

特集《特許》

記載要件に関する、判決の傾向と 特許庁審査基準等との対比

平成 28 年度特許委員会 記載要件検討チーム

桑城 伸語, 堀籠 佳典, 小島 一真, 藤田 雅史,
山内 伸, 徳山 英浩, 山口 修

要 約

本稿は、平成 28 年度特許委員会において、記載要件について、直近の審決取消判決に係る裁判例を網羅的に分析し、特許庁の審査基準等と対比、考察した結果を報告するものである。

特許委員会では、これまで、2008 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を網羅的に分析して、近年の裁判所の判断傾向を見出した。平成 28 年度特許委員会では、これまでに見出した裁判所の傾向を踏まえて、平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実用新案審査基準、特許・実用新案審査ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審判決例を網羅的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

本稿は、その成果として、「記載要件」に関して、審査基準等の理解を助けるために有益な情報、事例等を報告する。

なお、本稿は、日本弁理士会正副会長へ提出した答申書に基づくものであり、報告内容の全文は会員向け電子フォーラムに掲載しているので、会員はぜひそれらを概観して頂きたい。

・特許委員会答申書掲載 URL (電子フォーラム)

https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1 & br_serial=5 & br_sub_serial=102 & sortOrder=0 & view_id=13053

目次

1. 背景
2. はじめに
3. 実施可能要件
4. サポート要件
5. 明確性要件

1. 背景

特許委員会は、これまでの活動において、2008 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を網羅的に分析して、近年の裁判所の判断傾向を見出した。

平成 28 年度は、これまでに見出した裁判所の傾向を踏まえて、平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実用新案審査基準、特許・実用新案審査ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審判決例を網羅的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

本稿では、その成果として、「記載要件」に関して、

審査基準等の理解を助けるために有益な情報、事例等を報告する。

2. はじめに

平成 27 年審査基準改訂における記載要件に関する審査基準の改訂は、審査基準の記載が簡潔かつ明瞭なものであること、審査基準の基本的な考え方を理解することができるよう、事例や裁判例が充実していること、審査基準の基本的な考え方が国際的に通用するものであること、という基本方針を踏まえ、実施可能要件とサポート要件の関係、実施可能要件とサポート要件の拒絶理由のあり方、範囲を曖昧にし得る表現がある場合の明確性要件の判断などについて改訂がされ(特許庁「審査基準及び審査ハンドブックの改訂のポイント」参照)、審査基準の審判決例集にも、サポート要件関係のものを中心に、多くの事例が追加された。

この審判決例集は、「特許・実用新案審査基準」の理解をより深めることができるようにするとともに、運

用をより明確化するために、具体的な事例に基づいて各要件の判断や、出願人の対応等について説明するものである。審査基準は、その性質上、説明が抽象的になりやすく、そのような説明だけでは内容を理解しにくいことが多いから、具体的な事例に基づく説明は極めて有益である。

しかしながら、審判決例集を実際に読んでみると、今回改訂された事例集でも、挙げられている事例が一部の類型に偏在していることに気付く。多くの類型について万遍なく適切な事例を集めることが容易でないことは理解できるが、審判決例集を作成する趣旨からすれば、なるべく多くの類型にわたって幅広く事例を紹介することが望ましいことは言うまでもない。

他方、当部会では、過去に判決例を多数検討してきたところ、これらの判決例の中には、上記の観点において重要な事例が多く含まれていることが予想される。とりわけ、これらの当部会での過去の検討においては、裁判所と特許庁の判断が分かれた判決例を中心に検討してきたことから、いわゆる限界事例など内容的に価値のある判断が示されたものも多く含まれている。

そこで、当部会では、とくに、審判決例集に記載のない類型の判決例を中心に、審査基準の理解の助けとなり得る案件を提示するものである。

具体的な判決例の選択については、まず、審査の運用を理解するという観点を踏まえて、過去の答申書で検討した記載要件違反に関する判決例と審判決例集における記載要件違反に関する事例を検討するわけであるが、そのために、当部会では、審判決例集に掲載された事例の類型化を行うとともに、類型ごとに事例の過多を把握し、次いで、事例の少ない類型を中心に、当部会で過去に検討した判決例の中から、審判決例集に掲載するのに適切なものを選択することとした。

