

記載要件に関する近時の裁判例の傾向分析

平成 29 年度特許委員会第 2 部会 記載要件検討チーム

桑城 伸語, 藤田 雅史, 東田 進弘, 松野 知紘, 山口 修, 堀 宏光

要 約

本稿は、平成 29 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等の裁判例を網羅的に分析し、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。また、平成 28 年度特許委員会では、審査基準等の理解を助けるために有益な情報、事例等を報告した。

平成 29 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、直近の裁判例の傾向分析を行ない、記載要件の判断傾向に変化があるか否か、検討を行った。本稿は、その成果を報告するものである。

なお、本稿は、掲載ページ数の制約などの理由で、全ての内容を掲載できていない。報告内容の全文は、日本弁理士会正副会長へ提出した答申書として電子フォーラムで WEB 公開しているため、会員のみ閲覧可能ではあるが、ぜひこれもお覧頂きたい。

・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=13617

目次

1. 背景
2. 結果総論
3. 検討方法
4. “第 1 分類 (化学分野 (バイオ・医薬含む) の実施可能要件・サポート要件)” について
5. “第 2 分類 (機械・電機分野の実施可能要件・サポート要件)” について
6. “第 3 分類 (明確性要件 [化学分野 (バイオ・医薬含む) 及び機械・電機・電子デバイス分野])” について

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 29 年度は、これまでに見出した裁判所の傾向を踏まえて、近年 (2014 年 6 月 16 日以降) の記載要件に係る裁判例の分析を行なった。

本稿では、その成果として、「記載要件」に関して、近時の裁判例の傾向分析を報告する。

2. 結果総論

2. 1 “第 1 分類 (化学分野 (バイオ・医薬含む) の実施可能要件・サポート要件)” について

判決で記載要件違反とされた案件の割合が増加していることから、件数的には、近年は記載要件の判断が厳格になっている傾向にあると考えられる。

近年の要件具備から要件不備へと判断が覆っていた判決のうちサポート要件に関する事例 5 件について、請求項に記載された発明によって課題を解決できるかどうかの判断が、本件明細書の記載事項 (及び技術常識) をより厳密に検討した上でなされており、かかる点で、近年の課題重視の傾向に沿うものであった。

従来 (2014 年 6 月 15 日以前) の判決と近年 (2014 年 6 月 16 日以降) の判決とで、判断の基準自体に変更があるか否かについて検討した結果、サポート要件に関して、判断基準自体に変更が生じたとまでいえる案件は見当たらなかったが、近年の判決では従来の判決よりも明細書の記載事項がより厳密に判断されている傾向があることがわかった。

2. 2 “第2分類（機械・電機分野の実施可能要件・サポート要件）”について

2008年～2014年6月まで、要件具備から不備に覆ったものはなかった。しかしながら、近年では要件具備から不備に覆ったものも見られるようになり、機械・電機分野においても厳格にサポート要件が判断される傾向が伺える。

ただし、機械・電機分野において審決と判決とで結論が異なる事案の数自体少なく、本分野でも厳格にサポート要件が判断される傾向が続くのか、注視する必要がある。

2. 3 “第3分類（明確性要件〔化学分野（バイオ・医薬含む）及び機械・電機・電子デバイス分野〕）”について

2014年6月15日以前の判決よりも2014年6月16日以降の判決の方が、裁判所において明確性要件違反と結論付けた案件の割合が増えており、その点で、案件の件数的には明確性要件についても厳格に判断される傾向になりつつあると思われるが、全体的な傾向を分析するには件数が少ないため、今後の判例についても引き続き検討が必要と考えられる。

このように限られた件数のなかではあるが、各案件の内容を検討した結果、明確性要件について、従来の判決と近年の判決で判断手法に相違があるとまではいえないように思われる。

3. 検討方法

まず、記載要件の判断における現在の傾向を導き出すことを試みるため、2015年2月26日～2017年4月12日の知財高裁判決のうち、審決と判決とで記載要件についての結論が異なったものについて検討した。

