

特許請求の範囲と発明の詳細な説明における記載要件

——特許法36条4項と6項の関係——

知的財産高等裁判所 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

甲 田 一 幸*

抄 録 本件は、特許法36条6項2号違反を理由になされた拒絶審決に対する審決取消請求事件であり、特許請求の範囲の記載の明確性が争点となった事件である。

裁判所は、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べきであることを示した。

本稿では、この判示事項と審査基準及び過去の判決例を対比するとともに、特許法36条4項1号並びに6項1号及び2号の関係について整理してみた。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 特許請求の範囲の記載
 2. 2 審決における理由の要約
 2. 3 争 点
 2. 4 知財高裁の判決の概要
3. 評 釈
 3. 1 特許請求の範囲の記載の明確性の判断手法
 3. 2 審決と判決の相違点
 3. 3 本判決の妥当性
 3. 4 特許法36条6項と4項との関係
4. 実務にて
 4. 1 実務上の留意点
 4. 2 実務上の具体的提言－仮想発明例にて－
5. おわりに

1. はじめに

近年、発明の詳細な説明と特許請求の範囲の記載が特許法36条4項と6項に規定する要件を

満たしていないとする拒絶理由通知が出されるケースが多く見受けられる。このような拒絶理由通知においては、審査官が指摘した点が、発明の詳細な説明と特許請求の範囲の両者に記載されたほぼ同一の内容に及ぶ場合がある。この場合、出願人は、審査官の指摘事項が特許法36条4項と6項で求められる記載要件に合致しているか否かについては詳細に検討せずに、審査官が指摘した点に沿って発明の詳細な説明や特許請求の範囲を補正することにより審査官の指摘事項を解消するように対処するケースが多い。

しかしながら、発明の詳細な説明と特許請求の範囲の記載要件は、それぞれ、特許法36条4項と6項に別個に規定されており、審査基準においても別個に判断基準が説明されているので、審査官が指摘した点が発明の詳細な説明と特許請求の範囲の両者に記載されたほぼ同一の内容に及ぶ場合であっても、出願人は、まず、

* 弁理士 Kazuyuki KODA

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

審査官の指摘事項が特許法36条4項と6項で求められる記載要件に合致しているか否かについて検討すべきである。

それでは、発明の詳細な説明と特許請求の範囲に求められる記載要件とはどのようなものであろうか。

以下で取り上げる本事件は、特許請求の範囲の記載の明確性が争点となった事件である。本稿では、本事件の判示事項と審査基準及び過去の判決例を対比するとともに、発明の詳細な説明と特許請求の範囲に求められる記載要件を明らかにし、特許法36条4項1号並びに6項1号及び2号の関係について整理してみた。

なお、以下において、本事件の判決を「本判決」と略称することもある。

2. 事件の概要

2.1 特許請求の範囲の記載

本件補正後の本願に係る明細書（以下、「本願補正明細書」という。）の特許請求の範囲（請求項数4）の請求項1と請求項2の記載は、次のとおりである（以下、本件補正後の請求項1と請求項2に係る発明を「本願補正発明1」「本願補正発明2」という。）。

【請求項1】

バックシートとトップシートとを有する吸収性物品であって、第1腰部区域、第2腰部区域、それらの間に挟まれた股部区域、長手方向軸線、及び前記トップシートと前記バックシートとの間に配置され、中に排泄物を受けるための主要空間まで通路を提供する開口部を具備し、前記開口部が前記長手方向軸線に沿って少なくとも前記股部区域に配置され、前記トップシートが伸縮性であり、当該物品が、当該物品の弛緩した状態での長手方向寸法の60%の長さである短縮物品長Lと、伸張時短縮物品長Lsとを有する短縮物品部分を有し、当該物品が次の弾性特

性：0.25Lsで0.6N未満の第1負荷力、0.55Lsで3.5N未満の第1負荷力、及び0.8Lsで7.0N未満の第1負荷力、並びに0.55Lsで0.4N超の第2負荷軽減力、及び0.80Lsで1.4N超の第2負荷軽減力、を有する吸収性物品。

【請求項2】

0.5Ls未満の収縮時短縮物品長Lcを有する、請求項1に記載の吸収性物品。

2.2 審決における理由の要約

(1) 本願補正発明1について

（判断）本願補正発明1に係る特許請求の範囲の記載は、不明確であり、特許法36条6項2号に違反する。

（理由）「伸長時短縮物品長Ls」と、「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」との関係により物品の弾性力を特定することが、吸収性物品の機能、特性、課題解決と、どのように関連するのかが、明確ではない。

「0.25Lsで0.6N未満の第1負荷力、0.55Lsで3.5N未満の第1負荷力、及び0.8Lsで7.0N未満の第1負荷力、並びに0.55Lsで0.4N超の第2負荷軽減力、及び0.80Lsで1.4N超の第2負荷軽減力」との特定による作用効果も明確ではない。

(2) 本願補正発明2について

（判断）本願補正発明2に係る特許請求の範囲の記載は不明確であり、特許法36条6項2号に違反する。

（理由）本願補正発明2は、「収縮時短縮物品長Lc」と「伸長時短縮物品長Ls」（0.5Ls未満）との関係で、吸収性物品の構成を特定するものであるが、「収縮時短縮物品長Lc」と「伸長時短縮物品長Ls」との関係特定することが、吸収性物品の機能、特性等とどのような関連性を有するのかが、明確ではない。

