

## 明確性要件における裁判所判断の分析

特許第2委員会  
第4小委員会\*

**抄録** 特許法第36条第6項第2号は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明確でなければならないこと（明確性要件）を規定する。特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性、進歩性等が判断され、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。同号は、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、特許請求の範囲が記載されなければならない旨を規定している<sup>1)</sup>。そして、当然のことながら、明確性要件は客観的且つ合理的に判断されるべきであると考えられる。本稿は、裁判例を分析して明確性判断時のポイントを紹介するとともに、当該ポイントを念頭においた実務への取組みを提言するものである。

### 目次

1. はじめに
2. 統計
3. 裁判例紹介
  3. 1 基本的な考え方
  3. 2 具体的事例の紹介
  3. 3 明確性判断時の考え方
4. 実務者への提言
  4. 1 出願人への提言
  4. 2 特許権者への提言
  4. 3 第三者（被疑侵害者）への提言
5. おわりに

### 1. はじめに

2015年度特許第2委員会第4小委員会による論説「特許権侵害訴訟の近時判例の調査・分析～特に数値限定発明について～<sup>2)</sup>」にて紹介された遠赤外線放射体事件（事例1）<sup>3)</sup>においては、「平均粒子径」という用語の明確性が争われ、知財高裁判決では「本件明細書を精査しても、「粒子径」をどのように捉えるのかという見地か

らの記載はなく、平均粒子径の定義（算出方法）や採用されるべき測定方法の記載も存しない。」として、当該用語は不明確であると示された。

2015年6月5日におけるプロダクト・バイ・プロセスクレーム（以下、「PBPクレーム」という）に関する最高裁判決<sup>4)</sup>においては、「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、又はおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」とされた。

上記二つのケースから「測定方法が関係するクレーム」、「PBPクレーム」のような類型について不明確と判断される場合があるということ

\* 2016年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

が理解できる。

そこで、本稿では、明確性要件の判断がどのように行われているのかの分析を行い、また、実務者が留意した方が良いと思われる類型（以下、「特異な類型」という）の有無の分析も行い、当該分析結果に基づき実務者が留意すべき事項について提言することとした。

## 2. 統計

本稿ではまず明確性要件に関する裁判例を多く集めるという観点から、分析対象とする期間の始点を指定せずに2016年3月31日までの裁判例の検討を行った。さらに、より多くの裁判例を集めるべく、産業構造審議会より発行された「記載要件に関する裁判例」に記載された裁判例についても追加で検討を行った。

### (1) 分析対象

下記(a)と(b)の和集合(203件)のうち、裁判所が明確性要件について判断しているもの(96件)を抽出して検討した。

(a) 裁判所ホームページ<sup>5)</sup>での検索

・期間：2016年3月31日まで(始点は指定せず)

・検索式：特許×(明確性要件+36条第6項第2号)

(b) 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第4回 審査基準専門委員会WGの参考資料3(記載要件に関する裁判例)<sup>6)</sup>の内容のうち明確性要件に関する裁判例

### (2) 統計分析

分析対象全体で見ると、下記(A)～(D)に示す結果が見られた。

(A) 明確性要件が争われた案件<sup>7)</sup>において、裁判所で不明確と判断された割合は21%(96件中20件)であった(表1 総計 参照)。

(B) 特許付与前である審決取消訴訟(査定系)において不明確と判断された割合は、40%(10

件中4件)であった(表1 審取(査定系) 参照)。

(C) 特許付与後である審決取消訴訟(当事者系)において不明確と判断された割合は20%(59件中12件)であった(表1 審取(当事者系) 参照)。

(D) 特許付与後である侵害訴訟において不明確と判断された割合は15%(27件中4件)であった(表1 侵害訴訟系 参照)。

以上のように、特許付与後の審取・侵害訴訟結果が特許付与前の審取結果に対して、不明確と判断されている割合が低いことから、付与された特許は(審査を経て)明確性要件を満たしているものが多いと考えられる。但し、明確性要件で特許が無効と判断される可能性はゼロではなく、特許を無効にすることができる可能性があるため、特許を無効にすることを検討している場合には、特許を無効にするための選択肢の一つとして検討することが有効であると考えられる。

表1 明確性要件に関する裁判所判断

	総計		審取(査定系)		審取(当事者系)		侵害訴訟系	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
明確	74	77%	6	60%	47	80%	21	78%
不明確	20	21%	4	40%	12	20%	4	15%
他	2	2%	-	-	-	-	2	7%
総計	96	100%	10	100%	59	100%	27	100%

※審取(査定系)：拒絶審決・異議決定取消訴訟

※審取(当事者系)：無効・訂正審決取消訴訟

※侵害訴訟系：特許侵害訴訟、仮処分

※他：PBP判決2件(平成24(受)1204号/平成24(受)2658号)は裁判所が明確/不明確の最終判断を行っていないため「他」と分類した。

## 3. 裁判例紹介

### 3.1 基本的な考え方

最初に、裁判所がどのような考え方に基づき、明確性の判断をしているかを検討する。

前述の「PBPクレーム」判決であるプラバス

タチンナトリウム事件（平成24年（受）第1204号（平成27年6月5日判決言渡）[最高裁／侵害訴訟]）においては、「特許法36条6項2号によれば、特許請求の範囲の記載は、「発明が明確であること」という要件に適合するものでなければならぬ。…同法36条6項2号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは、この目的を踏まえたものであると解することができる。この観点からみると、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あらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。…特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。」としている。

