

近時の裁判例における 明確性判断についての検討

令和5年度特許委員会第2部会 第2チーム

岡田 健太郎、岡田 宏之、前田 篤志、濱田 百合子、高村 隆司、
京村 順二、鈴木 勝雅、高山 章子、松野 知紘

要 約

令和5年度、特許委員会第2部会第2チームにおいては、近年の裁判例における明確性要件の判断についての検討を行った。従前、比較的緩やかに判断されていた明確性要件について、近年、プロダクトバイプロセスクレームが不明確とされた裁判例や、「略」との記載を不明確と判断した裁判例が出ていることから、明確性要件の判断基準が以前よりも厳しくなっているのではないか、という問題意識をもって近年の裁判例を網羅的に検討した。多数の裁判例を検討した結果、裁判所において明確性要件の判断基準が以前よりも厳しくなっているとはいえないという結論となった。

目次

- はじめに
- 検討方法
- 検討結果（審査基準の類型ごとの分類）
 - 類型 2.2 (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）に分類した裁判例
 - 類型 2.2 (5) d（範囲を不確定とさせる表現（「約」、「おおよそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等）がある結果、発明の範囲が不明確となる場合）に分類した裁判例
 - 類型 2.2 (5) d 以外（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（上記 (2) を除く））に分類した裁判例
 - 類型 4.1（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）に分類した裁判例
 - 類型 4.3（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）に分類した裁判例
- まとめ

1. はじめに

(1) 特許法第36条第6項第2号の、いわゆる「明確性」の要件につき、「約」「略」などの程度を表す形容詞は、特許・実用新案審査基準Ⅱ部第2章第3節（明確性要件）の「2.2 明確性要件違反の類型」の「(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」のうち、「d 範囲を不確定とさせる表現（「約」、「おおよそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等）がある結果、発明の範囲が不明確となる場合」に該当し、明確性要件違反が問題となる。一方で、そのただし書きとして、「ただし、範囲を不確定とさせる表現があっても発明の範囲が直ちに不明確であると判断をするのではなく、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して、発明の範囲が理解できるか否かを検討する。」とされており、これまで、裁判所において上記の表現を理由として明確性要件違反とされるケースはほとんどなかった。

しかし、知財高裁令和4年（行ケ）第10019号令和4年11月16日判決〔多角形断面線材用ダイス事件〕では、特許請求の範囲における「略多角形」との文言が不明確であるとして無効理由があると判断された。

(2) また、プロダクトバイプロセスクレーム（以下「PBPクレーム」と言う場合がある。）と明確性要件との関係について、最高裁平成24年（受）第1204号平成27年6月5日第二小法廷判決（民集69巻4号700頁）〔プラ

バスタチンナトリウム事件] は、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 6 項 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」という基準を定立した。上記最高裁判決を受けて、特許庁は、特許・実用新案審査基準を改訂し、第Ⅱ部第 2 章第 3 節（明確性要件）の「4.3.2 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」において、上記最高裁判決と基本的に同様の判断基準を示した（以下、特に断わらない限り、本稿における「審査基準」とは、特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第 2 章第 3 節を指すものとする。）。

もっとも、実際には、上記最高裁判決以降、PBP クレームについて裁判所において明確性要件違反とされるケースはほとんどなかった。

しかし、知財高裁令和 3 年（行ケ）第 10140 号令和 4 年 11 月 16 日判決 [電鍍管の製造方法及び電鍍管事件] では、上記最高裁判決が挙げた要件である不可能・非実質的の事情が存在しないとして、明確性要件違反の無効理由があると判断された。

(3) このように、「約」「略」などの程度を表す記載やプロダクトバイプロセスクレームなどの、明確性要件違反とされるケースが少なかった類型について、明確性が否定された裁判例が見られたので、明確性要件の裁判所における判断基準を探るべく、裁判例の検討を行った。

本稿では、紙幅の都合上、検討結果の要点を述べるが、詳細は、日本弁理士会電子フォーラム（会員のみ閲覧可能）の下記 URL にて WEB 公開しているので、適宜参照されたい。

https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=102&sortOrder=0&view_id=16388

2. 検討方法

(1) 最高裁判所の知的財産関係の裁判例検索ページにおいて、事件種別を「審決取消訴訟」、権利種別を「特許権」、キーワードを「明確性」、裁判年月日を平成 29 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日として全文検索した。

（裁判例検索ページ：https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7）

その結果、142 件がヒットした。

(2) 次に、上記の検索結果である 142 件から、主に、以下の条件 1~3 のいずれかを満たすものを抽出した。

条件 1: 「略」「約」など、審査基準の類型 (5) d に該当するもの

条件 2: プロダクトバイプロセスクレームについて判断されているもの

条件 3: 知財高裁において、明確性についての審決が覆ったもの

その結果、表 1（末尾に示す）に示す 22 件が抽出された。そして、これら 22 件を、審査基準の①類型 2.2 (1)、②類型 2.2 (5) d、③類型 2.2 (5) d 以外、④類型 4.1、⑤類型 4.3 のいずれかに分類し、詳細検討を行った。

3. 検討結果（審査基準の類型ごとの分類）

検討した主な裁判例について、審査基準の類型ごとに分類して、概要を説明する。なお、裁判例に付した「No.」は、検索結果である 142 件の裁判例に付けた数字であり、末尾の表 1 のリストにも記載している。

(1) 類型 2.1 (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）に分類した裁判例

ア 知財高裁令和 1 年（行ケ）10173 号令和 2 年 9 月 3 日判決 [車載部品固定用両面粘着テープ] (No.58)