「0.5Ls未満の収縮時短縮物品長Lc」との構成を採用することによる作用効果も明確ではな

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

い。

本願補正発明2において、「収縮時短縮物品長Lc」と「伸長時短縮物品長Ls」との関係で吸収性物品の構成を特定することの技術的意味は明確ではない。

2. 3 争 点

(1) 争点1：特許法36条6項2号の解釈、適用の誤り

1) 原告（本願出願人）の主張

（主張）本願各補正発明に係る特許請求の範囲の記載は、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえないから、特許法36条6項2号に違反しない。

審決は、発明の構成自体の明確性ではなく、本願各補正発明の奏する作用効果（課題解決）との関連において、構成の技術的意味の明確性を問題にし、特許法36条6項2号違反を理由に本件補正を却下しているから、審決の同号の解釈、適用には誤りがある。

（理由）「伸張時短縮物品長Ls」、「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」等のパラメータの測定条件・方法等については、当業者であれば本願補正明細書の記載を考慮すれば、明確に理解することができる。

本願補正発明2記載の「収縮時短縮物品長Lc」についても、当業者であれば本願補正明細書の記載を参酌することにより、その測定条件・方法等を明確に理解することができる。

2) 被告（特許庁長官）の反論

（主張）本願各補正発明のパラメータにより特定される事項の技術的意味が明確でなく、特許法36条6項2号の要件を満たさないとした審決に誤りはない。

（理由）吸収性物品の具体的構成の欠如による不明確性、第三者に不測の不利益を与え、発明の技術的範囲が不明確であること、特許法36条6項2号の趣旨は、権利範囲の明確化に限定

されないこと。

(2) 争点2：本願各補正発明の技術的意味が明確でないと判断した誤り

1) 原告（本願出願人）の主張

当業者であれば、本願補正明細書等の記載及び技術常識を参酌することにより第1負荷力及び第2負荷軽減力のパラメータにより吸収性物品の弾性特性を特定することの技術的意味を明確に理解できるにもかかわらず、審決は、本願各補正発明に係る前記技術的意味の解釈を誤り、その技術的意味が明確でないと判断したから、誤りである。

2) 被告（特許庁長官）の反論

被告は、原告の理由に対して反論し、誤りがないと主張した。

2. 4 知財高裁の判決の概要

(1) 争点1：特許法36条6項2号の解釈、適用の誤り

知財高裁は、本願各補正発明が特許法36条6項2号に違反し、独立特許要件を欠くとして本件補正を却下した審決には、特許法36条6項2号の解釈、適用について誤りがあるから、取り消されるべきであると判断し、以下のように理由を述べた。

1) 特許法36条6項2号の趣旨

a) 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。

b) 特許を受けようとす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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

るか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。

c) 特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関して、「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、解決課題又は作用効果等の記載等を要件としているわけではない。

2) 特許法36条4項の趣旨

a) 発明の詳細な説明の記載については、特許法36条4項において、「経済産業省令で定めるところにより、その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、記載しなければならない。」と規定されている。

b) 同4項の趣旨を受けて定められた経済産業省令(特許法施行規則24条の2)においては、「特許法第三十六条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその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が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定されている。

c) a), b) の規定に照らせば、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、特許法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ものと解される。

3) 特許法36条6項2号の解釈

a) 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べきである。

b) 仮に、特許法36条6項2号を解釈するに当たり、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

で技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば、特許法36条4項への適合性の要件を特許法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、同一の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ことになる。

4) 特許法36条6項2号の適合性

a) 「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。

b) 「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「伸長時短縮物品長 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、特許法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。

(2) 争点2：本願各補正発明の技術的意味が明確でない判断した誤り

知財高裁は、「第1負荷力」や「第2負荷軽減力」が明確に定義され、本願各補正発明の構成による技術的範囲が明確である限り、第三者に不測の不利益を与えることはなく、従来の技術水準と比較した本願各補正発明の構成の技術的意味は、特許法36条6項2号に反するか否かの問題とはなり得ないからとして、判断しなか

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

った。

(補足) なお、審査経過をみれば、本願は、特許法36条6項2号だけでなく特許法36条4項に反する拒絶理由も通知されていたが、特許法36条6項2号に反する拒絶理由のみによって拒絶査定された。したがって、審決及び判決は、特許法36条4項に反するか否かについては判断していない。

3. 評 釈

3. 1 特許請求の範囲の記載の明確性の判断手法

本事件では、特許庁と裁判所とにおいて特許請求の範囲の記載の明確性について判断が相違した。この判断手法について考察するにあたって、まず、現行の審査基準に示されている趣旨と判断手法を整理してみる。

(趣旨) 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、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。

本号は、こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり、特許を受けようとする発明が明確に把握できるように記載しなければならない旨を規定したものである。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。

(判断手法の要点) 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。

発明の把握は、特許法36条5項の規定により請求項に記載された、特許出願人が特許を受け

ようとする発明を特定するために必要と認める事項(以下、「発明を特定するための事項」という。)に基づいて行う。ただし、発明を特定するための事項の意味内容の解釈にあたっては、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。

(特許法36条6項2号違反の類型)

(1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合。

(2) 発明を特定するための事項の内容に技術的な矛盾や欠陥があるか、又は、技術的意味・技術的関連が理解できない結果、発明が不明確となる場合。

(3) 特許を受けようとする発明の属するカテゴリー(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)が不明確であるため、又は、いずれのカテゴリーともいえないものが記載されているために、発明が不明確となる場合。