青果物用包装袋事件（平成26年（行ケ）第10254号（平成27年11月26日判決言渡）[知財高裁／無効審決取消訴訟]）においては「明確性要件の充足性は、あくまで、明細書の記載及び図面を考慮した上で、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。」としている。

オキサリプラチナム製剤事件（平成27年（行ケ）第10105号（平成28年3月9日判決言渡）[知財高裁／無効審決取消訴訟]）においては、「特許法36条6項2号は、…この趣旨は、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ため、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、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。」としている。

以上のケースに鑑みると、実務者においては、明確性の判断をするに際して下記点を踏まえて検討することが好ましいと考えられる。

（ア）特許請求の範囲の記載が、第三者の予測可能性を奪うほどに（若しくは、第三者に不測の不利益を与えるほどに）不明確か否か

（イ）参酌し得る明細書等の記載があるか否か

（ウ）参酌し得る出願時の技術常識等があるか否か

### 3. 2 具体的事例の紹介

上述した裁判例から争点となる観点が近い事例についてグルーピングを行い、9のパターンを特定した。明確性判断時における提言を行うに先立ち、提言の根拠となる裁判例（19事例）をパターン毎に紹介する。なお、パターン5以降は特異な類型の例である。

#### （1）パターン1（特許請求の範囲の記載自体から明確性要件を満たすと判断された事例の検討）

・事例1（結論：明確）：青果物用包装袋事件（平成26年（行ケ）第10254号（平成27年11月26日判決言渡）[知財高裁／無効審決取消訴訟]）  
〈クレームの記載〉

【請求項1】フィルムを含む包装袋であり、前記包装袋に1個以上の切れ込みがあり、切れ込み1個あたりの長さL（mm）／フィルムの厚みT（mm）の比（L／T）が16以上250以下であり、Tが0.01mm以上0.1mm以下であり、青果物100gあたりの切れ込みの長さの合計が

0.08mm以上17mm以下であることを特徴とする青果物用包装袋。

事例1においては「青果物100gあたりの切れ込みの長さの合計」という用語の明確性が争われ、裁判所は「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」であるとして、明確性要件を満たすと判断した。

小括：事例1では、特許請求の範囲の記載自体が明確であるから、明確性要件を満たすと判断されている。

## (2) パターン2 (一見不明確な用語を用いた事例の検討 (わずか, ~系, 略, 近傍, 充分, ほぼ))

### 1) 「わずか」という用語を使用した事例

・事例2 (結論：不明確)：地震時ロック方法事件 (平成17年(行ケ)第10749号 (平成19年3月28日判決言渡) [知財高裁/無効審決取消訴訟])

〈クレームの記載〉

【請求項1】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が地震時に扉等の開く動きを許容しない状態になり、前記係止体は扉等の戻る動きとは独立し扉等の戻る動きで解除されず地震時に扉等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の戻る動きと関係なく前記係止体は扉等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。

・事例3 (結論：明確)：生海苔異物分離除去装置事件 (平成13年(行ケ)第586号 (平成15年9月9日判決言渡) [東京高裁/無効審決取

消訴訟])

〈クレームの記載〉

【請求項1】筒状混合液タンクの底部周端縁に環状枠板部の外周縁を連設し、この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし、この第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに前記タンクの底隅部に異物排出口を設けたことを特徴とする生海苔の異物分離除去装置。

事例2においては、「わずかに開かれる」という用語の明確性が争われ、裁判所は「技術常識によれば、扉のロック方法において、…、一定のいわゆる「遊び」が設けられることもあるのであるが、それらを「わずかに」との表現が含むのかは全く不明である。そして、本件明細書の発明の詳細な説明中にも、「わずかに」で表される程度を説明したり、その程度について示唆するような具体的な記載はない…係止体が「わずかに」開かれるまで当たらないこと…による効果についても、本件明細書の発明の詳細な説明には、何ら記載されていない。」と、技術常識や明細書の記載を考慮した上で、明確性要件を満たさないと判断した。

事例3においては、「僅かなクリアランス」という用語の明確性が争われ、裁判所は「本件明細書には、「僅かなクリアランス」について、具体的数値の記載はないものの、クリアランスの作用、効果についての本件明細書の記載及び効果について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」と、クリアランスの作用、効果についての明細書の記載等を参酌した上で、明確性要件を満たすと判断した。

小括：「わずかに(事例2)」「僅かな(事例3)」は一見すると不明確な用語ではあるが、特許請求の範囲の記載のみで即座に不明確と判断され

ているわけではなく、明細書及び技術常識を考慮した上で明確性要件が判断されている。

## 2) 「～系」という用語を使用した事例

・事例4 (結論：明確)：ゼリー状体液漏出防止材事件(平成19年(ラ)第10008号(平成20年9月29日判決言渡)[知財高裁/仮処分決定保全抗告])

〈クレームの記載〉

【請求項1】遺体の体腔に装填される体液漏出防止材が、アルコール系を主成分とするゼリーの中に高吸水性ポリマー粉体が多数分散してなることを特徴とするゼリー状体液漏出防止材。

