



# 岡本特許 ニュース

岡本特許事務所  
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1  
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2009 JULY/99号

## ☆☆ 発明の記載要件 ☆☆

発明が特許されるためには、その発明に新規性及び進歩性があることが最も大切と考えられています。発明内容を過不足なく記載した出願書類を作成することもそれに劣らず大切です。それを改めて思い知らされる判決が知財高裁で平成 21 年 3 月 18 日にありました（平成 20 年（ネ）第 10013 号）。

### 1. 事件の概要

特許権者の原告が「遠赤外線放射体」に関する発明の特許権（第 3085182 号）に基づいて被告に対して差止請求を行ったところ、被告は本件特許請求の範囲の記載が明確ではないという理由で特許無効の抗弁を提出しました。裁判所は被告の抗弁を認めて、原告の請求を棄却しました。明確でないと言われたのは、「10 $\mu$ m 以下の平均粒子径」という記載です。

### 2. 争点

本件特許明細書には、平均粒子径の定義、算出方法、測定方法に関する記載はありません。

被告は、「10 $\mu$ m 以下の平均粒子径」が本件特許発明の重要点であることを論証したうえで、各種のハンドブックを証拠として提出して、「平均粒子径」には、種々の測定方法および定義があり、代表径は粒子の形状やその取り方により異なること、平均粒子径の算定方法も複数あり、同じ代表径からでも算出値が異なること、さらに測定方法が異なることを主張しました。

それに対して原告は、平均粒子径は、数学的算出方法が慣用手段であること、および、光学的測定器が市販されており、それを使用して「平均粒子径」を決定していることは当業者間には周知の事実である、と反論しました。

### 3. 裁判所の判断

裁判所は、学術文献上の記載を詳細に検討し、1 個の粒子の大きさ（代表径）の表し方として、大きく幾何学的径と相当径があり、また、幾何学的径、相当径のいずれも種々なものがあると述べたうえで、「抽象的に平均粒子径として特定の数値範囲を示すだけでは、それがいかなる算出方法によるものであるか明らかにならないから、その範囲が具体的に特定できない」と判示しました。

また、原告の「光学的測定器が市販されており、それを使用して『平均粒子径』を決定していることは周知の事実である」との主張に対して、「平均粒子径の算出方法及び測定方法には複数あるのであって、市販されている光学的測定器を使用して平均粒子径を測定するとしても、複数ある算出方法ないし測定方法からいずれを選択するかについて、当業者間に共通の理解があると認めるに足りる証拠はない」と判示しました。

結論として、本件特許は特許法 36 条 6 項 2 号の規定に違反して特許されたものであり、特許無効審判によって無効にされるべきものであると認定し、その他の争点を判断せずに請求棄却の判決を下しました。

### 4. 教訓

本件では、平均粒子径の定義や測定方法を明細書に記載していなかったというだけで、本件特許は無効とされるべきものとされ、権利行使が認められませんでした。

近年は、各種の測定装置が高機能化しており、測定者は測定原理を理解せずとも、測定結果の数値を得ることができます。このため、普段の開発時に利用しているデータが測定方法を詳細に定義しないと特定できないデータであるということを認識していない場合が多々あると思われます。お互いに気を付けたいものです。