

近時の特許庁審査・審判実務にみる 明確性要件の積極的適用



中村合同特許法律事務所パートナー
弁護士・弁理士・米国カリフォルニア州弁護士 高石 秀樹

第1 はじめに

1 明確性要件の条文

特許法36条6項柱書は、「第二項の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、同項2号は、「特許を受けようとする発明が明確であること。」を要求する（明確性要件）。同要件の違反は、拒絶理由（特許法49条4号）であり、無効理由（同法123条1項4号）である。

権利化前の段階では、明確性要件違反の拒絶理由は補正により解消し得る。これに対し、権利化後の訂正では、訂正目的、新規事項追加禁止及び実質的拡張・変更禁止等の訂正要件の制約を受ける。独立特許要件は、訂正審判では特許法126条7項により問題となる一方、特許異議申立て又は無効審判における訂正では、申立て又は請求の対象となった請求項か否か等により、その適用範囲が異なる。

2 明確性要件についての裁判例の規範

明確性要件の判断基準について、知財高判令和4年(行ケ)10127等【セレコキシブ組成物】〈宮坂裁判長〉（以下「セレコキシブ組成物事件」という。）は、次のとおり判示した。

『特許法36条6項2号は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うなど第三者の利益が不当に害されることがあり得ることから、特許を受けようとする発明が明確であることを求めるものである。その充足性の判断は、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、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の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から行うのが相当である。』

よって、明確性要件は、①特許請求の範囲の記載、②明細書の記載及び図面、③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の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断される。

3 典型的な明確性要件違反の類型

特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章第3節「明確性要件」（以下「明確性審査基準」という。）は、明確性要件が満たされない類型として、請求項に日本語として不適切な表現がある結果、発明が不明確となる場合、明細書及び図面の記載並びに出願日当時の技術常識を考慮しても請求項に係る発明が不明確となる場合等を挙げる（同基準2・2）。

裁判例の具体例として、前記セレコキシブ組成物事件は、訂正により特許請求の範囲に追加された「セレコキシブ粒子が、ピンミルのような衝撃式ミルで粉碎されたものであり、」との発明特定事項（本件ピンミル構成）につき、「ピンミルのような衝撃式ミル」の範囲が、明細書の記載及び出願日当時の技術常識を考慮しても明らかでないとして、明確性要件違反と判断した。

4 サブコンビネーションの相手方により充足性が異なるが明確性要件○とした裁判例

知財高判平成24年（行ケ）第10312号【液体インク収納容器】事件〈芝田裁判長〉は、以下のとおり判示した。同判決を正当化するためには、サブコンビネーションの相手方の特定が発明の（機能・構成のみならず）用途を限定する場合も明確性要件違反とならないという法律論を採る必要があると考えられる。

『原告らは、本件発明1は、インクタンクの発明でありながら、それが用いられるプリンタの構成を請求項に詳細に規定することによりインクタンクの構成を特定するものとなっており、組み合わせるプリンタ側の構成によって、構成要件充足性を異にし、明確性を欠く、審決は、根拠のない経験則に基づいて請求項1の記載の明確性を判断したものであり、その論理に誤りがある旨主張する。

しかし、いわゆる明確性要件に関する特許法36条6項2号は、特許請求の範囲が、特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有するものであり、特許請求の範囲に記載された発明が明確に把握できないときには権利の及ぶ範囲が第三者に不明確となり不測の不利益を及ぼすこととなるから、これを防止する趣旨で設けられたものである。

上記の趣旨に照らすならば、明確性要件充足性は、本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載から、本件発明1の発明概念が明確に特定されるか否かによって判断されるべきものであり、請求項にプリンタの構成を規定することにより、プリンタ側の構成によって構成要件充足性が異なるとしても、そのことによって発明の明確性を欠くとはいえず、この点は、通常使用されるプリンタの種類の多寡によって変わるものではない。審決は、通常、装着して使用すべき記録装置（プリンタ）の種類の数に言及しつつも、結局、本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載から、組み合わせられる記録装置との関係で、本件発明1の発明概念が明確に特定される旨判断しているのであって、その論理に誤りがあるとはいえない。』

5 本稿の主題と構成

本稿は、2025年（令和7年）夏頃以降、特許庁において、発明を特定しないクレーム文言について、従来型の要旨認定による処理に加え、特許法36条6項2号の明確性要件違反として処理する事例が相次いで確認されること（後記第2・4）を主題とする。第2において前提となる概念と近時の積極的適用傾向の内容を整理し、第3～第5において除くクレーム、サブコンビネーションクレーム、効果・目的・利用者属性等の類型別に判断枠組みと事例を検討し、第6において従来型処理との帰結の差異を対比し、第7において当該傾向の根拠と限界を論じ、第8において実務対応を示し、第9においてまとめを示す。