

# 審決取消訴訟に見る明細書の記載要件 (機械分野) その4

会員 右田 俊介・渡部 温

## 要 約

明細書の記載要件が問題となった以下の4件の審決取消訴訟事件を紹介する。

- 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」  
特許請求の範囲の記載が不明確、かつ発明の詳細な説明が実施可能要件を満たさないとの特許取消決定が維持された。
- 4.7 H17（行ケ）10148「管状部材の接合方法」  
特許請求の範囲中の数式の意味が発明の詳細な説明を参酌しても理解することができず特許請求の範囲の記載が不明確であるとした拒絶審決が維持された。
- 4.8 H17（行ケ）10183「建築システム」  
明細書および図面の記載に基づいても当業者が本願発明を実施することはできないとの拒絶審決が維持された。
- 4.9 H17（行ケ）10676「飛行昆虫捕獲器」  
発明の作用を生じる構成が具体的にいかなるものを意味するのか不明であって特許請求の範囲の記載が不明確であるとした拒絶審決が維持された。

## 目次

1. 序
2. 分析判決の一覧
3. 総論 (以上 08 年 7 月号)
4. 各事件紹介
- 4.1 H17（行ケ）10220「ケース」 (08 年 8 月号)
- 4.2 H17（行ケ）10614「シリンダー型ミシン」
- 4.3 H17（行ケ）10815「免震装置」  
(以上 08 年 10 月号)
- 4.4 H17（行ケ）10749「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」
- 4.5 H18（行ケ）10325「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」
- 4.6 H18（行ケ）10099「ウェットティッシュ用不織布」
- 4.7 H17（行ケ）10148「管状部材の接合方法」
- 4.8 H17（行ケ）10183「建築システム」
- 4.9 H17（行ケ）10676「飛行昆虫捕獲器」

## 5. まとめ (以上 09 年 5 月号)

### 4.4 事件紹介 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、不明確とされて特許有効審決が取り消されたケースである。

特許請求の範囲の明確要件：○→×

サポート要件：審決○→判決では判断せず。

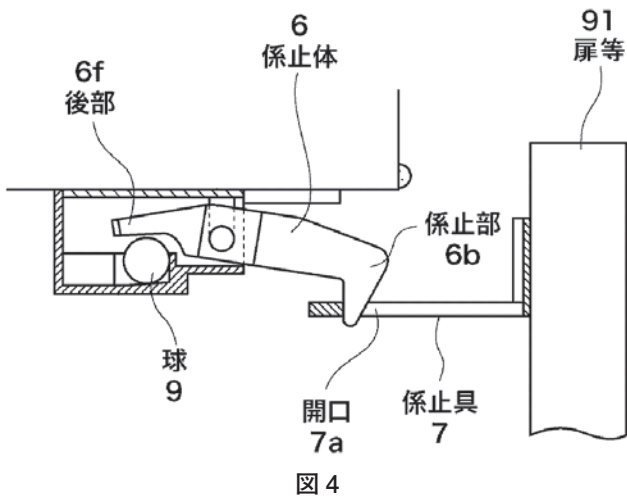
進歩性：審決○→判決では判断せず。

適用法：新法（出願日，平成 11 年 3 月 18 日）

出願代理人：公開公報に出願代理人の表示なし

#### 4.4.1 本件発明の概要

本件発明は、棚の開き戸を地震時に開かないように自動ロックするロック方法などに関する。



#### 4.4.2 クレーム

記載不備が問題となった請求項1を以下に引用する(改行, 符号は筆者が施した)。

『地震時に扉等がばたつくロック状態となるロック方法において

棚本体側に取り付けられた装置本体の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い係止体6が地震時に扉等91の開く動きを許容しない状態になり、

前記係止体6は

扉等91の戻る動きとは独立し扉等91の戻る動きで解除されず地震時に扉等91の開く動きを許容しない状態を保持し、

地震のゆれがなくなることにより扉等91の戻る動きと関係なく前記係止体6は扉等91の開く動きを許容して動き可能な状態になる扉等の地震時ロック方法』

#### 4.4.3 特許請求の範囲不明確についての原告(無効審判請求人)の主張

原告の主張を以下に引用する(アンダーラインは筆者が付した)。

『(1) 本件発明1は、地震時に、「扉等がばたつくロック状態となるロック方法」に係る発明であるところ、審決は、「『扉等がばたつくロック状態』とは、扉等が係止されることなく単に開く方向に停止されることであり、図19のように、球(9)が係止体(6)の後部(6f)の下方に位置したままであることにより、係止体(6)の係止部(6b)は係止具(7)の開口(7a)に嵌入したまま持ち上げられない状態、即ちロック状態となっており、かつ、係止部(6b)は係止具(7)の開口(7a)内を相対的に往復動可能、即ち扉等がばたつ

ける状態であることを意味することは明らかである。』(審決謄本4頁第5段落)として、「扉等がばたつくロック状態」の意味は明確であるとしたが、誤りである。

ロック状態等の意義について、仮に、審決の判断が正しいとの前提に立っても、「往復動可能」とは、どの程度の往復動があればよいのかは全く不明であり、また、どの程度の往復動があれば「ばたつく」といえるかが明らかでなく、「扉等がばたつくロック状態」の意義が、不明確である。

そして、本件明細書において、「扉等がばたつくロック状態」が持つ技術的意義はどこにも説明されていないから、本件各発明の前提として「扉等がばたつくロック状態」が規定されている理由を当業者が理解することはできない。

したがって、本件発明1の特許請求の範囲の記載は、「扉等がばたつくロック状態」との構成において、特許法旧36条6項2号の規定に適合していないから、これに適合しているとした審決の判断は誤りであり、この誤りが、審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。

