

明確性要件の判断基準



会員 小林 茂

要 約

審査基準には、ある具体的な物や方法が発明の範囲に入るか否かを当業者が判断できるときには、発明が明確であることが示されており、また発明が明確であるか否かは、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて判断することが示されている。このため、審査基準からするならば、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて、ある具体的な物や方法が発明の範囲に入るか否かを当業者が判断できるときには、その判断が当業者にとって困難であっても、明確性要件を充足すると考えられる。

しかし、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて、ある具体的な物や方法が発明の範囲に入るか否かを当業者が判断できるとしても、その判断が当業者にとって困難であるならば、明確性要件を充足しないとすべきである。

目次

- 1 問題の提起
- 2 発明の範囲の画定困難についての裁判例、審査基準
- 3 発明の範囲の画定困難と明確性要件の充足
- 4 判断基準を画定が容易か否かとしたときの出願人、特許権者の不利益
- 5 明確性要件を充足しない特許発明の実施の特異性
- 6 明確性要件を充足しない特許発明を実施した第三者の保護
- 7 第三者の保護と明確性要件の判断基準
- 8 まとめ

1 問題の提起

(1) 発明が明確であることの意味

特許法第36条第6項第2号には、「特許を受けようとする発明が明確であること。」と規定されている。

この規定によれば、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ことが、特許要件となっている。すなわち、特許権が付与されるためには、発明が明確でなければならないという明確性要件を充足することを要する。

では、発明が明確である、とはどのような意味か。

この点、審査基準⁽¹⁾に、「請求項に係る発明が明確に把握されるためには、請求項に係る発明の範囲が明確であること、すなわち、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを当業者が理解できるように記載されていることが必要である。」と記載

されている。

この記載からするならば、発明が明確であるとは、ある具体的な物や方法が発明の範囲に入るか否かを当業者が判断（理解）できることである。

したがって、ある具体的な物や方法が発明の範囲に入るか否かを当業者が判断できないときには、発明は明確ではない。

例えば、実際的な例ではないが、発明が「上下面ではなく周面に突起を設けた円柱物」であるときに、「周面だけでなく上下面にも突起を設けた円柱物」が発明の範囲に入るか否かを当業者が判断できないときには、発明は明確ではない。

なお、以下では、簡略化のために、「ある具体的な物や方法が発明の範囲に入るか否かを当業者が判断できる」ことを、一般的ではないが、「発明の範囲を画定できる」ということとする。

とすると、審査基準からするならば、発明が明確であるとは、発明の範囲を画定できることである。

(2) 明確性要件の判断

発明の範囲を画定できるか否かを判断したときには、請求項の文言自体によって発明の範囲を画定できるときと、請求項の文言自体によっては発明の範囲を画定できないときとがある。また、請求項の文言自体によっては発明の範囲を画定できないときには、明細書、図面（以下、単に「明細書」という）の記載、出

願時の技術常識に基づけば、発明の範囲を画定できるときと、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいても、発明の範囲を画定できないときとがある。

そして、請求項の文言自体によって発明の範囲を画定できるときに、明確性要件を充足するとすべきことは当然である。

また、請求項の文言自体によって発明の範囲を画定できず、しかも明細書の記載、出願時の技術常識に基づいても、発明の範囲を画定できないのであれば、明確性要件を充足しないとすべきことも当然である。

すなわち、請求項の文言自体によっては発明の範囲を画定できないときに、明確性要件を充足するというためには、明細書の記載、出願時の技術常識に基づけば、発明の範囲を画定できることが必要である。

例えば、請求項の「上下面ではなく周面に突起を設けた円柱物」との文言自体によっては、「周面だけでなく上下面にも突起を設けた円柱物」が発明の範囲に入るか否かを判断できないときに、明確性要件を充足するというためには、明細書の記載、出願時の技術常識に基づけば、その「円柱物」が発明の範囲に入るか否かを判断できることが必要である。

ちなみに、審査基準⁽²⁾に、「請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、審査官は、明細書又は図面に請求項に記載された用語についての定義又は説明があるか否かを検討し、その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項に記載された用語を解釈することにより、請求項の記載が明確といえるか否かを判断する。」と記載されている。

すなわち、審査基準においては、「請求項の記載がそれ自体で明確でない場合」には、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて、「請求項の記載が明確といえるか否かを判断する」としている。

(3) 発明の範囲を画定することの難易

明細書の記載、出願時の技術常識に基づけば、発明の範囲を画定できるときには、その画定が当業者にとって容易であるときと、その画定が当業者にとって困難であるときとがある。

例えば、明細書の記載、出願時の技術常識に基づけば、「周面だけでなく上下面にも突起を設けた円柱物」が発明の範囲に入ると判断できるときには、その判断が当業者にとって容易であるときと、その判断が当業者にとって困難であるときとがある。