(4) 発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しないために発明が不明確となる場合。

(5) 範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合。

(6) 機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合。

(7) 請求項が製造方法による物の特定を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合。

3. 2 審決と判決の相違点

(1) 審 決

上記2.2で述べたように審決では、発明に係る「吸収性物品」の機能、特性、課題解決との関連が明確でないこと、作用効果が明確でないことを理由として、特許請求の範囲の記載は不明確であるので、特許法36条6項2号に違反すると判断された。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 判決

まず、上記2.4(1)1で述べたように判決では、特許を受けようとす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なく、明細書の記載及び図面を考慮し、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、判断されるべきであることが示された。これに基づいて、「伸張時短縮物品長Ls」又は「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」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ると判断された。

また、上記2.4(1)3で述べたように判決では、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ことが示された。これに基づいて、「伸張時短縮物品長Ls」と「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」との関係、「収縮時短縮物品長Lc」と「伸長時短縮物品長Ls」との関係によって、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、特許法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判断された。

3.3 本判決の妥当性

(1) 審査基準の観点からの考察

上記3.1(判断手法の要点)で引用した審査基準では、特許を受けようとする発明が明確に把握されるためには、「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。発明を特定するための事項の意味内容の解釈にあたっては、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。ここで、「発明を特定するための事項」とは、言い換えれば、発明を特定するための構成要素、構成要素間の関係等であるといえる。

したがって、審査基準に記載された「特許請求の範囲の明確性の判断手法」は、「特許を受けようとす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なく、明細書の記載及び図面を考慮し、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、判断されるべきである」と示された判決に合致するといえる。

本事件では、「発明を特定するための事項」の記載、すなわち、「伸張時短縮物品長Ls」又は「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」及び「第2負荷軽減力」により特定する記載が、本願補正明細書を参照して理解することにより、明確であるといえる。

また、上記3.1(特許法36条6項2号違反の類型)(2)、(4)で引用したように審査基準では、「発明を特定するための事項」の内容、技術的意味、技術的関連、表現等によって発明が不明確となることが挙げられている。このように審査基準は、発明に係る機能、特性、解決課題又は作用効果等の記載等を要件としているわけではなく、それらとの関係での技術的意味が示されていることを求めている。この点からも、審査基準は、本判決で示された特許法36条6項2号への適合性の要件と矛盾するものではない。すなわち、審査基準の観点から、本判決は妥当であると考えられる。

ただし、「発明を特定するための事項」の技術的意味等が発明に係る機能、特性、解決課題又は作用効果と関係する場合には、特許法36条6項2号への適合性の要件として要求されるべきではないというべきである。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 過去の判決例からの考察

a) 引用判決から

本事件では、原告は一つの判決¹⁾を引用して主張した。その判決は、特許法36条6項2号の要件充足性の判断について次のように判示した。

「審決が特許法36条6項2号該当性の有無について判断した点について付言する。・・・特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、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という観点から判断されるべきである。」

この判示事項は、上記2.4 (1) 1) で述べたように本判決で示された特許法36条6項2号の趣旨に合致しているといえる。

一方、本事件では、被告は二つの判決を引用して反論した。

一つの判決²⁾は、特許法36条6項2号の趣旨について次のように判示した。

「特許請求の範囲の記載は、これに基づいて特許出願に係る発明の新規性・進歩性等の特許要件が判断され、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められ、これに基づいて特許権の権利範囲が対世的に確定されるなどの特許法の定める種々の機能を持つものである。特許法36条6項2号は、特許請求の範囲がその記載において、特許を受けようとする発明が明確であること、すなわち一の請求項の記載から一の発明を明確に把握することができることを要求しているが、その趣旨は、上記の機能のいずれとも関係するものであり、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。」

この判示事項に基づいて、特許法36条6項2号の趣旨は、権利範囲の明確化に限定されないと被告は反論した。

しかし、上記判示事項の文脈をみると、まず、特許請求の範囲の記載が、(i) 特許請求の範囲の記載に基づいて特許出願に係る発明の新規性・進歩性等の特許要件が判断されること、(ii) 特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められること、(iii) 特許請求の範囲の記載に基づいて特許権の権利範囲が対世的に確定されること、などの特許法の定める種々の機能を持つことが示されている。これは、上記3.1 (趣旨) で引用したように審査基準で示された特許請求の範囲の機能に合致するものであるといえる。そして、上記判示事項では、特許請求の範囲の記載が持つ機能が、上記機能のうち (iii) の機能に限定することができないと示されているだけにすぎない。特許請求の範囲の記載に、権利範囲の明確化以外の機能として、発明に係る物の機能、特性、又は課題解決との関連性についての明確性、発明の作用効果の明確性、という機能があることが示されているわけではない。

また、上記の判決では特許法36条6項2号要件の具体的な適合性について次のように判示した。

「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分のみを特定し、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の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、許容されず、結局のところ、特許法36条6項2号の規定に適合するとはいえない。」

この判示事項は、上記3.1 (判断手法の要点)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で引用した審査基準（特許を受けようとする発明が明確に把握されるためには、「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こと、発明を特定するための事項の意味内容の解釈にあたっては、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こと）に矛盾するものではなく、上記2.4 (1) 3) で述べたように、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した本判決とも矛盾するものでもないといえる。

もう一つの判決³⁾は、パラメータにより特定された特許請求の範囲の記載について次のように判示した。

「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。したがって、【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。」

この判示事項に基づいて、特許法36条6項2号は、特許発明を、パラメータを用いて特定する場合、当該パラメータにより特定される事項の技術的意味の明確性を要求するものであると被告は反論した。そして、本願各補正発明のパラメータにより特定される事項の技術的意味が明確でなく、特許法36条6項2号の要件を満たさないとした審決に誤りはないと被告は反論した。

