

特集 《良い明細書の作成方法》

審決取消訴訟に見る明細書の記載要件 (機械分野)

会員 渡部 温

要 約

知財高裁の最近の審決取消訴訟判決（言渡日：平成 17 年 9 月～ 19 年 3 月）の中で、裁判所が記載要件について判断した機械分野のケース 9 件を分析した。主な分析結果は以下である。

- ①判決件数 1 年あたりの判決件数は約 6 件と少ない。進歩性関係の判決件数，例えば平成 15 年言渡 103 件の約 1/17 である。本文 3.1 参照。
- ②取消し率 分析判決 9 件のうち、審決が取消されたのは 1 件のみである。この件では、審判では記載要件充足（○）とされたが、審決取消訴訟では記載不備（×）とされた。
- ③審判の種類別 無効審判では○→○が 3 件，○→×が 1 件，×→×が 1 件であった。異議申立 1 件，拒絶査定不服審判 3 件では、全て×→×であった。本文 3.2 参照。
- ④構成要件不足クレーム 今回分析した判決中で、実務上重要でよくありそうな議論のパターンは、「発明の目的（課題）達成のために必要な構成要件（発明特定事項）がクレームに記載されていないので記載不備ではないか」というパターン（「構成要件不足クレーム」）であった。今回の分析ケースでは、特許庁も裁判所も、「クレームの記載から一定の技術的思想が把握されればそれで十分」との旨の判断を行っている。そして、結果的には、特許権者（出願人）にとって寛容な判断となっている。本文 3.8 及び 3.9，ケース No.1 及び 2 参照。
- ⑤クレーム不明確 大半のケースにおいて、クレーム文言や数式などが不明確か否かが問題となっているが、各ケース毎の個別性の高い議論という感である。本文 3.10 参照。
- ⑥実施可能要件 実施可能要件が本格的に問われたケースは、今回分析ケース中で 1 件のみであった。本文 3.7 及びケース No.3 参照。
- ⑦数値限定 分析した 9 件のうち数値（式）限定の発明が 3 件あった。機械分野においても数値限定発明の割合が多くなっており、化学分野同様に記載要件が問題となることが多いようである。本文 3.5 参照。

目 次

1. 序	3.9 構成不可欠要件
2. 分析判決の一覧	3.10 明確要件
2.1 表	(以上今月号)
2.2 表中の各項目の意味	(以下次号以降掲載)
3. 総論	4. 各事件紹介
3.1 件数・期間	4.1 H17（行ケ）10220「ケース」
3.2 取消し率	「クレームの発明は、明細書記載の効果達成のために必要な特定事項を欠いており、36 条 6 項、4 項の要件を満たさない」との旨を無効審判請求人は主張したが、「要件を満たさないとはいえない」とされた。また、当初クレームから構成要素を削除する補正が新規事項の加入か否かが問題となったが、「新規事項ではない」とされた。
3.3 代理人無し出願	4.1.1 発明の概要
3.4 外国人出願	
3.5 数値限定発明	
3.6 適用法	
3.7 実施可能要件	
3.8 サポート要件	

- 4.1.2 クレーム
- 4.1.3 新法 36 条 6 項・4 項の下における発明特定事項不足クレーム
- 4.1.4 当初クレームから構成要素を削除する補正と「ニューマター」
- 4.2 H17（行ケ）10614「シリンダー型ミシン」
「発明の目的を達成するために必要な事項がクレームに特定されていないので構成不可欠要件不備」と無効審判請求人は主張したが、「クレーム上で発明把握できれば記載不備でない」とされた。
- 4.3 H17（行ケ）10815「免震装置」
「発明品の生産・譲渡時に技術的範囲内か否か特定できないのでクレーム不明確」と無効審判請求人は主張したが、「それらの時点で判断困難としてもクレーム不明確に導かれるものではない」とされた。また、発明実施のための「測定方法」が発明の詳細な説明に記載されていないが、当業者にとって測定は十分に可能とされた。
- 4.4 H17（行ケ）10749「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」
「ばたつく」、「わずかに開かれる」などのクレーム文言が不明確か否かが問題となり、不明確と判断された。
- 4.5 H18（行ケ）10325「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」
4.4 とほぼ同じ。
- 4.6 H18（行ケ）10099「ウェットティッシュ用不織布」
「凸条部と凹条部とによって形成される線状模様の線本数」というクレーム文言が、凸条部と凹条部の各々を 1 本と数えるのか、両部 1 組で 1 本と数えるのかが分らず不明確とされた。
- 4.7 H17（行ケ）10148「管状部材の接合方法」
クレーム中の式の技術的な意味が理解不能とされた。
- 4.8 H17（行ケ）10183「建築システム」
発明の詳細な説明に記載されている「建築壁構造物組み立て」の内容が不明瞭とされた。
- 4.9 H17（行ケ）10676「飛行昆虫捕獲器」
クレーム規定の作用を生じる具体的構成が不明とされた。

