

事例研究 1 テーマ 1 (特許機械 1)

測定方法と明確性要件

論 点	論点 1 : 測定方法が不明確と判断されないために、明細書に記載しておくべき事項とは
	論点 2 : 測定方法を理解する際に、明細書には記載されていないが、考慮されるべき事項とは
	論点 3 : 測定方法がどの程度明らかであるといえれば、明確性要件を充足するといえるのか
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 参考判決① : 知財高判令和 5 年 3 月 2 7 日 (令和 4 年 (行ケ) 第 1 0 0 2 9 号、「防眩フィルム」事件) (異議 2 0 2 1 - 7 0 0 0 3 0) 参考判決② : 知財高判令和 5 年 1 1 月 3 0 日 (令和 4 年 (行ケ) 第 1 0 1 0 9 号、「防眩フィルム」事件) (異議 2 0 2 1 - 7 0 0 2 0 9) 参考判決③ : 知財高判平成 2 4 年 1 2 月 2 5 日 (平成 2 3 年 (行ケ) 第 1 0 4 1 8 号、「防眩フィルム」事件) (無効 2 0 1 0 - 8 0 0 0 3 2) 参考判決④ : 知財高判令和 6 年 1 2 月 2 5 日 (令和 6 年 (行ケ) 第 1 0 0 2 6 号、「積層型無機系保護コーティング塩化ビニル系タイル及びそのコーティング方法」事件) (無効 2 0 2 2 - 8 0 0 0 6 4) 参考判決⑤ : 知財高判平成 2 9 年 8 月 3 0 日 (平成 2 8 年 (行ケ) 第 1 0 1 8 7 号、「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具」事件) (無効 2 0 1 4 - 8 0 0 1 6 8)

1. 関連する審判決の概要⁽¹⁾

(1) 参考判決① : 知財高判令和 5 年 3 月 2 7 日 (令和 4 年 (行ケ) 第 1 0 0 2 9 号、「防眩フィルム」事件) 【明確性要件○⁽²⁾】

当業者であれば、輝度分布の測定に当たり設定可能な条件に関する制限のもとで合理的な範囲で条件を設定して測定するものと推認して、本件各発明が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということとはできないとした事例。

【請求項 1】(本件発明 1)

ヘイズ値が 6 0 % 以上 9 5 % 以下の範囲の値であり、内部ヘイズ値が 0. 5 % 以上 8. 0 % 以下の範囲の値であり、且つ、

画素密度が 4 4 1 p p i である有機 E L ディスプレイの表面に装着した状態において、8 ビット階調表示で且つ平均輝度が 1 7 0 階調のグレースケール画像として画像データが得られるように調整したときの前記ディスプレイの輝度分布の標準偏差が、0 以上 1 0 以下の値である防眩層を備える、防眩フィルム。

(※下線及び強調を付加)

決定 (令和 4 年 3 月 1 4 日付け決定) では、本件発明 1 における下線部の発明特定事項に関し、「画像データを得る際の、有機 E L ディスプレイと画像データを得る手段 (撮像装置) との撮像距離、及び、画像データを得る手段

(1) 概要中の頁番号は、判決については裁判所 H P に掲載のもの、審決及び決定については J - P l a t P a t の「経過情報」に掲載のものを参照した。

(2) 【明確性要件○】 : 明確性要件を充足するとした判決、【明確性要件×】 : 明確性要件を充足しないとした判決。

(撮像装置)のレンズのFナンバーがどのように一意的に設定されるものであるのか理解することができない。」とした上で、「本件発明1の「ディスプレイの輝度分布の標準偏差が」「0以上10以下の値」となる「防眩層」(「防眩フィルム」)は、有機ELディスプレイと画像データ取得手段(撮像装置)との撮像距離、及び、画像データ取得手段(撮像装置)のレンズのFナンバーに応じて変化することとなる。あるいは、同じ「防眩層」(「防眩フィルム」)であっても、撮像条件によっては、本件発明1の範囲に入ったり、入らなかったりする。」として、輝度分布の標準偏差の値は、本件明細書等の発明の詳細な説明の記載や本件特許の出願時の技術常識によっても、その測定方法や測定条件は明らかでなく、本件発明1は、「明確であるということとはできない。」あるいは、本件発明1は、「第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確である。」と判断した(決定66～74頁)。

判決では、次のように本件決定の判断は誤りであるとして、本件決定を取り消した。

「当業者であれば、測定結果に変動が生じないように測定条件を設定しようとする¹と解され、本件各発明の輝度分布の標準偏差を得るに当たり、測定結果に変動が生じないように測定条件を設定することが不可能であることを示す証拠はない(判決44～45頁)。」

「本件各発明における輝度分布の測定に当たり設定可能な条件には、同じ防眩フィルムに関する測定結果が変動せず一定になるように設定すること、ディスプレイのユーザが感じるギラツキとの乖離が著しくならないように、ユーザがギラツキを感じる²ことが少ないときに輝度分布の標準偏差が小さくなるように設定すること等の制限がある³ということができ、当業者であればこれらの制限のもとで合理的な範囲で条件を設定して測定するものと推認される。そして、そのような条件を設

定して測定した場合に、輝度分布の標準偏差の測定結果に大きな違いが生じることを示す証拠はないから、輝度分布の標準偏差を規定したことにより、本件各発明が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確である⁴ということとはできない(判決45頁)。」

(2) 参考判決②：知財高判令和5年11月30日(令和4年(行ケ)第10109号、「防眩フィルム」事件)【明確性要件○】

本件明細書の記載及び技術常識を参酌すれば、当業者にとってコントラストのピークがあるFナンバーに絞りを設定することに特段の困難性があるとは認められず、また、適切な撮影距離を保持すべきことを理解できると解される⁵として、特許を受けようとする発明は明確であるとした事例。

【請求項1】(本件発明1)

ヘイズ値が50%以上99%以下の範囲の値であり、平均粒径が0.5 μm 以上5.0 μm 以下の範囲の値に設定された複数の微粒子を含む防眩層を備え、

前記防眩層には、前記複数の微粒子の凝集が分散しており、分散した前記複数の微粒子の凝集により、前記防眩層の表面に凹凸の分布構造が形成され、

画素密度が441ppiである有機ELディスプレイの表面に装着した状態において、8ビット階調表示で且つ平均輝度が170階調のグレースケール画像として画像データが得られるように調整したときの前記有機ELディスプレイの輝度分布の標準偏差が0以上6以下の範囲の値であり、且つ、光学楯幅0.5mmの透過像鮮明度が0%以上60%以下の範囲の値である、防眩フィルム。

