淡路町ゼミ資料

Pt.1 Facebookにみる知財戦略

Pt.2 明確性について

2018/11/17　井上 亨

Pt.1 Facebookにみる知財戦略

～Blaxillの”The Invisible Edge”を参照して～

Facebookの知財戦略

Facebook

ご存じのSNS，マーク・ザッカーバーグ（Mark Zuckerberg）が2004年2月に設立
数年後，マイクロソフトがFacebookの1.6%を取得するため**24000万ドル**を投資（2007/10）

Q,さて，マイクロソフトは、なぜ、Facebookを高く評価したのか？
どこに可能性を認めたのか？

Facebookの知財戦略

Q,マイクロソフトは、なぜ、Facebookを高く評価したのか？どこに可能性を認めたのか？

◆投資当時のFacebookの状況

・・・べつに「最初のSNS」ではない
・・・ユーザー数はMyspaceの半分程度
・・・懐疑的な意見
・・・訴訟トラブル（現在も続いている・・・）
　・ハーバードの友人からアイデア盗用の訴え
　・特許権侵害

知財戦略・・・Mark Blaxillの意見

Facebookの知財戦略

Q,マイクロソフトは、なぜ、Facebookを高く評価したのか？

A,ザッカーバーグの知財重要性への理解、マイクロソフトの見極め力

★SNS分野全体を視野に入れた知財活動
★ビジネスのグローバル展開
★補完関係

Facebookの知財戦略

二つの知財戦略（Blaxillの分析）

コントロール戦略

・・・権利の自社確保による優位性の確保

コラボレーション戦略

・・・外部の開発者とフレンドリーな協力関係を構築

Facebookの知財戦略・・・コントロール戦略

１．独自の知的財産を持つ

名前、ソフトウェアのコード、発明・・・顧客に評価され、コンペティターに差を付ける知的財産を持たない限り、ビジネスで勝ち目はない。
FacebookはSNSの重要性を早くから見抜き、事業に必要な知的財産を確保していた。

Facebookの知財戦略・・・コントロール戦略

２．グローバルに考え、ローカルに行動する

優秀な経営者でも、知的財産権は属地主義であることを知らない場合がある。自社のブランドや発明の権利を世界中で確保したいのであれば、各国で権利を取得しなければならない。
Facebookの場合、ネットワークがグローバル規模に広がった時点で、知的財産権を各国で取得している。

Facebookの知財戦略・・・コントロール戦略

３．　最も大切なものの権利を確保する

知的財産の価値は極めて幅が広く、一握りの資産が利益の大半を生み出すことはめずらしくない。
ザッカーバーグはこのことをわきまえている。
たとえばFacebookの売り物であるニュースフィードなどを「コア技術」と**見極め**、しっかり特許を取っている。

Facebookの知財戦略・・・コントロール戦略

4. 未来の選択肢を確保して最適な知財を得る

戦略は、常に不確実な未来を考えて立てるものである。将来の複数の選択肢それぞれに投資するのはコストが掛かりすぎるが、知財ならば比較的低いコストで対応できる。
設立当初のFacebookの投資は個人ユーザー向けに偏っていたが、ビジネス向けSNSへ発展するために知的財産への積極的な投資が認められる。

Facebookの知財戦略・・・コントロール戦略

5. 規模の拡大のみでなく知財の拡大にも努める

まったく新しい市場へ乗り出す会社は、知らずに他社の知的財産権を侵害するとか、トロールに攻撃されて巨額のライセンス料を取られるとかのリスクを抱えている。
Facebookは、将来のSNSが他社技術に依存する要素ができてしまった場合も、優位性を確保して戦うことができる。

Facebookの知財戦略・・・コントロール戦略

6. すべてに勝とうとせず、協力者を呼び込む

ザッカーバーグは、MyspaceやFriendsterのようにすべて自社でアプリケーションを開発しようとせず、早い段階で外部の開発者に協力を呼びかけた。その結果、Facebookではいまでも毎日多数のアプリケーションが公開されており、ここに未来を賭けようという小さなソフトウェア開発会社にとって、頼れる発表の場になっている。