「前記発泡体は、示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが 140℃ 以上であり」という特許請求の範囲の文言について、特許庁の審決では、ピークが複数観測される場合に、どのような態様を含むかが明確でないとして明確性要件違反があると認定されたが、知財高裁は、「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが 140℃ 以上である」とは、示差走査熱量計による測定結果のグラフのピーク（頂点）が 140℃ 以上に存在する

ことを意味し、複数のピークがある場合のピークの大小は問わないものと解され、その記載について、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということとはできないと判断した。

イ 平成 29 年（行ケ）第 10191 号平成 30 年 10 月 29 日判決〔溶液から細胞を分離する細胞分離方法、および、細胞分取水和性組成物〕（No.102）

「中間水の量が 1wt% 以上、且つ 30wt% 以下の水和性組成物」という特許請求の範囲の文言について、特許庁の審決では、発明の詳細な説明及び図面の記載からは、当業者といえども中間水の量をどのように算出したらよいか明確に理解することはできないと判断されたが、知財高裁は、本願の発明の詳細な説明以外にも、出願人等による研究発表の内容、研究成果の共有の状況等も考慮して、出願時の技術常識を認定して、中間水の量の算出方法については、本願明細書の記載及び本願出願時の技術常識に基づいて明確に理解することができたと判断した。

ウ その他の裁判例

知財高裁平成 30 年（行ケ）第 10094 号平成 31 年 4 月 25 日判決〔流体で満たされた管内の狭窄部の特徴を描写するシステムおよびその動作方法〕（No.89）や、知財高裁平成 29 年（行ケ）第 10210 号平成 30 年 9 月 6 日判決〔眼科用清涼組成物〕（No.110）においても、特許庁の審決では明確性要件違反があると判断されたが、知財高裁の判決では明確性要件違反がないと判断されている。

エ 考察

上記の 4 つの裁判例は、審決と判決とで結論が分かれており、審決は明確性要件違反があると判断したのに対し、判決はいずれも明確性要件違反がないと判断している。

これら 4 つの裁判例の事案では、特許庁は、クレームの文言の意味について明細書に具体的な記載があるかどうかをある程度形式的に判断する傾向があるのに対し、知財高裁は、明細書の記載を合理的に解釈して、当時の技術常識も参酌したうえで、当業者が理解できるかどうかを実質的に判断する傾向にあるといえる。すなわち、審決では、明細書上に具体的な記載がないことを重視して明確性要件を欠くと判断されているのに対し、判決では、明細書に形式的に記載があるかどうかだけではなく、出願当時の技術常識を参酌して明細書を合理的に解釈することによって、発明の技術的範囲に入るか否かを当業者が理解できるかがより重視されているといえる。

今回取り上げた裁判例では様々な視点から柔軟な判断がなされており、明確性要件の判断基準が厳格化しているわけではないと思われる。

（2） 類型 2.2 (5) d (範囲を不確定とさせる表現（「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等）がある結果、発明の範囲が不明確となる場合）に分類した裁判例

ア 知財高裁令和 4 年（行ケ）第 10019 号令和 4 年 11 月 16 日判決〔多角形断面線材用ダイス〕（No.17）

本件の特許は、線材の引抜加工機に用いるダイスに関する特許である。線材の引抜加工機とは、線材を所望の径に加工するためにダイスと呼ばれる金型工具の孔（開口部）に線材を通しながら引っ張ることによって線材を加工する機械である。従来、多角形の断面を有する線材の製造に際し、ダイスのベアリング部の開口部の角部に潤滑剤がたまって塊が発生し、その除去のために作業を一旦止める必要があるため、生産量が低下して製造原価が下がらない一因となっていたところ、本件各発明は、潤滑剤の塊の発生を極力防ぐために、当該角部の全部又は一部につき、これを円弧とし、鈍角の集合とし、又は自由曲線とすることにより、当該角部に潤滑剤がたまりにくくなるようにしたものである。本件発明のクレームは、「前記引抜加工用ダイスのベアリング部の開口部は略多角形の断面形状を有し」と記載されているところ、「略多角形」の文言についての明確性要件が問題となった。

特許庁の審決では、「略多角形」は、「基礎となる多角形断面」の存在を前提とし、その全て、あるいは一又は二のみの「角」にあたる部分を、円弧、鈍角の集合、あるいは自由曲線で結ぶように置き換えるものであることが理解でき、「略多角形」の用語が明確でないとする理由が存在しないとして、明確性要件違反はないと判断した。

これに対し、知財高裁の判決では、ダイスの開口部を製造する工程において、ワイヤー放電によるくり抜き加工をした場合、開口部の角部には、不可避免的に丸みが生じると認定し、「基礎となる多角形断面」も、くり抜き加工をした後の開口部の断面である以上、角部が丸まった多角形の断面であることがあり、その場合、客観的な形状からは、「略多角形」の断面と区別がつかないことになるから、本件各発明の「略多角形」は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であると評価せざるを得ないとして明確性要件違反があると判断した。

イ その他の裁判例

知財高裁令和4年（行ケ）第10027号令和4年12月22日判決〔耕耘爪〕（No.10）は、耕耘機（トラクター）の刃（耕耘爪）の特許において、「前記硬質合金部の前記取付基部側の端部は、前記縦刃部の刃付け端部と略同じ位置に位置しており」という構成要件における「略同じ位置」という文言や、「前記硬質合金部の峰側の端部は、前記取付基部側の端部から前記切っ先側の端部に至るまで、前記縦刃部及び前記横刃部の峰から刃縁側に略一定の距離をおいて峰に沿って延びている」という構成要件における「略一定」という文言について、いずれも当業者にとって明確であり、明確性要件違反の無効理由はないと判断した（審決も同様）。

