

事例研究2 事例4 (特許電気)

明確性要件判断に関する実務上の留意点について

審判番号	無効2017-800019 (特許3823487号) (不成立) (平成30年1月31日：請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成31年1月24日 平成30年(行ケ)第10080号(請求棄却)
発明の名称	光学情報読取装置
主な争点	特許法36条6項2号(明確性要件)

1. 事件の概要

本件発明は、2次元コードなどの読み取り対象に光を照射し、その反射光から読み取り対象の画像を読み取る光学的読取装置に関する。

審決は、本件発明について、明確性要件違反はなく、また、実施可能要件違反もないと判断した。

これに対し、原告は、審決の取消事由として、明確性要件の判断の誤り、実施可能要件の判断の誤りを主張したものの、原告の主張は認められなかった。(主な経緯は、本稿の末尾を参照)

2. 検討事項の概要

(1) 検討事項1

本件発明の構成Dの「所定の周波数成分比」について、2つの甲号証による技術常識の提示がなかったと仮定した場合に、本件明細書の記載のみで、第三者に不測の不利益が生じるほど、不明確であったといえるか

(2) 検討事項2

明細書に記載のない事項によって用語の意味が限定的に解釈されてしまうことについて、どのようなメリット・デメリット(権利者側から見て、また、第三者から見て)があるか

(3) 検討事項3

明細書のみ記載から明確であると判断されるためには、技術常識に関連して、当初明

細書にどのような事項を記載しておくべきか

(4) 検討事項4

本件発明の構成Fの「相対的に長く設定し」、及び構成Gの「所定値」の明確性要件に関する判示事項について

(5) 検討事項5

明確性と進歩性の主張に技術常識が関係する際に、実務上留意すべき事項

3. 本件発明の概要

本件特許の補正後の請求項1の記載は以下のとおりである(以下「本件発明」という。)

なお、審決では以下のように分説され、判決でも同じ分説が用いられた(以下、各構成を「構成A」などという。)

「【請求項1】

A 複数のレンズで構成され、読み取り対象からの反射光を所定の読取位置に結像させる結像レンズと、

B 前記読み取り対象の画像を受光するために前記読取位置に配置され、その受光した光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が2次元的に配列されると共に、当該受光素子毎に集光レンズが設けられた光学的センサと、

C 該光学的センサへの前記反射光の通過を制限する絞りと、

D 前記光学的センサからの出力信号を増幅して、(D1)

閾値に基づいて2値化し、(D2)

2値化された信号の中から**所定の周波数成分比**を検出し、(D3)

検出結果を出力する(D4)

カメラ部制御装置と、

E を備える光学情報読取装置において、

F 前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通じた後で前記結像レンズに入射するよう、前記絞りを配置することによって、前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を**相対的に長く設定し、**

G 前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が**所定値**以上となるように、前記射出瞳位置を設定して、露光時間などの調整で、中心部においても周辺部においても読取が可能となるようにしたことを特徴とする

H 光学情報読取装置。]

4. 審決の概要

「第6 当審の判断…」

3 無効理由1について

(1) 構成Dの「所定の周波数成分比」について

A 判断

(ア) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1…には、…旨が記載されており、この記載によれば、「光学的センサからの出力信号を増幅した信号」について「2値化」が行われ、「2値化」された信号から「所定の周波数成分比」の検出が行われ、その検出結果が出力されるものである。

(イ) 発明の詳細な説明における構成Dに関する記載は、…

このように、発明の詳細な説明においては、「カメラ部制御装置」が、「AGCアンプ52」による「増幅」の「増幅率」に係る「制御」を通じて間接的に上記の「2値化」及び

「所定の周波数成分比」の「検出」を制御する旨が示されており、特許請求の範囲の構成Dは、この「カメラ部制御装置」による制御に対応しているものである。

してみると、特許請求の範囲のD3の「周波数成分比」は、発明の詳細な説明に記載された「カメラ部制御装置」による制御における、「2値化」された「走査線信号」から「カメラ部制御装置」により制御される「周波数分析器58」において検出されるものに対応していることになる。

(ウ) そして、一般に、「2値化」された「走査線信号」は、交互に出現する「明」と「暗」の波と捉えることが可能であるところ、発明の詳細な説明の「カメラ部制御装置」により制御される「周波数分析器58」は、このような「2値化」された「走査線信号」における「明」又は「暗」が連続する長さではなく、「明」が連続する長さとして「暗」が連続する長さとの比が所定のものを検出するためのものである。

このことは、…2次元バーコード(いわゆるQRコード)の位置決めパターン(位置決め用シンボルの中心を横切る線における明と暗のパターン)をソフト的にではなくハード的に検出する技術を開示する乙第2号証や特開平7-254037号公報において、「明」が連続する長さとして「暗」が連続する長さとの比が所定のものであることの検出を「周波数成分比」の「検出」と表現していること、これら乙第2号証等に記載された位置決めパターンをハード的に検出する技術は、本件特許の特許出願前に公開されたものであるとともに、本件特許の対応出願の同日出願での乙第2号証の文献への参照(甲第2号証、段落【0038】)によっても示されているように、本件特許の対応出願の出願当時の技術水準を構成するものであって、当業者における技術常識であること、そして、発明の詳細な説明

の記載においてこの技術を前提としなければ存在していない「A/D変換ルート」と区別された「補助アンプー2値化回路一周波数分析器ルート」の存在が示されており、いふなれば、発明の詳細な説明の記載が当時の技術水準を前提として記載されていることが示されていることから、明らかである。

さらに、乙第2号証の段落【0071】の記載からみて、「所定」の「周波数成分比」の「検出」を「ソフト的」な「画像処理」によって実現可能であることも、乙第2号証に記載された位置決めパターンをハード的に検出する技術の前提であって、同様に、本件特許の対応出願の出願時点における当業者の技術水準を構成する技術常識である。

これらの点について、本件特許は、2値化後の走査線信号の処理についての技術水準を構成する技術を具体的に示した公報(乙第2号証等)の公開番号を明示していないものの、上述したとおり、発明の詳細な説明において、この技術水準を前提とした「補助アンプー2値化回路一周波数分析器ルート」の存在が明示されており、それによって発明の詳細な説明が前提とする技術水準が示されているのであるから、乙第2号証等の公開番号の明示がないことをもって明確性要件…に違反するとはいえない。…

(オ) 以上を踏まえれば、特許請求の範囲の「所定の周波数成分比」の「検出」とは、「2値化」された「光学的センサからの出力信号を増幅した信号」における「明」と「暗」のパターンにおける「明」の長さ「暗」の長さの比が所定のものであることを検出する意味であることが明らかであって、これ以外の意味であると解する余地がない。

よって、この点において、明確性要件違反はない。…

(2) 構成Fの「相対的に長く設定し」について

ア 判断

特許請求の範囲には、構成Fについて、「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう、前記絞りを配置することによって、前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し、」と記載されている。

