

両面粘着テープ事件を契機とする，明確性要件を判断した重要裁判例の総覧と判断傾向の分析

高 石 秀 樹*

抄 録 本稿は，明確性要件を満たさないとした異議決定を取り消した〔両面粘着テープ事件〕知財高裁判決を契機として，明確性要件について判断した近時の重要裁判例を総覧するものである。明確性要件に関する近時の裁判例の傾向は概ねプロパテントであり，明細書の記載及び図面を考慮してもクレーム文言解釈が一義的に定まらない場合でなければ明確と判断される傾向にある。発明の課題を解決できると当業者が認識できること，官能試験の不備など，サポート要件で問題となる事項も，明確性要件では問題とならない。程度を表わす文言についても，課題を解決できる範囲という意味で明確とされる傾向にある。さらに，数値範囲の端部がクリアに決まらなくても，その“ぶれ”が僅かであるならば明確性要件違反ではないと判断されている。

目 次

1. はじめに
2. 「両面粘着テープ事件」判決の紹介
 2. 1 特許請求の範囲（請求項1）
 2. 2 本判決の検討（サポート要件）
 2. 3 本判決の検討（明確性要件）
3. 明確性要件に関する裁判所の判断傾向
 3. 1 明確性要件の判断基準
 3. 2 明確性要件とサポート要件との棲み分け
 3. 3 明確性要件の判断に本件発明の課題が影響する特殊な2類型
 3. 4 数値限定発明において測定条件が複数ある場合，又はパラメータの意味が多義的な場合
 3. 5 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBPクレーム）
 3. 6 官能試験に基づく発明
 3. 7 その他の裁判例
4. おわりに

1. はじめに

本知財高裁判決（令和元年（行ケ）第10173号〔両面粘着テープ事件〕）は，明確性要件違反，

サポート要件違反，実施可能要件違反とした異議決定を取り消した。

本判決は，サポート要件について，〔偏光フィルム〕知財高裁大合議判決¹⁾が示した「パラメータ発明」のみに適用される2段階目の規範（＝数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が，出願時の当業者に理解できること）が適用されないと判示し，本件発明の課題を出願時の当業者が解決できると認識できるか否かで決着するという判断枠組みを示した上で，サポート要件を満たすと判断した。サポート要件については，(1)〔偏光フィルム〕知財高裁大合議判決の2段階目の規範の適用，(2)発明の「課題」を個別的・具体的に認定するか，上位概念で抽象的に認定するか，(3)クレーム文言に形式的に属する全ての範囲について，発明の課題を解決できると当業者が認識できる必要があるか否か，という重要論点があり，筆者が別稿で纏めたところである²⁾。

* 中村合同特許法律事務所 弁護士
Hideki TAKAISHI

本稿においては、本判決を契機として、明確性要件に関する諸論点について、裁判所の判断傾向を検討する。具体的には、①明確性要件の判断基準、②サポート要件との棲み分け（＝本件発明の課題を解決できるように明確であることの要否）、③明確性要件の判断に本件発明の課題が影響する特殊な2類型（機能的クレーム、程度を表わすクレーム）、④数値限定発明において測定条件が複数ある場合、又はパラメータの意味が多義的な場合、⑤プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBPクレーム）、⑥官能試験に基づく発明、⑦その他の裁判例を考察する。結論として、裁判例の近時の傾向は、物の構造や数値限定については明細書内部に矛盾が存在しない限り明確性が認められやすい傾向にあり、いわゆる機能的クレームや（「十分に」「略」「実質的に」等の）程度を表わすクレーム文言についても、発明の課題を解決できる範囲が発明の範囲であると解されるから明確であるという同義反復的な規範により明確と認められ易い傾向であり、PBPクレームについても〔プラバスタチンナトリウム〕最高裁判決の射程を狭く解釈して明確性要件が認められている。官能試験に基づく発明については、官能試験自体の不備を理由として明確性要件違反とされた裁判例は見当たらない。その他の裁判例を概観しても、明確性要件については、全般的にプロパテントの傾向が続いている。

2. 「両面粘着テープ事件」判決の紹介

2.1 特許請求の範囲（請求項1）

本件特許の特許請求の範囲（請求項1）には、以下の発明が記載されている。

「基材の両面にアクリル粘着剤層を有する両面粘着テープであって、前記基材は、発泡体からなり、前記基材の厚みが1,500 μ m以下であり、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 $^{\circ}$ C以上であり、発泡倍率が15cm³/g以下であり、気泡のアスペクト比（MDの平均気泡径／TDの平均気泡径）が0.9～3であり、前記発泡体がポリプロピレン系樹脂を含有することを特徴とする両面粘着テープ。」

2.2 本判決の検討（サポート要件）

(1) 被告（特許庁）の主張

サポート要件に関し、被告は、以下の主張を行っていた。

「本件発明はいわゆるパラメータ発明であり、サポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する（知財高裁平成17年（行ケ）10042号同年11月11日判決）」

「『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 $^{\circ}$ C以上であり』について、140 $^{\circ}$ C以上の部分にごく小さな結晶融解温度ピークでも存在しさえすれば良いとすると、そのような、ピークを発現する材料がごく少量の場合に本件発明1の課題を解決できると認識することはできない」

(2) 本判決の判旨抜粋

本判決では、サポート要件に関し、以下の判断がなされた。

「本件発明は、特性値を表す技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする発明ではなく、被告が指摘する上記裁判例にいうパラメータ発明には当たらないから、被告の主張は前提を欠く。」