★最近は評判が悪いみたいなので注意。

Facebookの知財戦略・・・コントロール戦略

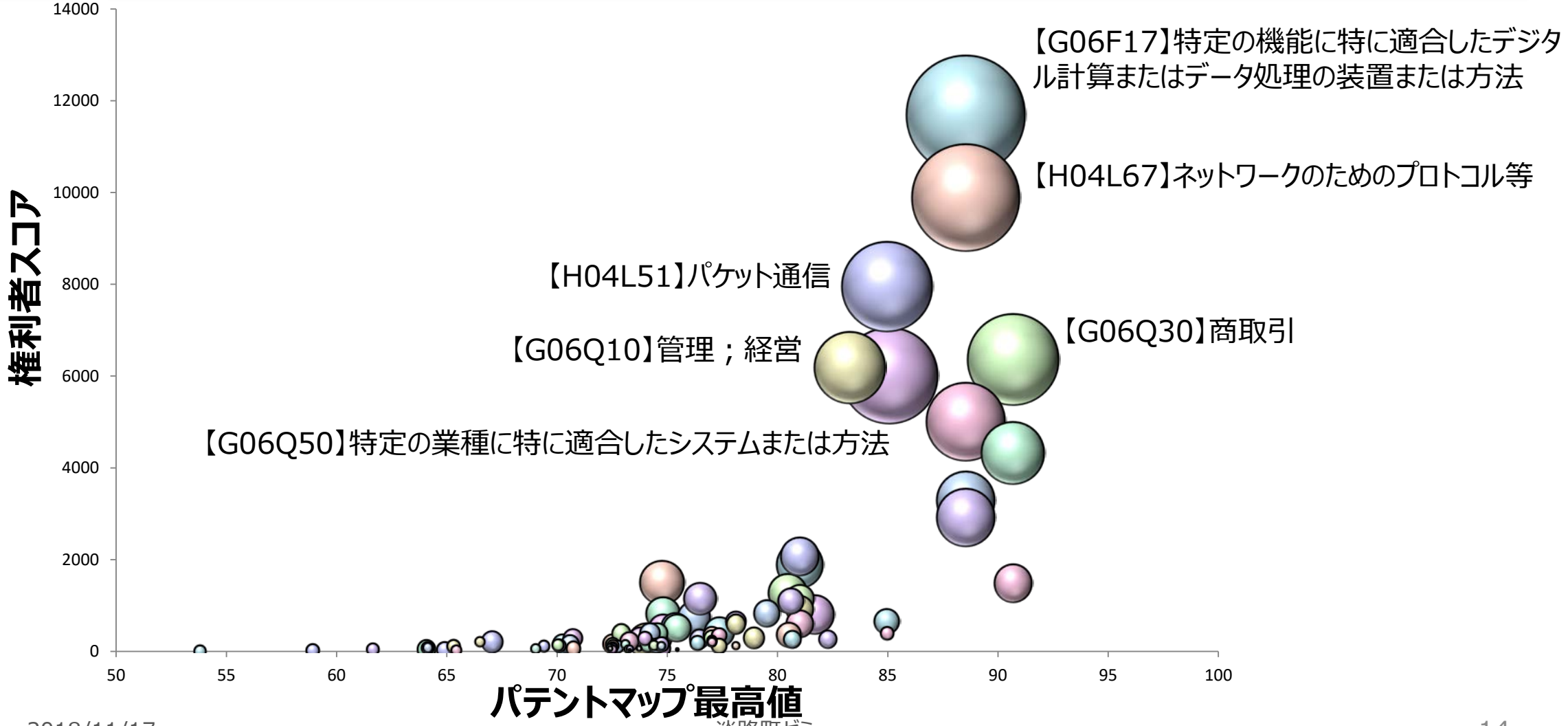
7. 自前で作れないときは、買う

「自前主義」を捨てて、他社が開発した技術や企業買収に妥当な値段を払う方針をとれば、変化の速い市場で柔軟な対応が可能になる。また、Facebookは、Instagramの買収など積極的に動いている。

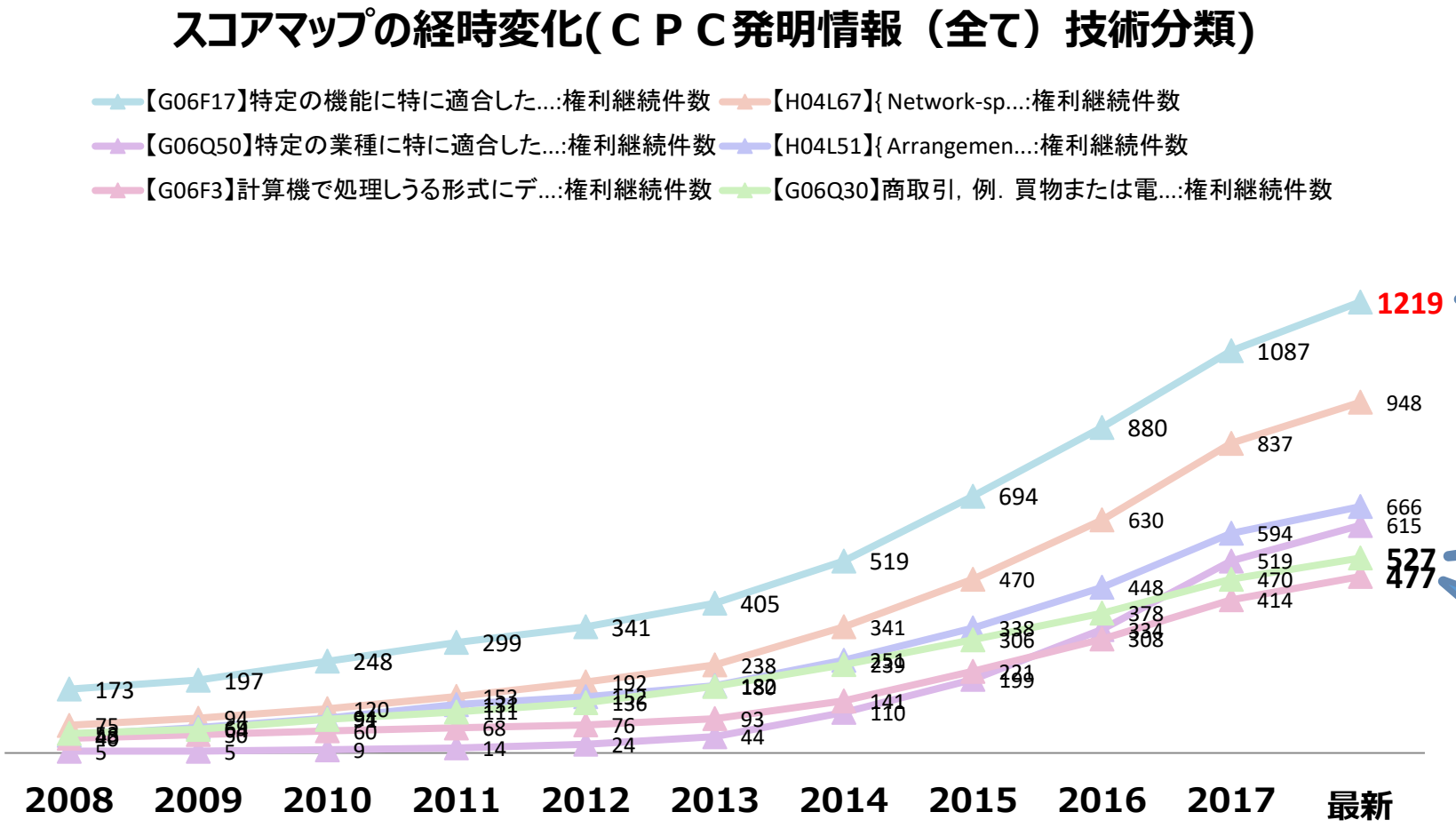
★2005年8月～2018年8月まで、Facebookによる買収企業は71社に上る。

