及びごま油は，独特の香りや風味を生かすため，このような精製工程を経ず，濾過などによる不純物の除去にとどめているものが多い。」との記載がある。「油脂・油糧ハンドブック」（甲 28）には、「古くから，ごま油…などは，未精製だがきれいな状態（バージンオイル）で伝統的に利用されてきた。しかし，種子を焙煎して絞って得られるごま油…のほかは，未精製のままでは植物特有のにおいが残るので，できるだけ口当たりを良くするために精製操作を加え無色，無臭にしている。このような一般の油と違って，ごま油は特有の風味，芳香，色をセールスポイントとする独特の油である。したがって，嗜好性の強い油であり，世界的に見ても未精製のままごま油を利用しているのは，日本，中国，韓国などの限られた地域である。」（132 頁）との記載がある。）。

したがって，このように，ほぼ無臭の精製油を 30～35 質量%，香りの強い油脂を約倍量の 65～70 質量%ブレンドした場合に，その香りが保持されることは自明であり，本件特許出願日当時の技術常識から当業者が容易に予測し得る程度の効果にすぎない。

(2) 原告は，大豆の比較例 2～6（明細書の表 6～9）が示すとおり，精製油が

ブレンドされれば、焙煎ごま油の配合割合が多くても、「焙煎ごま油１００％の風味」が維持できなくなるものであり、このことは、本件特許の出願時における当業者の技術常識であったと主張する。

しかしながら、比較例２～６に用いられた大豆油が精製油であるか否かは不明であり、仮にこれが精製されたものでないとする、精製されていない大豆油は、大豆特有の香りを有していると考えられるから、焙煎ごま油の配合割合が多くても焙煎ごま油の風味が維持できないことは容易に予測し得るところである。

したがって、比較例２～６によって本件特許訂正発明１の効果の顕著性が裏付けられたとすることはできない。

(３) 原告は、甲第７号証の実験は本件特許を無効にするために行われたものではないかとの疑念があるとするが、同号証の実験は、上記の自明な事項（ほぼ無臭の精製油を３０～３５質量％、香りの強い油脂を約倍量の６５～７０質量％ブレンドした場合に、その香りが保持されること）を実験によって確認したものというべきである。

(４) 原告は、本件特許訂正発明１を商品化した「日清ヘルシーごま香油」がシェアを伸ばしており、その主な要因の１つが「香り・香り立ちの良さ」であることから、本件特許訂正発明１の効果の顕著性が裏付けられると主張するが、原告も自認するとおり、「香り・香り立ちの良さ」は、上記商品のシェアの伸びの要因として種々の事項が考えられるうちの１つにすぎないから、上記商品のシェアが伸びていることをもって、本件特許訂正発明１の効果が顕著であるとまでいうことはできない。

(５) したがって、本件特許訂正発明１の効果は当業者が予測し得る範囲内のものであるとの審決の判断に誤りはない。

４ 取消事由５（本件特許訂正発明２～４の進歩性の判断における誤り）について

以上によれば、本件特許訂正発明１の進歩性を否定した審決の判断に誤りはない

から，本件特許訂正発明 1 に進歩性がないことを前提として本件特許訂正発明 2 ～ 4 の進歩性を否定した審決の判断に誤りがあるとする原告の主張は理由がない。

5 まとめ

以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消すべき違法は認められない。

第 6 結論

よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第 3 部

裁判長裁判官

芝 田 俊 文

裁判官

西 理 香

裁判官

知 野 明