

中国支部主催 研修会

記載要件に関する 審査基準及び関連判決の解説

平成26年度特許委員会 第1部会

中田 雅彦

Agenda (記載要件に関する審査基準及び関連判決の解説)

1. 記載要件に関する特許法の規定
2. 記載要件に関する審査基準(その位置づけ)
3. 特許請求の範囲に関する審査基準(サポート要件)
4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)
5. 明細書に関する審査基準(実施可能要件)
6. 裁判事例紹介
7. おわりに

1. 記載要件に関する特許法の規定

特許請求の範囲の記載要件

特許法第36条第6項

第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 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。
- 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
- 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
- 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

発明の詳細な説明の記載要件

特許法第36条第4項第1号

前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 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たものであること。

2. 記載要件に関する審査基準

「特許庁 特許・実用新案審査基準」

第Ⅰ部 明細書及び特許請求の範囲

第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

審査基準の位置づけ

～審査基準は法規範ではない～

平成17(行ケ)10042 (偏光フィルムの製造法)大合議判決

「**特許・実用新案審査基準**は、特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるが、**飽くまでも特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、行政手続法5条にいう「審査基準」として定められたものではなく(特許法195条の3により同条の規定は適用除外とされている。), 法規範ではない…**」

《参考》平成24(行ケ)10043

原告は、審査基準の「第Ⅱ部 第1章 産業上利用することができる発明」(甲21)の判断については、「発明を特定するための事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は、自然法則を利用したものとなる」(2頁)と記載されているが、審決は、審査基準の上記記載と齟齬する判断手法を採用した誤りがあると主張する。

しかしながら、審査基準は、特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、法規範ではないから、当裁判所の判断を拘束するものではなく、原告の上記主張は、主張自体失当である。

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

特許請求の範囲の記載要件

特許法第36 条第6項

第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 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。
- 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
- 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
- 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

第36条第6項第1号の趣旨

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、これを防止するためのものである。

（参考：知財高判平17.11.11（平成17（行ケ）10042 特許取消決定取消請求事件「偏光フィルムの製造法」大合議判決）

平成17（行ケ）10042（偏光フィルムの製造法）大合議判決

「特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。」

「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。」

「明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。」

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

第36条第6項第1号（サポート要件）の趣旨に関する、他の重要判決

平成21（行ケ）10033（性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用）

「法36条6項1号は、…特許発明の技術的範囲は、願書に添付した「特許請求の範囲の記載」に基づいて定めなければならないと規定されていること（法68条、70条1項）を実効ならしめるために設けられた規定である。仮に、「特許請求の範囲」の記載が、「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に、そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになれば、当該技術を公開した範囲で、公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱するため、そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした。例えば、「発明の詳細な説明」における「実施例」等の記載から、狭い、限定的な技術的事項のみが開示されていると解されるにもかかわらず、「特許請求の範囲」に、その技術的事項を超えた、広範な技術的範囲を含む記載がされているような場合には、同号に違反するものとして許されない。このように、**法36条6項1号の規定は、「特許請求の範囲」の記載について、「発明の詳細な説明」の記載と対比して、広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものである。」**

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

第36条第6項第1号の審査における基本的な考え方

- (1) 第36条第6項第1号に適合するかは、**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。
- (2) **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のとの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。

請求項に係る発明の認定方法は？ ↓ 新規性・進歩性に関してではあるが… ↓

（第2章 新規性・進歩性 1.5.1 請求項に係る発明の認定）

請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、**明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮**して請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。

- (1) 請求項の記載が明確である場合は、その記載どおりに認定。
- (2) 請求項の記載が明確であっても、明細書等に定義がある場合にはそれを考慮。
明細書等及び技術常識を考慮すれば請求項の記載が明確にされる場合、用語の解釈においてそれらを考慮。
- (3) 明細書等及び技術常識を考慮しても明確でない場合は発明を認定せず。
- (4) 発明が請求項と明細書等とで対応しない場合でも、明細書等のみから認定される発明を審査の対象とせず。

明細書等に記載があっても請求項に記載のない事項は、請求項に記載がないものとして請求項に係る発明を認定し、逆に、請求項に記載されている事項は必ず考慮の対象とする。

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

「請求項に係る発明の認定」に関する重要判決～リパーゼ判決～

昭和62（行ツ）第3号、最高裁平成3年3月8日第2小法廷判決

「特許法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、**特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について**審理するに当たっては、この発明を同条1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。**特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。**」

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

「請求項に係る発明の認定」に関する参考判決1～実施例の参酌の程度～

平成19（行ケ）10403（着脱式デバイス）～「記憶する手段」は、「記憶する動作」？～

争点となったクレームの記載

請求項1には「**前記ROM**又は読み書き可能な記憶装置に、**前記自動起動スクリプトを記憶する手段**」と記載されていた。

審決

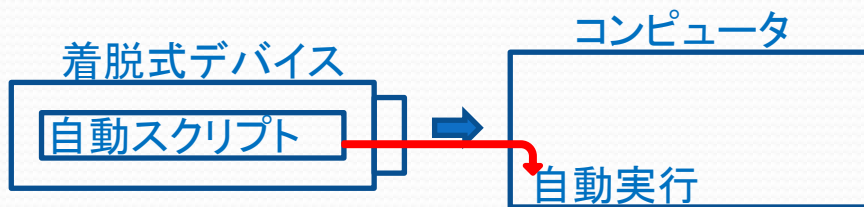
「『前記ROMに、前記自動起動スクリプトを記憶する手段』を態様として含むもの」と認定し、「前記手段が、製造時ではなく、**製造後のマスクROMに前記自動起動スクリプトを記憶するという構成**は、当業者にとって自明なもの」ではなく、また、本件明細書にも「自動起動スクリプトを記憶する手段についての、具体的な構成については、記載がない」として、サポート要件違反と判断した。

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

「請求項に係る発明の認定」に関する参考判決1～実施例の参酌の程度～

平成19（行ケ）10403（着脱式デバイス）～「記憶する手段」は、「記憶する動作」？～

裁判所は、「特許を受けようとする発明の要旨を認定するのに特許請求の範囲の記載のみではその技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合には、発明の詳細な説明の記載を参酌することは許される」として、詳細な説明を参酌し、「本件特許発明1は、USBメモリ等の着脱式デバイスをコンピュータに接続した際に、煩雑な手動操作を要することなく自動起動スクリプトに記述された所定のプログラムを自動実行させることを課題とするものであり、かかる課題の解決手段として、自動起動スクリプトを着脱式デバイスの記憶装置内に予め記憶し、…という構成を備えたものであることが認められる。…そうすると、ROM等の記憶装置が、その製造時に自動起動スクリプトを記憶するものであっても、上記解決手段を実現するのに何ら差し支えなく、また、ROM等の記憶装置の製造後に自動起動スクリプトを記憶させなければならないとすることは、上記解決手段の実現にとって特段の意味を有しないもの」であり、「本件請求項1の…記憶する手段」という文言は、…ROM又は読み書き可能な記憶装置に記憶されている状態であること」を意味するもの」と解釈し、サポート要件違反はないと判断した。



3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

「請求項に係る発明の認定」に関する参考判決2～実施例の参酌の程度～

平成26（行ケ）10018（システム）～「記憶装置」はあらゆる記憶装置を含むか？～

争点となったクレームの記載

請求項1には「前記プロセッサおよび前記メモリと同じく前記システム内に含まれる**記憶装置**」と記載されていた。

裁判所の判断

「記憶装置」は、不揮発性の大容量記憶手段に限らず、主記憶装置等のあらゆる記憶装置を含む」との被告の主張に対して、裁判所は、「請求項1の上記構成のうち「ファイル・システムを含」んでいる「記憶装置」については、上記記載しかなく、**この記載自体からは、その技術的意義が一義的に明確であるとはいえない。**」として、詳細な説明を参酌し、「**少なくとも揮発性のRAM（主記憶装置）はこれには含まれない**」として、被告の主張を退け、「あらゆる記憶装置を含む」ことを前提としてなされたサポート要件違反との審決の判断を誤りと結論した。

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

「請求項に係る発明の認定」に関する参考判決3～実施例の参酌の程度～

平成20（行ケ）10357（レベルシフト）～「近接配置」を除外して解釈すべきか？～

争点となったクレームの記載

請求項1には「**レベルシフト抵抗**」「**高耐圧ピンチ抵抗領域**」「**Nチャネルの電界効果トランジスタ領域**」が規定されていたものの、3つの構成の距離関係については限定されていなかった。

裁判所の判断

裁判所は、“本願発明の回路接続関係に照らし、本願発明において、**「電界効果トランジスタをレベルシフト抵抗及び高耐圧ピンチ抵抗等の高電位部から引き離して配置する」**との空間的配置関係が採用されていることは明らかである“との原告の主張を採用することなく、請求項1は3つの構成要素が近接した位置に存在する発明を含むものと解釈し、これを理由としてサポート要件違反とする審決を支持した。



「裁判事例」

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

第36条第6項第1号の審査における基本的な考え方

(3) **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。

平成17(行ケ)10042（偏光フィルムの製造法）大合議判決

「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り、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人…又は特許権者…が証明責任を負うと解するのが相当である。」

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

解釈手法に関する判決

平成21(行ケ)10033(性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用)

「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は、同規定の趣旨に照らして、「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに、必要かつ合目的な解釈手法によるべきであって、特段の事情のない限りは、「発明の詳細な説明」において**実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りる**というべきである。

『**形式的**』とは？（「実質的な対応関係」という考え方との関係）

クレームされた医薬用途発明に関する「薬理データ」の記載が発明の詳細な説明に記載されていないことを理由として、サポート要件違反とすることの不備を指摘？

関連：平成24(行ケ)10076(ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物)

「**発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば、これは特許法36条4項1号(実施可能要件)の問題として扱うべきものである。**審決は、本件出願が特許法36条6項1号(サポート要件)に規定する要件を満たしていないことを根拠に拒絶の査定を維持し、請求不成立との結論を出したものであるから、被告の上記主張は、審決の判断を是認するものとしては採用することができない。なお、被告は本願発明の具体的な製造を確認した例の記載はないと主張するが、**サポート要件が充足されるには、具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない。**」

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

第36条第6項第1号の審査における「課題」の考え方

発明の課題は、原則、発明の詳細な説明の記載から把握する。

ただし、発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合や、明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合には、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

平成20(行ケ)10237(スロットマシン)～課題欄との関係および課題の不記載～

審決は、本件特許発明が【発明が解決しようとする課題】欄に記載された課題を解決する手段を備えていないとして、サポート要件違反と判断した。

一方、裁判所は、「発明の課題は、必ずしも明細書の特定の欄に記載されていなければならないとはいえないから、本件特許明細書につき、段落【0007】ないし【0009】に記載された課題を解決する手段を備えていないことを理由に、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求したものであるということとはできない。」とした。

なお、課題の記載について、裁判所は、「本件特許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、当業者であれば、サブリールの演出の趣向性を向上させるという課題を理解することが可能である。」と判断した。

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

第36条第6項第1号違反の類型

（類型1）発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない事項が、請求項に記載されている場合。

（類型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瞭となる場合。

（類型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るとはいえない場合。

（類型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。

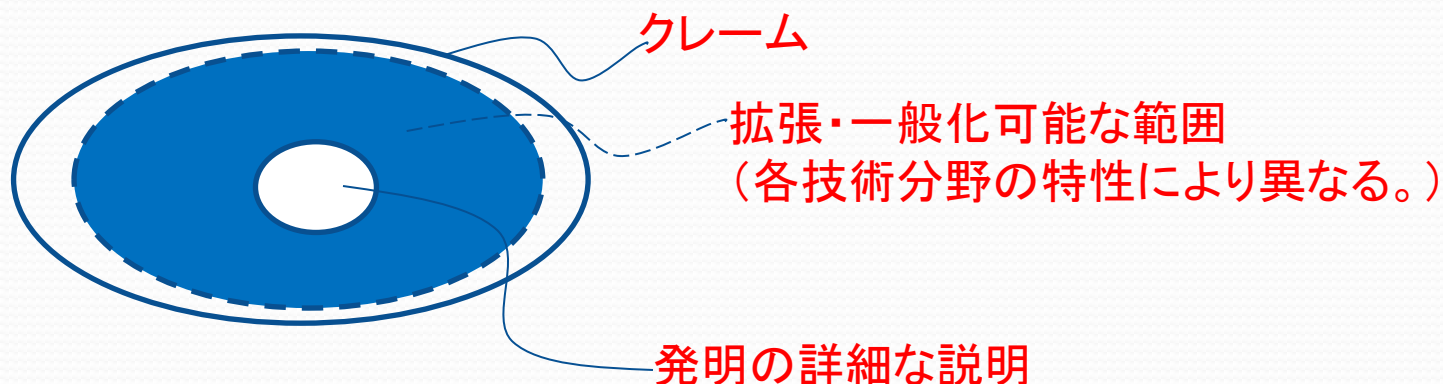
（類型3）（類型4）が平成15年10月の改訂審査基準で追加された

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

（類型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。

（例）：「X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率がa～b%であるハイブリッドカー」

発明の詳細な説明には、具体例として、**ベルト式無段変速機に対してY制御を行う制御手段**を有するハイブリッドカーが記載されているのみで、**ベルト式以外の無段変速機に対してY制御を適用した場合**にも同様の高いエネルギー効率を達成できるものにまで、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するための根拠が見出せない場合。（審査基準 事例集 事例2）



3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

（類型4）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。

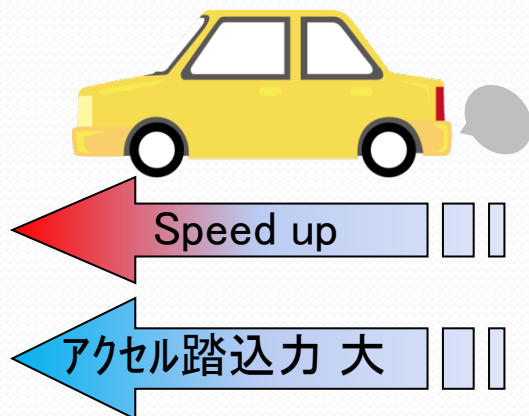
（例12）

請求項 : 自動車の速度上昇に伴いアクセル手段の操作に要する力を可変とする手段

課題 : 自動車の速度超過防止

詳細な説明 : 自動車の速度上昇に伴いアクセルペダルを踏み込むのに要する力を積極的に大きくする機構

判断 : 出願時の技術常識を考慮しても、速度上昇に伴い操作力が減少する場合には発明の課題が解決できないことが明らかであるため、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。



