

明確性要件の判断について

弁護士法人関西法律特許事務所
知的財産法研究会 弁護士 村林 隆一
弁護士 井上 裕史

裁判例1 知財高判平成25年12月24日（平25行ケ10106）
裁判例2 知財高判平成25年11月28日（平25行ケ10063）
裁判例3 知財高判平成25年11月28日（平25行ケ10121）
（いずれも裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

本論稿では、平成25年の11月及び12月に、知財高裁で明確性の要件が問題となった裁判例を取り上げ、明確性要件についての裁判所の現時点での判断基準等について考察する。

第1. 各裁判例の事案の概要と判示

1. 知財高判平成25年12月24日（平25行ケ10106）・・・裁判例1

(1) 事案（概略）

本件は、特許無効不成立審決の取消訴訟である。対象となった権利は、発明の名称を「餅」とする特許権である（特許請求の範囲のうち請求項1は下記のとおりである。）¹。

本件において、原告（請求人）は、進歩性欠如、明確性要件違反、実施可能要件違反、発明未完成等を無効理由に無効審判を請求したが、特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたことから、その取消を求めたものである。争点は、多岐に亘るが本論稿では、明確性要件違反についての判断部分のみ取り上げる。

特許請求の範囲（請求項1）

- A 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
- B 載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込

1 当該特許権については、被告と本事件の原告（請求人）との間で、特許権侵害訴訟が既に行われており、知財高裁（特別部）が、被告の請求を棄却した第1審判決を取り消し、特許権者の勝訴判決をしている（平成23年9月7日知財高判（中間判決）、平成24年3月22日知財高判（終局判決）・平成23年（ネ）第10002号）。

み部又は溝部を設け、

C この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、

D 焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した

E ことを特徴とする餅。

明確性が争点となった部分は、構成Dの「焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態」「膨化による外部への噴き出しを抑制」の明確性と、構成B・Cと、構成D間の因果関係である。

(2) 判決（棄却）

判決は、明細書の記載及び技術常識から「側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くと、切餅の内部が軟化するとともに、切餅の内部に含まれる水分が蒸発して水蒸気となる等により、切餅の内部空間の圧力が高くなり、膨化するが、その圧力によって切り込みが存在する部分が変形して伸びることにより、切り込みの上側が下側に対して持ち上がる。その持ち上がりにより、最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い。）に自動的に膨化変形する。切餅の側周表面に所定の切り込みを設けたことにより、膨化による噴出力を小さくすることができるため、上記切り込みを設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できるが、上記のように膨化変形することでも、膨化による噴出力が大きくなるのを抑えられるため、上記切り込みを設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できる。」と認定し、構成Dの意味するところは明確であると判示した。そのうえで、「切り込みのない餅（従来技術）や上下面に切り込みがある餅（先願発明）を焼いた場合と区別されたものが、明確に記載されていなければならない」との原告の主張に対し、「明確性要件は、特許請求の範囲の請求項に記載された発明が明確であるか否かが問題とされるものであり、必要に応じてその他の明細書の記載及び技術常識が参酌されることはあるにせよ、明細書の発明の詳細な説明などにおいて発明概念が明確に特定されていることが求められているわけではない。また、本件発明が明確であるというために、構成Dのみに着目して、切り込みのない餅（従来技術）や上下面に切り込みのある餅（先願発明）を焼いた場合と区別できなければならない理由はない。切り込みのない餅（従来技術）においても、本件発明と同様に、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形する場合があるとしても、それ自体は、本件発明の明確性要件の判断に影響を及ぼすものとはいえない。明確性要件に関する原告の主張は、採用できない。」と判示して、原告の請求を棄却した。

2. 知財高判平成25年11月28日（平25行ケ10063）・・・裁判例2

(1) 事案（概略）

本件は、発明の名称を「コークス炉炭化室の診断方法」とする特許出願の拒絶査定不服審判において、本件特許の実測炉壁間距離の平準化変位線を求めるために行う「カーボン付着や欠損に