(※下線及び強調を付加)

決定(令和4年9月6日付け決定)では、「一般に、測定方法ないし測定条件が変われば、測定値は変動する。そうすると、特許請求の範囲の記載が明確であるためには、本件パラメータの値を一義的に確定するための、本件パラメータの測定方法及び測定条件が一義的に確定されることが必須である。」とした上で、「本件標準偏差の値については、その測定方法ないし測定条件のうち、特に撮像装置と防眩フィルムを装着したディスプレイとの距離(以下、単に「撮影距離」という。)及び撮像装置のレンズのFナンバー(以下、単に「Fナンバー」という。)という測定条件につき具体的にどの値を設定するのかが、本件特許明細書等の記載及び本件特許出願時における技術常識を参酌しても、一義的に定まるとはいえない(決定28頁)。「一義的に定まらない以上、ある具体的な防眩フィルムが、本件特許発明の技術的範囲に入るか否かを当業者が理解することができないのであるから、本件特許発明は、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるというほかない(決定29頁)。」と判断した。

判決では、Fナンバー及び撮影距離について次のように判断し、請求項1の記載は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということとはできず、特許を受けようとする発明は明確であり、明確性要件を充足しないとした本件決定の判断は誤りであるとした。

〔(2) Fナンバーについて〕

…レンズの一般的特性として、コントラスト性能は、中間的なFナンバー(多少絞りを絞った状態)で最大化し、絞りを開いたり、絞り込んだりすることで低下する傾向があることは技術常識である。

そうすると、当業者は、コントラストのピークがあるFナンバーに絞りを設定することになり、そのようなFナンバーを特定する上で

必要な作業は、Fナンバーを変えながら数回の撮影を行ってコントラストの変化を確認し、最もコントラストが高くなるFナンバーを求めることだけであり、そのことに特段の困難性があるとは認められない。…(判決16頁)〕

〔(3) 撮影距離について〕

…コマツ検査機を使用の上、本件明細書の【0128】に従った方法により調整すれば、被写体毎に自ずと撮影距離は定まるのであり、第三者に不利益を与えるほどに不明確であるとはいえない(判決17頁)。

(3) 参考判決③：知財高判平成24年12月25日(平成23年(行ケ)第10418号、「防眩フィルム」事件)【明確性要件×】

発明の詳細な説明の記載及び技術常識によっても、内部ヘイズ値を測定する方法は明らかであるとはいえず、内部ヘイズ値が一義的に定まらない以上、総ヘイズ値から内部ヘイズ値を減じた値である表面ヘイズ値も一義的には定まることはないから、本件特許発明は明確ではないとした事例。

【請求項1】(本件発明1)

透明基材フィルムの少なくとも一方の面に、屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層を積層し、この防眩層の表面凹凸における表面ヘイズ値 h_s を $7 < h_s < 30$ 、前記防眩層の内部拡散による内部ヘイズ値 h_i を $3 \leq h_i \leq 12$ としたことを特徴とする防眩フィルム。

(※下線及び強調を付加)

審決(平成23年11月7日付け審決)では、本件特許出願時におけるヘイズ値を測定する規格に関する事情を参酌しつつ、次のように判断した。

「以上の前提によると、本件特許出願時に

おける、「村上色彩技術研究所の製品番号HR-100により測定」したという記載からは、ヘイズ値の測定をJIS K7105によって測定する場合と、JIS K7105に則りつつ、JIS K7361による補償を行って測定する場合との2つの測定方法が含まれていて、その2つの測定方法でヘイズ値を測定した場合には、同一の測定結果が得られる場合と異なる測定結果が得られる場合があるということになり、結局、その測定結果が一義的に定まらないことになる。してみると、本件特許発明の「ヘイズ値」の測定方法は本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しても不明確であって、「ヘイズ値」を一義的に定義することができないから、「ヘイズ値」は明確でないといえる(審決27頁)。

また、「試料の全透過光量と拡散透過光量との比によって得られるヘイズ値(全ヘイズ値)が、当該光の拡散もしくは散乱の総和、すなわち、試料表面で生じるヘイズ(表面ヘイズ)、と試料内部で生じるヘイズ(内部ヘイズ)の和であることは技術常識(審決27頁)」であるとした上で、両当事者から提出された証拠を検討し、「表面ヘイズ値、内部ヘイズ値についても、…その値を一義的に定めるべき方法を明らかにしない限り、その値を明確に定めることができず、本件特許発明は不明確であるといわざるを得ない(審決29頁)」と判断し、本件特許は明確性要件を充足しないと結論付けた。

判決では、表面ヘイズ値及び内部ヘイズ値の測定方法について次のように判断し、本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載は明確性要件を充足しないとした。

「…発明の詳細な説明には、「又、表1において、ヘイズ値は、村上色彩技術研究所の製品番号HR-100の測定器により測定し、反射率は、島津製作所製の分光反射率測定機MPC-3100で測定し、波長380～

780nm光での平均反射率をとった。」(【0131】)と記載されている。同記載によれば、表面ヘイズ値・内部ヘイズ値とも、HR-100の測定器によって測定されることが説明されているが、内部ヘイズ値の測定方法に関する具体的な説明はない。また、HR-100の取扱説明書(甲14)にも、「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層」の内部ヘイズ値の測定方法に関する具体的な説明はない。また、この点についての何らかの技術常識が存在すると認めるに足りる証拠もない。

そうすると、「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層」の内部ヘイズ値を測定する方法は、発明の詳細な説明の記載、及び本件特許の出願当時の技術常識によって、明らかであるとはいえない。内部ヘイズ値が一義的に定まらない以上、総ヘイズ値から内部ヘイズ値を減じた値である表面ヘイズ値も一義的には定まることはない。内部ヘイズ値・表面ヘイズ値を一義的に定める方法が明確ではないから、本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項2号の「特許を受けようとする発明が明確であること。」との要件を充足しないといふべきである(判決25頁)。