★Instagram買収は大きなトラブルになった。後述。

FacebookのUS知財状況・・・Facebookの**技術分野動向**



Facebookの知財状況・・・US特許件数の変化

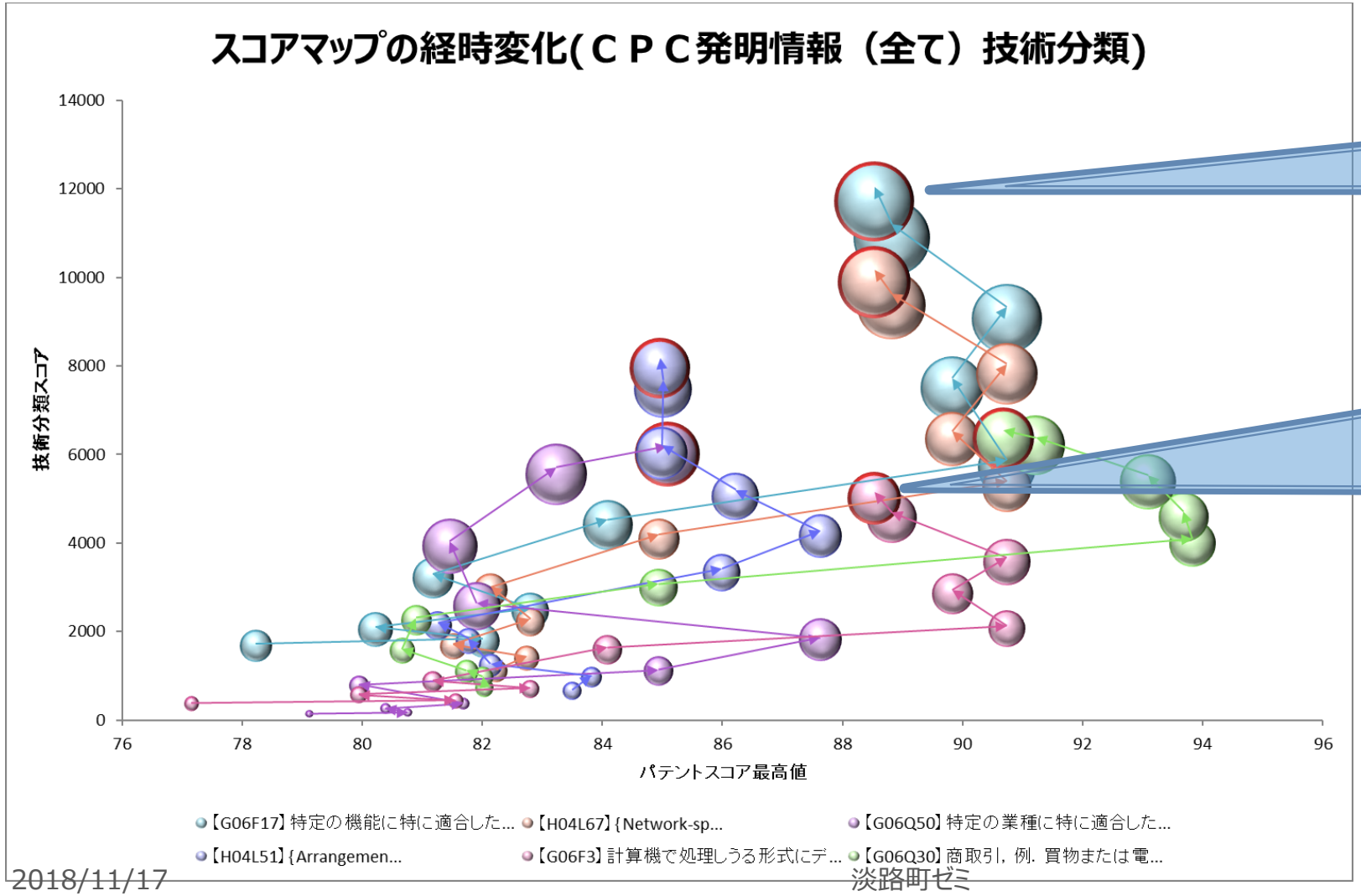


【G06F17】特定の機能に特に適合したデジタル計算またはデータ処理の装置または方法

【G06Q30】商取引

【G06F3】計算機で処理しうる形式にデータを転送するための入力装置

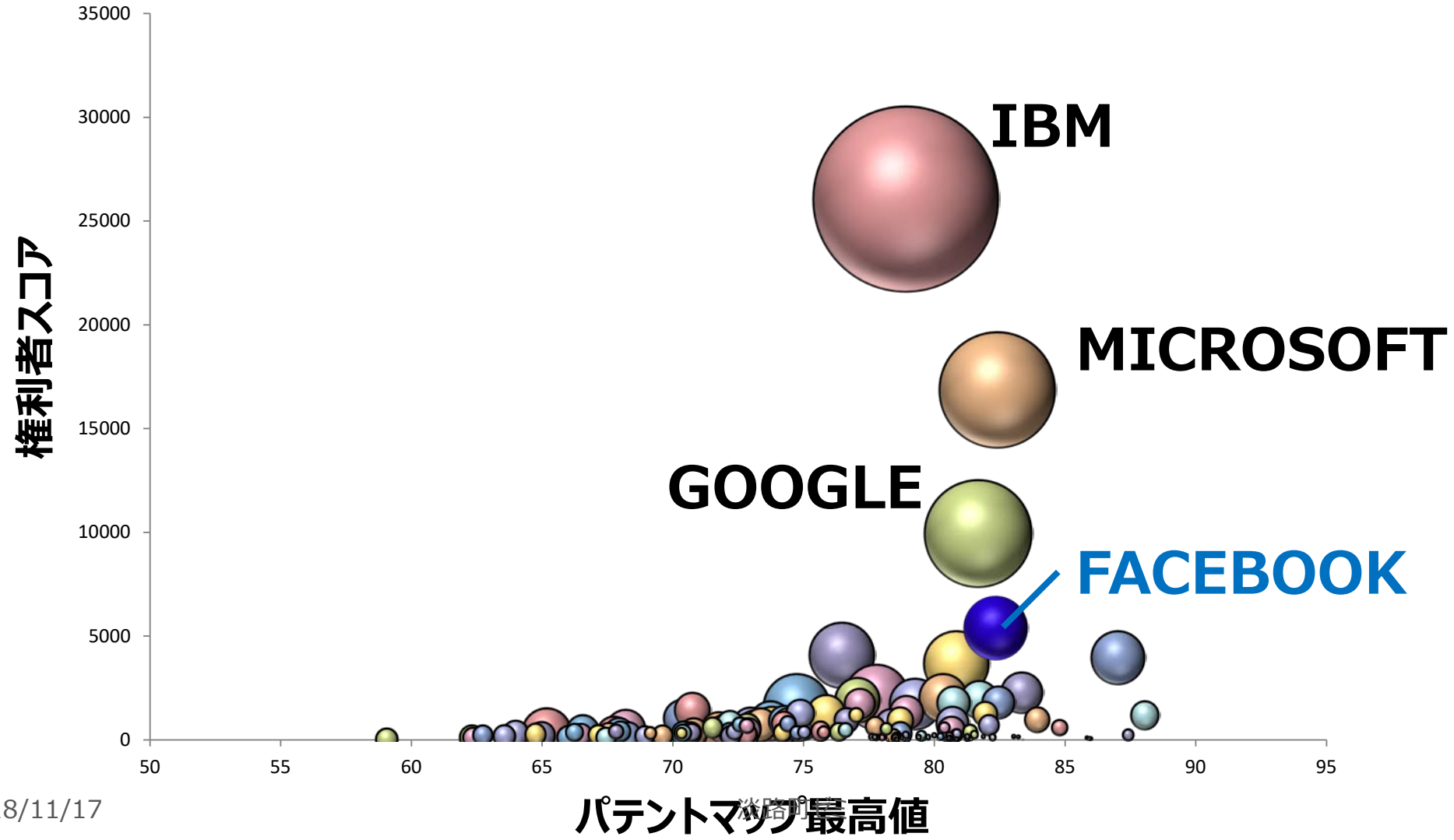
Facebookの知財状況・・・US特許パテントスコアの変化



【G06F17】特定の機能に特に適合したデジタル計算またはデータ処理の装置または方法

【G06F3】計算機で処理しうる形式にデータを転送するための入力装置；処理要素から出力部分へデータを転送するための出力装置，例．インターフェース装置

FacebookのUS知財状況･･･IPC/CPC:G06F17の業界動向



Facebookの知財戦略・・・コラボレーション戦略

１．　敵と手を結ぶ

MicrosoftからFacebookへの出資は、実際は知財の停戦協定であった。MicrosoftはSNSで最大のポートフォリオを有している（スコアマップ参照）
Facebookは「足りないところ」を埋めてくれる相手としてMicrosoftを選んだ。Googleの出資は断った。

Facebookの知財戦略・・・コラボレーション戦略

2. 知財によりパートナーを呼び込む

機会も脅威もパートナーシップの誘因になり得る。Microsoftが自社特許でSNSを独占した場合、大きな反発が予想される。Facebookへの出資により、Facebookが拡大できる一方、Microsoftは自社のOS開発に役立つ知識を得ることができる。