1. 序

明細書の記載要件（特許法第 36 条）は、特許実務家にとって、進歩性や技術的範囲と並び、知識・判断力・スキルの蓄積を求められる三大アイテムの一つである。特に近年、化学分野における数値限定・パラメータ発明について、いわゆるサポート要件が問題となることが多いようで、記載要件に対する関心が高まっている。

もっとも、機械分野では、化学分野ほどには騒がれ

ていないようであるが、特許庁から通知される拒絶理由は、進歩性(29 条 2 項)の次に多いのが 36 条関係であろうから、重要アイテムであることに変わりはない。

今回、知財高裁の最近の約 1 年半分（言渡が平成 17 年 9 月～19 年 3 月）の審決取消訴訟事件判決の中で、裁判所が記載要件について判断したケースのうち、機械分野のもの 9 件をピックアップして分析した。ここに、全体の概観、各事件の概要、筆者の考察などを報告する。分析件数が多くないので皆様の実務に役立つかどうか分らないが、興味深い事項について裁判所が踏み込んだ判断をしているように思える事件もあるので、なんらかの参考になると考える。

2. 分析判決の一覧

2.1 表

今回、分析した判決の一覧表を 65～67 頁に示す。

2.2 表中の各項目の意味

① No.

本稿で任意に付した No. である。

② 審判種別「無効、異議、拒不」

“無効”は特許無効審判（特許法第 123 条）の審決に対する取消訴訟であることを示し、“異議”は特許異議申立（同第 113 条）における特許取消決定に対する取消訴訟であることを示し、“拒不”は拒絶査定不服審判（同第 121 条）の拒絶審決に対する取消訴訟であることを示す。

③ 結論

審決または決定、判決の結論を示す。“○”は記載要件充足、“×”は記載不備の結論である。矢印の左側が審判の結論であり、矢印の右側が審決取消訴訟の結論である。

④ 判決言渡日

判決の言渡日である。

⑤ 事件番号

事件の番号である。

⑥ 特許番号・特許出願番号

事件の対象となった特許や出願の番号である。

⑦ 記載要件

争点を法律要件に対応させて分類した。

「実施可能」は、いわゆる実施可能要件、平成 6 年改正後の特許法（以下“新法”ともいう）36 条 4 項「発明の詳細な説明は、“省令”で定めるところにより、“当業者”が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」、あるいは、同年