この記載中の「によって」の文言は、「射出瞳位置までの距離」が「相対的に長く設定」されることが「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう、前記絞りを配置すること」の結果であることを明示するものであり、このような「絞り」の「配置」によって「射出瞳位置までの距離」が「相対的に長く設定」されるという因果関係を示すことによって、文理上、このような「絞り」の「配置」がなければ「射出瞳位置までの距離」が「相対的に長く設定」されていないことをも示しているものである。

このことから、「相対的に長く設定」する際の比較対象となる「絞りの配置」が「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう、絞りを配置」していないものであることは、特許請求の範囲の記載から明らかであり、明確性要件違反はない。…

(3) 構成Gの「所定値」について

ア 判断

(ア) 特許請求の範囲には、構成G…旨が記載されている。

このうち、「露光時間などの調整で、中心部においても周辺部においても読取が可能となる」旨の記載は、特許請求の範囲の構成F及び構成Gの「(F)…距離を相対的に長く設定し、(G)…射出瞳位置を設定して、…中心部においても周辺部においても読取が可能となるようにした」という記載ぶりに照らせば、露光時間などが読取時に調

整され得ることを前提としつつも、構成F及び構成Gにおいて規定された絞りの配置及び射出瞳位置の設定によって中心部においても周辺部においても読取が可能となるという作用効果を示していることが明らかであって、このような絞りの配置及び射出瞳位置の設定と無関係に「露光時間など」を読取時に調整することのみによって実現される作用効果を示しているのではない。さらに、明細書の段落【0039】～【0041】、段落【0042】、図5及び6の記載内容も、この解釈を裏付ける内容となっている。

このことを踏まえれば、…構成F及び構成Gにおいて規定された絞りの配置及び射出瞳位置の設定による作用効果を示す「露光時間などの調整で、中心部においても周辺部においても読取が可能となる」との作用的記載によって発明を特定しているのであるから、この作用的記載は、「前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上となるように、前記射出瞳位置を設定」する旨を限定するためのものであると解さざるを得ないのであって、このような「射出瞳位置」の「設定」と独立した要件を規定したものではない。

(イ) また、本件発明の「光学情報読取装置」は、「受光した光の強さ」に応じた「電気信号」を「出力」する「受光素子」が配列される「光学的センサ」(構成B)からの「出力信号」を「増幅」(構成DのD1)した信号について「閾値に基づ」く「2値化」(同D2)を行うものである。このことから、中心部に位置する受光素子からの出力信号を2値化するために用いられる閾値に基づいて周辺部に位置する受光素子からの出力信号を2値化することが可能であるような強さの光を周辺部に位置する受光素子が受光できれば、「中心部においても周辺部においても読取が可能」である。

逆に、周辺部に位置する受光素子が、本来「白」と認識すべき場合に上記閾値に基づく2値化によっては「黒」と認識してしまう程度の強さの光しか受光できなければ、この意味での適切な読取ができないこととなる。

よって、特許請求の範囲の文言上、(ア)で述べた構成Gの作用的記載は、本件発明の他の構成を踏まえれば、読取時になされる「露光時間などの調整」を前提として、中心部に位置する受光素子からの出力信号を2値化するために用いられる閾値に基づいて周辺部に位置する受光素子からの出力信号を2値化することが可能であるような強さの光を周辺部に位置する受光素子が受光でき、そのことによって「中心部においても周辺部においても読取が可能となる」旨を規定していることが明らかであって、他の解釈を採用する余地がない。

(ウ) (ア)(イ)を踏まえれば、構成Gの「所定値」は、「露光時間などの調整」で、中心部に位置する受光素子からの出力信号を2値化するために用いられる閾値に基づいて周辺部に位置する受光素子からの出力信号を2値化することが可能であるような強さの光を周辺部に位置する受光素子が受光できるような、「中心部」に位置する「受光素子からの出力」に対する「周辺部」に位置する「受光素子からの出力」との比の値を意味しており、この意味は、特許請求の範囲の記載から一義的に定まる上、明細書の記載内容にも即したものとなっている。

よって、構成Gの「所定値」について、明確性要件違反はない。

イ 請求人の主張に対し

(ア) 請求人は、「所定値」が明確であるというためには、どのような値をもつものが技術的範囲に含まれるか、その外延が明確である必要がある等と主張している。

しかし、構成Gの「所定値」の意味すると

ころは、アにおいて上述したとおり明らかであり、被疑侵害品が構成Gを充足するか否かの判断が可能であるように記載されているから、明確性要件違反があるということとはできない。

(イ) 請求人は、「前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上となるように、前記射出瞳位置を設定」する旨と「露光時間などの調整で、中心部においても周辺部においても読取が可能となる」旨とは別の事項である等と主張している。

しかしながら、ア(ア)で上述したとおり、後者は前者と独立した要件を記載したものであるのではないのであり、請求人の主張は、特許請求の範囲を正解しないものである。

(ウ) 請求人は、従来例でも「適切な読取」は実現されており、「所定値」が「露光時間等」により「適切な読取」が実現できるような値を意味するとの解釈によると、本件明細書に記載された従来例が含まれることになり不都合であるとか、そもそも「適切な読取」が如何なる意味で「適切」なのか、不明である、等と主張している。

しかし、「適切な読取」の意味については、アで述べたとおりであり、その意味は明確である。

また、請求人のいう「従来例」の意味は判然としないものの、仮に、構成Fが規定する「絞りの位置」となっていないにもかかわらず、中心部に位置する受光素子からの出力信号を2値化するために用いられる閾値に基づいて周辺部に位置する受光素子からの出力信号を2値化することが可能であるような強さの光を周辺部に位置する受光素子が受光できる例が存在するとしても、このような例では、構成F及び構成Gにおいて規定された絞りの配置及び射出瞳位置の設定によって「露光時間

などの調整で、中心部においても周辺部においても読取が可能となる」という作用効果を奏しないこととなり、構成Fのみならず構成Gをも充足しないこととなるから、「従来例が含まれる」ことにはならない。」

5. 判決の概要

「第4 当裁判所の判断

1 取消事由1(明確性要件の判断の誤り)について…

(2) 本件出願当時の技術常識について

ア 本件出願前に頒布された刊行物である甲5、甲18には、次のような記載がある…

イ 前記アの記載を総合すると、2次元コード読取装置の技術分野においては、本件出願当時(出願日平成9年10月27日)、①「周波数成分比」とは、2次元コードマトリックスに配置された「位置決め用シンボル」(パターン)の中心を横切る(通る)走査線における「白(明)」が連続する長さとして「黒(暗)」が連続する長さの比を意味すること、②「位置決め用シンボル」は、同心状に相似形の図形が重なり合う形に形成されており、その中心をあらゆる角度で通る走査線において同じ比率が得られるため、「周波数成分比」は「所定」の比率であること、③「所定の周波数成分比」の「検出」とは、2次元コード読取装置の2次元画像検出手段から出力される画像信号(走査線信号)を2値化した後の走査線信号中から、周波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有無を検出する処理を意味することは、技術常識であったものと認められる。

