

明確性要件の判断に関する裁判例

－「引戸装置の改修方法」事件－

H30.5.24 判決 知財高裁 平成 29 年（行ケ）第 10081 号

審決（無効・不成立）取消請求事件：請求棄却

概要

明確性要件の判断をする際に出願経過その他明細書に現れない事情を斟酌することは、かえって特許が付与された権利範囲を不明確にしかねないものといわざるを得ず、そのような事情を考慮することは相当ではないとされた事例。

特許請求の範囲

【請求項 1】

建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠、アルミニウム合金の押出し形材から成る既設縦枠を有する既設引戸枠を残存し、

前記既設下枠の室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去し、前記既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け、この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け、

この後に、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用縦枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し、室外寄りが低く、室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠を有する改修用引戸枠を、前記既設引戸枠内に室外側から挿入し、その改修用下枠の室外寄りを、スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持すると共に、前記改修用下枠の室内寄りを前記取付け補助部材で支持し、前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり、

前記改修用下枠の前壁を、ビスによって既設下枠の前壁に固定することで、改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取付けることを特徴とする引戸装置の改修方法。

主な争点

無効理由 1（明確性要件違反）の判断における本件明細書の記載事項の誤解（取消事由 1）

審決

本件明細書の記載（【0010】～【0012】、【0018】、【0092】、図10）に照らせば、本件発明において、「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さである」とは、既設下枠の形状、寸法等に起因する、既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さのわずかな違いは許容す

るが、積極的に背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さを変えることを意図するものではなく、実質的に有効開口面積が減少するものではないということの意味すると解される。

そうすると、本件発明の「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さである」との特定事項について、当業者は実質的に有効開口面積が減少しないよう、できるだけ既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端が同じ高さとなるようにすればよいと理解するものであり、既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差の許容範囲を認識する必要はない。すなわち、背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差の許容範囲が示されていない場合は、本件発明の要旨が認定できないわけではない。

裁判所の判断

『（1） 法36条6項2号の趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合に、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となることにより生じ得る第三者の不測の不利益を防止することにある。そこで、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である。

（2） ……（略）……そうすると、「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さ」の「同じ高さ」とは、「取付け補助部材」により「改修用下枠」を支持することで「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とを「同じ高さ」とした場合を意味するものと一義的に理解することができ、「ほぼ同じ高さ」とは、「取付け補助部材」の高さ寸法を既設下枠の寸法、形状等に合わせて調節し、「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とを「同じ高さ」にしようとしたとしても、寸法誤差、設計誤差等より「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とが厳密には「同じ高さ」とならない場合を含むが、その限度を超えるものは含まないことを意味すると解される。

特許請求の範囲の記載、願書に添付した明細書の記載及び当業者の出願時における技術的常識を考慮すると、「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さ」との記載は、上記のように解されるところ、このように解した場合、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。

(3) 本件審決は、「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さである」とは、既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端がおおかた同じ高さである、すなわち完全に同じであることは要しない程度に高さが同じであるといった意味と捉えられるとし、また、既設引戸枠の形状、寸法によっては、例えば本件明細書図10に示す実施の形態のように、背後壁の上端と改修用下枠の上端を完全に同じ高さとし得ない場合もあることが理解できるとする。
 ……(略)……これに対し、「背後壁の上端と改修用下枠の上端の「高さ」に図面上明らかに差が認められる本件明細書の図10及び11に示された実施の形態については、……(略)……「背後壁104」の上端と「改修用下枠」の上端である「支持壁89」の上端を「同一高さ」とすることは記載されておらず、また、その差をもって寸法誤差や設計誤差等によるものと見ることもできない。

したがって、本件明細書図10に示された実施の形態が「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さである」とする理解を前提とする本件審決の説示は、誤りというべきである。

もっとも、前記(2)のとおり、本件発明に係る特許請求の範囲の記載である「ほぼ同じ高さ」の意味するところは、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえないことから、この点に関する本件審決の判断は、その結論において誤りはない。

(4) 被告らの主張について

被告らは、この点に関する本件審決の判断に誤りはないとし、「上記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり」との文言は、本件特許に係る出願経過において、拒絶理由を解消する目的で補正前の各請求項に記載された本件発明の前提構成につき、広い開口面積を確保する本件発明の課題に対応した構成のみに限定する趣旨で書き加えたものである旨主張する。

しかし、法36条6項2号は、前記(1)のとおり、特許請求の範囲が不明確となる場合に生じ得る第三者の不測の不利益を防止するために要求されるものであるから、その適否は明細書の記載から客観的に判断されるべきであって、出願経過その他明細書に現れない事情を斟酌することは、かえって特許が付与された権利範囲を不明確にしかねないものといわざるを得ない。そうである以上、明確性要件の判断をする際にそのような事情を考慮することは相当ではない。』

検討

特許請求の範囲における「前記背後壁の上端と改

修用下枠の上端がほぼ同じ高さ」という記載の明確性要件が争点となった。

審決と本判決とは、何れも当該記載が不明確であるとはいえないと判断された点で一致する。

しかし、審決では、背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さに明らかに差が認められる図10の実施形態も「ほぼ同じ高さ」に該当すると判断された一方で、本判決では、発明が明確であるか否かは、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で判断されるべきであるとして、図10の実施形態が「ほぼ同じ高さ」に該当するとした審決の説示が誤りである、と判断された。

なお、被告は、出願経過を鑑みれば図10の実施形態も特許請求の範囲に含まれる旨を主張したが、本判決では、「明確性要件の適否は明細書の記載から客観的に判断されるべきであって、出願経過その他明細書に現れない事情を考慮することは相当ではない。」として、認められなかった。

したがって、特許の無効を主張する側としては、特許権者が明細書に現れない事情で明確性要件を満たす旨の主張をした場合に、本判決のように「明確性要件の判断において、明細書に現れない事情を考慮することは相当ではない」という主張が、有効になると思われる。

実務上の指針

明確性要件の判断において、明細書に現れない事情を考慮することが認められないため、出願人(特許権者)側としては、意味が曖昧な用語に対しては、出願当初の明細書に定義や代替表現等を記載しておくなど、明確性要件への対策が必要である。

ところで、争点となった「ほぼ同じ高さ」とは、補正によって追加された発明特定事項である。そして、審決及び本判決において、明確性要件では、要件を満たすという同じ判断がされたが、用語の解釈では、異なる判断がされた。

したがって、明確性要件及び用語の解釈の何れの観点でも、補正で追加する発明特定事項については、可能な限り、明細書の記載に基づいて意味が曖昧ではない用語を選択すべきである。

関連判決

本裁判の被告(特許権者)は、本裁判の原告に対して、侵害訴訟(東京地裁H26年(ワ)第7643号)を提起した。

そして、東京地裁は、審決と同様に、「ほぼ同じ高さ」の文言を広く解釈し、特許権の侵害を認めた。

しかし、当該侵害訴訟の控訴審(知財高裁H29年(ネ)第10033号)において、知財高裁は、本判決同様に、「ほぼ同じ高さ」の文言を狭く解釈したため、原判決は取り消され、特許権の侵害を認めなかった。

以上