

「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」事件
知財高裁平成21年（行ケ）第10434号事件（平成22年8月31日判決）

<キーワード>

明確性、実施可能要件との関係

<抜粋>

36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は、仮に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。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だけでなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。

上記のとおり、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。

この点、発明の詳細な説明の記載については、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。」と規定されていたものであり、同4項の趣旨を受けて定められた経済産業省令においては、「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。」と規定されていたことに照らせば、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、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。また、発明の作用効果についても、発明の詳細な説明の記載要件に係る特許法36条4項について、平成6年法律第116号による改正により、発明の詳細な説明の記載の自由度を担保し、国際的調和を図る観点から、「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。」

とのみ定められ、発明の作用効果の記載が必ずしも必要な記載とはされなくなつたが、同改正前の特許法36条4項においては、「発明の目的、構成及び効果」を記載することが必要とされていた。

このような特許法の趣旨等を総合すると、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ふべきである。

仮に、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、36条4項への適合性の要件を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。

被告は、第三者は、自己の製品が本願各補正発明の技術的範囲に属するか否かについて、実験等を実施せざるを得なくなり、不測の不利益を受ける危険性があるから、本願各補正発明に係る特許請求の範囲の記載は不明確であると主張する。しかし、①被告の主張どおり、実験等によって、本願各補正発明の技術的範囲に含まれるか否かを確認することができるのであれば、それは、すなわち、特許請求の範囲が明確であることを意味していること、②およそ、特許請求の範囲に、どのような構成が記載されたとしても、第三者が自己の製品を製造、販売等をするに当たり、当該製品が特許発明の特許請求の範囲に記載された構成を具備するか否かを確認する作業（実験や計測等を含む。）は必須であり、そのような作業が必要であるからという理由によって、当該特許請求の範囲の記載が不明確であり、36条6項2号に反するとはいえないこと等に照らすならば、被告の主張は、その主張自体失当である。