ウ これに対し原告は、同一出願人が出願した発明に係る2件の公開特許公報(甲5、18)のみから、本件出願当時の技術常識を認定することはできない旨主張する。

しかしながら、甲5(公開日平成8年7月12日)及び甲18(公開日平成7年10月3

日)は、マトリックス型2次元コード(いわゆるQRコード)の構成及び読取装置の基本的技術に係る技術文献であるものと認められるから、甲5及び18から、前記アの本件出願当時の技術常識を認定することは妥当である。

したがって、原告の上記主張は理由がない。

(3) 明確性要件の適合性について

ア 構成Dの「所定の周波数成分比」について

(ア) 本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の文言によれば、構成Dの「所定の周波数成分比」は、カメラ部制御装置において、読み取り対象の画像を受光する光学的センサからの出力信号を増幅して、閾値に基づいて2値化し、2値化された信号の中から検出され、その検出結果が出力されるものであるが、請求項1には、「所定の周波数成分比」の値を具体的に規定した記載はない。

次に、本件明細書(甲6、8、乙2の2)には、「所定の周波数成分比」の語を定義した記載はない。一方で、本件明細書(【0029】ないし【0031】、図4)によれば、本件明細書には、実施例として、2次元コード読取装置のCCDエリアセンサ41が撮像した2次元画像を水平方向の走査線信号として出力し、カメラ部制御装置50において、これをAGCアンプ52及び補助アンプ56によって増幅し、増幅された走査線信号は2値化回路57によって閾値に基づいて2値化され、周波数分析器58は2値化された走査線信号の内から「所定の周波数成分比」を検出し、その検出結果を画像メモリコントローラ61に出力することの開示があることが認められる。

以上の本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の文言、本件明細書の開示事項及び2次元コード読取装置の技術分野における本件出願当時の技術常識(前記(2)イ)に鑑みると、本件発明の構成Dの「所定の周波数成分比」

は、上記技術常識における用語と同義であるものと認められるから、読み取り対象の画像(2次元コードマトリックス)に配置された「位置決め用シンボル」(パターン)の中心を横切る(通る)走査線における「白(明)」が連続する長さ、「黒(暗)」が連続する長さの比(「位置決め用シンボル」の中心を通るあらゆる走査線における同一の比率)を意味するものと解される。

したがって、本件発明の構成Dの「所定の周波数成分比」の内容は明確である。

(イ) これに対し原告は、構成Dの「周波数成分比」との文言は一般的な用語ではなく、

本件明細書にも、「周波数分析器58は、2値化された走査線信号の内から所定の周波数成分比を検出し」との記載(【0031】)があるのみで、いかなるものが「所定の周波数成分比」であるのか何ら説明がないから、構成Dの「所定の周波数成分比」の記載は、明確であるとはいえない旨主張する。

しかしながら、前記(ア)認定のとおり、本件出願当時の技術常識を踏まえると、構成Dの「所定の周波数成分比」の内容は明確であるといえるから、原告の上記主張は理由がない。

イ 構成Fの「相対的に長く設定し」について

(ア) 本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の構成Fの記載…から、「光学的センサから射出瞳位置までの距離」を「相対的に長く設定」することは、「読み取り対象からの反射光が絞りを通じた後で結像レンズに入射するよう、絞りを配置すること」の結果として得られるものであることを理解することができる。

また、本件明細書には、光学的センサから射出瞳までの距離(射出瞳距離)は、光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば、それに伴って長くなること、従来の光学情

報読取装置では、複数の結像レンズ間に絞りが配置されていたものを、「本発明」では、読取り対象からの反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置する構成を採用したことにより、光学的センサから射出瞳位置までの距離(射出瞳距離)を相対的に長く設定することができること(【0009】、【0040】、【0041】、図6)の開示があることが認められる。

以上の本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の文言及び本件明細書の開示事項に鑑みると、本件発明の構成Fの「相対的に長く設定し」とは、絞りの配置が「前記読取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたものではないものと比較して、光学的センサから「射出瞳位置までの距離」を「長く設定」することを意味するものと解される。

したがって、本件発明の構成Fの「相対的に長く設定し」の内容は明確である。

(イ) これに対し原告は、本件発明の特許請求の範囲(請求項1)において、「相対的に」の基準が明確でないため、「相対的に長く設定し」の記載からは、射出瞳位置までの距離がどのように設定されていることを意味するのか、どのようなものが本件発明の技術的範囲に含まれるのかを理解することができないから、構成Fの「相対的に長く設定し」の記載は、明確であるとはいえない旨主張する。

しかしながら、前記(ア)の認定事実によれば、「相対的に」の基準となる比較の対象は、絞りの配置が「前記読取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたものではない構成のものにおける射出瞳距離を意味することは明らかであるから、原告の上記主張は、その前提を欠くものであって、理由がない。

ウ 構成Gの「所定値」について

(ア) 本件発明の特許請求の範囲(請求項1)

には、構成Gの「前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上」における「所定値」の値について具体的に規定した記載はない。

一方で、請求項1における「前記読取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう、前記絞りを配置することによって、前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し、」(構成F)、「前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上となるように、前記射出瞳位置を設定して、露光時間などの調整で、中心部においても周辺部においても読取が可能となるようにしたこと」(構成G)の記載によれば、本件発明においては、「前記読取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう、前記絞りを配置すること」によって「射出瞳位置を設定」することが前提とされていることを理解することができる。

また、本件明細書には、構成Gの「所定値」に関し、「最終的には適切な読み取りを実現することが目的であるので、本発明の光学情報読取装置においては、光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上となるように、射出瞳位置を設定している。このようにしておけば、中央部と周辺部の出力差を考慮しながら、例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり、中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる。」(【0011】)、「適切な読み取りを実現するためには、センサ周辺部にある受光素子41aからの出力レベルが所定レベル以上になる

必要がある。そのため、例えば、センサ中心部に位置する受光素子 4 1 a からの出力に対するセンサ周辺部に位置する受光素子 4 1 a からの出力の比が所定値以上となるよう射出瞳位置を設定することが考えられる。つまり、このような射出瞳位置となるように絞り 3 4 a の位置を設定するのである。このようにしておけば、中央部と周辺部の出力差を考慮しながら、例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり、中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる。】(【0042】)との記載がある。

以上の本件発明の特許請求の範囲(請求項 1)の文言及び本件明細書の記載に鑑みると、構成 G は、光学的センサの中心部に位置する受光素子から得られた信号を 2 値化するために用いられる閾値に基づいて、光学的センサの周辺部に位置する受光素子から得られた信号を 2 値化することが可能であるような強さの光を、周辺部に位置する受光素子が受光できるように、射出瞳位置を設定することを特定したものであることが認められる。

そうすると、構成 G の「所定値」とは、「露光時間」の「調整」など読取りに際して所与の調整を行うことにより、「光学的センサの中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を設定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比」の値を意味するものと解される。

したがって、本件発明の構成 G の「所定値」の内容は明確である。

(イ) これに対し原告は、構成 G の「所定値」については、本件発明の特許請求の範囲(請求項 1)に規定がなく、本件明細書にも、それがいかなる値を意味するののかの手掛かりとなる記載がないため、本件明細書に接した当