(2) さらに、本件発明1は、「棚本体側に取り付けられた装置本体の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い係止体が地震時に扉等の開く動きを許容しない状態」になるとの構成を有するものであるところ、審決は、「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い係止体」とは、「係止体が係止具(7)の開口(7a)の先端側の内壁に当たらないの意味であることは明らかである。」(審決謄本5頁第2段落)として、上記構成は、明確であるとしたが、誤りである。

本件発明1の「わずかに開かれるまで」という要件における「わずかに」がどの程度を意味するかについて、本件明細書には何らの記載もなく、不明確である。』

#### 4.4.4 裁判所の判断

裁判所は以下のように判断した(アンダーラインは筆者が付した)。

『一般的な用語例に従うと、「ロック」とは、「錠をおろすこと。鍵をかけること。錠。」(広辞苑第5版)とされ、扉についていえば、「ロック状態」とは、鍵をかけるなどして開かない状態をいうと解される。また、「ばたつく」とは、「ばたばたする。騒がしく動きまわる。じたばたする。」(同)などの意味を有する。そうすると、「扉等がばたつくロック状態」とは、「扉

等がばたばたした状態にありながら、かつ、鍵をかけるなどして開かない状態」であると、一応理解することができるのであって、審決のいうように、本件発明1の特許請求の範囲の「ばたつく」が「往復動すること」を、「扉等がばたつくロック状態」が「扉等が係止されることなく単に開く方向に停止されること」を意味するものとして一義的に理解されるとは、直ちに断定し難いところである。したがって、本件発明1が、これらの語のみで、特許請求の範囲が一義的に発明として特定されるのかは明らかではない。

……

一般に、「係止」とは、「係わり合って止まること。」(平成12年8月28日日刊工業新聞社発行特許技術用語集一第2版一、甲19)などとされており、上記(2)ウないしカを併せ考えると、本件明細書において、「係止」とは、扉等が「開く方向にも閉じる方向にも動きが封殺されていること」を意味するものと理解できる。また、本件明細書においては、「停止」という用語が、「係止」と対比して使用されていることから、「停止」は、上記の「係止」とは異なる意味を有するものと理解することができる。このことに、「扉等がばたつくロック状態」が、前記(1)のとおり、一般的な用語例に従うと、「扉等がばたばたした状態にありながら、かつ、鍵をかけるなどして開かない状態」にあることを意味していることを併せ考えると、「扉等のばたつきのほとんどないロック状態」とは、「扉等が係止された状態」すなわち「扉等が、開く方向にも閉じる方向にも動きが封殺されるロック状態」をいうのに対し、本件発明1における「扉等がばたつくロック状態」とは、「扉等が、係止されることなく単に停止されるロック状態」であり、「扉等が、ロック位置からそれ以上開く方向への動きが封殺されるが、ロック位置から閉じる方向については、開く方向及び閉じる方向の動きが許容され、往復動可能となるロック状態」をいうものと、一応解釈することができる。

そして、扉等は、技術常識によれば、通常は、閉じられているものであるから、「扉等がばたつくロック状態」において、地震時において、通常時に閉じられている位置と前記ロック位置との間を往復動可能であるといえる。上記(2)クには、発明の効果として、「解除機構を単純に出来る」旨の記載があるが、同効果は、地震時において、「扉等のばたつきのほとんどないロック状態」と対比される「扉等がばたつくロック状態」

の効果とは認められず、「扉等がばたつくロック状態」により、どのような効果を奏するかについて、本件明細書には、何らの記載もない。

……

本件発明1の特許請求の範囲の記載において、構成として表れるのは、「扉等」、「柵本体側」、「柵本体側に取り付けられた装置本体」及び「係止体」のみであって、その余はすべて機能的記載となっており、しかも、上記のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明において、本件各発明の具体的構成、作用を説明している部分が上記(2)キのみである本件において、図19から、「球(9)が係止体(6)の後部(6f)の下方に位置したままであることにより、係止体(6)の係止部(6b)は係止具(7)の開口(7a)に嵌入したままで持ち上げられない状態、即ちロック状態となっており、かつ、係止部(6b)は係止具(7)の開口(7a)内を相対的に往復動可能、即ち扉等がばたつける状態である」との事実を読み込んで、本件発明1の要旨を特定することは、本件明細書及び図面の参酌の範囲を超えるものであり、許されないものというべきである。

……

同記載は、扉等が閉じられた状態からわずかに開かれるまで、扉に当たらないとの構成を有する係止体を用い、扉等が閉じられた状態からわずかに開かれたときに当たる係止体が、扉がわずかに開かれたとき、地震時にそれ以上の扉等の開く方向への動きを許容しない状態になることをいうものと、一応理解することができるわけではないわけではない。

しかし、本件発明1は、係止体を用いて地震時に扉等の開く動きを許容しない状態になるものであるが、係止体が、「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い」という機能的記載を採用していることの効果の記載は、本件明細書において皆無であり、上記(2)ク記載の効果も、上記機能による効果であるとは認められない。

……

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。

……

被告は、また、「ばたつく」及び「わずかに開かれる」という用語は、多数の特許公報（乙1、乙2の1ないし8）に用いられているとおり、技術分野を問わず特許請求の範囲の記載に一般的に用いられているとおり、技術分野を問わず特許請求の範囲の記載に一般的に用いられるものであり、何ら問題のない用語である旨主張する。しかし、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案を異にするのであり、被告の主張は、理由がない。