事例4においては、「アルコール系」という用語の明確性が争われ、裁判所は「本件特許に係る明細書の記載によれば、…「アルコール系を主成分とするゼリー」にいう「アルコール系」の意味についても、粘液状のゼリーの主成分として構成されるものであり、また遺体の体液を吸収するための高吸水性ポリマーを分散して保持することの可能なものであることからすると、「高吸水性ポリマーに吸収されない親水性を有する液状アルコールに分類される化合物」であると解することができる。」であるとして、当該用語は明確であると判断した。

小括：事例4では、「アルコール系」という用語について、明細書の記載が参酌され、発明の技術的意義(特に目的及び効果)を考慮し、明確性要件を満たすと判断されている。

## 3) 「略」という用語を使用した事例

・事例5 (結論：明確)：大便器装置事件(平成26年(行ケ)第10243号(平成27年7月28日判決言渡)[知財高裁/無効審決取消訴訟])

〈クレームの記載〉

【請求項1】大便器のリム直下でボウル内面に沿って略水平にボウル部の後方側部より前方に洗浄水を供給する1つのノズルと、洗浄水をボウル全周に導くボウル内面に沿った棚と、こ

の棚の上方に設けられたリム部と、を備えた大便器装置において、前記リム部は前記棚から上方に向けて内側に張り出すオーバーハング形状となっており、前記棚は、前記ボウル部の側部では略水平で且つ前記ボウル部の前方部ではボウル部中央に向かって下方に傾斜し、前記ノズルから噴出した洗浄水が前記棚に沿って略一周を巡回するように構成されていることを特徴とする大便器装置。

事例5においては、「略水平」という用語の明確性が争われ、裁判所は「「略水平」とは、当該技術分野の平均的な技術水準において、棚を水平を保ったということであり、なるべく水平な状態にしたとか、ほぼ水平であるといった程度の意味にとらえられるから、それ自体として直ちに不明確なものとはいえない。…本件発明1は、上記…に認定のとおりであり、側部の棚を「略水平」にしたのは、曲率が比較的小さく遠心力が大きくない側部においては、棚を傾斜させるまでもなく、水平又はほぼ水平のままに、洗浄水の一部を自然とボウル部に適宜落下させれば足りるとしたものと理解できるから、「略水平」は、積極的に棚を傾斜させようとするものではないと認められる。そうであれば、当業者は、その技術水準に従い、棚は、なるべく又はほぼ水平であればよいと理解するのであり、それ以上に棚の傾斜の限界を認識しなければならない必要はない。」であるとして、明確性要件を満たすと判断した。

小括：事例5では、用いられている用語の解釈において明細書及び当該技術分野の技術水準が考慮され、当該用語が当業者にとって明確であるか否かという観点によって、明確性要件を満たすと判断されている。

## 4) 「近傍」という用語を使用した事例

・事例6 (結論：明確)：溶剤等攪拌・脱泡方法事件(平成21年(行ケ)第10329号(平成22

年7月28日判決言渡) [知財高裁/無効審決取消訴訟]

〈クレームの記載〉

【請求項2】 溶剤等を収納する容器と、該容器の上端部が公転中心側に向かって傾くようにして該容器を端側にて支持するアーム体と、伝達手段を介して容器及びアーム体を回転するための駆動源とを備えた溶剤等の攪拌・脱泡装置において、装置本体には、少なくとも容器内を真空状態にするための真空手段と、容器に収納された溶剤等の温度を検知すべく、容器の上端部の近傍に設けられる検知手段とが設けられていることを特徴とする溶剤等の攪拌・脱泡装置。

事例6においては、温度の検知手段が設置されるべき、「容器の上端部の近傍」という用語の明確性が争われ、裁判所は、「本件訂正発明…は、…溶剤等の攪拌・脱泡作業によって、…溶剤が容器より噴出したり溢れ出したりすることを防ぐことを技術課題するものであるところ、…温度の検知手段は、この課題を解決する観点から、容器の温度を測定するために設けられた手段であり、容器内の溶剤等の温度を測定できる位置に設置すれば、その役割を果たすことができるものと認められる。そして、…近傍という言葉自体は、「近所、近辺」(岩波書店刊、広辞苑第6版)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、…上記技術的意義との関係において、課題を達成するための構成が不明瞭となるものではない。」として、明確性要件を満たすと判断した。

小括：事例6では、特許請求の範囲に記載された発明特定事項を検討する際に発明の技術的意義(目的、課題、効果等)を参酌した上で、明確性要件が判断されている。

5) 「ほぼ」という用語を使用した事例

・事例7(結論：明確)：インシチュウモニタ事件(平成24年(行ケ)第10117号(平成24年12月20日判決言渡) [知財高裁/無効審決取消訴訟])

〈クレームの記載〉

【請求項1】 ウエハに対してケミカルメカニカルポリッシング(CMP)を行うための装置であって、(a) シャシに回転自在に設置され、ホール(孔)を自身に有する回転可能な研磨プラーテンと、(b) プラーテンに設置され、研磨スラリによりウェットで、プラーテンのホールと調心されたウィンドウを有する、発泡材料からなる表面を有する研磨パッドであり、前記ウィンドウは、該パッドに形成された中実な材料からなるプラグであって、レーザービームに対して透過性を有する前記プラグを備え、前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する、前記研磨パッドと、(c) 研磨パッドに対してウエハを保持するための、回転可能な研磨ヘッドであって、このウエハが酸化物層の下の半導体基板を備える、前記研磨ヘッドと、(d) ウエハへ向けてレーザービームを発生させることが可能であり且つウエハ及びホール(孔)から反射されてくる光を検出することが可能なレーザー干渉計を有する終点検出器とを備え、前記ウィンドウは、ウエハが前記ウィンドウの上にある時は、周期時間の少なくとも一部の間にレーザービームをウエハへ入射させるための通路を与える装置。