しかし、上記判決では、特許法36条6項2号の要件充足性を判断するためには、「発明を特定するための事項」である【数1】の技術的意味の明確性、特にその式中の数値を定めた理由

が要求されているので、その結果として、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【数1】の技術的意味が要求されることになる。

このことは、上記2.4 (1) 3) で述べたように、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した本判決と矛盾することになる。しかし、特許請求の範囲の記載の明確性要件違反を判断するためには、あくまでも特許請求の範囲の記載が明確であるか否かを判断すればよいのであって、発明を特定するための事項の技術的意味、技術的理由等の明確性まで求める必要がなく、上記判決は妥当ではないと考える。

b) 他の判決例から

無効理由なしとした審決の取消訴訟⁴⁾にて審決が維持された判決において、特許請求の範囲の記載の明確性について次のように判示された。

「原告は、本件特許の明細書において、「熔融金属を導入する圧力を小さくする」との効果を達成する上で必要な条件がすべて記載されていないから、本件特許発明は不明確であると主張するが、前述の訂正によって「熔融金属を導入する圧力を小さくする」ことは、既に本件特許発明の主たる目的ではなくなっている上、特許請求の範囲や発明の詳細な説明に記載すべき事項については、特許出願人において適宜選択すべきものであって、本件特許発明についても、その効果が実際に存在するかどうかはともかくとして、特許請求の範囲に記載された流路の有効内径の記載自体は明確であって、他のパラメータの記載がないからといって直ちに、同発明が不明確になるとはいえない。」

この判示事項は、上記2.4 (1) 3) で述べたように、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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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した本判決と合致しているといえる。

また、特許請求の範囲の記載の明確性要件違反を一つの理由とした無効審決が取り消された審決取消訴訟の判決⁵⁾において、特許請求の範囲の記載の明確性について次のように判示された。

「特許法36条6項2号にいう「特許を受けようとする発明が明確であること」とは、特許請求の範囲における構成の記載からその構成を一義的に知ることができれば特定の問題としては必要にして十分であると解すべきところ、文献で認められる技術常識及び本件訂正後の明細書の記載に照らせば、本件発明1・2における、フェライト中に体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在するとの点は、加工性を担うフェライト中におけるマルテンサイトおよびマルテンサイト化せずオーステナイトのまま残った残留オーステナイトの体積率を規定したものであり、強度を担うマルテンサイトと、加工時の変形性及びマルテンサイト化した後の強度を担う残留オーステナイトについて、それらの技術的意義は明確であるから、本件発明1・2の特許請求の範囲の記載において、特許法36条6項2号にいう明確性要件違反はないというべきである。」

この判示事項は、上記3.1（判断手法の要点）で引用した審査基準（特許を受けようとする発明が明確に把握されるためには、「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こと、発明を特定するための事項の意味内容の解釈にあたっては、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こと）に矛盾するものではなく、上記2.4（1）3）で述べたように、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した本判決とも矛盾するものでもないといえる。

ところで、特許請求の範囲の記載の明確性を判断する上で用語の意義の問題がある。

特許請求の範囲の記載の明確性要件違反のみを理由とした拒絶審決が取り消された審決取消訴訟の判決⁶⁾において、用語「シングル撚糸」の意義について次のように判示された。

「現明細書の【0033】によれば、「撚成されたモノフィラメント撚糸」について、「撚成されたモノフィラメント」が2本以上で撚られて「シングル撚糸」となったものであると定義されている。そして、これに続く、【0034】ないし【0035】の各記載は、【0033】で定義された趣旨を前提として、「撚成されたモノフィラメントからなるシングル撚糸」の内容の詳細を説明している。そうすると、現明細書の記載によれば、①「撚成された」の語はそれに続く「モノフィラメント」を修飾し、②「モノフィラメント」は複数本を意味すると、それぞれ理解するのが合理的である。この点、請求項1において「撚成されたモノフィラメント」が複数本であることは明示的に示されていない。しかし、上記記載のとおり、「撚成されたモノフィラメント」は「モノフィラメント」に撚りをかけたものであるところ、「モノフィラメント」は「1本の繊維」を意味し、また、「シングル撚糸」は1本又は2本以上の糸で撚られたものを意味することは明らかである。そうすると、「撚成されたモノフィラメント」について、更に撚りをかけて「シングル撚糸」とする場合、仮に「撚成されたモノフィラメント」が1本であることを前提として、その1本のモノフィラメントを対象として再度撚りをかけるということは、およそ技術常識に照らして、意味のない解釈となるから、当業者は、請求項1記載の「シングル撚糸」について、複数本の「撚成されたモノフィラメント」に撚りをかけたものであると理解するのが合理

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

的であるといえる。すなわち、請求項1項の「シングル撚糸」の意義について、「撚成されたモノフィラメントが1本である場合」は、およそ技術常識から離れた解釈であるから、そのような場合を含まないと理解して差し支えない。以上のとおり、請求項1記載の「撚成された・・・シングル撚糸」とは、「撚成されたモノフィラメント」を複数本集めて撚られたシングル撚糸を指すものと理解されるべきである。」

この判示事項は、上記3.1（判断手法の要点）で引用した審査基準（特許を受けようとする発明が明確に把握されるためには、「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こと、発明を特定するための事項の意味内容の解釈にあたっては、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こと）に矛盾するものではない。

