

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〕

知財高裁平成22年8月31日判決

(平成21年(行ケ)第10434号：審決取消請求事件)

(判時2090号119頁, 判タ1341号227頁) ◀裁判所 Web

弁護士
高石秀樹
たかいし ひでき

事実の概要

本件は、発明の名称を「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」とする発明について特許出願をした原告が、拒絶査定不服審判請求が成立しないとする審決に対し、当該審決の取消しを求めた事案である。

本願補正発明1は「0.25 Lsで0.6 N未満の第1負荷力……0.55 Lsで0.4 N超の第2負荷軽減力」というパラメータを含む発明であったところ、審決は「伸長時短縮物品長Ls」を用いて「第1負荷力」と「第2負荷軽減力」との関係で弾性力を特定することが、同発明の機能、特性、課題とどのように関連するのかが明確ではないと判断した。また、本願補正発明2は「0.5 Ls未満の収縮時短縮物品長Lc」というパラメータを含む発明であったところ、審決は、「収縮時短縮物品長Lc」と「伸長時短縮物品長Ls」との関係で弾性力を特定することが、機能、特性、課題とどのように関連するのかが明確ではないと判断し、各発明はいずれも明確性要件(特許36条6項2号)を欠くと判断した。

これに対し、本判決は、「法36条6項2号を解釈するに当たって、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」ところ、パラメータにより特定される各発明の技術的範囲は明確であるとして、審決を取り消した。なお、本特許出願は、特許庁に差し戻された後、特許された(JP4633358)。

判旨

請求認容(審決取消し)(確定)。

特許法36条6項2号が、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定した趣旨は、「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、特許の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。」「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的常識を基礎として、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。

特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、「特許を受けようとする発明が明確であること」を要件としているが、同号の趣旨は、それに尽きるのであって、その他、発明に係る機能、特性、解決課題または作用効果等の記載等を要件としているわけではない。発明の解決課題やその解決手段、その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は、36条4項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨である。このような特許法の趣旨等を総合すると、明確性要件において、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必要はない。

仮に、明確性要件において、特許請求の範囲の記載に、かかる技術的意味が示されている必要があるとすれば、実施可能要件(36条4項)への適合性の要件を明確性要件(36条6項2号)への適合性の要件として重複的に要求することになり、同一事項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり、公平を欠いた不当な結果を招来する。

上記観点から、本願各補正発明の明確性要件(36条6項2号)の適合性について検討する。

「伸張時短縮物品長Ls」または「収縮時短縮物品長Lc」と関連させつつ、吸収性物品の弾性特性を「第1負荷力」および「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。

解説

1 明確性要件の判断基準(一般論)

本判決は、明確性要件の趣旨を判示した上で、明確性要件は、①特許請求の範囲の記載だけではなく、明細書の記載および図面を考慮して、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、②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旨を判示した。

①について、従前は「上記のように読み取ることは、発明の詳細な説明の記載を参照して初めて可能となったことであり、特許請求の範囲の請求項1自体としては……特許法36条6項2号所定の要件に適合しない」と判示して明細書の記載を考慮して明確性要件を判断する枠組みを採らなかった裁判例も散見されたが(知財高判平成19・11・13裁判所Web〔平19(行ケ)10075号。「エアバッグのための工業用織物」事件〕等)、本判決は、特許請求の範囲の記載だけではなく明細書を考慮するという判断基準を示したものであり、その後も踏襲されている(知財高判平成29・5・30裁判所Web〔平28(行ケ)10190号。「印刷物」事件〕、知財高判平成26・9・24裁判所Web〔平25(行ケ)10335号。「雪下ろしロボット」事件〕等)。

②についても踏襲されている(知財高判平成27・11・26裁判所Web〔平26(行ケ)10254号。「青果物用包装袋」事件〕、知財高判平成30・10・25裁判所Web〔平29(行ケ)10113号。「……発泡性組成物」事件〕等)。

2 明確性要件におけるクレーム文言の技術的意味

上掲した明確性要件の判断基準を前提としても、特許請求の範囲に、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必要があるか、それとも、発明の要旨(範囲)が明確であれば足りるかは別問題である。

この点、特許庁審査基準は、「明確性要件の審査は……請求項に記載された発明特定事項に基づいてなされる。ただし、発明特定事項の意味内容や技術的意味

(……)の解釈に当たっては、審査官は、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する(第II部第2章第3節2.1(2))として発明特定事項の技術的意味を解釈対象と位置付けており、「発明の範囲が明確であっても、発明特定事項の技術的意味を理解することができず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明特定事項が不足している……場合には……明確性要件違反となる」(同2.2(2))としている。

裁判例を見ても、本件において被告(特許庁長官)が引用した2件の裁判例は、明確性要件につき、①「特許権の権利範囲の明確化のみに限定することはできないと解される。したがって、特許権の権利範囲が明確である記載であれば、直ちに同号の要件を満たすとする原告の上記主張を採用することはできない」(知財高判平成19・6・28裁判所Web〔平18(行ケ)10208号。「カラーセーフブリーチ増強剤」事件〕)、②「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」(知財高判平成17・11・1裁判所Web〔平17(行ケ)10148号。「管状部材間の接合構造」事件〕)と判示し、特許請求の範囲の記載に発明の技術的意味が示されている必要があることを前提としていた。

