

「新聞顧客の管理及びサービスシステム並びに電子商取引システム」事件
知財高裁平成20年（行ケ）第10107号事件（平成20年10月30日判決）

<キーワード>

明確性

<抜粋>

36条6項2号は、特許請求の範囲の記載において、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を規定する。同号がこのように規定した趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許発明の技術的範囲、すなわち、特許によって付与された独占の範囲が不明となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあるので、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という観点から判断されるべきである。

ところで、審決は、請求項1（1）についての「コード番号を付してコード化し」、「暗号化し」、「転送する」などの記載、請求項1（2）についての「平文化できる範囲を設定し」などの記載、請求項1（3）についての「顧客個人情報を登録し」、「再暗号化して登録する」、「階層別に管理する」などの記載、請求項1（5）についての「登録してデータベース化し」などの記載が、「人間がPCを操作して行う処理であるとも、PCが人間を介さず自動的に行う処理であるとも解することができる、そのいずれを意味しているのかが不明であるため、その特定しようとする事項が明確でないから、36条6項2号に規定する要件を満たさない」と判断した。

しかし、審決の上記判断は、その判断それ自体に矛盾があり、36条6項2号の解釈、適用を誤ったものといえる。

すなわち、審決は、本願発明の請求項1における上記各記載について、「人間がPCを操作して行う処理であるとも、PCが人間を介さず自動的に行う処理であるとも解することができる」との確定的な解釈ができ（る）」との確定的な解釈ができ（る）のであるから、そうである以上、「そのいずれを意味しているのかが不明であるため、その特定しようとする事項が明確でない」とすることは矛盾する。

のみならず、審決のした解釈を前提としても、特許請求の範囲の記載は、第三者に不測の不利益を招くほどに不明確であるということとはできない。むしろ、審決においては、自らがした広義の解釈（それが正しい解釈であるか否かはさておき）を基礎として、特許請求の範囲に記載された本願発明が、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものといえるか否か（2条1項）、産業上利用することができる発明に当たるか否か（29条1項柱書）等の特許要件を含めて、その充足性の有無に関する実質的な判断をすべきであって、36条6項2号の要件を充足しているか否かの形式的な判断をすべきではない。