しかしながら、特許請求の範囲の記載の明確性要件違反を一つの取消事由とした審決取消訴訟でその点では理由がないとされた判決⁷⁾において、用語「容器の上端部の近傍」の意義について次のように判示されたものがある。

「本件訂正発明2では、その設置位置として「容器の上端部の近傍」と特定されているところ、近傍という言葉自体は、「近所、近辺」と一般に理解されており、また、多数の特許請求の範囲の記載で使用されている技術的用語であることを考慮すると、「近傍」の範囲を更に数値により限定して具体的に特定しなければ、本件訂正発明2発明が有する技術的意義（筆者が付した下線）との関係において、課題を達成するための（筆者が付した下線）構成が不明瞭となるものではない。したがって、本件訂正発明2における「容器の上端部の近傍」について、当業者（その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）は、「容器の上端部」の「近辺」と認識し、かつ、「検知手段」が「容器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範

囲を指示するものと理解することができるから、これと同旨の審決の上記判断に誤りはなく、原告の上記主張を採用することはできない。」

この判示事項は、結論においては妥当であると考えるが、下線を付したように発明の技術的意義（課題解決等との関連性）との関係において、特許請求の範囲の記載の明確性要件充足性を判断した点が、上記2.4(1)3)で述べたように、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した本判決と矛盾するといえる。しかし、特許請求の範囲の記載の明確性要件充足性を判断するためには、あくまでも特許請求の範囲の記載が明確であるか否かを判断すればよいのであって、用語の意義は、明細書の記載や技術常識に基づいて解釈すれば十分であり、発明の技術的意義との関係においての明確性まで求める必要がなく、上記判決は妥当ではないと考える。

以上、過去の判決の中には本判決に矛盾するものがあるものの、本判決は妥当であると考え

3. 4 特許法36条6項と4項との関係

(1) 特許法36条6項2号と36条4項1号との関係

1) 特許法36条4項1号の要件

まず、現行の審査基準に示されている判断手法を整理してみる。

審査基準では、特許法36条4項1号に規定されている「経済産業省令で定めるところにより、その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、記載しなければならない。」のうち、「その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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なければならない」こと（実施可能要件）と、「経済産業省令で定めるところ」による記載，すなわち「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその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が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない」こと（委任省令要件）とに分けて判断手法が説明されている。

しかし，特許法36条4項1号要件違反なしを一つの取消事由とした無効審決取消訴訟で無効審決が取り消された判決⁸⁾において，特許法36条4項1号要件充足性の判断手法について次のように判示されたものがある。

「特許法36条4項1号において，「通常の知識を有する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であること」（いわゆる「実施可能要件」）を規定した趣旨は，通常の知識を有する者（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といえない発明に対して，独占権を付与することになるならば，発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるからである。ところで，そのような，いわゆる実施可能要件を定めた特許法36条4項1号の下において，特許法施行規則24条の2が，（明細書には）「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその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が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべきとしたのは，特許法が，いわゆる実施可能要件を設けた前記の趣旨の実効性を，実質的に確保するためであるといえる。そのような趣旨に照らすならば，特許法施行規則24条の2の規定した「技術上の意義を理解するために必要な事項」は，実施可能要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって，実施可能要件と別個の独立

した要件として，形式的に解釈適用されるべきではない。もとより，特許法施行規則24条の2の求める事項は，発明の詳細な説明中の「課題及びその解決手段」に記載される必要もなく，当業者が発明の技術上の意義を当然に理解できれば足りるのであって，明示的な記載は必要ない。なお，特許庁の審査基準（第I部第1章3.3委任省令要件の欄）においては，「（1）委任省令の趣旨・・・こうした理由から，委任省令では発明がどのような技術的貢献をもたらすものが理解でき，また審査や調査に役立つように，『当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項』を記載すべきものとし，記載事項の例として課題及びその解決手段を掲げている。」，「（i）『発明が解決しようとする課題』としては，請求項に係る発明が解決しようとする技術上の課題を少なくとも一つ記載する。『その解決手段』としては，請求項に係る発明によってどのように当該課題が解決されたかについて説明する。」，「（ii）ただし，発明が解決しようとする課題について明示的な記載がなくても，従来技術や発明の有利な効果等についての説明を含む明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて，当業者が，発明が解決しようとする課題を理解することができる場合については，課題の記載を求めないこととする（技術常識に属する従来技術から課題が理解できる場合もある点に留意する）。また，そのようにして理解した課題から，実施例等の記載を参酌しつつ請求項に係る発明を見た結果，その発明がどのように課題を解決したかを理解することができる場合は，課題とその解決手段という形式の記載を求めないこととする。」とされている。

上記の判示事項に基づいて審査基準をみれば，委任省令要件における「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」は，実施可能要件の有無を判断するに当たっての間接的な判

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって、実施可能要件と別個の独立した要件として、形式的に解釈適用されるべきではない。また、「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」は、当業者が発明の技術上の意義を当然に理解できれば足りるのであって、明示的な記載は必要ない。

なお、「その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がその実施をすることができる程度に」記載するとは、審査基準に説明されているように、請求項に記載の発明が物の発明にあってはその物を作ることができ、かつ、その物を使用できる程度に、方法の発明にあってはその方法を使用できる程度に、さらに物を生産する方法の発明にあってはその方法により物を作ることができる程度に、記載することである。この記載の具体化の程度については、発明の実施の形態を具体的に示したもの、例えば、物の発明の場合は、どのように作り、どのような構造を有し、どのように使用するか等を具体的に示したもの（実施例）を、あれば図面を引用して説明する必要がある。ただし、実施例を用いなくても当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて発明を実施できるように発明を説明できるときは、実施例の記載は必要ではないが、一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野（例：化学物質）に属する発明については、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。また、理論的にはその発明を実施することが可能であり、実施できるようにその発明を説明できたとしても、その実施が実際上考えられない場合は「産業上利用することができる発明」に該当せず、特許法29条1項柱書の要件を充足しないので注意すべきである。

