

発明特定事項の採用理由

会員 小林 茂



要 約

明確性の要件を充足するためには、請求項に係る発明の全部の発明特定事項の画定内容すなわち当該発明特定事項の文言によって画定される内容が明確であれば足り、請求項に係る発明の発明特定事項の採用理由すなわち当該発明特定事項を採用した技術的な理由が不明確であるとき（当該発明特定事項を採用したことによって請求項に係る発明が所定の効果を奏するか否かが不明であるときを含む）であっても、明確性の要件を充足すると考える。

また、請求項に係る発明の発明特定事項の採用理由が不明確であるために、請求項に係る発明がサポート要件を充足しないと判断される場合がありうるが、発明特定事項の採用理由が不明確であっても、明確性の要件を充足するとしたときには、上記のような場合においては、画一的にサポート要件を充足しないことを理由として出願を拒絶することとなる。

1 技術的意味、技術的意義

(1) 「技術的意味」という用語

判例、審査基準において、「技術的意味」という用語が用いられている。

たとえば、審査基準⁽¹⁾に「発明の要旨の認定、すなわち特許請求の範囲に記載された技術的事項の確定は、まず特許請求の範囲の記載に基づくべきであり、その記載が一義的に明確であり、その記載により発明の内容を的確に理解できる場合には、発明の詳細な説明に記載された事項を加えて発明の要旨を認定することは許されず、特許請求の範囲の記載文言自体から直ちにその技術的意味を確定するのに十分といえないときにはじめて詳細な説明中の記載を参酌できるにすぎないと解される。」と記載されている。そして、ここにおける「技術的意味」は請求項に係る発明の発明特定事項についての技術的意味を指しているものであり、また「技術的意味」は当該発明特定事項の文言によって画定される内容（以下、便宜上「画定内容」という）を指していることは明らかである。

また、審査基準⁽²⁾に「特定の数式Xの特定の数値範囲で特定される着色用粉体」（特定の数式Xは、単に得られた結果として示されるのみであり、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も、その

技術的意味を理解することができない。ただし、明細書中に、その技術的意味を理解できる程度にその数式を誘導した過程及びその数式の数値範囲を定めた理由等（実験結果から求めた場合も含む）が記載されていれば、技術的意味が理解できる場合が多い。）と記載されている。そして、ここにおける「技術的意味」も発明特定事項についての技術的意味を指しているものであり、また「技術的意味」は請求項に係る発明において当該発明特定事項を採用した技術的な理由（以下、便宜上「採用理由」という）を指していることは明らかである。

さらに、判例⁽³⁾において「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 θ_1 という効果を奏することを保障する不等式ではない。……MFRが14のPFA管同士を接合するに当たって θ_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 θ_2 を「 $43 \times \ln(t) + 26$ 」にした場合に、引張強度及び内周面角度 θ_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のである。……本願発明の構成要件Aの中で

【数1】が有する技術的意味は、本件明細書の特許請求の範囲の記載から明確であるとはいえないし、発明の詳細な説明の記載及び技術常識を参酌しても、これが明確になるとはいえない。」と判示されている。そして、この接合構造の事例についての判例において、「技術的意味」が不明確な場合とは、当該発明特定事項を採用したことによって請求項に係る発明が所定の効果を奏するか否かが不明である場合を指していると考えられるが、便宜上このような場合をも、発明特定事項の「採用理由」が不明確な場合という。

このように、判例、審査基準においては、「技術的意味」という用語を、発明特定事項の「画定内容」という意味で用いており、また発明特定事項の「採用理由」という意味でも用いている。

(2) 「技術的意義」という用語

さらに、判例において、「技術的意義」という用語が用いられている。

たとえば、判例⁽⁴⁾において「「プレディクティブ発信のデータベース」は、顧客の電話番号を自動的にダイヤルして発信するに当たって顧客情報を管理しているデータベースから抽出して作成されるものであって、その文言上、「データベース」であり、かつ、プレディクティブ発信に用いられるものであることが特定されているとはいえるものの、本願明細書の発明の詳細な説明の記載を精査しても、「プレディクティブ発信のデータベース」の文言の技術的意義をさらに特定する記載は見当たらない。……その一般的意義を検討するに、まず、広辞苑第6版（甲18。2008年株式会社岩波書店）によれば、「データベース」とは、「系統的に整理・管理された情報の集まり。」を意味すると認められ、それ以上の限定はないから、「プレディクティブ発信のデータベース」においても、系統的に整理・管理された情報の集まりであって、プレディクティブ発信時に順次データを参照できればよく、それ以上の管理情報や管理システムの存在を前提とするものではないと認められる。」と判示されている。そして、ここにおける「技術的意義」が発明特定事項の「画定内容」を指していることは明らかである。