「比較例1によれば、耐熱性には結晶融解温度ピークのみならず気泡のアスペクト比が関係していることを理解することができる。そして、…ポリプロピレン系樹脂は、耐熱性や機械的強度（耐衝撃性）に優れた樹脂であるところ、融点が140℃よりも低いポリプロピレン系樹脂も本件特許の出願時の当業者に知られていた…。そうすると、ポリプロピレン系樹脂を含有させたことに基づく140℃以上のピークがごく小さいものであったとしても、ポリプロピレン系樹脂の含有量を調整すること及び気泡のアスペクト比を調整することにより、本件課題を解決することができる」と認識することができる」

(3) サポート要件に関する本判決の若干の考察

本判決は、本件発明について〔偏光フィルム〕知財高裁大合議判決（平成17年（行ケ）10042号）という「パラメータ発明」に該当しないと認定したため、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であり、「発明の詳細な説明の記載により当業者が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否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が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否か」という第1段階の要件を満たせばサポート要件を満たすという判断枠組みが適用された。

すなわち、〔偏光フィルム〕知財高裁大合議判決は、「本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果

（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する」と判示して、「パラメータ発明」は、サポート要件のハードルが高くなるという判断枠組みを示した（換言すれば、〔偏光フィルム〕知財高裁大合議判決は、「パラメータ発明」には加重要件を課したものと理解される。）。一方、本判決では、本件発明が〔偏光フィルム〕知財高裁大合議判決で示された「パラメータ発明」に該当しないことが明示的に判断され、サポート要件の判断基準とし、〔偏光フィルム〕知財高裁「パラメータ発明」に適用される高いハードル（加重要件）は課されなかった。

〔偏光フィルム〕知財高裁大合議判決がいう「パラメータ発明」に該当すると判断され、上述の判断枠組みが適用された（加重要件が課された）事案は、大合議判決の他には、極めて厳しい時代の厳しい判決として知られている平成28年（行ケ）第10147号「…トマト含有飲料」事件しか見当たらず、本件発明ですら「パラメータ発明」に該当しないとすると、加重要件が適用される場面は極めて限定的であるという状況である。上述の判断枠組みが適用され、加重要件が課されるか否かの基準について、〔偏光フィルム〕知財高裁大合議判決が示した「特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする…」というメルクマールが一応存在するものの、本判決では、当該メルクマールのあてはめを明示しておらず、この点を判断した他の各裁判例を概観しても、依然として不透明である³⁾。

2. 3 本判決の検討 (明確性要件)

(1) 被告 (特許庁) の主張

明確性要件に関し、被告は、以下の主張を行っていた。

「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」という発明特定事項について、以下の5つの解釈が考えられるところ、いずれを示すものが不明であるとして、明確性要件違反と主張した。

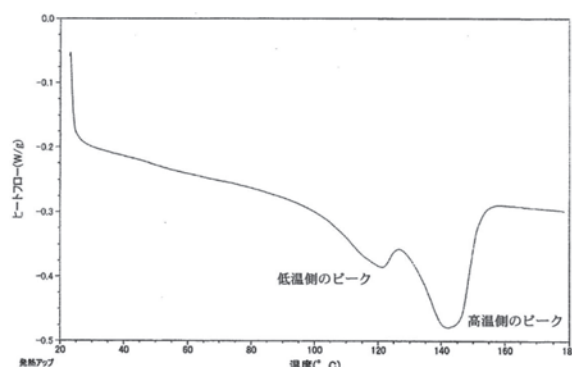
- ①結晶融解温度ピークといえるものは140℃以上である
- ②最も高温側の結晶融解温度ピークが140℃以上である
- ③最大ピークを示す温度、又は、最大面積の吸熱ピークの頂点温度が140℃以上である
- ④最も低い結晶融解ピーク温度が140℃以上である
- ⑤わずかなピークであっても、そのピークが140℃以上に存在すればよい

(2) 原告 (特許権者) の主張

原告は、明確性要件に関して、①特許請求の範囲 (請求項1) の文言自体の自然な解釈、②当業者の出願当時における技術常識、③明細書の記載及び図面について主張した。

これに加えて、原告 (特許権者) は明細書中の実施例の追試結果を提出して以下のとおり主張した。

「本件発明の実施例2の追試結果は下図のとおりであり、120℃付近と140℃付近にピークがある。本件明細書には、実施例2の『結晶融解温度ピーク』は『143.9』と記載されており (【表1】)、2つのうちの1つが140℃以上であれば発明特定事項を満たすことが明確である。ピークが2つ出るであろうことは、実施例2がポリエチレンとポリプロピレン樹脂とを含むことの記載 (【0062】 【0058】) からも理解できる。」



(3) 本判決の判旨と若干の考察

本判決では、以下に記載する規範を示したうえで、明確性要件に関する、原告の主張を概ね認めた。

(3-1) 明確性要件の規範

本判決は、明確性要件の規範として、「特許法36条6項2号において、発明の明確性を要件とする趣旨は、仮に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、発明が明確であるか否かは、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、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。」と判示した。