3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

「拡張ないし一般化できる程度」に関する留意点

拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なる。

（物の有する機能・特性等と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野（例：化学物質）に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野（例：機械、電気）では、拡張ないし一般化できる範囲は広くなる傾向。技術分野および技術常識を検討し、**事案ごとに、拡張ないし一般化できる範囲を判断**）

パラメータ発明の場合

平成17(行ケ)10042（偏光フィルムの製造法）大合議判決

「本件発明は、…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、」

①「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、

②「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」

「を要するものと解するのが相当である。」

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

「拡張ないし一般化できる程度」に関する留意点

数値範囲に特徴がある場合ではなく、単に望ましい数値範囲を請求項に記載したにすぎない場合には、発明の詳細な説明にその数値範囲を満たす具体例が記載されていなくても、本類型には該当しない（参考：知財高判平21.9.29（平成20（行ケ）10484 審決取消請求事件））

平成20（行ケ）10484（無鉛はんだ合金）～数値範囲に特徴が無い場合～

【請求項1】Cu0.3～0.7重量%，Ni0.04～0.1重量%，残部Snからなる，金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。

「発明の詳細な説明」には、「金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した」ことについての具体的な測定結果は記載されていない。確かに，…数値範囲に特徴がある発明であれば，その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ，…当業者が当該発明の課題を解決できると認識できない場合があり得る。しかし，…本件優先権主張日前に「Snを主として，これに，CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され，流動性が向上した」発明…が存したとは認められないから，本件発明1の特徴的な部分は，「Snを主として，これに，CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され，流動性が向上した」ことにあり，CuとNiの数値限定は，望ましい数値範囲を示したものにすぎないから，…具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。」

発明の特徴は、数値に存せず、「Snを主として，これに，CuとNiを加えることで金属間化合物の発生が抑制され，流動性が向上した」ことそれ自体にある。



具体的測定結果の裏付け不要

→3度争われ、結論が分かれている（H17（行ケ）10860，H19（行ケ）10307，および本件）

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

拒絶理由通知に対する出願人の対応

- ・実験成績証明書等による反論、釈明。
- ・出願時の技術常識等を示しつつ、拡張ないし一般化できることを主張する。
- ・ただし、技術常識に照らしても拡張ないし一般化できない場合、**出願後の実験成績証明書で発明の詳細な説明の記載不足を補うことによる主張は認められない。**

平成17(行ケ)10042（偏光フィルムの製造法）大合議判決～実験成績証明書～

「発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、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るとはいえないのに、**特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。**」

参考

本判決では明示的に判断されていないが、明細書に具体例を開示しないか、少数しか開示されていないとしても、明細書のその他の記載と出願時の技術常識から、特許請求の範囲の記載に係るパラメータと効果(課題解決)との関係が一応理解でき、かつ、事後の実験が明細書に具体的に開示されていたパラメータの組み合わせ(X1, Y1)について行われたものである場合には、当該**事後の実験データを明細書の記載を記載外で補足するものとして参酌しう**ることになる。」(判例タイムズNo.1192, 2006.1.1, p.164)

3. 特許請求の範囲に関する審査基準（サポート要件）

拒絶理由通知に対する出願人の対応

出願後に提出した実験データに基づく主張が認められた例（但し、裏付け資料として）

平成23(行ケ)10339（液体調味料）～出願後の実験データに基づく主張～

「原告は、出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、明細書のサポート要件に適合させることは許されない旨を主張し、また、後から実験データを提出しなければサポート要件を満たしているか否かを判断することができない程度の特許請求の範囲の記載は、そもそもサポート要件を満たしているとはいえないと主張するので、以下に検討する。

…このように、本件明細書の発明の詳細な説明には、食塩含有量の低減にもかかわらず塩味のある液体調味料を提供でき、かつ、本件特許発明1で特定された含有量のコハク酸を添加することにより、添加カリウムの苦味の影響を改善するという本件特許発明1の課題が解決できると認識できる記載があることから、乙1に示された結果は、発明の詳細な説明の記載を裏付けるものであって、原告主張のように発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものではない。よって、原告の主張は失当である。」

4. 特許請求の範囲に関する審査基準（明確性要件）

特許請求の範囲の記載要件

特許法第36 条第6項

第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 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。
- 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
- 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
- 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

第36条第6項第2号の審査における基本的な考え方

(1) 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。…

(3) 第36条第6項第2号の審査は、…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や技術的意味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。

平成20(行ケ)10107(新聞顧客の管理及びサービス方法)～基本的な考え方～

「特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載において、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨を規定する。同号がこのように規定した趣旨は、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、特許発明の技術的範囲、すなわち、特許によって付与された独占の範囲が不明となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあるので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、**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。」

4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

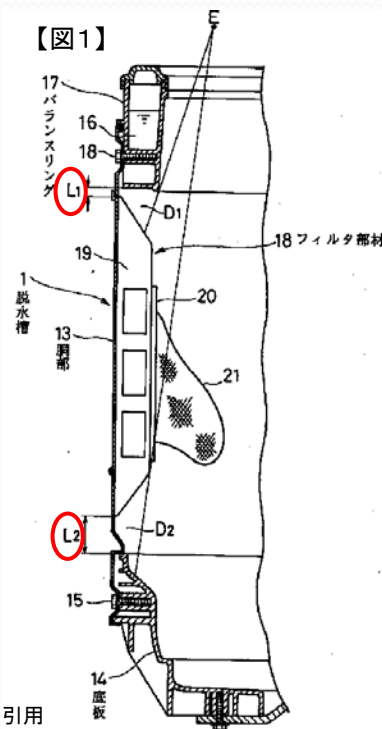
「明細書及び図面の記載の考慮」(⇨ 前掲平成20(行ケ)10107)に関する判決1

平成25(行ケ)10121(洗濯機の脱水槽)～「十分に小さな寸法」の参酌～

「特許請求の範囲の記載において特定された「フィルタ部材の上下の全長」に対して「**十分に小さな寸法**」の隙間をバランスリング又は底板との間に余す」構成の技術的意義については、特許請求の範囲の記載からは明らかではないから、その技術的意義を明らかにするために本件明細書の記載を参酌することは、特定された構成の説明を本件明細書の記載に求めるにすぎず、当然に許容される。

そこで、以下、本件明細書の記載を参酌して、明確性の要件を検討するが、上記構成の技術的意義が特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することができないからといって、直ちに明確性の要件を充足しないとはいえないから、この点に関する原告の上記主張は採用することができない。

…「**十分に小さな寸法の隙間**」とは、フィルタ部材が熱収縮しても、バランスリングとの間、又は底板との間にもともとある隙間が広がるだけで、洗濯物が挟まれるようなことがないという**技術的意義**を前提として、当業者が上記「隙間」とはそのような技術的意義を有する程度の寸法を有する隙間であることを理解することができるものである。」



4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

「明細書及び図面の記載の考慮」(⇨前掲平成20(行ケ)10107)に関する判決2
～リパーゼ判決への言及～

平成20(行ケ)10390(遊技機)～リパーゼ判決との関係(参酌は当然)～

「本件発明1の記載のみでは、「第三の決定」が、BB当選の前に行われる構成に限られるのか否か、その技術的意義が一義的に明確とはいえないというべきである…特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの**特段の事情がある場合は、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるというべきである(前掲最高裁平成3年3月8日第2小法廷判決参照)。**

…本件発明の詳細な説明によれば、…本件発明1における「特別遊技状態が複数回発生した場合の各々の回について、一の乱数抽選の結果に基づいて予め決定する第三の決定」とは、…を意味すると解釈するのが相当である。…この点、…**これまでに訂正の機会が十分にあったにもかかわらずそれを徒過しておきながら、この時期に至って明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが妥当である等と主張することは時機に後れた攻撃防御であるから、信義則に反し、採用されるべきでない旨主張する。**しかしながら、…明細書の記載を参酌するのは前記最高裁の判例に照らしても許されるものであって何ら不当ではなく、その結果、…本件発明1の記載が不明確であるとはいえないから、この点に関する原告の主張は採用できない。」

4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

「不測の不利益を及ぼすほどに不明確」
(⇨ 前掲平成20(行ケ)10107)に関する判決

平成20(行ケ)10237(スロットマシン) ～クレームの誤記～

「請求項17を見ると、「図柄の配置」が「図柄」と対応付けられているとの記載は、①「図柄の配置」が「図柄の配置」に対応すると記載すべきところの誤記であるか、②「図柄」が「図柄」に対応すると記載すべきところの誤記であるのか、その意味が不明確であり、その技術的意義を特許請求の範囲の記載のみからは一義的に明確に理解することができない。…そこで、請求項17の上記記載事項の技術的意義を理解するに当たって、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌するに、…「前記各表示列の図柄の配置は、前記各メインリール毎に異なる種類の図柄と対応付けられている」との記載事項については、「図柄」が「図柄」に対応付けられているとの意味であると理解することができるから、特許を受けようとする発明が不明確であるとはいえない。」

※請求項17の誤記「~~図柄の配置~~は、前記各メインリール毎に異なる種類の図柄と対応付けられている」(修正線部が誤記)が不明確でないとは判断された例

4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

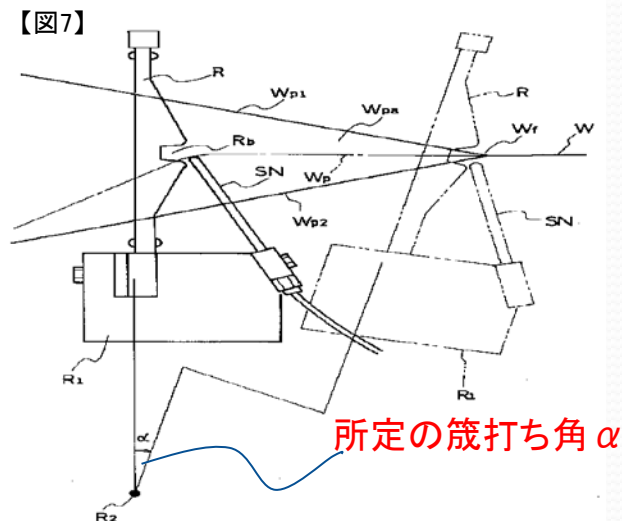
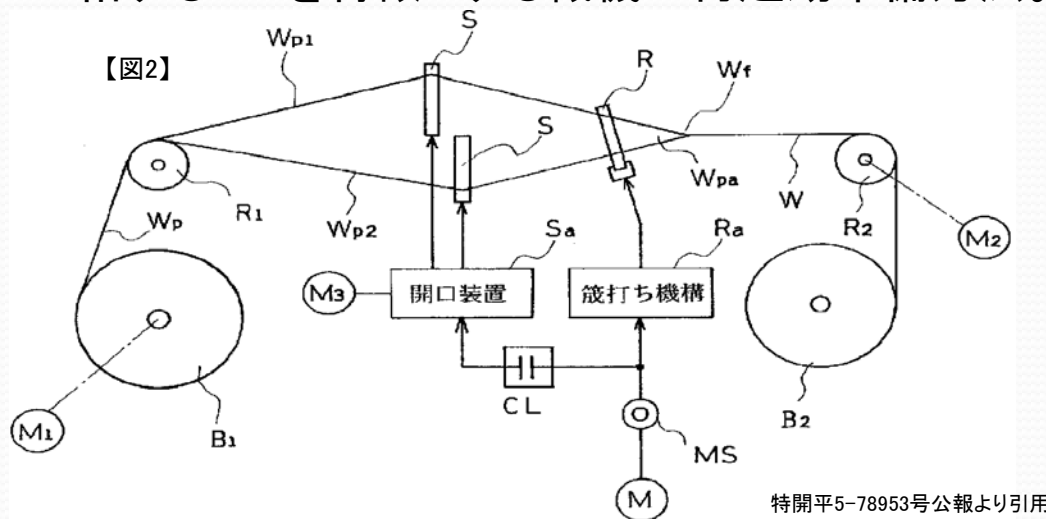
第36条第6項第2号の審査

なお、ことさらに、不明確あるいは不明瞭な用語を使用したり、特許請求の範囲で明らかにできるものを発明の詳細な説明に記載するにとどめたりして、**請求項の記載内容をそれ自体で不明確なものにしてはならない**ことはいうまでもない。

(参考: 東京高判平15.3.13(平成13(行ケ)346 審決取消請求事件))

平成13(行ケ)346(織機の再起動準備方法)～リパーセ判決との関係(適用無)～

【請求項1】織機停止信号により、緯入れを阻止しながら制動停止した織機を再起動するに際し、筈が**所定の筈打ち角**以上となるようなクランク角に織機を停止し、開口装置を主軸から切り離し、主軸の1回転相当だけ開口装置を逆転し、開口装置を主軸に連結することを特徴とする織機の再起動準備方法。



4. 特許請求の範囲に関する審査基準（明確性要件）

平成13（行ケ）346（織機の再起動準備方法）～リパーセ判決との関係（適用無）～

【発明の詳細な説明】

【0006】箴打ち角（箴が織前から最も後方側に離れる位置を基準にして計測する箴の織前側への駆動角度をいう、以下同じ）

【0010】**所定の箴打ち角とは**、スレイ上に搭載するサブノズルまたはエアガイドが経糸開口から抜け出るときの箴打ち角をいう。

【0028】以上の説明において、織機が制動停止するクランク角 $\theta = \theta 1$ は、**箴Rの箴打ち角 α が所定の箴打ち角 $\alpha 0$ 以上となるように定めることができる**（図7）。

【0033】なお、このようにして、 **$\alpha \geq \alpha 0$ となるように、織機を制動停止させる際のクランク角 $\theta = \theta 1$ を設定すれば**、そのときの箴Rは、綜紵Sとの距離dを十分大きくとることができるから、綜紵Sにレノ装置が搭載されている場合であっても、距離dにおける耳糸の屈曲角度が大きくなり、したがって、開口装置Saを逆転させることにより、耳組織を円滑に解放することができる。