そして、明細書の記載、出願時の技術常識に基づけ

ば、発明の範囲を画定でき、しかもその画定が当業者にとって容易であるときに、明確性要件を充足するとすべきことは明らかである。

(4) 小括

このように、請求項の文言自体によっても、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいても、発明の範囲を画定できないときには、明確性要件を充足しないとすべきである。これに対して、請求項の文言自体によって発明の範囲を画定できるときには、明確性要件を充足するとすべきであり、また請求項の文言自体によって発明の範囲を画定できなくとも、明細書の記載、出願時の技術常識に基づけば、発明の範囲を画定でき、しかもその画定が当業者にとって容易であるときには、明確性要件を充足するとすべきである。

では、請求項の文言自体によっては発明の範囲を画定できず、明細書の記載、出願時の技術常識に基づけば、発明の範囲を画定できるが、その画定が当業者にとって困難であるときに、明確性要件を充足するとすべきか否か。

なお、以下では、簡略化のために、「画定が当業者にとって困難である」ことを、単に「画定が困難である」ということとし、「画定が当業者にとって容易である」ことを、単に「画定が容易である」ということとする。

2 発明の範囲の画定困難についての裁判例、審査基準

(1) 裁判例

いわゆる切餅事件の第二次訴訟判決⁽³⁾において、「載置底面又は平坦上面ではなく」の技術的意義は、発明の詳細な説明及び本件特許の出願時の技術常識を考慮すれば、切り込み部又は溝部を設けるべき位置が、「載置底面又は平坦上面ではなく」周方向であることを強調する意味であると理解できるのであるから、発明を特定するための事項の技術的意義が理解できず、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とはいえない。」と判示されている。

この第二次訴訟判決においては、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて、請求項の「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、…切り込み部又は溝部を設け」との文言の技術的意義を理解でき、特許発明は明確性要件を充足している。すなわち、明細書の記

載、出願時の技術常識に基づいて、発明の範囲を画定できるから、特許発明は明確性要件を充足するとしている。しかし、明示的に、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて、発明の範囲を画定できるのであれば、その画定が困難であるか否かに関わらず、明確性要件を充足する、とは判示していない。

然るに、切餅事件の第一次訴訟第一審判決⁽⁴⁾において、「構成要件Bの「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、…切り込み部又は溝部を設け」との文言は、切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず、「上側表面部の立直側面である側周表面」に切り込み部等を設けることを意味するものと解釈するのが相当であり、」と判示されている。

この第一次訴訟第一審判決においては、明細書の記載、出願時の技術常識に基づけば、「側周表面」だけでなく「載置底面又は平坦上面」にも「切り込み部等」を設けた「切餅」は、発明の範囲（特許発明の技術的範囲）に入らないと判断している。

これに対して、切餅事件の第一次訴訟控訴審中間判決⁽⁵⁾において、「構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、「側周表面」を特定するための記載であり、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを除外する意味を有すると理解することは相当でない。」と判示されている。

この第一次訴訟控訴審中間判決においては、明細書の記載、出願時の技術常識に基づけば、上記「切餅」は発明の範囲に入ると判断している。

このように、第一次訴訟第一審判決と第一次訴訟控訴審中間判決とにおいて、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいた、上記「切餅」が発明の範囲に入るか否かについての判断が相違するのであるから、その判断は極めて困難であると考えられる。

そして、上述の第二次訴訟判決においては、第一次訴訟第一審判決および第一次訴訟控訴審中間判決について言及している。

このことからするならば、第二次訴訟判決においては、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて、上記「切餅」が発明の範囲に入るか否かを判断することは困難であるという事実を基礎として、特許発明は明確性要件を充足すると判断している。このため、第二次訴訟判決においては、実質上、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて、発明の範囲を画定できるの

であれば、その画定が困難であっても、明確性要件を充足する、と判示していると考えられる。

これに対して、平成19年の判決⁽⁶⁾において、「特許請求の範囲の記載内容が、明細書の多岐にわたる記載箇所を参酌・総合して初めて理解できるようなものは、特許法36条3項、4項の要件を満たすものとはいえない。」と判示されている。

この平成19年の判決においては、明細書の記載に基づいて、発明の範囲を画定できるとしても、「明細書の多岐にわたる記載箇所を参酌・総合して初めて理解できるような」とき、すなわちその画定が困難であるときには、明確性要件を充足しないとしている。

このように、裁判例においては、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて、発明の範囲を画定できるが、その画定が困難であるときに、明確性要件を充足するか否かという問題について、結論が異なる判断がなされていると考える。