よる炉壁表面の変位を均す」との記載は明確であるとはいえないとした拒絶審決に対し、原告（請求人）が、その取消を求める事案である。

特許請求の範囲（請求項1）

「炉壁間距離測定手段を用いて、コークス炉炭化室の任意の高さにおける長さ方向複数位置の炉壁間距離をコークス製造毎に測定することによって実測炉壁間距離変位線を求め、／前記実測炉壁間距離変位線に基づいてカーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均すことにより前記実測炉壁間距離の平準化変位線を求め、／前記平準化変位線と前記実測炉壁間距離変位線とによって囲まれた面積の総和をコークス製造毎に求め、／前記面積の総和の変化に基づいて、炉壁状態の変遷を診断することを特徴とするコークス炉炭化室の診断方法。」

(2) 判決（審決取消）

被告は、「本願明細書の段落【0003】にあるように、炉壁の様々な劣化状態を詳細に観察することやその状態を特定する手段がなかったというこの分野における従来の状況を踏まえれば、『カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す』際の均し方の方法や基本的な指標等を何ら特定することなく、単に『カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す』と記載しただけでは、本件出願当時の技術常識を考慮しても、具体的にどのような方法、指標・指針・考え方に基づいて行われるのかが明らかではなく、技術的に十分に特定されているということとはできない」旨主張した。

この点、判決は、「本願発明1の『カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す』との記載の技術内容自体は明確であり、本願発明1の特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が明確であるということができるとは、前記(1)のとおりである。そして、『カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す』ための具体的な方法、指標・指針・考え方を発明特定事項としていないからといって、本願発明1が不明確となるものではない。発明の解決課題及びその解決手段、その他当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項（特許法施行規則24条の2）は、特許法36条4項の実施可能要件の適合性において考慮されるべきものであって、発明の明確性要件の問題ではないと解される。」と判示して、原告の請求を認容した。

なお、当該事件では、原告が本願発明の実施形態を説明するものとして甲24（移動平均法による計算報告書）を提出し、被告は甲24が本願発明の実施態様を説明したものではないと反論していた。この点、判決は、「甲24の移動平均法による平準化変位線の計算方法が、本願発明1の『カーボン付着や炉壁の欠損による炉壁の変位を均す』との構成要件を充足するか否かの判断いかんによって、本願発明1の『カーボン付着や炉壁の欠損による炉壁の変位を均す』との記載が明確か否かの判断が左右されるものではない。すなわち、本願発明1の『カーボン付着や炉壁の欠損による炉壁の変位を均す』との記載が明確か否かという問題と、甲24の移動平均法による平準化変位線の計算方法が、上記『カーボン付着や炉壁の欠損による炉壁の変位を均す』との構成要件を充足するか否かという問題とは別次元の問題である。」と判示して、明確とはいえないとの審決を取り消した。

3. 知財高判平成25年11月28日（平25行ケ10121）・・・裁判例3

(1) 事案（概略）

本件は、特許無効不成立審決の取消訴訟である。対象となった権利は、発明の名称を「洗濯機の脱水槽」とする特許権である（特許請求の範囲のうち請求項1は下記のとおりである。）。

無効審判において、原告（請求人）は、特許請求の範囲の記載中「十分に」との文言の明確性要件違反を争ったが、特許庁は、特許を受けようとする発明が明確であるとの要件を満たしていないとはいえないとの審決をしたことから、その取消を求めたものである。

特許請求の範囲（請求項1）

「金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と、この胴部の下縁部に結合した底板、及び胴部の上縁部に装着したバランスリングとを具備するものにおいて、フィルタ部材を具え、このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い、その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴とする洗濯機の脱水槽」