知財高裁平成29年（行ケ）第10189号平成30年9月4日判決〔排水栓装置〕（No.111）は、排水栓装置の特許において、「その円筒状陥没部内を上下動するカバーが、前記排水口金具のフランジ部とほぼ同径であるとともに、…止水時には、水槽の底部面に概ね面一とされ」という構成要件における「ほぼ同径」という文言や「概ね面一」という文言について、本件特許の技術分野の平均的な技術水準を考慮すれば、その意味内容は理解可能であり、いずれも明確であって、明確性要件違反による無効理由はないと判断した。

ウ 考察

「略」、「概ね」などの用語が明確か否かは、原則として、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、その技術的範囲に属するか否かの判断が困難となることにより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（上記知財高裁令和4年12月22日判決〔耕耘爪〕、知財高裁令和4年11月16日判決〔多角形断面線材用ダイス〕）。

願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮する際には、本件発明の構成の記載や本件発明の課題及び作用効果等も考慮して解釈される（上記知財高裁令和4年12月22日判決〔耕耘爪〕）。

明確性が否定された知財高裁令和4年11月16日判決〔多角形断面線材用ダイス〕における「略多角形」は、「基礎となる多角形断面」と客観的な区別がつかなくなっていると同時に、種々の態様が含まれるように「多角形」を上位概念化するために付されたものであり、このような場合は、技術的範囲が不明確になりやすいと考えられる。

一方、明確性が肯定された知財高裁令和4年12月22日判決〔耕耘爪〕、知財高裁平成30年9月4日判決〔排水栓装置〕における「略」及び「概ね」は、機械公差などを含むために付されたものであり、厳密な意味で同一である必要はないことを意味することが理解でき、このような場合は、従来と同様に明確と判断されている。

これらの裁判例において、「略」、「概ね」などの用語が明確か否かの判断基準は変わっておらず、明確性が否定された知財高裁令和4年11月16日判決〔多角形断面線材用ダイス〕の判断基準がその他の判決の判断基準に比較して厳しかったわけではないと考えられる。

(3) 類型2.2 (5) d 以外（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（上記（2）を除く））に分類した裁判例

ア 知財高裁平成31年（行ケ）第10064号令和2年1月28日判決〔椅子型マッサージ機〕（No.72）

「…前記空気式マッサージ具が、左右方向内方に膨張して、前記左右の施療子の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作行う」という特許請求の範囲の記載における「それと同

時に」という文言について、特許庁の審決及び知財高裁の判決は、いずれもその意義は明らかであり、明確性要件違反はないと判断した。

イ 知財高裁平成 31 年（行ケ）第 10054 号令和 2 年 1 月 21 日判決 [マッサージ機] (No.73)

「前記背凭れ部に設けられた左右で対をなす第一側壁（4a、4a）と前記座部に設けられた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右で対をなす第二側壁（3a、3a）とを一体的に形成された側壁を有し」という特許請求の範囲の記載における「一体的に形成された」という文言について、特許庁は、「一体的」とは、一つになって分けられない状態を意味するとし、知財高裁は、「一体的に形成」の意義は、第一側壁と第二側壁とが 1 つの部材から形成されているか、又は、別の部材であっても、接合されることなどにより動かないように形成されていることをいうとして、結論としていずれも明確性要件違反はないと判断した。

ウ 知財高裁平成 29 年（行ケ）第 10006 号令和 2 年 1 月 21 日判決 [ランフラットタイヤ] (No.133)

「昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において、100℃以上に存在する動的貯蔵弾性率の急激な降下前に存在する動的貯蔵弾性率がほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線 A と急激な降下部分の外挿線 B との交点」という特許請求の範囲の記載における「ほぼ直線的な変化を示す部分」、「急激な降下部分」という文言の明確性要件違反が問題となった。

特許庁の審決においては、いずれの文言も、たとえ当業者であっても理解できないとして明確性要件違反があると判断した。

これに対し、知財高裁は、「急激な降下部分」について、動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において、左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分を意味することは明らかであり、傾きの最も大きい部分の傾きの程度は一義的に定まるから、「急激な降下部分の外挿線」の引き方も明確に定まるとし、また、「ほぼ直線的に変化する部分」について、ASTM 規格や JIS 規格をもとに、ポリマーやプラスチックのガラス転移温度の算出に当たり、温度上昇に伴って変化する物性値のグラフから、特定の温度範囲における傾きの変化の条件を規定せずに、ほぼ直線的な変化を示す部分を把握することは、技術常識であったとして、当業者は、上記技術常識をもとに、昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において、特定の温度範囲における傾きの変化の条件が規定されていなくても、「ほぼ直線的な変化を示す部分」を把握した上で、同部分の外挿線を引くことができるとして、いずれも明確性要件違反はないと判断した。

エ 考察

「同時」や「一体的に」といった実務でも頻繁に使用されている用語でも、明確性について争点となる可能性があることに留意すべきである。

範囲を曖昧にし得る表現が用いられる場合、辞書などの文言の意味内容に基づく解釈や、明細書の記載を用いた解釈がされるほか、規格などの技術常識を用いて文言の意味内容が解釈される場合がある。明確性要件の観点から見れば、争いになった場合に備えて明細書にその用語の解釈の手助けとなる記載をしておくことが有効と考えられる。ただし、このような明細書の記載が将来的に特許権の範囲に影響を与える可能性があることに留意すべきである。