判決文キーセンテンス

No.	無効・異議・拒絶結論	言渡日 事件番号 発明名称等	記載要件			その他
			実施可能	サポート	構成不欠 明確	
1	無効 ○→○	H17.9.14 H17(行ケ)10220 「ケース」 特許第3394728号 出願平成11年6月	△	△	△	<p>・従来に比べて、係合部材が外部に露出していないことから、一見しただけでは係合を解除する方法が明らかでなく、引き抜きに対する防止効果に優れているということができるから、「商品の不正な持ち出しを躊躇させる」という審決の認定した効果をもって、審決独自の認定ということができる。……また、当該効果は、本件発明1の構成から生ずるものであるから、人間の感情に依存するものといえることもできない。</p> <p>・原告は、本件発明4について、本件明細書の段落[0056]に記載されるように「スライダ」と「ケース」に加え「店側の解除用具」によって作用効果を得られるとされているにもかかわらず、特許請求の範囲の記載は、店側の解除用具あるいは係合解除用解除用具についての特定が何らされていない、と主張する。</p> <p>しかしながら、本件発明4は、特許請求の範囲に記載された構成のみから一定の技術思想が把握できるものであり、かつ、これにより「ケース」に収納してある商品の盗難を防止することができるという作用効果を奏することが認識できるから、改正前特許法36条6項の要件を満たさないとはいえない。原告の主張は採用できない。</p> <p>また、本件発明4についても、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄は、当業者がその実施をすることができ、かつ十分に記載されていることができ、改正前特許法36条4項の要件を満たさないとはいえない。</p> <p>・特許請求の範囲における本件発明1の記載では、単にケースのみが特定されておらず、スライダに関しては何の記載もなく特定されていないから、【発明の効果】の項に記載の作用効果を得ることはできない、と主張する。……</p> <p>本件発明1は、その設置箇所及び形状から格別の作用効果を奏し得る並列係合溝を備えたケースをその内容としたものであり、並列係合溝に係合する係合部材を構成要件としなくとも、当該特有の形状を有する並列係合溝を備えることにより、当業者にその構成と機能ないしは作用効果とを認識させることができるのであるから、特許請求の範囲の記載に不備があるということとはできず、改正前特許法36条6項の要件を満たさないとはいえない。</p> <p>また、上記のとおり、本件発明1については、特許請求の範囲の記載から係合溝の設置箇所及び形状を特定できるものであり、かつ本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、係合溝の設置箇所及び形状に関する段落[0007]のほか、【発明の実施の形態】中に「第1の実施形態」に関するし、図1及び図2の説明がされているものであるから、……当業者がその実施をすることができ、かつ十分に記載されているということができる。</p>
2	無効 ○→○	H18.9.14 H17(行ケ)10614 「シリンドラ一型ミシン」 特許第3401657号 出願平成6年10月			□	<p>・特許法36条5項1号、2号には、特許請求の範囲の各請求項には、発明の詳細な説明に記載された発明であって、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨規定されている。しかし、特許を受けようとする発明の内容自体は、特許請求の範囲の請求項の記載に基づいて確定すべきであって、請求項の記載を離れて、発明の詳細な説明に記載された発明の目的、構成、効果から、特許を受けようとする発明を特定することは許されず、また、請求項に記載された事項に基づいて特許を受けようとする発明が明確に把握できるのであれば、請求項にそれ以上の事項を記載することは求められないと解するのが相当である。</p> <p>・主軸を針板に対して縫い調子の良い位置に配置することが目的の一つである旨の説明がなされているとしても、特許請求の範囲に、この目的に沿った構成として、主軸と針板との特定の位置関係を記載する必要があるというべきである。</p> <p>・審決が、上記縫い調子の良い位置関係が技術的常識であることを根拠として、特許請求の範囲に当該位置関係を記載する必要があると説示したことは誤りといわざるを得ない。</p> <p>・請求項に係る発明は、請求項に記載された事項に基づいて把握すべきであるところ、本件発明に係る各請求項には、「主軸」等の組み付け工程が構成に欠くことができない事項とされているわけではなく、また、「主軸」等の空間的な配置が特定されているわけでもない。</p> <p>そうであれば、本件発明において、主軸等が組み付けられるかどうかの問題となることはなく、その請求項に「シリンドラ一部」と「ペッド部主部」とを別体とすることが記載されていないことも、本件発明が不明確となることはないから、「シリンドラ一部」と「ペッド部主部」とを別体と構成することは、本件発明の「シリンドラ一型ミシン」の構成に欠くことができない事項であるとはいえない。</p>