(4) 参考判決④：知財高判令和6年12月25日(令和6年(行ケ)第10026号、「積層型無機系保護コーティング塩化ビニル系タイル及びそのコーティング方法」事件)【明確性要件○】

鉛筆硬度を用いてコーティング層の表面硬度を表現したことは、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確ということとはできず、鉛筆硬度試験と耐摩耗試験の相関データの内容も技術的意義を有する指標として一定の合理性が認められるとした事例。

【請求項1】(本件発明1)

塩化ビニル系タイルの表面にガラス質無機系保護コーティング層を形成し、

トップコート層が鉛筆硬度試験と耐摩耗試験の相関データに基づき測定した場合の鉛筆硬度が10H相当以上、

かつコーティング処理後においてガラス質層が硬化する際に生じる架橋反応(縮合反応)時の収縮により塩化ビニル系タイル基材側に発生するタイル端部の反りが1mm以下である

積層型無機系保護コーティング塩化ビニル系タイル。

(※下線及び強調を付加)

審決(令和6年2月8日付け審決)では、「鉛筆硬度」の測定、「耐摩耗試験の相関データ」及び「タイル端部の反りが1mm以下」に関連する事項を検討し、明細書の記載及び図を参照しつつ、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確なものではないと判断した(審決51～53頁)。

判決では、「鉛筆硬度」及び「鉛筆硬度試験と耐摩耗試験の相関データ」について、明細書等の記載のほか、本件出願当時の技術常識等に関する証拠を検討し、次のように判断した。

「(2)本件における「鉛筆硬度」は、本件明細書では、前記2(2)キ、シのとおり、実施例1の表1において、コーティング層の表面硬度をパラメーターにしたときの皮膜の耐摩耗性と光沢劣化性の結果とともに、これに関する記載(【0040】【0041】)として「鉛筆硬度」の測定方法が具体的に示される一方、本件明細書には、それ以外に鉛筆硬度の測定方法に関する記載は存在しない。

…

確かに、「鉛筆硬度試験は、ばらつきが大

きく、再現性が非常に悪く、実際には目安程度にしかになっていない」との指摘はあるが、他方、現場では広く用いられている試験であることが認められ(甲29)、皮膜本来の鉛筆硬度を測定することができるように、皮膜との密着性に優れた金属基材等を用いるべきことは、本件出願当時(平成25年)の技術常識であったと認められる(甲22。平成23年)。したがって、当業者は、本件各発明における鉛筆硬度が、皮膜との密着性に優れた金属鋼材を使用して測定された鉛筆硬度であることを理解することができるというべきであるから、本件各発明において、鉛筆硬度を用いてコーティング層の表面硬度を表現したことが、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確ということはできない(判決37～38頁)。」

「(3)また、本件各発明における「鉛筆硬度試験と耐摩耗試験の相関データ」は、本件明細書では、前記2(2)キ、シのとおり、「鉛筆硬度」の測定に関して、10Hまでの鉛筆硬度は、実際に存在する鉛筆を用いて鉛筆硬度試験を行い、11H以上の鉛筆硬度は、鉛筆硬度試験とJISH8503-1989により実施した耐摩耗試験の相関データに基づいて推定するものとされる(【0041】、表1)。そして、このうち「鉛筆硬度」は、前記(2)のとおり不明確とはいえないものであり、また、鉛筆硬度「11H以上」の試料は、鉛筆硬度試験では具体的な硬度の数値を確認することができず、10Hを超える硬度と確認されるに留まるものの、鉛筆硬度「10H相当以上」を特定するために用いられる「鉛筆硬度試験と耐摩耗試験の相関データ」自体は、格別高い精度を求められるものではない。そして、その内容は、砂や土砂の硬度と同等かそれ以上の硬度であって、耐摩耗性、長期光沢維持性を有することの目安としての技術的意義を有する指標として、一定の合理性が認められるものである。

したがって、本件各発明における「鉛筆硬度試験と耐摩耗試験の相関データ」が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確ということとはできない(判決38頁)。

(5) 参考判決⑤：知財高判平成29年8月30日(平成28年(行ケ)第10187号、「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具」事件)【明確性要件×】

粒子径(代表径)について、本件特許請求の範囲及び本件明細書には定義に関する明示の記載はなく、当業者の技術常識を検討しても特定することはできないとして、発明の内容は不明確というべきであるとした事例。

【請求項1】(本件発明1)

可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物を収容したボールペン形態の筆記具であって、

前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物は、(イ)電子供与性呈色性有機化合物、(ロ)電子受容性化合物、(ハ)前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体からなる可逆熱変色性組成物を内包させた可逆熱変色性マイクロカプセル顔料と、水を少なくとも含有してなり、ここで、前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は、 $0.5 \sim 2.0 \mu\text{m}$ の範囲にあり、且つ、 $4.0 \mu\text{m}$ を超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の10体積%未満であり、 $2.0 \mu\text{m}$ 未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の50体積%以上であり、

前記筆記具のキャップの一部又は軸筒の一部に、弾性体である擦過部材が設けられていることを特徴とする、筆記具。
(※下線及び強調を付加)

審決(平成28年6月28日付け審決)では、「本件明細書には、本件特許出願時の技術常識を考慮しても本件平均粒子径事項(注：「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」に関する「平均粒子径は、 $0.5 \sim 2.0 \mu\text{m}$ の範囲にあり、」との事項。)に係る平均粒子径の測定方法が記載されているとはいえない。」と認定した上で、「本件発明は、本件平均粒子径事項に係る平均粒径の測定方法が明らかでなく、上述したとおり、平均粒径の値自体はその測定方法の違いにより差異が生じないとは言い切れず、測定方法の不明な本件平均粒子径事項に係る平均粒子径の値のみではかかる値を有する粒子を特定できず、その粒子自体が明確とはいえないから、結局、特許を受けようとする発明の技術的範囲が明確でなく、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るといえる(審決28頁)。」と判断した。

判決では、「平均粒子径」の意義、「マイクロカプセル顔料の形状」及び「粒子径(代表径)」(注：個別の粒子の大きさのこと。平均粒子径を求めるには何らかの基準で特定する必要がある。)について検討し、次のように判断して、本件発明1の「平均粒子径」に係る粒子径(代表径)の定義が不明であるため、「平均粒子径は、 $0.5 \sim 2.0 \mu\text{m}$ の範囲にあり」の意義を特定することができず、本件発明1の内容は不明確というべきであるとした。