(2) 審査基準

1(1)で述べたように、審査基準からするならば、発明が明確であるとは、発明の範囲を画定できることである。また、1(2)で述べたように、審査基準においては、「請求項の記載がそれ自体で明確でない場合」には、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて、「請求項の記載が明確といえるか否かを判断する」としている。

これらのことからするならば、審査基準においては、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて、発明の範囲を画定できるのであれば、その画定が困難であるか否かに関わらず、明確性要件を充足するとしている、と考えられる。

しかし、審査基準⁽⁷⁾に、「新たに見いだされた受容体を活性化作用のみで規定された化合物が具体的にどのようなものであるかを理解することは困難であることが出願時の技術常識である。したがって、このような技術常識を考慮すると、……明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。」と記載されている。

このことからするならば、審査基準においては、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて、発明の範囲を画定できるとしても、その画定が困難であるならば、明確性要件を充足しないとしている、とも考えられないではない。

そして、審査基準⁽⁸⁾には、明細書の記載、出願時の

技術常識に基づいて、発明の範囲を画定できるならば、その画定が困難であっても、明確性要件を充足する、とは明示されていない。

(3) 小括

つぎに、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいて、発明の範囲を画定できるが、その画定が困難であるときには、明確性要件を充足するとすべきか否かについて検討する。

なお、以下では、簡略化のために、「明細書の記載、出願時の技術常識に基づけば発明の範囲を画定できる」ことを、「画定可能性が認められる」ということとし、また「明細書の記載、出願時の技術常識に基づけば発明の範囲を画定できしかもその画定が容易である」ことを、「画定容易性が認められる」ということとし、さらに「明細書の記載、出願時の技術常識に基づいた発明の範囲の画定」を、「明細書記載による発明の範囲の画定」ということとする。

3 発明の範囲の画定困難と明確性要件の充足

(1) 審査、審判および特許権侵害訴訟における判断

明細書記載による発明の範囲の画定が困難であったとしても、画定可能性が認められるのであれば、審査、審判において審査官、審判官は、出願発明、特許発明が特許要件を充足するか否かを判断できる。

例えば、「周面だけに突起を設けた円柱物」が公知であるときには、明細書の記載、出願時の技術常識に基づいた、公知の「円柱物」が発明の範囲に入るか否かの判断（以下では、発明の範囲に入るか否かについての明細書の記載、出願時の技術常識に基づいた判断を、単に「発明の範囲に入るか否かの判断」という）が困難であったとしても、その「円柱物」が発明の範囲に入ると判断できるのであれば、審査官は出願発明が新規性要件を充足しないと判断できる。

また、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であったとしても、画定可能性が認められるのであれば、特許権侵害訴訟において裁判官は、第三者の実施が特許発明の実施であるか否かを判断できる。

例えば、第三者が「周面だけでなく上下面にも突起を設けた円柱物」を製造したときに、第三者が製造した「円柱物」が発明の範囲に入るか否かの判断が困難であったとしても、その「円柱物」が発明の範囲に入ると判断できるのであれば、裁判官は第三者の「円柱物」の製造が特許発明の実施であると判断できる。

これらのことからするならば、明確性要件の趣旨は、画定可能性が認められるようにすることにあり、そして、画定可能性が認められるのであれば、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であったとしても、明確性要件を充足するとすべきである、とも考えられる。

すなわち、請求項の文言自体によっては発明の範囲を画定できないときの明確性要件の判断基準（以下、単に「明確性要件の判断基準」という）を、画定可能性が認められるか否かとすべきである、とも考えられる。

(2) 第三者の特許発明の実施か否かの判断

しかし、審査官、審判官、裁判官だけでなく、第三者も明細書記載による発明の範囲の画定を行う必要がある。すなわち、第三者は、予定の実施が特許発明の実施であるか否かを判断するために、明細書記載による発明の範囲の画定を行う必要がある。

そして、特許発明が明確でないときには、予定の実施が特許発明の実施であるか否かを判断することができないから、第三者の利益が不当に害されることがある。

ちなみに、最近の判決⁹⁾において、「特許法 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、特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者の利益が不当に害される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。」と判示されている。

では、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるときには、第三者はどのような不利益を受けるか。

(3) 発明の範囲の画定の困難と第三者の不利益

予定の実施が特許発明の実施であると、賠償金を支払わなければならないのであるから、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるときには、第三者としては、予定の実施が特許発明の実施である可能性が大きいと判断したのであれば勿論のこと、予定の実施が特許発明の実施である可能性は小さいと判断したとしても、結局、予定の実施を諦めることもあり得る。

しかも、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるときには、予定の実施は特許発明の実施である

か否かについての第三者の判断が誤りである可能性がある。すなわち、予定の実施が特許発明の実施でないにも関わらず、予定の実施は特許発明の実施であると誤って判断することがあり、また予定の実施が特許発明の実施であるにも関わらず、予定の実施は特許発明の実施でないとして誤って判断することがある。