なお、審判決例集に掲載された事例の類型化にあたっては、審査基準が示す記載要件違反の類型を用いることとした。

3. 実施可能要件

以下の判決例が審査基準の理解の助けになり得るものと考えられる。

- ・平成 24 年(行ケ)第 10200 号
- ・平成 23 年(行ケ)第 10147 号
- ・平成 21 年(行ケ)第 10281 号

- ・平成 24 年(行ケ)第 10020 号

審査基準には、実施可能要件として7つの類型が取り上げられている。

(1)	技術的手段の記載が抽象的又は機能的である場合
(2)	技術的手段相互の関係が不明確である場合
(3)	製造条件等の数値が記載されていない場合
(4)	発明の詳細な説明に、請求項に記載された上位概念に含まれる一部の低位概念についての実施の形態のみが実施可能に記載されている場合
(5)	発明の詳細な説明に、特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合
(6)	マーカッシュ形式で記載された請求項
(7)	達成すべき結果によって物を特定しようとする記載を含む請求項

審判決例集には、類型(1)が1件、類型(2)が1件、類型(3)が2件、類型(4)が1件、類型(5)が1件掲載されている。

しかしながら、審判決例集には要件具備と判断された審判決例は6件中1件に過ぎず、数が少ないため、どのような記載であれば実施可能要件を具備すると判断できるかの指標に乏しい。

そこで、実施可能要件を具備すると判断された審判決例を、審査基準を理解するために追加考慮することを提案する。

判決例を追加考慮した後の実施可能要件の類型毎の分布は、以下の通りである。このように、実施可能要件を具備すると判断された審判決例が充実し、出願人の実施可能要件に関する理解が深まると考えられる。

	事件番号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
審判決例集	H22(行ケ)10125	×						
	H24(行ケ)10071		×					
	H17(行ケ)10280			×				
	H22(行ケ)10247			○				
	H17(行ケ)10013					×		
	H25(行ケ)10250				×			
追加判決	H24(行ケ)10200	○						
	H23(行ケ)10147			○				
	H21(行ケ)10281					○		
	H24(行ケ)10020							○
件数		2	1	3	1	2	0	1

○：要件具備， ×：要件違反

・平成 24 年(行ケ)第 10200 号 (類型(1))

・本件発明

【請求項 1】

透明樹脂材質の基材と、
前記基材の一面に一定の周期で互いに離隔して形成され、0.5～1.5wt%重量濃度で着色剤を含む樹脂を含むくさび形遮光パターンとを含み、
前記基材の一面の面積に対する前記くさび形遮光パターンの底面の面積の割合が 20～50%であり、
前記着色剤を含む樹脂は金属粉末を前記樹脂に添加したものであり、
前記金属粉末は、黒色の金属であること
を含むディスプレイフィルタ用外光遮断層。

・裁判所の判断

本願発明は、特許請求の範囲において、「前記金属粉末は、黒色の金属である」とし、本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「表面が黒く処理された」金属と「黒色の金属」のうち、「黒色の金属」に特定したものと解される。そして、上記のとおり、金属粉末として黒色のものが存在することは、技術常識というべきであり、当業者は、黒色の金属粉末が具体的にどのようなものであるか理解することができるものと認められる。そうすると、「金属粉末の表面が黒く処理された」金属について実施可能要件を満たすか否かにかかわらず、本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「黒色の金属」については、特許法 36 条 4 項 1 号に違反しないものと認められる。

・意見

審査基準では、『(i) 発明の実施の形態の記載において、請求項中の発明特定事項に対応する技術的手段が単に抽象的又は機能的に記載してあるだけで、具現すべき材料、装置、工程等が不明瞭である。(ii) その具現すべき材料、装置、工程等が出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できない』の両方に該当する場合に、実施可能要件を満たさないとしている。判決では、請求項中の「黒色の金属」について、明細書の発明の詳細な説明に基づけば、具現すべき材料が具体的にどのようなものであるか理解できるとして実施可能要件を具備すると判断しており、審査基準に沿うものである。

・平成 23 年(行ケ)第 10147 号 (類型(3))

・本件発明

【請求項 1】

ピオグリタゾンまたはその薬理的に許容しうる塩と、ビッグアナイド剤とを組み合わせる塩と、糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

・裁判所の判断

そして、本件各発明が実施可能であるというためには、本件明細書の発明の詳細な説明に本件各発明を構成する各薬剤等を製造する方法についての具体的な記載があるか、あるいはそのような記載がなくても、本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるというべきであるところ、前記 1(1)に記載のとおり、本件明細書には、ピオグリタゾン、ビッグアナイド剤及びグリメピリドの製造方法については記載がないものの、前記 1(4)に認定のとおり、NIDDM に対する薬剤としてピオグリタゾン、ビッグアナイド剤及びグリメピリドが存在し、かつ、ビッグアナイド剤にはフェンホルミン、メトホルミン又はブホルミンが存在することは、本件出願日当時の当業者の技術常識であったから、これらの各薬剤や、ピオグリタゾンの薬理的に許容し得る塩は、いずれもその当時、NIDDM に対する薬剤として既に製造可能となっていたことが明らかである。