「(3) 以上によれば、本件発明の「平均粒子径」の意義が明確といえるためには、少なくとも、①「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」が球形(略球形を含む)であって、粒子径(代表径)の定義の違いがあっても測定した値が同一となるか、又は②非球形であっても、粒子径(代表径)の定義が、当業者の出願時における技術常識を踏まえて、本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載から特定できる必要がある(判決15～16頁)。」

「以上のとおり、本件発明1の「可逆熱変

色性マイクロカプセル顔料」の集合体には、球形とはいえないマイクロカプセル顔料が一定数ないし全てを占める集合体も含まれると解される。そして、このような「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」の集合体については、前記1のとおり、粒子径(代表径)の定義の違いが「平均粒子径」の値に影響を及ぼすものと認められる(判決17頁)。」

「(1) 前記2のとおり、本件発明には非円形断面形状のマイクロカプセル顔料も含まれると解されるので、本件発明が明確といえるためには、前記1のとおり、粒子径(代表径)の定義が、当業者の出願時における技術常識を踏まえ、本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載から特定できる必要がある。

(2) 本件特許請求の範囲及び本件明細書には、粒子径(代表径)の定義に関する明示の記載はない。

当業者の技術常識を検討すると、平成11年11月1日から平成14年10月31日までの間に、筆記具用インクの平均粒子径の測定方法が記載された特許出願の公開特許公報58件のうち、レーザ回折法で測定したものが23件、遠心沈降法で測定したものが6件、画像解析法で測定したものが8件、動的光散乱法で測定したものが22件(うち1件は遠心沈降法と動的光散乱法を併用)であった一方、等体積球相当径を求めることができる電気的検知帯法で測定しているものはなかったこと(甲20)、平成14年6月1日から平成17年5月31日までの間の特許出願について、審判官が職権により甲20と同様の調査したところ、原告ら及び被告以外の当業者では、電子顕微鏡法、レーザ回折・散乱法、遠心沈降法により平均粒子径を測定している例

があった一方、電気的検知帯法が用いられた例は発見されていないこと(弁論の全趣旨)が認められる。また、種々の測定方法で得た値から、再度計算して、等体積球相当径を粒子径(代表径)とする平均粒子径に換算しているとも考え難い。そうすると、粒子径(代表径)について、等体積球相当径又はそれ以外の特定の定義によることが技術常識となっていたとは認められない。

以上のとおり、技術常識を踏まえて本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載を検討しても、粒子径(代表径)を特定することはできない(判決20～21頁)。」

2. 論点及び検討結果

(1) 本事例研究の背景

特許請求の範囲の発明特定事項を物の機能、特性などを表す数値で特定する場合がある。このような機能や特性を表す数値の測定にあたっては、特許・実用新案審査基準⁽³⁾では標準的な方法を用いることが基本とされているが、従来にはない新たな機能や特性が対象になる場合など、標準的な方法がない場合や、標準的な方法があってもそれが複数ある場合などに、その測定方法(測定の原理、手順、条件、測定に使用する装置等)が請求項や明細書で十分に特定されていないために、明確性要件(特許法36条6項2号)の充足性が争われることがある。

過去の審判実務者研究会では、2020年度の事例1(特許機械)⁽⁴⁾、2022年度の事例研究1テーマ2(特許化学1)⁽⁵⁾等で明確性要件に関して議論しているところ、2020年度の事例1では、知財高判平成22年8月31日(平成21年(行ケ)第10434号)で

(3) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章第3節 明確性要件 4. 特定の表現を有する請求項についての取扱い13-14頁(注)。

(4) 特許庁 審判部「審判実務者研究会報告書2020」12-19頁(2021年3月)。

(5) 特許庁 審判部「審判実務者研究会報告書2022」22-35頁(2023年3月)。

の下記の判示⁽⁶⁾を参照して、「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」について等を検討している。

特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけでなく、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。

また、2020年度の事例1では、「数値限定発明について実際に測定してみると、うまく再現できない場合等に明確性違反を理由に無効審判を請求することはある。」との意見が示されている。しかしながら、本研究会の事例研究における一般的なトピックとして、機械分野の観点から測定方法と明確性要件の関係を検討したものはなかった⁽⁷⁾。

そこで、本事例研究では、測定方法の明確性要件について争われた参考判決①～⑤を踏まえ、以下の論点1～3について検討を行った。

(2) 論点1 (測定方法が不明確と判断されないために、明細書に記載しておくべき事項とは)

測定方法に関する明確性要件の判断にあたっては、(1)で示したとおり、特許請求の範囲の記載だけでなく、明細書の記載や出願時の技術常識も考慮したうえで判断される

こととされている。そこで、論点1では、明細書に着目し、「測定方法が不明確と判断されないために、明細書に記載しておくべき事項」について、権利範囲との関係や明細書作成上の実務的な対応等を含めて検討した。

ア 基本的な考え方

(ア) 全般

特許請求の範囲の発明特定事項を数値で特定する場合の数値の測定方法に関しては、上述したとおり、明細書の記載だけでなく、出願時の技術常識も考慮されるものの、従来にはない新たな機能や特性が対象になる場合や、標準的な方法があってもそれが複数ある場合などには、明細書に測定方法が適切に記載されていないと、特許請求の範囲の記載が不明確であると判断されるおそれがある。

参考判決①～⑤をみても、明確性要件を充足しないとした参考判決③及び⑤では明細書に測定方法に関する十分な記載がなかったと判断された一方、明確性要件を充足するとした参考判決①、②及び④では明細書に一定程度の記載があった。このため、特許請求の範囲の発明特定事項を数値で特定する場合には、なるべく明細書には測定方法や測定条件を当業者が理解できる程度で明示し、必要に応じて用語を定義すべきであるという意見があり、異論はなかった。

(イ) 権利範囲との関係

明確性要件には直接関係しないものの、特許請求の範囲の発明特定事項を数値で特定する場合には、権利範囲の観点からも、明細書において測定方法がなるべく詳細に記載され

(6) 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。

(7) 本審判実務者研究会の報告書以外で、測定方法と明確性要件の関係を検討している論考としては、例えば、高石 秀樹「数値限定発明の充足論、明確性要件(複数の測定条件が存在する場合、その他の類型について)」パテント71巻6号21-32頁(2018)、特許第2委員会第4小委員会「明確性要件における裁判所判断の分析」知財管理67巻10号1487-1501頁(2017)などがあげられる。