知財高裁令和 2 年 1 月 21 日判決 [ランフラットタイヤ] と類似した事案においては、数値限定を入れて対応することがあると思われるが、数値限定を入れられない事情がある場合には、上記判決のように規格の証拠などに基づいて技術常識を立証することも有効な選択肢となる。もっとも、「急激」といった表現は、争いになり易い記載であることは否めない。したがって、争いになった場合に備えて、明細書において、上記構成を補完できるような記載（例えば規格等の技術常識を示す記載）や、より具体的に特定する表現を記載しておくことが有用である。

(4) 類型 4.1 (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) に分類した裁判例

ア 知財高裁令和 4 年 (行ケ) 第 10029 号令和 5 年 3 月 27 日判決 [防眩フィルム] (No.1)

「画素密度が 441ppi である有機 EL ディスプレイの表面に装着した状態において、8 ビット階調表示で且つ平均輝度が 170 階調のグレースケール画像として画像データが得られるように調整したときの前記ディスプレイの輝度分布の標準偏差が、0 以上 10 以下の値である防眩層を備える」という特許請求の範囲の記載について、特許庁の審決は、画像データを得る際の、有機 EL ディスプレイと画像データを得る手段 (撮像装置) との撮像距離、及び、画像データを得る手段 (撮像装置) のレンズの F ナンバーが、どのように一意的に設定されるものであるのか、理解することができず、撮像条件によっては、本件発明 1 の範囲に入ったり、入らなかったりするから、明確性要件に違反すると判断した。

これに対し、知財高裁は、当業者であれば、測定結果に変動が生じないように測定条件を設定しようとするし、当業者が、およそディスプレイのユーザが感じるギラツキとの乖離が著しくなるような条件で本件各発明の輝度分布を測定するものと解することはできないとしたうえで、本件各発明における輝度分布の測定に当たり設定可能な条件には、同じ防眩フィルムに関する測定結果が変動せず一定になるように設定すること、ディスプレイのユーザが感じるギラツキとの乖離が著しくならないように、ユーザがギラツキを感じる次数が少ないときに輝度分布の標準偏差が小さくなるように設定すること等の制限があるということができ、当業者であればこれらの制限のもとで合理的な範囲で条件を設定して測定するものと推認されると判示し、そのような条件を設定して測定した場合に、輝度分布の標準偏差の測定結果に大きな違いが生じることを示す証拠はないから、輝度分布の標準偏差を規定したことにより、本件各発明が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということとはできないと判断した。

イ 知財高裁令和 4 年 (行ケ) 第 10016 号令和 4 年 11 月 21 日判決 [感圧転写式粘着テープ及び転写具] (No.15)

「紙破現象を起し得るように構成していること」という特許請求の範囲の文言の明確性要件違反が問題となった。

特許庁の審決は、紙破現象とは、本件明細書 (【0090】) で定義された用語であるとして、本件発明 1 の「紙破現象を起し得るように構成している」との発明特定事項は、本件明細書の【0090】による試験を行ったときに「紙破現象」が発生する可能性があるということを示しており、これが不明確であるということとはできないと判断した。

知財高裁の判決は、本件明細書の【0090】の記載及び図面をもとに、本件発明 1 における「紙破現象」とは、粘着製品の粘着剤層を剥離させた際に紙類の表層が粘着剤に付着し、紙類が厚み方向に破断する現象をいう、としたうえで、本件発明 1 の「紙破現象を起し得るように構成している」との発明特定事項は、その他の構成要件を充足する「感圧転写式粘着テープ」のうち、「紙破現象を起し得る」ように構成されているものと解することができ、「紙破現象を起し得ない」構成は、本件発明 1 の技術的範囲に含まれないものと理解することができると判示し、「紙破現象」の発生割合や発生条件について本件発明 1 に係る請求項 1 には特定されていないとしても、特許請求の範囲の記載が第三者に不測の損害を被らせるほど不明確な記載であるとはいえないとして、明確性要件違反はないと判断した。

ウ 知財高裁平成 30 年 (行ケ) 第 10117 号平成 31 年 4 月 12 日判決 [脂質含有組成物およびその使用方法] (No.90)

「対象の一つ以上の要素の、前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択するための指標としての使用」という特許請求の範囲の記載について、特許庁の審決は、「気候」(対象の生活圏の周囲の温度範囲) 以外の「対象の一つ以上の要素」について、「脂質含有配合物を選択するための指標として」どのように使用するかは何ら特定されておらず、「対象の一つ以上の要素」を「脂質含有配合物を選択するための指標として」使用方法の内容は明確でないといわざるを得ないとして、明確性要件違反であると判断した。

これに対し、知財高裁の判決は、「対象の一つ以上の要素の、前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択するための指標としての使用」(特定事項 A) は、脂質含有配合物を対象に投与するに当たり、当該脂質含有配合物を選択するために、当該対象の「要素」のうち、一つ又は複数を「指標」として使用方法である旨特定する

ものであると判示して、特定事項 A に係る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ということはできず、明確性要件違反ではないと判断した。

エ 考察

審決と判決での判断が異なった知財高裁令和 5 年 3 月 27 日判決 [防眩フィルム]、知財高裁平成 31 年 4 月 12 日判決 [脂質含有組成物およびその使用方法] では、特許庁においては、明細書等の記載及び出願時の技術常識を考慮しても、特許請求の範囲の記載を一義的に解釈することができない場合に不明確と判断するケースが多い一方で、裁判所では、一義的に解釈できるか否かよりも、権利範囲として明確であり、第三者の利益が不当に害されないと判断できるか否かを重視しているという違いがあるように見られた。裁判所の判断の方が明確性要件の判断基準が緩いように感じるが、明確性要件の立法趣旨が、「特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載が明確であることを担保すること」であることを踏まえると、裁判所の判断の方が、より立法趣旨に沿った判断となるように思われた。