具体的には、本答申でも、過去の答申と同様に、記載要件に関する条文と発明の技術分野に着目し、下記3個の分類に分けて傾向の有無を検討した：

【第1分類】特許法第36条第4項第1号（実施可能要件）、同条第6項第1号（サポート要件）（化学分野）

【第2分類】特許法第36条第4項第1号（実施可能要件）、同条第6項第1号（サポート要件）（機械・電気分野）

【第3分類】特許法第36条第6項第2号（明確性要件）（化学分野、機械・電気分野）

上記グループに分類した各判決について、審決の認

定内容、判決の認定内容を確認し、審決と判決との認定内容の相違点について評価をした後、各グループ毎になんらかの傾向がないか検討した。

その後、今年度及び2014年度、2015年度に検討した判決のうち、2014年6月15日以前の判決とそれ以降の判決との記載要件判断の傾向の変化の有無も検討した。

4. “第1分類（化学分野（バイオ・医薬含む）の実施可能要件・サポート要件）”について

4. 1. 全体的な傾向

2014年7月～2017年4月までの第1分類に係る判決であって、審決と判決とで実施可能要件又はサポート要件についての結論が異なるものは以下のとおりである。

案件No.	判決（事件番号）	○×（※）	争点となった特許要件
No.2	平成 27(行ケ)10231	○→×	サポート要件
No.3	平成 27(行ケ)10201	○→×	サポート要件
No.5	平成 27(行ケ)10261	×→○ (請求項4のみ)	サポート要件
No.6	平成 26(行ケ)10155	○→×	サポート要件
No.7	平成 27(行ケ)10176	○→×	実施可能要件
No.9	平成 26(行ケ)10202	○→×	サポート要件
No.11	平成 26(行ケ)10238	×→○	実施可能要件
No.13	平成 25(行ケ)10250	○→×	サポート要件
No.13	平成 25(行ケ)10250	○→×	実施可能要件
No.16	平成 25(行ケ)10271	○→×	実施可能要件
No.18	平成 25(行ケ)10236	×→○	実施可能要件

（※ 表中、○→×は、争点となった特許要件が審決で具備と判断された後、判決で不備と判断されたことを意味し、×→○は、争点となった特許要件が審決で不備と判断された後、判決で具備と判断されたことを意味する。）

表に示すように、第1分類における近年の判決では、審決と判決で記載要件の判断が覆ったものは合計で11件存在し、そのうち8件は要件具備から要件不備へと判断が覆っていた。

2008年～2014年6月まで（上記No.16, No.18を加えると、2014年11月まで）の第1分類に係る判決では、審決と判決とで判断が異なる判決32件のうち、要件具備から要件不備へと判断が覆った判決は7件のみであったことから、近年は第1分類に係る記載要件の判断が厳格になっている傾向にあると考えられる。

そして、近年のこれら8件の事件のうち、5件は、

(i) 明細書、特許請求の範囲及び図面の記載から、課題を解決できるかを厳密に判断された結果、発明の全部又は一部について課題が解決しうるように記載されていない（又は課題が解決できると当業者が理解できない）と判断されたパターン（No.2, No.6）及び

(ii) 審決では要件具備と判断されたものの、技術常識を考慮した結果、発明の全部又は一部について課題が解決されないと判断されたパターン（No.3, No.9, No.13（サポート））

に分けられた。

残りの3件は、

(iii) 明細書に記載された一部の用語の意味が不明瞭である結果、発明の課題解決のための確認試験を行うことができず、実施可能性を欠く、と判断された事例（No.16）、及び、

(iv) 技術常識から一部について実施困難と認識される本件発明について、明細書の発明の詳細な説明にもその発明の一部が実施可能な程度に明確且つ十分な記載が無いと判断した事例（No.7, No.13（実施可能要件））であった。

また、要件不備から要件具備へと判断が覆った判決3件は、

(i) 課題を解決できる発明の範囲が審決よりも判決において広く認定された事例（No.5）、

(ii) 審決における誤認が判決において正された事例（No.11, No.18）であった。

近年の要件具備から要件不備へと判断が覆っていた判決のうちサポート要件に関する事例5件について、請求項に記載された発明によって課題を解決できるかどうかの判断が、本件明細書の記載事項（及び技術常識）をより厳密に検討した上でなされており、かかる点で、近年の課題重視の傾向に沿うものであった。