詳細な説明には、「所定の箴打ち角」の定義・説明有

4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

平成13(行ケ)346(織機の再起動準備方法)～リパーセ判決との関係(適用無)～

「本願明細書の…【発明の詳細な説明】を参照すれば、【請求項1】中の「所定の箴打ち角」の技術的意味が明らかになることは、争いがない。…出願人…は、審判における拒絶理由通知において、その点の指摘を受けたにもかかわらず、…【特許請求の範囲】の記載を補正しなかった。…本願明細書の【発明の詳細な説明】…には、【所定の箴打ち角】についての定義的な説明があり、この記載を【請求項1】中に追加し、審決が例示したような請求項に補正することは容易なことであることが明らかであり、これを困難とするような特段の事情があったことを認めるに足る証拠はない。

以上によれば、…【請求項1】は、…明確に記載することが容易にできるにもかかわらず、殊更に不明確あるいは不明りょうな用語を使用して記載されたものであるという以外になく、…原告は、特許請求の範囲の記載が、それ自体で不明確であったとしても、発明の詳細な説明の記載を参酌してそれが明確になる場合は、…旧特許法36条5項及び6項に規定する要件を満たしているというべきである、このことは、最高裁平成3年3月8日判決(民集45巻3号123頁)からも明らかである、と主張する。

しかし、上記判例は、特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における、特許出願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判例であり、旧特許法36条5項について判断をしたものではないから、本件については、その適用はない、と解すべきである。」

4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

第36条第6項第2号の審査

なお、…請求項の記載内容をそれ自体で不明確なものにしてはならないことはいうまでもない。

平成19(行ケ)10075(エアバッグのための工業用織物)～単位の不記載～

「請求項1には、…「**多重繊維を空気で1m当たり25～40絡み合わせた**」との記載があるが、「**25～40**」には**単位が付されていない**から、この数値の意味が特許請求の範囲の記載から一義的に明確であるということとはできず、…技術的意義が明確ではない。…発明の詳細な説明…各記載によれば、請求項1の…「**25～40**」は、「**25～40node**」のことであること…を、一応読み取ることができる。しかしながら、**上記のように読み取することは、発明の詳細な説明の記載を参酌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ものといわざるを得ない。**」

平成18(行ケ)10266(無線通信システム)～明細書の多岐に亘る参酌～

「原告は、特許請求の範囲に記載も示唆もない事項について、…発明の詳細な説明における記載内容を、発明の構成として読み込むことを主張するものであり、採用することができない。…**請求項1の「一つの無線通信システム内で全部が互いに同期しているフレームの各々を同様に全部が互いに同期していて互いに相続く一つの群でそれぞれ画定する一連の繰返し時間スロットにそれぞれ分割された順方向チャンネルおよび逆方向チャンネル」**との記載が、…を意味しているというのであれば、特許請求の範囲に直截に記載すべきである。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。」

4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

第36条第6項第2号の審査における留意事項

第36条第5項の「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のすべてを記載」すべき旨の規定の趣旨からみて、出願人が請求項において特許を受けようとする発明について記載するにあたっては、種々の表現形式を用いることができる。

平成24(行ケ)10312(液体インク収納容器)～プリンタでインクタンク発明を特定～
「明確性要件充足性は、本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載から、本件発明1の発明概念が明確に特定されるか否かによって判断されるべきものであり、請求項にプリンタの構成を規定することにより、プリンタ側の構成によって構成要件充足性が異なるとしても、そのことによって発明の明確性を欠くとはいえず、…審決は、…結局、本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載から、組み合わされる記録装置との関係で、本件発明1の発明概念が明確に特定される旨判断しているのであって、その論理に誤りがあるとはいえない。」

退けられた明確性要件違反の主張(要約)

インクタンクの発明でありながら、それが用いられるプリンタの構成を請求項に詳細に規定することによりインクタンクの構成を特定するものとなっているため、インクタンク側の構成としては同一のインクタンクであっても、請求項に詳細に規定された構成要件を充足するプリンタに用いられる場合には全ての構成要件を充足する一方、そうでないプリンタに用いられる場合にはプリンタ側の構成要件を充足せず、組み合わせるプリンタ側の構成によって、構成要件充足性を異にし、第三者に対して、権利範囲を明確に画することができないから、明確性を欠く

4. 特許請求の範囲に関する審査基準（明確性要件）

第36条第6項第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。

①不適切な日本語 ②用語の意味が不明

(2) 発明を特定するための事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合。

①技術的な欠陥の存在 ②技術的な欠陥の存在 ③技術的意味が不明で発明特定事項不足
④不整合 ⑤販売地域等の記載の存在により全体として技術的でない事項が記載

(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) 範囲を曖昧にする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合。

①否定的表現 ②上限下限のみの数値限定に起因して不明確となる場合 ③比較基準・程度が不明確④「所望により」といった任意付加的事項など

4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

第36条第6項第2号違反の類型2-③

発明を特定するための事項の**技術的意味**が理解できず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合。

審査基準事例集 事例17

【請求項1】**鋳造製ベッドと、前記鋳造製ベッドの下部に設けられた弾性体と、前記弾性体の下部に設けられた金属板と、自動工具交換装置のアームと、工具マガジンと、を備えたマシニングセンタ。**

本発明の目的は、マシニングセンタの周囲の振動が、加工精度に影響を与えることを防止するため、制振性能を有するマシニングセンタを提供することにある。**実施例において、鋳造製ベッドの下部に弾性体を取り付けられ、さらに、弾性体の下部に金属板を取り付けられたマシニングセンタが優れた制振性能を有することが開示されており、弾性体及び金属板は、いずれも制振部材としての役割を有することが記載されている。**

請求項においては、**弾性体及び金属板と他の部品との構造的関係は何ら規定されておらず、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、弾性体及び金属板の技術的意味(請求項に係る発明において果たす働きや役割)を理解することができない。**そして、マシニングセンタの発明においては、部品の技術的意味に応じて他の部品との構造的関係が大きく異なることが出願時の技術常識であり、かかる技術常識を考慮すると、請求項において、弾性体及び金属板と他の部品との構造的関係を理解するための事項が不足していることは明らかである。したがって、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。

⇒記載それ自体のみならず、発明特定事項の**技術的意味の明確性を要求**

4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

類型2-③「技術的意味」に関する判決～明確性要件と実施可能要件との切り分け～

平成21(行ケ)10434(伸縮性トップシートを有する吸収性物品)～技術的意味～

「法36条6項2号は、…「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。**

この点、…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、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。…

このような特許法の趣旨等を総合すると、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**というべきである。

仮に、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、**法36条4項への適合性の要件を法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。」**

※審決は、作用効果の不明確性を理由に明確性要件違反と判断。

4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

「解決課題」に関する判決 (⇔前掲平成21(行ケ)10434)

平成18(行ケ)10420(洗剤装置の制御装置)～課題解決に必要な事項の記載～

～「前記タイマー手段(20)および前記確認手段(10)に結合され、前記クロック信号、前記ユーザー設定入力、および前記システムパラメータに基づいて**フレキシブルな濃度設定値を計算する前記処理手段(10)**」の明確性～

「フレキシブル」あるいは「フレキシビリティ」の一般的な意味を踏まえ、これらの記載と請求項1をあわせ読めば、「フレキシブルな濃度設定値」とは、クロック信号、ユーザー設定入力及びシステムパラメータに基づいて計算される、柔軟性のある(融通性のある)濃度設定値という程度の意味となり、「**ユーザーが必要とする任意の濃度設定値**」との違いを読み取ることはできない。…ところで、請求項に記載された技術的事項から一の発明が明確に把握できるためには、当該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ることが必要である。…「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」との記載では、技術的課題を解決するために必要な事項が特定できないから、本願の請求項1の記載は、特許を受けようとする発明を明確に規定したものであることができず、特許法36条6項2号に違反する。

4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

「作用効果」に関する判決 (⇔前掲平成21(行ケ)10434)

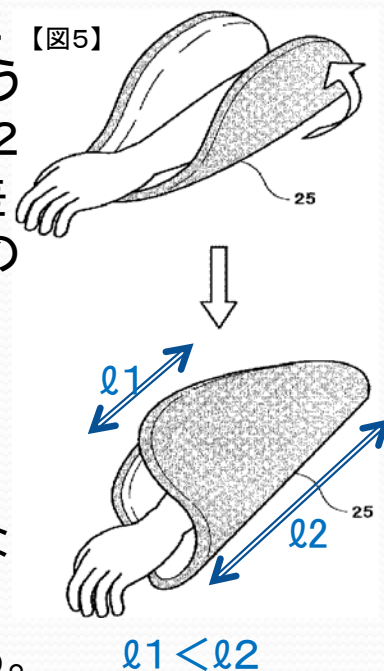
平成22(行ケ)10331(マッサージ機)～課題解決に必要な事項の記載～

「前記カバー一部が有する少なくとも第2部分は板状部材により構成され、且つ、前記第2部分における左右方向内側部分の前後方向寸法が、前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成されている」の明確性

l1

l2

上記構成を備えることによって奏される作用効果は、…「肘掛け部25」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いう点にあるということができる。…上記構成は、「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差異を設けることしか特定しておらず、この差異を設ける「肘掛け部」の形状には種々のものが想定され得るのであって、その外延は当業者においても明確でないといわざるを得ない。…「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…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ことは明らかである。したがって、本件発明1の…構成は、…明確でないというべきである。



4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合。

①留意が必要な点

(i)発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。)であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)。

(参考:東京高判平14.06.11(平成11(行ケ)437 異議決定取消請求事件「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」))

平成11(行ケ)437(ディスク用ポリカーボネート形成材料)

「発明の対象を物を製造する方法としないで物自体として特許を得ようとする者は、本来なら、発明の対象となる物の構成を直接的に特定すべきなのであり、それにもかかわらず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは、発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。)であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することに、例外として合理性が認められるがゆえである、というべきであるから、このような発明についてその特許要件となる新規性あるいは進歩性を判断する場合においては、当該製法要件については、…その製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等を検討する必要はないのである。」

4. 特許請求の範囲に関する審査基準(明確性要件)

請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合。

①留意が必要な点

(ii)請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合には、通常、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する

平成22(ネ)第10043号大合議判決～プロダクト・バイ・プロセス・クレーム～

「物の発明」の場合、特許請求の範囲は、物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましいが、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには、発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした法1条等の趣旨に照らして、その物の製造方法によって物を特定することも許され、法36条6項2号にも反しないと解される。

…プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合の発明の要旨の認定については、…特許発明の技術的範囲の認定方法の場合と同様の理由により、① 発明の対象となる物の構成を、製造方法によることなく、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときは、その発明の要旨は、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと認定されるべきであるが(真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)、② 上記①のような事情が存在するといえないときは、その発明の要旨は、記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである(不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)。」

5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

特許請求の範囲の記載要件

特許法第36 条第4項第1号

前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 …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たものであること。

5. 明細書に関する審査基準(実施可能要件)

実施可能要件

「前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 …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たものであること。」「(第36条第4項第1号)

- (1) この条文は、その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(当業者)が、明細書及び図面に記載した事項と**出願時の技術常識**とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する(「実施可能要件」という)。
- (2) したがって、明細書及び図面に記載された発明の実施についての教示と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき(例えば、どのように実施するかを発見するために、**当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき**)には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる。
- (3) 条文中の「その実施」とは、請求項に係る発明の実施のことであると解される。したがって、発明の詳細な説明は、当業者が請求項に係る発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されていないといけない。

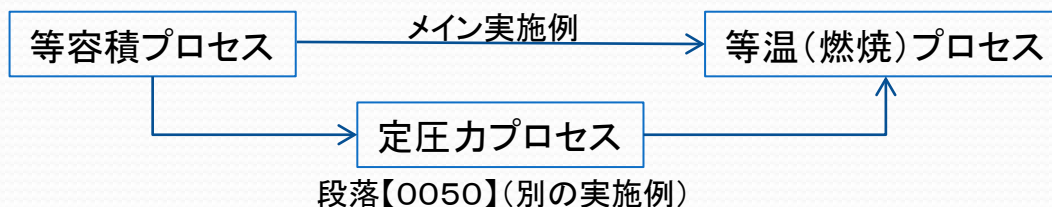
5. 明細書に関する審査基準(実施可能要件)

実施可能要件

当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき

平成22(行ケ)10105(内燃機関およびその作動方法)～過度の試行錯誤～

「本願明細書の段落【0050】…の記載から本願発明が定容積燃焼と定圧力燃焼と定温度燃焼との組み合わせからなることは理解することができたとしても、「等容積プロセス」の後に「等温(燃焼)プロセス」を行う過程に「定圧力プロセス」を組み込み、組み込みに際しては「実質的等容積プロセス」の終了点における圧力を80%あるいは90%に下げることについては記載も示唆もないし、…技術常識であったとも認められない。…本願発明の燃焼サイクルの各プロセスにおける容積 V 、圧力 P 、温度 T 、及びタイミング(クランク角)が計算できたとしても、依然として、各プロセスを生じさせる燃焼噴射タイミングや、各噴射タイミングにおける燃料噴射量をどのように決定するのかが不明である。…本願発明の各プロセスでの容積 V 、圧力 P 、温度 T 、及びタイミング(クランク角)については、所望する値を算出することは窺い知ることができたとしても、そのような値となる各プロセスを実現するための各燃料噴射タイミングと各燃料噴射タイミングにおける噴射量を決定することについては、当業者に過度の試行錯誤を強いる。」



5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

実施可能要件の具体的運用

物の発明についての「発明の実施の形態」

- ①当該「物の発明」について明確に説明されていること
- ②「作ることができること」 具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる場合を除き、製造方法を具体的に記載しなければならない。
- ③「使用できること」

平成22(行ケ)10247(電界放出デバイス用炭素膜)～パラメータ発明の製造条件～

「物の発明における発明の実施とは、その物を生産、使用等をするをいうから(特許法2条3項1号)、物の発明については、その物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが、そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば、実施可能要件を満たすということができる。…従来のDLC膜は、ダイヤモンド構造が多い場合も少ない場合も存在することは、本願明細書にもあるとおり、公知である。このことや、本件意見書中の…記載によれば、当業者であれば、sp³結合を少なくして1580cm⁻¹近傍のピークの半値幅を小さくする実施条件を、予測することができるものと解される。…以上総合すれば、本願明細書には、本願発明1に係る炭素膜の製造方法が記載されているところ、記載された条件の中で、当業者が技術常識等を加味して、具体的な製造条件を決定すべきものであり、これにより本願発明1に係る炭素膜を製造することは、可能であるというべきである。」