審決と判決の判断が同じであった知財高裁令和 4 年 11 月 21 日判決 [感圧転写式粘着テープ及び転写具] では、一見願望的な記載ともいえる「紙破現象」について、明細書に定義の記載があれば、特許庁においても明確と判断され、裁判所においては、第三者に不測の損害を被らせるほど不明確な記載であるとはいえないため、明確と判断されている。

(5) 類型 4.3 (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) が問題となる裁判例

ア 特許庁の審査基準

特許庁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム (物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合 = PBP クレーム) に関する平成 27 年 6 月 5 日の最高裁判決 (平成 24 年 (受) 1204 号) を受け、同年 7 月 6 日、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」を公表し、「特許・実用新案審査ハンドブック」(以下、「審査ハンドブック」という。) 2203~2205 に反映させ、種々検討の末、審査ハンドブックのこれらの記載は、最終的に平成 28 年 3 月 30 日に改訂されたものとなっている。

審査ハンドブック 2204 は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当する類型、具体例」として「類型 (1 - 1) : 製造に関して、経時的な要素の記載がある場合」、「類型 (1 - 2) : 製造に関して、技術的な特徴や条件が付された記載がある場合」、「類型 (1 - 3) : 製造方法の発明を引用する場合」を挙げ、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない類型・具体例」として「類型 (2) : 単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合」を挙げており、審査官は、まず物の発明に係る請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かを判断することが記載されている。

ここで、その基本的考え方としては、「審査官は、物の発明についての請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かを、明細書、特許請求の範囲、図面の記載に加え、その発明の属する技術分野における出願時の技術常識も考慮して判断する」とされており、「特に「その物の製造方法が記載されている場合」の類型、具体例に形式的に該当したとしても、明細書、特許請求の範囲、及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が明らかであるときには、審査官は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するとの理由で明確性要件違反とはしない」と記載されている。

そして、物の発明に係る請求項において、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当すると判断した場合には、審査ハンドブック 2205 に基づき、「不可能・非実際の事情が存在する場合」に該当するか否かを判断することになり、不可能・非実際の事情が認められれば、明確性要件違反とはしないというものである。

イ 知財高裁令和 3 年 (行ケ) 第 10140 号令和 4 年 11 月 16 日判決 [電鍍管の製造方法及び電鍍管] (No.16)

電鍍管の特許において、「前記細線材の一方または両方を引っ張って断面積を小さくなるよう変形させ、前記変

形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される電鍍管であって、」という特許請求の範囲の記載の明確性要件が問題となった。

審決は、本件明細書の記載を踏まえると、細線材の抜き取り方法に関する記載は、電鍍により製造された微細な管の構造又は特性として、細線材が適切に除去されており、電鍍管がコンタクトプローブ用の管等として使用可能な程度の内面精度を有しているとの構造又は特性を表しているとの解釈することができるし、当該電鍍管をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でない事情が存在したともいえるとして、明確性要件違反はないと判断した。

知財高裁の判決は、まず、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、出願時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不可能・非実質的事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないという判断基準を立てた。

そのうえで、本件明細書には、細線材を除去する方法として4つの方法が記載されているが、これらの方法と、製造される電鍍管の内面精度との技術的關係についても一切記載がなく、ましてや、本件発明6及び訂正発明9の製造方法が、他の方法で製造された電鍍管とは異なる特定の内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もないと指摘したうえで、本件発明6及び訂正発明9の製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえないと判示した。

そして、本件発明6及び訂正発明9が明確であるといえるためには、本件出願時において、本件発明6及び訂正発明9の電鍍管をその構造又は特性により直接特定することについて不可能・非実質的事情が存在するときに限られるところ、被告はこのような事情が存在しないことは認めているとして、明確性要件違反があると判断した。

ウ 知財高裁令和元年（行ケ）第10160号令和3年11月29日判決〔セルロース粉末〕（No.34）

「天然セルロース質物質の加水分解によって得られるセルロース粉末」という特許請求の範囲の記載について明確性要件違反が問題となった。

特許庁の審決は、「天然セルロース質物質の加水分解によって得られるセルロース粉末」は、単に加水分解の結果得られたセルロースという物の状態を示すことにより、その物の構造又は特性を特定しているにすぎず、セルロース粉末に係る物の発明をその物の製造方法で特定するものではないから、請求項1は、物の発明についてその物の製造方法の記載がある特許請求の範囲（PBPクレーム）ではないと判断した。

知財高裁の判決も、結晶セルロースは、天然セルロース又は再生セルロースを加水分解（酸加水分解）して得られることは、本件出願時の技術常識であったと指摘し、また、一方で、本件訂正発明1の特許請求の範囲（請求項1）には、「天然セルロース質物質の加水分解によって得られるセルロース粉末」にいう「加水分解」の条件を特定する記載はなく、また、セルロース粉末の製造に至る加水分解以降の工程を規定した記載はないと述べたうえで、以上によれば、本件訂正発明1の「天然セルロース質物質の加水分解によって得られるセルロース粉末」とは、天然セルロース質物質を加水分解して得られたセルロース粉末という物の状態を示すことにより、その物の構造又は特性を特定したものと解されるとして、PBPクレームには該当しないと判断した。