このように、明細書の記載及び図面を考慮し、第三者に不測の不利益を及ぼすか否かを基準とする規範は、裁判例上確立している。

なお、「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」することも、近時の裁判例上確立している⁴⁾。

以下、①特許請求の範囲の文言自体の自然な解釈、②当業者の出願当時における技術常識、

③明細書の記載及び図面の考慮、について本判決の認定及び判断を検討する。

(3-2) ①特許請求の範囲（請求項1）の文言自体の自然な解釈

本判決は、特許請求の範囲の文言自体の自然な解釈として、先ず、「特許請求の範囲には、『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』との記載があるが、それ以上に『示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピーク』について特定する記載はない。」と判示して、特許請求の範囲の文言自体からは特定されず、文言の通常の意味（辞書的意味）を把握するために広辞苑の記載を引用しつつ、「ピークとは、『①山のいただき。②絶頂。最高潮』（広辞苑第6版）を意味することからすれば、『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、』との記載は、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するものと解するのがまずは自然である。」と判示した。

このように、特許請求の範囲の文言のみから辞書的意味を踏まえて一旦クレーム文言解釈を行うという判断手法は、明確性要件のみならず、新規性・進歩性判断においても、充足論における発明の技術的範囲の画定においても同様である。

もっとも、本件発明につき「ピーク（頂点）が140℃以上に存在することを意味する」というクレーム文言の自然な解釈が当業者の出願当時における技術常識を踏まえた明細書の記載及び図面と整合するか、本判決も検討を続ける。

(3-3) ②当業者の出願当時における技術常識

次に、本判決は、判断の基礎となる当業者の出願当時における技術常識を認定する文脈で、「甲10（あいち産業科学技術総合センター研究

報告「研究ノート ポリエチレン・ポリプロピレン樹脂における混合比の測定」12～13頁（2016年）、甲11（「フィルムの分析評価技術」52～55頁（株式会社情報機構、2003年））及び弁論の全趣旨によれば、結晶融解温度ピークの面積は、吸熱量を示すものであり、含まれる材料の結晶融解温度に応じて1個のピークが存在する場合と複数のピークが存在する場合があります、複数のピークが存在する場合に各ピーク的面積（吸熱量）は、そのピークを発現する材料の含有量と相関することは、本件特許の出願時の技術常識であったと認められる。」と判示した。

かかる当業者の出願当時における技術常識は、明細書記載及び図面を考慮する文脈において、反映される。

(3-4) ③明細書の記載及び図面の考慮

上記①、②を踏まえて、本判決は、「本件明細書には、『示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピーク』とは、発泡体100mgを示差走査熱量計を用いて大気中において昇温速度10℃/分の条件下で測定された際のピーク温度を意味することが記載されている（【0020】）。そして、本件明細書の実施例1～7は…であることが記載されている（以上につき、【0058】～【0067】、【0069】、【0070】、【表1】）。

本件特許請求の範囲には、複数のピークが生じる場合に、特定のピークを選択する旨の記載や、全てのピークが140℃以上であることの記載が存在しないところ、上記のとおり、実施例1～7の発泡体は、比較例2、3と同じ直鎖状低密度ポリエチレンを20～60重量%で含有するから、【表1】に記載された141.5～147.4℃（140℃以上）の結晶融解温度ピーク以外に、140℃未満の結晶融解温度ピークを含むであろうことは、当業者であれば、上記イの技術常識により、容易に理解することができる。このことは、原告による実施例2の追試結果の図（甲8）や甲

10の図4とも符合する。

そうすると、本件明細書（【表1】）の実施例1～7についての結晶融解温度ピークは、複数の結晶融解温度ピークのうち、ポリプロピレン系樹脂を含有させたことに基づく140℃以上のピークを1個記載したものであることが理解できるから、『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』は、複数の結晶融解温度ピークが測定される場合があることを前提として、140℃以上にピークが存在することを意味するものと解され、このような解釈は、上記アの解釈に沿うものである。

また、本件発明1は、ポリプロピレン系樹脂の含有量を規定するものではないから、ポリプロピレン系樹脂の含有量が、140℃未満のピークを示す直鎖状低密度ポリエチレンの含有量を下回る場合を含むことは、実施例7の記載から明らかである。そして、このような場合に、当業者であれば、140℃未満に一番大きいピーク（最大ピーク）が生じ得ることを理解することができるのであり、『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』について、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するのが合理的である。…以上のとおり、本件発明1の『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。」と判示した。

このように本判決は、特許請求の範囲には限定する記載が存在しないことを踏まえた上で、「複数のピークが存在する場合に各ピークの面積（吸熱量）は、そのピークを発現する材料の含有量と相関する」という出願時の技術常識を

踏まえると、実施例の物質も、比較例と同じ「直鎖状低密度ポリエチレン」を含有するので、140℃未満の結晶融解温度ピークを含むことを当業者は理解するから、「140℃以上のピークを1個記載したものであることが理解できる」と判断したものである。

このように、当業者の出願時の技術常識を踏まえて、明細書中の実施例や比較例を検討することで、これと矛盾するクレーム文言解釈を排斥し、発明の要旨ないし技術的範囲を画定することは典型的なクレーム文言解釈の一つであり、かかる判断手法は広く裁判例において採られている手法である。なお、明確性要件のみならず、新規性及び進歩性判断においても、充足論における特許発明の技術的範囲の画定においても同様である。