事例7においては、「ほぼ共面」という用語の明確性が争われ、裁判所は「本件明細書の記載によれば、「(中実な)ポリウレタンプラグ42」の上面と「パッド18」における「カバー層22」の表面がほぼ共面となっている構成を備えることにより、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との作用効

果を奏するというのであるから、請求項1における「前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する」との構成の「ほぼ共面」とは、「プラグ」の上面と「研磨パッド」の表面との間に「ギャップが存在しないこと」をいうことは、本件明細書から明らかである。」であるとして、明確性要件を満たすと判断した。

小括：事例7では、特許請求の範囲に記載された発明特定事項を検討する際に発明の技術的意義（目的、課題、効果等）を参酌した上で、明確性要件が判断されている。

#### 6) 「充分」という用語を使用した事例

・事例8（結論：明確）：洗濯機の脱水槽事件（平成25年（行ケ）第10121号（平成25年11月28日判決言渡）[知財高裁／無効審決取消訴訟]）  
〈クレームの記載〉

【請求項1】金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と、この胴部の下縁部に結合した底板、及び胴部の上縁部に装着したバランスリングとを具備するものにおいて、フィルタ部材を具え、このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い、その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴とする洗濯機の脱水槽。

事例8においては、「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」という用語の明確性が争われ、裁判所は、「本件発明の「充分に小さな寸法」とは、「フィルタ部材の上下の全長」を基準とした比較において「充分に小さな寸法」をいうことが明らかであり、基準となる長さが明示されている以上、「充分に」なる用語が用いられていることをもって、比較の基準又は程度が不明確であり、殊更に不明確な表現が用いられているということもできない。」とし、さらに明細書の記載を参酌して「以上のとおり、本件発明の「フィルタ部材の上限の全長」に対

して「充分に小さな寸法の隙間」を設ける構成については、…という技術的意義を有することを前提として、適宜設定可能であるということが出来る」として、明確性要件を満たすと判断した。なお、裁判所は明細書の記載を参酌するに当たって、「発明の技術的意義や特許請求の範囲に記載された発明特定事項を検討する際に、明細書の発明の詳細な説明に記載された構成だけではなく、発明の目的、課題及び効果を参酌することも当然に許される」とも判断している。

小括：事例8では、特許請求の範囲に記載された発明特定事項を検討する際に発明の技術的意義（目的、課題、効果等）を参酌した上で、明確性要件が判断されている。

#### (3) パターン3（複数種類の意味が想定される事例の検討）

・事例9（結論：不明確）：放射線低減方法事件（平成26年（行ケ）第10121号（平成26年12月24日判決言渡）[知財高裁／拒絶審決取消訴訟]）

〈クレームの記載〉

【請求項1】磁気水処理装置の内部に磁石による磁力線が通った路を水が流れることで生成される磁力還元水を、放射性物質と合わせることにより、当該放射性物質から放出される放射線量を低減することを特徴とする放射線低減方法。

事例9においては、「放射性物質から放出される放射線量を低減する」という用語の明確性が争われ、裁判所は「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との技術事項とも、③放射性物質を除くことにより放射線量を低減するととの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。」として、明確性要件を満たさないと判断した。

小括：事例9では、用いられている用語によると複数の意味に解釈でき、明細書の記載及び技術常識を参酌しても、それらのうちのどの技術的事項を特定しているか判断できないことから、明確性要件を満たさないと判断されている。

#### (4) パターン4 (用語の定義があるにも関わらず明確性要件を満たさないと判断された事例の検討)

・事例10 (結論：不明確)：カーボンフィブリル事件 (平成20年(行ケ)第10247号 (平成21年3月25日判決言渡) [知財高裁/拒絶審決取消訴訟])

〈クレームの記載〉

【請求項1】(a) 多数のランダムに配向されたカーボンフィブリルの三次元の巨視的集合体であって、前記フィブリルが実質的に一定の直径を有する実質的に円筒状であり、その円筒軸に対して実質的に垂直なc軸を有し、熱分解堆積炭素を実質的に含まず、かつ3.5~70nmの直径を有しており、前記集合体とその少なくとも一次元軸に沿って比較的均一な物理的性質および0.001~0.50g/ccの嵩密度を有している、前記集合体；および(b)(i) 粒状固体、または(ii) 電気活性物質、または(iii) 触媒活性の金属または含金属化合物からなる第二成分をフィブリル1部当り50部以下の量で含んでいる複合材料。

事例10においては、「物理的性質」という用語の明確性が争われ、裁判所は「物理的性質」について、…本願明細書には、「集合体の固有の測定可能な性質、たとえば、抵抗率、を意味する。」(段落【0011】),「抵抗率は等方性であり」(段落【0039】)と記載され、多様な意義を有するものとして記載されている。また、一般に「物