ていることが好ましいとの指摘があった。これは、特許請求の範囲に記載された数値に関しては、明細書等で測定方法が一義的に特定されない場合、「従来より知られたいずれの方法によって測定しても、特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り、特許権侵害にはならない」と判断した裁判例が複数存在し⁽⁸⁾、特許権侵害訴訟においては、測定方法が詳細に特定されていないと権利範囲が狭く解釈されることが基本的な傾向であるためである⁽⁹⁾。一般的に、請求項の発明特定事項が明細書において具体的に定義されるほど、被疑侵害品が本件発明の構成要件を充足する可能性が低くなるため、権利範囲は狭くなると考えられるが、特許請求の範囲の発明特定事項を数値で特定する場合には、これと逆の事象が発生し得るといえる。

(ウ) 明細書に詳細に記載することの不都合

明細書に測定方法を詳細に記載することの不都合もあるのではないかという指摘もあった。例えば、測定方法の中に何らかのノウハウに相当する内容が含まれている場合、代替記載や一部簡略化した記載でも記載要件を満たすことができるかについて検討が必要になるとの意見があったほか、測定に関する理論等を明細書に記載することが進歩性の判断に影響を与える可能性、例えば、明細書の書きぶりによっては、発明の特徴に係るパラメータを選択することは当業者が容易に想到できたとの印象を与えてしまうことを懸念する意見もあった。

このように、測定方法を詳細に記載することの必要性は認めつつも、詳細に記載することが不都合となる場合や困難な場合もあるといった意見もあった。

なお、実務的な経験として、測定装置の型番、測定 of 具体的な手順(サンプル取得の方法等)を書き出し、記載を省略しても測定値がばらつくことがないと思えるものは、明細書での記載を一般化したり、省略したりすることがあるとの意見があった。

(エ) 測定値の技術的意義等

測定方法によって得られる測定値について、その技術的意義(すなわち、数値限定の技術的意義)を明細書に記載しておくことの有用性を指摘する意見もあった。これは、測定方法の記載が十分ではないとの指摘があった場合でも、その技術的意義から測定方法が自ずと定まると特許権者が反論できる可能性が高まるとの考え方に基づくもので、参考判決①及び②における裁判所の判断にも通じるところがある。参考判決④においても、測定の目的や技術的意義が明細書に記載されていたことが明確性要件を充足するとの判断に一定の影響を与えたとも考えられる。ただし、それらを詳細に記載するか否かが明確性要件の判断に決定的な影響を与えるケースは必ずしも多くはなく、参考判決③や⑤のように、そもそもパラメータ自体(例えば、平均粒子径)がどのようなものであるか分からない場合には不明確と判断されるから、まず明細書においてパラメータやその測定方法についてできるだけ詳細に説明することが前提になるとの意見もあった。

なお、測定値については、特許請求の範囲に記載された数値範囲に入るべき対象をどのように特定するか留意する必要があるとの意見もあった。具体的な留意点としては、範囲の特定の仕方(有効数字の取扱い、「以下」と「未満」の区別等の境界の定め方)、最大値、

(8) 東京地判平成15年6月17日(平成14年(ワ)第4251号)、知財高判平成28年9月28日(平成27年(ネ)第10016号)ほか。

(9) 高石・前掲注(7)22頁。

最小値、平均値、中央値等による特定の有無等が考えられる⁽¹⁰⁾。このようなことへの対策としても、明細書にそれらの定義を記載するだけでなく、測定目的や技術的意義を記載すること(例えば、なぜその数値範囲が発明の課題解決に寄与するか、メカニズムを記述するなど)を検討すべきであるとの意見があった。

イ 明細書に記載しておくべき事項

前記アで示したとおり、明細書に測定方法を具体的に記載すべきか、また、どのように記載すべきかについては様々な意見が寄せられたが、明細書に記載しておくべき具体的な事項、さらに、記載にあたっての留意事項として、以下のような点があげられた。

- JISなどの標準規格を使用して測定しているのであれば、その標準規格を明示し、そうでなければ、実験装置や実験条件などをできるだけ説明するべきである。
- 標準規格など標準的な測定方法を使用している場合であっても、当該標準規格に複数の測定方法が掲載されている場合には、いずれの測定方法を用いたか明細書に記載しておく必要がある。
- 標準規格を使用して測定方法が規定されているが、標準規格に記載された試験片の大きさ等の測定条件が本件発明に適合しない場合には、明細書の記載に配慮が必要となる。
- いわゆる特殊パラメータのように従来にはない新たな機能や特性の場合は、その定義や算出方法、測定方法や測定条件を明細書

に詳細に記載しておく必要がある。

- メーカー独自にカスタマイズして作製した測定器を用いて測定するケースでは、単に、測定装置の型番を明細書に記載するだけでなく、当該測定装置による測定方法や測定条件を明細書に詳細に記載しておく必要がある。
- 発明の本質に関わる事項についての用語の定義に関連し得る記載に留意する必要がある⁽¹¹⁾。
- 明細書に測定方法を記載するにあたって、「例えば〇〇を用いて」という記載は、単なる例示と受け取られる可能性があり、避けた方がよい場合が想定されるため、注意が必要である⁽¹²⁾。

ウ 測定装置の廃番に関する議論

出願時点では明細書において測定方法を具体的に記載していたとしても、測定装置の廃番、後継機種など出願後に発生し得る状況を想定することの必要性を指摘する意見があり、これを踏まえ、測定に用いられる測定装置の取り扱いについても議論され、明確性要件以外の観点も含めた様々な意見が寄せられた。

まず、明確性要件の判断基準時は出願時であり、出願後に測定装置の廃番により測定の再現が困難になったとしても、事後的に無効理由(拒絶理由)が生じることはないという点に異論はなかった。そのうえで、出願時の特定の型番の測定装置を保存することを前提に、特定の型番の測定装置を明細書に書き込むことも選択肢になるとの意見や、測定装置の廃

(10) 例えば、東京地判令和6年9月26日(令和5年(ワ)第70178号)では、「品温が40℃未満」という記載について「一瞬40℃を超えると非充足になるか否か」が争われている。