エ 知財高裁平成31年（行ケ）第10015号令和元年11月11日判決〔電解コンデンサ用タブ端子〕（No.79）

電解コンデンサ用タブ端子という物の発明の特許請求の範囲において、「前記の酸化スズ形成処理が、タブ端子を熱処理することにより行われる」（請求項3）、「前記の酸化スズ形成処理が、溶剤処理により行われる」（請求項6）と記載されている点についての明確性要件違反が問題となった。

特許庁の審決は、これらの事項は、電解コンデンサ用タブ端子の製造に関する技術的な特徴を表したものであるから、物の製造方法が記載されているといえるとしたうえで、本件特許の明細書には不可能・非実質的事情につい

て何ら記載がなく、当業者にとって不可能・非実際の事情が明らかであるとも言えず、特に被請求人からの主張もないとして、明確性要件違反があると判断した。

知財高裁の判決は、本件発明7について明確性要件に適合するというためには、出願時において本件発明7の「タブ端子」を、その構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際のでないという事情が存在することを要するところ、原告はかかる事情について、具体的な主張立証をしないと指摘したうえで、本件明細書の記載から、本件発明7の引用する請求項6に係る溶剤処理により形成された酸化スズがどのような構造又は特性を有するかが明らかであるとはいえないし、また、それが技術常識から明らかであるとみるべき証拠もないとして、明確性要件違反があると判断した。

オ 知財高裁平成29年（行ケ）第10083号令和元年11月11日判決〔旨み成分と栄養成分を保持した無洗米〕
(No.126)

無洗米の特許の明確性要件が問題となった事例で、特許庁の審決は、請求項1の記載について、「摩擦式精米機により搗精」という方法により（表層部から糊粉細胞層まで）「除去」し、摩擦式精米機による搗精後に、無洗米機に供給し、「無洗米機（21）にて」という方法により「『肌ヌカ』のみが分離除去されてなる」「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」を特定し、その物の製造方法が記載されているとしたうえで、特許明細書及び図面には不可能・非実際の事情について何ら記載がなく、当業者にとって不可能・非実際の事情が明らかであるともいえないとして、明確性要件違反があると判断した。

知財高裁の判決は、特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらないという判断基準を立てたうえで、請求項1に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機（21）にて」という製造方法が記載されているとしても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかであるとして、請求項1の上記記載が明確性要件に違反するということとはできないと判断した。

カ その他

知財高裁平成28年（行ケ）第10236号令和元年11月11日判決〔旨み成分と栄養成分を保持した精白米または無洗米の製造装置〕(No.129)は、無洗米の製造装置に関する特許に関する事案であるところ、審決は、本件発明1の記載内容自体が明確でないといえないとして、明確性要件違反の無効理由があると判断された。知財高裁の判決では、本件発明1は、物の構造又は特性から当該物を特定することができず、本件明細書の記載や技術常識を考慮しても、当該物を特定することができないから、特許を受けようとする発明が明確であるということとはできないとして、明確性要件違反の無効理由があると判断された。

知財高裁令和元年（行ケ）第10103号令和2年2月26日判決〔コンクリート造基礎の支持構造〕においては、「コンクリート設計基準強度」に係る特許請求の範囲の記載について、PBPクレームに該当する旨が主張されたが、知財高裁は、本件発明における「設計基準強度」は、コンクリート造基礎の支持構造に用いるコンクリートの材質を特定するものであって、杭及び基礎の製造方法を記載したものではないとして、PBPクレームに該当しないと判断された。

キ 小括

上記に挙げた知財高裁令和元年11月11日判決〔電解コンデンサ用タブ端子〕では、請求項3の「熱処理」、請求項6の「溶剤処理」さらには請求項6を引用する「溶剤処理が、リード線端部にアルミ芯線を溶接した直後に行われる」と記載が、審査ハンドブック2204の「その物の製造方法が記載されている場合」に該当する種類のうち、「類型（1-1）：製造に関して経時的な要素の記載がある場合」に該当するPBPクレームと考えられるが、いずれ

も「不可能・非実情の事情」が主張・立証されなかったため、明確性要件違反と判断された。

知財高裁令和3年11月29日判決〔セルロース粉末〕は、出願時の技術常識を考慮して、審査ハンドブック2204における「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない類型である、「類型(2)：単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合」に該当すると判断したものと考えられる。

また、知財高裁令和2年2月26日判決〔コンクリート造基礎の支持構造〕の請求項1に記載された「コンクリートの設計基準強度」については、コンクリート造基礎の支持構造に用いるコンクリートの材質を特定するものであって、方法が記載されていると言えないと判断されている。

上記3つの判決は、審査ハンドブックに記載された類型に比較的容易に当てはめることができるが、知財高裁令和4年11月16日判決〔電鍍管の製造方法及び電鍍管〕及び知財高裁令和元年11月11日判決〔旨み成分と栄養成分を保持した無洗米〕は、「その物の製造方法が記載されている場合」の類型、具体例に形式的に該当したとしても、明細書、特許請求の範囲、及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が明らかであると言えるかどうか争点となり、判断が分かれたとも言え、興味深い。いずれも、特許庁がその例として挙げた「ボルト・ナット事例」ほど単純な事例ではないと考える。

知財高裁令和4年11月16日判決〔電鍍管の製造方法及び電鍍管〕は、特許庁（明確性要件違反なし）と知財高裁（明確性要件違反あり）との間で結論が分かれている。

知財高裁令和元年11月11日判決〔旨み成分と栄養成分を保持した無洗米〕では、特許庁は、特許明細書の記載からすると、当業者にとって、摩擦式精米機ではない研削式精米機による搗精によっては、特許発明1を含む「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」を製造することが簡単ではないといえたとしても、不可能であるとはいえないし、精米機によらない搗精についても同様であるとして、「摩擦式精米機により搗精」という特定の方法により製造される物がどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義的に明らかであるとは言えないと判断したものと推察される。

