

事例研究1 テーマ4 (特許電気)

クレームで用いられている用語の解釈と明確化

論 点	論点1：明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈について
	論点2：明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈に影響すると思われる留意点について
	論点3：クレームの用語が無数の解釈を有しうる事例について
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 参考判決①：知財高判令和4年6月28日(令和3年(行ケ)第10070号、「マッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法」事件)(無効2020-800056) 参考判決②：知財高判令和6年11月13日(令和6年(行ケ)第10023号、「情報処置端末」事件)(不服2023-11666) 参考判決③：知財高判平成30年10月24日(平成29年(行ケ)第10133号、「テープドライブ装置、記憶媒体」事件)(無効2016-800069) 参考判決④：知財高判平成19年5月10日(平成18年(行ケ)第10420号、「自動最適化洗剤制御装置」事件)(不服2003-19708)

1. 関連する審判決の概要

(1) 参考判決①：知財高判令和4年6月28日(令和3年(行ケ)第10070号、「マッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法」事件)【明確性要件○】

〔第2 事案の概要…〕

2 特許請求の範囲の記載…

- (1) 請求項1(本件発明1)
 マッサージ装置であって、
 マッサージ部と、
 リモートコントローラと、
 前記マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部と、
 前記駆動部と接続された、縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラとを備え、前記マイクロコントローラは、
 外部装置と接続し、
 前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードと、前記マッサージプログラムと関連付け

られたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で前記外部装置から受信して前記マッサージプログラムをメモリに保存し、

前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツとを復号し、

前記アイコンを前記リモートコントローラに保存させ、

一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介して前記復号されたマッサージプログラムを実行するように構成される、マッサージ装置。…

第3 当事者の主張

1 取消事由1(請求項1の原文新規事項の判断の誤り…)について

〔原告の主張〕

(1) 本件発明1におけるマイクロコントローラが受信するプログラムコードの意味

本件発明1には「前記マイクロコントローラ

ラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード(中略)を、暗号化された形式で(中略)受信し」という行程(以下「受信行程」という。)がある。受信工程において用いられている「実行可能」という語は、技術用語であって、「コンピュータの中央処理装置(CPU)が、直ちに『実行』できる形になったもの、そのための準備が完了したものについて用いられる。」(英和コンピュータ用語大辞典第3版「executable」の項…)なのであって、…「実行不可能(non-executable)」(英和コンピュータ用語大辞典第3版「executable program」の項…)な段階にあるプログラムとは区別される概念である。そして、本件特許の請求項1(本件発明1)には、「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」という記載があるから、受信工程でいう「前記マイクロコントローラ」は、縮小命令セットコンピュータである。

したがって、本件発明1の「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」とは、プログラムの形式について、受信したときにおいて、機械語に変換するようなことを要せず直ちに縮小命令セットコンピュータによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードであることを意味する。

…このようなプログラムコードは、本件原文明細書等には記載されていない。…

5 取消事由5(明確性要件の判断の誤り…)

〔原告の主張〕

…本件審決は、本文明細書等における発明の詳細な説明を参酌することにより、上記の発明特定事項について、「暗号化された形式でマイクロコントローラが受信している状態においても、マッサージプログラムのプログラムコードがマイクロコントローラで実行可

能な状態にあることまで特定するものと解すべきではないし、そのような必然性もない」と認定しているから、上記の発明特定事項は、多義的であり、あるいはどのように解釈すべきであるかが不明であって、第三者は、本件発明1の技術的範囲に含まれるものと含まれないものを明確に区別できない。そのため、本件発明1は、第三者に不足の不利益を及ぼすほどに不明確であり、明確性要件を充足しない。…

第4 当裁判所の判断…

2 取消事由1(請求項1の原文新規事項の判断の誤り…)

(3) 原告の主張に対する判断

ア 原告は、本件発明1の「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」とは、プログラムの形式について、受信したときにおいて、機械語に変換するようなことを要せず直ちに縮小命令セットコンピュータによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードであることを意味する(〔原告の主張〕(1))という主張を前提として、そのようなプログラムコードは本件原文明細書等に記載されていないから原文新規事項の追加がある旨主張し(〔原告の主張〕(2)、(3))、被告の主張は失当である旨主張する(〔原告の主張〕(4))。

イ(ア)しかし、本件特許の請求項1(本件発明1)の記載から、「マッサージプログラムのプログラムコード」は、「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラによって実行可能な」ものであることが理解される。これは、少なくともマッサージプログラムのプログラムコードがマイクロコントローラで実行される際に実行可能な状態となっていればよいと解されるものであり、マッサージプログラムのプログラムコードとそれに関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを暗号化された形式でマイク

ロコントローラが受信している時点において、マッサージプログラムのプログラムコードがマイクロコントローラで実行可能な状態にあることまで特定するものと解すべき根拠はない。むしろ、マッサージプログラムは、受信ないし転送されている段階では、マイクロコントローラによって実行される段階にはないから、その段階においてマッサージプログラムをどのような形式のものとしておくかは当業者が適宜に設定し得るものと理解される。…実施形態の記載は、前記(ア)の解釈に沿うものである一方、原告主張の解釈(前記ア)には沿わないものである。

ウ そうすると、本件発明1の「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」とは、プログラムの形式について、受信したときにおいて、機械語に変換するようなことを要せず直ちに縮小命令セットコンピュータによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードであることを意味する(〔原告の主張〕(1))という原告の主張を採用することはできず、…

6 取消事由5 (明確性要件の判断の誤り〔無効理由5 関係〕)について…

(2) 本件発明1ないし17の明確性

本件特許の請求項1の「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」という記載から、「マイクロコントローラ」は、「縮小命令セットコンピュータ」であることが把握され、「縮小命令セットコンピュータ」は、本件特許の出願時に公知となっているプロセッサアーキテクチャであることから(甲46、甲49)、「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」という発明特定事項は、当業者が十分理解し得るものである。また、請求項1の「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」という記載から、

「マッサージプログラム」は、「マイクロコントローラによって実行可能な」ものであることが把握され、「マッサージプログラム」が、「マイクロコントローラ」によって実行されるものであることを勘案すれば、「マッサージプログラムのプログラムコード」が、「マイクロコントローラによって実行可能な」ものであることは当業者が十分理解し得るものである。