5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

実施可能要件の具体的運用

物の発明についての「発明の実施の形態」

- ①当該「物の発明」について明確に説明されていること
- ②「作ることができること」 具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる場合を除き、製造方法を具体的に記載しなければならない。
- ③「使用できること」

平成24(行ケ)10020(発光装置)～出願後の「製造条件の最適化」による物の製造～
「特許制度は、発明を公開する代償として、一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから、明細書には、当該発明の技術的内容について一般に開示する内容を記載しなければならない。特許法36条4項1号が実施可能要件を定める趣旨は、明細書の発明の詳細な説明に、当業者がその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には、発明が公開されていないことに帰し、発明者に対して特許法の規定する独占的な権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。…物の発明における発明の実施とは、その物の生産、使用等をする行為をいうから(特許法2条3項1号)、物の発明について上記の実施可能要件を充足するためには、明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが、そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば、上記の実施可能要件を満たすといえることができる。」



「裁判事例」

5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

実施可能要件の具体的運用

方法の発明についての「発明の実施の形態」

- ①当該「方法の発明」について明確に説明されていること
- ②「その方法を使用できること」

物を生産する方法の発明についての「発明の実施の形態」

- ①当該「物を生産する方法の発明」について明確に説明されていること
- ②「その方法により物を作ることができること」物の性質等を利用した用途発明(例：医薬等)においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。

平成20(行ケ)10304(樹脂配合用酸素吸収剤)～用途発明の実施可能要件～

「本件発明のように、特定の用途(樹脂配合用)に使用される組成物であって、一定の組成割合を有する公知の物質から成るものに係る発明においては、一般に、当該組成物を構成する物質の名称及びその組成割合が示されたとしても、そののみによっては、当業者が当該用途の有用性を予測することは困難であり、当該組成物を当該用途に容易に実施することができないから、そのような発明について実施可能要件を満たすとい得るには、発明の詳細な説明に、当該用途の有用性を裏付ける程度に当該発明の目的、構成及び効果が記載されていることを要すると解するのが相当である。」

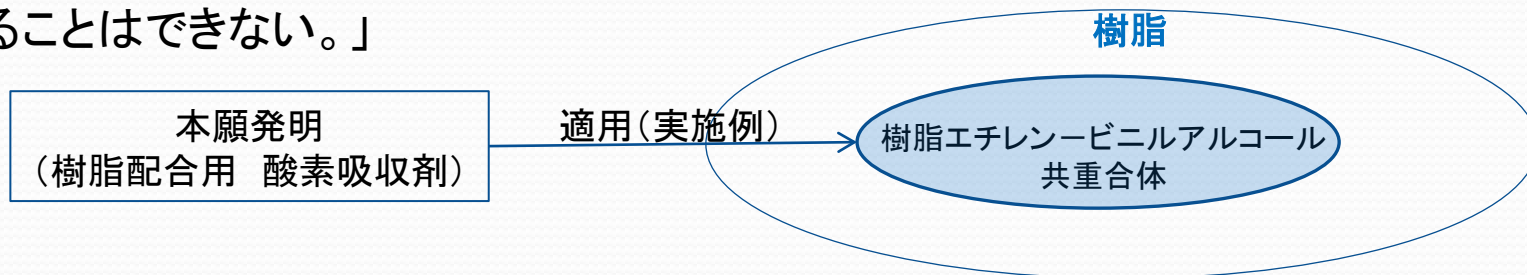
《次頁続く》

※平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項(実施可能要件)違反

5. 明細書に関する審査基準(実施可能要件)

平成20(行ケ)10304(樹脂配合用酸素吸収剤)～用途発明の実施可能要件～

《次頁より》「…本件発明は、その用途として、単に「樹脂配合用」と規定するのみであるから、…実施可能要件を満たす記載がされるべきである以上、発明の詳細な説明に、酸素吸収剤を適用する樹脂一般について、本件発明の酸素吸収剤を適用することが有用であること、すなわち、当該樹脂一般について、本件発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされていることを要すると解すべきである。…発明の詳細な説明の記載によれば、**本件発明が所期する作用効果は、酸素吸収剤を樹脂に適用した際の樹脂のゲル化及び分解並びに異味・異臭成分の発生を抑制すること…である**と認められる。…発明の詳細な説明に、エチレンービニルアルコール共重合体以外の樹脂一般について、**本件発明が本件作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされているものと認めることはできず**、…発明の詳細な説明に接した当業者が、その記載内容から、本件発明の酸素吸収剤をエチレンービニルアルコール共重合体以外の樹脂一般に適用した場合に、本件作用効果を同等に奏するものと容易に理解できると認めることはできない。」



5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

実施可能要件違反の類型

3.2.2.1 発明の実施の形態の記載不備に起因する実施可能要件違反

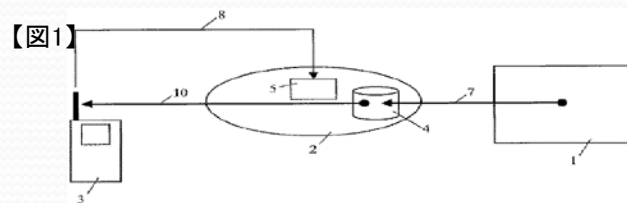
(1) 発明の実施の形態の記載において、請求項中の発明を特定するための事項に対応する技術的手段が発明の詳細な説明中に単に抽象的、機能的に記載してあるだけで、**それを具現すべき材料、装置、工程などが不明瞭**であり、しかもそれらが出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない場合。

平成24(行ケ)10053(移動無線システム)～具現化手段の記載不存在～

「本願明細書の**発明の詳細な説明**には、**移動無線機器が、伝送ネットワークの記憶手段に中間記憶されたプッシュサービスデータの量を知り、「当該移動無線機器においてデータに対するメモリスぺースを使用できないこと」を検知するための構成及び方法について何ら具体的な記載はない**。また、当該技術分野の**技術常識を参酌しても、…本願明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者に自明な事項であるとも認められない**。そうすると、本願明細書の発明の詳細な説明には、「伝送ネットワークに、当該移動無線機器においてデータに対するメモリスぺースを使用できないことを指示」することについて、**当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。**」



「裁判事例」



5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

実施可能要件違反の類型

請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因

平成20(行ケ)10272(HCV抗体)～「その物」の一部のみの開示～

「公開の裏付けとなる明細書の記載の程度は、「その物」の全体について実施できる程度に記載されていなければならないのは当然であって、「その物」の一部についてのみ実施できる程度に記載されれば足りると解すべきではない。…新規かつ有用な活性のある遺伝子に関連した…当該分野のすぐれた発明等を奨励する観点…仮にそのような記載が許容されなかった場合に第三者の模倣を阻止できず、独占権としての実効性を確保できない不都合を回避する観点から、特許請求の範囲に、特定のアミノ酸配列等を示した上で、同配列中の「1又は数個が欠失、挿入または置換」等がされた場合をも包含する記載が許容される場合があつてしかるべきであるといえよう。しかし、そのような形式で特許請求の範囲の記載が許される場合であっても、…特許請求の範囲に、新規かつ有用な活性のあるポリペプチドを構成するアミノ酸の配列が包括的に記載（配列の一部の改変を許容する形式で記載）されている場合において、元のポリペプチドと同様の活性を有する改変されたポリペプチドを容易に得ることができるといえる事情が認められるときは、いわゆる実施可能要件を充足するものと解して差し支えないというべきであるが、これに対し、上記のような形式で記載された特許請求の範囲に属する技術の全体を実施することに、当業者に期待し得る程度を越える試行錯誤や創意工夫を強いる事情のある場合には、いわゆる実施可能要件を充足しないというべきである。」⁴⁹

5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

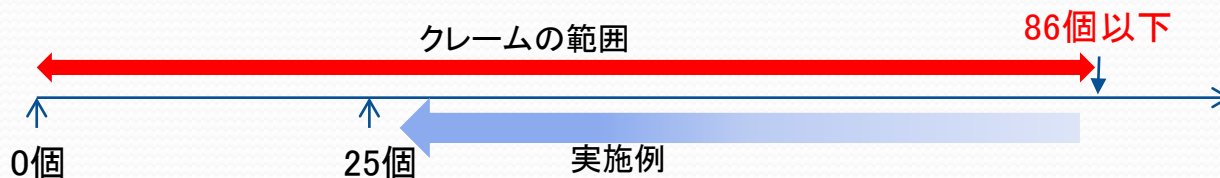
実施可能要件違反の類型

請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因

平成24(ワ)15612（Cu－Ni－Si系合金部材）～数値範囲の一部が実施可能でない～

本件発明の「観察面において観察される直径4 μ m以上の介在物が86個/mm²以下である」
との記載について

「直径4 μ m以上の介在物の個数に係るサポート要件違反又は実施可能要件違反について、以下検討する。…本件明細書の発明の詳細な説明には、特許請求の範囲に記載された数値範囲全体についての実施例の開示がなく、かつ、実施例のない部分について実施可能であることが理解できる程度の技術的な説明もないものといわざるを得ない。…本件発明は、特許請求の範囲で、粗大な介在物が存在しないものも含めて特定しながら、明細書の発明の詳細の説明では、粗大な介在物の個数が最小で25個/mm²である発明例を記載するのみで0個/mm²の発明例を記載せず、かつ、全ての粗大な介在物の個数を低減する方法について記載されていないことなどからすれば、本件明細書の発明の詳細な説明は、本件発明の少なくとも一部につき、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ものであるとはいえない。」



5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

実施可能要件違反の類型

請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因

平成21(行ケ)10281(高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板)～他の製造方法の開示～
「審決は、…本件発明1・2において、本件発明3の方法以外で製造する方法が示されていないとするが、本件発明3の方法で製造することが可能である以上、実施可能要件がないとすることはできない。」

請求項1：
本件発明1

請求項2：
本件発明1に限定を加えた本件発明2

請求項3：
本件発明1又は2の組成のスラブを利用して製造されるめっき鋼板の製造方法

《参考：原告（特許権者）の主張》訂正明細書…には、本件発明1，2…について、その物を製造するための少なくとも一つの製造方法を本件発明3として開示し、さらに、より具体的な製造条件を、発明の実施の形態の欄に詳細に記述している。…特許庁の審査基準…には、…「3. 2. 1実施可能要件の具体的運用」について、「(1)発明の実施の形態…特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ記載することが必要である。」「(2)物の発明についての『発明の実施の形態』物の発明について実施をすることができるとは、上記のように、その物を作ることができる、かつ、その物を使用できることである…」と記載されている。ところで、物の発明である本件発明1・2は、…本件発明3の製造方法で製造できるのであって、さらに、本件発明1・2は、…自動車、家庭電気製品、建築などの用途にプレス加工をして使用される…そうであれば、本件発明1・2については、その物を作ることができる、かつ、その物を使用できるのであるから、特許庁の審査実務を規定した上記審査基準（甲45）に照らしても、実施可能要件に違反するものでない

5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

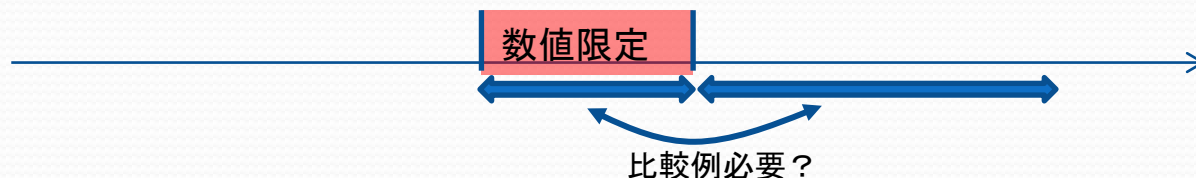
実施可能要件違反の類型

請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因

平成21(行ケ)10004(フィルタートウのボール)～数値限定境界内外での比較例～

「本件審決は、…発明の課題解決との関係が明らかであるというためには、**数値限定を付した場合の効果(実施例)と、このような数値限定を満足しない場合の効果(比較例)とを十分に記載**しておき、技術上の意義を明確にしておくこと等が必要と考えられるところ、…このような記載は見当たらず、…特許法36条4項1号の規定に適合するものとはいえず…とする。

しかしながら、…本件明細書には、…という課題があったことについての記載があることが認められる。そして、…本件明細書には、上記課題を解決するための手段として、…の記載があることが認められるのであって、**本件発明1につき、当業者において、本件明細書の記載により、その課題との関係での数値限定を付した技術的意義を理解できるものと解され、そうすると、数値限定を付した場合の効果(実施例)と、このような数値限定を満足しない場合の効果(比較例)との十分な記載がないから、本件発明1の技術的意義が十分に記載されているとはいえないとの理由のみで、…特許法36条4項1号の規定に適合しないとした本件審決の判断も首肯し得ない」**



5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

実施可能要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応

発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識を考慮しても、発明の詳細な説明が、当業者が請求項に係る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ものであるとはいえない場合には、**出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、明確かつ十分に記載したものであると主張したとしても、拒絶理由は解消しない**…（参考：東京高判平13.10.31（平成12（行ケ）354 審決取消請求事件））

平成12（行ケ）354（新規な官能化ペルフルオロポリエーテルとその製造方法）～事後実験～

「触媒効果が、出発物質の具体的内容、触媒の種類、量（出発物質に対する重量割合）及び製造法、反応温度並びに反応時間に左右される一方、本願発明の構成が、出発物質の内容、触媒の種類及び反応温度について規定するにすぎないことは、…明らかである。そうすると、適切な実施例の記載又は必要な条件設定の手掛かりとなる具体的な手段の記載がない限り、…**本願発明の構成自体からその効果を予測することは困難といわざるを得ない。**

…本件明細書の発明の詳細な説明には、本願発明の目的を達成するために必要な限定条件が特定された実施例が一例も示されていないばかりか、出発物質の具体的内容と触媒の種類の組合せだけでも膨大な数に上り、そのそれぞれについて適用すべき触媒の重量割合や反応時間といった上記諸条件についても極めて広範な数値が示されているにすぎないのであるから、…本願発明の目的を達成し、その効果を追試するためには、当業者においても、多大な試行錯誤を要するといわざるを得ない。…意見書添付の**実験報告書…に原告主張のような記載があるとしても、本件明細書の発明の詳細な説明中に本願発明の目的を達成するための手段が記載されているとは認められない本件においては、その記載不備を補うことにはならないというべきである**」

5. 明細書に関する審査基準(実施可能要件)

