



「電子患者介護用のシステム」事件
(知財高判令和6年11月27日 令和6年(行ケ)第10005号¹⁾)

概要

- (1) 審決取消訴訟において、明確性要件が争点となった事例。
- (2) 特許庁の審決において明確性要件を欠くとされた「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」といった事項について裁判所は、技術常識を参酌し、明細書中にこれらの用語の具体的な説明がなくとも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と判断し、本件発明の明確性を肯定した（特許庁審決を取消）。

対象特許出願（特願2019-195004号²⁾）

【請求項1】（下線は本件の争点に係る部分）

電子患者介護用のシステムであって、
ルーティング機能、医療デバイスソフトウェア更新およびウェブ・サービスの少なくとも1つを提供するように構成されたゲートウェイ；および
前記ウェブ・サービスを使用して前記ゲートウェイと動作可能に通信するように構成された医療デバイス
を備えるとともに、前記ウェブ・サービスがトランザクション・ベースのウェブ・サービスである、システム。

原告の主張

「ウェブ・サービス」、「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」とも、人々にとって身近な周知技術であるため（甲4～9、11、13～17）、発明の詳細な説明に定義や具体的説明がなくとも当業者は解釈・理解が可能である。したがって、本願各発明の「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」の技術的な意味は明確である…。

被告の主張（下線は本レポートにおいて付与）。

(1) 本願明細書には、…「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」の具体的な説明は一切ない…各証拠（甲2～9、11、13～17）…は本願の添付書類ではなく…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。…原告の主張は、…独占権が及ぶ範囲を何の制限もなしに自由に拡張したり、変更したりすることを可能にし、独占権の予測可能性を第三者から奪うことにほかならない…、失当である。

(2) 原告が挙げるウィキペディア（甲2）…の記載内容は、…原告の主張する技術的意味であることを裏付けるものではないし、原告の主張する内容によっても、どのような技術に本願発明の権利が及ぶのか、第三者はその範囲を一義的に理解することはできない。…本件出願当時、本願各発明の「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」が、本願各発明の属する技術分野の当業者に知られていた技術であったということはできない。

(3) 原告は、審判段階において、「ウェブ・サービス」について「インターネットを介したサービス」を意味していると主張するなど、本件訴訟におけるものとは異なる主張をしており、その主張は変遷している。…分割し、新たな出願とした特願2020-096874号…に係る、本件訴訟と並行して同時期に審理されている審判手続においては、…本件訴訟におけるものとは異なる主張をしている。このような主張の変遷を可能とする本願の特許請求の範囲の記載は、…第三者の利益が不当に害されるほどに不明確である…。

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6273

² <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2019-195004/10/ja>

裁判所の判断

…上記アの各刊行物（甲5、6、11、13、16、17）の各記載によれば、「ウェブ・サービス」という用語は、「インターネット上に分散した複数のウェブアプリケーションシステムをシステム同士で連携させる技術であり、XML、UDDI、WSDL及びSOAPの規格に適合したもの」という意味で用いられ、本願の国際出願日の当時、技術常識となっていたと認められる。

また、この「ウェブ・サービス」との関係において、「トランザクション」という用語は、「複数の処理をひとまとまりにしたものであって、同時にアクセスされる基礎データの一貫性を確保することができるもの」という意味で用いられると認められ、そうする、「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」とは、この「トランザクション」を基礎とした「ウェブ・サービス」という意味の用語であって、これも、本願の国際出願日（平成25年12月20日）の当時、技術常識となっていたと認められる。

したがって、出願当時における技術常識を踏まえると、本願各発明の「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」は、それぞれ、上記の意味で用いられているといえるから、本願明細書において、これらの用語の具体的な説明がされていなかったとしても、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とはいえない。

(3) 被告の主張について

…明確性要件の判断は、当業者の出願当時における技術常識を基礎とすべきところ、「ウェブ・サービス」及びウェブサービスに関係する「トランザクション」という用語自体の意味が技術常識であったと認められるから、本願明細書に具体的な説明がなくとも、「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」の技術的意味が不明確であるということとはできない。また、このように解することは、技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。

…被告は、審判段階からの原告の主張に変遷があることや、関連出願における原告の主張が本件訴訟における主張と異なることを指摘する。

しかし、特許法36条6項2号該当性の判断は、審判段階からの原告の主張の変遷や、関連出願における原告の主張内容如何にかかわらず、…その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者である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客観的に判断されるべきである。被告の主張する点は、本願の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とはいえない旨の前記判断を左右するに足りる事情とはならない。

…以上のとおり、本願発明の特許請求の範囲の記載が明確性要件を欠くとする本件審決の判断には誤りがある…。

コメント

出願時に当業者にとって技術常識となっている用語であれば、明細書に詳細な定義を記載していなくとも明確性要件を満たす場合がある。審査過程で「不明確」と指摘された際には、「当業者の技術常識」を的確に把握し、適切な技術資料を示した上で、用語の明確性を論理的かつ一貫して主張することが重要である。

本件では、出願人の主張の変遷や分割出願における主張との不一致が指摘されたものの、最終的に裁判所は明確性を認めた。主張の一貫性は望ましいが、用語の技術的意義の解釈について裁判所は「技術常識の認定の問題」と述べており、技術常識に基づく主張の修正や補足説明は許容される可能性がある。

キーワード 特許、明確性要件（36条6項2号）、技術常識

[担当] 深見特許事務所 松田 将治

[注記]

本レポートに含まれる情報は、一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。知財案件に関しては、弁理士にご相談ください。