Facebookの知財戦略・・・コラボレーション戦略

3. イノベーションネットワークの構築

Microsoftをリーダーとするネットワークに加わることで、リーダーの協力を期待できる。

Facebookの知財戦略・・・コラボレーション戦略

4. ユーザーによるイノベーションを促進

Facebookの大量のコンテンツは、eベイやヤフーなどと同じく、ユーザーから無料で提供されたものである。Facebookは拡張可能なシステムを構築し、グローバルグループ機能を開始したおかげで、大量のボランティアを呼び込んだ。そのとき、セキュリティテストもおこなうと共に、技術上のボトルネックやその他の問題点も明らかにした。

Facebookの知財戦略・・・コラボレーション戦略

5. 信頼関係を築く

失敗に対する誠実な対応を維持する。
ビーコン・システム（2007年）はオークション参加情報やビデオ視聴情報が「共有」すなわち「筒抜け」になるため、多くのユーザーの反発を受けた。対話により誠実に対応したため、ユーザー（潜在的なアプリ開発者を含む）の信頼を維持できた

Facebookの知財戦略・・・コラボレーション戦略

6. 共同出資を歓迎する

コラボレーションの安定化のためには、知財に掛かる効果的な利益配分をおこなうと共に、共同出資を促すことが必要である。（トヨタは系列内で特許の共有がおこなわれている）

★Facebookは、共願案件が思いのほか少ない。Braxillなら「出資の低さ」により独自路線を選んだ、と説明するかも？

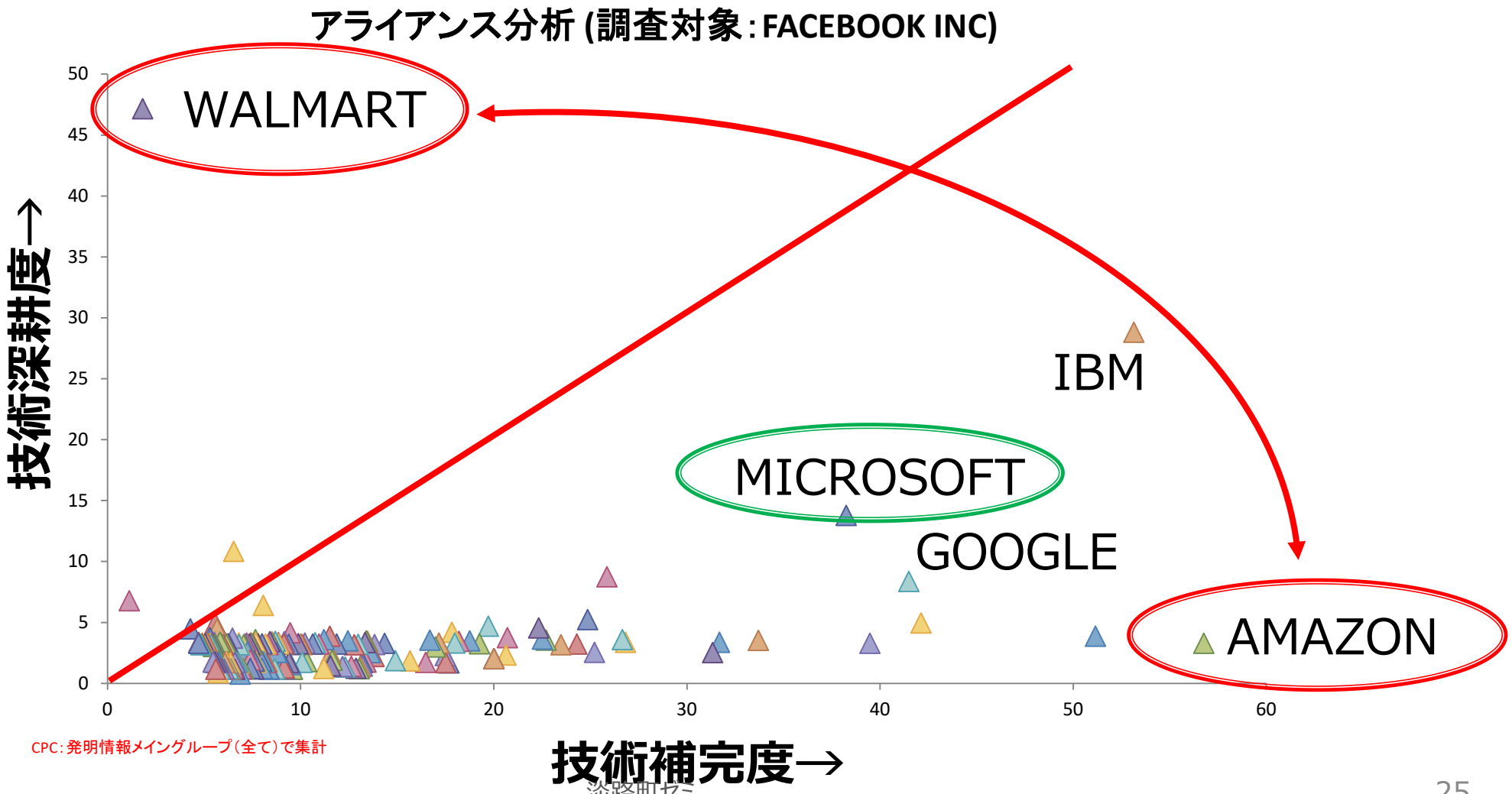
Facebookの知財戦略・・・コラボレーション戦略

7. パテントプールの構築

Microsoftによってはじき出されたGoogleの取った戦略。“opensocial”を開発、条件の緩いアパッチ形式でライセンス供与を開始した。Myspaceなどが賛同。他にもコラボレーシ単独ではFacebookに対抗できないと判断した企業の参加がある。