判決文キーセンテンス

No.	無効・異議・拒絶結論	言渡日 事件番号 発明名称等	記載要件			その他
			実施可能	サポート	構成不可欠 明確	
3	無効 ○→○	H19.3.29 H17(行ケ)10815 「免震装置」 特許第3114624号 出願平成8年7月	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<p>・確かに、原告の指摘するとおり、一つの免震装置は必ずしも一つの値の荷重しか支承できず、設計・製造されるものとは限らないので、免震装置が生産、譲渡される際には、支承する荷重が定まらず、当該免震装置が本件発明1の技術的範囲に属するかどうかを特定できない場合も考えられなくはないが、特許を受けようとする発明としての技術的思想が明確かどうかと、第三者が免震装置を製造等する行為が当該発明の技術的範囲に属するかどうかとは、異なる観点から検討すべき事項である。「物の発明」は、作用、機能、性質、特性、用途等を用いて特定することもできるのであるから、本件発明1に係る請求項1「中空部の容積V_e」を「前記柱状鉛が未挿入であって、前記弾性体に積層方向の荷重が加えられた状態での中空部V_e」として、一定状態で使用された場合の容積としてV_eを規定することも可能であり、また、そのような特許請求の範囲の記載に照らし、第三者が免震装置を製造等した時点で本件発明1の構成要件を充足するかどうかの判断が困難であるとしても、そのことから、本件発明1に係る特許請求の範囲の記載が明確ではないという結論が導き出されるものでもない。</p> <p>・原告は、「比V_p/V_eが1.02～1.12」かどうかを測定するためには、弾性体の積層方向の荷重が加えられた状態での中空部の容積V_eを1%以内の誤差範囲で測定することが必要であるが、容積の測定方法の一般常識に照らし、そのような測定精度で容積V_eを求めめることは困難であるにもかかわらず、その測定方法が発明の詳細な説明には記載されていないから、本件明細書の発明の詳細な説明には、当業者が実施できる程度に発明が記載されているとはいえないと主張する。しかしながら、……測定対象となす中空部の容積V_eは、1500ml程度のものを含むということができる。その場合、容積比として、比V_p/V_eが1.02～1.12の範囲であることを正確に測定するため、比V_p/V_eを1%以内の誤差で測定するに十分なことが十分可能であるといえる。</p>
4	無効 ○→×	H19.3.28 H17(行ケ)10749 「地震時ロック方法及び地震対策付き柵」 特許第3650955号 出願平成11年3月			<input type="checkbox"/>	<p>・本件発明1において、「ばたつくロック状態」で示される程度について、「ほとんどない」との比較において、「遊び」として存在するものより大きいとしても、他に本件明細書中にその程度に関する記載がないことから、その上限は不明であり、範囲は、依然として、不明確であるといわざるを得ない。</p> <p>・本件においては、「ばたつく」及び「わずかに開かれる」という文言を使用していることから、直ちにその記載が不明確となるとされるのではなく、特許請求の範囲の他の記載や本件明細書の発明の詳細な説明に照らし、当業者にとつて、その内容が理解できず、不明確であるといわざるを得ないことが問題なのであって、被告が挙げる公報等に記載の発明と本件とは事実を異にするのであり、被告の主張は、理由がない。</p> <p>・本件明細書の発明の詳細な説明及び図面を参照しても、依然として、「係止体」における「扉等が閉じられた状態からわずかに開かれるまで当たらなければならない」との機能的記載の意義、「わずかに」の意義などが明らかではない。したがって、原告の指摘する点について、「発明を特定するために必要な事項として記載されたものであり、特許請求の範囲が不明確であるとはいえない。」とした審決の認定判断は誤りというほかない。</p>
5	無効 ×→×	H19.3.28 H18(行ケ)10325 「地震時ロック方法及び地震対策付き柵」 特許第3650955号 出願平成11年3月			<input type="checkbox"/>	<p>・原告の上記主張のように、係止体の「わずかに」開かれるまで当たらないとの構成のうち、「わずかに」で表される範囲について、地震時における状態と関係しないとする、地震時の「ばたつくロック状態」において、扉が往復動可能である範囲を規定するものは全くなくなるのであって、上記(5)のように、……一応理解した場合より、本件発明1の特許請求の範囲の記載は、更に不明確になる。</p> <p>・当業者にとつて、その技術常識を勘案しても、係止体が扉に当たるとの距離及び地震時に扉が往復動可能に開く程度を理解することは、困難であって、特許請求の範囲の記載が明確でないといえることができない。</p>