（3-5）本判決の位置付け（明確性要件に関する他の裁判例との関係）

本判決は、無効審判請求人が主張する5つの解釈のうち1つの解釈が特定されるとして、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確ではないと判断したものである。すなわち、本件は、クレーム文言解釈が多義的であるか一義的に特定されるかが争点となり、明細書の記載及び図面を考慮して一義的に特定されると判断された類型である⁵⁾。

他方、数値範囲の境界線の曖昧さ、測定条件など、クレーム文言自体は一見すると明確であるが、第三者が“ぎりぎり”非充足のものを実施することが難しいという類型がある。このような類型では、「第三者に不測の不利益を及ぼす」おそれについて、異なる観点からの検討が必要である。

以下においては、本判決の類型を含む明確性要件に関する裁判例を網羅的に整理し、裁判所の判断傾向を検討する。

3. 明確性要件に関する裁判所の判断傾向

3. 1 明確性要件の判断基準

上掲した明確性要件の判断基準は、裁判例上確立しており、本判決もこれに沿っている。

従前は、特許請求の範囲の記載のみから明確でなければならないという裁判例も散見されたが⁶⁾、近時は、明細書の記載及び図面を考慮するという判断枠組みが定着している。したがって、クレームの作成にあたっては、クレームアップする意義がある事項と明細書の記載及び図面中に開示されていれば足りる事項とを峻別し、進歩性及びサポート要件を含む全ての特許要件を満たし易く、且つ、発明を限定する余計な事項をクレームアップしないという見極めが一層重要となっている。

明細書の記載及び図面を読み込んでクレーム文言解釈を行い、明確性要件を満たすとした裁判例としては、本判決（「両面粘着テープ」事件）の他にも、例えば、平成21年（行ケ）第10353号「食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法」事件が、「本件発明・・・のようなカマンベールチーズ製品及びその製造方法において、チーズの結着部分以外の部分であっても、仮に、一定以上の強い力を加えて引っ張れば、表皮は裂けるし、そのような強い力を加えなければ、表皮がはがれることはない。上記構成は、チーズの結着部分について、チーズの結着部分以外の部分における結着の強さと同じような状態にあることを示すために、『結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化』との構成によって特定したと理解するのが合理的である。また、上記記載部分をそのように解したからといって、特許請求の範囲の記載に基づいて行動する第三者を害するおそれはない」と判示した。

また、「当業者の出願当時における技術常識を基礎として」判断した裁判例としては、平成24年（行ケ）第10240号「封水蒸発防止剤」事件が、「当業者であれば、市場において区別して取引されているB廃油を明確に把握することが可能であり、これを用いた行為が本件発明1及び2を構成するかどうかについても判断可能である」として「B廃油」というクレーム文言を明確であると判断した。

もっとも、明細書の記載及び図面を考慮して明確性を判断するとしても、平成18年（行ケ）第10166号「無線通信システム」事件は、「本来、簡明直截に記載できる内容をことさら不自然に表現したものであって、第三者の理解を妨げるもの」と判断され、「特許請求の範囲の記載内容が、明細書の多岐にわたる記載箇所を参酌・総合して初めて理解できるようなものは、特許法36条3項、4項の要件を満たすものとはいえない。」として明確性要件違反と判断された事例もある。

3. 2 明確性要件とサポート要件との棲み分け

明確性要件の判断基準は確立しているとしても、「第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否か」という規範のあてはめで、当業者である第三者が発明の課題を解決できるように明確に記載されている必要があるとした裁判例も存在する⁷⁾。

しかしながら、裁判例の多数は「法36条6項2号を解釈するにあたって、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されない」という立場であり⁸⁾、典型的な構造や数値限定については、明確性要件のために発明の課題を解決できるように明確に記載されているか否かは問題とせず（係る観点はサポート要件の問題として）、

特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及ぼすことがない程度に明確か否かのみを問題としている⁹⁾。それ故に、近時の裁判例の傾向としては、明細書内部に矛盾が存在しない限り明確と認められやすい傾向にある。

それどころか、次に紹介する機能的クレームや（「十分に」「略」「実質的に」等の）程度を表わすクレーム文言についても、発明の課題を解決できる範囲が発明の範囲であるという同義反復的な規範により明確と認められやすい傾向であるから、近時の裁判所は、明確性要件についてプロパテントの傾向である。（本稿では深入りしないが、進歩性も、サポート要件もプロパテントの傾向であると考えられる。もっとも、これは日本の過去の裁判例と比較した傾向であり、諸外国と比較すると、特許権者の勝訴率は依然として高くはないとも言われている。）

3. 3 明確性要件の判断に本件発明の課題が影響する特殊な2類型

(1) 機能的クレーム

一般に、いわゆる機能的クレームとは、「特許請求の範囲に記載された構成が機能的、抽象的な表現で記載されている」クレームをいい、「その発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただし、このことは、発明の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された発明に関する記述の内容から当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれる」というメルクマールが確立している¹⁰⁾。

このように、機能的クレームに係る発明の技

術的範囲は「発明の詳細な説明…に開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべき」である以上、これを確定された暁にはその範囲は必然的に明確であることになるから、サポート要件及び実施可能要件を満たすときに、明確性要件違反となるケースは考え難く、機能的クレームが明確性要件違反と判断された裁判例は見当たらない¹¹⁾。