したがって、本件明細書は、本件発明 1 等について、実施可能要件を満たすものであることが明らかである。

・意見

審査基準では、『(i) 発明の実施の形態の記載において、製造条件等の数値が記載されていない。(ii) その製造条件等の数値が出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない。』のいずれかに該当する場合に、実施可能要件を具備しないとしているが、発明の課題を解決できることを認識できるように記載することは、実施可能要件としては要求していない。

本判決では、発明の課題を解決できると認識できるかを問うことなく、出願時の技術常識を考慮して、出願時に既に本件発明を構成する薬剤が製造可能であったため、実施可能要件を具備すると判断しており、審査基準に沿うものである。

・平成 21 年(行ケ)第 10281 号 (類型(5))

・本件発明

【請求項 1】(下線が本件訂正における訂正部分)

重量%で、
 C : 0.05~0.14%、
 Si : 0.3~1.5%、
 Mn : 1.5~2.8%、
 P : 0.03%以下、
 S : 0.02%以下、
 Al : 0.005~0.283%、
 N : 0.0060%以下を含有し、
 残部 Fe および不可避的不純物からなり、さらに% C、% Si、% Mn をそれぞれ C、Si、Mn 含有量とした時に (% Mn) / (% C) \geq 15 かつ (% Si) / (% C) \geq 4 が満たされる化学成分からなり、その金属組織として、フェライト中に体積率で 3%以上 20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在することを特徴とする加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板。

【請求項 2】

重量%で、B : 0.0002~0.0020%を含有する請求項 1 記載の加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板。

【請求項 3】(下線が本件訂正における訂正部分)

請求項 1 または請求項 2 に記載の化学成分からなる組成のスラブを Ar3 点以上の温度で仕上圧延を行い、50~85%の冷間圧延を施した後、連続溶融亜鉛めっき設備で 700℃以上 850℃以下のフェライト、オーステナイトの二相共存温度域で焼鈍し、その最高到達温度から 650℃までを平均冷却速度 0.5~3℃/秒で、引き続いて 650℃からめっき浴までを平均冷却速度 1~12℃/秒で冷却して溶融亜鉛めっき処理を行った後、500℃以上 600℃以下の温度に再加熱してめっき層の合金化処理を行い、その金属組織として、フェライト中に体積率で 3%以上 20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在することを特徴とする加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。

・裁判所の判断

本件発明 1~3 において、段落【0020】~【0028】で製造条件を限定した理由について述べ、段落【0029】~【0033】に実施例が示され、表 1、2 で試料 4、8、10、12、14、15、18、21、25 において、本件発明 1~3 の数値範囲を充たす化学成分のスラブを用いて、高強度で加工性がよく、めっき層の凝着も生じない例が示されている。また、上記 2 で検討したとおり、本件発明 1~3 において、「金属組織として、フェライ

ト中に体積率で 3%以上 20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在する」と規定することの技術的意義についても明確である。そうすると、本件発明 1~3 において、実施可能要件違反はないというべきである。この点審決は、上記のとおり、本件発明 1・2 において、本件発明 3 の方法以外で製造する方法が示されていないとするが、本件発明 3 の方法で製造することが可能である以上、実施可能要件がないとはできない。

・意見

審査基準では、『(i) 発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている。(ii) その特定の実施の形態が請求項に係る発明に含まれる特異点である等の理由によって、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意。)を考慮しても、その請求項に係る発明に含まれる他の部分についてはその実施をすることができないとする十分な理由がある。』のいずれかに該当する場合に、実施可能要件を具備しないとしているが、複数の異なる方法で実施できるように記載することは要求していない。

審決では、本件明細書には、本件発明 1 又は 2 に係る物が本件発明 3 の方法以外で製造できるように記載されていないことを問題としたのに対し、判決では、本件発明 3 の方法で実施可能である以上実施可能要件を具備すると判断したものである。

類型(5)は、「発明の詳細な説明に、特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合」を実施要件違反の類型とするものであるが、これは、複数の異なる方法で実施できるように記載することを要求するのではなく、上記判決は、審査基準に沿うものである。