また、他の判例⁽⁵⁾において「本願明細書【0018】の記載によれば、本願発明が、相違点2に係る構成を採用した技術的意義は、被加工物をアルミニウムとしたことに伴い、アルミニウムの反射率が低い波長域の発光スペクトルを持つレーザを選択したというものであっ

て、引用発明1において、吸収率の高い短波長レーザを用いることと技術的意義を共通にするものである。」と判示されている。そして、ここにおける「技術的意義」が発明特定事項の「採用理由」を指していることは明らかである。

以上のことから、判例においては、「技術的意義」という用語を、発明特定事項の「画定内容」という意味で用いており、また発明特定事項の「採用理由」という意味でも用いている。

(3) 小括

このように、「技術的意味」、「技術的意義」という用語は、発明特定事項の「画定内容」という意味で用いられており、しかも発明特定事項の「採用理由」という意味でも用いられている。

2 明確性の要件と採用理由

特許法第36条第6項第2号に、「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。すなわち、特許請求の範囲の請求項においては、発明が明確になるように記載することが特許要件（以下、「明確性の要件」という）とされている。

では、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときには、請求項に係る発明は明確性の要件を充足しないか。

この点、上述の接合構造の事例の判例においては、「【数1】の技術的意味が不明であることを理由に、本件明細書における請求項1の特許請求の範囲の記載は特許法36条6項2号所定の要件に合致しないとした審決の判断には、誤りはない。」と判示されている。そして、上述の如く、この判例においては「技術的意味」を発明特定事項の「採用理由」という意味で用いている。したがって、この判例においては、発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときには、明確性の要件を充足しないと判断している。

また、審査基準⁽⁶⁾には「発明を特定するための事項がどのような技術的意味を有するのかわからない場合には、新規性・進歩性等の特許要件の判断の前提となる発明の把握を行うことができず、第36条第6項第2号違反となる。」と記載されている。この審査基準の上記の部分だけでは、「技術的意味」が発明特定事項の「画定内容」を指すのか、発明特定事項の「採用理由」を指すのかは明らかではないが、上述の「特定の数式Xの特定の数値範囲で特定される着色用粉体」

を例として挙げていることからするならば、この審査基準においては、発明特定事項の「画定内容」が不明確であるときだけではなく、発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときにも、明確性の要件を充足しないとしているものとする。

このように、判例には、発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときには、明確性の要件を充足しないものがあり、審査基準においては、発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときには、明確性の要件を充足しないとしている。

3 明確性の要件についての私見

(1) 明確性の要件の趣旨からの検討

審査基準⁽⁷⁾には、「特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性・進歩性等の特許要件の判断がなされ、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められるという点において重要な意義を有するものであり、……特許を受けようとする発明が明確に把握されなければ、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができず、特許発明の技術的範囲も理解し難い。」と記載されている。このように、明確性の要件の趣旨は、新規性、進歩性等の特許要件の判断の的確性、特許発明の技術的範囲の明確性を確保することにある。

そして、審査基準⁽⁸⁾に「発明が明確に把握されるためには、発明に属する具体的な事物の範囲（以下、「発明の範囲」という。）が明確である必要があり……、その前提として、発明を特定するための事項の記載が明確である必要がある。」と記載されているように、特許発明の技術的範囲の明確性を確保するためには、請求項に係る発明についての「発明の範囲」が明確である必要があり、「発明の範囲」が明確であるためには、請求項に係る発明の全部の発明特定事項の「画定内容」が明確であることが必要であるとする。しかしながら、発明特定事項の「画定内容」が明確であれば、「発明の範囲」が明確となるのであるから、特許発明の技術的範囲の明確性を確保するためには、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が明確であることは必要ではないとする。

一方、新規性、進歩性等の特許要件の判断の的確性を確保するためには、請求項に係る発明の全部の発明特定事項の「画定内容」が明確であることを要することは明らかであり、さらに請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が明確であることを要するとも