(2)（「十分に」「略」「実質的に」等の）程度を表わすクレーム

この類型は、明確性要件の判断に、発明の課題が影響する。具体的には、程度を表わすクレーム文言の範囲は、「発明の課題を解決できる範囲」でありこの範囲を当業者が認識可能であれば明確性要件を満たすというパターンか、クレーム文言が「発明の課題」を無関係であることを理由として柔軟に明確性要件を満たすというパターンである。

各裁判例の詳細な解説は別稿¹²⁾に譲るが、明確性要件を満たすと判断された裁判例として、平成24年（行ケ）第10007号「レーザー加工装置」事件は「流速が十分に高く」というクレーム文言を、平成25年（行ケ）第10121号「洗濯機の脱水槽」事件は「十分に小さな寸法」というクレーム文言を、平成26年（行ケ）第10243号「大便器装置」事件は「略水平」「略一周」というクレーム文言を、平成21年（行ケ）第10329号「溶剤等の攪拌・脱泡方法」事件は「近傍」というクレーム文言を、平成23年（行ケ）第10106号「マッサージ機」事件は「一定の時間」というクレーム文言を、それぞれ明確であると判断した。平成29年（行ケ）第10189号「排水栓装置」事件は、「概ね面一」というクレーム文言は、「寸法誤差、設計誤差等により、水槽の底部面とカバーの頂部とが完全に同じ高さとならない」範囲を意味するとして明確であるとした。平成13

年（行ケ）第586号「生海苔の異物分離除去装置」事件は、「本件明細書の記載…を参酌すれば、当業者にとってクリアランスがおよそどの程度のものであるかは容易に理解し得る」から「僅かなクリアランス」というクレーム文言は明確であるとした。平成24年（行ケ）第10117号「…インシチュウでモニタするための装置」事件は、「本件明細書には、プラグを通るレーザービームの弱さを最小化する目的で、レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリが殆ど存在しないようにすると作用効果を得るために、研磨パッドとプラグの間にギャップが存在せず『ほぼ共面』となっている構成が採用されることが示されている」として、「ほぼ共面」というクレーム文言は明確であるとした。

この他、充足性を認めた裁判例も、当然明確性要件を満たすことが前提であるから参考になる。東京地判平成22年（ワ）第23188号「外科医療用チューブ」事件は、「直近上部」というクレーム文言の充足を認めた。また、知財高判平成24年（ネ）第10023号「レーザー加工装置」事件は、上記平成24年（行ケ）第10007号「レーザー加工装置」事件と同じ論理で「流速が十分に高く」というクレーム文言が明確であると判断し、充足性も認めた。これら2件の裁判例は、何れも、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解することができる事案であった。最後に、大阪地判平成29年（ワ）第9201号「発泡性組成物」事件は、「エアゾール容器のような加圧容器を用いない程度の圧力を意味するものであることは明らかである」として、「低い圧力」というクレーム文言が明確であると判断し、充足性も認めた。

これに対し、“程度を表わすクレーム文言”であることを理由に明確性要件違反とした裁判例は少ない。例えば、平成20年（行ケ）第10247号「…三次元の巨視的集合体」事件は、「円筒軸に対して実質的に垂直」というクレーム文

言につき、明細書中に説明が無いことを理由として、明確性要件違反と判断した。また、平成17年（行ケ）第10749号「地震時に扉等がばたつくロック状態となる方法」事件は、「わずかに」というクレーム文言は当業者が技術常識を勘案しても理解困難であることを理由として、明確性要件違反と判断した。充足論を判断した裁判例を見ても例えば、大阪地判平成23年（ワ）第10590号「家具の脚取付構造」事件は、被告製品が発明の作用効果を奏しないこと（＝発明の課題を解決できないこと）を重視して、「緊密に挿嵌」というクレーム文言の充足性を否定した。

3. 4 数値限定発明において測定条件が複数ある場合、又はパラメータの意味が多義的な場合

先ず前提として充足論について触れると、測定条件が明細書の記載又は出願当時の技術常識から導かれるのであれば、当該測定条件による測定結果に基づいて属否が決まる。それ故、この類型における特許権侵害訴訟では、特許権者敗訴のときは非充足と判断されており、明確性要件違反を理由とする無効の抗弁は判断されないことが多い。

合理的な測定条件が複数存在するのではなく、パラメータ自体の意味が多義的である場合には、明確性要件違反と判断される。本判決（「両面粘着テープ」事件）も、この点が問題となったが、パラメータ自体の意味が一義的に定まるとして明確性要件を満たすと判断されたものである。

例えば、審決取消訴訟において、平成28年（行ケ）第10005号（「眼科用清涼組成物」事件）＜一次判決＞は、「平均分子量」というクレーム文言が、「重量平均分子量」を意味するか「粘度平均分子量」を意味するかを特定できるか否かが問題となった。同事件では、明細書中に前

者を意味すると理解できる説明と、後者を意味すると理解できる説明とが混在していたため、何れを意味するかが特定できず、不明であるとして、明確性要件違反と判断された。

また、特許権侵害訴訟を見ても、知財高判平成20年（ネ）第10013号（「遠赤外線放射体」事件）は、「平均粒子径」というクレーム文言が、「体積相当径」を意味するか「二次元的に定義される径」を意味するかを特定できるか否かが問題となった。同事件では、「平均粒子径」の定義（算出方法）が明細書に記載されておらず、明確性要件違反と判断された。

3. 5 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBPクレーム）

〔プラバスタチンナトリウム〕最高裁判決（平成24年（受）第1204号）が「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、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られる」という規範を定立したため、この規範が適用されるPBPクレームの明確性要件判断は、極めて厳しいものとなるのではないかと懸念された。