(11) 参考判決⑤では、本件明細書において「円形断面」と「非円形断面」を並列的に記載していたところ、非球形のものも、本件発明に含まれることを積極的に意味すると判断された。

(12) 知財高判平成23年11月24日(平成23年(行ケ)第10047号)では、明確性要件に関する判断ではないが、明細書の記載について「引張残留応力の最大値の測定方法と塑性歪の範囲の測定方法はいずれも例示であると解するのが自然(27頁)」であるとして、特許請求の範囲に記載された発明の測定方法が限定されていることを前提とする審決の判断は誤りとされた。

番を想定して、特定の型番の測定装置に依存しないように、どのような規格に則った装置なのか等、型番が変わっても検証ができる明細書の書き方を検討すべきとの意見があった。

一方で、出願後に明細書に記載した特定の測定装置が廃番になり、その測定装置を特許権者だけが所有している状況になれば、それは特許権者にとって有利な状況であるという意見もあった。これに対しては、侵害訴訟の被告は測定装置を用いて検証することができないことになるから、かえって公平性の面から問題が生じるのではないかと指摘もあった。この点は、侵害訴訟が提起される前にも同様の懸念があり、具体的には、競合他社が侵害の有無についてクリアランスを調査する段階でも問題になることが考えられる。

(3) 論点2(測定方法を理解する際に、明細書には記載されていないが、考慮されるべき事項とは)

論点1において、明細書に記載すべき事項について検討したことを踏まえ、論点2として、「測定方法を理解する際に、明細書には記載されていないが、考慮されるべき事項」について、具体的に考慮されるべき事項やその立証方法及び証拠の公表時期等の観点から検討を行った。

ア 明細書には記載されていない事項で考慮されるべきものについての検討

前記(1)、(2)でも触れたとおり、明確性を判断するにあたっては、明細書の記載のほか、出願時の技術常識が基礎となるとされている。また、参考判決①～⑤については、いずれの審決及び判決においても明細書の記載に加えて技術常識を検討しており、明確性を充足するとした参考判決①、②及び④では、何らかの証拠を参照したうえで、技術常識及びそれに類する事項について以下のと

おり考慮されている。

- 参考判決①及び②：出願時の技術常識(Fナンバーや撮影距離の設定)
- 参考判決②：明細書に記載された測定装置の説明書の内容
- 参考判決④：出願時に当業者に慣用されていた指標(鉛筆硬度)

一般的にも、そのような技術常識等は明細書には記載されていない事項であっても考慮されるべきものであるとの見方について、参加者から異論は出ず、出願時の技術常識を立証し得る一般的な技術文書は、明細書に記載されていないとしても測定方法を理解する際に考慮されるべきであるとの意見が多数寄せられた。

また、そのような一般的な技術文書と同様に考慮されるべき事項として、測定方法に関連する標準規格をあげる意見があった。ただし、標準規格については、(2)でも述べたとおり、発明に関連するものが複数制定されていたり、測定環境に応じた測定条件が複数示されていたりすることも想定される。このような場合に、業界における一般的な測定方法や、測定条件を決定する際に通常考慮される事項等が併せて考慮されるべきであるとの意見があった。

標準規格が制定されていない場合も、同様に、業界における一般的な測定方法や、測定条件を決定する際に通常考慮される事項等を考慮すべきであるとの意見があった。その他、参考判決②において言及された測定装置の説明書に関連して、説明書記載の推奨条件を考慮されるべき事項としてあげる意見があった。

また、測定装置における不可避の誤差を考慮することの必要性を指摘する意見があった。具体的には、測定原理(物理法則)や機器として排除できない誤差や変形は当然考慮されるべきで、それらを認識したうえで、当業者による測定装置の操作や測定値の解釈について

も、当業者にとっての技術常識として考慮されるべきであるとの意見があった。このような例としては、技術分野で公知の誤差許容範囲(例えば、厚さの測定における ± 0.01 mmなど)をあげる意見があった。

イ 明細書には記載されていない事項が考慮されるための主張・立証についての検討

明確性要件を充足することの立証責任は出願人(特許権者)側にあるところ、上記アで検討した明細書には記載されていない事項は、場面に応じて十分な主張や立証が必要となる。そこで、明細書には記載されていない事項が考慮されるための主張・立証について検討した。

まず、技術常識等の立証にあたって、必要性に応じて準備すべき証拠として、以下のような技術文書があげられた。これらは、パラメータの定義、数値範囲に入るべき対象、範囲、期間、測定対象物に事前に施す加工(前処理)、測定値の補正等が合理的であることを基礎づける資料となり得るものと考えられる。

- 測定装置のマニュアル
- 技術論文、技術雑誌
- 公開特許公報
- 業界団体作成のガイドライン
- 標準規格の規格文書
- 専門家の意見書
- 測定方法の測定原理を立証する技術書

なお、専門家の意見書については、その中の専門家の意見のみが決め手になるのではなく、意見の根拠となる文献等を示すことが重要になるとの指摘があった。

また、証拠の公表時期について、基本的には出願前に公表された証拠を用いるべきであ

るが、出願前の技術常識や技術水準を示すもの、また、測定原理を示すものであれば、出願後に作成・公表された証拠を用いても特に差し支えない場合もあるとの意見⁽¹³⁾があった。

また、標準規格について、特許出願後に新たに制定された規格を考慮することの是非⁽¹⁴⁾が議論され、考慮される対象は基本的には出願以前に制定されたものであるが、出願後に新たに制定された規格の場合でも、制定前かつ特許出願前の具体的な検討資料等は参酌され得るとの意見があった。このほか、特許出願後に規格が改訂された場合の新旧換算式を考慮することの必要性を指摘する意見もあった。

また、本件出願日より前に公表された証拠を十分に用意できない場合、出願人(特許権者)による他の特許出願の明細書中の記載事項を証拠として提出することもあり得るとの意見があった。これに対しては、技術常識を示す証拠としては意味があるが、本願とは異なる出願であるから、本願発明における数値の測定方法を理解するための証拠としては、状況証拠の一つとはなり得ても直接証拠にはなり得ないという意見が多かった。