・平成 24 年(行ケ)第 10020 号 (類型(7))

・本件発明

【請求項 1】

蛍光体を含む蛍光体層と発光素子とを備え、前記発光素子は、360nm 以上 500nm 未満の波長領域に発光ピークを有し、前記蛍光体は、前記発光素子が放つ光によって励起されて発光し、前記蛍光体が放つ発光成分を出力光として少なくとも含む発光装置であって、

前記蛍光体は、

Eu²⁺ で付活され、かつ、

600nm 以上 660nm 未満の波長領域に発光ピークを有する窒化物蛍光体又は酸窒化物蛍光体と、

Eu²⁺ で付活され、かつ、500nm 以上 600nm 未満の波長領域に発光ピークを有するアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体とを含み、

前記発光素子が放つ光励起下において、前記蛍光体の内部量子効率が80%以上であることを特徴とする発光装置。

・裁判所の判断

(本件発明の「前記蛍光体の内部量子効率」とは、蛍光体層中にある赤色蛍光体及び本件構成2の緑色蛍光体を含む、蛍光体全体としての内部量子効率を意味すると解すべきであり、審決の解釈は誤りであるが、仮に、これを、個々の蛍光体の内部量子効率がそれぞれ80%以上であることが必要であると解するとしても、) 前記1(8)のとおり、本件明細書には、赤色蛍光体及び緑色蛍光体の製造方法について、その原料、反応促進剤の有無、焼成条件(温度、時間)なども含めて具体的に記載されているのみならず、赤色蛍光体の製造方法については、本件出願時には製造条件が未だ最適化されていないため、内部量子効率が低いものしか得られていないが、製造条件の最適化により改善されることまで記載されているものである。そうすると、研究段階においても、赤色蛍光体について60ないし70%の内部量子効率が実現されているのであるから、今後、製造条件が十分最適化されることにより、内部量子効率が高いものを得ることができることが記載されている以上、当業者は、今後、製造条件が十分最適化されることにより、内部量子効率が80%以上の高い赤色蛍光体が得られると理解するものというべきである。・・・したがって、本件明細書の発明の詳細な説明に内部量子効率が80%未満の赤色蛍光体が記載されているにすぎなかったとしても、当業者は、蛍光体の製造方法において、製造条件の最適化を行うことにより、赤色蛍光体についても、その内部量子効率が80%以上のものを容易に製造することができるものと解される。

・意見

審査基準では、『請求項が達成すべき結果によって物を特定しようとする記載を含んでおり、発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意。)を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてはその実施をすることができないとする十分な理由がある』場合に、実施可能要件

を具備しないとしているが、「今後、製造条件が十分最適化されること」まで考慮すべきかは明確ではない。

本判決は、明細書の発明の詳細な説明を十分に検討した上で、当業者は、「今後、製造条件が十分最適化されること」により、内部量子効率が80%以上の赤色蛍光体を製造できると理解できるため、「内部量子効率が80%以上」に係る実施可能要件を具備すると判断しており、「今後、製造条件が十分最適化されること」により実施可能となる場合でも、実施可能要件を具備するとの規範を示すものである。

4. サポート要件

以下の判決例が審査基準の理解の助けになり得るものと考えられる。

- ・平成19年(行ケ)第10213号
- ・平成21年(行ケ)第10134号
- ・平成24年(行ケ)第10016号
- ・平成19年(行ケ)第10403号

審査基準が示すサポート要件違反の類型は以下のとおりである。

- (1) 請求項に記載されている事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合
- (2) 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合
- (3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合
- (4) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合

審判決例集には、類型(3)の審判決例が10件掲載されている。そのうち7件は結論がサポート要件具備であり、3件は結論がサポート要件違反である。また、類型(4)の審判決例が2件掲載されている。2件はいずれも結論がサポート要件具備である。

一方、類型(1)、類型(2)の審判決例は1件も掲載されていない。したがって、類型(1)、類型(2)の審判決例を追加考慮することが望まれる。

判決例を追加考慮した後のサポート要件の類型毎の

分布は、以下の通りである。このように、サポート要件の全ての類型を網羅することとなり、サポート要件に関する理解が深まると考えられる。

	事件番号	(1)	(2)	(3)	(4)
審判決例集	H17(行ケ)10042			×	
	H18(行ケ)10509			×	
	H20(行ケ)10065			○	
	H20(行ケ)10484			○	
	H21(行ケ)10252				○
	H22(行ケ)10214			○	
	H23(行ケ)10010				○
	H22(行ケ)10402			×	
	H23(行ケ)10235			○	
	H24(行ケ)10365			○	
	H24(行ケ)10424			○	
	H24(行ケ)10387			○	
追加判決	H19(行ケ)10213	○			
	H21(行ケ)10134	○			
	H24(行ケ)10016	○			
	H19(行ケ)10403		○		
件数		3	1	10	2