そして、予定の実施が特許発明の実施でないにも関わらず、予定の実施は特許発明の実施であると誤って判断したときには、第三者としては、予定の実施を諦めることとなる。

また、予定の実施が特許発明の実施であるにも関わらず、予定の実施は特許発明の実施ではないと誤って判断したときには、第三者が多額の賠償金を支払わなければならないことにもなり得る。実際、上述の切餅事件の事案では、判決によって総額約16億円の支払いが命じられている。このため、第三者としては、予定の実施は特許発明の実施ではないと判断したとしても、自己の判断が誤りであって、賠償金を支払わなければならないことを恐れて、結局、予定の実施を諦めることもあり得る。

この結果、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるときには、予定の実施が特許発明の実施ではないのにも関わらず、第三者が予定の実施を諦めることがあり得る。

このように、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるときには、第三者は、予定の実施が特許発明の実施ではないのにも関わらず、予定の実施を諦めることがあるという不利益を受ける。

(4) 明確性要件の判断基準

このため、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるときには、特許制度が存在するために、第三者の産業活動を妨げる結果となる。

然るに、特許制度は、産業の発達に寄与することを目的としている（特許法第1条）。

そして、第三者の産業活動が妨げられたときに、産業の発達が阻害される結果となることは、当然である。このため、明細書記載による発明の範囲の画定が困難である発明について特許権を付与したときには、特許制度が産業の発達に寄与することを目的としているのにも関わらず、産業の発達が阻害される結果となる。

したがって、特許制度の目的からするならば、画定可能性が認められるとしても、明細書記載による発明

の範囲の画定が困難であるときには、明確性要件を充足しないとして、特許権を付与すべきではない。

このことからするならば、明確性要件の趣旨は、画定可能性が認められるようにすることにあるだけでなく、第三者の産業活動を妨げないようにすることにもあると考えるべきであり、そして、発明の範囲を画定できたとしても、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるときには、明確性要件を充足しないとしてすべきである。

(5) 小括

したがって、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとすべきではなく、画定容易性が認められるか否か、すなわち明細書の記載、出願時の技術常識に基づけば発明の範囲の画定が容易であるか否かとすべきである。

4 判断基準を画定が容易か否かとしたときの出願人、特許権者の不利益

(1) 画定が困難であるときの特許の拒絶、無効

明確性要件の判断基準を、仮に、画定可能性が認められるか否かとしたときには、当然、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であっても、明確性要件を充足する。このため、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であっても、特許が拒絶され、特許が無効とされることはない。

これに対して、明確性要件の判断基準を、画定容易性が認められるか否かとしたときには、画定可能性が認められるとしても、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるならば、明確性要件を充足しない。このため、画定可能性が認められるとしても、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるならば、特許が拒絶され、また無効とされる。

このように、明確性要件の判断基準を、画定容易性が認められるか否かとしたときには、画定可能性が認められるか否かとしたときと比較して、出願人、特許権者が不利益を受けることは明らかである。

では、具体的には、出願人、特許権者はどのような不利益を受けるか。

(2) 画定可能性が認められないとき

どちらの判断基準を採ったとしても、画定可能性が認められないときには、明確性要件を充足しない。しかも、どちらの判断基準を採ったとしても、明確性要件を充足するように補正、訂正するためには、画定可

能性が認められるようにしなければならない。

しかし、補正、訂正前には画定可能性が認められないにも関わらず、画定可能性が認められるように補正、訂正したときには、当然、新規事項の追加（特許法第17条の2第3項、特許法第126条第5項）となる。

例えば、補正、訂正前には「周面だけでなく上下面にも突起を設けた円柱物」が発明の範囲に入ると判断できないときに、その「円柱物」が発明の範囲に入ると判断できるように補正、訂正すると、新規事項の追加となる。

したがって、画定可能性が認められないときには、どちらの判断基準を採ったとしても、明確性要件を充足するように補正、訂正することはできない。

(3) 発明の範囲の画定が困難であるとき

明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたときには、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であっても、明確性要件を充足するから、当然、補正、訂正の必要がない。

では、明確性要件の判断基準を、画定容易性が認められるか否かとしたときには、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であって、明確性要件を充足しない発明を、明確性要件を充足するように補正、訂正できるか。

この点、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であっても、画定可能性が認められるのであれば、明確性要件を充足するように補正、訂正したとしても、新規事項の追加とはならない。

例えば、「周面だけでなく上下面にも突起を設けた円柱物」が発明の範囲に入ると判断できるが、その判断が困難であるときに、その判断が容易となるように補正、訂正したとしても、新規事項の追加とはならない。