……

本件明細書の発明の詳細な説明及び図面を参酌しても、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。』

#### 4.4.5 コメント

本件のクレームの文章は、きわめて機能的に表現されている。しかし、「おそらくこういうことを言いたかったのだらう」ということは筆者にも伝わるような気がする。その「こういうこと」の内容は審決の認定と同じである。本件特許出願は弁理士の代理なしでなされたものようであり、「最初から弁理士さんに頼んでおけば、ここまでにはならなかったのでは…」との感がある。

本件では、一般論としては、以下の2点が考えさせられる。

##### 4.4.5.1 効果・意義不明確なら記載不備？

上で引用した判決文中には、クレーム中の文言「扉等がばたつくロック状態」と「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い」に関して以下の文がある（強調は筆者による）。

「扉等がばたつくロック状態」により、どのような効果を奏するかについて、本件明細書には、何らの記

載もない。』

『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い』という機能的記載を採用していることの効果の記載は、本件明細書において皆無であり、』

『発明の詳細な説明及び図面を参酌しても、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。』

これを、もし単純に「クレームの発明特定事項（36条5項）の効果・意義が明細書中に書いていないと記載不備」と理解すると、平成6年改正法からは“効果が明細書の必須記載事項ではなくなったこと（本件特許の出願日は平成11年3月18日）との不整合を感じる」となる。また、明細書中の効果不記載が実施可能要件や進歩性の話ではなくクレーム不明確の理由となることに違和感を覚えるかもしれない。

判決の主旨としては、「クレーム中の発明特定事項の意味がクレーム文言からは不明⇒発明の詳細な説明の記載を参酌してもなお不明」という流れの中での話であろう。

本件から得られる実務上の指針は、つぎのとおりである。すなわち、発明の効果の記載が発明特定事項の意義を明らかにするために参酌されることがあり、その記載がないことがクレーム不明確につながることもあるということである。特に、クレームの機能的な文言については、その意義・効果の説明を発明の詳細な説明中に十分に記載しておく必要がある。

##### 4.4.5.2 クレーム文言と発明の詳細な説明等との関係

本判決文では、『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』と述べている。

この判決文は、被告が、『ばたつく』や「わずかに開かれる」が他の特許のクレーム中で一般的に用いられているので不明確ではない』と主張したのに対して述べた部分である。この考え方は、次のように、実務上の局面で使えるものと思われる。

ア) 拒絶理由通知対応の意見書や無効審判の答弁で使う。クレーム中の文言が、その文言そのものは不明確と判断されるおそれがある場合でも、「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せば、当業者にとって、その内容が理解できるからクレームは不明確でない」と反論する。

イ) 無効審判において、単にクレーム文言を不明確と論難するのではなく、「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ても、当業者にとって、その内容が理解できず不明確」と論ずる。

#### 4.5 事件紹介 H18（行ケ）10325「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」

No.4 ケースと同一の特許権に対する無効審判請求事件の審決取消訴訟であるが、こちらは No.4 ケースの特許有効審決の後に審判請求がなされ無効審決が出た事件である。

適用法：新法（出願日，平成 11 年 3 月 18 日）

特許請求の範囲不明確：×→×

29 条の 2 で実質同一：×→判断せず

出願代理人なし

##### 4.5.1 本件発明の概要

No.4 ケースと同じである。

##### 4.5.2 クレーム

No.4 ケースと同じである。

##### 4.5.3 特許請求の範囲不明確について

###### 4.5.3.1 審決

審決の判断の要点は以下のとおりである（アンダーラインは筆者が付した）。

『本件特許の特許請求の範囲の請求項 1 の記載は、その殆どが極めて抽象的な表現を用いて記載されたものであり、かつまた、当該記載された事項の意味がその記載された事項自体からは明確に理解できず、このことにより特許を受けようとする発明の構成がその記載された事項によっては明確に把握できないといえる。』

###### 4.5.3.2 特許権者（原告）の主張

原告の主張を以下に引用する（アンダーラインは筆者が付した）。

『方法の発明である本件発明 1 の特許請求の範囲の記載は、以下のとおり、「当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示すること」ができ、「具体的な物を容易に想到できる」ものであるから、不明確ではない。

……

特許請求の範囲の記載によれば、本件発明 1 の係止

体は、「通常使用時に扉等がわずかに開かれると、当たって扉等の開く動きを許容して動くが、地震時にゆれがあれば、扉等の開く動きを許容しない状態すなわち動かなくなる」ものと直ちに理解できる。

係止体の「ゆれがあれば動かなくなる」という構成は、本件出願当時、特開平 10 - 30372 号公報（図 29～図 31，甲 1）……等において公知であり、また、扉等のロック方法の最も原理的な構成であるから、当業者にとっては、常識ともいえる程度に周知技術であった。したがって、本件発明 1 の係止体の「ゆれがあれば動かなくなる」という記載は、「当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示すること」に当たるといことができ、「具体的な物を容易に想到できる」ものであり、不明確ではない。』

……

『扉等の戻る動きとは独立し、係止体が「独立して動かなくなる」という構成、すなわち、扉等の戻る動きに当たらない位置に設けられたゆれで動く球、振り子等の地震検知体が扉等の戻る動きで解除されない構成は、当業者にとり、周知の技術であり、本件明細書の図 18 及び図 19 の実施例の棚を参照すれば、本件発明 1 の扉等の戻る動きで係止体の動きの「妨げ状態」が解除されない構成は、前記公知文献の構成と同一である。したがって、本件発明 1 の特許請求の範囲の「扉等の戻る動きとは独立し」という記載は、「当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示すること」に当たり、「具体的な物を容易に想到できる」ものであるから、不明確ではない。』