○：要件具備， ×：要件違反

・平成 24 年(行ケ)第 10016 号 (類型(1))

・本件発明

【請求項 1】

発泡剤による発泡によってポリウレタン硬質フォームを製造する方法において、発泡剤として、

- a) 5～50 質量%未満の 1, 1, 1, 3, 3—ペンタフルオルブタン (HFC-365mfc) および
- b) 50 質量%超の 1, 1, 1, 3, 3—ペンタフルオルプロパン (HFC-245fa) を含有するかまたは該 a) および b) から成る組成物を使用することを特徴とする、ポリウレタン硬質フォームを製造する方法。

・裁判所の判断

・・・また、本願明細書には、本願発明で用いる発泡剤組成物を用いてポリウレタン硬質フォームを製造したことを示す実施例は記載されていないものの、成分 a) HFC-365mfc と組み合わせる成分 b) として、HFC-152a (例 1a)、HFC-32 (例 1b)、及び HFC-152a と CO₂ (例 1c) を用いてポリウレタン硬質フォームを製造したことが、具体的に開示されているといえる。

そうすると、本願発明で用いる発泡剤の成分 b) である HFC-245fa は、上記のとおり、ひとまとまりの一定の発泡剤のひとつとして記載されている上、本願明細書の実施例で使用された成分 b) である HFC-152a や HFC-32 と同様に低沸点であり、技術的観点からすると化学構造及び理化学的性質

が類似するといえることも併せ考慮すると、実施例 1a) ～c) と同様に HFC-245fa を使用することによりポリウレタン硬質フォームを製造する方法が開示されていると解するのが相当である。

・意見

サポート要件を具備するためにどの程度の実施例が必要となるか、特に全ての成分について逐一具体的な実施例を要するのか、という点で参考になる判決である。本件では、請求項に記載された成分の組み合わせの実施例は記載されていないものの、化学構造および理化学的性質が類似する他の成分の組み合わせの実施例が記載されていることから、サポート要件を具備すると判断されている。

審査基準に記載されているように、「発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする」ことが必要であり、審査段階においても明細書の内容を検討し、請求項の記載が実質的にサポートされているか判断することが求められる。

・平成 19 年(行ケ)第 10403 号 (類型(2))

・本件発明

【請求項 1】

主な記憶装置として ROM 又は読み書き可能な記憶装置を備えた着脱式デバイスであって、

所定の種類の機器が接続されると、その機器に記憶された自動起動スクリプトを実行するコンピュータの汎用周辺機器インタフェースに着脱され、

前記 ROM 又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段と、

前記汎用周辺機器インタフェースに接続された際に前記コンピュータからの機器の種類の間い合わせ信号に対し、前記所定の種類の機器である旨の信号を返信するとともに、前記汎用周辺機器インタフェース経由で繰り返されるメディアの有無の間い合わせ信号に対し、少なくとも一度はメディアが無い旨の信号を返信し、その後、メディアが有る旨の信号を返信して、前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段と、

前記コンピュータから前記 ROM 又は読み書き可能な記憶装置へのアクセスを受ける手段を備えたことを特徴とする着脱式デバイス。

・裁判所の判断

上記「記憶する手段」が、「ROM 又は読み書き可能な記憶装置に前記自動起動スクリプトを記憶する」という目的を達するための具体的なやり方を意味するのか、それとも本件特許発明 1 全体の目的を達するための構成要素の一つを意味するのか、いずれに解することも可能であって、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場合に当たる。…そこで、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して、本件請求項 1 の「ROM 又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」の解釈につき検討する。…したがって、本件請求項 1 の「ROM 又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」という文言は、「ROM 又は読み書き可能な記憶装置に自動起動スクリプトを記憶する」という目的を達するための具体的なやり方を意味するものと解すべきではなく、本件特許発明 1 の目的を達するための構成要素の一つとして「自動起動スクリプトが ROM 又は読み書き可能な記憶装置に記憶されている状態であること」を意味するものと解釈すべきである。…以上のような本件請求項 1 の解釈を前提として、「ROM 又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」に対応する記載が本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載されているかについて検討する。…これらの記載に照らせば、自動起動プログラム P のみならず、自動起動プログラム P を起動する自動起動スクリプトについても ROM 又は読み書き可能な記憶装置内の「CD-ROM 領域 R3」に記憶されていることは明らかである。…したがって、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、「ROM 又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」が実質的に記載されているものである。