実施可能要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応
出願後に提出した実験成績証明書等に基づく主張

平成24(行ケ)10321(合わせガラス用中間膜)～事後実験～

「A大学理工学部物質生命理工学科教授B作成の意見書(甲1)によれば, TOF-SIMSは, …本件発明の「粒子径」の上限 $3\mu\text{m}$ に比して十分に細かな分析ができるものである。…原告のグローバルテクニカルセンターのC作成の実験成績証明書(甲64)によれば, …添加された酢酸マグネシウムの電離(解離)の度合いはごく低水準であったものと認めることができる…そして, 上記Cが作成した別の実験成績証明書(甲28)によれば, …酢酸マグネシウムは中間膜表面で凝集していることが認められる。これらのとおり, 本件発明の中間膜, とりわけその表面では, …電離してアルカリ(土類)金属イオンとなる割合はごく小さい。そうすると, TOF-SIMSの二次イオン像のイメージングの分析において, アルカリ(土類)金属イオンの存在を考慮外としても差し支えないというべきである。したがって, TOF-SIMSがアルカリ(土類)金属イオンをも検出していること, ないしその可能性があることを根拠に, 当業者において本件発明を実施可能でないとはいえない。

審決: 本件発明におけるTOF-SIMSによるアルカリ(土類)金属塩の粒子径の測定においては, 当該金属塩ばかりでなく当該金属イオンをも検出しており…測定条件の詳細が明示されていない。

5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

実施可能要件と委任省令要件との関係

「平成20(行ケ)10237(スロットマシン)～実施可能要件と委任省令要件～」

「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ことができる。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。」**

5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

実施可能要件とサポート要件との関係

平成21(行ケ)10033(…フリバンセリン)～実施可能要件とサポート要件との峻別～
「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、法36条4項1号が、…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、**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」という同号の趣旨から離れて、法36条4項1号の要件適合性を判断するの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。」**

→ 薬理データの不存在を理由に実施可能要件に加えてサポート要件にも違反する
とした審決を、否定した判決 審査基準との関係

5. 明細書に関する審査基準（実施可能要件）

実施可能要件⇔サポート要件、⇔明確性要件の関係

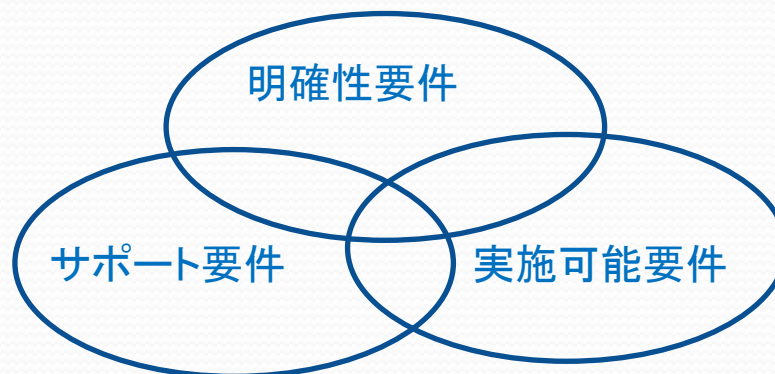
飯村コートは、重複適用を排除

前掲 平成21(行ケ)10033(性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用)

「法36条6項1号の規定の解釈に当たり…法36条4項1号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈, 判断することは, …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。」

前掲 平成21(行ケ)10434(伸縮性トップシートを有する吸収性物品)

「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, 法36条4項への適合性の要件を法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, …公平を欠いた不当な結果を招来することになる。」



6. 裁判事例紹介

- (1) 「バラスト水処理装置（船舶）」事件 (無効審決⇒審決取消)
知高判H25.9.10 (平成24年(行ケ)第10424号)

➡ 明確性要件：技術常識の考慮
サポート要件：一般化・拡張の範囲（特に効果の記載）

- (2) 「レベルシフト」事件 (拒絶審決⇒請求棄却)
知高判H21.3.17 (平成20年(行ケ)第10357号)

➡ サポート要件：課題解決手段の反映

- (3) 「移動無線システム」事件 (拒絶審決⇒請求棄却)
知高判H24.12.25 (平成24年(行ケ)第10053号)

➡ 実施可能要件：具現化手段の記載不存在

- (4) 「発光装置」事件 (無効審決⇒審決取消)
知高判H25.1.31 (平成24年(行ケ)第10020号)

➡ 実施可能要件：出願後の「製造条件の最適化」

6. 裁判事例紹介

(1) 「バラスト水処理装置（船舶）」事件

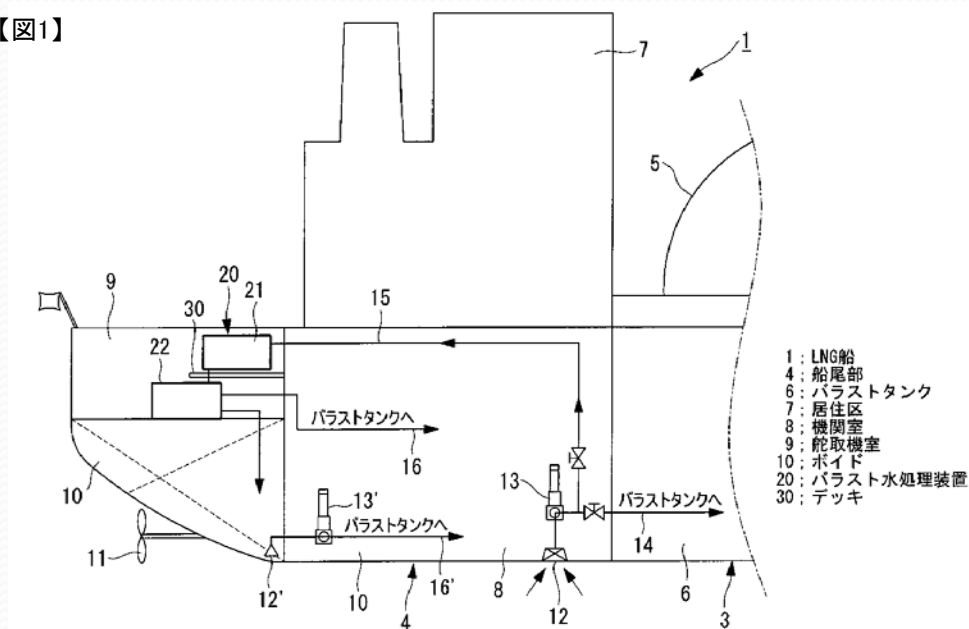
(無効審決⇒審決取消)

知高判H25.9.10 (平成24年(行ケ)第10424号)

明確性要件: 技術常識の考慮により明確性要件充足

サポート要件: 効果の記載に基づいてサポート要件を認めた

【図1】



6. 裁判事例紹介

「バラスト水処理装置（船舶）」事件（明確性要件.サポート要件）

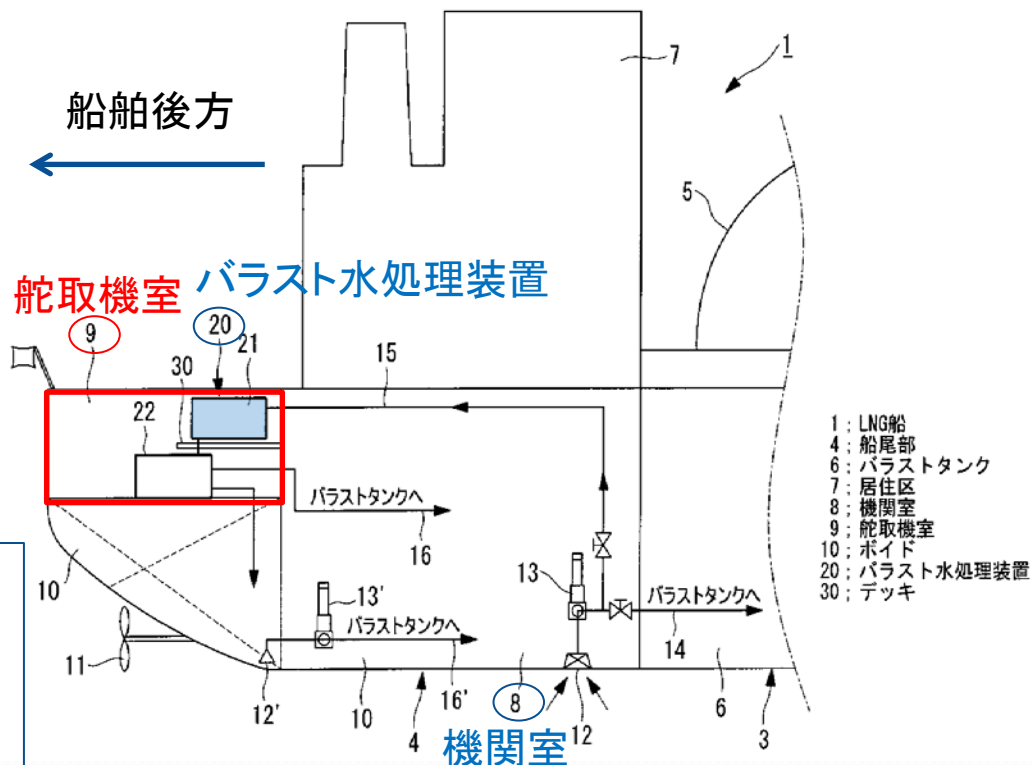
発明

【請求項6】…**バラスト水処理装置**が船舶後方の**非防爆エリア**で、…配設されていることを特徴とする船舶。

バラスト水：
船体の姿勢制御等のため積載される
海水

バラスト水処理装置：
排水時にバラスト水中の微生物類を
死滅させる

※出願時には、請求項1に実施例通りの「舵取機室」を設置場所とするクレームが規定。
上記請求項6は、出願時に存在せず、審査請求時に請求項7として追加して特許を受けた後、訂正請求にて繰り上げたもの。



6. 裁判事例紹介

「バラスト水処理装置（船舶）」事件（明確性要件.サポート要件）

問題の所在 明確性要件は担保されるのか？ 上位概念化は許されるのか？

(1) 詳細な説明の記載

- ①設置場所として「舵取機室」のみが記載
- ②「非防爆エリア」の定義がなく、「舵取機室9は非防爆エリアである」との記載のみ
- ③「機関室」については、設置場所とすることのデメリットのみを説明
- ④効果欄には、舵取機室に対応する効果のみ記載

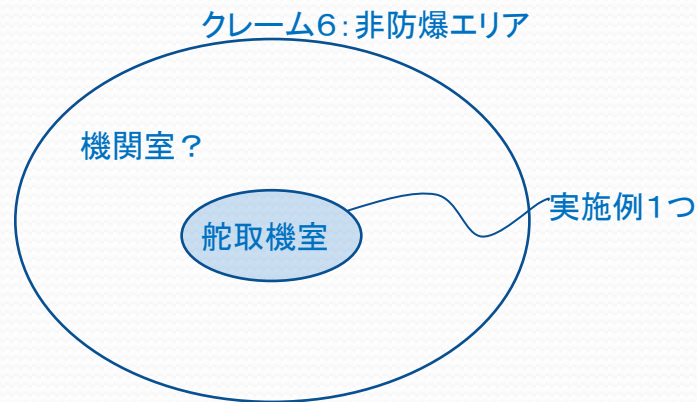
(2) 包袋禁反言あるいは信義則違反

「機関室設置」の先行技術文献克服のため、本願発明が「舵取機室設置」であることを主張（早期審査事情説明書）

【0025】バラスト水処理装置20は、…舵取機室9内に配置されている。

【0028】機関室8をバラスト水処理装置20の設置場所とすることには問題が多くきわめて困難である。

【0033】舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむという利点もある。



6. 裁判事例紹介

「バラスト水処理装置（船舶）」事件（明確性要件・サポート要件）

詳細な説明の記載

【0007】その目的とするところは、…バラスト水処理装置を船内適所に**容易に設置可能とする船舶を提供**することにある。（【課題欄】）

【0015】本発明の船舶によれば、…バラスト水処理装置を設置する際、**船体設計や船型の大幅な変更を必要とせず**、…容易に設置可能となる。（【効果欄】）

【0025】バラスト水処理装置20は、…**舵取機室9**内に配置されている。

【0026】**舵取機室9**の内部には、バラスト水処理装置20の設置が可能となる大きな設置空間を容易に確保することができる。

【0027】**舵取機室9の空間は、…振動の問題があるため、通常機器類の設置に適さない場所（空間）として残されている。**…本発明者らは、…**舵取機室9がバラスト水処理装置20の設置場所として最適であること**を発見したものである。

【0028】バラスト水処理装置20を**機関室8**内に設置することも考えられる。しかし、…**機関室8内は、…実質的には余分な空間は存在しない。**従って、…**大規模な改造工事が必要**…このような改造工事は、コストや工事期間の増大を伴うものであるから、**機関室8をバラスト水処理装置20の設置場所とすることには問題が多くきわめて困難である。**→【0029】～【0031】舵取機室設置の優位性説明

【0032】本発明は、船舶としては必要である**舵取機室9**の空間を有効に利用し、**配置上の制約や他の船舶構造に及ぼす影響が小さい舵取機室9が**、船舶におけるバラスト水処理装置20の最適な設置場所であることを見いだしたものである。

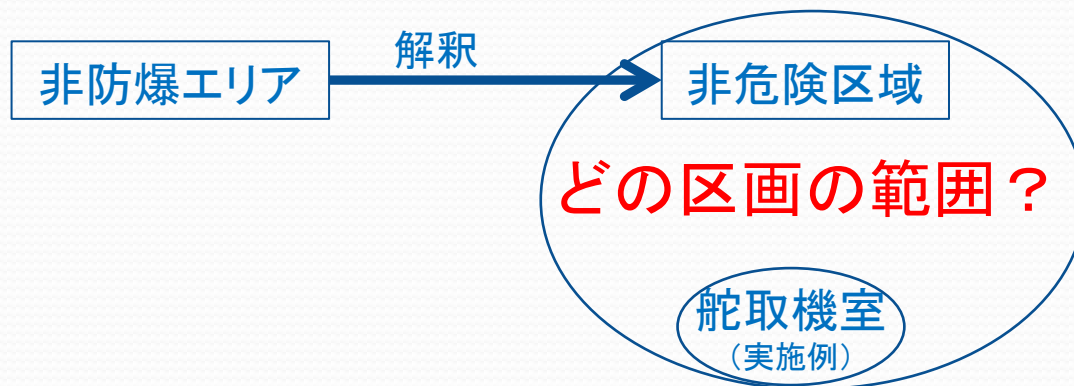
【0033】また、**舵取機室9は非防爆エリア**であるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。