これに対し、本判決は、明確性要件の趣旨、および実施可能要件との区別という観点から、特許請求の範囲に、発明の技術的意味が示されている必要はないとした。

3 明確性要件と実施可能要件との関係

古くは、実施可能要件とサポート要件とが表裏一体であると明言した裁判例も見られたが(知財高判平成17・10・19裁判所Web〔平17(行ケ)10013号。「体重のモジュレーター」対応する核酸およびタンパク質」事件)、近時は実施可能要件とサポート要件とを区別し、「実施可能要件を充足するか否かは、当事者が……過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、かつ、使用することができる程度の記載があるか否かの問題である。他方、サポート要件は……当事者が本件発明の課題を解決できると認識し得るか否かの問題であり、実施可能要件とは異なる」と判示する裁判例が多数である(知財高判平成29・2・2裁判所Web〔平27(行ケ)10249号等。「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法」事件)等)。

もつとも、実施可能要件は単に発明を実施(物の製造、方法の使用)できれば足りるのかという論点は未決着であり、近時の裁判例の多くは、単に実施できるだけでは足りないとしており、例えば、「発明の詳細な説明は……という処理を行うことにより……という作用効果を奏するコンピューティングシステムを製造し、使用することができる程度に記載されていない」ことから実施可能要件違反とした裁判例がある(知財高判平成28・8・3裁判所Web〔平27(行ケ)10148号。「分散型プレディケート予測……システム」事件)。

本判決は、実施可能要件について上記理解を前提に、明確性要件を判断するときに、特許請求の範囲の記載に発明の技術的意味が示されている必要があるとすれば、実施可能要件と明確性要件が重複することを指摘して、特許請求の範囲の記載に技術的意味が示されている必要はないと判示して、両要件を区別した(実施可能要件とサポート要件とが重複する点は、更に検討が必要である)。

本判決と同様に明確性要件と実施可能要件とを区別した裁判例としては、「[サポート要件および実施可能要件違反ではあるが、]特許請求の範囲の記載は、明確であり、節分け中に新たな微粉が発生するとしても、本件発明の技術的範囲に属するかどうかを判別できないということはない」(知財高判平成29・12・26裁判所Web〔平29(行ケ)10029号。「……ケン化物ペレット群」事件)、「発明の解決課

題及びその解決手段、その他当事者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項(……)は、特許法36条4項の実施可能要件の適合性において考慮されるべきものであって、発明の明確性要件の問題ではない」(知財高判平成25・11・28裁判所Web〔平25(行ケ)10063号。「コークス炉炭化室の診断方法」事件)、「法36条6項2号の趣旨は……発明が明確であることを要件とすることによるのであって、発明に係る機能や作用効果を左右する……全てを記載することを要件としているわけではない」(前掲知財高判平成27・11・26〔「青果物用包装袋」事件〕)とした裁判例があり、いずれも、明確性要件を満たすと判断している。

他方、明確性要件と実施可能要件とを重複して捉えて、作用効果を奏しない構成が含まれていることを理由に、明確性要件違反とした裁判例もある(知財高判平成23・4・26判タ1401号287頁〔「マッサージ機」事件〕等)。

4 明確性要件とサポート要件との関係

サポート要件は、当事者が発明の課題を解決できると認識し得るか否かの問題であるところ、「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」として明確性要件違反とした裁判例(知財高判平成23・11・15裁判所Web〔平23(行ケ)10097号。「咬合器とフェイス・ボウ」事件)、「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した裁判例(知財高判平成20・7・23裁判所Web〔平19(行ケ)10403号。「着脱式デバイス」事件)などは、サポート要件の判断基準を明確性要件の判断に取り込んでおり、明確性要件と実施可能要件とを区別した本判決と同様の問題意識が妥当する。

5 程度を表すクレーム文言と明確性要件・充足論

程度を表すクレーム文言(「十分に」「略」「近傍」「実質的に」等)が含まれていても、多くは明確性要件違反とされておらず、例えば、「ノズル壁を損傷しないところまで、熱レンズの形成が抑圧される」程度に流速が高いことを意味すると解して「流速が十分に高く」の充足を認めるなど(知財高判平成24・11・29判時2179号98頁〔「レーザーによって材料を加工する装置」事件)、「発明の課題を解決できるか否かという観点から当事者がその範囲を理解できる場合には、同発明は明確であり、その理解できる範囲が発明の技術的範囲と認められる。

この基準は審決取消訴訟においても同様である(例えば、「略水平」「略一周」が明確であったとした知財高判平成27・7・28裁判所Web〔平26(行ケ)10243号。「大便器装置」事件)等が挙げられる)。

この類型についても、特許請求の範囲の記載に発明の技術的意味が示されている必要があるわけではないから、本判決と整合的に理解できると思われる。

6 審決取消訴訟における一回的解決の必要性

平成23年改正で特許法104条の4が設けられた現在は、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ったため、審決の早期確定が強く要請されている。審決が明確性要件、実施可能要件、サポート要件を判断すれば、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・サポート要件違反により判決し、いわゆるキャッチボール現象を回避できると期待できる(前掲知財高判平成29・12・26〔「……ケン化物ペレット群」事件)。

●参考文献

本文中に掲げたもののほかに、甲田一幸・知財管理61巻5号643頁、高石秀樹「数値限定発明の充足論、明確性要件」パテント71巻6号21頁、同・知財管理65巻5号698頁、加藤実・AIPPI64巻2号35頁。