したがって、本件発明1の「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」及び「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」という発明特定事項は明確であり、本件発明1は、具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを当業者は理解することができ、発明の範囲は明確であって、明確性要件を充足する。…」

(2) 参考判決②：知財高判令和6年11月13日(令和6年(行ケ)第10023号「情報処置端末」事件)【明確性要件○】

〔第2 事案の概要…

2 本願発明及び本件補正発明の内容等…

(2) 本件補正の却下前の本件補正発明における特許請求の範囲(請求項1)の記載は、以下のとおりである(下線部は補正箇所を示し、○付き数字は本件審決にいう「補正事項1」等の数字に対応する。)

「①決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、

情報記憶媒体から情報を読み取り可能な接触型の読み取り部と、

②前記情報記憶媒体から情報を読み取り可能な非接触型の読み取り部と、

前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれにより読み取られた情報を処理する情報処理部とを、備え、

③前記接触型の読み取り部及び前記非接触

型の読み取り部は、決済に関する情報の入力
がなされていない前記情報記憶媒体から読み
取り対象の情報を読み取り可能であり、

前記情報処理部は、前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれを同時に、④(「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」を削除)前記情報記憶媒体から情報を読み取り可能な待ち受け状態に維持しつつ、前記接触型の読み取り部により読み取られた情報又⑤(「は」を削除。ただし、手続補正書の誤記と思われる。)前記非接触型の読み取り部により読み取られた情報を処理する、情報処理端末。」…

3 本件審決の理由…

(1) 本件補正の適否

ア 本件補正のうち、本件補正前の請求項 1 から「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」との発明特定事項を削除する補正事項 4 は、「前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれを」「情報記憶媒体から情報を読み取り可能な待ち受け状態に維持」する態様を限定する事項を削除するものである。

例えば、本件補正前の請求項 1 では、「前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれを」「決済に関する情報の入力」が無い場合には「情報記憶媒体から情報を読み取り可能な待ち受け状態に維持」しない一方、「決済に関する情報の入力」が有る場合には「情報記憶媒体から情報を読み取り可能な待ち受け状態に維持」する態様が排除されていたが、本件補正後の請求項 1 では排除されないことになる。

したがって、補正事項 4 は、特許請求の範囲を減縮するものではない。

その他、補正事項 4 を含む本件補正は、特許法 17 条の 2 第 5 項各号に規定する補正要件を満たしていない。

イ 仮に本件補正が特許請求の範囲の減縮を

目的とするものであるとしても、本件補正発明の「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、」(補正事項 1)との記載は、「決済以外の用途においてのみ適用可能な情報処理端末」であることを特定するものであるのか、「決済以外の用途においても適用可能な情報処理端末」であることを特定するものであるのか不明であり、本願明細書の記載を参酌しても同様である。

したがって、本件補正発明は明確でないから、特許法 36 条 6 項 2 号の要件を欠き、独立特許要件(同法 17 条の 2 第 6 項、126 条 7 項)を満たしていない。…

第 4 当裁判所の判断…

2 取消事由 1 (本件補正を却下した判断の誤り)について

(1) 本件補正は特許請求の範囲を減縮するものであるか

ア 本件補正に係る補正事項のうち、「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、」(補正事項 1)の追加は、本件補正発明の情報処理端末を、決済用媒体と非決済用媒体の双方を処理の対象とするもの(以下「決済・非決済共用端末」という。)及び非決済用媒体のみを処理の対象とするもの(以下「非決済専用端末」という。)に限定するもの、すなわち決済専用の端末を本件補正発明の技術的範囲から除外するものであり、これは特許請求の範囲の減縮に当たると認められる。

また、「前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部は、決済に関する情報の入力がなされていない前記情報記憶媒体から読み取り対象の情報を読み取り可能であり、」(補正事項 3)の追加は、読み取り部の機能として、「決済に関する情報の入力がなされていない前記情報記憶媒体」を読み取り可能であることを限定するものであり、特許請求の範囲の減縮に当たると認められる。…

イ その上で、本願発明の「決済に関する情

報の入力の有無に関係なく、」を削除する補正事項4についてみると、文言上は、「前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれを」「情報記憶媒体から情報を読み取り可能な待ち受け状態に維持」する状態(以下「本件態様」という。)を限定していた事項を削除するものであるから、「『決済に関する情報の入力』の有無が本件態様に関する情報処理端末」は、本願発明の範囲には含まれていなかったが、本件補正発明の範囲には含まれることになったと解釈する余地がある。

しかし、本願発明は、決済に関する情報(金額情報、支払方法、決済に使用されるカードブランドの情報など)をユーザが入力してから決済に使用されるカードの読み取り操作を促す処理及び表示を行うという従来技術の構成では、決済以外の用途への適用が難しいという課題を解決するため、決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、接触型・非接触型の別を問わず、情報記憶媒体から短時間で必要な情報を読み取り可能な情報処理端末を提供するものであり(【0004】～【0007】)、この点は、本件補正発明においても同様である。

そして、「決済に関する情報の入力の有無が本件態様に関する情報処理端末」としては、「決済に関する情報の入力」によって初めて本件態様になるような情報処理端末が考えられるが、このような情報処理端末を利用するためには、常に「決済に関する情報」の入力が要求されることになるから、本願発明及び本件補正発明の趣旨目的に反するものであるのみならず、例えば、マイナンバーカードのような非決済用媒体を処理対象とする場合には、「決済に関する情報」そのものがないのであるから、「決済に関する情報の入力」がない限り待ち受け状態とならないとすると、いつまでも本件態様となることができず、非

決済用媒体を読み取ることができない。そのような端末は「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末」とはいえない。

逆に「決済に関する情報の入力」により本件態様が終了するような情報処理端末も一応考えられるが、このような端末は、当該入力後は読み取り可能ではなくなり、決済・非決済共用端末の場合において、決済に関する情報を入力すると決済目的で情報処理端末を利用することができなくなる、いい換えると、決済処理を行わないのに決済に関する情報を入力する手段を設けるといふ、およそ不合理なものとなる。

補正事項4を含む本件補正後の発明が、これらの「決済に関する情報の入力の有無が本件態様に関する情報処理端末」をその技術的範囲に含むと解することは、合理的な解釈とはいえない。