さらに、測定条件のばらつきが争われた参考判決①及び②を念頭に、測定条件がある程度定まることやその場合に測定結果に有意なばらつきが生じないことなどを立証するために、事後的に特許出願後に実施した実験結果を証拠として提出することは認められるべきではないか(ただし、前提として、特許出願時の明細書において、ある程度は測定方法が明確に記載されている必要がある)といった意見も出された。

(13) 出願後に領布された刊行物であっても、それにより出願時の技術水準を立証できる刊行物であれば、該刊行物に基づいて出願時の技術水準を認定できることは、学説・裁判例において一致している(最判昭和51年4月30日判タ360号148頁、知財高判平成22年12月22日(平成22年(行ケ)第10163号)ほか)。

(14) 参考判決①～③に関し、審決では、出願後に策定された標準規格が参照されている一方で、判決ではこれらの標準規格はいずれも参照されていない。

(4) 論点3(測定方法がどの程度明らかであるといえれば、明確性要件を充足するといえるのか)

論点1及び2に関する議論も踏まえ、論点3として、「測定方法がどの程度明らかであるといえれば、明確性要件を充足するといえるのか」について検討を行った。

ア どのような場合に測定方法が明らかか

(ア) 全般

一般論として、特許請求の範囲や明細書の記載から何らかの測定方法が決まり、それに関する出願時の技術常識を踏まえると、設定すべき条件もある程度の範囲に収まるのであれば、測定方法が明らかであると考えられ、その場合、その測定方法によって得られる測定値が有意にばらつく蓋然性も低いため、数値範囲の明確性が問題になることは考えにくいといえ、この点について異論はなかった。逆に、参考判決③や⑤での判示に鑑みても、どのような測定方法を用いて、具体的に何を測定すればよいか分からないような場合には、測定方法が明らかではないとして明確性要件を充足しないことになる可能性が高まるといえる。

また、同様の観点から、(a)合理的な測定方法が唯一又は実質的に唯一であれば、当事者が当然に選択することになるため、明確性要件を充足し、(b)合理的な測定方法は複数あるが測定値が概ね一致し、合理的な調整が可能であったり、許容できる誤差の範囲内であったりすれば、やはり明確性要件を充足することになると考えられる一方で、(c)合理的な測定方法が複数あり、かつ測定方法によって測定値が大きく異なり、明細書の記載を参照してもいずれの測定方法を選択するか指針がないような場合には、明確性要件を充足しないことになるとの見解もあった。こ

れら(a)～(c)の分類は、測定方法と明確性要件を検討する際の重要な視点になるものと考えられる。

これらを総合すると、請求項に特定された数値範囲が明確といえるためには、特許請求の範囲や明細書の記載及び出願時の技術常識から理解される測定方法により測定した場合に、測定値が定まることが肝要であり、測定方法が定まれば測定値も定まるから明確といえ、測定方法が定まらず合理的な測定方法が複数想定される場合には、測定方法が異なっても測定値が一定の範囲に収まることが必要になると考えられる。

(イ) 測定値のばらつきについて

測定値のばらつきについて議論したところ、合理的な測定方法や測定条件が複数想定され、かつ明細書において詳細に説明されていない場合には、測定方法や測定条件の設定次第で測定値が変動することにより、測定対象物が権利範囲に入ったり入らなかったりして、発明の技術的範囲の外縁が不明確になってしまうことを指摘する意見があった。

これに対して、測定値にばらつきが生じるのは当然であること(同じ条件で測定した場合ですら測定値がばらつく場合もある)、また、先願主義のもとでは、明細書に詳細な測定方法や全ての測定条件を漏れなく記載することは困難であることなどから、測定方法等が定まらないことに起因する測定値のばらつきを理由として、必要以上に厳格に明確性要件の判断をすることは出願人(特許権者)に酷であるという意見や、発明の技術的範囲の外縁に多少不明確なところがあるからといって、特許権全体を無効としてよいのかという価値判断もあるのではないかという意見もあった。

また、侵害訴訟の充足論においては、複数の合理的な測定方法が想定されそれにより測

定値がばらつくようなケースでも、実際に構成要件充足性の判断は行われている⁽¹⁵⁾から、測定値にばらつきがあることを理由として明確性要件を充足しないと厳格に判断する必要はないのではないかという指摘もあった。(この点に関連して、後記ウも参照。)

このように、どの程度のばらつきを許容するかについて参加者の意見には様々なものがあったが、測定値が極端にばらつく場合には不明確と判断されるべきという点に異論はなかった。

なお、参考判決①及び②では、想定される合理的な測定条件(Fナンバーや撮影距離)の幅が争点となり、審判合議体による特許取消決定では、測定条件に相当の幅があるとして明確性要件違反という判断がされたものの、判決では、最終的に技術常識を考慮すれば一定の範囲に収まるとして明確性要件を充足するとの判断がなされている。

この点に関し、参考判決①及び②の判断では、測定条件の選択肢が議論されるのみで測定値のばらつきに触れていないことについて違和感があるとの意見があった。また、参考判決①及び②における裁判所の判示にあるように合理的な範囲で条件を設定して測定することを前提としても、測定結果に有意な変動がない、又は、影響がないことについては、特許権者に立証責任があったのではないかと意見もあった。これらの意見に対して、参考判決①及び②では、合理的な範囲で測定条件を設定することにより、測定条件がある程度定まることを推認するだけでなく、測定結果もばらつかないと推認したのではないかと(このため、立証責任までは求められなかった)との意見があった。

(ウ) 測定誤差について

測定誤差などに起因して測定値にばらつきが生じることは不可避であることから、このような不可避的な測定値のばらつきが明確性要件の判断に与える影響についても議論したところ、合理的な測定方法が複数想定される場合の測定結果のばらつきと、不可避的な測定誤差とは区別されるべきとの意見があった。

また、不可避的な測定誤差に起因するばらつきについては、そのようなばらつきが存在することのみをもって発明が不明確(発明の外縁が不明確)であるとして、明確性要件を充足しないと判断することは、理由付けの面から難しいのではないかと指摘もあった。

(エ) 測定方法の明確さや測定値のばらつき以外で考慮されるべき要素について

明確性要件を判断するにあたって、測定方法の明確さや測定値のばらつき以外で考慮されるべき要素についても議論した。

測定方法に係る数値以外の構成に発明の特徴が十分に認められる場合には、測定方法を理解するにあたり、技術常識等を考慮する程度を高めても第三者に不測の不利益を及ぼす可能性は低く、許容されるべきではないかとの意見があった。