###### 4.5.3.3 裁判所の判断

裁判所は以下のように判断した（アンダーラインは筆者が付した）。

『このような記載によっても、なお、「地震時に扉等がばたつくロック状態となる扉等の地震時ロック方法」に係る発明である本件発明 1 において、係止体が、「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い」という機能的記載がいかなる技術的意義を有し、また、いかなる効果を奏するのかが不明である。

……

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、……  
 と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。

……

当業者にとって、その技術常識を勘案しても、係止体が扉に当たるまで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うことができ(る)』

#### 4.6 事件紹介 H18（行ケ）10099「ウェットティッシュ用不織布」

特許異議申立（異議2003-73394号）における、「本件発明1について、特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が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たものとはいえない」とする取消決定が維持されたケースである。

特許請求の範囲不明確：×→×

実施可能要件：×→×

##### 4.6.1 発明の概要

本件発明は、特に赤ちゃん用のお尻拭きなどに用いられるウェットティッシュ用不織布に関する。図6-1(A)に示すように、杉綾模様に交差する凹凸を不織布1の表面に設けることで、拭き取り方向によらず、汚物や汚れの筋ムラを残さずに綺麗な拭き取りができるようにする、というものである。また、図6-1(B)に示すように、凸条部2の裏面からの高さ(厚み)Hmと、凹条部3の裏面からの高さ(厚み)Hdに関して、好ましい厚さや高低差の数値範囲が説明されている。

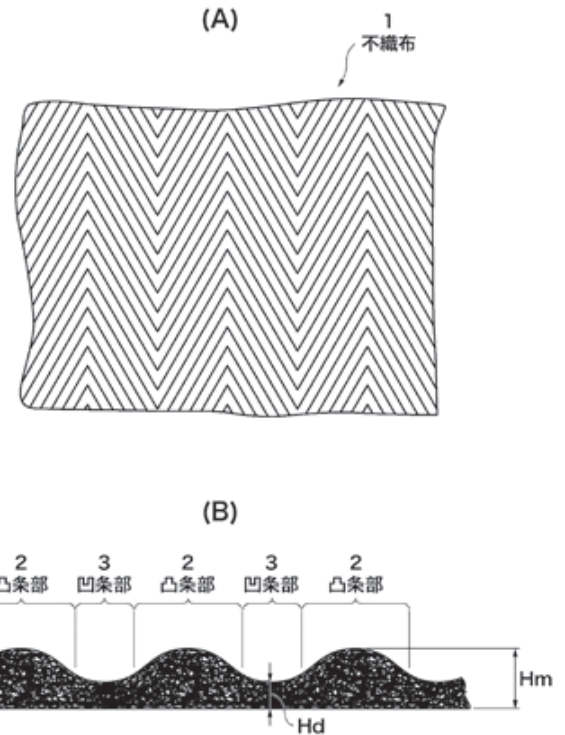


図6-1

##### 4.6.2 クレーム

記載不備が争われた本件発明1に係る請求項1を以下に引用する（符号は筆者付記）。

【請求項1】少なくとも、親水性を示す第1繊維および熱融着性を示す第2繊維とを含み、繊維が三次元的に交絡するとともに、前記熱融着性を示す第2繊維の融着により繊維同士が結合された不織布1であって、

前記不織布1は、相対的に繊維密度が高くかつ線状に形成された凸条部2と、相対的に繊維密度が低くかつ線状に形成された凹条部3とが交互に存在し、

前記凸条部2と凹条部3とによって形成される線状模様が、他の凸条部2と凹条部3とによって形成される線状模様と交差する杉綾模様を呈し、前記凸条部2と凹条部3とによって形成される線状模様の線本数は3~9本/cmであり、かつ前記凸条部2と凹条部3との高低差は、50~300μmであることを特徴とするウェットティッシュ用不織布1。

##### 4.6.3 取消決定の理由

###### (1) 理由1（線状模様の線本数）

「凸条部、凹条部、それぞれの本数を「線」本数として数えるのか、1本の凸条部と1本の凹条部とから形成される線状模様を「線」として認識し、線状模様を1本と数え、その本数を数えるのかなど（中略）「線状模様の線本数」の「線状模様の『線』」とは何か明

確に導き出せるものではない」

「単位長さ当たりの「線本数」、即ち「線状模様の線本数」（本/cm）は、線状模様の「線」の方向に対する測定方向・角度によって異なり、一義的に定まるものではない」

「『線状模様の「線」』本数が明確でなく、また、請求項1に記載の『杉綾模様』を呈する『線状模様の線本数』を計数する方向についての特許権者の主張には、技術的根拠があるとは認めることができないから、発明の詳細な説明の記載を参酌しても、前記『線状模様の線本数』が明確であるとはいえないし、その測定方法が明りょうであるともいえない」

#### (2) 理由2（凸条部と凹条部の高低差）

「請求項1に記載の「凸条部と凹条部との高低差」とは、どの高低差が一義的に定まらず、また、具体的にどのようにして「凸条部と凹条部との高低差」を測定するのか訂正明細書に記載がなく、その測定方法が明りょうであるとはいえない。」

#### 4.6.4 記載要件について

##### 4.6.4.1 原告らの主張

##### (1) 理由1（線状模様の線本数）について

「線状模様」は、凸条部と凹条部とによって形成されるものであって、凸条部が線状模様の一構成要素をなし、凹条部が線状模様の一構成要素をなすことが、文言上、明らかである。（中略）凸条部は、両側に存在する2本の凹条部によって画されることによって、1本の線（筋）として視覚的に認識され、凹条部は、両側に存在する2本の凸条部によって画されることにより、1本の線（筋）として視覚的に認識される。つまり、前記凸条部と凹条部は、隣接する部位との相対の関係で、それぞれが、線（筋）として認識される。（中略）凸条部と凹条部によって形成される線状模様という凸条部と凹条部は、それぞれ、独立の存在であるから、線状模様の線本数を計測するに当たっては、凸条部、凹条部のそれぞれを1本の「線」ととらえ、線本数を計測することが、本件明細書の記載から明らかであり、どの部分を「線」ととらえるかについて、不明確なところはない。」