・意見

サポート要件の判断においても、特許を受けようとする発明の要旨を認定するのに特許請求の範囲の記載のみで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は、発明の詳細な説明の記載を参酌することは許される（リパーゼ最高裁判決，最高裁判平成 3 年 3 月 8 日第二小法廷判決〔民集 45 卷 3 号 123 頁〕）。したがって、本件のように、請求項中の文言の技術的意義が一義的に明確でない場合には、明細書を参酌して文言解釈をしたうえで、サポート要件の判断をすべきである。

なお、本件で問題となった「記憶する手段」との文

言は発明の詳細な説明に記載されておらず、請求項および発明の詳細な説明に記載された用語が不統一となっている（類型(2)）。これが文言の解釈に疑義が生じた一因と考えられる。「記憶する手段」との文言は、審査段階において拒絶理由通知への対応のため補正により追加されたものであり、補正により用語の不統一が生じたものと推測される。出願人は、補正により請求項に追加される可能性のある文言は予め明細書に記載しておくことが好ましい。

5. 明確性要件

以下の判決例が審査基準の理解の助けになり得るものと考えられる。

- ・平成 24 年(行ケ)第 10200 号
- ・平成 19 年(行ケ)第 10332 号
- ・平成 21 年(行ケ)第 10434 号
- ・平成 21 年(行ケ)第 10353 号

審査基準が示す明確性要件違反の類型は以下のとおりである。

- (1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合
- (2) 発明特定事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合
- (3) 請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確であるため、又はいずれのカテゴリーともいえないため、発明が不明確となる場合
- (4) 発明特定事項が選択肢で表現されており、その選択肢同士が類似の性質又は機能を有しないため、発明が不明確となる場合
- (5) 範囲を曖昧にし得る表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合
- (6) 機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合
- (7) サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合
- (8) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合

審査基準には、明確性要件として 8 つの類型が上げられているのに対し、審判決例集に掲載されている 8 つの事件のうち、6 つが類型(5)、2 つが類型(8)となっ

ており、偏りが生じている。他の類型も実務上重要である。明確性要件を具備すると判断された審判決例が充実すれば、出願人の明確性要件に関する理解が深まると考えられる。

判決例を追加考慮した後の明確性要件の類型毎の分布は、以下の通りである。このように、明確性要件を具備すると判断された審判決例が充実し、出願人の明確性要件に関する理解が深まると考えられる。

事件番号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
H19(行ケ)10024					○			
H21(行ケ)10272					×			
H21(行ケ)10329					○			
H22(行ケ)10265					○			
H24(行ケ)10117					○			
H25(行ケ)10121					○			
不服2014-17732								○
不服2014-10863								○
H24(行ケ)10200	○							
H19(行ケ)10332	○							
H21(行ケ)10434		○						
H21(行ケ)10353						○		
件数	2	1	0	0	6	1	0	2

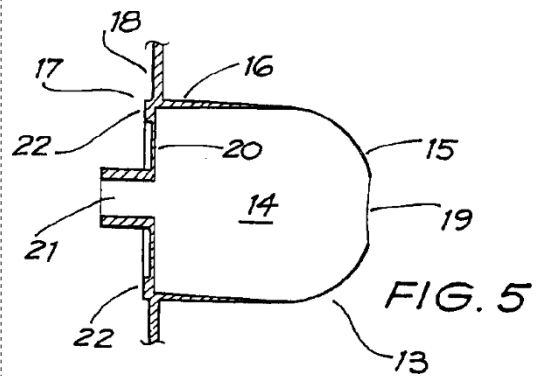
○：要件具備， ×：要件違反

・平成19年(行ケ)第10332号(類型(1))

・本件発明

【請求項1】(本件第1補正に係るもの)

使用者へガスを送り込むのに用いられるマスクであって、チャンバ室を形成する形状に作られ、該チャンバ室を通じてガスが使用者の気道へ送り込まれるようにした顔面接触部と、
チャンバ室の壁と一体に形成され、加圧ガスをチャンバ室の内部へ供給するために、チャンバ室との接続部となるガス供給ポートと、
ガス供給ポートを囲んで含み周縁は顔面接触部に連結している環状壁部分(20)(35)と、
マスクを使用者に固定させる手段を具えており、
環状壁部分(20)(35)の厚さは、顔面接触部と同じオーダーで、且つ顔面接触部の隣接部分よりも薄く形成され、それによって、ガス供給ポートに繋がっているガス供給ラインからの作用によりマスクへ及ぶ動きは、少なくともその一部は、環状壁部分が撓むことによって吸収されるようにしていることを特徴とするマスク。