これに対して、裁判所は、無洗米が「表層部から糊粉細胞層(4)までが除去された、該一層の、マルトオリゴ糖類や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)が米粒の表面に露出しており」と特定されており、どのような構造又は特性を有するかが明らかであることから、請求項1に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機にて」という製造方法が記載されているとしても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかであるとして、請求項1の上記記載が明確性要件に違反するという事はできないと判断した。

「摩擦式精米機により搗精」することにより、それ以外の方法で「表層部から糊粉細胞層(4)までが除去された、該一層の、マルトオリゴ糖類や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)が米粒の表面に露出して」いる無洗米を製造した場合と、無洗米の構造又は特性として何らかの違いが生じるはずではあり、それが一義的に明らかであるとは言えないと思われるが、本件明細書の記載からすると、「表層部から糊粉細胞層(4)までが除去された、該一層の、マルトオリゴ糖類や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)が米粒の表面に露出して」いれば、「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」が得られるのであるから、いわば当該製造方法の特定は不要であったと解釈すれば、裁判所の判断も結論としては妥当であったとも考える。

知財高裁平成28年(行ケ)第10236号令和元年11月11日判決〔旨み成分と栄養成分を保持した精白米または無洗米の製造装置〕は、当該物の発明がPBPクレームに相当するか否かという問題とは別の観点から考察が必要である。

審決では、本発明の「製造装置」という物の製造に関する記載とはいえないから、「その物の製造方法」が記載されているとはいえず、さらに、他の発明特定事項も本件発明の「製造装置」という物を、単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎないと判断し、PBPクレームではない、すなわち明確性要件違反ではないと判断した。

しかしながら、裁判所が認定するとおり、そもそも「物の発明」（この場合、製造装置の発明）にあつては、特

許請求の範囲において、当該物の構造又は特性を明記して、直接物を特定することが原則である。そうすると、請求項1の「無洗米の製造装置」は、精米機により、亜糊粉細胞層を米粒表面に露出させ、米粒の50%以上について胚盤又は表面部を削り取られた胚芽を残し、白度37前後に仕上がるように搗精し、白米の表面に付着する肌ヌカを無洗米機により分離除去する無洗米処理を行うものであり、旨味成分と栄養成分を保持した無洗米を製造するものであるところ、本件明細書の記載から、精米機により亜糊粉細胞層を米粒表面に露出させ、米粒の50%以上において胚盤又は表面部を削り取られた胚芽を残し、白度37前後に仕上がるように搗精することは、従来の技術では容易ではなかったことがうかがわれ、かつ、本件明細書に具体的な記載がない場合に、これを実現することが当業者にとって明らかであると認められない以上、PBPクレームであるという理由ではなく、原則どおり、物の発明における物の特定という観点から、本件物（製造装置）の発明は、物の構造又は特性から当該物（製造装置）を特定することができないとして、不明確であると判断されたものである。クレームドラフティングにおいて十分に留意すべき点である。

4. まとめ

(1) 「約」「略」などの程度を表す記載について、No.17では明確性が否定されたが、No.17における「略多角形」は、「基礎となる多角形断面」との区別がつかないこと、種々の態様が含まれるように「多角形」を上位概念化するために付されたものであり、このような場合は、技術的範囲が不明確になりやすい。

一方、明確性が肯定されたNo.10、111における「略」及び「概ね」は、機械公差などを含むために付されたものであり、厳密な意味で同一である必要はないことを意味することが理解でき、このような場合は、従来と同様に明確と判断されている。

従って、「略」「概ね」などの用語が明確か否かの判断基準は変わっておらず、明確性が否定されたNo.17の判決の判断基準がNo.10、111の判決の判断基準に比較して厳しかったわけではないと考えられる。

(2) PBPクレームに関しては、No.34、69、79、139の4つの判決は、審査ハンドブックに記載された類型に比較的容易に当てはめることができる。

No.16及びNo.126の判決は、「その物の製造方法が記載されている場合」の類型、具体例に形式的に該当したとしても、明細書、特許請求の範囲、及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が明らかであると言えるかどうか争点となり、判断が分かれている。

「物の発明」にあつては、特許請求の範囲において、当該物の構造又は特性を明記して、直接物を特定することが原則であるという前提で、PBPクレームを用いる場合には、クレームする方法と他の方法とについて、構造又は特性との技術的関係を明細書に記載しておくことで、製造方法により製造された物の構造又は特性が一義的に明らかであると解釈される余地を広げ、明確性要件を満たすうえで有利に働き得ると考えられる。

(3) 「約」「略」などの程度を表す記載、及び、プロダクトバイプロセスクレーム以外の明確性要件について、特許庁と裁判所で異なる結果となったのは、ほとんどが、審査基準2.2(1)、2.2(5)、4.1に分類されるものであった。

審査基準2.2(1)に分類されたものは、審決は明確性要件違反があると判断したのに対し、判決はいずれも明確性があると判断している。審決では、クレームの文言の意味について明細書に具体的な記載があるかどうかをある程度形式的に判断する傾向があるのに対し、裁判所では、明細書の記載を合理的に解釈して、当時の技術常識も参酌したうえで、当業者が理解できるかどうかを実質的に判断する傾向にあるといえる。裁判所の判断の傾向からすれば、明細書に形式的に記載があるかどうかだけではなく、技術常識も踏まえて実質的にみて当業者が理解できるかどうか重視されているといえる。