しかし、同最高裁判決後の知財高裁判決6件は、何れも、特許法36条6項2号との関係で問題とすべきPBPクレームと見る必要はないなどと判断し、同最高裁判決の規範を適用することなく、何れも明確性要件を認めた。

これに対し、同最高裁判決後、製造方法的な発明特定事項を含んでいても明確性要件違反とされた裁判例は、方法の従属項である物のクレームはPBPクレームと理解し得るとされた平成26年（行ケ）第10257号「マイクロ波照射に

よる衣類のしわ除去」事件（結論は、新規性欠如）しか見当たらないこと、物の発明であるPBPクレームを製造方法のクレームに訂正することが実質的変更とされなくなったことも相俟って、少なくともPBPクレーム絡みの明確性要件については、同最高裁判決前と較べてむしろプロパテントの傾向である。

3. 6 官能試験に基づく発明

官能試験については、上掲・平成28年（行ケ）第10147号「…トマト含有飲料」事件がサポート要件について厳格な判断を下したところであるが、同判決はサポート要件の判断が極めて厳格であった時機に出された判決であり、必ずしも踏襲されていない。以下では、官能試験は、明確性要件の判断においてどのように取り扱われており、判示されているかを概観する。

官能試験に基づく発明の明確性要件を認めた事例としては、平成26年（行ケ）第10117号「食品の風味向上法」事件は、「シュクラロースを添加することを特徴とする食塩含有食品の風味向上法」という発明につき、「シュクラロースの塩なれ効果は、パネル10名による官能により四段階の判断基準に分けて評価され、『±やや塩味がやわらげられていると感じる。』という段階ではなく、『-塩味がやわらげられ、刺激を丸く感じる。』という段階となって初めて『塩なれ効果』があるとされていることに照らせば、『刺激を丸く感じる』との評価についての判断基準は特定されており、不明りょうであるとはいえない。」と判断した。また、平成27年（行ケ）第10150号「炭酸飲料」事件は、「そもそも官能に係る『甘さ』に個人差や曖昧さが存在することや、測定条件の影響を受けることは、本件出願時における当業者の技術常識というべきであるところ、それにもかかわらず甘味相対比が利用されてきたということは、上記のような個人差や曖昧さ等は、甘味相対比の使用を困難にす

るほどのものではないということを意味する…」と判断した。何れの裁判例も、官能試験の明確性を認めている。

官能試験に基づく発明の明確性要件を否定した事例として、平成25年（行ケ）第10172号「渋味のマスクング方法」事件は、「茶、紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に、スクラロースを、該飲料の0.0012～0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスクング方法。」という発明につき、「甘味閾値の測定方法が訂正明細書に記載されていなくとも、極限法で測定したと当業者が認識するほど、極限法が甘味の閾値の測定方法として一般的であるとまではいえず、また、極限法は人の感覚による官能検査であるから、測定方法等により閾値が異なる蓋然性が高いことを考慮するならば、特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の範囲である0.0012～0.003重量%は、上下限値が2.5倍であって、甘味閾値の変動範囲（ばらつき）は無視できないほど大きく、『甘味の閾値以下の量』すなわち『甘味を呈さない量』とは、0.0012～0.003重量%との関係でどの範囲の量を意味するのか不明確である」と判断した。また、平成25年（行ケ）第10271号「アルコール飲料の風味向上剤」事件は、「…アルコールは、甘味、苦味、酸味、その混合、『灼く（やく）ような味』など複数の風味を有するところ、本件明細書においては、シユクラロースの添加がアルコールの苦味及びバーニング感を抑えることは確認されているものの、アルコールの有する複数の風味のうちそれら2つの風味のみを特異的に抑えることまでは確認されておらず、しかも、『アルコールの軽やか風味を生かしたまま』であるか否かは明らかにされていない。」と判断した。何れの裁判例も、上掲・平成28年（行ケ）第10147号「…トマト含有飲料」事件がサポート要件を否定する文脈中で、官能試験自体の不備を指摘したのとは異なり、官能試験自体の不備

を理由に明確性要件を否定したわけではない。

3.7 その他の裁判例

(1) 明確性要件を満たすと判断された近時の裁判例（数値限定）

そもそも、数値限定発明やパラメータ発明は、サポート要件が問題となることは格別、当該数値により発明の範囲が明確に定まることが多いから、明確性要件は認められやすい。例えば、平成26年（行ケ）第10254号「青果物用包装袋」事件は、サポート要件については大議論となったが、明確性要件は、「『青果物100gあたりの切れ込みの長さの合計』は、包装袋全体に設けられた切れ込みの長さの合計と、青果物用包装袋に包装されている青果物の重量又は包装される青果物のあらかじめ設定されている重量とに基づいて、一義的に定まる数値であると認められる。したがって、『青果物100gあたりの切れ込みの長さの合計』との発明特定事項は、不明確であるとはいえない。」と簡単に判示されている。

数値限定発明やパラメータ発明の明確性要件は、以下の2件の発明ですら認められている。

平成29年（行ケ）第10006号、第10015号「ランフラットタイヤ」事件は、「…外挿線Aと…外挿線Bとの交点の温度が170℃以上であり、…ランフラットタイヤ。」というクレーム文言につき、「交点温度は、その引き方によっても1℃の差が生ずるにとどまる。そうすると、外挿線Aと外挿線Bの交点温度によって、ゴム組成物の構成を特定するという特許請求の範囲の記載は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確なものとはいえない。」と判示して、「外挿線Aと…外挿線B」の引き方により微小なずれが生じても明確性要件違反でないとした。