むしろ、本願発明及び本件補正発明の技術的範囲の内容について、本願明細書の内容を考慮して解釈するならば、本件補正の前後を通じ、本件態様となるために「決済に関する情報の入力」が不要であることに変わりはなく、本願発明の「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」との文言は、決済以外の用途において適用可能であることを特定していたにすぎないものと解するのが相当であるから、補正事項4により、本件補正発明に本願発明に含まれていなかった事項が含まれることにはならない。…

(2) 独立特許要件(本件補正発明の明確性)について…

前記のとおり、本件補正発明の「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、」との記載は、非決済専用端末のみならず決済・非決済共用端末を含むものと解される。

このことは、本願明細書において、発明の課題及び効果は「決済以外の用途において適

用可能な情報処理端末」の提供であるとされた上で(【0005】、【0007】)、最初の実施例として決済・非決済共用端末の例が記載されていること(【0011】以下)及びほかの実施例として非決済専用端末の例が記載されていること(【0072】)を参酌すれば、さらに明らかであり、少なくとも、本件補正後の特許請求の範囲の記載が第三者の利益を不当に害すほどに不明確ということはできない。]

(3) 参考判決③：知財高判平成30年10月24日(平成29年(行ケ)第10133号、「テープドライブ装置、記憶媒体」事件)【新規性〇】

〔第2 事案の概要…〕

2 特許請求の範囲の記載…

【請求項2】

磁気テープが収納されたテープカセットと、前記テープカセットに備えられ、前記磁気テープに対する記録または再生を管理するための管理情報を記録する、読み出し専用とされるROM領域および読み出し／書き込み可能とされるRWM領域が設定された記憶領域を有するメモリと、を備えた記録媒体において、

前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶され、該二個の識別情報が一致していると判別された場合は記録、再生動作を実行させることができ、前記二個の識別情報が一致していないと判別された場合は記録、再生動作を実行させることができないこととされ、

前記メモリの読み出し専用とされるROM領域として設定された記憶領域及び前記磁気テープに前記テープカセットに対応した用途を指示する用途識別情報が記憶され、

前記用途識別情報は、ユーザが改変することができず、前記磁気テープに対して追加記録または再生のみ可能とされていることを特

徴する記録媒体。…

第3 当事者の主張

1 取消事由1(引用発明1に基づく本件発明の新規性の判断の誤り)

(1) 原告の主張…

構成要件Fの「磁気テープに対して追加記録または再生のみ可能とされている」における「追加記録または再生のみ可能」とは、「WORM」(Write Once Read Many)のみならず、「再生のみ可能」をも含むと解される。…

(2) 被告の主張

…構成要件Fの「追加記録または再生のみ可能」とは、「追加記録」と「再生」の双方のみが可能となる場合を指すことは明らかである。…

第4 当裁判所の判断

1 取消事由1(引用発明1に基づく本件発明の新規性の判断の誤り)について…

(4) 相違点2の認定の誤りについて…

ア 本件発明の「用途識別情報」の意義について

本件発明の特許請求の範囲(請求項2)には、「読み出し専用とされるROM領域として設定された記憶領域」に「前記テープカセットに対応した用途を示す用途識別情報」が記憶されている(構成要件E)との記載がある。上記記載から、本件発明の用途識別情報は、「テープカセットに対応した用途」を示す情報であることを理解できる。

そして、請求項1に「前記用途識別情報は、ユーザが改変することができず、前記磁気テープに対して、制約なしに記録再生可能、再生専用、追加記録または再生のみ可能、排出待機状態に移行、のいずれかとされ」との記載があることに照らすと、本件発明の用途識別情報における「テープカセットに対応した用途」には、「制約なしに記録再生可能、再生専用、追加記録または再生のみ可能」が

含まれるものと理解できる。

次に、本件明細書の「発明の詳細な説明」には、「本発明の記録媒体は、メモリに対してテープカセットに対応した用途を指示する用途識別情報が記憶されているので、装填されたテープドライブ装置に対して当該記録媒体の用途を示すことができる。」(【0011】)、「図21は本実施の形態における一例として、リモートメモリチップ4のフィールドFL11に格納される用途識別情報としてのウォームフラグについて説明する図である。この図には、用途番号「0」から「2」、及びその他の例が示されているが、テープストリーマドライブ10ではこの用途番号に基づいて、記録、再生動作に制限を加えることになる。」(【0110】)、「このようなウォームフラグの用途番号は、テープカセット1がテープストリーマドライブに装填されたときに、システムコントローラ10の制御によって検出され、それ以降、用途番号に基づいてテープストリーマドライブの各種動作制御が行われる。」(【0117】)との記載がある。

以上の本件説明の特許請求の範囲(請求項2)の記載、請求項1の記載及び本件明細書の記載に鑑みる、本件発明の「用途識別情報」は、テープドライブ装置に対して、テープカセットの用途に対応した記録動作又は再生動作の制御内容を示す情報であるものと解される。

イ 構成要件Fの「追加記録または再生のみ可能」の意義について

本件発明の特許請求の範囲(請求項2)には、構成要件Fの「前記用途識別情報」は、「前記磁気テープに対して追加記録または再生のみ可能とされている」にいう「追加記録または再生のみ可能」との用語の意義を規定した記載はない。一方で、請求項1に「前記用途識別情報」は、「制約なしに記録再生可能、再生可能、追加記録または再生のみ可能、排出待機状態に移行、のいずれかとされ」との

記載があることに照らすと、本件特許の特許請求の範囲の記載の全体をみると、「再生のみ可能」を意味する「再生専用」の語と「追加記録または再生のみ可能」の語を別の種類の用途として区別して用いられていることが理解できる。

次に、本件明細書の「発明の詳細な説明」には、「同一の記録エリアにおいて、一度だけのデータ記録を行うことができるようにされている記録媒体が知られている。このような記録媒体は記録を行った後は追加記録または再生専用の記録媒体として用いられているので、例えばWORM(Write Once Read Many)と呼ばれている。」(【0002】)、「用途番号が「1」である場合は、例えばデータ配布、ファームウェア更新などを目的としたテープカセット1であることを示す。この場合、テープカセット1は再生専用のもので識別される。」(【0111】)、「また用途番号が「2」である場合は、例えばWORMを目的としたテープカセット1であることを示す。この場合、記録されているデータを保守するために、記録に関しては、例えばパーティション内における最終記録位置を記録開始位置とした記録(追加記録)のみが許可される。すなわち、例えば上書き、消去などといった既に記録されているデータの更新を行う動作は禁止されることになる。したがって、用途番号「2」が設定されているテープカセット1に対しては追加記録または再生動作のみが許可されている。」(【0112】)との記載がある。上記記載から、本件明細書においても、「再生のみ可能」を意味する「再生専用」の語と「追加記録または再生のみ可能」の語を別の種類の用途として区別して用いられていることが理解できる。