「拭き取り方向としてウェブ方向とウェブ直交方向とを想定し、これは、杉綾模様をなすV字状模様を水平方向に横断する方向とそれに直交する方向を意味するところ、線状模様の線本数は、拭き取り方向に対して意味を有するものであるから、本件発明1におけ

る、線状模様の線本数の計測方向は、ウェブ方向及びウェブ直交方向、すなわち、杉綾模様をなすV字状模様を水平方向に横断する方向及びそれに直交する方向であることが、本件明細書に直接的な明示がなくとも明白であるといえる。」（下線は筆者付記）

##### (2) 理由2（凸条部と凹条部の高低差）について

「実際の計測に当たっては、凸条部2の裏面からの高さ（厚さ）Hmを計測するとともに、凹条部3の裏面からの高さ（厚さ）Hdを計測し、高低差を演算で求めればよいのであるから、凸条部と凹条部との高低差が、どの高低差であるか及び高低差を求めるために測定すべき箇所は、文言上、明確である。」

「本件発明1の厚さ計測は、基本的には単純な寸法計測であり、測定方法自体を明確に明細書に記載しなければ、特許発明の技術的範囲が確定しないものではない。そして、本件出願当時、不織布の厚さ測定方法としては、主として、JIS規格による方法、ISO規格による方法、断面拡大測定法が存在していた。」

「本件発明1は、凸条部と凹条部との高低差の計測が問題となるので、当業者は、必然的に、断面拡大測定法を採用する。」

##### 4.6.4.2 裁判所の判断

##### (1) 理由1（線状模様の線本数）について

(i) 「交互に並んだ凸条部と凹条部とにより線状模様が形成され、その「線」の単位長さ当たりの本数により規定されているものであるところ、不織布のどの部分を「線」ととらえるかについて、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。」

(ii) 「本件明細書の発明の詳細な説明において、本件発明1における線状模様の単位長さ当たりの線本数の技術的意義について、拭き取り機能との関係で説明されている。しかし、そもそも、ウェットティッシュ用不織布の使用者は、通常、任意の方向に拭き取りを行うものであって、その拭き取り方向が一義的に定まるものではないことは明らかであり、拭き取りの機能と線本数との関係が説明されていたとしても、不織布において、実際の拭き取り方向が任意の方向なのであるから、上記説明により、直ちに、単位長さ当たりの線本数の

計測方向が明らかになるものではない。」

「杉綾模様を呈する線状模様の線本数の計測方向が、何らかの技術常識により、当然に決まるものとは認められない。」（下線は筆者付記）

## (2) 理由2（凸条部と凹条部の高低差）について

判示なし

### 4.6.5 コメント

本事案では、三点の記載要件が争われ、二点について判示された。判示されたのは以下の二点である。

- ・争点(i):クレームの「線状模様の線本数」の「線」とは、凸条部2と凹条部3のそれぞれを個々の「線」とみるか、または、凹凸が対になって一本の「線」を構成しているかとみるかが不明である点。
- ・争点(ii):数値限定された「線」のピッチは測定方向によって変動するため数値範囲が不明確である点。

請求項1の「線状模様の線本数は3～9本/cmであり」という要件は審査段階における補正により追加されたものであるが、引用された先行技術との関係で数値限定を伴うクレームとなったことは、出願人（原告）には想定外であったかもしれない。「線本数」の数値限定によって従来技術と差別化することになる可能性を出願時点で想定していれば、その定義や測定方法について明細書に詳細に記載し、対応する実施例と比較例を用意しておいたであろうと思われる。

#### 4.6.5.1 争点(i)について

原告は、凸条部2と凹条部3のそれぞれを1本の「線」ととらえることが明細書の記載から明らかであると主張したが、異議決定および判決では、「線」の意味が不明確であるとして請求項1の記載不備を認定した。

ここで、下記の図6-2は筆者が考えたものであるが、繰り返される凸条部2と凹条部3との間に平坦部が形成された不織布の断面図である。

請求項1に係る不織布は、凸条部2でも凹条部3でもない他の領域（平坦部）を含む図6-2の態様を排除しておらず、上記の図6-1(B)のように凸条部2と凹条部3のみからなる構成に限定されるものではない。図6-1(B)の不織布は、図6-2の不織布に対して平坦部の幅を限りなく小さくしたただけのものであり、「線本数」の定義が両者で変わることはないはずである。

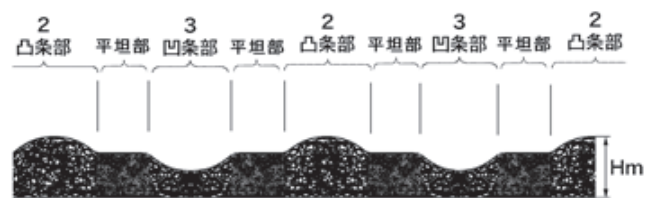


図6-2

図6-2の不織布の場合、凸条部2と凹条部3の数を個別にカウントしてその合計本数を「線本数」と表現することに違和感や不明確さは小さいと思われる。これは、同図の不織布の場合、平坦部をベースとして凸または凹に形成された凸条部2と凹条部3が、互いに識別可能な個別の線として存在しているからである。言い換えると、中間領域（平坦部）の存在によって凸条部2と凹条部3との結びつきが希薄になったことにより、凸条部2と凹条部3をそれぞれ個別の「線」としてカウントすることが自然に感じられる。