業者は、「所定値」がいかなる値であれば本件発明の課題が解決されるのかを理解することができないし、また、中心部に位置する受光素子からの出力信号を 2 値化するために用いられる「閾値」は明らかにされておらず、「所定値」の値は、特許請求の範囲の記載から一義的に定まるものではないから、構成 G の「所定値」の記載は、明確であるとはいえない旨主張する。

しかしながら、構成 G の「所定値」とは、あらかじめ一律に定められた特定の数値をいうものではなく、「露光時間」の「調整」など読取りに際して所与の調整を行うことにより、「光学的センサの中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を設定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比」の値を意味するものであることは、前記(ア)認定のとおりである。

また、「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう」絞りの配置をする際に、「露光時間」の「調整」など読取りに際して所与の調整を行うことにより、「光学的センサの中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を設定することは、当業者が適宜考慮して定める設計的事項であるというべきであるから、請求項 1 に「所定値」の具体的な値が記載されていないからといって、構成 G の「所定値」の内容が明確でないとはいえない。

したがって、原告の上記主張は理由がない。」

6. 検討事項及び検討結果

(1) 本稿の目的

特許電気分野では、事例研究 1 において、クレームで用いられている用語の解釈と明確

化について検討を行った。そして、事例研究 1 の検討の結果、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の視点が得られた。

ここで、特許法 36 条 6 項 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。」と判示され、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。この判示で示されるように、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮するだけでなく、出願当時における技術的常識を基礎とするものであって、実務上、明確性要件の判断に際して技術文献が提示されることも多い。

本稿では、電気分野において、技術常識を示す文献が提示されて明確性要件についての

判断が行われた裁判例を基礎とした意見交換を通じて、技術常識を示す文献を提示する際の留意点や、その他明確性要件の判断を行う際に実務上で留意すべき事項を抽出するとともに、それらに関連して得られた実務者からの見解も共有することで、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) 検討事項 1：本件発明の構成 D の「所定の周波数成分比」について、2 つの甲号証による技術常識の提示がなかったと仮定した場合に、本件明細書の記載のみで、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であったといえるか

本判決では、本件発明の構成 D の「所定の周波数成分比」に係る構成において、原告が、「周波数成分比」の文言は一般的な用語ではなく明細書にも説明がない旨主張したところ、2 つの甲号証(甲 5、甲 18)に記載の技術常識が提示されて明確であると認定された。そこで、最初に、当該認定において技術常識として文献を提示する必要性について検討を行った。具体的には、事例研究 1 において、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う視点があったことを踏まえ、本件発明について、技術文献を挙げることなく、明細書の記載に照らした用語の解釈により、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確ではないと判断できるかについて確認した。

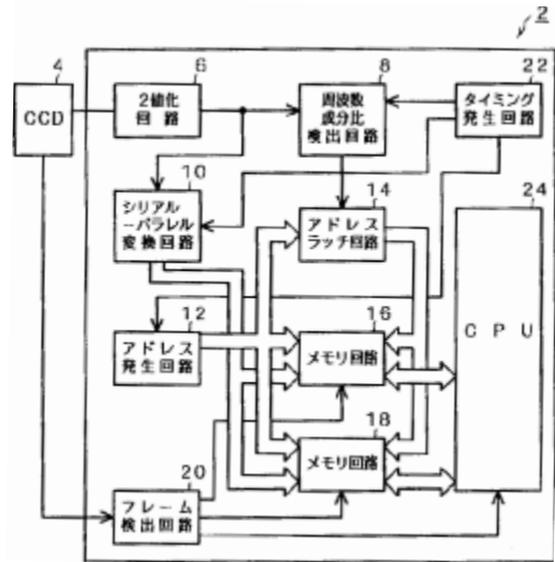
なお、本件発明の構成 D の「所定の周波数成分比」に関して、技術常識として提示された上記文献、例えば甲 5(特開平 8-180125 号公報)には、以下の記載及び図面が開示されている。

【0036】 図2にCCD4から周波数成分比検出回路8に至る走査線信号の一例を示す。図2(a)はCCD4から出力されるアナログの走査線信号を表し、図2(b)は2値化回路6から出力される2値化された走査線信号を表している。周波数成分比検出回路8では、この2値化後の走査線信号の連続する「1」、「0」の幅 $d_0 \sim d_n$ の比が、所定の比である場合に所定の周波数成分比が検出されたとして、検出されたことを示す信号(ラッチ信号)をアドレスラッチ回路14に出力する。・・・

【0047】 位置決め用シンボル54は、2次元コード52の4つの頂点の内、3つに配置されている。そのセルの明暗配置は、黒部からなる枠状正方形54a内の中心に白部からなる縮小した枠状正方形54bが形成され、その内の中心に黒部からなる更に縮小した正方形54cが形成されているパターンである。

【0048】 この位置決め用シンボル54を走査した場合の明暗検出を図5に示す。図5(A)に示すように、位置決め用シンボル54の中心を代表的な角度で横切る走査線(a), (b), (c)での明暗検出パターンは、図5(B)に示すごとく、すべて同じ周波数成分比を持つ構造になっている。即ち、位置決め用シンボル54の中心を横切るそれぞれの走査線(a), (b), (c)の周波数成分比は暗:明:暗:明:暗=1:1:3:1:1となっている。勿論、走査線(a), (b), (c)の中間の角度の走査線においても比率は1:1:3:1:1である。また、図5(A)の図形が、CCD4側から斜めの面に配置されていたとしても、上記走査線(a), (b), (c)の周波数成分比は暗:明:暗:明:暗=1:1:3:1:1となる。」