しかも、出願発明の補正目的が制限されていても、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であって、明確性要件を充足しないときに、明確性要件を充足した出願発明に補正することは、明瞭でない記載の釈明（特許法第17条の2第5項第4号）に該当する。

また、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であって、明確性要件を充足しないときに、明確性要件を充足した特許発明に訂正することは、明瞭でない記載の釈明（特許法第126条第1項第3号）に該当する。

さらに、特許法第126条第6項に、「訂正は、実質上

特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。」と規定されているが、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であって、明確性要件を充足しないときに、明確性要件を充足した特許発明に訂正することは、当然、特許法第126条第6項に違反しない。

したがって、明確性要件の判断基準が、画定容易性が認められるか否かであり、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であって、明確性要件を充足しないときには、明確性要件を充足するように補正、訂正できる。

(4) 両判断基準を採ったときの比較

では、(2)、(3)で述べたことからするならば、明確性要件の判断基準を、画定容易性が認められるか否かとしたときには、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたときと比較して、出願人、特許権者はどのような不利益を受けるか。

この点、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたときには、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であっても、補正、訂正の必要がない。これに対して、明確性要件の判断基準を、画定容易性が認められるか否かとしたときには、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるならば、補正、訂正の必要がある。

しかし、画定可能性が認められないときには、どちらの判断基準を採ったとしても、明確性要件を充足するように補正、訂正することができない点で同様である。

さらに、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたならば、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるときにも、明確性要件を充足しており、特許が拒絶され、また無効とされることはない。然るに、明確性要件の判断基準を、画定容易性が認められるか否かとしたときにも、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であって、明確性要件を充足していない出願発明、特許発明を、明確性要件を充足するように補正、訂正できるから、特許が拒絶され、また無効とされることを免れることができる。

以上のことからするならば、明確性要件の判断基準を、画定容易性が認められるか否かとしたときには、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたときと比較して、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるならば、補正、訂正をしなけ

ればならない点で、出願人、特許権者の不利益となるに過ぎない。

(5) 小括

そして、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたときの第三者の不利益、すなわち産業活動が妨げられるという不利益と、明確性要件の判断基準を、画定容易性が認められるか否かとしたときの出願人、特許権者の不利益、すなわち明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるときに、補正、訂正をしなければならないという不利益とを比較すれば、前者の不利益の方が重大であることは明らかである。

このことから、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとすべきではなく、画定容易性が認められるか否かとすべきである。

5 明確性要件を充足しない特許発明の実施の特異性

(1) 訂正後の特許発明についての発明の範囲

特許要件を充足しない特許発明を実施した第三者が、特許の無効を主張したとき（特許法第123条第1項、第104条の3第1項）には、特許権者としては、特許の無効を免れるために、特許要件を充足するように特許発明を訂正することができる（特許法第126条第1項、第134条の2第1項）。

そして、公知の物、方法が発明の範囲に入るために新規性要件を充足しない特許発明を、新規性要件を充足するように訂正したときには、当然、公知の物、方法は発明の範囲には入らなくなる。

このため、第三者が、公知発明を実施した結果、特許発明を実施したこととなり、特許の無効を主張し、特許権者が、特許の無効を免れるために、新規性要件を充足しない特許発明を、新規性要件を充足するように訂正するときには、第三者の実施が訂正後の特許発明の実施となるようには、特許発明を訂正することができない。

例えば、第三者が公知の「周面だけに突起を設けた円柱物」を製造した結果、特許発明を実施したこととなったときには、その「円柱物」の製造が訂正後の特許発明の実施となるようには、特許発明を訂正することはできない。

これに対して、所定の物、方法が発明の範囲に入るか否かの判断が困難であるために、明確性要件を充足

しない特許発明を、明確性要件を充足するように訂正するときには、その所定の物、方法が発明の範囲に入るようにすることができる。

例えば、「周面だけでなく上下面にも突起を設けた円柱物」が発明の範囲に入るか否かの判断が困難であって、明確性要件を充足しない特許発明を、「少なくとも周面に突起を設けた円柱物」に訂正したときには、訂正後の特許発明は明確性要件を充足し、しかも「周面だけでなく上下面にも突起を設けた円柱物」が訂正後の特許発明についての発明の範囲に入る。

このため、第三者が、明確性要件を充足しない特許発明を実施し、特許の無効を主張したのであれば、特許権者が、特許の無効を免れるために、明確性要件を充足しない特許発明を、明確性要件を充足するように訂正するとき、第三者の実施が訂正後の特許発明の実施となるように、特許発明を訂正することができる。