★opensocialは、SNSにアプリケーションを提供するための共通規格

Facebookのコラボレーション・・・知財から見たお相手



Facebookの知財戦略・・・コラボレーション戦略のひずみ

★ Instagram買収後のトラブル

「消えたInstagramの自主性」より抜粋
Josh Constine “TechCrunch Tokyo” 2018年9月29日
https://jp.techcrunch.com/2018/09/29/2018-09-26-m-and-nay/

Instagramの共同創業者Kevin SystromとMike Kriegerは今週、Facebookを退職すると発表した。消息筋がTechCrunchに語ったところでは、プロダクトの方向性をめぐりザッカーバーグと相入れなかったためだ。2012年のInstagram買収時、ザッカーバーグは10億ドルで交渉した（Facebookの株価が下がったことにより、ディールがクローズしたときは7億1500万ドルだったが、その後株価が上昇し40億ドルになった）。この買収には、Instagramのブランドとプロダクト路線に関して独立性が維持されることも盛り込まれていた。

ザッカーバーグは5年間、売却は行わないことを約束し、契約の内容通り創業者たちはInstagramに残っていたーシリコンバレーでは稀だ。**FacebookがWhatsAppを買収しようとした際は、Instagramの自主性に言及していた。そしてFacebookのエンジニアリング、セールス、採用、国際化、そしてスパム対策チームでもって、Instagramはユーザー10億人という巨大な存在に成長した。**

Facebookの知財戦略・・・コラボレーション戦略のひずみ

～しかし、繰り返しになるが、Facebookは成長と経済面で困難を抱え、これがザッカーバーグの心変わりを促した。インスタグラムは流行っていたが、10代におけるFacebookの人気はガタ落ちだった。FacebookはInstagramのノーティフィケーションとセッティングタブの中に、Facebookに戻るアラートやリンクを表示するという強硬策に出た。一方で、InstagramとFacebookにまたがって写真を投稿できるようにしていた機能からInstagramを取り除き、Instagramへのショートカットが Facebookのブックマークメニューから削除された。

それからザッカーバーグは今年半ば、彼の親しい友人でNews Feedの前VPであるAdam Mosseriという忠臣をInstagramの新たなプロダクト担当VPに任命した。組織改造では、SystromがFacebookのCPO、Chris Coxに報告する体制となった。以前はInstagramのCEOは、CTOのMike Schroepferにテクニカル的なことを報告していたのを除き、かなりザッカーバーグに直接コンタクトをとっていた。この間にマネジメントのレイヤーを加えたことで2人の関係は悪化した。買収して6年、Facebookが約束を破り始めたのに伴いInstagramの自主性は低下し、創業者は去った。