判決文キーセンテンス

No.	無効・異議・拒論	言渡日 事件番号 発明名称等	記載要件			その他
			実施可能	サポート	構成不欠 明確	
6	異議 x → x	H18.12.21 H18(行ケ)10099 「ウエットインジュー用不織布」 特許第3473561号 出願平成12年7月	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<p>・特許請求の範囲、本件明細書の詳細な説明等の記載及び技術常識を勘案しても、複数の解釈が可能であり、結局不明確である。したがって、単位長さ当たりの線本数により規定されている本件発明1の不織布において、どの部分が「線」であるか不明確なものであるから、「線状模様の線本数」の「線」の意義について、本件発明1の特許請求の範囲の記載は、明確であるとはいえないし、発明の詳細な説明の記載は、当業者が実施することができる程度に明確かつ十分なものではない</p> <p>・本件発明1は、「凸条部と凹条部とによって形成される線状模様の線本数は3〜9本/cm」として、線状模様の線本数について、単位長さ当たりの線本数により規定されているものであるところ、単位長さ当たりの線本数は、計測方法で変わるものであるにもかかわらず、その計測方法は、本件明細書に記載も示唆もなく、また、技術常識によって定まるものではないから、不明確というほかない。したがって、「線状模様の線本数」の測定方法が明瞭であるとはいえないから、この点についても、本件発明1の特許請求の範囲の記載は、明確であるとはいえないし、発明の詳細な説明の記載は、当業者が実施することができる程度に明確かつ十分なものではないと認められる。</p>
7	拒不 x → x	H17.11.1 H17(行ケ)10148 「管状部材の接合方法」 特願2002-74651 出願平成14年3月			<input type="checkbox"/>	<p>・【数1】の不等式$43 \times \ln(t) + 26 \leq \theta 2 \leq 18 \times \ln(t) + 63$のうち、左辺の$43 \times \ln(t) + 26$がMFRが1.4のときに好適な引張強度及び内周面角度$\theta 1$の範囲内に収まる結果を与える実施例について、開先角度$\theta 2$と肉厚との関係を近似した式であること、及び、右辺の$18 \times \ln(t) + 63$はMFRが2のときの同様な近似式であることは、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から理解できることも、【数1】の不等式$43 \times \ln(t) + 26 \leq \theta 2 \leq 18 \times \ln(t) + 63$が有する技術的意味は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しても理解できないといわざるを得ない。</p> <p>・原告の主張力(実験成績証明書を参酌しなかったこと)については、審決が、原告が審判段階で提出した実験成績証明書(甲1)を参酌しなかったことの不当をいうものである。……本件明細書の実施例及び比較例のデータに実験成績証明書(甲1)のデータを加えたとしても、そのことによつて【数1】の技術的意味が明確になるものではない。</p>
8	拒不 x → x	H18.8.31 H17(行ケ)10183 「建築システム」 特願平6-517750 出願平成5年7月	<input type="checkbox"/>		外国出願人	<p>・本願明細書の記載は、本願図面を参酌しても、本願発明における「三葉断面における」三葉断面のネックにより接続された二つの向かい合う端部を有し、垂直部材と水平部材が交差する位置に嵌合してこれらの部材を相互に係止する複数の連結部材」をどのように用いて、本願発明の目的である「建築壁構造物組み立てを実現するかが不明瞭であるから、本願発明について、当業者が容易に実施することのできる程度にその発明の構成の記載があるとはいえない。</p>
9	拒不 x → x	H18.9.12 H17(行ケ)10676 「飛行昆虫捕獲器」 特願平6-73120 出願平成6年4月		<input type="checkbox"/>	外国出願人	<p>・請求項1には、「昆虫誘引のための誘引光源(16)」が「前記ハウジング内部に設け」られるとともに、ハウジング部は「上面に開口した開口部を有する」ことが記載されていることからすれば、ハウジング部が「前記取り付け手段により前記垂直かつ平面の表面(20)」に「設けられた状態においても、上面に開口した開口部から誘引光源(16)を直接的に見ることが可能であることは自明であるから、「前記誘引光源(16)を直接的に見ることができない」という作用を生じる構成とは、具体的にいかなる構成を意味するのか不明であり、請求項1の記載を全体としてみて上記構成が明確であるとはいえない。</p> <p>・請求項1の記載は、上記の点においてその構成が不明確であり、明細書の特許請求の範囲の記載について、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載した項に区分してあること。」を規定した旧特許法36条5項2号の要件を満たさないものというべきである。</p>

改正前の特許法（以下“旧法”ともいう）36条4項「発明の詳細な説明には、“当業者”が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない」という要件を指す。

「サポート」は、旧法5項1号や新法36条6項1号の「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」という要件を指す。