6. 裁判事例紹介

「バラスト水処理装置（船舶）」事件（明確性要件.サポート要件）

審決の理由の要点（明確性要件違反）

「本件明細書【0033】には「舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある」と記載され、「非防爆エリア」という語は、当業者において「非危険区域」や「非危険区画」と解釈できるが、本件明細書には舵取機室9以外に具体的な場所を特定しているものではないので、「非防爆エリア」が具体的に船舶後方のどの区画を示しているのか不明瞭であり、特許法36条6項2号の規定に違背し、特許法123条1項4号の規定により、無効とされるべきものである。」



審査基準に当て嵌めると「類型(5)[範囲を曖昧にする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合]」の問題？

6. 裁判事例紹介

「バラスト水処理装置（船舶）」事件（明確性要件・サポート要件）

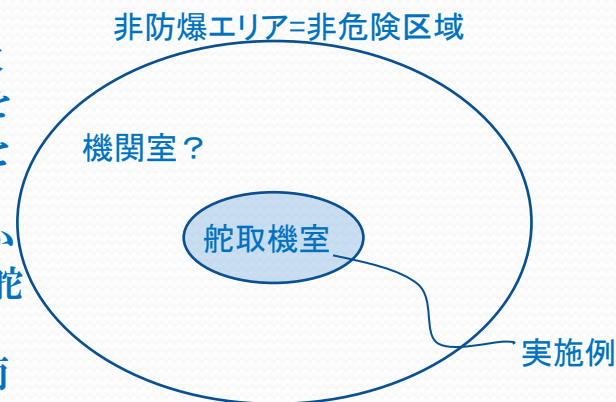
審決の理由の要点（サポート要件違反）

「設置場所について、「…」（本件明細書【0028】参照）」と記載されており、「…」（同【0029】参照）」としていることからみて、**本件特許の明細書の趣旨は、バラスト水処理装置20を機関室8ではなく舵取機室9に配設することが適するとしていることである。**…「非防爆エリア」という語は、当業者において「非危険区域」や「非危険区画」と解釈すると、「バラスト水処理装置」は船舶後方の**舵取機室以外の場所（機関室も含む）でもよいことになり**、これは本件特許の明細書の趣旨からみて、本件明細書の発明の詳細な説明の記載の範囲を超えて特許されたことになり、特許法36条6項1号の規定に違背し、特許法123条1項4号の規定により、無効とされるべきものである。」

【0028】バラスト水処理装置20を機関室8内に設置することも考えられる。しかし、…機関室8内は、…実質的には余分な空間は存在しない。従って、…大規模な改造工事が必要…このような改造工事は、コストや工事期間の増大を伴うものであるから、機関室8をバラスト水処理装置20の設置場所とすることには問題が多くきわめて困難である。

【0029】また、舵取機室9は、機関室8の上部に配置された乗員の居住区7から近く、作業時等のアクセス面でも有利になる。このような観点から見ても、舵取機室9はバラスト水処理装置20の設置場所に適している。

また、舵取機室9は船内空間であるから、海洋環境下における波浪や風雨に対する腐食対策を施す必要がなく、この点でもバラスト水処理装置20の設置場所に適している。



6. 裁判事例紹介

「バラスト水処理装置（船舶）」事件（明確性要件・サポート要件）

裁判所の判断（明確性要件）

技術常識の考慮

裁判所は、「甲102～104, 甲208～211によれば, 本件特許の出願時において, 「非防爆エリア」という用語は, …電気機器の構造, 設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域を意味するものと認められる。」と判断。

さらに、裁判所は、甲102、215、216を参酌の上で、「これらの記載に照らせば, 本件特許の出願時において, 当業者にとって, 船舶のどの場所が危険場所又は区域になるのかは明確であり, そうである以上, 危険場所又は区域ではない「非防爆エリア」がどこかも明確であるというべきである。」「また, 甲102, 215, 216は, 船舶を設計するにあたって遵守すべき基本指針に関するものであるから, 本件特許の出願時において, 「非防爆エリア」の意味はもとより, その具体的な場所についても, 当業者の技術常識であったものと認めて差し支えない。」とし、「上記技術常識に照らせば, 本件明細書に接した当業者は, 「非防爆エリア」の意味や場所を明確に理解できるというべきである。」と判断した。

技術常識から明確

非防爆エリアの意味

船舶のどこが非防爆エリアであるか

6. 裁判事例紹介

「バラスト水処理装置（船舶）」事件（明確性要件・サポート要件）

裁判所の判断（サポート要件）

（1）実施例中の効果の記載からサポート要件を検討するアプローチ

「本件明細書の【0033】…に記載された利点は、文理上、舵取機室の副次的な効果として述べられている。しかしながら、当該記載に接した当業者は、この効果は舵取機室に限定されるものではなく、舵取機室とは無関係な「非防爆エリア」の一般的な効果として理解するというべきである。その理由は、以下のとおりである。

…すなわち、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」は、…「非防爆エリア」が当然に備える効果を述べたものである。

そうすると、本件明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており、【0033】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても、【0033】の記載に接した当業者は、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはなく、それとは別次元の、舵取機室には限定されない、より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして、かかる理解の下、「非防爆エリア」についても、舵取機室とは別に念頭に置いている独自の構成として理解するというべきである。よって、【0033】の記載から、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する、独自の技術的思想を読み取ることができ、本件発明6の「非防爆エリア」は、【0033】によってサポートされているというべきである。」

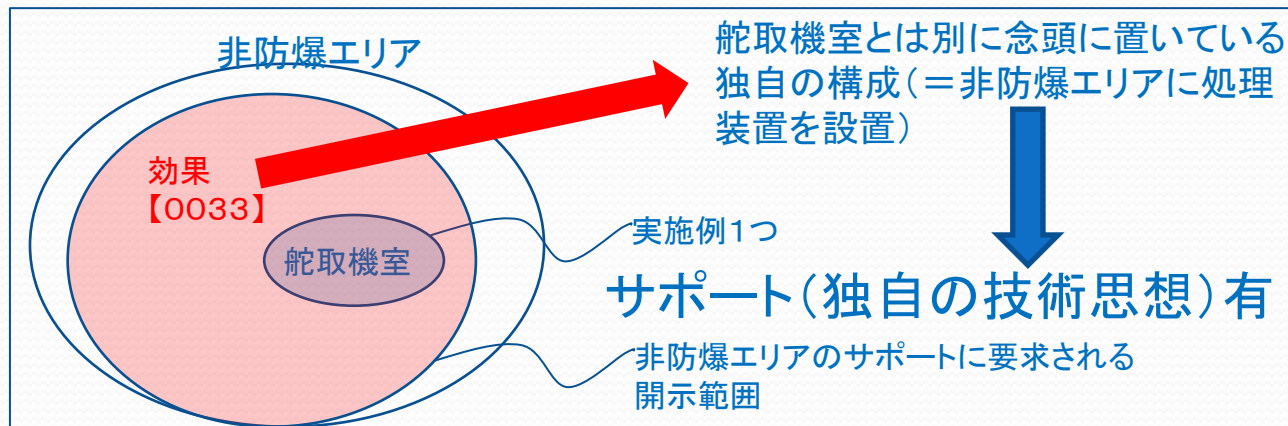
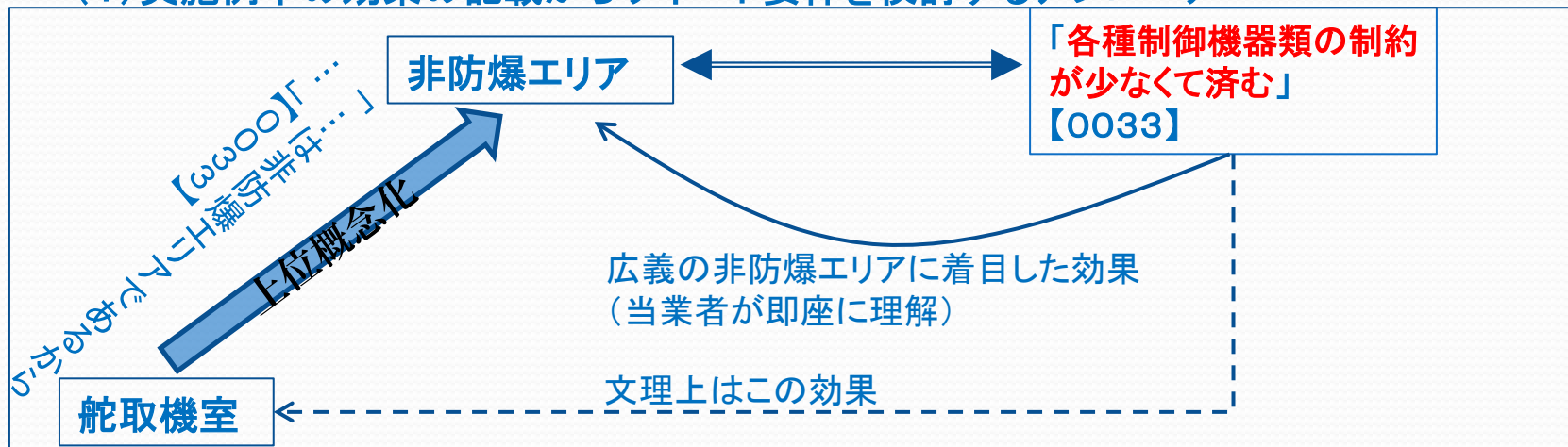
【0033】また、舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。

6. 裁判事例紹介

「バラスト水処理装置（船舶）」事件（明確性要件・サポート要件）

裁判所の判断

(1) 実施例中の効果の記載からサポート要件を検討するアプローチ



【0033】また、舵取機室9は**非防爆エリア**であるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくて済むという利点もある。

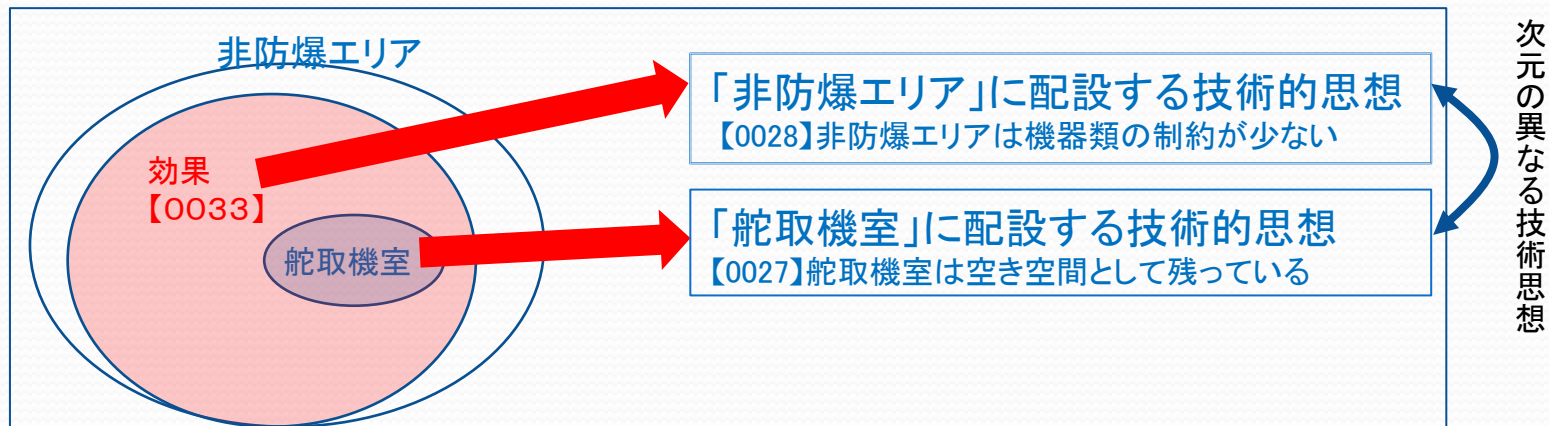
6. 裁判事例紹介

「バラスト水処理装置（船舶）」事件（明確性要件.サポート要件）

裁判所の判断

（2）舵取機室の優位性を機関室と対比して記載している点

「本件明細書で全体として述べられている、**バラスト水処理装置を舵取機室に配設するという技術的思想**は、【0027】に記載されているように、…操舵機室（注：「舵取機室」）は、…通常機器類の設置に適さない場所（空間）として残されていることに着目したものである。これに対して、**バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想**は、【0033】に記載されているように、「非防爆エリア」が「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」を有することに着目したものである。したがって、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は、バラスト水処理装置を舵取機室に配設する技術的思想とは、着目点の次元を異にしているものである。」



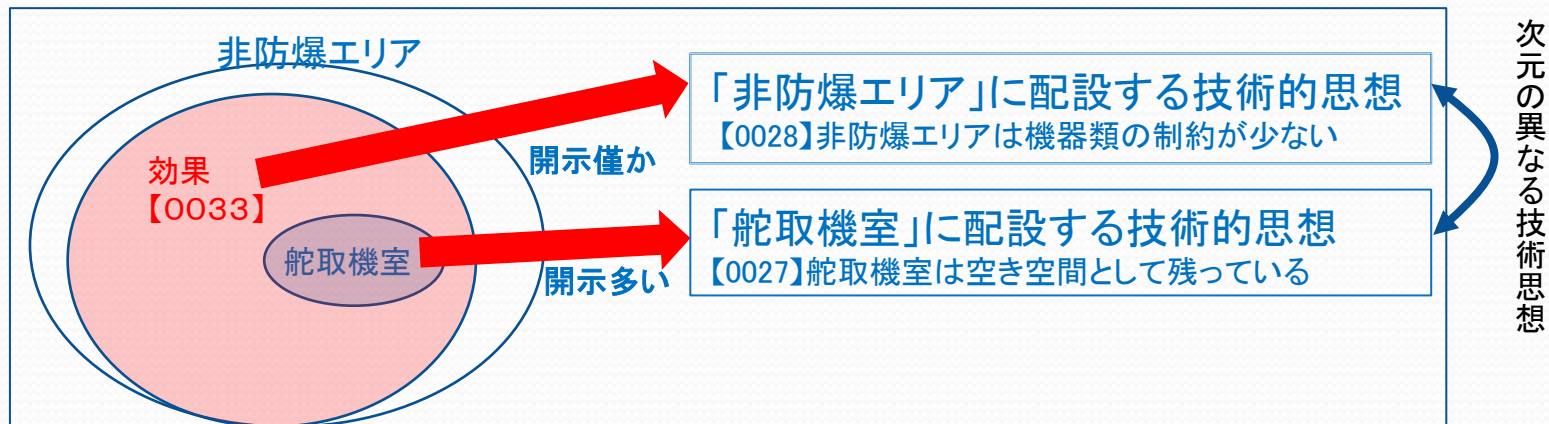
6. 裁判事例紹介

「バラスト水処理装置（船舶）」事件（明確性要件・サポート要件）

裁判所の判断

（2）舵取機室の優位性を機関室と対比して記載している点

「バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するとの技術的思想が【0033】によってサポートされている以上、本件明細書において、全体的には、それとは次元の異なる技術的思想が示されていることや、それに比してバラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設することに関連する記載がさほど多くないとしても、…本件発明6のサポート要件の判断を左右するものではない。…バラスト水処理装置を舵取機室に配設することと、これを「非防爆エリア」に配設することとは、次元を異にする別個の技術的思想であるから、前者の優位性を後者との関係で述べた【0028】の記載が存在するとしても、後者に関する記載の存在を無視すべきものではない。」