平成28年（行ケ）第10152号「電荷制御剤」事件は、「…金属錯塩化合物をイオン交換水に1重量%分散させたときの電気伝導度が110 μ S/cm

以下である…電荷制御剤。」というクレーム文言につき、「…異なる分散条件を採用した測定試料1と2の間での電気伝導度の差は、 $1\ \mu\text{S}/\text{cm}$ にすぎないから、この実験結果は、分散方法が異なる場合であっても、測定される電気伝導度の値に格段の差が生じ得ないことを示す」と判示して、測定資料によって生じる微小なずれが生じても明確性要件違反でないとした。

これら2件の裁判例から、裁判所は、数値範囲の端部がクリアに決まらなくても、その“ぶれ”が僅かであるならば明確性要件違反ではないと考えていることが分かる。(特許権侵害訴訟において、イ号製品・方法が当該僅かな“ぶれ”に入る場合に充足性がどのように判断されるかは興味深い。)

(2) 明確性要件を満たさないと判断された近時の裁判例の概観

平成29年(行ケ)第10116号「オーディオエンコーダ」事件は、「分説G2の記載は、上記のとおり本件明細書から読み取れる、オーディオエンコーダが『隣接するフレームのウィンドウ形状(ウィンドウ・タイプ)間の相関関係』を利用して可変長符号語を得ることとは異なるものというほかなく、本件明細書の記載を参照しても、分説G2に記載された、オーディオエンコーダが『前記可変長符号語を用いて』『相関関係を利用する』ことの意義は明らかではないと言わざるを得ない。」と判示して、明確性要件違反とした。また、平成28年(行ケ)第10236号「…無洗米の製造装置」事件は、「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。」と判示して、明確性要件違反と判断した。これら2件の裁判例のように、明細書の記載及び図面を考慮して

もクレーム文言解釈が依然として多義的であり、一義的に定まらない場合は、明確性要件違反を免れない。

なお、「明細書の記載及び図面を考慮」できるとはいつても、模式図に基づく明確性要件の主張は許されない。例えば、平成20年(行ケ)第10171号「電子部品及びその表面処理方法」事件は、「【図5】は、原告自ら、平成19年5月23日付け手続補正書(方式)において、金ラップめっきがパラジウムストライクめっきを部分的にラップするように形成されている状態を模式的に示したものと説明しているとおり、模式図にすぎないから、同図によって、パラジウムストライクめっきがどのように覆われていた場合に『部分的にラップするように形成されている』と解すべきかを判断することはできない。」と判示して、明確性要件違反とした。

最後に、除くクレームについても、除いた後にどのような性質のものが残るかを想定することが困難である場合には、明確性要件違反となる。

4. おわりに

冒頭で纏めて述べたとおり、近時の裁判例の傾向としては、明確性要件はプロパテントであり、明細書の記載及び図面を考慮してもクレーム文言解釈が一義的に定まらない場合でなければ明確と判断される傾向にある。発明の課題を解決できると当業者が認識できること、官能試験の不備など、サポート要件で問題となる諸問題も、明確性要件では問題とならない。程度を表わす文言についても、課題を解決できる範囲という意味で明確とされる。更に、数値範囲の端部がクリアに決まらなくても、その“ぶれ”が僅かであるならば明確性要件違反ではないと判断されている。

このように考えると、近時の裁判例の傾向としては、サポート要件を満たす場合は、明確性

要件も満たすと判断される場合が殆ど全てであろうと考えられる。明確性要件を満たさないと判断された事例が極めて少ないと分析したのではなく、そのような事例では、仮にサポート要件も問題とされていたならばサポート要件も満たさないと判断されたであろう事案が殆どであると考察したものである。筆者は、特許判例百選〔第5版〕72において、審決取消訴訟では、本来的にサポート要件の検討事項であっても、審判段階で明確性要件のみが議論され、審決された場合には、「サポート要件の問題であり、明確性要件は満たす」として審決を取り消して特許庁との往復が続くことを防ぐために、明確性要件の判断に取り込んで、結論として明確性要件違反とした裁判例があったと考察したが、近時はサポート要件と明確性要件とを区別する裁判例が多数である。そうすると、平成23年改正で特許法104条の4が設けられたことにより、侵害訴訟の判決確定後に無効審決が確定しても審決確定の遡及効を主張できなくなり、審決の早期確定が強く要請されている現在においては、無効審判請求時には、明確性要件、実施可能要件、サポート要件を主張しておき、裁判所が発明の技術的意味を明確性要件に無理に取り込まなくても、実施可能要件やサポート要件違反により判決することが可能となるように無効理由を構築する必要があるだろう。

このことは、実施可能要件とサポート要件との関係について、サポート要件を満たすが、実施可能要件を満たさないと判断される類型は、「過度の試行錯誤」のみであろうと考えられることと通ずるものがある。