「構成不可欠」は、旧法36条5項2号の「特許を受けようとする発明の構成に欠くことが出来ない事項のみを記載した項に区分してあること」という要件を指す。

「明確」は、新法36条6項2号「特許を受けようとする発明が明確であること」という要件を指す。

これら各欄中の「□」はそのパターンが争点となったことを示す。△は、当事者の主張や裁判所の判断中で争点パターンが他の争点パターンと混在して議論されていることを示す。

「その他」は、記載要件以外の争点及び特記事項である。

⑧キーセンテンス

裁判所の判断中のキーセンテンスを引用したもの（要約したものを含む）である。

3. 総論

3.1 件数・期間

(1) 平成19年6月の時点での知財高裁のHP掲載データから、機械分野の発明で記載要件が実質的な争点となった9件をピックアップした。それら9件の言渡し日は、17年9月～19年3月の間の1年7ヶ月にわたっていた。なお、機械分野の発明か否かは、筆者が主観的に判断した。

審判の種類別では、無効審判が5件、異議申立が1件、拒絶査定不服審判が3件である。無効審判の結論は○→○が3件、○→×が1件、×→×が1件である。異議申立、拒絶査定不服審判の結論は全て×→×である。

(2) 件数の少なさ

この期間での件数9件は、1年に換算すると約6件/年である。この数は、筆者の予想よりもはるかに少なかった。筆者が行った機械分野の進歩性に関する平成15年の審決取消訴訟の分析では、対象ケースが103件あったが、これの約1/17である。筆者の担当している出願（大半が機械分野）では、お恥ずかしい話ながら、拒絶理由通知のうち1/4くらいは記載要件の拒絶理由が付いてくると思われるのに、今回分析した機械分野の審決取消訴訟事件における記載要件の比重は

段違いに低い。

この結果を他の分析「明細書等の記載要件に関する特許庁と裁判所の判断の比較」（知財管理 Vol.57 No.8 2007 p.1259～）と比較してみる。同分析によれば、平成12～18年の間の審決取消訴訟で36条違反を裁判所が判断したケースは139件で、機械分野のものは約20%とのことであるので、 $139 \times 0.20 \approx 28$ 件が機械分野となる。これを7年で割ると $28 \div 7 = 4$ 件/年となる。この数字は、今回分析による6件/年とほぼ対応している。

(3) 件数が少ない理由

しかしながら、よく考えてみると、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟においては、36条からみの理由が稀なのは当たり前ともいえる。すなわち、筆者の実務経験の範囲では、記載不備の拒絶理由は、拒絶理由通知への対応で全て解消させており、記載不備を拒絶査定不服審判で争ったことは1度もないと思う。他の代理人や出願人も概ねこのような感じであろうから、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟で記載要件に関するものが少ないのはうなづける。

記載不備の拒絶理由解消のやり方としては、形式的な不備（これまた恥ずかしながら）は簡単・確実に直せる。また、実質的な不備については、結局のところ、具体的な実施例（実施の形態）についての明細書の文言を、できるだけ無用の限定とならないように配慮しつつも、クレームに盛り込んで、記載不備を解消してしまうのが通常のやり方である。さらに、もし明細書中に適当な文言がないときには、図から明確に言えること（自明なこと）を言葉にしてクレームに入れたりもする。なお、図から明確な言葉をクレームに加入することを、ニューマターとして拒絶された経験は筆者にはない。

このような、実施例に近寄る方向でクレームを限定して記載不備を解消する方法は、多くの機械系弁理士が採用しているものであろう。この対処法は、当然、取得しようとする権利の範囲を狭くすることにつながる。しかし、具体的な侵害品が見えていない段階では、安全・確実に権利を取得することが優先されてしまうのが一般的ではないだろうか。また、なんとかそれなりの権利領域の広さが観念できるクレームを作れることが多いように思う。

バイオ系の弁理士の方が、「実施例に近寄る方向に限定すると、即座に面積のないポイントだけの権利になってしまう。これは、クライアントにとって受け入

られないので、対応に苦しむことが多い。」とおっしゃられるのを聞いたことがあるが、「機械分野は事情が違う」と感じる。機械分野の発明についての記載不備対応が比較的楽な理由は、最悪でも図があって、そこから面積のある技術概念をなんとか引きずり出すことができるからと思われる。