6. 裁判事例紹介

「バラスト水処理装置（船舶）」事件（明確性要件・サポート要件）

裁判所の判断

（3）早期審査事情説明書と意識的除外

「被告は、本件特許の出願時における意図的除外を主張するが、サポート要件に関する事情とすることはできず（原告が援用する甲2の2の早期審査に関する事情説明書の記載から、機関室配設を除外したものと認めることもできない。）、理由がない。」

退けられた被告の主張：

特許権者は、特許審査の過程で、「早期審査に関する事情説明書（甲2の2）」を提出し、本件発明と文献1…の図2の開示と対比し、「文献1に開示のものが「バラスト水処理装置」を船尾機関室4に設けたものであるのに対し、本件発明は、舵取機室9内にバラスト水処理装置20を備えたものである」との本件発明の特徴を主張して特許を得ている。すなわち、バラスト水処理装置の機関室配設は、特許権者が出願過程において意識的に除外したものに外ならない。ところが、特許を得るや否や、原告らは、機関室配設も含むと主張する。これは、特許法36条6項1号の解釈においても包袋禁反言あるいは信義則に反し許されない。

6. 裁判事例紹介

「バラスト水処理装置（船舶）」事件（明確性要件・サポート要件）

サポート要件に関する裁判所の判断（まとめ）

当初請求の範囲および明細書

【請求項1】「a」

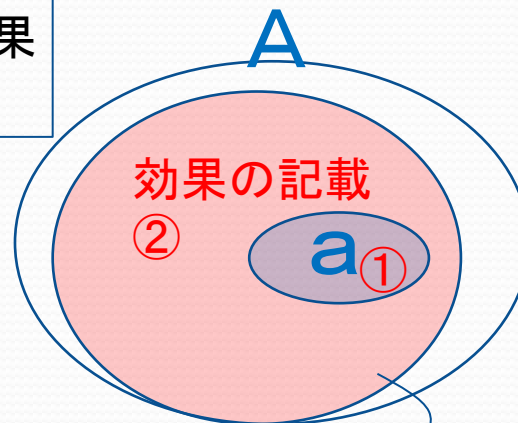
【解決課題欄】【効果欄】：「a」に対応する課題・効果

【実施例に開示の構成】：「a」



サポート要件を満たすか？

【請求項1】「A」に補正



Aのサポートに要求される開示範囲

実施例には、aに関連する効果がどのように記載されているか？

- ①構成aに対応する範囲に留まる効果
- ②構成aの上位概念Aに対応する範囲の効果

（本事案では、①②が共に記載されていると判断された。）

※尚、本件特許は、本事案と別の無効審判事件で請求項6の新規事項追加が争われ、審決取消事件（平成24（行ケ）10425）では、本件と同様の理論構成によって、新規事項追加とする審決が取り消されている。

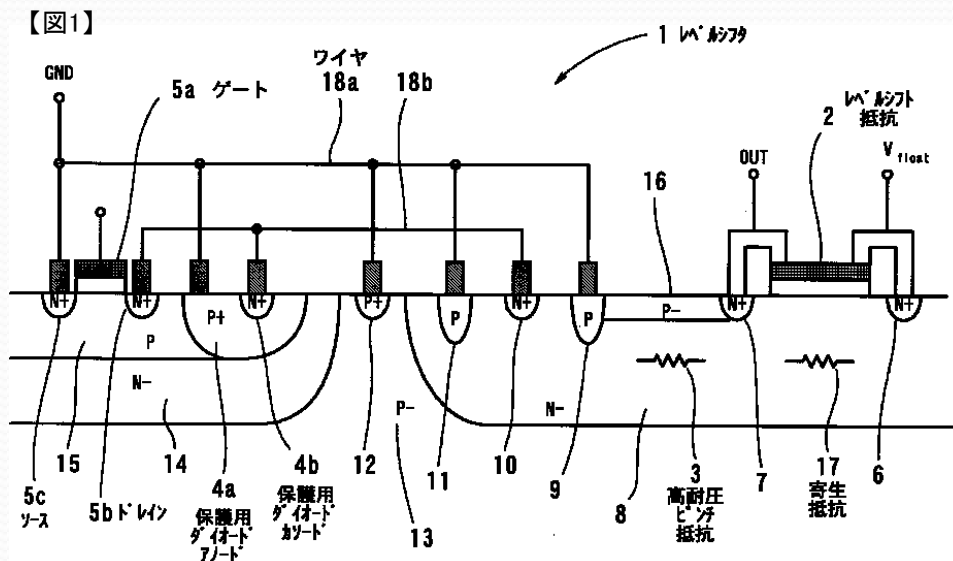
6. 裁判事例紹介

(2) 「レベルシフタ」事件

(拒絶審決⇒請求棄却)

知高判H21.3.17 (平成20年(行ケ)第10357号)

サポート要件: 課題解決手段が反映されていない



特開2000-286391号公報より引用

6. 裁判事例紹介

「レベルシフト」事件（サポート要件）

発明

【請求項1】半導体基板上に形成されるパワーデバイス制御駆動用のレベルシフトにおいて、
中間電位回路と電氣的に一端が接続される**レベルシフト抵抗**と、
前記レベルシフト抵抗の他端と電氣的に一端が接続される**高耐圧ピンチ抵抗領域**と、
前記レベルシフト抵抗の他端と前記高耐圧ピンチ抵抗領域の一端との間に接続される出力端子と、
前記高耐圧ピンチ抵抗領域の他端と電氣的にドレイン領域が接続される**Nチャネルの電界効果トランジスタ領域**とを有し、
前記電界効果トランジスタ領域のソース領域が低電位回路に接続されることを特徴とするレベルシフト。

電界効果トランジスタ領域

高耐圧ピンチ抵抗領域

レベルシフト抵抗

相互の配置位置関係については限定されていない

6. 裁判事例紹介

「レベルシフタ」事件（サポート要件）

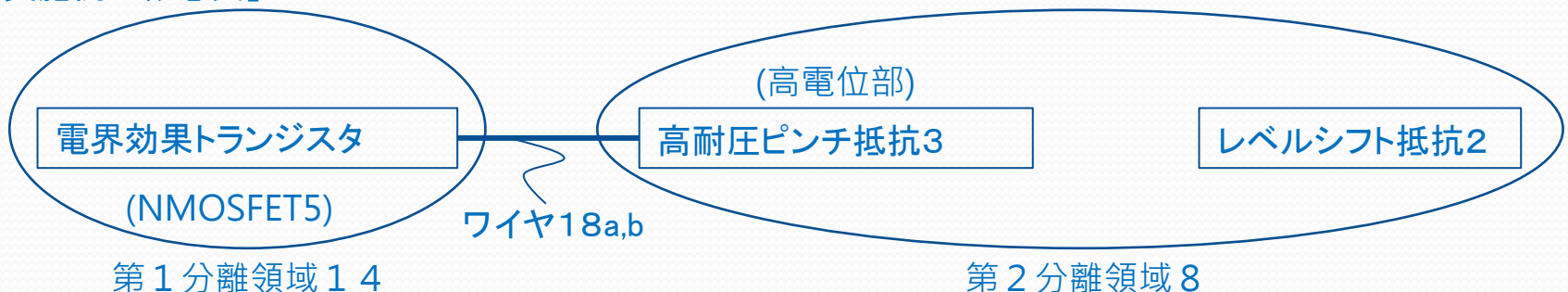
詳細な発明

“離間配置(FET-高電位部)“のみが記載され”近接配置“の記載はなかった。

【0010】本発明は…MOSFETへの高バイアス印加を低減させ、信頼性を向上させたレベルシフタを提供することを目的とする。

【0047】【発明の効果】以上説明したように本発明では、電界効果トランジスタをレベルシフト抵抗及び高耐圧ピンチ抵抗等の高電位部から引き離して配置することとしたため、それらの高電位部からの影響による電界効果トランジスタへの高バイアス印加を低減することが可能となり、レベルシフタの長期的な信頼性を向上させることができる。

【実施例の概念図】



6. 裁判事例紹介

「レベルシフト」事件（サポート要件）

裁判所の判断

(1) 本願発明は、“近接配置”を除外して解釈すべきか

「本願発明は、請求項1…の記載から明らかなとおり、本件3つの構成要素を含む各構成要素の相互関係については、単にそれらの電氣的な接続関係を規定したにとどまるものであるから、…これらの構成要素が半導体基板において相互に分離されていない近接した位置に存在する発明（以下「近接配置された本願発明」という。）を含むものと認められる。

原告は、本願発明の回路接続関係に照らし、本願発明において、「電界効果トランジスタをレベルシフト抵抗及び高耐圧ピンチ抵抗等の高電位部から引き離して配置する」との空間的配置関係が採用されていることは明らかである旨主張するが、…請求項1の記載に照らすと、本願発明が、そのような空間的配置関係を有するものに限定されていることを窺わせる記載を見出すことはできないから、原告の上記主張を採用することはできない。」

→ 詳細な説明参酌による、クレームの限定的な解釈はなされなかった（「一義的に明確に理解することができない場合」とは判断せず）

6. 裁判事例紹介

「レベルシフト」事件（サポート要件）

裁判所の判断

（2）“近接配置”がサポート要件を満たすか？

近接配置された本願発明につき、請求項1の記載が特許法36条6項1号の要件に適合するものであるか否かについて検討する。…発明の詳細な説明の記載をみるに、…本願発明が解決すべき課題は、電界効果トランジスタ(MOSFET)への高バイアス印加の低減であると認められるところ、…同課題は、「電界効果トランジスタをレベルシフト抵抗及び高耐圧ピンチ抵抗等の高電位部から引き離して配置することとしたため」に解決されるものであり、また、発明の詳細な説明に記載された各実施例をみても、それらはいずれも、高電位部と分離され、又は高電位部から隔てられた領域ないし位置に電界効果トランジスタを配置する構成であると認められる。

他方、近接配置された本願発明については、当業者において上記課題が解決されるものと認識することができることを窺わせる記載は…発明の詳細な説明に何ら存在せず…また、本願当時の当業者の技術常識に照らし、当業者において、そのように認識することができたものと認めるに足る証拠もない。

したがって、近接配置された本願発明について、サポート要件を充足するものと認めることはできない。

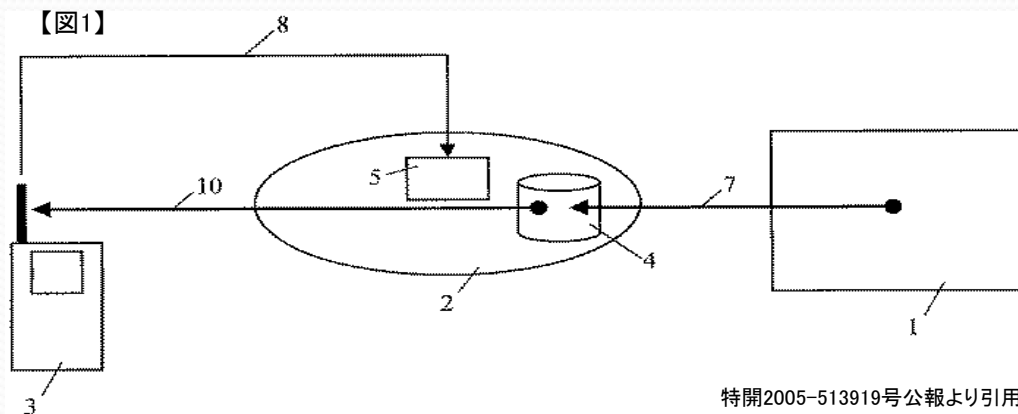
6. 裁判事例紹介

(3) 「移動無線システム」事件

(拒絶審決⇒請求棄却)

知高判H24.12.25 (平成24年(行ケ)第10053号)

実施可能要件: 具現化手段の記載不存在



6. 裁判事例紹介

「移動無線システム」事件（実施可能要件）

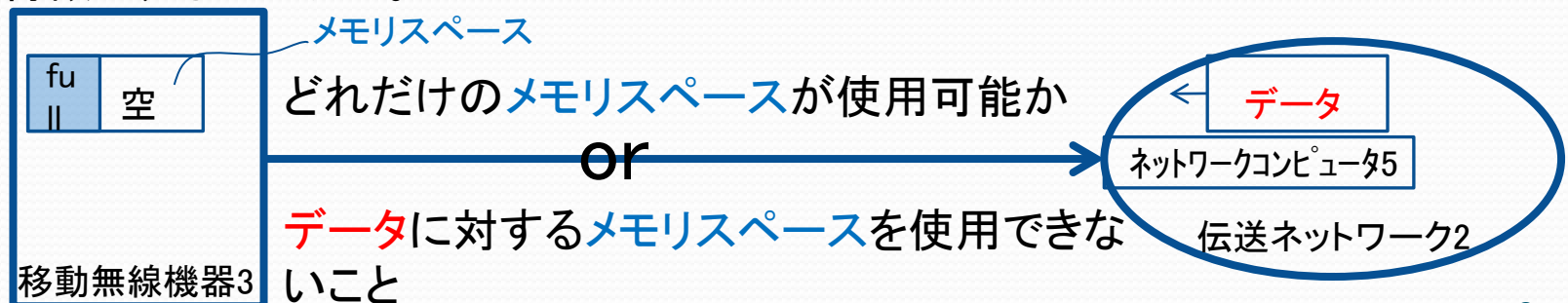
発明

【請求項1】 アプリケーションコンピュータ(1)と、伝送ネットワーク(2)と、移動無線機器(3)とを有する移動無線システムにおいて非明示的に要求されたデータを伝送するためのシステムであって、…