・裁判所の判断

…本願発明の特定事項によれば、環状壁部分の厚さと顔面接触部の厚さが「同じオーダー」であり、かつ、環状壁部分の厚さは、環状壁部分に連結する顔面接触部のうち環状壁部分に隣接する部分の厚さよりも「薄く形成され(る)」ことが規定されており、この後者に規定された厚さの違いを設けることにより、本願発明の特徴的作用効果である「ガス供給ポートに繋がっているガス供給ラインからの作用によりマスクへ及ぶ動きは、少なくともその一部は、環状壁部分が撓むことによって吸収される」との効果奏するものであることが認められる。

補正事項1は、顔面接触部全体と、これと一体形成されるガス供給ポートとの関係を明確にするための補正であり、顔面接触部と連結するガス供給ポートを支える部分を環状壁部分と規定したものと認めることができる。また、補正事項2は、環状壁部分と顔面接触部の厚さの関係を「同じオーダー」と規定するとともに環状壁部分と顔面接触部のうち環状壁部分に隣接する部分の厚さの関係を、前者を後者よりも薄く形成するものと規定したものと認めることができる。

…審決は、補正事項1と同2における「顔面接触部」の意味が整合していないとするが、上記説示のとおり、補正事項1における「顔面接触部」は、顔面接触部全体と、ガス供給ポートを支える環状壁部分との関係を規定したものであるから「顔面接触部全体」を意味するものであることは明確である。また、補正事項2においては、上記説示のとおり、「顔面接触部」の内、環状壁部分に隣接した部分、すなわち、「顔面接触部」の一部である環状壁部分との「隣接部分」の厚さと環状壁部分の厚さの関係を、前者より後者を「薄く形成する」と規定したものであるから、ここにいる「顔面接触部の隣接部分」が「顔面接触部」の一部を意味することは明らかであり、したがって、両補正において「顔面接触部」の意味が整合していないか、その意味が不明確であるということとはできない。

・意見

用語の通常の意味を重視すれば、審決が示すように、補正事項1及び2の記載部分については、これに対応する明細書の記載部分を参酌しても、両補正において請求項に記載された用語「顔面接触部」の意味が不明確であるとの結論になるかもしれない。

しかし、本件のように、類型1に一見当てはまる場合であっても、請求項の他の記載を考慮することで当該請求項に記載される用語の意味が明確になる場合もある。

本判決を受けて、審査基準の類型(1)の運用に際し、請求項の用語の意味を把握する際にも、ケース・バイ・ケースではあると思うが、請求項の他の記載を考慮した柔軟な対応を求めたい。

なお、本件は、「顔面接触部の隣接部分」の語を用いたために明確性要件違反が争われたものであり、出願人には、不明確と取られかねない用語の使用を避けることが求められるのは言うまでもない。

・平成21年(行ケ)第10434号(類型(2))

・本件発明

【請求項1】

バックシートとトップシートとを有する吸収性物品であって、第1腰部区域、第2腰部区域、それらの間に挟まれた臀部区域、長手方向軸線、及び前記トップシートと前記バックシートとの間に配置され、中に排泄物を受けるための主要空間まで通路を提供する開口部を具備し、前記開口部が前記長手方向軸線に沿って少なくとも前記臀部区域に配置され、前記トップシートが伸縮性であり、当該物品が、当該物品の弛緩した状態での長手方向寸法の60%の長さである短縮物品長Lと、伸張時短縮物品長Lsとを有する短縮物品部分を有し、当該物品が次の弾性特性：

0.25Lsで0.6N未満の第1負荷力、0.55Lsで3.5N未満の第1負荷力、及び0.8Lsで7.0N未満の第1負荷力、並びに0.55Lsで0.4N超の第2負荷軽減力、及び0.80Lsで1.4N超の第2負荷軽減力、を有する吸収性物品。

・裁判所の判断

法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は、仮に、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、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者に不測の不利益を及

ぼすことがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけでなく、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的常識を基礎として、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ことはいうまでもない。

