

# 技術常識と進歩性判断・記載要件（Ⅱ）



TH総合法律事務所  
弁護士・弁理士 高橋 淳\*  
弁護士 宮川 利彰\*\*

## 第1 はじめに

本稿においては、前回の論稿に引き続き、近時の裁判例のうち、記載要件の充足性判断において技術常識を考慮したものを検討しつつ、若干の検討を行うものである。

## 第2 記載要件

### 1 記載要件の判断枠組み

#### 1-1 明確性要件

判例上、明確性要件については、「特許請求の範囲の記載だけでなく、明細書の記載及び図面を考慮し、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである」<sup>1</sup>との判断基準が示されている。

#### 1-2 実施可能要件

また、実施可能要件について、近時の裁判例は「充足するためには、明細書の発明の詳細な説明に、当業者が、明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その発明を実施することができる程度に発明の構成等の記載があることを要する」<sup>2</sup>としている。

#### 1-3 サポート要件

そして、判例上、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内のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当

1 「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」事件（知財高裁平成22年8月31日判決／平成21年（行ケ）第10434号）

2 「椅子式マッサージ機」事件（知財高裁令和元年12月25日判決／平成31年（行ケ）第10027号）

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<sup>3</sup>とされている<sup>4</sup>。

## 2 小 括

以上の各判断基準を見ると、記載要件適合性の判断において、出願時における技術常識が、明細書の記載と同列に扱われていることが分かる。そのため、明細書の作成の際には、明示的に技術常識を意識すべきものであるといえよう。

以下においては、近時の裁判例にて、出願時の技術常識がどのように参酌されているのかを具体的に検討することとする。

## 第3 近時の裁判例

### 1 セルロース粉末

#### 1-1 書誌情報

- ・東京地裁（46部）
- ・平成29年（ワ）第24598号
- ・特許権侵害差止等請求事件
- ・令和2年3月26日判決
- ・請求棄却
- ・特許第5110757号

#### 1-2 特許請求の範囲（請求項1記載の発明（本件発明1）<sup>5</sup>）

- 1 A：天然セルロース質物質の加水分解によって得られるセルロース粉末であって、
- 1 B：平均重合度が150～450、
- 1 C：75  $\mu$ m以下の粒子の平均L/D（長径短径比）が2.0～4.5、
- 1 D：平均粒子径が20～250  $\mu$ m、

---

3 「偏光フィルムの製造法」事件（知財高裁平成17年11月11日判決／平成17年（行ケ）第10042号）

4 特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、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ように記載しなければならないというべきである。法36条6項1号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、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り、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。

5 本件訴訟においては、本件発明1のほか、請求項2記載の発明（本件発明2）についても争われているが、構成要件のうち、「2 D：平均粒子径が20～250  $\mu$ m」及び「2 H：該平均重合度が、・・・測定されるレベルオフ重合度より5～30高いことを特徴とする」との点しか変わらず、技術常識との関係において本件発明1と有意な差異が無いため、本稿においては省略する。