【図1】

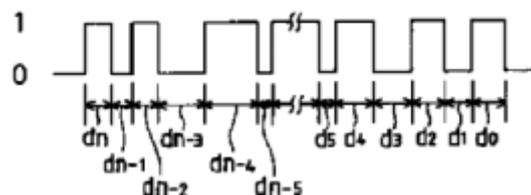


【図2】

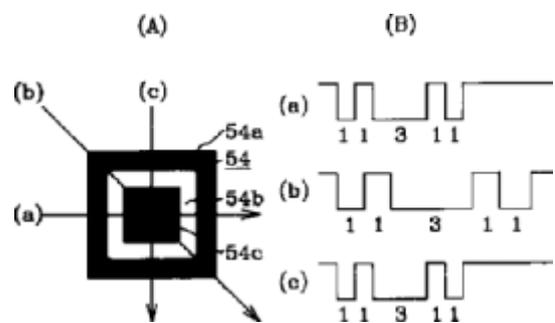
(a) CCD出力



(b) 2値化回路出力



【図5】



検討の結果、本件において「所定の周波数成分比」が明と暗の長さの比であることを明

細書の記載のみから導くのは困難であるとの見解で一致するとともに、参加者より主に以下の意見が寄せられた。

- 特許出願人はQRコード読取装置におけるパイオニアであり、パイオニア発明に係る出願で作った造語のような言葉が定着しているケースもある。「周波数成分比」が明と暗の長さの比であることは、明細書から導出できる概念ではなく、また、一般的な意味とも考えられず、当該分野でのみ成り立つ用語と思われる。なお、明確性要件に欠けていると無効審判請求人が主張するのであれば、少なくとも、無効審判請求書の段階から、異なる意味の使用例を示す公知文献を提出すべきであった。
- 2つの文献を挙げて技術常識と認定したものであり、真に技術常識であったかが問題となるが、これは挙げられた技術の件数ではなく、技術内容に依拠した実質的な判断がされるべきと考える。
- 教科書や論文等に掲載されている事項であれば技術常識と言いやすが、特許公報を技術常識ということは難しいと思われる。
- クレームに出現するような文言であれば、どのような概念で検出されているか程度の記載を明細書に盛り込まないと問題が発生すると思われる。
- 本来的に、技術用語は時代とともに意味内容が変わり得る。甲5、甲18号証と自社の文献のみが提示されているものの、自社の文献であってもその明細書中での用語の意味内容は公報毎に相違する場合がありますので、証拠としては弱い印象を受けた。
- 本件であれば不明確と言い切ることは難しいものの、訴訟段階では証拠を提示することが重要であるため、最終的には文献の提示が必要になるとと思われる。

また、本判決では、本件発明の構成Dの「所定の周波数成分比」に係る構成において、原告は、「周波数成分比」という用語は出願人による「造語」とも考えられる旨の主張を行ったところ、2つの甲号証は、マトリックス型2次元コード(いわゆるQRコード)の構成及び読取装置の「基本的技術」に係る技術文献であるものと認定された。この点に関して、「基本的技術」に係る技術文献との判断となった背景について検討を行った。

参加者において、判決が2つの甲号証を基本的技術と認定したことは妥当であるという点で一致した。他方で、認定した理由については様々な要因が想定されたところ、本検討にて寄せられた意見について、以下に紹介する。

- 本来は雑誌など、よりポピュラーな技術常識を提示することが一般的と思われるが、今回は2件の特許文献のみの提示であったため、これらの文献で解釈せざるを得ない背景があったと思われる。また、仮に、同じ用語が全く異なる意味で用いられている文献があれば、基本的技術とは認定できなかったのではないかと。
- 特許権者がQRコードを発明してから広報活動に力をいれていたため、その点からも特許権者が最初にした出願がQRコードの基本的技術であることは周知の事実であろうという背景があったのかもしれない。
- 原告側は単に分からないから不明確という趣旨の主張をしているが、なぜ分からないのか、また、具体的にどのような不測の不利益があるかなどの主張がなされないと、判断が困難であると思われる。
- 原告の反証がなかった、もしくは反証が弱かったため、特許権者の主張が採用されたのではないかと。
- 特許権者がQRコードを発明したという背景もあり、文献が2つしかないものの、結

論の妥当性を意識したため、基本的技術という論調で書いたのではないか。

- QRコード読取装置の技術分野では、位置決めを行うための何らかの取決めが当然あると理解され、裁判所はこれを、2つの甲号証に記載の取決めで成り立っている技術と想定して「基本的技術」と評価したのではないか。一般的な技術常識の立証としてみれば、2つの文献で認定して良いのかなどの疑問もあり得るが、QRコード読取装置という技術分野で決まっている取決めであるならば、裁判所が基本的技術に係る技術常識との評価を間においてから、技術常識を認定したことは納得できる。技術内容に応じ当業者が着目する度合いが違い、本技術内容について当業者であれば当然知っているべき事項だからである。

技術常識の認定に関して、基礎研究の成果として世界的にも研究が進んでいない技術について学会発表前に特許出願することがあるとの意見があり、そのような案件で技術常識に関して留意すべき点等について議論したところ、さらに以下の意見が寄せられた。

- 世界的にも研究が進んでいない新規技術については、技術常識を示す文献が存在しない場合があり、その場合は明細書にできる限り詳細に記載する必要がある。
- 情報分野では理論的背景や基礎研究の積み重ねが技術常識となるケースが多いが、化学分野などでは全て明細書に記載する必要が生じることもある印象。
- ほとんどのケースで全く新規な基礎研究ではないはずであり、所謂プライオリティー

遵守の延長で明細書に少なくとも1つの先行研究論文や特許文献、学術雑誌、関連規格名称(標準技術関連の場合)を記載することで実体的な問題は抑制可能と思われる。

- 新規な基礎研究に係る発明である場合、当該発明が出願された以降に公開される論文に係る研究資料(未公開の推敲中論文原稿含む)へのタイムスタンプ等により確定した日付情報の法的有効性を公に認めることで、当該発明の出願日より先の日付情報が付与された研究資料及び論文原稿に、当該発明の技術常識の地位を与えるなど、柔軟な救済策を検討しても良いのではないか。

(3) 検討事項 2 : 明細書に記載のない事項によって用語の意味が解釈されてしまうことについて、どのようなメリット・デメリット(権利者側から見て、また、第三者から見て)があるか。

検討事項 1 についての議論の結果、本件発明の構成 D の「所定の周波数成分比」に係る構成に関して、「周波数成分比」の文言は一般的な用語ではなく、明細書にも説明がないもので、判決で、2つの甲号証から技術常識を認定して明確性要件を判断したことは妥当であった点で一致した。そこで、明細書に説明がない用語について、技術常識を考慮して意味が解釈される場合、権利者側、第三者側の視点で、どのようなメリット・デメリットがあるかについて検討を行った。

当該検討において参加者より、メリット・デメリットについて主に以下の意見が寄せられ、権利者側、第三者側のいずれの視点でもデメリットが大きい点で一致した⁽¹⁾。

(1) メリット・デメリット以外にも、「明確性の問題は、本来、従来技術との差異が不明確となって、パブリックドメインになっている領域にまで特許が発生することを防ぐための要件であることも目的の一つと認識しており、当該観点からは不明確な発明特定事項で特許になるべきでない発明が登録されたり、無効にならなくなることも、裁判所が不測の不利益と評価するようになることが望ましい」との意見も寄せられた。ただし、裁判

- 明細書で技術内容が完結していることが理想であり、技術常識を参酌されることで、どのように判断されるか分からないという点の懸念がある。技術常識を立証した上で、明細書に記載のない事項を技術常識で補充することとなり、結果として権利者にとって権利内容が不安定となり、第三者にとっても権利範囲が読めない点でデメリットである。
- 明細書の記載のみに依拠することの実務上のメリット、デメリットとして、クレームが用語として(技術常識からすれば)より広い意味で理解されるべき場合に、狭く解釈してしまう場合や、より狭い意味で理解されるべき場合に、明細書の記載にひきずられて広く解釈してしまう場合が想定される。
- 明細書に記載がないと、技術常識を立証する段階で、意図していなかった文献から技術常識を立証され覆されるなどのリスクがある。
- 明細書に記載のない事項によって用語の意図が限定的に解釈されることは、最終的には訴訟で被告製品が技術的範囲に属しないと判断される可能性が高まり、権利行使や権利解釈などで不安定になる点では権利者にデメリットが多い。
- 権利行使前には、記載が曖昧な分だけ権利範囲が不明確であり、特許に一定程度の他者牽制力があると捉え得ることはメリットかもしれない。
- 権利者側にとって、権利活用などで利用していけるかどうか判断が難しくなり、また、