理的性質」には、熱的、電氣的、磁氣的、光学的、機械的等の諸性質を含むものと理解される。以上を総合すると、本願の請求項1に係る…「物理的性質」について、どのような要素までを含むのか、また、どのようにして測定した結果均一であると判断するのかを確定することができないから、本願の請求項1は不明確である。」として、明確性要件を満たさないと判断した。

小括：事例10では、明細書に定義が記載されており、技術常識からも定義が導き出される場合であるものの、その範囲が広範にすぎため、明確性要件を満たさないと判断されている。

#### (5) パターン5 (PBPクレームに関する事例の検討)

・事例11 (結論：明確・不明確の判断せず)：プラバスタチンナトリウム事件 (平成24年(受)第1204号 (平成27年6月5日判決言渡) [最高裁/侵害訴訟])

〈クレームの記載〉

【請求項1】 次の段階： a) プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、 b) そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、 c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、 d) 当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして e) プラバスタチンナトリウム単離すること、を含んで成る方法によって製造される、プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。

事例11は本稿「1. はじめに」にて紹介したPBPクレームに関する例である。

事例11においてはPBPクレームの解釈が争われ、裁判所は「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、又はおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」と判断した。

小括：事例11では、PBPクレームについて、不可能・非実質的事情が存在しない場合に、明確性要件を満たさない場合があるということが示されている。

#### (6) パターン6（平均粒径、平均粒子径に関する事例の検討）

・事例12（結論：不明確）：遠赤外線放射体事件（平成20年（ネ）第10013号（平成21年3月18日判決言渡）[知財高裁／侵害訴訟]）

〈クレームの記載〉

【請求項1】セラミックス遠赤外線放射材料の粉末と、全体に対し自然放射性元素の酸化トリウム含有量として換算して0.3以上2.0重量%以下に調整したモナザイトの粉末とを共に10 $\mu$ m以下の平均粒子径としてなる混合物を、焼成し、複合化してなることを特徴とする遠赤外線放射体。

・事例13（結論：不明確）：線状低密度ポリエチレン系複合フィルム事件（平成16年（行ケ）第290号（平成17年3月30日判決言渡）[東京高裁／訂正審決取消訴訟]）

〈クレームの記載〉

【請求項1】平均粒径が3～15 $\mu$ mの不活性微粒子を0.3～2重量%を含む密度が0.88～0.91g/cm<sup>3</sup>であり、重量平均分子量／数平均分子量が1～3である線状低密度ポリエチレンよりなるA層と、平均粒径が2～7 $\mu$ mの不活性微粒子を0.3～1.5重量%を含む密度が0.905g/cm<sup>3</sup>以上で、かつA層に用いた線状低密度ポリエチレンの密度より高い密度である線状低密度

ポリエチレンよりなるB層とからなり、前記不活性微粒子が、球状シリカ、球状ゼオライトまたは球状架橋ポリメチルメタアクリレート粒子であることを特徴とする線状低密度ポリエチレン系複合フィルム。

・事例14（結論：明確）：エチレン- $\alpha$ -オレフィン共重合体事件（平成17年（行ケ）第10661号（平成19年2月21日判決言渡）[知財高裁／特許取消決定取消訴訟]）

〈クレームの記載〉

【請求項1】密度0.910～0.935g/ml、メルトインデックス0.1～5g/10分の直鎖状低密度エチレン- $\alpha$ -オレフィン共重合体に不飽和アルコキシシラン、有機過酸化物を配合した後、押出機中で有機過酸化物の分解温度以上に温度を上げて製造された水架橋性不飽和アルコキシシラングラフト直鎖状低密度エチレン- $\alpha$ -オレフィン共重合体であって、前記直鎖状低密度エチレン- $\alpha$ -オレフィン共重合体として、比表面積50～1000m<sup>2</sup>/g、平均粒径50～200 $\mu$ m、細孔直径50～200Åの無機酸化物多孔体からなる担体に酸化クロムを含有する重合触媒成分を担持させた重合触媒と、エチレン80～98重量部および $\alpha$ -オレフィン20～2重量部からなるモノマー流体とを、気相流動床反応器中で、30～105℃の温度、5～70気圧の圧力、1.5～10のGmfの条件で接触させて得た比表面積500～2000cm<sup>2</sup>/g、かさ密度0.2～0.5g/ml、平均粒径0.5～1.5mmのグラニューラ状物を使用することを特徴とする水架橋性不飽和アルコキシシラングラフト直鎖状低密度エチレン- $\alpha$ -オレフィン共重合体。

事例12は本稿「1. はじめに」にて紹介した平均粒子径に関する例である。

事例12においては、「平均粒子径」という用語の明確性が争われ、裁判所は「本件特許の出願（平成8年2月）当時において、当業者は、

レーザー回折・散乱法以外にも、沈降法等の様々な方法による測定装置によりセラミックスの粒子径を測定していたと認められるものであって、沈降法が実用性を失った状態にあったとは認められず、仮にレーザー回折・散乱法が多く用いられつつある状況にあったとしても、当業者全体の間において見たとき、レーザー回折・散乱法による測定装置で計測することが既に主流になっていたとか、一般化していたということもできないというべきであって、当業者の間に、既にレーザー回折・散乱法による測定装置で計測することが自明であるという技術常識が存在していたということとはできない。そして、…本件明細書(…)に、「平均粒子径」の意義を特定することができる手掛かりとなる記載が存するとは認められないから、本件明細書(…)に接した当業者は、本件発明の「平均粒子径10 $\mu$ m以下」という文言について、その意義を理解することができず、本件特許は、特許法にいう明確性の要件を満たしていないというほかない。」として、明確性要件を満たさないと判断した。