審査基準2.2(5)に分類され、dに該当しないものについては、「略」などと同様に、「所定」などの特定の用語

があることによって直ちに不明確となるものではなく、発明の内容が不明確となっているか否か、さらに言えば、法的安定性を害するとまで不明確と言えるかどうかという観点から判断する点に留意が必要である。

また、「同時」や「一体的に」といった実務でも頻繁に使用されている用語でも明確性について争点となる可能性があることに留意すべきである。

辞書や規格などの定義を用いて用語の意味が解釈される場合がある一方、辞書や規格などの定義に加えて明細書の記載まで踏み込んで用語の意味が解釈される場合や、辞書で定義されるような通常の意味とは少し意味合いが違うように解釈される場合もあり得る。

辞書等から導かれる通常の解釈と、明細書の記載等他の要因から導かれる解釈とに違いがあるようなケースでは、結論として明確であったとしても争いになることがある。そのため、できるだけ争いにならないようクレームに記載する用語を選択するとともに、争いになった場合に備えて明細書にその用語の解釈の手助けとなる記載をしておくことが有効と考えられる。ただし、このような明細書の記載が将来的に特許権の範囲に影響を与える可能性があることに留意すべきである。

審査基準 4.1 に分類されるケースでは、特許庁においては、特許請求の範囲に記載された発明が、明細書等の記載及び出願時の技術常識を考慮しても、一義的に解釈することができない場合に不明確と判断するケースが多い一方で、裁判所では、一義的に解釈できるか否かよりも、権利範囲として明確であり、第三者の利益が不当に害されないと判断できるか否かを重視しているという違いがあるように見られた。審査基準 2.2 (1) に分類されるケースと同様に、裁判所の判断の方が明確性要件の判断基準が緩いように感じるが、明確性要件の立法趣旨が、「特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載が明確であることを担保すること」であることを踏まえると、裁判所の判断の方が、より立法趣旨に沿った判断となるように思われる。

表1 「2. 検討方法」でピックアップされた22件の裁判例

	裁判例	分野	審決	判決	審査基準
1	令和4(行ケ)10029 特許取消決定取消 特許権 (防眩フィルム)	電気	×	○	4.1
10	令和4(行ケ)10027 審決(無効・不成立)取消 特許権 (耕耘爪)	機械	○	○	2.2(5)d
15	令和4(行ケ)10016 審決(無効・不成立)取消 特許権 (感圧転写式粘着テープ及び転写具)	機械	○	○	4.1
16	令和3(行ケ)10140 審決(無効・不成立)取消 特許権 (電鍍管の製造方法及び電鍍管)	機械	○	×	4.3
17	令和4(行ケ)10019 審決(無効・不成立)取消 特許権 (多角形断面線材用ダイス)	機械	○	×	2.2(5)d
32	令和2(行ケ)10089 審決(無効・不成立)取消 特許権 (車両シートに取り付けるためのチャイルドセーフティシート又はベビーキャリア及びそのようなシートのためのサイドインパクトバー)	機械	○	○	2.2(5)d以外
34	令和1(行ケ)10160 審決(無効・不成立)取消 特許権 (セルロース粉末)	化学	○	○	4.3
58	令和1(行ケ)10173 特許取消決定取消 特許権 (両面粘着テープ、車載部品固定用両面粘着テープ、及び、車載用ヘッドアップディスプレイカバー固定用両面粘着テープ)	機械	×	○	2.2(1)
69	令和1(行ケ)10103 審決(無効・不成立)取消 特許権 (コンクリート造基礎の支持構造)	機械	○	○	4.3
72	平成31(行ケ)10064 審決(無効・不成立)取消 特許権 (椅子型マッサージ機)	機械	○	○	2.2(5)d以外
73	平成31(行ケ)10054 審決(無効・不成立)取消 特許権 (マッサージ機)	機械	○	○	2.2(5)d以外
79	平成31(行ケ)10015 審決(無効・成立)取消 特許権 (電解コンデンサ用タブ端子)	化学	×	×	4.3
89	平成30(行ケ)10094 審決(拒絶)取消 特許権 (流体で満たされた管内の狭窄部の特徴を描写するシステムおよびその動作方法)	ソフトウェア	×	○	2.2(1)
90	平成30(行ケ)10117 審決(拒絶)取消 特許権 (脂質含有組成物およびその使用方法)	化学	×	○	4.1
102	平成29(行ケ)10191 審決(拒絶)取消 特許権 (溶液から細胞を分離する細胞分離方法、および、細胞分取用水和性組成物)	化学	×	○	2.2(1)
110	平成29(行ケ)10210 審決(無効・成立)取消 特許権 (眼科用清涼組成物)	化学	×	○	2.2(1)
111	平成29(行ケ)10189 審決(無効・不成立)取消 特許権 (排水栓装置)	機械	○	○	2.2(5)d
123	平成29(行ケ)10085 特許取消決定取消 特許権 (電力変換装置)	電気	×	○	2.2(5)d以外
126	平成29(行ケ)10083 審決(無効・成立)取消 特許権 (旨み成分と栄養成分を保持した無洗米)	化学	×	○	4.3
129	平成28(行ケ)10236 審決(無効・不成立)取消 特許権 (旨み成分と栄養成分を保持した精白米または無洗米の製造装置)	機械	○	×	4.3
133	平成28(行ケ)10152 審決(無効・不成立)取消 特許権 (電荷制御剤及びそれを用いた静電荷像現像用トナー)	機械	×	○	2.2(5)d以外
139	平成28(行ケ)10141 審決(拒絶)取消 特許権 (苦味マスキング食材、及び苦味マスキング方法)	化学	×	×	4.3

(原稿受領 2024.12.26)