2) 本判決の解釈

上記2.4 (1) 3) で述べたように、特許法36

条6項2号要件充足性を判断するに当たっては、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技術的意味が示されていることを要件とするべきでなく、上記2.4 (1) 2) で述べたように、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、特許法36条4項への適合性判断において考慮されるべきである。

以上のことから、発明に係る機能、特性、解決課題、作用効果等の「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」は、特許請求の範囲に記載される必要がなく、特許法36条4項1号の要件を充足するために、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、当業者が発明の技術上の意義を当然に理解できるように、従来の技術、発明の有利な効果や実施例等の記載が明細書の発明の詳細な説明の記載に存在すればよく、「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」として発明の解決課題、その解決手段等について項目を設ける等による明示的な記載は明細書の発明の詳細な説明に必ずしも必要ではないといえる。

(2) 特許法36条6項1号と4項1号との関係

1) 特許法36条6項1号の要件

まず、現行の審査基準に基づいて、特許法36条6項1号に規定されている「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」の要件の趣旨と判断手法について整理してみる。

（趣旨）請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになるからである。本号の規定は、こ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れを防止するためのものである。

(判断手法の要点) 特許請求の範囲の記載が特許法36条6項1号の規定に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行う。対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものと表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において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るものであるか否かを調べることにより行う。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いると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものが、実質的に対応しているとはいえず、特許法36条6項1号の規定に違反する。

(特許法36条6項1号違反の類型)

①請求項に記載された事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない場合。

②請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明りょうとなる場合。

③出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できない場合。

④請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。

2) 特許法36条6項1号要件に関する判決例
特許法36条6項1号要件違反なしを一つの取

消事由とした特許取消決定取消訴訟で特許取消決定が維持された判決⁹⁾において、特許法36条6項1号要件充足性の判断手法について次のように判示されたものがある。なお、この判断手法は、その後の数多くの判決^{10)~14)}で適用または引用されている。

「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か否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、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、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を検討して判断すべきものである。」

上記の判示事項は、上記3.4(2)1)で引用した審査基準に記載の判断手法に反映されているといえる。

3) 関係について過去の判決例

特許法36条6項1号要件違反とした審決の取消訴訟で拒絶審決が取り消された判決¹⁵⁾において、特許法36条6項1号と4項1号との関係について次のように判示されたものがある。

「「特許請求の範囲の記載」が特許法36条6項1号に適合するか否か、すなわち「特許請求の範囲の記載」が「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」か否かを判断するに当たっては、その前提として「発明の詳細な説明」がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要となる。そして、特許法36条6項1号の規定は、「特許請求の範囲」の記載に関してその要件を定めた規定であること、及び、発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除するために設けられた規定であることに照らすならば、同号の要件の適合性

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を判断する前提としての「発明の詳細な説明」の開示内容の理解の在り方は、上記の点を判断するのに必要かつ合理的な方法によるべきである。他方、「発明の詳細な説明」の記載に関しては、特許法36条4項1号が、独立して「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の・・・技術上の意義を理解するために必要な事項」及び「(発明の)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」との要件を定めているので、同項所定の要件への適合性を欠く場合は、そのこと自体で、その出願は拒絶理由を有し、又は、独立の無効理由(特許法123条1項4号)となる筋合いである。そうであるところ、特許法36条6項1号の規定の解釈に当たり、「発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する」という同条の趣旨から離れて、特許法36条4項1号の要件適合性を判断すると全く同様の手法によって解釈、判断することは、同一事項を二重に判断することになりかねない。仮に、発明の詳細な説明の記載が特許法36条4項1号所定の要件を欠く場合に、常に同条6項1号の要件を欠くという関係に立つような解釈を許容するとしたならば、同条4項1号の規定を、同条6項1号のほかに別個独立の特許要件として設けた存在意義が失われることになる。したがって、特許法36条6項1号の規定の解釈に当たっては、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して、前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的な解釈手法によって判断すれば足り、例えば、特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため、特許法36条6項1号の判断の前提として、「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈しない限り、特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき、そのような事情がない限りは、同条4項1号の要件適合性を判断すると全く

同様の手法によって解釈、判断することは許されないというべきである。」

この判決では、本判決において特許法36条6項2号と4項1号との関係が別個独立の要件と判示されたのと同様に、特許法36条6項1号と4項1号との関係も別個独立の要件であることが示されている。

すなわち、特許法36条6項1号要件の充足性を判断する前提としての「発明の詳細な説明」の開示内容の理解の在り方は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」か否かを判断するのに必要かつ合理的な方法によるべきであることが示されている。

他方、特許法36条4項1号要件の充足性を判断するためには、「発明の詳細な説明」の記載に関して、独立して、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の・・・技術上の意義を理解するために必要な事項」を「(発明の)実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載」しているか否かを判断するべきであるといえる。

4. 実務にて

4.1 実務上の留意点

本判決、審査基準及び過去の判決例を勘案すると、特許法36条4項1号並びに6項1号及び2号の要件を充足するためには、以下の点に留意して明細書(特に発明の詳細な説明)と特許請求の範囲を記載することが必要になると考える。