事例13においては、「平均粒径」という用語の明確性が争われ、特許権者は先の訂正審判請求において平均粒径の測定対象の不活性微粒子の形状を「球状」に限定し、「粒子径の測定方法が多種あるとしても、本件訂正により、粒子の形状は球状であると特定(宣言)したのであるから、代表径の意義が球の直径であることは明らかである。平均粒径としては、体積平均径が取られるべきである」と主張したが、裁判所は先の訂正審判請求の審決同様に「球状粒子とはいっても、真球ではない以上、球に近似した代表径であり、近似した直径であるにすぎず、球状粒子の直径自体を意味しているとはいえない。なお、球状粒子の場合には、測定される粒径が粒子が球に近いことから、実際の個々の粒子の直径に近似した値が得られやすいというに過ぎず、その直径自体を意味しているとの主張

は妥当でない」として、明確性要件を満たさないと判断した。

事例14においては、「平均粒径」という用語の明確性が争われ、裁判所は「本件重合方法は、本件出願当時に周知のユニポール法であり、ユニポール法においては、担体および生成物の「平均粒径」を「ふるい分け法」によって測定するのが通常であって、本件明細書の記載に接した当業者であれば、本件発明の「平均粒径」は、「ふるい分け法」によるものであると理解するのが自然かつ合理的であるというべきである。」として、明確性要件を満たすと判断した。

小括：事例14は、「測定対象を測定する方法は一つの方法しかない」という技術常識の存在により、明確性要件を満たすと認定されたが、事例12、事例13ではその技術常識が否定されている。

事例12では、出願当時のセラミック業界の測定装置(測定方法)が一般化されていたかが争点となったが、裁判所は、出願当時において旧式から新式の測定装置(測定方法)への過渡期であったことを理由に技術常識の存在を否定し、明確性要件を満たさないと認定している。

また、事例13では、「球状」への訂正により、「代表径の意義が球の直径となる」ことが争点となったが、裁判所は、「球状粒子といっても、真球ではない以上、球に近似した代表径であり、近似した直径であるにすぎず、球状粒子の直径自体を意味しているとはいえない。」として、明確性要件を満たさないと認定している。

#### (7) パターン7(官能評価に関する事例の検討)

・事例15(結論：不明確)：渋味マスキング方法事件(平成25年(行ケ)第10172号(平成26年3月26日判決言渡)[知財高裁/無効審決取消訴訟])

〈クレームの記載〉

【請求項1】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%の範囲であって、甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスクング方法。

・事例16（結論：明確）：食品風味向上法事件（平成26年（行ケ）第10117等（平成26年12月9日判決言渡）[知財高裁／無効審決取消訴訟]）〈クレームの記載〉

【請求項1】食塩を2～8重量%含有する食品に、シュクラロースを、その甘味の閾値以下の量添加することを特徴とする、食塩含有食品の塩味をやわらげ刺激を丸く感じさせる風味向上法。

事例15においては、「0.012～0.003重量%の範囲であって甘味を呈さない量」という用語の明確性が争われ、裁判所は①甘味閾値の具体的測定方法（極限法）が明細書に明示の記載がないことに関し「明細書に記されていないことも、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ない」とした。また、その極限法について②「極限法は人の感覚による官能評価であるから、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、…「甘味の閾値以下の量」すなわち「甘味を呈さない量」とは0.012～0.003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」として、明確性要件を満たさないと判断した。

事例16においては、「食塩含有食品の塩味をやわらげ刺激を丸く感じさせる」という用語の明確性が争われ、裁判所は「実験例1及び2において、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、…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

い。」として、明確性要件を満たすと判断した。

小括：事例15と事例16はいずれも、官能評価法で定められる量の甘味料を食品に用いることを含む食品の呈味改良方法に関するものである。事例15は官能評価の具体的方法の記載がないうえに、官能評価で得られる具体的数値と、重量%で示される甘味料の具体的数値（濃度範囲）との関係性が定まらないとして不明確とされた。一方で、事例16は官能評価の評価基準が明示されているとして明確とされた。すなわち、両事案は評価方法や発明の効果に共通点が多いにもかかわらず明確・不明確の判断が分かれた事案となる。

#### (8) パターン8（使用条件に関する事例の検討）

・事例17（結論：不明確）：臭化アルカン溶媒事件（平成24年（行ケ）第10387号（平成25年9月19日判決言渡）[知財高裁／無効審決取消訴訟]）

〈クレームの記載〉

【請求項1】安定化された溶媒組成物であって、臭化n-プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン、1,2-ブチレンオキサイドおよび1,3-ジオキソランを含んでいて1,4-ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む溶媒組成物。

事例17においては、「安定化された溶媒組成物」という用語の明確性が争われ、裁判所は「安定化された」とは、「安定剤を含まない溶媒において金属腐食が始まる時点であっても、安定剤を溶媒に添加することによって当該時点において金属が腐食しない」という意味として理解できるとしても、「安定化された溶媒組成物」との記載は、…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。…上記のような「安定化」との用語を使用して特許発明を特定することは不適切であって、このような用語を使用して特定された発明は、特許請求の範囲の明確性の要件を欠くといわざるを得ず、…」として、明確性要件を満たさないと判断した。