前記移動無線機器(3)はネットワークコンピュータ(5)に、どれだけのメモリスペースが当該移動無線機器(3)においてデータの記憶のために使用可能であることを指示し、または

前記移動無線機器は伝送ネットワークに、当該移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないことを指示し、

前記ネットワークコンピュータは、前記移動無線機器により指示された情報に依存して、前記中間記憶されたデータを移動無線機器に送信する、ことを特徴とするシステム。



6. 裁判事例紹介

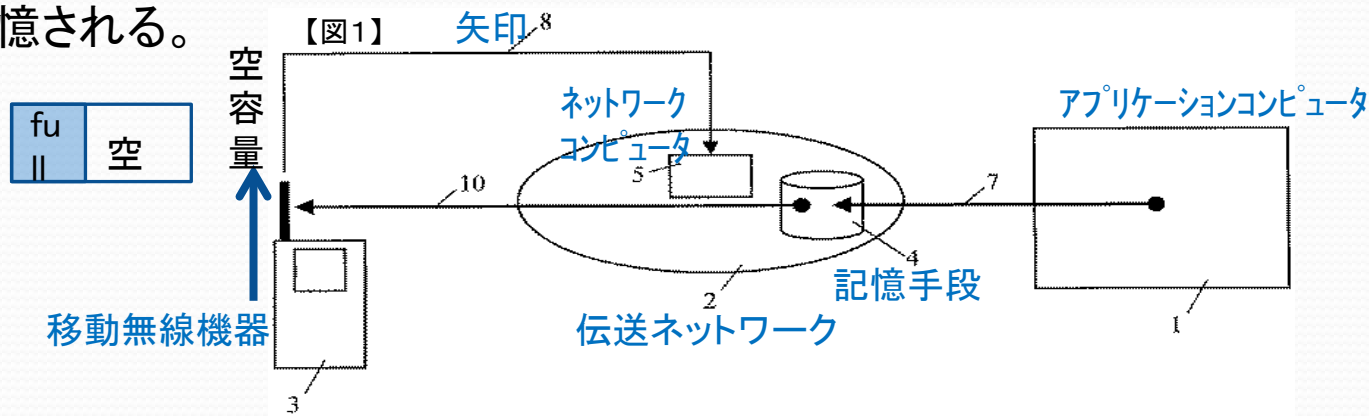
「移動無線システム」事件（実施可能要件）

詳細な説明

【0018】移動無線機器が例えば伝送ネットワークに、目下のところ情報を受信するためのメモリを用意できないことを指示すると、記憶手段は移動無線機器に対する所定のデータを、この移動無線機器が伝送ネットワークにデータ受信のためのメモリスペースが再び十分になったことを指示するまで記憶する。

【0028】矢印8により示されているように、ネットワークコンピュータ5は移動無線機器3から、この移動無線機器において使用可能な記憶容量についての情報を受信する。

【0029】例えば多数の情報をアプリケーションコンピュータ1から伝送ネットワーク3へ送信すべき場合であって、ネットワークコンピュータ5が移動無線機器3から、この移動無線機器が目下のところアプリケーションコンピュータ1の情報を受け入れるために十分なメモリスペースを使用できないことを知っていれば、これらのデータは記憶手段4に中間記憶される。



6. 裁判事例紹介

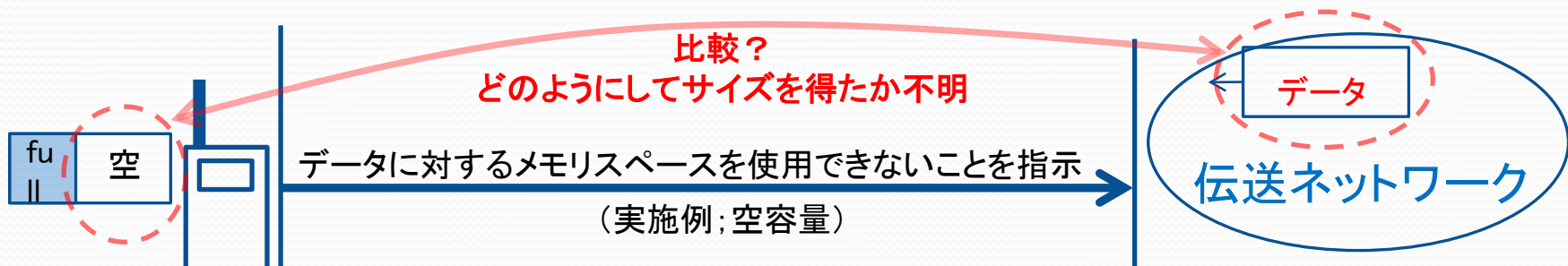
「移動無線システム」事件（実施可能要件）

審決

移動無線機器が、「目下のところ情報を受信するためのメモリを用意できない」と判断…
するためには、「受信するために用意できるメモリの容量」と「中間記憶されたデータのサイズ」を比較する必要があるが、移動無線機器はどのようにしてサイズを得たのか不明。

原告（出願人）の主張

移動無線機器3は、ネットワークコンピュータ5が「この移動無線機器には新たな情報を受け入れるための十分なメモリスペースがない」か否かを判断するための判断材料としての情報をネットワークコンピュータ5に対して提示している。ネットワークコンピュータ5は、移動無線機器3から「この移動無線機器において使用可能な記憶容量についての情報」を受信すると、即時に上記判断を行うことができるのであるから、実質的に、移動無線機器3が「この移動無線機器には新たな情報を受け入れるための十分なメモリスペースがない」か否かに「関する情報」を提示している

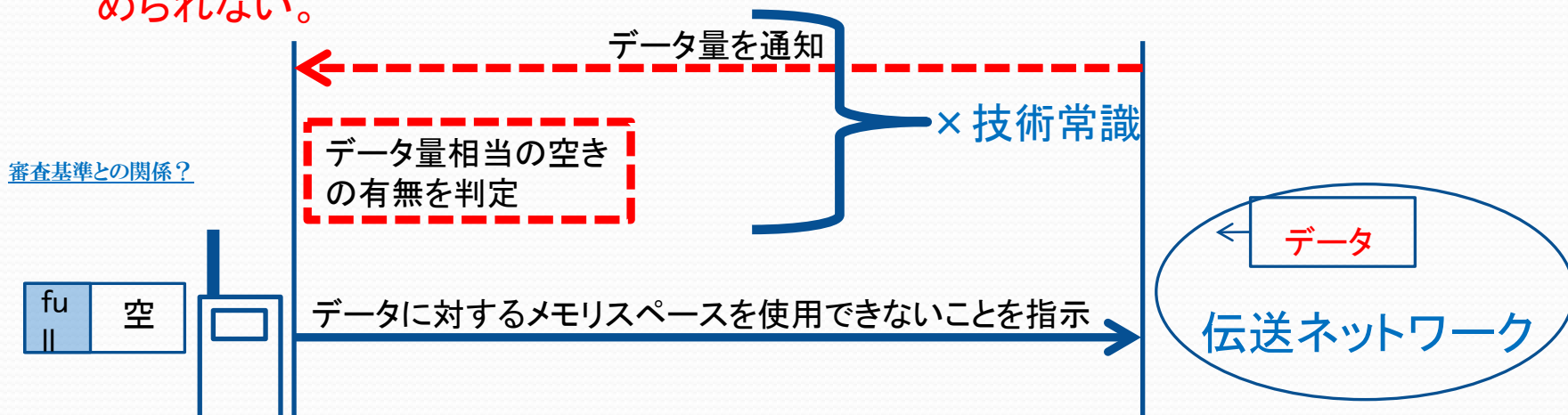


6. 裁判事例紹介

「移動無線システム」事件（実施可能要件）

裁判所は、本願明細書の詳細な説明の記載を参酌の上で次のように判示した。

本願明細書の発明の詳細な説明には、移動無線機器が、伝送ネットワークの記憶手段に中間記憶されたプッシュサービスデータの量を知り、「当該移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないこと」を検知するための構成及び方法について何ら具体的な記載はない。また、当該技術分野の技術常識を参酌しても、…本願明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者に自明な事項であるとも認められない。そうすると、本願明細書の発明の詳細な説明には、「伝送ネットワークに、当該移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないことを指示」することについて、当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。



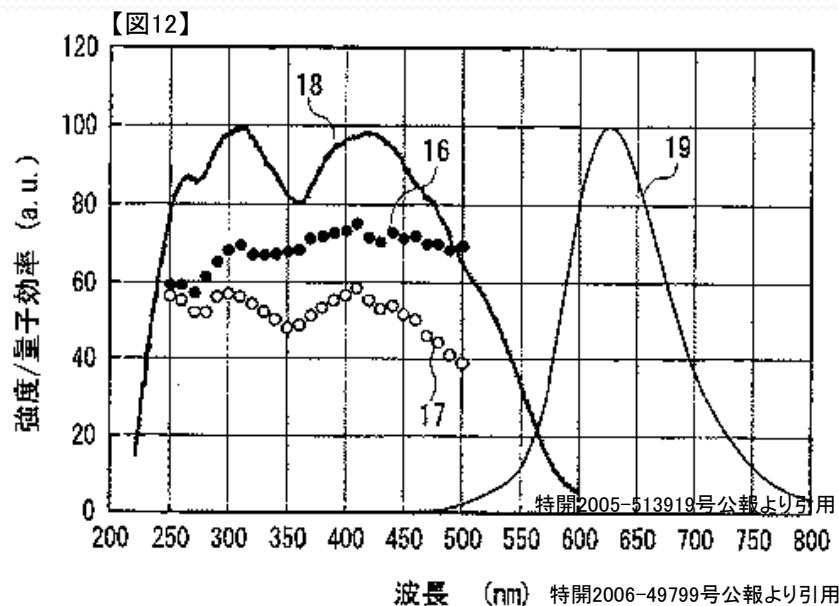
6. 裁判事例紹介

(4) 「発光装置」事件

(無効審決⇒審決取消)

知高判H25.1.31 (平成24年(行ケ)第10020号)

実施可能要件: 出願後の「製造条件の最適化」



6. 裁判事例紹介

「発光装置」事件（実施可能要件）

裁判所の請求項と実施例の概要

請求項には、赤色蛍光体および緑色蛍光体の蛍光体を含む発光装置において、「前記蛍光体の内部量子効率が80%以上であること」が限定。

詳細な説明には、内部量子効率80%の赤色蛍光体は記載なし。

審決の概要

「前記蛍光体」とは、赤・青各々の蛍光体を意味し、赤・青の各々の蛍光体の内部量子効率が80%以上であると理解されるものの、詳細な説明には、内部量子効率が80%以上である赤色蛍光体が実施可能に記載されていないと判断。

【請求項1】蛍光体を含む蛍光体層と発光素子とを備え、…
前記蛍光体は、

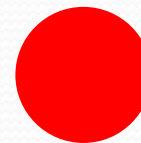
600nm以上660nm未満の波長領域に発光ピークを有する**窒化物蛍光体又は酸窒化物蛍光体**と、

Eu²⁺で付活され、かつ、500nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有する**アルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体**とを含み、

前記発光素子が放つ光励起下において、前記蛍光体の内部量子効率が80%以上であることを特徴とする発光装置。

発明の詳細な説明

赤色蛍光体



内部量子効率
80%未満

緑色蛍光体



内部量子効率
80%以上

6. 裁判事例紹介

「発光装置」事件（実施可能要件）

～裁判所は、審決と異なり、「前記蛍光体」とは、赤・緑を含む蛍光体全体を意味するから、当該「蛍光体」において内部量子効率が80%以上のものについて、本願は実施可能要件を満たすと判断した上で、赤色発光体単独での内部量子効率を80%以上とすることの実施可能要件についても、次のとおり判示した～

「本件明細書には、赤色蛍光体及び緑色蛍光体の製造方法について、その原料、反応促進剤の有無、焼成条件（温度、時間）なども含めて具体的に記載されているのみならず、赤色蛍光体の製造方法については、本件出願時には製造条件が未だ最適化されていないため、内部量子効率が低いものしか得られていないが、製造条件の最適化により改善されることまで記載されているものである。そうすると、研究段階においても、赤色蛍光体について60ないし70%の内部量子効率の実現されているのであるから、今後、製造条件が十分最適化されることにより、内部量子効率が高いものを得ることができることが記載されている以上、当業者は、今後、製造条件が十分最適化されることにより、内部量子効率が80%以上の高い赤色蛍光体が得られると理解するものというべきである。

《次頁続く》

6. 裁判事例紹介

「発光装置」事件（実施可能要件）

裁判所の判断

《次頁より(裁判所の判断)》

証拠(甲5, 12～17)によれば, 蛍光体の製造方法において, 製造条件の最適化として, 結晶中の不純物を除去すること, 結晶格子の欠陥を減らすこと, 結晶粒径を制御すること, 発光中心となる付活剤の濃度を最適化すること等により, 蛍光体の効率を低下させる要因を除去することは, 本件出願時において当業者に周知の事項であったと認められる。

したがって, …内部量子効率が80%未満の赤色蛍光体が記載されているにすぎなかったとしても, 当業者は, 蛍光体の製造方法において, 製造条件の最適化を行うことにより, 赤色蛍光体についても, その内部量子効率が80%以上のものを容易に製造することができるものと解される。実際, 証拠(甲18)によれば, 本件出願後ではあるが, …内部量子効率が86ないし87%の $\text{CaAlSiN}_3:\text{Eu}$ の赤色蛍光体が製造された旨が発表されたことが認められる。」

7. おわりに

～拒絶理由通知書への対応に向けて～

- ・明細書の検討
- ・審査基準の検討
- ・技術常識の検討
- ・判決の検討
- ・進歩性への影響の検討
- ・記載要件相互の関係の検討

記載要件に関する 審査基準及び関連判決の解説 ご清聴ありがとうございました

平成26年度特許委員会 第1部会

中田 雅彦