<u>これから分かるのは、Facebookは契約にかかわらず買収を利用することがあるということだ。</u>

まとめに代えて・・・コラボレーション戦略の落とし穴

開発速度
新規事業進出

コア技術確保

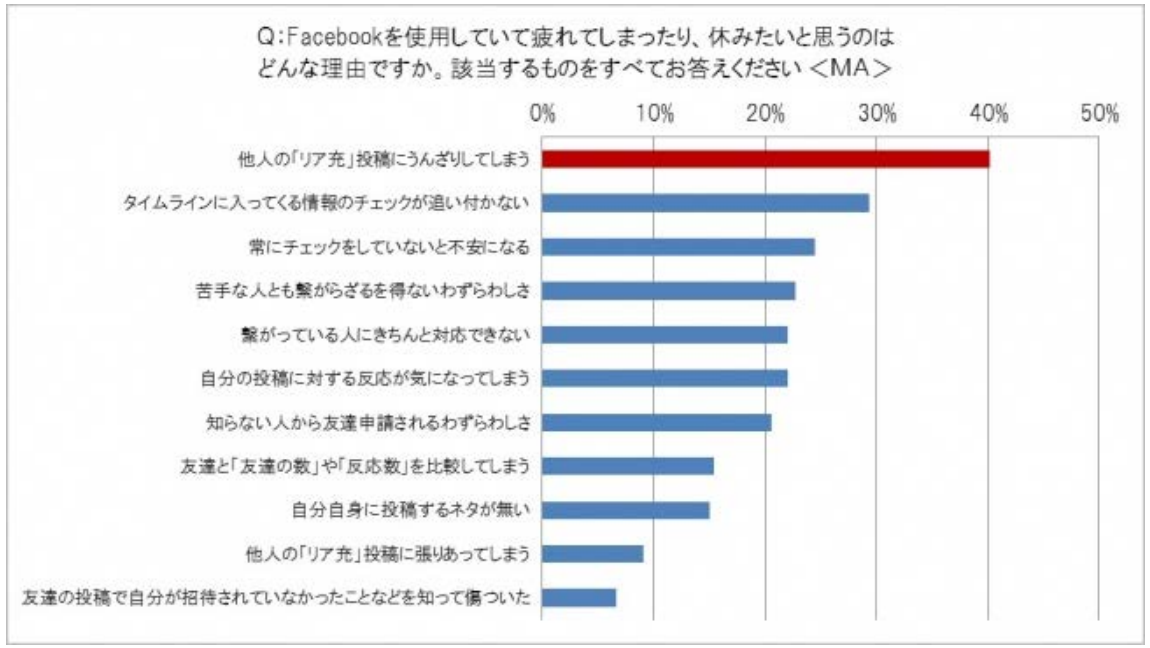
“オープンイノベーション”
“エコシステム”
“SDGs”・・・

コア技術確保の判断ミス　～未来に意味がある技術が「コア技術」～

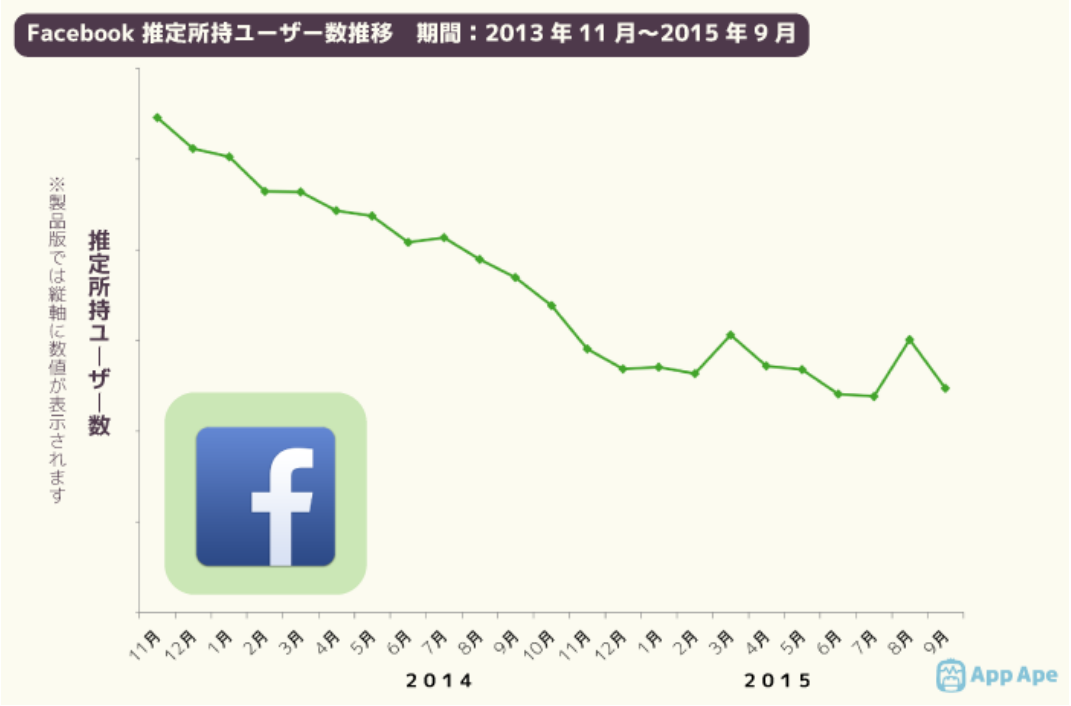
＜IBMの事例＞
IBM初のデスクトップ機「IBM PC」は、Appleより遅れて市場に登場し、しかも使い勝手などに難があったにもかかわらず、あっという間に業界標準となった。理由は、Appleと異なり高い互換性を実現したからである。しかしこのときIBMが手がけたのはプロダクト・アーキテクチャと最終アセンブリだけで、**PCの心臓部であるオペレーションシステム（OS）やプロセッサまで社外に、つまりMicrosoftとIntelに丸投げしてしまった。**かくてPCは「Wintel」で動くものとなり、IBMとは認識されなくなってしまった。

Facebookの課題

過剰な集団化への疲れ・・・



出典:タイムカレント「SNS投稿のリア充疲れ」&「リア充盛り」に関する調査



出典：App Ape Analytics

Facebookの課題・・・私見

ユーザーニーズの変化

お友達作り
★大型グループ

「個」の喪失

「集団」と「個」の
バランス

個人情報の
セキュリティ

他人の充実

「個」を確保する
緩やかなつながり

情報選別
AI？

Pt.2 明確性について

明確性について考えてみる

◆記載要件は、明確性要件（特許法36条6項2号），サポート要件（同36条6項1号），実施可能要件（同36条4項1号）として規定されている。

◆それぞれの役割は別であることから，区別は当然と考えられるが，我が国実務では明確に区別されていない状況，特に，明確性要件とサポート要件とが明確に区別することなく判断がなされている状況が見受けられる。・・・という意見がある。（前田，他）

そこで，あまり検討例がみられない「明確性」について，実際のところはどうなのか・・・？整理してみた。

★構成要件的機能・・・発明の特徴・内容

★保護範囲的機能・・・発明の外延を明確化する機能

記載要件全体について三極を俯瞰してみる

国	明確性要件	サポート要件	実施可能要件
JP	36条6項2号 「特許を受けようとする発明が明確であること。」 ・構成要件的機能 ・保護範囲的機能 （審査基準）	36条6項1号 「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」	36条4項1号 「経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」
US	112条(b) 「明細書は，発明者又共同発明者が発明とみなす主題を特定し，明白にクレームする1又は2以上のクレームで終わらなければならない。」 ・保護範囲的機能（判例，MPEP）	112条(a) 「明細書は，その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い 関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し，使用することができるような完全，明瞭，簡潔かつ正確な用語によって，発明並びにその発明を製造，使用する手法及び方法の説明を含まなければならず，また，発明者又は共同発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。」	
EP	84条 「クレームには，保護を求める事項を明示しなければならない。クレームは，明確かつ簡潔に記載し，発明の説明によりサポートされなければならない。」 ・保護範囲的機能（審判）		83条 「欧州特許出願は，当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に発明を開示しなければならない。」