以上によれば、構成要件Fの「追加記録または再生のみ可能」は、「追加記録」又は「再生」の双方のみが可能となる場合を指すもの

であり、これには、再生のみ可能となる場合
〔再生専用〕を含まないと解すべきである。〕

**(4) 参考判決④：知財高判平成19年5月
10日(平成18年(行ケ)第10420号、
「自動最適化洗剤制御装置」事件)【明確性
要件×】**

〔第2 事案の概要…

2 本願発明の要旨…

【請求項1】

洗浄装置における少なくとも1つの可変添加剤濃度レベルを制御するための装置であつて、

クロック信号(22)を供給するためのタイマー手段(20)と、

ユーザー入力装置(8)から入力される特定の添加剤濃度設定値(14)、ユーザー時間設定値(16)、および処理手段(10)に指示を与えるためのユーザー制御パラメータ(18)を含むユーザー設定入力を確認し、さらにシステムパラメータを確認するための確認手段(10)と、

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)と、

前記処理手段(10)に結合され、計算された前記フレキシブルな濃度設定値を前記処理手段から受け取り、前記添加剤濃度が前記計算されたフレキシブルな濃度設定値に達するまで前記添加剤を供給するために調節手段(6)を自動的に制御する制御信号を生成するための制御手段(10)と、

前記制御手段に結合され、前記制御手段からの前記制御信号に基づいて前記添加剤濃度レベルを調節するための調節手段(6)とを備えたことを特徴とする装置。…

3 審決の理由の要旨…

(1) 請求項1の記載について

…請求項1の、「システムパラメータを確認するための確認手段(10)」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」という記載によれば、「システムパラメータ」なるものが、確認可能であり、フレキシブルな濃度設定値の計算に寄与し得るものであることが窺えるが、「システムパラメータ」自体は、どのようにして導きことができ、また、その構成内容が如何なるものか全く不明であるといわざるを得ない。…

そこで、明細書の記載を参酌するに、「システムパラメータ」に関しては、4頁19行に「システムパラメータの同定に基づき」という記載があり、同頁21～25行に「システムパラメータを確認するための手段、システムパラメータに基づき設定値を決定するための処理能力、その設定値に基づきレギュレータを制御するための信号を発生させる制御装置、及び添加剤の注入を制御するレギュレータを備えている。」と記載されているのみであつて、これら明細書中の記載及び図面を見ても、「システムパラメータ」が如何なるものなのか、その内容は不明である。…

第4 当裁判所の判断

1 「システムパラメータ」について

(1) 本願明細書(甲1、2)では、「システムパラメータ」について特に定義されていない。そうすると、一般に、パラメータとは、システムの性質(属性)を与える物理的な量を意味し(茂木晃「電気電子用語大辞典」(平成4年8月25日発行、オーム社)1061頁)、システムを制御しようとする場合には、その対象となるシステムのパラメータを同定する作業が必ず必要となるものであるから、本願の特許請求の範囲においても、「システムパラメータ」は、このような一般的な意味で用いられていると理解すべきものである。

(2) また、本願明細書(甲2)には次の記載があり、その内容は、上記の理解するところと整合する。

ア 「本発明は、処理工程において添加剤の自動注入を制御する方法及び装置に関するものであり、特に、外部パラメータの測定、ユーザ設定のパラメータの入力、またはパラメータの測定及び入力を組み合わせ、それらを比較することにより、添加剤の注入を制御する方法及び装置に関するものである。」(1頁5～8行)

イ 「上述した先行技術における限界を克服するため、及び、本明細書を理解することにより明らかになる他の限界を克服するため、本発明は、様々なコンディションの下で、洗浄工程に対する添加剤の注入を制御するための強力な効率的な装置及び方法を開示する。

本発明は、システムパラメータの同定に基づき、添加剤の注入を制御するための方法を提供することにより、上述した問題を解消する。

本発明の原理による装置は、クロック信号を供給するタイマー、システムパラメータを確認するための手段、システムパラメータに基づき設定値を決定するための処理能力、その設定値に基づきレギュレータを制御するための信号を発生させる制御装置、及び添加剤の注入を制御するレギュレータを備えている。

本発明の一つの目的は、多くの様々な要因に基づいてユーザが異なった設定値を選択できることにより、ユーザにフレキシビリティを提供することである。」(4頁15～28行)

(3) そして、「システムパラメータ」に温度を含めるか、あるいは湿度を含めるかといっ

たことは、制御対象の性質やユーザのニーズに応じて決めることであり、「システムパラメータ」に含まれる個々の量があらかじめ特定されていないならば、本願発明が把握できないというものでもない。

(4) したがって、請求項1の「システムパラメータ」について、審決がその構成が明らかでないとした判断は、この点において妥当なものということとはできない。」

2. 論点及び検討結果

(1) 本稿の目的

まず、前提として、本稿の検討事項となる「クレームで用いられている用語の解釈と明確化」についての位置づけを述べる。

審査基準等でも知られるように、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、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。

そして、新規性、進歩性の判断についての「発明の要旨認定」について、リパーゼ事件として知られる昭和62年(行ツ)第3号では、「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の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。」と判示している⁽¹⁾。

(1) 本判決の「参酌する」の意味については、塩月秀平「判解」最判解説民事篇平成3年度39 ページ参照。下記の記事においても引用あり。

特許・実用新案審査ハンドブック第Ⅲ部第2章3204

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/03.pdf#page=9

塩月秀平「発明の要旨認定と技術的範囲確定」パテント Vol. 66 No. 10 (2013) 99-111頁

また、特許法第36条第6項第2号に規定する明確性要件の判断について、平成21年(行ケ)第10434号では、「法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確で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はなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。」と判示している。これと同様の判示は、明確性要件の充足性について判断した他の多くの裁判例においても示されているものであり、明確性要件の充足性を判断するにあたっての規範として広く認識されているものである。