第三者の側としても、本来的には不要な訴訟提起がなされる場合があるといった負担が発生し、両者にとってメリットはないと考える。

- 第三者側のメリットとして考えられ得る点として、訴訟段階において、特徴のある構成と考えられていた技術事項が、単なる一般常識であり進歩性に寄与しない構成要件であったことが明るみになる可能性がある点。
- 訴訟段階では、権利者にとっては限定解釈されるおそれがありデメリットだが、他方で第三者側にとっては、限定解釈されるので、それをもって非侵害であると主張ができる観点からは、主張の幅が広がる点のメリットはあり得る。また、訴訟前の段階では、限定解釈されるリスクはあるものの、牽制効果がある程度得られる可能性がある点で、権利者側にもメリットがあり得る。

なお、本件に関連して、技術常識に係る証拠の提出により後付けでクレームの技術内容を自由に変更できるのではないかとの疑問が生ずるかも知れない。しかしながら、これに対しては、例えば、令和6年(行ケ)第10005号審決取消請求事件⁽²⁾において、被告が「本願とは関係がない証拠を後から提出し、特許請求の範囲に記載された用語の技術的な意味を自由に変更することができる」とすれば、用語の技術的な意味を、本願明細書の開示を超えて変更することができることになってしまう。」と主張した点について、「技

例では、例えば、平成21年(行ケ)第10434号審決取消請求事件(「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」)のように、「法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。」と、明確性要件の趣旨を限定して判示している。

- (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。

術常識の認定の問題であって、原告が特許請求の範囲に記載された用語の意味を自由に変更することができることを意味するものではない。」と判示されていることを付記しておきたい。

(4) 検討事項 3 : 明細書のみの記載から明確であると判断されるためには、技術常識に関連して、当初明細書にどのような事項を記載しておくべきか

検討事項 2 を踏まえると、技術常識を考慮することによって、明細書に記載がない事項で発明を認定されるおそれがあり、一般的にデメリットが大きいと考えられるところ、明細書の記載を充実化することで、明細書によって明確性要件が充足されることが理想的であると考えられる。

他方で、あらゆる用語の技術的意味を明細書に記載しなければならないとすれば、明細書が必要以上に長大になると共に、権利者(出願人)にとって明細書の作成負担(作業負担や、手数料・翻訳料の負担など)の面からも現実的でないケースも多い。また、第三者にとっても、実質的に詳細化が不要な部分が多い長大な明細書を読み解く負担が大きくなるであろう。

このように明細書の詳細化と権利者及び第三者の負担とはトレードオフの関係にあると考えられるところ、検討事項 3 においては、明細書のみの記載から明確であると判断されるためには、技術常識に関連して、少なくとも当初明細書にどのような記載を行う必要があるか検討を進めた。検討の結果、本件においては上記構成 D の「所定の周波数成分比」について、訂正審判(訂正 2012-390156)において特許請求の範囲に追加されたという事情も踏まえ、少なくとも技術常識を示す文献の番号に加え、動作原理などの概念的な記載を盛り込むべきであったと

の見解が多く見られた。また、本件に限定せず、技術常識に関連して明細書に記載すべき事項について検討したところ、参加者から主に以下の意見が寄せられた。

- 専門家による証明や陳述書もあり得るが、証拠価値が低い一方、教科書に載っている内容に強い証拠価値がある。用語の解釈においてはある程度の周知度が重要であると考えられ、辞書に載っている内容が尊重される。
- 本件発明に関しては、「所定の周波数成分比」との用語が、QRコード読取装置の技術分野に特有の用語であるため、用語の定義を置くなり、実施例で実際の処理を示したりすれば、明細書だけに依拠して専門用語の意味が特定されていたと考えられる。
- 発明の特徴と密接に関係する構成なら明細書に詳しく記載すべきであり、実施例でも周波数成分比を利用している内容を書いていけば問題ない。
- 当初クレームに記載しない事項であって、特に技術常識の部分について明細書に詳細を記載しないことは一般的になりつつあるが、全く記載しないことは問題。甲 5 や甲 18 に記載のような形で実施する、程度の記載を一言入れておけば、明確性要件や実施可能要件は充足されやすいのではないかという印象。
- 測定原理を含め全て当初明細書に詳細を記載しておくのが理想ではあるものの、訂正で追加されるような事項まで当初明細書に詳細を記載すると、膨大なページ数にもなり、現実的ではない。最低限、技術常識を詳しく知らない第三者などの立場で、どのように動作するか理解できる程度の記載を盛り込むことが望ましい。
- 原理を含め、明細書に全ての詳細を記載する必要があるかはケースバイケースと考え

るが、このケースで言えば、白と黒の長さの比率など、概念的にはそのような部分を用いる程度の記載は必要と思われる。

- 社内のエンジニアは、社内特有の技術用語について一般的な用語のように使用する傾向があるため、エンジニアと長く接する実務担当者にとっては、一般的な用語であるか社内用語であるかを客観的に評価することが重要である。
- 周知技術には、例えばアルゴリズム名など、個別の名称が付与されているので、その名称を記載しておくことも一案である。

なお、本件では、審判段階で権利者側が技術常識として文献を提示したため、その後の裁判でも当該文献記載の技術が技術常識として参酌され、用語の意味解釈がされてしまったとの見方もあり得るところ、権利者側が技術常識として文献を提示せずに明確性を主張する方法として、実務上、他にどのような手段が考えられるかについても検討を行った。

この点について参加者からは、以下のような手段も考えられ得るとの意見が寄せられた。他方、実務的には、明細書の記載内容に沿って処理内容を説明するように努力するが、「所定の周波数成分比」について、本件のように『明と暗との長さの比』の分析結果が所定パターンになるという処理内容を指すと理解することは、技術常識がないと困難と思われる旨の見解も見られた。

- 権利化段階の意見書等の記載を根拠に用語の要旨を特定すること。
- 対象の用語の周辺にある要素との技術的關係から明確性を主張すること。
- 解釈が問題となっている用語が進歩性における主引用発明との相違点であり、相手方が進歩性欠如の無効理由などで争っている場合には、相違点が周知であることや技術

常識であると主張する可能性があり、この場合には、相手方の証拠や主張の範囲で、問題となっている用語に係る構成が技術常識から明確であると主張することができる。

(5) 検討事項 4：構成 F の「相対的に長く設定し」、及び構成 G の「所定値」の明確性要件に関する判示事項について

本判決では、構成 F の「相対的に長く設定し」、及び構成 G の「所定値」という特定の表現について、特許請求の範囲(請求項 1)の文言及び明細書の記載を鑑みれば明確である旨判示された。