(1) 特許法36条4項1号を充足するために

明細書の発明の詳細な説明の記載が特許法36条4項1号の要件を充足するためには、まず、請求項に記載の発明が物の発明にあってはその物を作ることができ、かつ、その物を使用でき

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る程度に、方法の発明にあってはその方法を使用できる程度に、さらに物を生産する方法の発明にあってはその方法により物を作ることができる程度に、記載することである。この記載の具体化の程度については、発明の実施の形態を具体的に示したものの、例えば、物の発明の場合は、どのように作り、どのような構造を有し、どのように使用するか等を具体的に示したものの（実施例）を、あれば図面を引用して説明する必要がある。ただし、実施例を用いなくても当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて発明を実施できるように発明を説明できるときは、実施例の記載は必要ではないが、一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野（例：化学物質）に属する発明については、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。また、理論的にはその発明を実施することが可能であり、実施できるようにその発明を説明できたとしても、その実施が実際上考えられない場合は「産業上利用することができる発明」に該当せず、特許法29条1項柱書の要件を充足しないので注意すべきである。

次に、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、当業者が発明の技術上の意義を当然に理解できるように、従来の技術、発明の有利な効果や実施例等の記載が明細書の発明の詳細な説明に存在すればよい。「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」として発明の解決課題、その解決手段等について項目を設ける等による明示的な記載は明細書の発明の詳細な説明に必ずしも必要ではない。

(2) 特許法36条6項2号を充足するために

一方、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号の要件を充足するためには、「発明を特定するための事項」の記載が明確である必要が

あり、すなわち、発明を特定するための構成要素、構成要素間の関係、発明を特定するために用いた用語等を明確に記載する必要がある。ただし、発明を特定するための事項（発明を特定するための構成要素、構成要素間の関係、発明を特定するために用いた用語等）の意味内容については、請求項の記載のみでなく、上記の特許法36条4項1号の要件を充足するように記載された発明の詳細な説明を含む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して理解できればよい。この場合、発明に係る機能、特性、解決課題、作用効果等の「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」、すなわち、発明に係る機能、特性、解決課題、作用効果との関係での技術的意味は、特許請求の範囲に記載する必要がない。

(3) 特許法36条6項1号を充足するために

さらに、特許法36条6項1号の要件を充足するためには、上記の特許法36条6項2号の要件を充足するように記載された特許請求の範囲に記載された発明が、上記の特許法36条4項1号の要件を充足するように記載された発明の詳細な説明に記載された発明で、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、について検討する必要がある。すなわち、上記の特許法36条6項2号の要件を充足するようにすでに文章化された特許請求の範囲の内容と、上記の特許法36条4項1号の要件を充足するようにすでに文章化された発明の詳細な説明の内容を比較して、範囲の広狭を考量する。その結果、問題があれば、特許請求の範囲の文言を発明の詳細な説明の記載の文言に合わせて変更する。

なお、実務上は、発明の詳細な説明を文章化

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する前に特許請求の範囲を文章化する場合が多いので、発明を一応把握した段階で特許請求の範囲を仮に文章化した上で、上記(1)に留意して発明の詳細な説明を文章化した後、上記(2)に留意しながら、仮に文章化した特許請求の範囲を見直して整え、そして、上記(3)に留意して、特許請求の範囲の記載内容と発明の詳細な説明の記載内容を見直すことになるものと考えられる。

4. 2 実務上の具体的提言 — 仮想発明例にて —

上記4.1を踏まえて、予め把握された仮想発明例に対して次のように起案された特許請求の範囲と課題と作用効果に対して、特許法36条4項1号並びに6項1号及び2号の要件を充足するために、出願人が明細書(特に発明の詳細な説明)と特許請求の範囲を記載する上で留意する点を具体的に挙げることを試みた。なお、第三者が無効審判等で上記の要件違反を追及するためには下記の点を満たしていないことを主張すればよい。

(1) 仮想発明例

1) 特許請求の範囲

猿の臀部を支持する支持部材と、

前記支持部材を猿の腰掛姿勢における腰部の高さに保持する保持部材と、

前記保持部材の端部から鉛直方向に延びるように設けられ、猿の背部を受ける受け止め部材と、

を備えた、猿姿勢保持装置。

2) 課題

猿に曲芸を演じさせるために猿の姿勢を安定して保持するための装置を提供する。

3) 作用効果

猿の姿勢を安定させて曲芸等を演じさせることができる。

(2) 特許法36条4項1号を充足するために

まず、「その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がその実施をすることができる程度に」記載するために、請求項に記載の「猿姿勢保持装置」を作ることができ、かつ、その「猿姿勢保持装置」を使用できる程度に、具体化の程度としては、どのように作り、どのような構造を有し、どのように使用するか等を具体的に示したもの(実施例)を、あれば図面を引用して説明する必要がある。

次に、「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」として発明の解決課題、その解決手段等について項目を設ける等による明示的な記載は必ずしも必要ではないが、上記の課題と作用効果を明示することが好ましい。この場合、上記の特許請求の範囲に記載の構成だけで上記の課題を解決できることを明確に説明すべきである。発明の構成要素である「支持部材」の実施形態として座部材、座板、座布団など、「保持部材」の実施形態として脚部材、一本脚、三本脚、四本脚など、「受け止め部材」の実施形態として背もたれ板、背もたれ袋布、背もたれ網などが考えられるが、いずれの場合も上記の課題を解決できることを説明する必要がある。