4. 2 審決と判決との、課題の認定の差異について

ての検討

上記のとおり、要件具備から要件不備へと判断が覆っていた判決のうちサポート要件に関する事例5件については課題を重視している傾向が見られたことから、審決と判決との課題の認定の違いが近年の第1分類に係る記載要件の判断が厳格になっている傾向に影響しているのではないかと考えられた。

そこで、審決と判決とで、課題の認定に差異がある案件を調べたところ、要件具備から要件不備へと判断

が覆っていた8件の判決中、課題の認定に差異があると明確に判断できた案件は、平成26年（行ケ）10155号（No.6）と平成26年（行ケ）10202号（No.9）のみであり、双方とも審決は課題の認定こそ異なるものの、実質的に判決と同一の課題について審理しているように思われた。

このことから、審決と判決との課題の認定の差異が近年の記載要件の判断の厳格化傾向に寄与していると判断することはできなかった。

4. 3 従来の判決と近年の判決の傾向の違いについて

ての検討

従来（2014年6月15日以前）の判決と近年（2014年6月16日以降）の判決とで、判断の基準自体に変更があるか否かについて検討した。その結果、サポート要件に関して、判断基準自体に変更が生じたとまでいえる案件は見当たらなかったが、近年の判決では従来の判決よりも明細書の記載事項がより厳密に判断されている傾向があることがわかった。その傾向を示す代表例として、特許第4340581号（発明の名称「減塩醤油類」）に係る特許についての二つの判決（平成23年（行ケ）10254号、平成26年（行ケ）10155号）を挙げる。前者はサポート要件具備、後者はサポート要件不備と判示した判決である。

[平成23年（行ケ）10254号の一部抜粋] サポート要件
×→○

…本件明細書に接した当業者は、本件発明1において、食塩濃度が7w/w%台の減塩醤油であって、カリウム濃度が本件発明で特定される範囲で下限値に近い場合には、塩味が十分に感じられない可能性があるとして理解すると同時に、このような場合には、カリウム濃度を本件発明1で特定される範囲の上限値近くにするにより、減塩醤油の塩味を強く感じさせることができると理解するものと解される。

[平成26年（行ケ）10155号の一部抜粋] サポート要件
○→×

…官能評価は10名のパネラーの評価を平均した上で、0.5単位の近似値を算出したものと解されるが（【0026】、【0030】、【0035】参照）、上記1から5までの指標は、醤油における食塩濃度又はそれに応じた塩味の程度に正比例した数値となっていない。…さらに、食塩濃度が9w/w%相当の従来の減

食塩濃度 7w / w% 相当の場合の塩味の指標は決められておらず、食塩濃度 9w / w% 相当の減塩醤油より若干塩味を感じない場合の塩味の評価もどのように行うのか不明である。加えて、食塩濃度 7~9w / w% の間の減塩醤油の塩味が数値上区別されるか否か、1 に達していないと感じたパネラーの評価がパネラーの平均値算出時にどのように反映されているかも、不明である。

…以上によれば、本件発明 1 のうち、少なくとも食塩が 7w / w% である減塩醤油について、本件出願日当時の技術常識及び本件明細書の記載から、本件発明 1 の課題が解決できることを当業者は認識することはできず、サポート要件を満たしているとはいえない。

解説を加えると、平成 23 年（行ケ）10254 号においては、クレームされた発明の全ての数値の組み合わせにおいて課題が解決できることまでを求めず、クレームされた発明の範囲内において課題が解決できることを示せばよい（＝パラメータ A 及び B が下限値である場合に課題が解決できることを要求するのではなく、パラメータ A が下限の場合にパラメータ B を適宜にクレームされた発明の範囲内で調整することで課題が解決できることを示せばよい）、ということを判示していた。

一方、平成 26 年（行ケ）10155 号は、上記平成 23 年（行ケ）10254 号の判示に従いながらも、それでも実施例の試験系には不備がありその試験系によっては課題が解決できることを認識できない、としてサポート要件不備と結論づけられていた。