新規性、進歩性の判断についての発明の要旨認定、明確性要件の判断のいずれを行うにしても、微視的には、クレームの用語の解釈が争点となる点において共通しており、このクレームの用語の解釈は、実務において最も基礎的な考慮事項の一つであるといえる。

このような背景に鑑み、実務者においては、権利者側の視点として、クレームにおける解釈に疑義が生じ得る用語をどのように明確化していけば良いのか模索が行われ、第三者側の視点として、用語の定義が適切になされていない特許に対する対応の苦慮があり、ク

レームで用いられている用語の解釈と明確化についての実務者における共通の考え方を得ることへの期待は大きい。

本稿では、主に電気分野におけるクレームの用語の解釈に関する裁判例を基礎とした意見交換を通じて、クレームの用語を解釈する際の実務者における例示的なアプローチを得るとともに、実務上で留意すべき事項を抽出することで、審査、審判及び裁判実務に携わる上での一助となることを目的とする。

(2) 論点1 (明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈について)

ア 参考判決①について

参考判決①は、特許請求の範囲に記載されている「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」及び「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」という発明特定事項は、受信したプログラムが、受信したときにおいて、機械語に変換するようなことを要せず直ちに縮小命令セットコンピュータによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードであることを意味する、又は、これを含んで多義的であるという原告(無効審判請求人)の主張を前提として、前者につき、原文新規事項及びサポート要件違反、後者につき、明確性要件が争われた事案である。すなわち、特許請求の範囲に記載されている「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード... を... 受信」との表現について、マッサージプログラムのプログラムコードが受信時に「実行可能」なものであると解釈すべきか否かが争われた事例である。裁判所は、特許請求の範囲の記載は、少なくともマッ

https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201308/jpaapatent201308_099-111.pdf

サージプログラムのプログラコードがマイクロコントローラで実行される際に実行可能な状態となっていればよいと解されるものであり、マッサージプログラムのプログラムコードとそれに関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを暗号化された形式でマイクロコントローラが受信している時点において、マッサージプログラムのプログラムコードがマイクロコントローラで実行可能な状態にあることまで特定するものと解すべき根拠はないと判示して、原文新規事項、サポート要件及び明確性要件の充足性を認めた。

参考判決①の判示事項について、以下の意見が寄せられ、クレームの用語の解釈についての判決は妥当であるとの意見で一致した。

- 参考判決①では、クレーム及び明細書のいずれにも言及がないことを原告が主張したから当事者の主張にまとめられているとの理解で、無理のある主張であることを承知で主張したものであるようにも思われるので、用語自体が多義的とまではいえないように感じる。
- マッサージプログラムのプログラムコードが「実行可能」となるタイミングについて何ら限定がないクレームについて、技術常識を考慮して「受信時に実行可能」なものと解釈できるとする原告の主張は無理があるように思われる。

一方、参考判決①について、仮に明細書において「受信側で機械変換・復号化の処理を行わないことを目的として、受信時に実行可能な状態であるコードを送受信すること」が記載されていた場合には、争点となった用語は、「受信時に実行可能な状態」とであると解釈するほうが自然であるとの意見もあった。

イ 参考判決②について

参考判決②は、明確性要件について、特許請求の範囲に記載されている、「決済以外の

用途において適用可能な情報処理端末であって、」との記載について、非決済専用端末のみを示すと解されるのか、決済・非決済共用端末を含むものと解されるのかが争われた事例であり、裁判所は、「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、」との記載は、「決済以外の用途において適用可能」であることを特定するにとどまり、決済用媒体を対象を含む決済・非決済共用端末を除外しているとは解されないから、非決済専用端末のみならず決済・非決済共用端末を含むものと解され、このことは、本願明細書において、発明の課題及び効果は「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末」の提供であるとされた上で、最初の実施例として決済・非決済共用端末の例が記載されていること及びほかの実施例として非決済専用端末の例が記載されていることを参酌すれば、さらに明らかであると判示している。

参考判決②の判示事項について、以下の意見が寄せられ、クレームの用語の解釈についての判決は妥当であるとの意見で一致した。

- 裁判所の判示どおり、「決済以外の用途において適用可能」は、「決済の用途において適用不能」とは異なるため、クレームの文言上、当然に、決済・非決済共用端末を除外しているとは解されないと判断しているのは妥当。また、実施例にも決済・非決済共用端末の記載があることから、むしろ含まれるとの解釈の裏付けもある。
- 参考判決②で争点となった用語に関し、共用端末を想定することが不自然な明細書も存在し得るであろうが、参考判決②の明細書においては、共用端末を排除して非決済専用端末に限定したと考えると、クレームの一般的用語の意味を超える限定を加える解釈であると評価されるのではないかと。

一方、参考判決②について、仮に明細書の記載が「決済以外の用途においての適用を前

提とした端末の実施例が記載され、その効果も決済以外の用途において適用したときに得られるもの]となっており、決済の用途に適用する端末について明細書に言及がない場合、争点の用語は決済・非決済共用端末を含むように解釈しない方が自然であるとの意見もあった。

ウ 明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈

参考判決①、②は、いずれも明確性要件について、クレームにおける用語の解釈を争った事例であり、用語の解釈に疑義が生じ得る事例であるといえる。しかし、上記「ア」、「イ」に示すとおり、いずれの参考判決においても、争点であった用語については、クレームの文言通りに解釈できるものであり、用語の解釈に疑義が生じ得るものではないとの意見で一致した。そこで、実務者において、用語の解釈が一致した背景を検討する。

参考判決①では、マッサージプログラムのプログラムコードが「実行可能」となるタイミングについて、「受信時」である場合を検討すると、明細書にそのような言及が存在しないことを考慮して不自然な解釈と受け止められると考えられる。一方、仮に明細書において「受信側で機械変換・復号化の処理を行わないことを目的として、受信時に実行可能な状態であるコードを送受信すること」が記載されていた場合には、例え全く同じクレームの記載であったとしても、争点となった用語は、「受信時に実行可能な状態」であると解釈するほうが自然であると解される余地があり、クレームの文言通りに、マッサージプログラムのプログラムコードがマイクロコントローラで実行される際に実行可能な状態となっていればよとの解釈が不自然となり得ると考えられる。