(3) 特許法36条6項2号を充足するために

上記の特許請求の範囲に記載された用語「猿」、「臀部」、「支持する」、「支持部材」、「腰掛姿勢」、「腰部」、「高さ」、「保持する」、「保持部材」、「端部」、「鉛直方向」、「延びる」、「背部」、「受ける」、「受け止め部材」、「猿姿勢保持装置」のそれぞれは、当業者が一般的に用いる技術用語であるか、辞書等を用いて理解できるか、辞書等で定義されている用語かどうかについて確認するとともに、そうでない場合には発明の詳細な説明において定義する、または図面を用いて一義的な意味であることを詳細に説明する。

次に、上記の特許請求の範囲で文章化された

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ものにおいて、国語的に主語、述語、修飾語等の関係が不明な箇所がないかどうかを確認する。

さらに、「猿の臀部を支持する」、「支持部材を猿の腰掛姿勢における腰部の高さに保持する」、「保持部材の端部から鉛直方向に延びるように設ける」、「猿の背部を受ける」ことが技術的に実現できるかどうか、それぞれの構成要素の作用・機能（発明に係る「猿姿勢保持装置」の機能や作用効果ではない）について明らかに理解できるものかどうかについて、上記で予め起案した発明の詳細な説明を考慮して確認する。

(4) 特許法36条6項1号を充足するために

もし、上記の特許請求の範囲に記載の構成だけで上記の課題を解決できることを明確に説明できない場合、発明の構成要素である「支持部材」、「保持部材」、「受け止め部材」という概念が広すぎる場合があるので、上記で予め起案した発明の詳細な説明に記載の実施形態に合わせて、上記の特許請求の範囲に記載の構成要素を下位概念、狭義の用語等に変更して、上記の課題を解決できるかどうかを試みる。この場合、上記(2)と(4)の作業を繰り返して行うことになるであろう。

5. おわりに

本事件において裁判所が示した特許請求の範囲の記載の明確性の判断手法は、他の記載要件との重複適用を明確に排除すべきであることを明らかに示したものである。この観点から、特許法36条4項1号、6項1号、6項2号は、それぞれ別個独立に求められる記載要件であるという判断基準を示している。したがって、36条関連の拒絶理由において重複適用されるケースが多い運用が改善されることを期待する。

といっても、発明の機能、課題または作用効

果と、発明を特定するための事項（すなわち発明の構成要素など）の機能または作用とは密接に関連しているため、36条4項1号と36条6項とを区別して適用し、充足性を判断する困難さという問題があると考えられる。

いずれにしても、本事件によって、特許請求の範囲と発明の詳細な説明における記載要件の判断基準が緩くなったわけでもなく、むしろ、発明の公開の代償を担保するために要求される36条4項1号、6項1号要件と、特許が付与される発明の技術的範囲の不明確さによって第三者へ不測の不利益を与えないために要求される36条6項2号要件との棲み分けが明らかにされたように感じる。

注 記

- 1) 「新聞顧客の管理及びサービスシステム並びに電子商取引システム」事件（平成20年（行ケ）第10107号審決取消請求事件 平成20年10月30日知的財産高等裁判所判決）
- 2) 「カラーセーフブリーチ増強剤、それを用いた組成物および洗濯方法」事件（平成18年（行ケ）第10208号審決取消請求事件 平成19年6月28日知的財産高等裁判所判決）
- 3) 「管状部材間の接合構造及び管状部材の接合方法」事件（平成17年（行ケ）第10148号審決取消請求事件 平成17年11月1日知的財産高等裁判所判決）
- 4) 「容器、熔融金属供給方法及び熔融金属供給システム」事件（平成21年（行ケ）第10244号審決取消請求事件 平成22年7月20日知的財産高等裁判所判決）
- 5) 「加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法」事件（平成21年（行ケ）第10281号審決取消請求事件 平成22年3月24日知的財産高等裁判所判決）
- 6) 「細糸を含むベースファブリックを有するプレスフェルト」事件（平成19年（行ケ）第10299号審決取消請求事件 平成20年8月26日知的財産高等裁判所判決）
- 7) 「溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置」事件（平成21年（行ケ）第10329号審決取消請求事件 平成

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 22年7月28日知的財産高等裁判所判決)
- 8) 「スロットマシン」事件（平成20年(行ケ)第10237号審決取消請求事件 平成21年7月29日知的財産高等裁判所判決)
- 9) 「偏光フィルムの製造法」事件（平成17年(行ケ)第10042号特許取消決定取消請求事件 平成17年11月11日知的財産高等裁判所判決)
- 10) 「被覆硬質部材」事件（平成19年(行ケ)第10308号審決取消請求事件 平成20年6月12日知的財産高等裁判所判決)
- 11) 「無鉛はんだ合金」事件（平成19年(行ケ)第10307号審決取消請求事件 平成20年9月8日知的財産高等裁判所判決)
- 12) 「有機装置のための透明コンタクト」事件（平成20年(行ケ)第10286号審決取消請求事件 平成21年6月30日知的財産高等裁判所判決)
- 13) 「レベル・センサ」事件（平成20年(ワ)第10854号特許権侵害差止等請求事件 平成21年12月24日大阪地方裁判所判決)
- 14) 「抗酸化作用を有する組成物からなる抗酸化剤」事件（平成21年(行ケ)第10134号審決取消請求事件 平成22年1月20日知的財産高等裁判所判決)
- 15) 「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」事件（平成21年(行ケ)第10033号審決取消請求事件 平成22年1月28日知的財産高等裁判所判決)
- (原稿受領日 2011年2月4日)