考えられる。実際、進歩性の判断においては、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が問題とされている。

そして、進歩性が争点となった判例に、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときに、その発明特定事項は「設計的事項」としているものがある。このような判例としては、たとえば「本願補正発明における数値範囲の限定に関して、まず、本願の願書に最初に添付した明細書には、「前記物質が約 50mg/ml を超える水溶性」を有する場合と有しない場合との比較、及び「前記水溶液が約 500 センチポアズ未満の粘度」を有する場合と有しない場合との比較が何ら示されておらず、本願補正発明で特定されている数値範囲の内外で、顕著な差異や特異な機能が生じるようなことは、全く記載も示唆もされていない。さらに、数値範囲を限定したことによる技術的意義すらも示唆されておらず、原告の「本願補正発明において引用した溶解性及び粘度パラメータは、単なる実験的な最適化を超えており、微細突出物の一様なコーティングを達成するために必要な条件が慎重に考慮されている」との主張を裏付けるような記載は、本願の願書に最初に添付した明細書には見当たらない。……本願補正発明において特定されている物質の水溶性及び水溶液の粘度の数値範囲の限定によって、何ら当業者が容易に想到し得ないような格別の臨界的意義又は技術的意義があるとはいえず、適宜な数値範囲を限定したことは実験等を通じてパラメータに適切な値を設定するとの当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないものであるから、結局、数値範囲の限定に関して設計的事項にすぎないとした審決の相違点 A についての判断に誤りはない。」と判示したもの⁽⁹⁾がある。この判例における「技術的意義」が発明特定事項の「採用理由」を指すことは明らかであり、この判例においては、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときに、その発明特定事項は「設計的事項」とであると判断している。

しかるに、請求項に係る発明の一部の発明特定事項の「採用理由」が不明確であり、当該請求項に係る発明の発明特定事項から「採用理由」が不明確な発明特定事項を除いた発明特定事項を有する請求項に係る発明に進歩性が認められないときには、「採用理由」が不明確な発明特定事項は「設計的事項」とであると判断すれば、上記請求項すなわち一部の発明特定事項の「採用

理由」が不明確である請求項に係る発明にも進歩性が認められない。たとえば、発明特定事項がAおよびBである請求項に係る発明に進歩性が認められず、発明特定事項Cの「採用理由」が不明確であるときには、発明特定事項Cは「設計的事項」であると判断されるのであるから、発明特定事項がA、BおよびCである請求項に係る発明にも進歩性が認められない。なお、請求項に係る発明の一部の発明特定事項の「採用理由」が不明確であったとしても、当該請求項に係る発明の発明特定事項から「採用理由」が不明確な発明特定事項を除いた発明特定事項を有する請求項に係る発明に進歩性が認められるときには、上記請求項すなわち一部の発明特定事項の「採用理由」が不明確である請求項に係る発明に当然に進歩性が認められる。たとえば、発明特定事項がAおよびBである請求項に係る発明に進歩性が認められるときには、発明特定事項Cの「採用理由」が不明確であったとしても、発明特定事項がA、BおよびCである請求項に係る発明に当然に進歩性が認められる。以上のことから、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときに、その発明特定事項は「設計的事項」であると判断すれば、請求項に係る発明の一部の発明特定事項の「採用理由」が不明確であったとしても、当該請求項に係る発明の他の発明特定事項によって進歩性が認められるか否かを判断することができる。

なお、発明特定事項を採用したことによって請求項に係る発明が所定の効果を奏するか否かが不明である場合にも、その発明特定事項は「設計的事項」であると判断できると考えるが、一般的には、後述するように、発明特定事項を採用したことによって請求項に係る発明が所定の効果を奏するか否かが不明であるときには、サポート要件を充足しないことを理由として出願が拒絶されると思料する。また、請求項に係る発明の一部の発明特定事項の「採用理由」が不明確であったとしても、進歩性以外の特許要件の判断の的確性を確保することができる。と考える。

以上のことから、発明特定事項の「採用理由」が不明確であったとしても、新規性、進歩性等の特許要件の判断の的確性を確保することができる。

このように、特許発明の技術的範囲の明確性を確保し、新規性、進歩性等の特許要件の判断の的確性を確保するためには、請求項に係る発明の発明特定事項の「画定内容」が明確であることを要する。しかし、特許