当該判示について、参加者において、結論として、構成 F 及び構成 G に関して明確であると判断した上記判示は妥当であるとの見解で一致した。他方で、構成 F の「相対的に長く設定し」という記載について、当該記載は、あくまで結果として相対的に長く設定されるという効果を示す表現と解釈できるため明確性要件を充足するのであって、判決において、絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたものではないものと比較して、光学的センサから「射出瞳位置までの距離」を「長く設定」することを意味するものと解されることとして明確と判断した論理構成には違和感があるとの意見も見られた。

以下に、参加者から寄せられたその他の意見を紹介する。

- 発明の構成は、基本的に他の技術分野でも用いられる光学系の構成としてありふれた発明と思われるが、技術的思想が異なり進歩性を有することを示すために、「所定値」や「相対的」といった表現を用いたものとする。
- 「相対的」や「所定値」について具体的に

は特定されていないものの、発明をどの程度の粒度で特定すべきかに関しては発明の内容自体に依存するところ、この発明では特段不明確とは考えられない。

- 構成Fの「相対的に長く設定し」について、本件では明確であると判断されたものの、本質的には避けるべき表現であると考えている。
- 構成Fの「相対的に長く設定し」については、明細書において作用効果がしっかりと記載されていたからこそ、明確性要件が充足できたものと思っている。
- 構成Fの「相対的に長く設定し」については、結果(効果)としてこのような相対的な設定が得られるという表現なので明確性要件は充足できると思われるが、仮に、絞りを「相対的に」長く設定すると記載したり、配置する部分について「相対的に」と記載した場合は、何と比べて相対的に長いかわからないという趣旨の明確性要件違反になると思われる。よって、判決の結論は妥当であると思うが、構成Fについて明確であると判断した論理構成については違和感がある。
- 構成Fに関して、特に「絞りを配置することによって、前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し」の「よって」という点が、十分条件であるか必要条件であるかが不明であり権利解釈において曖昧な部分が多い印象。
- 構成Gの「所定値」については、設計によって決まる値であり、明確であるとした点に特段違和感はない。
- 「所定値」などの表現は、特段技術事項を特定する表現でないとの見解もあり、実務者はこの点を踏まえてこれらの表現を用いることが望ましい。

上記意見を踏まえると、本件発明において

構成Fや構成Gが不明確とまでは言えないものの、本来的に「所定値」や「相対的」といった表現は不明確性を高めるものであって、できるだけ使用を避けるべき、あるいは使用に留意すべき表現であると考えられる。そこで、本件に限らず、一般的に「所定値」や「相対的」という表現をクレームで使用せざるを得ない場合、当該表現を使用する際の留意点のほか、第三者に及ぼしうる不測の不利益の観点から、さらに検討を行ったところ、以下の意見が得られた。

- 相対的な関係を記述する場合には、比較対象を明確にする必要があり、そうでない場合には何を基準に相対的なものがわからず、クリアランスなどの第三者の監視負担の増加という不利益が生じる可能性がある。
- 権利解釈が曖昧なので、どこまでが公知技術といえるのかを調査する必要があり、費用や時間を消費する。
- 設計回避を行うにあたって確度の高い回避策の検討が困難になり、第三者は、事業を行う上で訴訟のリスクを抱えてしまい、製品の製造、販売等の差止めや賠償のリスクを負う可能性がある。
- 作用効果的な記載や目的実現的な記載でも構成等に影響のある場合があり、また、技術分野が違う、もしくは技術的思想が違う根拠にされる場合もある。
- ソフトウェア関連発明では機能的に請求項を記述することが構造系や化学系などの他の分野に比べて認められやすい傾向にあると思われる。そのため、可能な限り所定値などの具体的な数値に関する情報は捨象し、「Aに基づいてB処理をする」などの抽象的な文言で発明を記述しつつ、「Aに基づいてB処理をする」の具体的な態様を様々なパターンで明細書中に記載し、明細書等を参照することで第三者に不測の不利益を及

ばすとまではいえない状態を主張できるようにする。

(6) 検討事項 5：明確性と進歩性の主張に技術常識が関係する際に、実務上留意すべき事項

本件と同一特許の関連訴訟「平成31年(行ケ)第10022号」においては、構成Dの「周波数成分比」の記載について、明確性要件が争われることなく、本件で判断された技術常識に基づく用語の解釈を踏まえ、裁判所が認定した相違点について進歩性が判断されたと考えられる。このように、明確性要件判断における技術常識の参酌が進歩性に影響するケースも考えられるところ、明確性と進歩性の主張に技術常識が関係する際に、実務上留意すべき点について検討し、その結果、本検討事項に関連して、参加者より以下の趣旨の意見が寄せられた。

- 明確性と進歩性に関する主張が同時になされた場合には、明確性判断において文献を提示した上で、技術常識であるから明確であると主張する際には、進歩性判断において周知技術であることを否定する主張が困難とならないか留意すべきと思われる。
- 進歩性に関する反論を行う際には効果の主張を行いたいため、明確性要件を検討する際には、効果の主張が可能な定義となっているか確認すべきである。例えば不明確で様々な構成を含みうる状態で、効果を生じない構成も入ってしまうような場合は、可能な限り効果が生じる構成となるよう用語を定義することが望ましい。
- 本件は、出願日より前に提示された文献が公知であったため、明細書中に記載がなくても救われた事例であったが、仮に優先権主張出願で、基礎出願の出願前に、提示された文献が公知でなかったとすると、周波

数成分比について基礎出願の時点で詳しく明細書に記載していたと思われる。出願時に公知になっていれば明細書に詳しく記載せずに良いとの認識のもと、詳しく記載せずそのまま出願するケースが多く、特に大企業に多い傾向という印象である。

さらに、明確性要件と進歩性の判断に関して、優先権主張のある出願においては、進歩性の判断は優先日を基準(特許法第41条)として行うのに対し、明確性要件の判断は出願日を基準として行うものと考えられるが、優先日と出願日の間で変化した技術常識(「差分の技術常識」という。)を、これらの要件においてどのように参酌できるのかは検討の余地がある。そこで、明確性要件の判断は出願日時点の技術常識(差分の技術常識を考慮)を用いて行うため、発明の要旨認定において差分の技術常識を考慮して解釈し、明確となった用語で認定するのかを論点として検討したところ、優先権を伴う出願の場合は、技術常識の参酌を行う際に留意する必要がある点では一致した以外は、以下の意見が寄せられたものの、一意の結論には至らなかった。なお、この検討は具体的な事例に基づくものではないため、仮にそのような事例があった場合を想定して自由な観点から議論した。

- シンプルに考えるのであれば、技術常識を二種類認定しても良いのではないかと思われる。すなわち、明確性要件のための出願日基準の技術常識と、進歩性や新規性を判断するために優先日で考えた技術常識との二つに分けて、それぞれの要件の判断でそれぞれの技術常識を用いるという手法である。
- 優先日時点で、少なくとも先の出願に係る発明つまり基礎となる発明は完成されているはずであり、先願主義であることも踏ま