参考判決②では、「決済以外の用途におい

て適用可能な情報処理端末であって、」との記載は、決済・非決済共用端末を含まない場合を検討すると、明細書の実施例に決済・非決済共用端末の記載があることを考慮して不自然な解釈と受け止められると考えられる。一方、仮に明細書の記載が「決済以外の用途においての適用を前提とした端末の実施例が記載され、その効果も決済以外の用途において適用したときに得られるもの]となっており、決済の用途に適用する端末について明細書に言及がない場合には、例え全く同じクレームの記載であったとしても、争点となった用語は、決済・非決済共用端末を含むように解釈しない方が自然であると解される余地があり、クレームの文言通りに、非決済専用端末のみならず決済・非決済共用端末を含むものとの解釈が不自然となり得ると考えられる。

これらの参考判決において、クレームの用語を解釈する上で共通していることは、クレームの用語を解釈する際に、クレームの用語を単体として取り出して、その意義を検討するというよりも、クレームの用語の解釈について、意識的、あるいは無意識に明細書の記載に照らして、その記載に照らした解釈であると許容できるか検討することで、クレームの用語の解釈がなされていると考えられる。すなわち、実務者の用語の解釈のアプローチの一つの例として、争点となり得る用語の解釈が、明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈の範囲内にあるといえるか否かを検討することでなされているといえる。

(3) 論点2(上記(2)の明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈に影響と思われる留意点について)

ア 参考判決③について

上記(2)にて例示したクレームの用語の解釈のアプローチを、より具体的に把握するた

めには、争点となる用語の解釈について、明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈の範囲内にあるといえるか否かを検討する際に、どのような留意点を考慮すべきか検討する必要がある。参考判決①、②は、いずれも争点であった用語については、クレームの文言通りの解釈で許容できるものであり、用語の解釈に疑義が生じ得るものではないとの意見で一致した事例であるが、明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈に影響すると思われる留意点をより検討しやすい事例として、参加者において、争点である用語について、クレームの文言通りに解釈する際に用語の解釈に疑義が生じうるため、明細書の記載を参酌したとの意見で一致した参考判決③について検討する。

参考判決③は、新規性、進歩性の判断についての発明の要旨認定において、特許請求の範囲の「前記用途識別情報」は、「前記磁気テープに対して追加記録または再生のみ可能とされている」にいう「追加記録または再生のみ可能」との用語の意義について、WORM (Write Once Read Many) のみならず、「再生のみ可能」をも含むと解するか否かが争われた事例であり、裁判所は、請求項1に「前記用途識別情報」は、「制約なしに記録再生可能、再生専用、追加記録または再生のみ可能、排出待機状態に移行、のいずれかとされ」との記載があることに照らすと、特許の特許請求の範囲の記載の全体をみると、「再生のみ可能」を意味する「再生専用」の語と「追加記録または再生のみ可能」の語を別の種類の用途として区別して用いられていること、及び明細書においても、「再生のみ可能」を意味する「再生専用」の語と「追加記録または再生のみ可能」の語を別の種類の用途として区別して用いられていることから、「追加記録または再生のみ可能」は、「追加記録」又は「再生」の双方のみが可能とな

る場合を指すものであり、再生のみ可能となる場合(「再生専用」)を含まないと解すべきであると判示している。

参考判決③の判示事項について、以下の意見が寄せられ、クレームの用語の解釈についての判決は妥当であるとの意見で一致した。

- 明細書において、「再生専用」と「追加記録又は再生のみ可能」の文言を区別して用いている記述を特定する形で要旨認定を行っており、とても共感しやすい論理での要旨認定である。

したがって、参考判決③において、明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈に影響した点は、クレームの用語を明細書において、統一して区別して使用したことであったといえる。なお、この点は、特許法施行規則24条の4により様式第29の2により作成しなければならないとされ、様式第29の2において、「用語はその有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。」(備考9)とされている。

一方、参考判決③について、以下の意見もあった。

- クレームにおいて「追加記録または再生のみ」の用語の意義を規定した記載がないことは裁判所も認めていることから、明細書の記載の範囲で実体的な動作として両者の関係をどのように解釈すべきであったのかも併せて、総合的に判断してもよかつたのではないか。例えば、「追加記録」と「再生」とは互いに概念が独立した動作であるとも解釈できるから、仮に両者が文言として区別して用いられているとはいえ、「追加記録または再生のみ」の双方が可能な場合の動作は、「再生専用」の場合の動作を包含するとも解釈し得るのではないか。

したがって、本事例の「追加記録または再生のみ可能」のように、併記されている動作がそれぞれ独立した動作である場合は、クレームの用語を区別した使用がなければ、クレームの「追加記録または再生のみ可能」という用語は、WORM(W r i t e O n c e R e a d M a n y)のみならず、「再生のみ可能」をも含むと解すとの合理的な解釈も成立し得たことを考慮すると、請求項において「及び」、「又は」で併記される用語の明細書での記載の仕方には一層の留意が必要であることが理解される。

イ クレームの用語の合理的な解釈に影響すると思われる留意点

これまでの検討を踏まえると、クレームの用語の合理的な解釈に影響すると思われる留意点について、参考判決①～③から得られたものとして、以下の事項が挙げられる。

- 明細書に言及が存在しない事項についての考慮。
- 明細書の実施例の記載の考慮。
- 請求項の用語の明細書における統一して区別した記載。
- 請求項において、「及び」、「又は」で併記される用語の明細書での記載の扱い。

加えて、参考判決に基づいたものに限らず、実務者の経験を踏まえ、クレームの用語の合理的な解釈に影響すると思われる観点から実務上留意している点について検討したところ、以下の意見が述べられた。

①クレームの用語自体の工夫

- 発明の内容によるが、請求項において「～以外」、「～しない」といった否定的表現は、該当しない範囲の特定が難しいためできるだけ代替表現を用いるようにしている。
- 用語単体では定義が曖昧になる懸念のある用語であっても、請求項の各用語間の相互関係の中で用語が明確化するように文脈が

ら明確化していくことがある。

②用語の定義の在り方

- 請求項に使用する文言の定義は、実施例における具体的な構成が、請求項における上位概念化された記載に対応するように定義をすることが好ましい。
- 一般的な用語であっても、一般に狭い解釈が採用される可能性がある場合や、その用語に含まれるか疑義のある態様があれば、明細書でそのような態様も含むように定義を拡張した記載を行う。
- 情報処理分野の出願権利化の段階では記載要件の問題を避けるため造語を丁寧に定義する。
- OSのように、当業者が一意に判断がつく構成は、用語の定義を全て記入すると冗長になるため、記載がない方が好ましい場合もある。
- 明細書を作成する際に具体的に記載すべき内容は、技術の難しさに応じて異なる。AIの利用発明のようなものであれば、一定の学習を行った学習済みモデルに情報を入力すると、入力に応じた出力が得られることが技術常識になっているので、深く説明をする必要がない部分や、従来技術との差別化につながっていない部分の記載は省くことが多いが、ディープテック系の出願は、技術内容を理解できる人が少ないため、審査官や第三者の理解を促し適切な対応が期待できるように具体的な記載が必要。