発明の技術的範囲の明確性を確保するためには、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が明確であることは必要ではなく、しかも請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であったとしても、新規性、進歩性等の特許要件の判断の的確性を確保することができる。したがって、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確なときにも明確性の要件を充足するとしたとしても、明確性の要件の趣旨には反しない。

(2) 発明の保護の観点からの検討

独立項に係る発明に進歩性が認められるときには、当該独立項に従属する従属項に係る発明に進歩性が認められるのは極めて明らかである。このことは、従属項に係る発明の発明特定事項が「採用理由」が不明確なときにも同様であって、独立項に係る発明に進歩性が認められれば、従属項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確なときにも、従属項に係る発明に進歩性が認められる。たとえば、発明特定事項がAおよびBである独立項に係る発明に進歩性が認められるのであれば、発明特定事項Cの「採用理由」が不明確であって、発明特定事項Cは「設計的事項」であるとしても、発明特定事項がA、BおよびCである従属項に係る発明に進歩性が認められる。

しかるに、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときに、明確性の要件を充足しないことを理由として出願を拒絶する場合には、独立項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」は明確であるが、当該独立項に従属する従属項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときに、従属項に係る発明が明確性の要件を充足しないことを理由として出願が拒絶されることとなる。この結果、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときに、明確性の要件を充足しないことを理由として出願を拒絶するならば、独立項に係る発明に進歩性が認められ、この結果従属項に係る発明についても進歩性が認められ、かつ独立項および従属項に係る発明について他の拒絶理由が存在せず、独立項および従属項に係る発明に本来特許権が付与されるべきであるときにも、独立項および従属項に係る発明に特許権が付与されない結果となる。

これに対して、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときに、明確性の要件を充足しないことを理由として出願を拒絶するのではな

く、当該発明特定事項が設計的事項であって、進歩性を有しないことを理由として出願を拒絶する場合には、独立項に係る発明に進歩性が認められれば、従属項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であっても、従属項に係る発明にも進歩性が認められるから、独立項および従属項に係る発明について他の拒絶理由が存在しなければ、独立項および従属項に係る発明に特許権が付与されることとなる。

このように、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときに、明確性の要件を充足しないことを理由として出願を拒絶する場合には、本来特許権が付与されるべき発明について特許権が付与されない結果となるのに対して、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であったとしても、明確性の要件を充足しないことを理由として出願を拒絶しない場合には、請求項に係る発明に適切に特許権を付与することができる。

以上のことから、発明の保護の観点からは、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であることを理由としては、明確性の要件を充足しないと判断すべきではないと考える。

(3) 小括

以上述べたように、発明特定事項の「採用理由」が不明確なときにも明確性の要件を充足するとしたとしても、明確性の要件の趣旨に反しない。しかも、発明の保護の観点からは、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であることを理由としては、明確性の要件を充足しないと判断すべきではない。したがって、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であったとしても、請求項に係る発明は明確性の要件を充足すると考える。

ちなみに、最近の判例に、「伸張時短縮物品長 L_s 」又は「収縮時短縮物品長 L_c 」と関連させつつ、吸収性物品の弾性特性を「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」により特定する本願各補正発明に係る特許請求の範囲の記載は、当業者において、本願補正明細書（図面を含む。）を参照して理解することにより、その技術的範囲は明確であり、第三者に対して不測の不利益を及ぼすほどに不明確な内容は含んでいない。……「伸張時短縮物品長 L_s 」と「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」との関係（本願補正発明1）、「収縮時短縮物品長 L_c 」と「伸張時短縮物品長 L_s 」との関係（本願補正発明2）によって、弾性力を特定したことが、吸収性物

品の機能、特性、発明の解決課題とどのように関連するのか、作用効果が不明であることを理由として、本願各補正発明に係る特許請求の範囲の記載が、法36条6項2号に反するとした審決には、同項同号の解釈、適用を誤った違法があるというべきである。」と判示するもの⁽¹⁰⁾があり、この判例においては、私見と同様に、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であっても、明確性の要件を充足するとしているものとする。

4 サポート要件と採用理由

(1) サポート要件の判断基準

特許法第36条第6項第1号には、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであること。」と規定されている。すなわち、請求項に係る発明が明細書の発明の詳細な説明に記載されていることが特許要件（以下、「サポート要件」という）とされている。