小括：本事例では、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、このような用語を使用して特許発明を特定することは不適切であり、明確性要件を満たさないと判断されている。

#### (9) パターン9 (除くクレームに関する事例の検討)

・事例18 (結論：明確)：経口投与用吸着剤事件 (平成20年(行ケ)第10065号 (平成21年3月31日判決言渡) [知財高裁/無効審決取消訴訟])

〈クレームの記載〉

【請求項1】フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され、直径が0.01~1mmであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m<sup>2</sup>/g以上であり、そして細孔直径7.5~15000nmの細孔容積が0.25mL/g未満である球状活性炭からなるが、但し、式(1)： $R = (I15 - I35) / (I24 - I35)$  (1) [式中、I15は、X線回折法による回折角(2θ)が15°における回折強度であり、I35は、X線回折法による回折角(2θ)が35°における回折強度であり、I24は、X線回折法による回折角(2θ)が24°における回折強度である]で求められる回折強度比(R値)が1.4以上である球状活性炭を除く、ことを特徴とする、経口投与用吸着剤。

・事例19 (結論：不明確)：樹脂凸版事件 (平成21年(行ケ)第10041号 (平成21年9月30日判

決言渡) [知財高裁/拒絶審決取消訴訟]

〈クレームの記載〉

【請求項1】液状光硬化性樹脂を硬化させることによって形成された樹脂凸版本体、ベースフィルム層、感圧型接着剤層、金属板又は合成樹脂板の順に、直接積層されてなり、該金属板又は該合成樹脂板の剛性は、該樹脂凸版本体、該ベースフィルム層又は該感圧型接着剤層の剛性よりも高く、該樹脂凸版本体裏面は、該ベースフィルム層を通して光を照射することにより、硬化せしめられたものであり、該感圧型接着剤層は全体に互ってほぼ均一な厚みを有し、且つ該感圧型接着剤層側に位置する該金属板又は該合成樹脂板の表面は平坦であることを特徴とする、液晶表示部の配向膜印刷用低カップング性樹脂凸版。但し、前記金属板又は前記合成樹脂板は研磨しうる弾性体ではないし、前記樹脂凸版を構成するその他の材料もいずれも研磨しうる弾性体ではないし、かつ、前記樹脂凸版にはいかなる態様でも研磨しうる弾性体が付加されることはない。

事例18においては、除くクレーム中の「回折強度比(R値)」という用語の明確性が争われ、裁判所は「X線回折法については、日本工業規格(JIS)、日本薬局方、日本学術振興会が定めた測定法(学振法)にそれぞれ規格が定められており、明細書にR値の測定方法に関する記載がなくとも、これらの規格に従って測定方法を決定し得るものと認められ、測定条件についても適宜決定し得るものと認められる」として、明確性要件を満たすと判断した。

事例19においては、除くクレーム中の「研磨しうる弾性体」という用語の明確性が争われ、裁判所は「請求項1には、「研磨しうる弾性体」との文言があるが、その定義や説明はなく、本件補正後の請求項1の記載からは、その意味は明らかではない。…「一般的な固体の物質」は

「研磨しうる弾性体」としての性質を有するから、…「研磨しうる弾性体」即ち「一般的な固体の物質」を除いた後に、どのような性質のものが残るかを想定することは困難である。」として、明確性要件を満たさないと判断した。

小括：除くクレーム中の用語に関して、事例18においては、明細書に記載がなくとも技術常識等に基づき測定条件を適宜決定し得るとして明確性要件を満たすと判断されているが、事例19では明細書の記載及び出願当時の技術常識を参酌しても明確ではなく、さらに当該用語の引用元である明細書を参酌してもなおその用語の意義や外延が理解できないため、明確性要件を満たさないと判断されている。

### 3. 3 明確性判断時の考え方

以上の事例分析に基づいて明確性判断時に必要と思われる考え方及びポイントを示す。

〈考え方〉

第三者の予測可能性を奪うほどに(若しくは、第三者に不測の不利益を与えるほどに)不明確かどうかという観点を持つ。

〈ポイント〉

(A) 特許請求の範囲の用語自体から意味が特定できない場合、特許請求の範囲の用語を解釈するにあたり、明細書等及び／又は出願時の技術常識を考慮する。

(B) 明細書に記載された用語の解釈にあたっては、その用語をどのように捉えるかの見地(定義、文章内での使われ方等)に注目する。また、発明の技術的意義(目的、課題、効果等)を考慮してその用語の意味内容を理解することも有効である。

(C) 特異な類型(PBPクレーム(パターン5(事例11)), 測定方法(パターン6(事例12~14)), パターン7(事例15~16)), 使用条件(パターン8(事例17)), 除くクレーム(パターン9(事例18~19)等)の場合にそれぞれの考え

方があるので、この点も留意する。

## 4. 実務者への提言

### 4. 1 出願人への提言

出願時又は審査時等にクレーム及び明細書を起案するに際して、使用する用語の内容を具体的にイメージして、イメージした内容と客観的な解釈との間に「ずれ」がないかを確認することが、発明を明確にする上で有効であろう。

そして、その際は前章にて紹介した〈考え方〉及び〈ポイント〉を念頭において考えると良い。

例えば、明確性の判断にあたり発明の技術的意義(目的、課題、効果等)が考慮される場合があることから、発明の技術的意義を考慮しながらクレームに使用する用語を選定することは有効な手段の一つである。