③課題や作用効果の記載

- 出願時には、審査時にどのような先行技術文献が引用されるのか、その際の審査官とのやり取りを想定しながら明細書を書くことも多いが、実際は全く想定していなかった先行技術文献が引用されることが多い。そこで、明細書には主要な課題として最大限に広いものを記載しつつ、副次的な課題を明細書にちりばめて、主たる引用文献に

応じて様々な主張を行えるようにしている。

- 出願時には、発明のポイントを明確化させるため公知技術との差異を踏まえて特許請求の範囲や明細書を作成しているが、課題となる従来技術として詳細に記載することで、審査段階において、前提条件を狭く解釈され過度な限定を求められるおそれがあるので、従来技術としての記載はあまり具体的に書かないようにしている。
- 用語の解釈は、用語の意味や技術常識だけでなく、課題や作用効果を前提としながら技術的側面からも解釈することが重要。
- 請求項に記載されている用語の解釈と、実施例の記載とが必ずしも対応しない場合には、課題解決手段との関係から発明を把握して用語の解釈を行う。

④請求項の記載と実施例の対応関係

- 発明の要旨認定では、明細書の全ての実施例を含む形でクレームされていると理解するのか、補正や訂正等で当初明細書の一部の実施例が排除された内容でクレームされていると理解するのかを検討することが必要。
- 出願後に発明の外縁を再定義する必要がある場合に備えて、実施例の記載の表現を充実させることも一案である。

⑤審査経過

- 出願権利化段階では明細書を参酌して不用意に限定して解釈するよりは、一旦はクレームの文言から合理的に読み取れる全ての解釈のうち、最も広い解釈を採用した上で先行技術文献との対比を行い、意見書や手続補正書の記載によって禁反言的な制限を加えていく方が、権利を広くとりたい出願人のニーズと、権利の乱立を防ぐという公益的な立場のバランスが取りやすいように思われる。
- 明確性要件を満たすための減縮補正を想定していたにもかかわらず、いわゆる均

等論における意識的に除外されたものとして解釈されてしまうリスクはよく知られている。

⑥一般的な意義と技術常識

- クレームに用いられている用語の解釈が、その用語がもつ一般的意義と矛盾する解釈とならないよう留意する。
- 引用文献を確認する際などに、定義のない文言が争点に関係する場合には、専門用語辞典や広辞苑などを活用する。
- 発明の要旨認定においては、技術用語の解釈について注意している。
- 請求項の記載のみで構成要件に含まれる用語の意義を一意に特定することが困難な場合は、技術常識よりもまずは明細書の記載を参酌することを優先すべきと考える。なお、これに関連して、平成6年(行ケ)78号では、「明細書の技術用語は学術用語を用いること、用語はその有する普通の意味で使用することとされているから(特許法施行規則24条、様式29備考7、8)、明細書の技術用語を理解ないし解釈するについて、辞典類等における定義あるいは説明を参考にすることも勿論必要ではあるが、それのみによって上記理解ないし解釈を得ようとするのは相当でなく、まず、当該明細書又は図面の記載に基づいて、そこで用いられている技術用語の意味あるいは内容を理解ないし解釈すべきであることはもとより当然のことである。」と判示されている。
- 辞書や参考書等の文献を用いて用語を解釈する場合、用語の意味が時代によって変化することも踏まえると参考とする文献の発行時期には留意が必要。

⑦請求項の用語解釈を行う上での前提

- 請求項の記載には、発明特定事項として技術的に意味のある特定と意味のない特定とが混在する場合があることを踏まえて用語を解釈する。

- 発明の要旨認定では、クレーム全体の中で、発明特定事項が関連しあう中で、全て正確な理解が求められる。
- ソフトウェア系の出願では、米国出願において機能的記載(means plus function)のクレームと判断されて不明確とされる懸念や、特許適格性がないとされる懸念があるため、制御対象となるハードウェアをできるだけ具体的に書くようにするなど、出願先国に応じた明細書の記載も意識している。

(4) 論点3 (クレームの用語が無数の解釈を有しうる事例について)

ア 参考判決④について

上記(2)、(3)より、実務者の用語の解釈のアプローチの一つの例として、争点となり得る用語の解釈が、明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈の範囲内にあるといえるか否かを検討することでなされていること、また検討における留意点が示された。しかし、特に明確性要件の観点では、クレームの用語の意味が明細書等で定義されておらず、かつ一般的に用いられる用語について、争点となるクレームの用語が無数の解釈を有しうる事例においては、争点となる用語の解釈が、明細書の記載に照らしてクレームの用語の合理的な解釈の範囲内にあるといえるか否かを検討するにしても、一般的な用語として想定される無数の解釈の各々全てにおいて同様の検討を行うことが現実的なアプローチとして困難な場合も多い。このような場合の用語を明確化するための留意点を得るために、クレームの用語の意味が定義されておらず、かつ一般的に用いられる用語について、明確性が争点となっている参考判決④に

ついて検討する(なお、本稿において詳細は省略するが、同様の事例について、例えば令和6年(行ケ)第10005号⁽²⁾が挙げられる。)

参考判決④では、明確性要件が争われた記載の内、特許請求の範囲の「システムパラメータ」がどのようにして導き出すことができ、また、その構成内容が如何なるものであるのかが争われた事例である。裁判所は、明細書では、「システムパラメータ」について特に定義されていないため、「電気電子用語大辞典」を参照した上で、一般に、パラメータとは、システムの性質(属性)を与える物理的な量を意味し、システムを制御しようとする場合には、その対象となるシステムのパラメータを同定する作業が必ず必要となるものであるから、特許請求の範囲の「システムパラメータ」は、このような一般的な意味で用いられていると理解すべきものであると判示した。