上述の例では、第三者が「周面だけでなく上下面にも突起を設けた円柱物」を製造したときには、その「円柱物」の製造が訂正後の特許発明の実施となるようには、特許発明を訂正することができる。

(2) 訂正の効果の遡及効と特許発明の技術的範囲

このように、第三者が公知発明を実施した結果、特許発明を実施したこととなり、特許権者が新規性要件を充足するように訂正するときには、第三者の実施が訂正後の特許発明の実施となるようには、特許発明を訂正することができない。

これに対して、第三者が明確性要件を充足しない特許発明を実施したのであれば、特許権者が明確性要件を充足するように訂正するとき、第三者の実施が訂正後の特許発明の実施となるように、特許発明を訂正することができる。

そして、特許発明が訂正されたときには、訂正の効果に遡及効が認められ（特許法第128条）、第三者の実施後に特許発明が訂正されたときにも、第三者の実施時の特許発明は訂正後の特許発明とみなされる。

このため、第三者が、公知発明を実施した結果、特許発明を実施したこととなったときには、特許権者は、特許発明が新規性要件を充足し、しかも訂正の効果が遡及したとしても、第三者の実施に係る物、方法が特許発明の技術的範囲に属するようには、特許発明を訂正することはできない。

例えば、訂正前の特許発明が「少なくとも周面に突

起を設けた円柱物」であり、第三者が公知の「周面だけに突起を設けた円柱物」を製造したときに、特許発明を「周面および上下面に突起を設けた円柱物」に訂正すると、特許発明は新規性要件を充足するが、訂正の効果が遡及すると、第三者が製造した「円柱物」が特許発明の技術的範囲に属さなくなる。

これに対して、第三者が明確性要件を充足しない特許発明を実施したときには、特許権者は、特許発明が明確性要件を充足し、しかも訂正の効果が遡及したとしても、第三者の実施に係る物、方法が特許発明の技術的範囲に属するように、特許発明を訂正することができる。

例えば、訂正前の特許発明が「上下面ではなく周面に突起を設けた円柱物」であり、第三者が「周面だけでなく上下面にも突起を設けた円柱物」を製造したときに、特許発明を「少なくとも周面に突起を設けた円柱物」に訂正すると、特許発明は明確性要件を充足し、しかも訂正の効果が遡及したとしても、第三者が製造した「円柱物」は特許発明の技術的範囲に属する。

(3) 小括

このように、第三者が、公知発明を実施した結果、特許発明を実施したこととなったときには、特許発明が新規性要件を充足するように訂正されれば、第三者の実施に係る物、方法は特許発明の技術的範囲に属さない。このことは、特許発明が先願要件、拡大先願要件を充足するように訂正されたときも、同様である。

これに対して、第三者が、明確性要件を充足しない特許発明を実施したときには、特許発明が明確性要件を充足するように訂正されたとしても、第三者の実施に係る物、方法が特許発明の技術的範囲に属することがある。

この点で、明確性要件を充足しない特許発明の実施は、新規性要件、先願要件、拡大先願要件を充足しない特許発明の実施に対して、特異性を有する。

6 明確性要件を充足しない特許発明を実施した第三者の保護

(1) 第三者の保護の必要性

第三者が新規性要件を充足しないことを無効理由として特許の無効を主張し、特許発明が新規性要件を充足するように訂正され、その訂正の効果が遡及することにより、第三者の実施に係る物、方法が特許発明の技術的範囲に属さなくなると、第三者は特許権の行使

を免れることができる。

これに対して、第三者が明確性要件を充足しないことを無効理由として特許の無効を主張したとしても、特許発明が明確性要件を充足するように訂正され、その訂正の効果が遡及したとしても、第三者の実施に係る物、方法が特許発明の技術的範囲に属するときには、第三者は特許権の行使を免れることができないのが原則である。

この結果、実施時において、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であったために、第三者が判断を誤って特許発明を実施したとき（以下、簡略化のために「画定困難に起因して第三者が特許発明を実施したとき」という）には、特許権者が明細書記載による発明の範囲の画定を困難にしたことによって、第三者が特許発明を実施する結果となったにも関わらず、第三者が多額の賠償金を支払うこととなることもある。

では、実施時において、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であったために、判断を誤って特許発明を実施した第三者（以下、簡略化のために「画定困難に起因して特許発明を実施した第三者」という）に対しては、特許権者は特許権を行使できないとして、あるいは賠償金の額を減額することにより、第三者を保護する必要があるか。

この点、画定困難に起因して第三者が特許発明を実施したときには、特許発明が明確性要件を充足するように訂正され、訂正の効果が遡及したとしても、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であったという事実が、実施時において存在したことはない。