(2) 判決（棄却）

判決は、「本件発明における『その上下の全長』とは、『フィルタ部材の上下の全長』を意味することは明らかであるから、『その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間』とは、『フィルタ部材の上下の全長』より『十分に小さな寸法の隙間』と特定されていることが明らかである。したがって、本件発明の『十分に小さな寸法』とは、『フィルタ部材の上下の全長』を基準とした比較において『十分に小さな寸法』をいうことが明らかであり、基準となる長さが明示されている以上、『十分に』なる用語が用いられていることをもって、比較の基準又は程度が不明確であり、殊更に不明確な表現が用いられているということもできない。したがって、本件発明の特許請求の範囲の記載が直ちに明確性の要件を充足しないとはいえない。もっとも、特許請求の範囲の記載において特定された『フィルタ部材の上下の全長』に対して『十分に小さな寸法の隙間をバランスリング又は底板との間に余す』構成の技術的意義については、特許請求の範囲の記載からは明らかではないから、その技術的意義を明らかにするために本件明細書の記載を参酌することは、特定された構成の説明を本件明細書の記載に求めるにすぎず、当然に許容される。そこで、以下、本件明細書の記載を参酌して、明確性の要件を検討するが、上記構成の技術的意義が特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することができないからといって、直ちに明確性の要件を充足しないとはいえないから、この点に関する原告の上記主張は採用することができない。」と判示して、原告の請求を棄却した。

また、判決は、原告が「隙間が一義的かつ明確に定義することができない」旨主張するのに対し、「本件発明の『フィルタ部材の上下の全長』に対して『十分に小さな寸法の隙間』を設ける構成については、当業者が、①使用者から胴部の接合部を見えなくするという死角を存在させるという技術的意義、②その接合部に洗濯物が触れないようにするという技術的意義、③各部材の熱膨張率の相違が存在しても、隙間に洗濯物が挟まれないようにするという技術的意義を有することを前提として、適宜設定可能であるということが出来るから、当該構成は明確である。3そうすると、本件発明の特許請求の範囲の記載は、請求項だけでなく、本件明細書の記載を参酌しても明確性の要件を充足するというべきであるから、本件審決の認定及び判断は相当であって、取り消すべき違法はない。」と判示し、原告の主張を退けた。

第2. 研究

1. 明確性要件の趣旨について

本判決は、いずれも特許法（以下、単に「法」という。）36条6項2号の要件を充足するとの

判断をした事案であるが、明確性の審理の対象や明確性を求める内容について、若干の相違がみられるように思われる。

法36条6項は「特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」と定め、2号で「特許を受けようとする発明が明確であること。」と定める。かかる規定が設けられている趣旨は、特許請求の範囲が、特許発明の技術的範囲（権利範囲）を確定する重要な要素（法70条1項）であることから、その記載の正確性と、競業者が発明を把握できることを担保することであると考えられている。仮に、これが不明確となれば、権利行使に支障を来すとともに、競業者がどのような構成を採用すれば、当該特許権の侵害を回避できるが不明となり、必要以上の委縮効果を生じ、不当に当該特許権の抑止効果を増長させる結果となり、特許法が目的とする産業の発展を阻害することになる²。

上記のような趣旨を考慮すれば、明確性要件は、単に日本語としての表現が不適切な場合に限らず、日本語の表現そのものは明確であったとしても、その技術的意義が不明瞭で、競業者（当業者）が特許発明の範囲を特定できないような場合も充足されないと考えるのが妥当であると思われる。2号の文言も「（特許を受けようとする）発明が明確であること」とされているのは、かかる内容を裏付けているものと理解される³。

2. 明確性要件の審理対象

上記のとおり、法36条6項は特許請求の範囲の記載の問題ではあるが、そうだからと言って、明確性要件を特許請求の範囲の文言のみで判断するのは適切ではない。法36条6項を日本語の表現の適否という矮小な問題にしてしまうと、わずかな表現の誤謬から、本来保護されるべき新規な発明が保護を受けられない結果となり、特許法の目的そのものを減殺するし、法36条6項の趣旨に適合しないことも明らかである。明確性要件を「発明の確定」という趣旨から考えれば、明確性の判断は、特許請求の範囲の記載のみならず、明細書の記載及び技術常識を参酌して判断されるべきである⁴。