また、明細書に用語の定義等がない場合は技術常識が考慮される場合があるので、イメージした内容と客観的な解釈との間に「ずれ」がないかの確認のため、例えば、辞典、事典、書籍、特許文献、論文、規格(例:JIS等)等の客観的な証拠に基づいて「ずれ」のチェックを行うと良い。

この場合、自身が確認した証拠が技術常識であるかどうかの確認までは難しい場合が多いので、客観的な証拠を参考にしながら明細書に用語の定義等を明示することが有効である。

なお、事例10(「物理的性質」)のように明細書に定義等が記載されている場合であってもその範囲が広範すぎる場合は不明確と判断される場合もあるので、適切な範囲を考慮して定義すると良い。適切な範囲かどうかの判断は発明の技術的意義(目的、課題、効果等)を考慮すると妥当な範囲を定めやすいと考える。

また、特異な類型(パターン5~9)の場合にはそれぞれの考え方があるので、この点も留意すべきである。

例えば、物を特性又は構造で表現できないためにPBPクレームを規定せざるを得ない場合は不可能・非実際の事情を明細書に記載するか、または説明できるように事前準備をしておくことが好ましい。

また、測定方法が複数有りえる内容（特にパラメータ等）を特許請求の範囲に規定する場合は、測定方法が不明確とならない様に明細書に記載しておくことが必要である。

また、使用条件に応じて特許請求の範囲に記載された用語の技術的範囲が変動してしまう場合、極力そのような用語の使用を避けることが好ましいと考えられるが、どうしても規定せざるを得ない場合は使用条件を明細書に記載しておくことが好ましい。

また、除くクレームを規定する場合、本願明細書にはその定義が記載されていないことが多いので、対象となる引用文献及び／又は技術常識を考慮した上で判断される。よって、除くクレームを規定する場合には不明確と判断されないように使用する用語を精査することが好ましい。

## 4. 2 特許権者への提言

権利行使の際に不明確と指摘される可能性のある用語を発見した場合、若しくは、無効審判又は侵害訴訟の抗弁として不明確との指摘を受けた場合は、前章にて紹介した〈考え方〉及び〈ポイント〉に沿って明確か否かの判断を行うことが有効である。

特許権者が技術常識を収集して発明が明確であることを主張したい場合は、例えば問題となっている用語の意味内容について出願時に当業者の共通理解として一般化されていたことを示す文献を収集するなど、問題となっている用語の意味内容が出願時において一義的に定まっていたことが主張できる証拠を収集することが有効である。

## 4. 3 第三者（被疑侵害者）への提言

本稿「2. 統計」にて述べたとおり、明確性要件で特許が無効と判断される可能性はゼロではなく、特許を無効にすることができる可能性があるため、特許を無効にするための選択肢の一つとして検討することが有効であると考えられる。

具体的には、前章にて紹介した〈考え方〉及び〈ポイント〉に沿って明確か否かの判断を行うことが有効である。

第三者が技術常識を収集して発明が不明確であることを主張したい場合は、例えば問題となっている用語について、異なった意味内容で使われている文献を複数収集するなど、問題となっている用語の意味内容が出願時には未だ一義的に定まっていなかったことが主張できる証拠を収集することが有効である。

## 5. おわりに

本稿では裁判所において明確性判断がどのように行われているかを分析して実務者への提言をまとめた。

本稿で紹介した内容が、企業における知財実務に携わる皆様の一助になれば幸いである。

本稿は、2016年度特許第2委員会第4小委員会委員会の構成員である、松倉英樹（小委員長 ジャヤトコ）、勝地浩基（小委員長補佐 大阪ソーダ）、伊波興祐（新日鐵住金ステンレス）、岡本誠司（富士ゼロックス）、流石大輔（アステラス製薬）、住吉博昭（サントリーホールディングス）、陶山真矢（TDK）、平良孝史（コニカミノルタ）、塚原剛（キヤノン）、兵澤幾子（麒麟）、傍士雄介（ソニー）、矢野英寿（東芝ライテック）の執筆によるものである。特許第2委員会の別所弘和副理事長（本田技研工業）、河瀬博之委員長（中外製薬）、室山竜太委員長代理（日立国際電気）、成井洋二委員長代

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

理（日油）には本稿の内容について種々のご助言を頂いた。

#### 注 記

- 1) 特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第2章 第3節 明確性要件より引用
- 2) 特許第2委員会第4小委員会, 知財管理, Vol.67, No.1, pp.51-65 (2017)
- 3) 知財高判平成21年3月18日・平成20年(ネ)10013号
- 4) 最判平成27年6月5日・平成24年(受)第1204号
- 5) 裁判所ホームページ内“裁判例情報”

[http://www.courts.go.jp/app/hanrei\\_jp/search1](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1)  
(参照日:2016年4月1日)

- 6) 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第4回 審査基準専門委員会WG 参考資料3  
[https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/new\\_shinsakijyun04\\_shiryuu/06.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/new_shinsakijyun04_shiryuu/06.pdf) (参照日:2016年6月2日)
- 7) 本稿で紹介した事例のうち, 明確性要件違反でのみ争われた事例は, 事例2及び8~12の計6事例である。

(原稿受領日 2017年5月31日)