そして、平成17年の知的財産高等裁判所特別部の判決⁽¹¹⁾等に示されるように、判例、審査基準においては、請求項に係る発明が「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否か」という基準により、サポート要件を充足するか否かが判断されており、請求項に係る発明が発明の課題を解決できないときには、サポート要件を充足しないと判断される。

ここで、サポート要件が争点となった判例に、「本件特許発明における、「成形スラリー粘度の上昇防止」、「ゴム弾性の向上（圧縮永久歪みの低下）」、「引裂強度、引裂強度の向上」、「機械特性変化の低減」といった作用効果（前記2（2）①～③）は、60vol%以外の40vol%～80vol%の範囲内においても生ずるものと合理的に推認することができるから、本件特許訂正明細書（甲18）の「発明の詳細な説明」において、作用効果が明らかにされていないということにはならない。」と判示するもの⁽¹²⁾がある。このゴム組成物の事例についての判例においては、明細書に「熱伝導性シリコームゴム組成物全量に対して60vol%の熱伝導性無機フィラーを加えること」が記載されているだけであるときに、「熱伝導性シリコームゴム組成物全量に対して40vol%～80vol%の熱伝導性無機フィラーを加えること」を発明特定事項とした場合には、サポート要件を充足するか否か、つまり「60vol%以外の40vol%～80vol%の範囲内」においても請求項に係る発明が

「成形スラリー粘度の上昇防止」, 「ゴム弾性の向上 (圧縮永久歪みの低下)」, 「引裂強度, 引裂強度の向上」, 「機械特性変化の低減」といった作用効果を奏するか否かが争点となった。すなわち, 請求項に係る発明に属する全ての具体的な事物が発明の課題を解決できることが明らかであるか否かが争点となった。このように, 上述の「請求項に係る発明が発明の課題を解決できないとき」には, 「請求項に係る発明に属する全ての具体的な事物が発明の課題を解決できることが明らかではないとき」が含まれると考える。したがって, 請求項に係る発明に属する全ての具体的な事物が発明の課題を解決できることが明らかではないときには, サポート要件を充足しない。

(2) サポート要件と「採用理由」の不明確

そして, 請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるために, サポート要件を充足しないと判断される場合がある。すなわち, 発明特定事項を採用したことによって請求項に係る発明が所定の効果を奏するか否かが不明であって, 請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるときには, 請求項に係る発明に属する全ての具体的な事物が発明の課題を解決できることが明らかではなく, サポート要件を充足しない。たとえば, 明確性の要件が争点となった上述の接合構造の事例において, 「角 θ 2 が不等式「 $43 \times \ln(t) + 26 \leq \theta 2 \leq 18 \times \ln(t) + 63$ 」を満足すること」という発明特定事項を採用したことによって, 請求項に係る発明が「引張強度及び内周面角度 $\theta 1$ が好適な範囲内に収まる」という効果を奏するか否かが不明であるとすると, 請求項に係る発明に属する全ての具体的な事物が発明の課題を解決できることが明らかではなく, サポート要件を充足しない。

また, サポート要件が争点となった上述のゴム組成物の事例において, 「熱伝導性シリコームゴム組成物全量に対して 40vol%~80vol%の熱伝導性無機フィラーを加えること」を発明特定事項とした場合に, 請求項に係る発明が「成形スラリー粘度の上昇防止」, 「ゴム弾性の向上 (圧縮永久歪みの低下)」, 「引裂強度, 引裂強度の向上」, 「機械特性変化の低減」といった作用効果を奏するか否かが不明であり, 請求項に係る発明に属する全ての具体的な事物が発明の課題を解決できることが明らかではないとすると, 「熱伝導性シリコームゴム組成物全量に対して 40vol%~80vol%の熱伝導性無機フィラーを加えること」という発明特

定事項を採用したことによって請求項に係る発明が所定の効果を奏するか否かが不明であり, 当該発明特定事項の「採用理由」が不明確である。そして, この事例の場合も, 発明特定事項を採用したことによって請求項に係る発明が所定の効果を奏するか否かが不明であって, 請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるために, サポート要件を充足しないと判断される場合であると考えられる。