以上が、機械分野の拒絶査定不服審判の審決取消訴訟で36条がらみの争点が少ない理由であろう。

次に、無効審判の審決取消訴訟でも36条がらみのものが少ない理由は何かと考えると、記載不備は、進歩性と違って、無効審判で新しい証拠が出て記載不備になるということが少ないからと思われる。

3.2 取消し率

今回、分析した中で、審決が取消されたのはNo.4のH17（行ケ）10749のみである。このケースでは、審判では記載要件充足（○）であったのだが、審決取消訴訟では記載不備（×）とされた。この反対に、審判で×とされたが審決取消訴訟で○とされたものは、今回の分析範囲中にはなかった。この結果は短い期間（1年7月）の数少ない例についてのものであるので、かなり無理はあるが、以下の教訓が導かれる。

- ①機械分野では、記載要件についての審決が知財高裁で取消されることはほとんどない。
- ②機械分野では、記載不備との審決が知財高裁で取消されることは、さらに稀である。

前述した論説（知財管理 Vol.57 No.8 2007 p.1259～）によれば、特許庁と裁判所の判断が異なった（審決が取消された）機械分野のケースが平成12～18年の7年間で3件で、そのいずれもが○→×とのことである。この結果からは、エイヤで言えば、審決が取消されるのは年に一件あるかないかで、取消されるのは特許庁が記載要件充足とした審決といえる。これは、今回分析とよく対応している。なお、同論説によれば、電気や物理分野では、記載要件不備とした審決が取消されることが多いとのことで、機械分野とは正反対である。

3.3 代理人無し出願

今回分析した9件中、公開公報に出願代理人の表示のなかったものがNo.1, 4, 5の3件である（なお、No.4と5は同一特許に関する無効審判であるので実質は2件）。無効・異議6件（実質5件）のうちで記載不備とされたものは3件（実質2件）であるが、そのうちの2件（実質1件）が出願代理人無出願ということになる。母数が少ないのに無理な推論であるが、出願代理人無しの機械分野の権利は、記載不備で無効

になる確率が比較的高いといえるかもしれない。

3.4 外国人出願

今回分析した中で、No.8と9が出願人が外国人の出願である（No.8はPCT経由）。拒絶査定不服審判から審決取消訴訟まで記載不備を争わざるをえなかった出願3件のうち2件が、外国文の翻訳文をベースとする出願ということになる。なお、両事件ともに、外国語書面出願制度（特許法第36条の2）の施行日である平成7年7月1日以前の出願に係わる事件である。

3.5 数値限定発明

数値限定発明に関するケースはNo.3, 6, 7の3件である。これらは、いずれも出願代理人有出願であるが、今回分析対象の出願代理人有出願6件のうち半分が数値限定発明に関するものである。機械屋の弁理士にとって、数値限定発明は、記載要件に要注意といえそうである。

3.6 適用法

今回分析したケース9件のうち、平成6年改正前の特許法（旧法、構成不可欠要件など）が適用されたケースはNo.2, 8, 9の3件であり、他の6件は平成6年改正後の特許法（新法）が適用された事案である。法律改正に伴い、当然のことながら、当事者の主張や裁判所の判断において“言葉”は変わっているが、実質的な変化があったか否かについては個別事件の紹介において検討する。

3.7 実施可能要件

No.1, 3, 6及び8の4件で争点となっている。各ケースでのポイントは以下のとおりである（以下、3.7～3.10においてアンダーラインは筆者が付与）。

No.1「ケース」○

この件では、実施形態に書かれている発明が実施可能であることには争いはなかった。しかし、クレームされた発明は、発明の詳細な説明に記載の効果を達成するための発明特定事項を一部欠いているようにも思えるため、クレームされた発明は実施可能なのか否かが問題となった。結論は、欠けていると論難されている発明特定事項もクレームの記載から特定でき、かつ当業者が実施可能な程度に明確かつ十分に記載されているとされた。

No.3「免震装置」○

この件では、機械分野としてはめずらしく、発明実施のための「測定方法」（荷重がかかった状態における部材内の中空部の容積を測定する方法）が発明の詳細な説明に記載されていないことが、実施可能要件不