なお、2017 年 4 月以降の判決ではあるものの、平成 28 年（行ケ）10189 号は、数値限定発明において実施例を超えた数値のサポートを、明細書全体の記載及び技術常識に基づいて実質的に判断すべきとして、実施例として具体的に示された数値範囲に限定する審決の判断を誤りとし、審判における更なる審理・判断を求めた。同じく、2017 年 4 月以降の判決ではあるものの、平成 28 年（行ケ）10222 号は、①酸化マグネシウムが特定範囲のクエン酸活性度を有すること、及び② ClF 等の微量成分を含むこと、を特定しない本件各発明によって本件課題が解決され得るとは認められないとする審決を、明細書全体の記載及び技術常識に基づいて誤り（①②を特定することなく本件課題が解決さ

れ得る）と判断した。

ともに、明細書に、特許請求の範囲に記載された発明が、その全体に亘って課題を解決し得るように記載されているか否かについて厳密に検討された結果、審決の判断が覆された事例であり、明細書の記載事項がより厳密に判断されているという近年の傾向に沿うものであった。

5. “第 2 分類（機械・電機分野の実施可能要件・サポート要件）” について

5. 1 全体的な傾向

2014 年 7 月～2017 年 4 月までの第 2 分類に係る判決であって、審決と判決とで実施可能要件又はサポート要件についての結論が異なるものは下のとおりである。

案件 No.	判決（事件番号）	○×（※）	争点となった特許要件
No.1	平成 28(行ケ)10059	○→×	サポート要件
No.8	平成 27(行ケ)10245	○→×	サポート要件
No.10	平成 27(行ケ)10026	○→×	サポート要件
No.15	平成 26(行ケ)10114	×→○	サポート要件
No.17	平成 26(行ケ)10018	×→○	サポート要件

表に示すように、第 2 分類における近年の判決では、審決と判決で記載要件の判断が覆ったものは合計で 5 件存在し、そのうち直近の 3 件は要件具備から要件不備へと判断が覆っていた。

要件具備から不備へと判断が覆った 3 件は、
 (i) 明細書、特許請求の範囲及び図面の記載から、課題を解決できるかを厳密に判断された結果、発明の全部又は一部について課題が解決しうるように記載されていない（又は課題が解決できると当業者が理解できない）と判断されたパターン（No.1, 10）及び
 (ii)（判決で課題が考慮されることなく）特許請求の範囲に記載された発明は明細書の発明の詳細な説明に記載したものではないと判断されたパターン（No.8）に分けられた。

また、要件不備から具備への判断が覆った判決 2 件は、いずれも、明細書の記載を考慮すれば、特許請求の範囲に記載された発明は課題を解決できるものであると判断されたものである。

5. 2 審決と判決との、課題の認定の差異についての検討

平成 28 年（行ケ）10059 号は、審決では、第 1 の実施の形態（駆動回路 20 及び制御回路 30 の両方を回路

基板 60 に搭載)、第 2 の実施の形態 (制御回路 30 のみを搭載した回路基板 60B をモータの側方に配置)、第 3 の実施の形態 (駆動回路 20 のみを搭載した回路基板 60C をモータの側方に配置) によれば、それらの実施形態に記載された事項の組み合わせとなる特許発明 6 (駆動回路及び制御回路の両方を搭載した回路基板をモータの側方に配置) は、当業者にとって本件明細書に記載されているに等しい事項であると判断された。

一方、判決では、本件発明の目的を「ハウジングの形状を大きく変更せず、かつ、操作性を損なわずに、モータ駆動用の回路基板の配置スペースを確保するとともにその冷却を良好に行うこと」と認定した上で、当該課題を解決できるかどうか詳細に判断された結果、特許発明 6 は、そのような課題を解決できると当業者が認識し得る程度に、発明の詳細な説明に記載されているとはいえない、と判断された。

判決では、審決より課題が厳密に認定されて権利者に不利な判断がなされた事案である。

平成 27 年 (行ケ) 10026 号は、審決では、当業者であれば特許請求の範囲における「熱膨張率が大きい縦長形状のカバー」、「カバー側に固定された磁気検出素子」との記載によって、「カバーの熱膨張によって磁気検出素子が縦方向に位置ずれする」という発明の前提を理解でき、「前記磁気検出素子は、その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されている」との構成によって課題は解決されると判断された。