えれば、明確性も発明の要旨認定も優先日基準で判断して良いのではないか。そうでないと用語の概念が徐々に変化する可能性もある。例えば、先の出願に係る発明(発明1とする)に、新たな実施例に係る発明(発明2とする)を追加するような、所謂実施例追加型の優先権主張出願を考えたとき、発明1と発明2との間で共通する技術事項に係る要旨認定や用語の概念が、1年を経過して変化することも理論上あり得る(基礎となる発明が完成されていることを前提とすると、前記共通する技術事項も先の出願の出願日時点で意義が確定しているという考え方もできる)。また、明確性要件を含め特許法36条の記載要件は、発明の外縁に影響する点で進歩性判断に資するツールとも考えられるので、進歩性判断と同様、これらも優先日基準で考えるべきではないか。

- 出願日時点で明確であることを判断するが、その際に基礎とできる技術常識は優先日時点の技術常識だけという考え方もあるのではないか。
- 関連する話題として、当初明細書の記載を補充して出願を行うと優先権主張が通らなくなる場合があり、その場合には出願日基準で判断されることになるので、優先日から出願日の間の技術常識も参酌可能となる。
- 国内優先日と出願日の間の1年程度の期間に公知になった文献で技術常識の認定が変わった事例は少ないとの認識であるが⁽³⁾、権利者や無効審判請求人の主張する記載要

件と進歩性要件とに対抗するため提出する資料の選択を誤り、権利者提出書証が根拠となって、どちらかの要件で無効になる事例は実務的に数多くある。証拠の選択として実務者が一番注意すべき点であろう。

(7) おわりに

本事例では、明確性判断において技術常識に関して争われた事例について検討したが、本事例で挙げられた判決は、実務者において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であると考えられる。他方、クレームの用語の解釈に関する明確性要件の判断は、個別の事例に則したものとなりやすく、一般的な解を得ることは難しいところ、本事例では、様々な立場の実務者により多様な観点から検討事項を盛り込んで議論を進め、その結果得られた多くの見解を共有する構成とした。すなわち、本事例においては、技術常識(2つの甲号証)の提示がされなかったと仮定した場合に明細書の記載のみで明確性要件違反となるか、裁判所が上記2つの甲号証を「基本的技術」に係る技術常識と認定した背景(検討事項1 関連)、明細書に記載のない事項で用語の意味が解釈されることのメリット・デメリット(検討事項2 関連)、技術常識に関連して当初明細書にどのような記載が必要か、技術常識を提示せずに明確性を主張する方法(検討事項3 関連)、その他、「相対的」や「所

(3) 優先日と技術常識に関連する判決として、例えば、令和2年(ネ)第10029号「セルロース粉末」事件では、無効の抗弁の成否に関する争点4-3(明確性要件違反の有無)の判断で、知財高裁は原判決97頁7行目から8行目にかけての「本件特許の優先日当時」を「本件出願当時」に改めている(控訴審判決75頁)。ただし、原判決(平成29年(ワ)第24598号)における「加水分解は、当業者にとってセルロースの一般的な製造方法であったと認められる」との判断(原判決97頁)は訂正されていない。また、争点4-2(サポート要件違反の有無)については、原告(控訴人)による本件出願当時における技術常識の主張(控訴審判決6頁)を受けて、知財高裁は、優先日以降出願日前の証拠である甲63及び甲39の記載事項等を総合して、本件特許の優先日当時ではなく本件出願当時のレベルオフ重合度に関する技術常識を認定した上で(控訴審判決64~66頁)、原判決の判断を覆して本件発明1及び2はサポート要件に適合すると判断しているが(控訴審判決68~75頁)、本検討事項である「差分の技術常識」に関連する検討は見受けられない。

定値」といった特定の表現に係る明確性(検討事項 4 関連)、明確性と進歩性の主張に技術常識が関係する際の留意点(検討事項 5 関連)などの検討事項を掲げ、本件判決における判示事項のみならず、その周縁に存在する、日々の実務上の懸念となり得る明確性要件に関する検討事項を含めた、多様な観点での検討を行った。

これらの検討により、用語の解釈や明確化をはかる際の実務者における幅広い観点からの視点が得られ、参考となる点が多いものと考えられる。

また、特許電気分野においては、近年、ディープテック系の技術をはじめ、技術進歩が早く公開されている先行技術が非常に少な

い出願や特許も少なくないと思われる。こうした出願や特許に対応する実務者においては、出願前の先行技術を提示することが困難であり、出願段階の明細書の記載や、権利化後の権利範囲の解釈などにおいて、技術常識の考慮に苦慮するケースが比較的多いと想定される。

このような中、本事例では、上記の状況と同様に、出願前の先行技術が少ない特許についての明確性判断において、技術常識に関して争われた事例について検討した。この検討により得られた知見が、技術進歩が早い分野を担当する実務者においても、日々の審査、審判及び裁判実務に携わる上での一助となれば幸いである。

<参考：主な経緯>

平成 9 年 10 月 27 日	特許出願(特願平 9-2 9 4 4 4 7 号)			
平成 1 8 年 7 月 7 日	特許権の設定登録(特許第 3 8 2 3 4 8 7 号)			
平成 2 4 年 1 2 月 7 日	訂正審判請求(訂正 2 0 1 2 - 3 9 0 1 5 6)			
平成 2 5 年 3 月 1 9 日	一次審決：請求不成立			
平成 2 5 年 4 月 2 5 日	出訴(平成 2 5 年(行ケ)第 1 0 1 1 5 号)			
平成 2 7 年 2 月 2 6 日	判決：審決取消			
平成 2 7 年 7 月 2 日	二次審決：請求成立			
	本事例 一次無効審判 無効 2017- 800019 平成 30 年(行 ケ)第 10080 号	関連審判・訴訟 二次無効審判 無効 2017- 800103 平成 31 年(行 ケ)第 10022 号	関連侵害訴訟 1 平成 28 年(ワ) 第 27057 号 平成 30 年(ネ) 第 10044 号	関連侵害訴訟 2 平成 28 年(ワ) 第 32038 号 平成 30 年(ネ) 第 10015 号
平成 2 8 年 8 月 2 6 日			訴状送達	
平成 2 8 年 9 月 3 0 日				訴状送達
平成 2 9 年 2 月 7 日	審判請求			
平成 2 9 年 8 月 3 日		審判請求		
平成 3 0 年 1 月 3 0 日				判決： 請求棄却
平成 3 0 年 1 月 3 1 日	審決： 請求不成立			
平成 3 0 年 4 月 1 3 日			判決： 請求棄却	
平成 3 0 年 6 月 7 日	出訴			
平成 3 0 年 9 月 2 6 日			判決： 控訴棄却	判決： 控訴棄却
平成 3 1 年 1 月 2 1 日		審決： 訂正認容、 請求成立		
平成 3 1 年 1 月 2 4 日	判決： 請求棄却			
平成 3 1 年 2 月 2 1 日		出訴		
令和元年 1 2 月 1 8 日		判決： 請求棄却		