思うに、凸条部2と凹条部3とを一組にして「線本数」をカウントするか、または個別にカウントするかが不明確であるという争点(i)に対して、「線本数」の意味が明らかに後者であると主張するためには、凸条部2によって排泄物をすくい取る作用と凹条部3によってこれを集積する作用とが別個のものであることや、凸条部2と凹条部3との間に中間領域が存在してもよいことを説明するなどして、クレーム上における両者の結びつきを弱めるという方策もあったのではないだろうか。

#### 4.6.5.2 争点(ii)について

3～9本/cmと数値限定された「線」のピッチは、確かに判示されるように計測方向によって変動する。線状模様の垂線方向に線本数を計測すると線本数は最大（線ピッチは最小）となり、他の方向に計測すると、上記垂線方向との角度の開きに応じてその数値は変わるからである。

しかし、「線」のピッチが計測方向によって変わることが、はたして本件特許を無効（取消）にすべき直接的な理由と言えるかどうかについては、やや疑問がある。というのは、請求項において計測方向を限定していないということは、少なくともある一つの方向に関して所定の線本数になっていると理解するのが特許請求の範囲の文言の自然な読み方であり、そうすれば、計測方向を限定していないからといって「3～9本/cm」の意味に不明確な点はないともいえるからである。



そして、「3～9本/cm」の線本数となる方向が、ある一つの方向のみに存在していれば足りるか、または全方向であることを要するかという点は、本件発明1の進歩性との関係で論じるべき問題である。そして、本件発明1の必須構成要件として「線状模様の線本数が、どの方向にも3～9本/cmであること」の文言を要するか否かについては、本稿の4.1.3.4項で述べた「構成要件不足クレーム」の類型に従って、サポート要件の問題として扱うのが妥当であろう。

原告の主張の背景に、進歩性等の様々な事情があったことは想像に難くないが、かりに計測方向を特定方向とせず全方向であると主張したならば裁判所がいかなる判断を下したか、興味のあるところである。

#### 4.7 事件紹介 H17（行ケ）10148「管状部材の接合方法」

拒絶審決が維持されたケースである。

特許請求の範囲不明確：×→×

この事件および4.8、4.9の各事件については、事案の概要を紹介するにとどめる。

##### 4.7.1 発明の概要

本件発明は、樹脂で成形された管状部材同士を接合する技術に関する。図7（d）に示すように、角 $\theta 1$ は、管状部材2aの内周面と接線6との夾角のうち管状部材2a、2bの内周面側の角度である。同図（a）に示す角 $\theta 2$ は、加熱溶融以前の管状部材2aの縦断面における接合端面5aと外周面4aとのなす角度である。そして、角 $\theta 2$ を所定の範囲内として管状部材同士を溶融圧着することで、溶着部の内周面を滑らかにすることができることとされている。

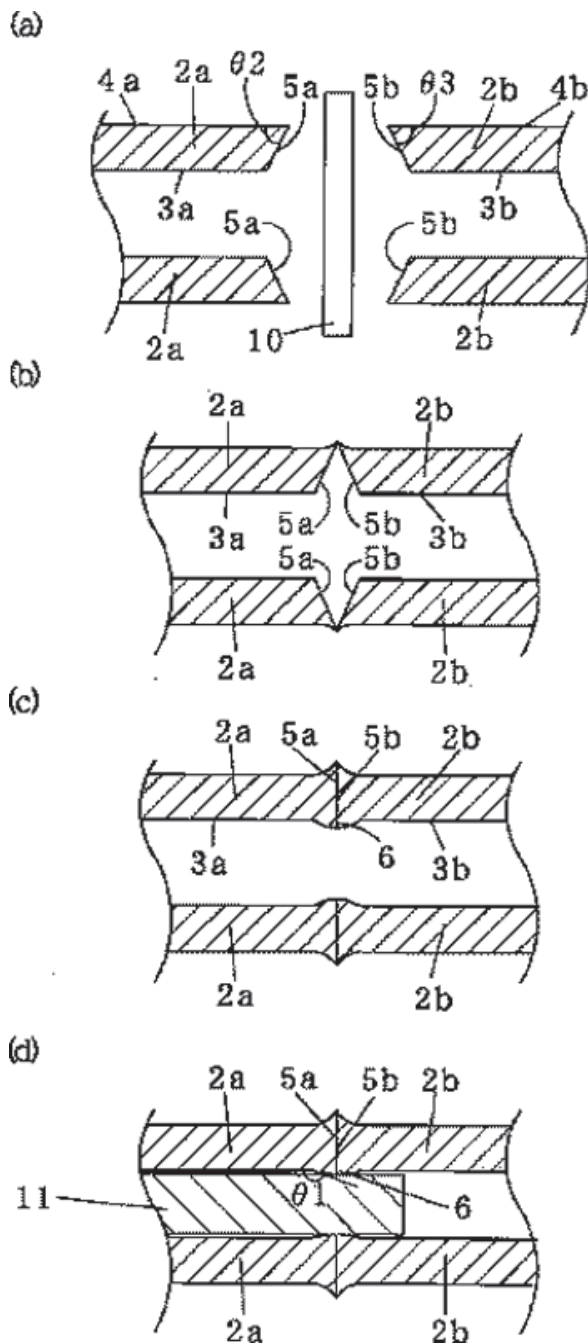


図7

##### 4.7.2 クレーム

記載不備が問題となった請求項1を以下に引用する。

【請求項1】 熱可塑性樹脂の一種のエンジニアリング樹脂で管状に形成された接合端面を有する複数の管状部材の接合方法であって、

少なくとも一方の管状部材の接合端面を、

前記接合端面の縦断面における前記接合端面と外周面とのなす角 $\theta 2$ の角度を25～85°好ましくは30～80°の傾斜状で、

前記 $\theta 2$ の角度（°）が、前記管状部材の縦断面における肉厚t（mm）と【数1】の関係にあるように形

成する接合端面形成工程と、

前記接合端面形成工程で傾斜状に形成された前記管状部材の前記接合端面と他の管状部材の接合端面との間に所定温度に加熱された加熱体を挿入し管状部材の溶融温度以上に加熱して接合端面全体を溶融する加熱溶融工程と、