一方、判決では、特許請求の範囲における「熱膨張率が大きい縦長形状のカバー」、「カバー側に固定された磁気検出素子」との構成に含まれる様々な状況を技術常識に基づいて詳細に検討した結果、「磁気検出素子の位置ずれが生じない」構成や、「磁気検出素子が横方向に位置ずれする」構成など、課題を認識できない構成を含んでいると判断された。

なお、要件不備から要件具備へと覆った平成 26 年 (行ケ) 10114 号及び平成 26 年 (行ケ) 10018 号は、課題の認定自体に差異は見られない。

5. 3 従来の判決と近年の判決の傾向の違いについての検討

第 2 分類案件においては、2008 年～2014 年 6 月 (上記 No.15, No.17 を加えると 2015 年 1 月) まで、要件具備から不備に覆ったものはなかった。しかしなが

ら、近年では要件具備から不備に覆ったものも見られるようになり、本機械・電機分野においても厳格にサポート要件が判断される傾向が伺える。具体的には、No.1, No.10 において課題をより厳しく検討してサポート要件を満たさないとされている。この点、発明の全部又は一部について課題が解決しうるよう記載されていない (又は課題が解決できると当業者が理解できない) 場合にサポート要件不備と判断されることは第 1 分類と共通する。ただし、機械・電機分野において審決と判決とで結論が異なる事案の数自体少なく、本分野でも厳格にサポート要件が判断される傾向が続くのか、注視する必要がある。

例として、近年の判決でサポート要件の判断に変化があるか否か、平成 27 年 (行ケ) 10026 号と、要件不備から具備へと覆った平成 24 年 (行ケ) 10332 号の二つの判決を対比、検討した結果を以下に示す。

平成 24 年 (行ケ) 10332 号では、特許請求の範囲における「スリット」が「電子を供給する」との特定はないが、発明の詳細な説明、一般的な技術常識、発明の技術思想を考慮すると、スリットが電子を供給しなければ課題を解決できないから、「スリット」は「電子を供給するスリット」であると解すべき、と判断され、要件具備とされた。

一方、平成 27 年 (行ケ) 10026 号では、特許請求の範囲における「熱膨張率が大きい縦長形状のカバー」、「カバー側に固定された磁気検出素子」との記載では、「磁気検出素子が縦方向に位置ずれする」という課題を解決できるケースのみならず、「磁気検出素子の位置ずれが生じない」という課題が生じないケースや、「磁気検出素子が横方向に位置ずれして検出精度が向上しない」という課題を解決できないケースも含んでいるとして、要件不備とされた。

5. 4 事件の例示

(1) 特許維持審決⇒取消

・平成 27 年 (行ケ) 10026 号 [サポート要件] (No. 10)

判決は、特許請求の範囲の特定では、課題を認識し得ない構成を含むから、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えており、サポート要件を満たさないと判断した事案。

(本件発明の内容)

【請求項1】

金属製の本体ハウジングと、
 この本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と、
 前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングより熱膨張率が高い樹脂製で縦長形状のカバーと、
 このカバー側に固定された磁気検出素子とを備え、
 前記磁石と前記磁気検出素子との間にはエアギャップが形成され、
 前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検出物の回転角を検出する回転角検出装置において、
 前記磁気検出素子は、その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されていることを特徴とする回転角検出装置。

(審決の内容)

訂正発明1は、カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向より大きいものを前提としており、その前提に係る構成も特許請求の範囲に記載されているのであるから、上記諸条件のうちこの前提を満たすもののみが訂正発明1に含まれるのであり、このような前提が満たされれば、特許請求の範囲に記載されている上記配置に係る構成により、訂正発明1の課題は解決されるのである。

したがって、訂正発明1は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものではない。

(判決の内容)

以上を前提として、当業者が、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載又は示唆あるいは出願時の技術常識に照らし、当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうかを検討する。