また、これとは別に、標準規格などの一般的な測定方法があるにもかかわらず、あえてそれとは異なる測定方法を採用しているような場合に、その方法についての明細書での説明が不十分であったり、測定結果が有意に変動したりするようであれば、明確性要件の充足性を多少厳しく判断されてもやむを得ないのではないかと意見もあった。

さらに、参考判決④では、鉛筆硬度試験について、ばらつきが大きく再現性が悪いことを認めつつ、現場で広く用いられている試験

(15) 前掲注(8)。

であること等を考慮して明確と判断しているように、測定値のばらつきの程度だけでなく、様々な要素を考慮して、明確性要件は判断されるべきといった指摘もあった。

イ 明確性要件以外の特許要件との関係

参考判決①～⑤をみても、測定方法の明確性要件が争われる場合においては、明確性要件だけでなく、進歩性や明確性要件以外の記載要件(サポート要件及び実施可能要件)についても争われることが少なくない。このような他の特許要件との関係について、以下のようない意見が出された。

- 特許異議申立て、無効審判や侵害訴訟における無効の抗弁では、進歩性欠如等の他の無効理由(取消理由)と併せて明確性要件違反が主張されることが一般的であるため、他の理由の判断が事実上優先されて明確性要件が厳格に判断されないことが多い印象がある。
- 測定方法に関連して明確性要件に問題がある場合には、実施可能要件やサポート要件などの他の記載要件にも問題があることが多い。
- 第三者の不測の不利益というからには、測定方法の具体的な選択に応じて請求項の技術的範囲を画定する数値が不明確になり、必要以上に広い範囲に排他的な抑止力が及んでしまう場合には明確性がないと判断されるべきなのではないか。測定方法の選択ができないのであれば、実施可能要件などで争えばよい。
- 仮に測定方法について技術的な検討が不十分であったということがあれば(例えば、条件設定が不十分ということがあれば)、それは実施可能要件等の点でも問題があることになる。

ウ 明確性要件と侵害訴訟の充足論との関係

測定方法の観点からの明確性要件については、特許庁における審判事件だけでなく、裁判所における侵害訴訟で無効の抗弁として主張される場合もあり、そのような場合には、明確性要件の判断と充足論の判断とが互いに影響し合うことも考えられる。

前記(2)ア(イ)でも触れたとおり、明細書等で測定方法が一義的に特定されない場合には、従来より知られたいずれの方法によって測定しても、特許請求の範囲に記載の数値を充足する場合でない限り、特許権侵害とはならないとする裁判例が蓄積されている⁽¹⁶⁾。このため、ア(イ)で取り上げたように、明細書の記載や技術常識に基づく合理的な測定方法や測定条件が複数あることは理解できるが、測定方法や測定条件によって測定値に相当の幅が生じ、測定方法や測定条件の設定次第で測定値が変動して権利範囲に入ったり入らなかったりすること、すなわち、発明の技術的範囲の外縁が不明確になることが想定される。このような場合に、(a)明確性要件の問題として無効とするのか、それとも、(b)充足論の問題として、そのいずれでも侵害していることを必要とする代わりに無効とまではしないのかという点では次のような意見が出された。

まず、充足論の判断により結論として非侵害と判断されるのであれば、明確性要件を厳格に判断する必要はないのではないかという意見が複数あった。その一方で、測定方法や測定条件が不明確な場合、外縁がはっきりしないと権利範囲が広く見える場合があることや、対象製品が権利範囲に入っているのか入っていないのかが分からず、第三者の監視負担をいたずらに増やすことになるため、充足論の判断に先立って明確性要件を充足することが判断されるべきという意見もあった。

(16) 前掲注(8)。

また、そのいずれか一方というわけではなく、測定結果のばらつきによって発明の効果を奏しない範囲まで権利範囲に含まれるような場合は、無効と判断すべきなのではないか、ただし、そのような場合は、明確性要件違反ではなく、サポート要件違反として判断する(又は、充足論の判断において作用効果不奏功の抗弁で整理する)方が適しているといった意見があった。

エ 「第三者の不測の不利益」について

最後に、測定方法に関連する数値範囲の明確性を判断するにあたり、「第三者の不測の不利益」として、どのようなことが想定され、それにより明確性要件の判断はどのようにあるべきかについても議論した。

基本的な考えとして、明確性要件以外の特許要件(新規性、進歩性、サポート要件、実施可能要件など)を全て充足する発明については、本来、公開の代償として一定期間の独占権を付与することによって、特許法の趣旨に沿った社会全体の利益(産業の発達)があると考えられるところ、明確性要件はそれ単独で拒絶理由、無効理由になるものであるから、その社会全体の利益を上回るような不測の不利益を第三者に及ぼすかどうかという観点から判断すべきという意見が出された。

また、「第三者の不測の不利益」をどのように捉えるかにより、明確性要件の判断に相違が生じ得るのではないかという指摘もあった。例えば、「第三者の不測の不利益」を、

権利範囲が不確かなことに伴う紛争に巻き込まれるリスクや紛争の結果が予測し難くなることとして捉えれば、紛争解決に支障が生じず、その結果の予測可能性を損なわない限り、不明確と厳格に判断する必要はないことになる。一方で、「第三者の不測の不利益」を競合品を開発する同業他者などにおける監視負担の増大を含めて捉えれば、外縁がははりせず権利範囲が広く見えてしまう場合があることは、好ましくないといったことになる。

今回取り上げた参考判決①及び②では、測定条件がどの程度定まるかについて、判決の判断は特許取消決定の判断とは異なるものとなったが、それぞれ「第三者の不測の不利益」を考慮するにあたり、重視する点に相違があったかもしれないという指摘もあった。

3. まとめ

本稿では、特許請求の範囲の発明特定事項を物の機能、特性などを表す数値で特定する場合について、その測定方法と明確性要件に関し、3つの論点を中心に検討を行った。

これまで、対象を測定方法と明確性要件の関係に絞って詳細に検討したものが、ほとんど見られなかったため、特許機械1分野では、明確性要件のみに限らず、権利範囲などの関連する事項まで含めて、幅広く議論を行った。

本稿をきっかけに、測定方法と明確性要件の関係について、さらに活発かつ深い議論・検討が行われることを期待したい。