もっとも、明細書の記載から特許請求の範囲の記載が無秩序に解釈されることが許されないのは言うまでもない。「発明の確定」という点からは、法36条6項も無効審判における発明の要旨の認定も同様であるから、法36条6項の判断においても、発明の要旨認定における基準⁵を借用

2 法36条6項2号及び3号は、平成6年の一部改正において新設された規定であり、従前は、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載させることにより担保していたが、当該改正において、5項前段に加え本項に2号及び3号の規定を設けることにより引き続き担保し、併せて制度の国際的調和を図ることとしたとされる（工業所有権法逐条解説（第19版）112頁）

3 特許庁の審査基準においても、法36条6項2号違反の類型として「(2) 発明を特定するための事項の内容に技術的な矛盾や欠陥があるか、又は、技術的意味・技術的関連性が理解できない結果、発明が不明確となる場合」が挙げられている。

4 裁判例3において、原告は、「特許法36条6項2号は、特許権が行使される範囲の外延を明示するという特許請求の範囲の機能に鑑みて、特許請求の範囲の記載のみで技術的思想である発明自体が明確となることを要求」しているとの主張をしているが一蹴されている。

5 最判平成3年3月8日「Raリパーゼ事件」・民集45巻3号123頁は、「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と判示する。

し、特段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるが、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないなど特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるとするのが妥当であると考ええる。なお、明確性要件における判断では、誤記をそのままにして、特許権を付与するのは妥当でないと思われるから、「一見してその記載が誤記である」場合には、訂正または補正がされなければ、明確でないと判断せざるを得ないと考ええる。

この点、本件裁判例はいずれも当然に明細書の記載を参酌できるとことを前提にしているが、常に参酌できるとすることは、明細書に記載された発明よりも特許請求の範囲に記載された文言が広義の場合、明確性の判断対象を限定し、明確性の判断を歪めてしまう可能性があるように思われる。

この点、裁判例1は、構成Dについて、「明細書の記載及び技術常識を参酌すれば、構成Dの意味するところは明確である」と判示するが、明細書の記載を参酌するまでもなく、構成Dの意味は明確である事例のように思われる。

また、裁判例2は、明細書の記載を指摘しながらも、結論において、『均す』という言葉自体は『たいらにする。高低やでこぼこのないようにする。』と、『平準』という言葉自体も『物価の均一をはかって、でこぼこのないようにすること。』と一般に理解されており（岩波書店「広辞苑第6版」。甲12）、また、いずれの言葉も多数の特許請求の範囲の記載で使用されている技術用語であること（甲13～23）は当事者間に争いがなかったことを考慮すれば、本願発明1における『平準化変位線』について、当業者は、実測炉壁間距離変位線に基づいて『カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位』を『たいらにする。高低やでこぼこのないようにする。』ことによって求めるものであると認識し、かつ、本願発明1が、こうして求めた平準化変位線と実測炉壁間距離変位線とによって囲まれた面積の総和をコークス製造毎に求め、上記面積の総和の変化に基づいて、炉壁状態の変遷を診断するものであることを理解することができるから、本願発明1の『カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す』との記載の技術内容自体は明確である。」と判示する。上記理由のうち「均す」は日本語として理解できる以外の部分は、特許請求の範囲に記載されている事項にすぎない。結局、裁判例2では「均す」の理解について、明細書の記載を参酌しているわけではないように思われる。

上記裁判例は、いずれも明細書の記載を参酌する必要がない事案であるように思われる。

また、裁判例3は、「…構成の技術的意義については、特許請求の範囲の記載からは明らかではないから、その技術的意義を明らかにするために本件明細書の記載を参酌することは、特定された構成の説明を本件明細書の記載に求めるにすぎず、当然に許容される」とするが、「十分に小さな寸法」との文言は、その技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合に該当すると考えられるから、論者の基準によっても、明細書の記載を参酌することができる場合に該当する。