前記加熱溶融工程で溶融された接合端面同士を圧着する圧着工程と、

を備えていることを特徴とする管状部材の接合方法。

【数1】  $43 \times \ln(t) + 26 \leq \theta 2 \leq 18 \times \ln(t) + 63$

#### 4.7.3 拒絶審決の理由

「本願発明に係る明細書の特許請求の範囲の記載は、上記【数1】の誘導過程が不明であり、また、その式中の数値を定めた理由、その技術的意味を理解することができない」

#### 4.7.4 裁判所の判断

「【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14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 $t$ 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としても、【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。」

「本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば、【数1】すなわち「 $43 \times \ln(t) + 26 \leq \theta 2 \leq 18 \times \ln(t) + 63$ 」は、MFRが14及び2の場合の両方において上記の所望される引張強度及び内周面角度 $\theta 1$ という効果を奏することを保障する不等式ではない。左辺の「 $43 \times \ln(t) + 26$ 」は、MFRが14のPFA管同士を接合する場合に、 $\theta 2$ をこの対数一次式によって得られる値とすれば、引張強度及び内周面角度 $\theta 1$ がいずれも好適な範囲内に収まるような接合をなし得ることを意味しているにすぎず、一方、右辺の「 $18 \times \ln(t) + 63$ 」も、MFRが2のPFA管同士を接合する場合に、同様のことを意味しているにすぎない。MFRが14のPFA管同士を接合するに当たって $\theta 2$ を「 $18 \times \ln(t) + 63$ 」にした場合、又はこの逆にMFRが2の

PFA管同士を接合するに当たって $\theta 2$ を「 $43 \times \ln(t) + 26$ 」にした場合に、引張強度及び内周面角度 $\theta 1$ の値が本願発明の目的とするところを満たすか否かは、全く不明であるといわざるを得ない」（下線は筆者付記）

#### 4.8 事件紹介 H17（行ケ）10183「建築システム」

拒絶審決が維持されたケースである。

実施可能要件：×→×

##### 4.8.1 発明の概要

本件発明は、ボルト等の固定要素なしで適所にて係止して互いに連結することのできる骨組部材に関する。図8に示すように、ブロック12のネック20はブロック10のネック18に嵌入される。三葉断面のネック20は頂点の1つが立方体16の一隅に合致しており、ネック18に嵌入した状態でこれを回転させることができる。そして、このようなブロックを多数用いて互いに嵌合させることにより、壁構造などの構造体を組み上げることができるとされている。

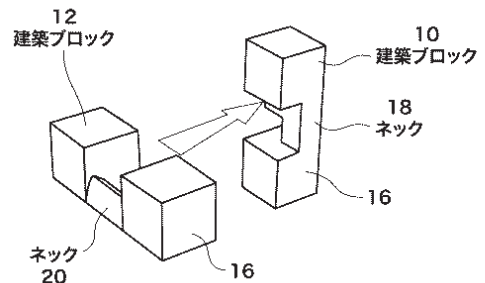


図8

##### 4.8.2 拒絶審決の理由

「図8ないし図24に記載された、様々な形状のブロックを用いた建築物の垂直部材、水平部材は、図1ないし図7に記載された回転係止ブロック（以下、単に「回転係止ブロック」ともいう。）により係合されるものではなく、図13ないし図15に記載されているような環状係止ブロック、又は、図18、図19に記載されているような組み合わせのブロックにより係止されるものであり、かつ、回転係止ブロックのネックが挿入できる空間が形成されないものであって、このような建築物構成ブロックの交差部にネックを有する係止部材を嵌合させることはできず、「ネックにより接続された2つの向かい合う端部を有する係止部材」、

垂直部材、水平部材及び充填部材をどのように用いて建築壁構造を構築するのか、不明瞭である。」（下線は筆者付記）

#### 4.8.3 記載要件について

##### 4.8.3.1 原告の主張

「当業者であれば、通常の創作能力の発揮により、壁構造において垂直ブロックと水平ブロックとを確実に固定するために回転係止ブロックを適所（例えば垂直ブロックの上方）に用いることができることを理解することができる。」

「本願は、1993年7月22日に出願された国際特許出願（PCT/GB93/01543）を日本国内へ移行したものであり、同じ出願が米国、英国その他の国で特許されている（甲第11ないし17号証）。外国特許庁の審査官も当業者に属すると考えられるから、多くの外国において本願と同じ出願が特許として登録されているという事実は、本願明細書に、当業者が実施することができる程度に本願発明が記載されていることを強く裏付けるものである。」

「本願発明に係る建築システムは、英国において「SIHRALOX」という商品名で紹介され、そのパンフレットにおいては、模型を用いて構築された壁構造の写真が掲載されている（甲第19及び第20号証）。このことから、本願明細書には、当業者が実施することができる程度に本願発明が記載されているということができる。」