例えば、訂正前の特許発明が「上下面ではなく周面に突起を設けた円柱物」であって、明確性要件を充足しておらず、実施後に特許発明が「少なくとも周面に突起を設けた円柱物」に訂正され、実施時における特許発明が「少なくとも周面に突起を設けた円柱物」であるとみなされるとしても、「周面だけでなく上下面にも突起を設けた円柱物」が発明の範囲に入るか否かを判断することが困難であったという事実が、実施時において存在したことはない。

そして、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者が保護されないのであれば、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるときには、第三者としては、予定の実施は特許発明の実施ではないと判断したとしても、自己の判断が誤りであって、賠償金を支払

わなければならないことを恐れて、結局、予定の実施を諦めることもあり得る。

このため、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者を保護しないときには、特許制度が存在するために、第三者の産業活動が妨げられ、産業の発達が阻害される結果となる。

したがって、特許制度の目的からするならば、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者を保護する必要がある。

(2) 第三者の保護の方策

画定困難に起因して特許発明を実施した第三者を保護する方策としては、特許権の行使は権利の濫用（民法第1条第3項）であるとする事、特許発明を実施した第三者には過失（民法第709条）が認められないとする事、過失相殺（民法第722条第2項）を認めることが考えられる。

そして、特許権者が特許権という独占権を取得する以上、特許権者には、特許発明に明確性要件を充足させる責務、すなわち少なくとも明細書記載による発明の範囲の画定を容易とする責務があり、その責務も果たさずに、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者に対して、その実施行為は不法行為であるとして、特許権を行使することは、権利の濫用であるとも考えられる。

しかし、特許発明が明確性要件を充足するように訂正され、特許が無効とはならない以上、特許権の行使は権利の濫用ではないとも考えられる。

また、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であったという事実が、実施時において存在したために、第三者が特許発明を実施したのであるから、特許発明を実施した第三者には過失が認められないとも考えられる。

しかし、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であったとしても、発明の範囲を画定できたのであるから、特許発明を実施した第三者に過失が認められるとも考えられる。

(3) 過失相殺は認められるか

では、画定困難に起因して第三者が特許発明を実施したときには、仮に、特許権の行使は権利の濫用ではなく、また特許発明を実施した第三者に過失が認められるとして、過失相殺は認められるか。

過失相殺における被害者の過失が認められるためには、被害者に注意義務違反があることは必ずしも必要

ではなく、被害者に損害の発生ないし拡大をもたらす不注意があることで足りることには、異論はないと考える。

そして、画定困難に起因して第三者が特許発明を実施したときには、明確性要件からするならば、特許権者は、明細書記載による発明の範囲の画定が容易となるようしなければならないのに、明細書記載による発明の範囲の画定を困難にしたのであるから、特許権者に注意義務違反があるとはいえないとしても、特許権者に不注意があったといえる。

また、画定困難に起因して第三者が特許発明を実施したときには、特許権者が明細書記載による発明の範囲の画定を困難にしたために、第三者が判断を誤って特許発明を実施したのであり、特許権者の不注意によって特許権者に損害の発生をもたらしたことは明らかである。

したがって、画定困難に起因して第三者が特許発明を実施したときには、過失相殺が認められると考える。

(4) 小括

以上のことから、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であったため、第三者が判断を誤って特許発明を実施し、その後特許発明が明確性要件を充足するように訂正され、その訂正の効果が遡及したとしても、第三者の実施に係る物、方法が特許発明の技術的範囲に属するときには、仮に、特許権の行使は権利の濫用ではなく、また特許発明を実施した第三者に過失が認められるとしても、過失相殺が認められる。

7 第三者の保護と明確性要件の判断基準

(1) 発明の範囲の画定が困難であるときの第三者の保護の必要性

6(1)で述べたように、明確性要件の判断基準を、画定容易性が認められるか否かとしたときには、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者を保護する必要がある。

では、仮に、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたときには、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者を保護する必要はないか。

この点、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたときには、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であっても、明確性要件を充足

するのであるから、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者を保護する必要はない、とも考えられないではない。

しかし、明確性要件の判断基準に関わらず、実施時において、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であったならば、第三者が判断を誤って特許発明を実施することがある。

しかも、明確性要件の判断基準が、画定可能性が認められるか否かであったとしても、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者が保護されないのであれば、第三者としては、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であるときには、予定の実施は特許発明の実施ではないと判断したとしても、自己の判断が誤りであって、賠償金を支払わなければならないことを恐れて、結局、予定の実施を諦めることもあり得る。

このため、明確性要件の判断基準が、画定可能性が認められるか否かであったとしても、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者を保護しないときには、特許制度が存在するために、産業の発達が阻害される結果となる。

したがって、特許制度の目的からするならば、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたときにも、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者を保護する必要がある。

(2) 第三者を保護できるか

では、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたときには、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者を保護できるか。