…例えば、長方形のカバーを、その左右の長辺に沿ってそれぞれ均等に3か所、計6か所をボルト等で係止した際に、熱応力とボルト固定力との関係で、カバーの熱応力が勝って熱変形が生じ、かつ、その熱変形量について長手方向が短尺方向よりも大きいとしたとしても、つまり、上記のA及びBを満たすとしても、磁気検出素子をカバーの中心点（対角線の交点）に配置した場合には、磁気検出素子の位置を起点として熱変形が生ずることとなるから、長手方向にも短尺方向にも位置ずれは生じないこととなる。また、左辺側のボルトの

締付けが右辺側のボルトに対して相対的に強い場合、右辺側ボルトの近傍の位置においては、短尺方向が長手方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きくなることは、当業者にとって明らかである。

以上によれば、訂正発明1の特許請求の範囲の特定では、訂正発明1の前提とする課題である「熱変形により縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きくなること」に直面するか否かが不明であり、結局、上記課題自体を有するものであるか不明である。

訂正発明1の課題解決手段である「磁気検出素子とその磁気検出方向と縦長形状のカバーの長手方向が直交するよう配置」したとしても、出力変動は抑制されず、回転角の検出精度も向上しない。

よって、訂正発明1は、上記課題を認識し得ない構成を一般的に含むものであるから、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えたものであり、サポート要件を充足するものとはいえない。

(評価)

審決は、当業者であれば訂正発明1の前提（カバーの長手（縦）方向の位置ずれが短尺方向より大きい）が理解でき、特許請求の範囲に記載の構成によって訂正発明1の課題は解決されるとして、サポート要件具備と判断した。

一方判決は、特許請求の範囲における「本体ハウジングより熱膨張率が高い樹脂製で縦長形状のカバー」及び「カバー側に固定された磁気検出素子」との特定によっては「熱変形により縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きくなること」という課題を認識できない構成を含むとして、サポート要件不備と判断した。

6. “第3分類（明確性要件 [化学分野（バイオ・医薬含む）及び機械・電機・電子デバイス分野]）”について

6. 1 全体的な傾向

2014年6月16日以降の第3分類に係る判決は以下のとおりである。

案件 No.	判決（事件番号）	○×（※）	争点となった特許要件
No.1	平成 28(行ケ)10059	○→×	明確性要件
No.4	平成 28(行ケ)10005	○→×	明確性要件
No.12	平成 26(行ケ)10047	○→×	明確性要件
No.14	平成 25(行ケ)10115	×→○	明確性要件

表に示すように、第3分類における近年の判決では、審決と判決で記載要件の判断が覆ったものは合計で4件存在し、そのうち3件は要件具備から要件不備へと判断が覆っていた。

これら4件の事件は、

- (i) 請求項中の文言の定義が明細書等に十分に示されていないと裁判所で判断された案件 (No.1, No.4, No.12),
- (ii) 請求項中の文言が本件発明の作用効果を適切に表現したものであるか否かが争われた案件 (No.14) に分けられた。

6. 2 審決と判決との、課題の認定の差異についての検討

上記4件においては、審決と判決とで、課題の認定に差異がある案件は見つからなかった。

6. 3 従来の判決と近年の判決の傾向の違いについての検討

第3分類案件においても、2014年6月15日以前の判決よりも2014年6月16日以降の判決の方が、裁判所において明確性要件違反と結論付けた案件の割合が増えており、その点で、案件の件数的には明確性要件についても厳格に判断される傾向になりつつあると思われるが、全体的な傾向を分析するには件数が少ないため、今後の判例についても引き続き検討が必要と考えられる。

このように限られた件数のなかではあるが、各案件の内容を検討した結果、明確性要件について、従来の判決と近年の判決で判断手法に相違があるとまではいえないように思われる。

例えば、近年の判決で明確性要件の判断に変化があるか否か、平成24年(行ケ)10040号と平成28年(行ケ)10059号の二つの判決を対比、検討した結果を以下に示す。

いずれの事件も、特許請求の範囲の記載の用語の定義が問題となった案件である。具体的には、平成24年(行ケ)10040号は、用語の定義はあるものの、所望の効果からその定義が誤っている事案であり、平成28年(行ケ)10059号は、用語の定義が明細書中にされていなかった案件である。