##### 4.8.3.2 裁判所の判断

「参考図面1ないし3に示されるような係合の形態及び方法は、本願明細書及び本願図面の記載に基づくものとはいえないから、これらの参考図面をもって、本願明細書及び本願図面の記載に基づき、垂直部材、水平部材が回転係止ブロックによって係合できることを示したことはない。したがって、参考図面1ないし3に基づいて、審決の認定判断の誤りをいう原告の主張は、その前提において失当である。」

「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、本願明細書に、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。」（下線は筆者付記）

#### 4.9 事件紹介 H17（行ケ）10676「飛行昆虫捕獲器」

拒絶審決が維持されたケースである。

特許請求の範囲不明確：×→×

##### 4.9.1 発明の概要

本件発明は、飛行する昆虫や害虫を発光体で誘引して捕獲する飛行捕獲器に関する。図9に示すように、ハウジング部の内壁には、接着面12が、光源または発光体16の下方で、ハウジング部の壁19の最上部13によって形作られている上部の開口の反対側に設置されている。捕獲器は、発光体16が設置場所の所有者の視界に直接入らないように垂直面20に据え付けられる。

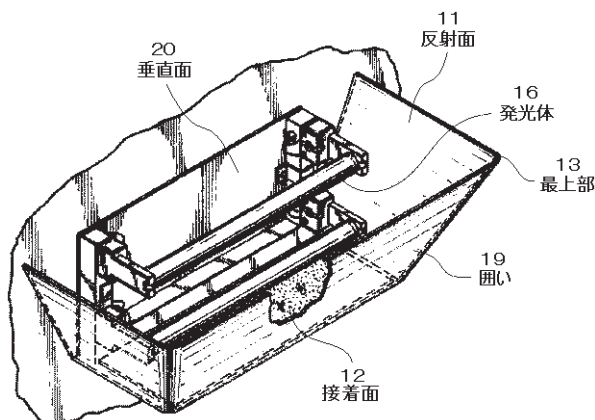


図9

##### 4.9.2 クレーム

記載不備が問題となった請求項1を以下に引用する（改行、符号および下線は筆者付記）。

【請求項1】 上面に開口した開口部を有するハウジング部（11）を備え、

垂直かつ平面の表面（20）の上に取り付ける取り付け手段を有し、

昆虫誘引のための誘引光源（16）を前記ハウジング内部に設け、

さらに昆虫を不動状態にするために前記ハウジング部の底面に設けられる接着面（12）とを備えた飛行昆虫捕獲器において、

前記ハウジング部は、前記取り付け手段により前記垂直かつ平面の表面（20）に設けたときに、前記誘引光源（16）を直接的に見ることができず、

かつ前記ハウジング部は水平な平面に対して80度

以下の角度で傾斜した面部を有し、

前記面部において前記誘引光源からの光を前記垂直かつ平面の表面（20）に反射させることを特徴とする飛行昆虫捕獲器。

#### 4.9.3 拒絶審決の理由

「前記ハウジング部は、前記取り付け手段により前記垂直かつ平面の表面（20）に設けたときに、前記誘引光源（16）を直接的に見ることができず」との構成について、「ハウジング部は上面に開口した開口部を有しており、誘引光源（16）を上方から直接的に見ることができるから、依然として、どのような構成により誘引光源（16）を直接的に見ることができないのか不明である。」

#### 4.9.4 記載要件について

##### 4.9.4.1 原告らの主張

「本願発明1の「前記ハウジング部は、前記取り付け手段により前記垂直かつ平面の表面（20）に設けたときに、前記誘引光源（16）を直接的に見ることができ」ないとの構成は、ハウジング部が誘引光源を取り囲んだ壁を構成し、その壁が観察者の視点から誘引光源を遮る構成を意味するものであり、観察者が上面に開口した開口部から誘引光源を直接的に見ることができないという条件を満たす位置にハウジング部を設けることを意味する。ハウジング部の取付位置は、請求項1の「前記誘引光源（16）を直接的に見ることができず」との記載によって限定されている。」

##### 4.9.4.2 裁判所の判断

「前記ハウジング部は、前記取り付け手段により前記垂直かつ平面の表面（20）に設けたときに、前記誘引光源（16）を直接的に見ることができず」との記載部分からは、ハウジング部が「前記垂直かつ平面の表面（20）」に取り付けられることを理解することができるものの、「前記垂直かつ平面の表面（20）」上の具

体的な取付位置についてまで特定しているものと理解することはできない。」

「一般に、本願発明1のような飛行昆虫捕獲器が使用される場所における観察者には様々な背丈の者が想定されるのみならず、観察者の背丈、観察位置等により、観察者が開口部から誘引光源を直接的に見ることができない高さや位置も異なることになるから、結局、原告の主張を前提としても、ハウジング部の取付位置が特定されているということとはできない。」

「本願発明1の特許請求の範囲（請求項1）の記載が、どのような構成により「前記誘引光源（16）を直接的に見ることができ」ないのか不明であり、旧特許法36条5項2号に適合しないとした審決の判断に誤りはない。」（下線は筆者付記）

## 5 まとめ

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、総論部を含めて合計4回にわたり本誌で紹介してきた。

ケース数の少なさや事案の個性性ゆえ機械分野全般に亘る近年の傾向を捉えることは難しいが、数値や数式で表現された構成要素に関して記載要件違反の争いが生じている事案が比較的多いとの印象を抱く。出願時点で想定していなかった先行技術に対して数値や数式を用いたクレーム限定によって本件発明を差別化することは、化学分野のみならず機械分野でもしばしば行われることである。このため、数値や数式の正確な定義や測定方法、数値範囲の上下限値の意義などが明細書に適切に記載されているかどうかを、機械分野についても今一度見直してみる必要があると感じさせられた。

（原稿受領 2009. 2. 23）