備として無効主張がなされた。結論は、測定方法は書かれてはいないが、当業者にとって測定は十分に可能とされた。

No.6「ウェットティッシュ用不織布」×

この件では、クレーム中の「不織布表面の凸凹の線状模様の本数が3～9本/cm」の意味が不明確であり、発明の詳細な説明も実施可能な程度に明確かつ十分なものではないとの旨の判断がなされた。

No.8「建築システム」×

この件では、発明の詳細な説明に記載されている「建築壁構造物組み立て」の内容も不明瞭であるから実施可能要件不備とされた。

3.8 サポート要件

No.1「ケース」で特許法第36条6項の要件として議論されている。ここでは、「課題解決のために必要な事項がクレームに反映されている（記載されている）か否か」という意味合いで議論がなされている。

一方、「発明の詳細な説明の内容の拡張ないし一般化」というパターンの議論がなされた事件はなかった。

No.1「ケース」○

無効審判請求人は、「特許請求の範囲における請求項1の記載と、明細書の「発明の詳細な説明」欄における発明の効果の記載に齟齬があるものであって、特許法36条6項、4項の要件を満たさない」と主張した。裁判所は、「請求項1発明は当業者にその構成と機能ないしは作用効果を認識させることができるので特許法36条6項の要件を満たさないものではない」とした。

3.9 構成不可欠要件

今回分析した9件中で、この構成不可欠要件が問題となったのは、No.2、9の2件であった（旧法適用案件3件のうちの2/3）。

No.2「シリンダー型ミシン」○

本件では、「発明の詳細な説明に記載されている発明の目的を達成するために必要不可欠な事項がクレームに特定されていないので、構成に欠くことが出来ない事項がクレームに記載されていない」として無効審判が提起された。判決では、「請求項に記載された事項に基づいて特許を受けようとする発明が明確に把握できるのであれば、請求項にそれ以上の事項を記載することは求められないと解するのが相当」とされた。

No.9「飛行昆虫捕獲器」×

本件においては、旧法の「構成に欠くことが出来ない事項」と、新法の「特許を受けようとする発明が明確」とが混在したような議論がなされた。判決では、「請

求項1の記載は……その構成が不明確であり、明細書の特許請求の範囲の記載について、『特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載した項に区分してあること。』を規定した旧特許法36条5項2号の要件を満たさないものというべきである。」とされた。

3.10 明確要件

今回分析した9件中で、この明確要件が問題となったのは、No.1、3、4、5、6、7、9の7件である。新法適用の6件（No.1、3、4、5、6、7）の全部で問題となっており、現実の特許システムにおいて問題になりやすい、あるいは当事者が主張しやすい要件といえよう。おまけに、旧法適用のNo.9においても、上記のように、請求項の記載の不明確が記載不備とされている。

No.1「ケース」○

前述（3.8）のとおり。

No.3「免震装置」○

「装置の生産・譲渡時に技術的範囲内か否か特定できないのでクレーム不明確」と無効審判請求人は主張したが、「第三者が免震装置を製造等した時点で本件発明1の構成要件を充足するかどうかの判断が困難であるとしても、そのことから、本件発明1に係る特許請求の範囲の記載が明確ではないという結論が導き出されるものでもない。」とされた。

No.4「地震時ロック方法及び地震対策付き柵」○→×

「ばたつく」、「わずかに開かれる」などのクレーム文言が不明確か否かが問題となり、不明確と判断された。特に、クレームの文言が「特許請求の範囲の他の記載や本件明細書の発明の詳細な説明に照らしても、当業者にとって、その内容が理解できず、不明確であるといわざるを得ないことが問題」と裁判所は述べた。

No.5「地震時ロック方法及び地震対策付き柵」×

上記No.4とほぼ同じ。

No.6「ウェットティッシュ用不織布」×

「凸条部と凹条部とによって形成される線状模様の線本数」というクレーム文言が、凸条部と凹条部の各々を1本と数えるのか両部1組で1本と数えるのかが分らず不明確とされた。

No.7「管状部材の接合方法」×

クレーム中の式の技術的な意味が理解不能とされた。

No.9「飛行昆虫捕獲器」×

前述（3.9）のとおり。

（原稿受領 2008. 5. 7）