逆に言えば、特許法36条の各特許要件の中では、サポート要件が問題となる場面が極めて多く、進歩性との関係も含めて、サポート要件についての検討を深める必要がある。

注 記

- 1) 知財高判（大合議）平成17年（行ケ）第10042号「偏光フィルムの製造法」事件
- 2) パテント誌2021年5月号, Vol.74, No.5, 22-39頁「パラメータ発明のサポート要件－(令和元年（行ケ）第10173号〔両面粘着テープ事件〕を契機として)－」
- 3) 前掲注2)の脚注11参照
- 4) 平成28年（行ケ）第10190号「印刷物」事件, 平成25年（行ケ）第10335号「雪下ろしロボット」事件, 令和元年（行ケ）第10174号「加熱式エアロゾル発生装置」事件, 等
- 5) 〔両面粘着テープ事件〕判決とは逆に、明細書の記載及び図面を考慮して、クレーム文言解釈が一義的に特定されないとして明確性要件違反と判断された裁判例としては、例えば、平成28年（行ケ）第10059号（「携帯用電気切断機」事件）は、「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」ことを理由に、明確性要件違反と判断した。平成26年（行ケ）第10121号（「放射線低減方法及び放射線低減装置」事件）は、「本件特定事項は、『放射性物質から放出される放射線量を低減する』というものであるところ、これは、①放射性物質から放出された放射線を消失させるとの技術事項とも…、②放射線の発生それ自体を抑制するとする技術事項とも、③放射性物質を除くことにより放射線量を低減するとする技術事項とも解される…。そして、本願明細書…の記載や本願発明出願時の技術常識を参酌しても、そのいずれかであるかを決することはできず、本件特定事項は不明確なものというほかない。」と判示して、明確性要件違反と判断した。
- 6) 平成19・11・13平成19年（行ケ）第10075号「エアバッグのための工業用織物」事件, 等
- 7) 平成24年（行ケ）第10387号「安定化された臭化アルカン溶媒」事件は、「同一溶媒組成物を用いても、使用条件によっては『安定化された』場合とそうでない場合が存在し得るのであるから、使用条件が特定されていない『安定化された溶媒組成物』との記載は明確であるとはいえない」

と判示した。平成23年（行ケ）第10097号「咬合器とフェイス・ボウ」事件は、「請求項1には、前提事項と発明の効果に対応する記載がされるのみで、いかなる装置又は方法によって…課題を解決するための手段が一切記載されていない」と判示して、明確性要件違反とした。平成19年（行ケ）第10403号「着脱式デバイス」事件は、明確性要件は「発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されているか」により判断されると判示して、明確性要件違反とした。平成22年（行ケ）第10331号「マッサージ機」事件は、「『肘掛け部』のうちの『第2部分』の手指側のみを先細りの形状とする場合には、『第2部分』の長手方向の長さが『第3部分』の長手方向の長さよりも短くなるものの、『肘掛け部』への前腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整を容易に行うことができる』との作用効果を奏することは困難であるし、また、『第2部分』の長手方向の長さとして『第3部分』の長手方向の長さとの間に僅かな差異しか設けない場合には、上記作用を奏することができない…」と判示して、作用効果を奏しない態様を含んでいることを理由に明確性要件違反とした。平成18年（行ケ）第10208号「カラーセーフブリーチ増強剤…」事件は、「特許請求の範囲に記載された化学物質が一定の性質を有することを主要な内容とする発明においては、特許請求の範囲で化学構造の一部のみを特定し、特定されていない部分は任意の基を意味するという形式の記載は、特定されていない部分が発明の詳細な説明の記載や技術常識を参酌して、当業者が一定の範囲に特定することができるなど特段の事情がない限り、同じ性質を有しない化学物質や同じ性質を有することが実験等によって確認されていない化学物質までも特許権の権利範囲に含まれてしまう結果となるため、…特許法36条6条2項の規定に適合するとはいえない。」と判示

して、明確性要件違反とした。何れの裁判例も、古い裁判例であり、近時の裁判例の傾向としては、明確性要件をサポート要件と切り分けて、課題を解決し、作用効果を奏するように実施できることはサポート要件の問題であり明確性要件の問題ではないとしている。

- 8) 平成22・8・31平成21年（行ケ）第10434号（判時2090号119頁，判タ1341号227頁）「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」事件，平成30年（行ケ）第10117号「脂質含有組成物およびその使用方法」事件
- 9) 高石秀樹・特許判例百選第5版72「実施可能要件と明確性要件〔伸縮性トップシートを有する吸収性物品事件〕」
- 10) 例えば，平成24年（ネ）第10094号「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」事件
- 11) 一連の「PCSK 9に対する抗原結合タンパク質（アムジエンv.サノフィ）」事件判決，平成29年（ワ）第16468号，平成31年（ネ）第10014号，平成29年（行ケ）第10225号の事案でさえも，明確性要件は争点とならなかった。なお，平成17年（行ケ）第10002号「モバイル式のコンピュータ…」事件は，「『スタンドアロン式コンピュータに転用する手段』は本願補正発明に必須の構成であり，これによってスタンドアロン式コンピュータに転用されるとしているのであるから，このような構成を本願補正発明の必須の構成要件としている以上，特許請求の範囲の記載において，その技術的意味を明確にすべきである」として明確性要件を否定したが，機能的クレームではなく，「転用」というクレーム文言自体の明確性が問題となった事案である。
- 12) パテント誌Vol.71 No.6，21-32頁「数値限定発明の充足論，明確性要件（複数の測定条件が存在する場合，その他の類型について）」

（原稿受領日 2021年5月25日）