

特許権	判決年月日	令和6年1月23日	担当部	知財高裁第1部
	事件番号	令和5年(行ケ)第10020号、 同第10021号		
<p>○ 「鋼管杭式栈橋」の発明につき、請求項に記載された数値範囲及び構成を共に備えた実施例が発明の詳細な説明に記載されていないとしても、技術常識を踏まえると、当業者は、他の実施例の記載を含む発明の詳細な説明の記載から、発明の課題を解決できると認識できるから、本件発明1及び2は、本件発明3と同様に特許法36条6項1号の要件（サポート要件）を満たすとして、本件発明1及び2につき同要件を満たさないとしてこれらが無効とした審決を取り消した事例。</p>				

(事件類型) 審決（無効、一部成立・一部不成立）取消 （結論）審決取消

(関連条文) 特許法29条2項、36条4項1号・2号、6項1号

(関連する権利番号等) 特許第5967862号

(審決) 無効2021-800024号

判 決 要 旨

1 Xは、発明の名称を「鋼管杭式栈橋」とする特許（特許第5967862号。請求項の数3。本件特許）の特許権者である。Yは、令和3年3月30日、本件特許につき、Xを被請求人として特許無効審判を請求した。

特許庁は、これを無効2021-800024号として審理した上、令和5年1月20日、「特許第5967862号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。特許第5967862号の請求項3に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決（本件審決）をした。

Xは、令和5年2月27日、本件審決のうち請求項1及び2に係る発明（本件発明1、2）についての特許を無効とした部分の取消しを求めて第1事件の訴えを提起し、Yは、同年3月1日、本件審決のうち請求項3に係る発明（本件発明3）についての本件特許に対する審判請求は成り立たないとした部分の取消しを求めて第2事件の訴えを提起した。

本件の争点は、進歩性、サポート要件、明確性要件及び実施可能要件についての各認定判断の誤りの有無である。

2 本判決は、要旨、次のとおり判示して、本件審決のうち本件発明1及び2についての特許を無効とした部分を取り消し、他方、Yの請求を棄却した。

(1) 進歩性についての認定判断の誤りについて

本件審決が認定した引用発明並びに本件各発明との一致点及び相違点にはいずれも誤りがない（当事者にも争いが無い。）。相違点に係る容易想到性について、各証拠から特定の周知技術及び公知技術がそれぞれ認定できるものの、いずれの技術によっても、相違点

に係る本件各発明の構成にすることは導出できないといわざるを得ず、このような構成を得ることが引用発明及び上記周知技術又は各公知技術に接した当業者が通常行うべき試行錯誤の範囲内のものということもできない。Yは、技術常識であると主張する事項がいかなる証拠から認定できるか具体的に指摘していないし、これらを組み合わせる動機付けや、組み合わせた結果から相違点に係る本件各発明の構成が導出されるかにつき、技術的視点に基づいた具体的な主張をしていない。

以上等によると、本件各発明は、引用発明から容易に発明することができたものとはいえない。

(2) サポート要件についての認定判断の誤りについて

特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるか否かは、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又はその示唆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のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当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である。

本件発明3は、本件明細書の記載、とりわけ実施の形態3及び技術常識に照らし、その構成を採用することにより、発明の課題を解決できると認識できるものと認められる。

これに対し、本件発明1及び2は、その構成をそのまま実施した実施の形態は、発明の詳細な説明には記載されていない。しかし、本件明細書は、バイリニアモデルを前提とした地震応答解析により、杭の全塑性の要求性能を満足させられるかを照査しているところ、バイリニアモデルでは、塑性域に達するまでの弾性範囲内では、応力とひずみとの間にはヤング係数を定数とする比例関係が成り立ち（フックの法則）、構造物に一般的に用いられる構造用鋼（軟鋼）のヤング係数の値はどの鋼種でもほぼ一定値であるとの技術常識を踏まえると、本件明細書に記載された実施の形態における鋼管杭に発生する曲率は、初期断面や実施の形態2のように鋼管杭の全部の変形性能を同じものとしても、実施の形態3のように地中部の一部のみの変形性能を高めたものとしても、ほぼ同じ結果が得られるであろうことが理解できる。そうすると、本件明細書の実施の形態1～3に関する記載に接した当業者は、技術常識に照らし、鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分の変形性能を本件発明1又は2の数値範囲としても、杭の全塑性の要求性能を満足しつつ、地中部の他の部分の鋼管杭の変形性能を低くすることにより、建設コストの増加との課題を解決することができることを認識できるといえる。

以上等によると、本件各発明は、いずれも本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであり、サポート要件を満たしているといえるから、本件発明1及び2につきこれを満たさないとした本件審決には誤りがある。

(3) 明確性要件についての認定判断の誤りについて

本件各発明の構成要件が表す内容が明確でないということとはできず、明確性要件違反は

ないとした本件審決に誤りはない。

(4) 実施可能要件についての認定判断の誤りについて

本件各発明は、いずれも当業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されたものといえることができ、実施可能要件違反はないとした本件審決に誤りはない。

以 上