この点、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたときには、明細書記載による発明の範囲の画定が困難であったとしても、特許発明は明確性要件を充足するのであり、特許発明に法的な瑕疵はない。

そして、特許発明に法的な瑕疵がないのにも関わらず、画定困難に起因して第三者が特許発明を実施したときに、損害の発生をもたらす不注意が特許権者にあるとすることは、不合理であると考えられる。

このことからするならば、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとするならば、画定困難に起因して第三者が特許発明を実施したときにも、過失相殺を認めることはできない。

また、画定困難に起因して第三者が特許発明を実施したときに、仮に、明確性要件の判断基準を、画定容

易性が認められるか否かとする、特許権の行使は権利の濫用であり、また特許発明を実施した第三者には過失が認められないとしたとしても、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたならば、特許権の行使は権利の濫用であるとしてすることができず、また特許発明を実施した第三者には過失が認められないとすることができないことは、明らかである。

このため、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたときには、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者を保護できない結果となる。

(3) 小括

このように、明確性要件の判断基準に関わらず、特許制度の目的からするならば、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者を保護する必要があるのに、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとしたときには、このような第三者を保護することができない。

このことから、明確性要件の判断基準を、画定可能性が認められるか否かとすべきではなく、画定容易性が認められるか否かとすべきである。

8 まとめ

(1) 明確性要件の判断基準

現在、明細書記載による発明の範囲の画定が困難である特許発明が存在しており、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者に対して特許権を行使できる状況となっている。しかも、画定困難に起因して特許発明を実施した第三者に対する特許権の行使を制限できず、第三者を保護できない状況となっている。

そして、このような状況の基においては、第三者の産業活動が妨げられるのであるから、産業の発達に寄与することを目的とする特許制度の存在によって、却って、産業の発達が阻害される結果となっている。このため、特許制度の目的からするならば、上記の状況を早急に打破する必要がある。

このためには、明確性要件の判断基準を、画定容易性が認められるか否かとすべきである。

すなわち、請求項の文言自体によっては、ある具体的な物や方法が発明の範囲に入るか否かを当業者が判断できないときの明確性要件の判断基準を、明細書、図面の記載、出願時の技術常識に基づけば、ある具体

的な物や方法が発明の範囲に入るか否かを当業者が判断でき、しかもその判断が当業者にとって容易であるか否か、とすべきである。

(2) 切餅事件

切餅事件において、仮に、明確性要件の判断基準が、画定容易性が認められるか否かであり、かつ特許発明が明確性要件を充足していたならば、第一次訴訟の被告にとって、上述の「切餅」が発明の範囲に入ると判断することが容易であったのであり、上記被告は上記「切餅」を製造、販売しなかったものと考えられる。

また、確かに、明確性要件の判断基準が、画定容易性が認められるか否かであったとしても、特許発明が明確性要件を充足しないならば、上記「切餅」が発明の範囲に入るか否かを判断することが困難であるために、上記被告が上記「切餅」を製造、販売したかも知れない。しかし、明確性要件の判断基準が、画定容易性が認められるか否かであったならば、第一次訴訟において、上記被告が、明確性要件を充足しないことを無効理由として、特許の無効を主張したときに、特許権者としては、画定容易性が認められるように、特許発明を訂正せざるを得なかったはずである。そして、特許発明がそのように訂正されたならば、上記被告にとって上記「切餅」が発明の範囲に入ると判断することが容易となるために、その訂正後には上記被告は上記「切餅」を製造、販売せず、賠償金の総額は少なくなったものと考えられる。

以上のことからするならば、切餅事件において、上記「切餅」が発明の範囲に入るか否かの判断が上記被告にとって困難であるために、上記被告が上記「切餅」を製造、販売したのにも関わらず、賠償金として総額約 16 億円の支払いを命じられたことの一因は、明確性要件の判断基準が、画定容易性が認められるか否かではなかったことにある、と考えられる。

このことから、明確性要件の判断基準を再考すべきである。

注

- (1) 「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章第3節2.1(1)
- (2) 「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章第3節2.1(3)
- (3) 東京地方裁判所平成27年4月10日判決(平成24年(ワ)12351号)
- (4) 東京地方裁判所平成22年11月30日判決(平成21年(ワ)第7718号)
- (5) 知的財産高等裁判所平成23年9月7日判決(平成23年(ネ)第10002号)
- (6) 知的財産高等裁判所平成19年2月14日判決(平成18年(行ケ)第10166号)
- (7) 「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章第3節4.1.1(2)例2(説明)
- (8) 「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章第3節
- (9) 知的財産高等裁判所平成29年3月28日判決(平成28年(行ケ)第10207号)

(原稿受領 2017. 5. 9)