平成24年(行ケ)10040号の判決においては、請求項中の「反り」との用語について、明細書中の定義は

誤っているものの、明細書中に記載された「ロールが反らされている」理由及び技術常識から、当業者は、上記「反り」の定義が誤りであることを理解し、「ロールが反らされている」の意味を正しく理解できる旨の認定し、明確性要件具備とした。

平成28年(行ケ)10059号の判決においては、「ファンの径方向外側」との用語が少なくとも2種類に解釈でき、本願発明の課題との関係で、当該構成要件の技術的意義に基づきその解釈を検討した結果、いずれの解釈が正しいのか判断し得ないとして明確性要件違反とした。

上記2件は、判断結果は、明確性要件具備と明確性要件違反とで異なるものとなった。しかし、いずれの事件も、請求項にかかる用語の意味が特許請求の範囲の記載のみでは明確でない場合に、明細書(さらには技術常識)を考慮し、発明の課題との関係で、当該用語の示す構成の技術的意義から「明確か否か」を判断している。より具体的には、2件とも、発明の課題を解決するために当該用語をどのように解釈するのが妥当か、そして、その結果、用語の意味が一義的に解釈されるか否かが検討されている。従って、上記案件は、判断手法については相違しないように思われる。

6. 4 事件の例示

(1) 特許維持審決⇒取消

・平成28年(行ケ)10059号(No. 1)

判決は、特許請求の範囲に記載の「ファンの径方向外側」は、文言上(a)領域とも(b)領域とも解釈でき、明細書の記載から技術的意義を鑑みても、(a)領域と解釈すべきか(b)領域と解釈すべきか判断できないと判断された事案。

(本願発明の内容)

【請求項1】

・・・

前記回路基板の少なくとも一部は、前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき、前記ファンの径方向外側に配置され、

(審決の内容)

そうすると、「前記ファンの径方向」という範囲は、「ファンの回転軸」の両端部の間の範囲が、「ファンの」によって限

定されているから、「ファンの回転軸」の両端部の間の範囲のうちで、ファンが存在する回転軸方向の範囲を意味するといえることができ、さらにその「外側」に限定された範囲は、説明図1(a)（別紙審決書（写し）7頁）において「ファン径方向外側の領域」として示す範囲（以下「(a)領域」という。）になると解釈できる。

（判決の内容）

文言解釈のみによるのでは、構成要件C-2の「ファンの径方向外側」なる記載は多義的に解釈し得るものであるとすれば、当該構成要件の技術的意義に基づきその解釈を検討すべきこととなる。

これらの点を踏まえると、本件特許発明の目的を達成するための手段は、本件実施例においてすら合理的に説明されているとはいえない。そうすると、本件実施例を上位概念化したものである本件特許発明においてはなおさら、その目的を達成し得るとは認められないことになる。したがって、構成要件C-2が本件特許発明の目的を達成するための構成であるとして、その技術的意義から同構成要件の示す意味内容を把握することはできない。

以上によれば、構成要件C-2の「ファンの径方向外側」

は、特許請求の範囲の文言によれば(a)領域又は(b)領域のいずれとも解釈し得るものであり、また、その技術的意義に鑑みてもいずれの解釈が正しいのか判断し得ないものといえることができる。

したがって、構成要件C-2は不明確というべきである。

（評価）

審決は、特許請求の範囲に記載の文言から、「ファンの径方向外側」は(a)領域と解釈できると判断した。

一方判決は、「ファンの径方向外側」という文言自体は(a)領域とも(b)領域とも解釈し得ると判断した上で、本件特許発明の目的を達成するための手段が実施例においても合理的に説明されておらず、いずれの解釈が正しいか判断できないと判断した。

特許請求の範囲の文言自体が多義的に解釈され得る場合には、技術的意義に基づいて解釈すべきこととなり、実施例を参酌しても技術的意義が不明である場合にはいずれの解釈が正しいのか判断できないとして明確性要件不備となることが判示された。

以上

（原稿受領 2018. 8. 31）