参考判決④の判示事項について、以下の意見が寄せられ、該当部分のクレームの用語の解釈についての明確性要件の判決は妥当であるとの意見で一致した。

- クレームの造語について、その対応関係が一見すると不明確な場合でも、それにより直ちに拒絶・無効とすることは酷であるため、当業者から見たら自然な解釈を辞典や明細書から理解することは好ましい。
- 第三者の立場としては、クレームの「システムパラメータ」は、「パラメータ」であることは理解できる上に、自らが実施する事業が「システムパラメータ」の用語の範囲に入っているか否かを、具体的な自社の用いる「パラメータ」と対比して、課題との関係からクレームの用語の合理的な解釈の範囲内にあるといえるか否かを検討する

(2) 「ウェブ・サービス」及び「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」という表現は、一般に使われる用語であるが、本件発明において用いられた「ウェブ・サービス」及び「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」の定義が明確であるかが争われた事例。

ことができるので、不特定多数の解釈が存在する「システムパラメータ」という用語であったとしても、不測の不利益をもたらすほど不明確とは言えない。

他方で、参考判決④の事例の明細書の記載が十分であるかという視点では、以下の意見が寄せられ、明細書の記載は不十分であるとの意見で一致した。

- 明細書には、「システムパラメータ」に関する記載が実質的にないため、明細書の記載は十分ではない。「システムパラメータ」の具体例を列挙するまではいかないにせよ、発明の特徴に係る用語である「システムパラメータ」の技術的意義は記載するべきと思う。なお、特許権が仮に成立したとしても、例えば権利行使において「システムパラメータ」に該当するか否かは争点となり得たろうし、無用な争いの原因となり得ることからも明細書の記載は好ましくないように思える。

したがって、参考判決④に寄せられた意見は、明細書の記載等から積極的に明確であるといえる根拠を導き出しているというよりは、一般的な用語として、第三者に不測の利益をもたらすほど不明確とまではいえないので受け入れざるを得ず、消極的に裁判所の判断を肯定するが、クレームの用語が定義されていないことを含め、特に第三者の立場において、明細書の記載が十分なものであったとはいえないとの点で一致した。

そこで、参考判決④のように、クレームの用語が一般的に用いられる用語として、無数の解釈を有しうるが、明確性要件の観点では不明確とまではいえない事例について検討したところ、第三者側の立場では以下のような対応があり得るとの留意点が得られた。

- 被疑侵害者側としては、明細書で開示された技術的意義に着目しがちで、クレームの意味する範囲を狭く解釈することがあるが、

一般的意義より狭い判断をする限定的な場合、明細書に定義と呼べるだけの明確な用語の規定がある場合を除き、安易に実施例にひきずられないようクレームを広義に解釈する。この場合、実施例とされる技術的事項を全て含むようにクレーム解釈ができるか確認し、クレーム解釈が、一部の実施例を包含しない解釈となる場合は、クレームの発明特定事項としての用語に、そのような限定解釈が成立する根拠を再度確認して対応している。本来、開示のある範囲を超えたところまでリスクを勘案せざるを得ず萎縮するおそれがあるため、出願時点でこのような特許が生じないように頂く方がありがたい。

- クレームの用語が不特定多数の解釈を有しうる事例について、多少曖昧であってもある程度は分かるため明確性要件で拒絶することは難しい場合が多い。用語を広く解釈した場合にそれぞれの解釈が課題を解決できるのか検討し、課題が解決できない部分については、サポート要件違反として対応する方が妥当ではないか。(なお、本意見に関連して、用語の解釈では課題に着目することから、明確性要件とサポート要件は密接に関連しているとの意見もあった。ただし、当該意見は、クレームの用語を解釈するに当たり、サポート要件に偏重して検討することを提言するものではない。)
- 定義が記載されていないために用語の解釈の範囲が曖昧にもかかわらず権利として存続し得ている権利について、課題解決手段を踏まえた妥当な権利範囲として要旨認定を行う。また、答えの出ない問題である以上、過度に広く解釈したクレームの特許性を否定できる公知文献を準備するなど、可能な限りどのように解釈しても良いように準備をすることも重要。
- クレームの造語の定義が曖昧な状態で権利

化を許してしまうと、第三者にとって権利範囲が判断しづらく高い牽制力をもたせてしまうため、審査段階において、クレームの造語は明細書を参酌せずとも定義や意味が明確となるように記載するよう要求し、権利範囲をクレームから一義的に解釈できるようにしていると好ましい面もある。

- クレームの用語が不特定多数の解釈を有しうる事例については、外国出願が多いように思われる。外国出願の原文は基礎となる資料でないことは承知しているが、例えば一般用語として用いているのか、造語として用いているのかを定冠詞「the」と不定冠詞「a」で見分けるなど、原文を参照した方が用語の意味がわかりやすい場合もある。

(5) まとめ

発明の要旨認定や、明確性要件の観点で、用語の解釈が争点となる場合、その判断は個別の事例に則したものとなりやすい。また、用語の解釈の争点は、審査・審判・裁判の過程において、出願当初に想定し得なかった公知技術との比較の観点からもたらされたり、第三者の立場として、他社の権利範囲の外縁を捉えようとする際に明らかになったりすることが多い。さらに、外国への出願を想定して明細書を作る以上、日本国内においてクレームの用語を明確化することだけを意識し

た明細書を作ることはできない。したがって、クレームの用語の解釈を明確化する一般的な解を得ることは難しい。

しかし、本稿で挙げられた参考判決は、実務者において、その用語の解釈の裁判所の判断について妥当なものであるとの意見の一致を得られたものとなっており、実務者が用語の解釈をする際の参考とするには有用な事例となっている。

そして、上記(2)においては、このような用語の解釈の意見の一致の背景にある、実務者のアプローチの一例として、クレームの用語の解釈が、明細書の記載に照らして、合理的な解釈の範囲内であると許容できるか検討することで、クレームの用語の解釈がなされているとの視点が得られた。さらに、上記(3)においては、クレームの用語の解釈が、明細書の記載に照らして、合理的な解釈の範囲内であると許容できるか検討する際の留意点が示され、上記(4)においては、クレームの用語が無数の解釈を有しうる事例について、第三者としてどのように対処すべきかの留意点が示された。

本稿で得られた知見は、審査、審判及び裁判実務に携わる上で、クレームに用いられた用語の解釈や明確化をはかる際の実務者の視点を得られるものとして有益なものであると考えられる。