上記のとおり、法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関して、「特許を受けようとする発明が明確であること。」を要件としているが、同号の趣旨は、それに尽きるのであって、その他、発明に係る機能、特性、解決課題又は作用効果等の記載等を要件としているわけではない。

・・・発明の解決課題やその解決手段、その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は、法36条4項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨であるものと解される。また、発明の作用効果についても、発明の詳細な説明の記載要件に係る特許法36条4項について、平成6年法律第116号による改正により、発明の詳細な説明の記載の自由度を担保し、国際的調和を図る観点から、「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」とのみ定められ、発明の作用効果の記載が必ずしも必要な記載とはされなくなったが、同改正前の特許法36条4項においては、「発明の目的、構成及び効果」を記載することが必要とされていた。このような特許法の趣旨等を総合すると、法36条6項2号を解釈するに当たって、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されないというべきである。仮に、法36条6項2号を解釈するに当たり、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば、法36条4項への適合性の要件を法36条6項2号への適合性の要件として、重複的に要求することになり、同一の事項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり、公平を欠いた不当な結果を招来することになる。

そうすると、「伸張時短縮物品長Ls」又は「収縮時短縮物品長Lc」と関連させつつ、吸収性物品の弾性特性を「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」により特定する本願各補正発明に係る特許請求の範囲の記載は、当業者において、本願補正明細書(図面を含む。)を参照して理解することにより、その技術的範囲は明確であり、第三者に対して不測の不利益を

及ぼすほどに不明確な内容は含んでいない。

・意見

法36条6項2号の趣旨のみならず、法36条4項の趣旨や改正の歴史的背景などにも踏み込み、両趣旨の比較に基づいて判断を示した判決であり、実務的に非常に有用な解釈を示した判決であると考えられる。また、過去の答申書で検討した判決（平成25年（行ケ）第10063号）も、法36条6項2号及び改正前の法36条4項の位置づけについて本判決と同様の判断を示している。

なお、審査基準（2.2.2.3(2)②参照）には、「発明を特定するための事項の技術的意味とは、発明を特定するための事項が、請求項に係る発明において果たす働きや役割のことを意味し、これを理解するにあたっては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮する。」及び「発明を特定するための事項がどのような技術的意味を有しているのかが理解できないというだけでは本類型には該当せず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合に、本類型に該当する。」と記載されている。そこで、本判決との整合性が問題となるが、明確性要件においては、発明の課題解決できることまでの技術的意義は求められていないと解することにより、上記審査基準の記載は上記判決に整合すると理解することができる。

・平成21年（行ケ）第10353号（類型(6)）

・本件発明

【請求項1】

成型され、表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードの間に香辛料を均一にはさんだ後、前記チーズカードを結着するように熟成させて、結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ、その後、加熱することにより得られる、結着部分からのチーズの漏れがない、香辛料を内包したカマンベールチーズ製品。

・裁判所の判断

請求項1…における「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」記載部分は、チーズが、結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に至っていることを、ごく通常に理解されるものとして特定したというべきである。すなわち、…チーズの結着部分以外の部分であっても、仮に、一定以上の強い力を加えて引っ張れば、表皮は裂けるし、そのような強い力を加えなければ、表皮がはがれることはない。上記構成は、チーズの結着部分について、チーズの結着部分以外の部分における結着の強さと同じような状態にあることを示すために、「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」との構成によって特定したと理解するのが合理的である。また、上記記載部分をそのように解したからといって、特許請求の範囲の記載に基づいて行動する第三者を害するおそれはないといえる。

したがって、上記記載が不明確であって法36条6項2号の要件を満たさないとした審決の判断は、誤りである。

・意見

本件発明における結着の強さ（「引っ張っても・・・はがれない」）につき、審決が、絶対的な強さを意味する（すなわち、ある段階の引張り力により結着部分がはがれる）ものとして理解したのに対し、裁判所は、相対的な強さ（結着の強さ（すなわち、上記ある段階の引張り力）が結着部分とそれ以外の部分とで相対的に変わらないこと）を意味するものと理解した上で、明確性要件違反を否定したことに、本判決の意義がある。

このように、「引っ張る力」が規定されていないから結着部分の一体化状態を判断できないとする審決は一般的な場合には妥当と思われるが、結着部分とそれ以外の部分との相対的な結着の強さを示す本件発明のような場合には例外的に妥当しない。本判決は、ある部分と他の部分との相対的な強さを意味する場合には、引っ張る力等の具体的な物理量を規定しなくとも発明の意味が明確になる場合があるという例外事例を示す点に意義がある。

以上

（原稿受領 2017. 6. 29）