

# 知財法務の勘所Q&A（第13回）

## 米国における不明瞭性の判断基準



アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
弁護士 高橋 綾

**Q1** 特許請求項の記載の明確性（不明瞭性）の判断基準について、日米間及び裁判所と特許庁で違いはありますか。

**A1** 特許法第36条第6項第2号は、特許請求の範囲の記載につき、「特許を受けようとする発明が明確であること。」を要求しています。この趣旨について判例は、同規定は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図る、との特許制度の目的を踏まえたものであり、「特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するののかについて予測可能性を奪う」ような記載は適当でないと述べています<sup>1</sup>。そして、その具体的な判断については、「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常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害される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」<sup>2</sup>とされています。

特許庁の審査基準も同様に、「請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮」しつつ、「ある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理解できるように記載されていることが必要である」（第II部第2章第3節2.1（2））としています。

このように、日本においては、裁判所における侵害訴訟で無効の抗弁の形をとる場合と、特許庁の出願審査時における場合とで、明確性要件の判断基準に根本的な違いは見られないように思われます<sup>3</sup>。

1 最高裁判所第二小法廷平成24年（受）第1204号及び第2658号特許権侵害差止請求事件

2 知財高裁平成28年（行ケ）第10236号審決取消請求事件（ただし、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟）。

3 ただし、プロダクト・バイ・プロセス・クレームなど特殊なタイプのクレームについては、審査・審判と侵害訴訟の局面で異なる基準で明確性が判断されるべきとの見解もあります（前掲1・山本庸幸裁判官意見）。