以上のように, 請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるために, サポート要件を充足しないと判断される場合がある。そして, 発明特定事項の「採用理由」が不明確である場合には, 明確性の要件を充足しないとの見解によれば, 請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるために, 請求項に係る発明がサポート要件を充足しないと判断される場合においては, 明確性の要件を充足しないことを理由として出願を拒絶すべきなのか, サポート要件を充足しないことを理由として出願を拒絶すべきなのかが不明である。これに対して, 私見のように, 発明特定事項の「採用理由」が不明確であっても, 明確性の要件を充足するとしたときには, 請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるために, 請求項に係る発明がサポート要件を充足しないと判断される場合においては, 画一的にサポート要件を充足しないことを理由として出願を拒絶することとなる。

(3) 小括

このように, 発明特定事項の「採用理由」が不明確であっても, 明確性の要件を充足するとしたときには, 発明特定事項を採用したことによって請求項に係る発明が所定の効果を奏するか否かが不明であって, 請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるために, 請求項に係る発明がサポート要件を充足しないと判断される場合においては, 画一的にサポート要件を充足しないことを理由として出願を拒絶することとなる。

5 まとめ

以上述べたように, 明確性の要件を充足するためには, 請求項に係る発明の全部の発明特定事項の「画定内容」が明確であることが必要であるが, 請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が明確であることは必要ではないと考える。すなわち, 発明特定事項

の「採用理由」が不明確であっても、明確性の要件を充足すると考える。

また、請求項に係る発明の発明特定事項の「採用理由」が不明確であるために、請求項に係る発明がサポート要件を充足しないと判断される場合がありうるが、発明特定事項の「採用理由」が不明確であっても、明確性の要件を充足するとしたときには、上記のような場合においては、画一的にサポート要件を充足しないことを理由として出願を拒絶することとなる。

注

- (1)「特許・実用新案審査基準」の第Ⅱ部、第2章、1. 5. 1, (1), 例1
- (2)「特許・実用新案審査基準」の第Ⅰ部、第1章、2. 2. 2. 1, (2), ②, 例1
- (3)知財高裁平成17年(行ケ)第10148号判決
- (4)知財高裁平成22年(行ケ)第10003号判決

- (5)知財高裁平成22年(行ケ)第10191号判決
- (6)「特許・実用新案審査基準」の第Ⅰ部、第1章、2. 2. 2. 1, (2), ②
- (7)「特許・実用新案審査基準」の第Ⅰ部、第1章、2. 2. 2, (1)
- (8)「特許・実用新案審査基準」の第Ⅰ部、第1章、2. 2. 2, (1)
- (9)知財高裁平成21年(行ケ)第10330号判決
他に、最近の同様な趣旨の判例としては以下のものがある。
知財高裁平成21年(行ケ)第10319号判決
知財高裁平成22年(行ケ)第10010号判決
- (10)知財高裁平成21年(行ケ)第10434号判決
- (11)知財高裁平成17年(行ケ)第10042号判決
- (12)知財高裁平成19年(行ケ)第10373号判決
(原稿受領 2011. 3. 3)

書籍紹介



単行本：659ページ
出版社：民事法研究会(2010/11)
ISBN-10：4896286510
ISBN-13：978-4896286519
発売日：2010/11
商品の寸法：21×15.2×2.8cm

本書は、弁護士知財ネット設立5周年を記念して、弁護士知財ネット会員によって執筆・編集された知財実務書である。各章は、「知財実務のいま」、「知財重要判例研究」、「インタビュー」の三部構成になっている。

「知財実務のいま」では、具体的な事例を基にして事件処理の進め方を分かりやすく解説しており、知財実務経験の少ない人であっても実践的なノウハウを知ることができるとともに、実務経験者にとっても有益な内容となっている。

「知財重要判例研究」では、論点が多く、実務上も重要と思われる著名な判例を分析、解説している。分析は一つの判例に留まらず、類似する判例が数多く取り上げられている。執筆に多くの方々が携わっていることもあって、広範囲、かつ多角的な観点から研究がなされており、既存の判例解説に比べて、より踏み込んだ内容になっている。

「インタビュー」では、知財法務に関わる先輩の興味深い話が書かれており、知財法務に携わる者にとって、よき刺激になる内容である。

本書は、弁護士知財ネットの会員の叢智が結集したと言っても過言ではない実に読み応えのある知財実務書である。