3. 明確性要件で明確にされるべき事項

法36条6項2号は「発明が明確であること」とされていることから、特許請求の範囲の文言が日本語として明確であるだけでなく、その技術的意義が明確であることまで要求されていると思われる。

この点、従来の裁判例でも、文言の日本語としての明確性に加えて、技術的意義の明確性が必要であるとされてきた。例えば、知財高判平成21年3月18日・平20(ネ)10013号では、構成要件の「10 μ m以下の平均粒子径」という文言について、『粒子径』については、技術的に見て、粒

子をふるいの通過の可否等の見地から二次元的に捉えたり、体積等の見地から三次元的に捉えるなど様々な見地があり得る中で、本件明細書（甲2、乙A20の2）を精査しても、「粒子径」をどのように捉えるのかという見地からの記載はなく、平均粒子径の定義（算出方法）や採用されるべき測定方法の記載も存しない。これを踏まえると、本件発明の『 $10\mu\text{m}$ 以下の平均粒子径』の『径』を、本件明細書の段落（0035）等の記載に照らして当然に、ふるい径等の幾何学的径や投影面積円相当径等ではなく体積相当径という意味であるということは困難であるし、仮に体積相当径とみることができたとしても、後記2～4にも照らせば、本件発明の『 $10\mu\text{m}$ 以下の平均粒子径』が特許法にいう明確性要件を満たすということとはできない。」と判示し、明確性要件を否定した。前述のように、法36条6項の趣旨が発明の特定にあるならば、技術的に多義的な理解が存在する場合、明確性の要件は否定されるべきであるのは当然であろう。

この点、裁判例2では、「（カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位）均す」について、本件出願当時の技術常識を考慮しても、具体的にどのような方法、指標・指針・考え方に基づいて行われるのかが明らかではなく、技術的に十分に特定されているということとはできない旨主張する被告に対し、判決は「『カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す』ための具体的な方法、指標・指針・考え方を発明特定事項としていないからといって、本願発明1が不明確となるものではない。発明の解決課題及びその解決手段、その他当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項（特許法施行規則24条の2）は、特許法36条4項の実施可能要件の適合性において考慮されるべきものであって、発明の明確性要件の問題ではないと解される。」と判示する。前記判示は、文言が日本語として明確であれば明確性要件を充足すると理解可能な点では疑問がある。「均す」するための技術的な手法が様々な場合、裁判例2の発明は、その技術的意義が不明確とされるべき場合が存在すると思われる。実施可能要件は明細書の記載に関する要件にすぎず、明細書にいかに関係した発明が記載されていても、それが特許請求の範囲に記載されていなければ権利範囲に属さないことは明白である。よって、技術上の意義が理解できるかどうかは、明細書の記載要件であるばかりでなく、明確性要件においても判断されるべきものと考えられる。

もっとも、裁判例2の発明においては、数値の絶対値が問題となるわけではなく、その変動が技術的な要素となっている。すなわち、「均す」するためにどのような手法を用いても、相対的な数値を管理することで、発明の作用効果を奏することができるとされる可能性も高いように思われる。そうすれば、「均す」の具体的な方法などを特定しなくても、技術的な意義は明確であったと判断される余地があったのではないかと考える。この点、前掲平成21年知財判決の事案は、粒子径の具体的な測定方法を特定しなければ、「 $10\mu\text{m}$ 以上」の範囲に数値限定したことが理解できない発明であり、技術的な意義からも明確性要件を欠くのは当然であり、裁判例2の場合とは事案を異にしている。

また、裁判例1において、原告は、明確性要件においては、単に記載が理解できる程度では不十分であり、明細書によって発明概念が明確に特定されているか、発明の範囲（外延）が明確であるかが問われており、従来技術や先願発明と区別できなければならない旨主張したが、判決はかかる考えを否定している。この点、裁判例1は、明確に理由を指摘していないが、従来技術や先願発明との区別は、発明の進歩性の問題であり、明確性要件の問題ではないとの判断は妥当であると考えられる。

以 上