JPOの審査基準は、構成要件的機能(1)と保護範囲的機能(2)の両方を**均等に**「明確性」と位置付けている

審査基準　第II部 第2章 第3節 明確性要件
第3 節 明確性要件(特許法第36 条第6 項第2 号)

1. 概要
　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こと(明確性要件)を規定する。
　特許請求の範囲の記載は、**これに基づいて新規性、進歩性等が判断され(1)**、**これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められる(2)**という点において、重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。
　同号は、こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり、特許を受けようとする発明(請求項に係る発明)が明確に把握できるように、特許請求の範囲が記載されなければならない旨を規定している。

各論に入ると，保護範囲的機能(2) を「明確性」の主目的と位置付けているようにもみえるが・・・

審査基準　第II部 第2章 第3節 明確性要件
第3 節 明確性要件(特許法第36 条第6 項第2 号)

2. 明確性要件についての判断
2.1 明確性要件についての判断に係る基本的な考え方
(1)請求項に係る発明が明確に把握されるためには、請求項に係る発明の範囲が明確であること、すなわち、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当業者が理解できる(2)**ように記載されていることが必要である。また、その**前提として**、**発明特定事項の記載が明確(1)**である必要がある。
　特許を受けようとする発明が請求項ごとに記載されるという、請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることも必要である(2.2(4)参照)。

・・・類型に入ると両者が混在していると認められる

第II 部 第2 章 第3 節 明確性要件 2.2 明確性要件違反の類型	構成要件的機能	保護範囲的機能	
(1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合	○	○	何を指しているか判らなければ権利範囲も不明確になる
(2) 発明特定事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合	○		解説「・・・発明の範囲が明確であっても、・・・的確に新規性、進歩性等の特許要件の判断ができない。」
(3) 請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確であるため、又はいずれのカテゴリーともいえないため、発明が不明確となる場合		○	解説「・・・は権利の及ぶ範囲が不明確になり適切でない。」
(4) 発明特定事項が選択肢で表現されており、その選択肢同士が類似の性質又は機能を有しないため、発明が不明確となる場合	○		選択肢が明示されていれば権利範囲は明確であるから，構成要件の問題である
(5) 範囲を曖昧にし得る表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合		○	権利範囲の明確さを言っている

海外の取り扱い
米国では、「明確性」は保護範囲的機能と理解されている

◆Festo Corp v. Shoketu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. ltd. 555 U.S. 722 (2002)
★均等論で有名な最高裁判決
「特許法は，一時的な独占によりイノベーションに報酬を与えることによって，『学術および技芸の進歩を促進』させている（憲法1条8節）。独占は財産権として与えられ，すべての財産権がそうであるように，**その境界は明確でなければならない。**明確性は進歩を促進するために不可欠であり，なぜなら，それはイノベーションへの効率的な投資を可能にするからである。**特許権者は自らの持つものを知らねばならず，公衆は何を持っていないかを知らなければならない。このため，特許法は，・・・112条において，発明者が「十分，明確，簡潔かつ正確な用語」で自らの成果を記述することを求めている**のである。」

◆MPEP 2174 Relationship Between the Requirements of 35 U.S.C. 112(a) and (b)or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, First and Second Paragraphs [R-11.2013]
★拙訳です
「35 U.S.C. AIA 35 U.S.C.112(a)と(b)とは区別される。明細書の記述または開示が，クレームに含まれる対象と合致しない場合，その事実については，クレームが不正確または不明確（35 U.S.C.112(b)）ということではなく，むしろ，不十分な開示（35 U.S.C.112(a)）として却下すべきである。」

海外の取り扱い
欧州では、「明確性」は保護範囲的機能と理解されている

◆技術審判合議体審決 T165/84
「**保護の範囲を画定する正確な境界**が請求の範囲から把握できない場合には，その請求の範囲は明確性に欠けるとされた。」

◆技術審判合議体審決 T586/97
「化学組成物における必須の部分が，任意に『活性成分』とラベルされる余地があり，あるいは，その使用者が適用を希望するメンタルなラベルに全く左右されず，それによってその特徴の意味が多様になる場合，公衆は，**どの組成物がその請求の範囲にあるか，および，どれがその範囲にないかの識別**について疑いのあるままであり，それは法的確実性の原理に反する。その法的確実性の欠如のせいで，その請求の範囲はEPC条約第84条により課せられた明確性の要件を満たすことができない。」

海外の取り扱い
欧州では、「明確性」は保護範囲的機能と理解されている

◆技術審判合議体審決 T1055/92

「EPC第84条のクレームは保護を求める事項を明示しなければならないという要件は，83条の･･･要件とは明確に区別されなければならない。･･･請求の範囲の第一の機能とは，**保護を求める発明の範囲を明確にすること**であり，それは請求の範囲の記載に対しては，技術的特徴や詳細な手順を特定することは必ずしも必要とはされていないことを含んでいる。」

★クレームにあったあるパラメータの値が計算できないことを理由に84条に基づき拒絶査定となった事件について，「そのような問題は開示が不十分として83条で拒絶すべきであって，84条を理由にしてはならない」としたもの。EPでは明確性と開示要件とを混同してはならない。→USのMPEP 2174 とおなじ

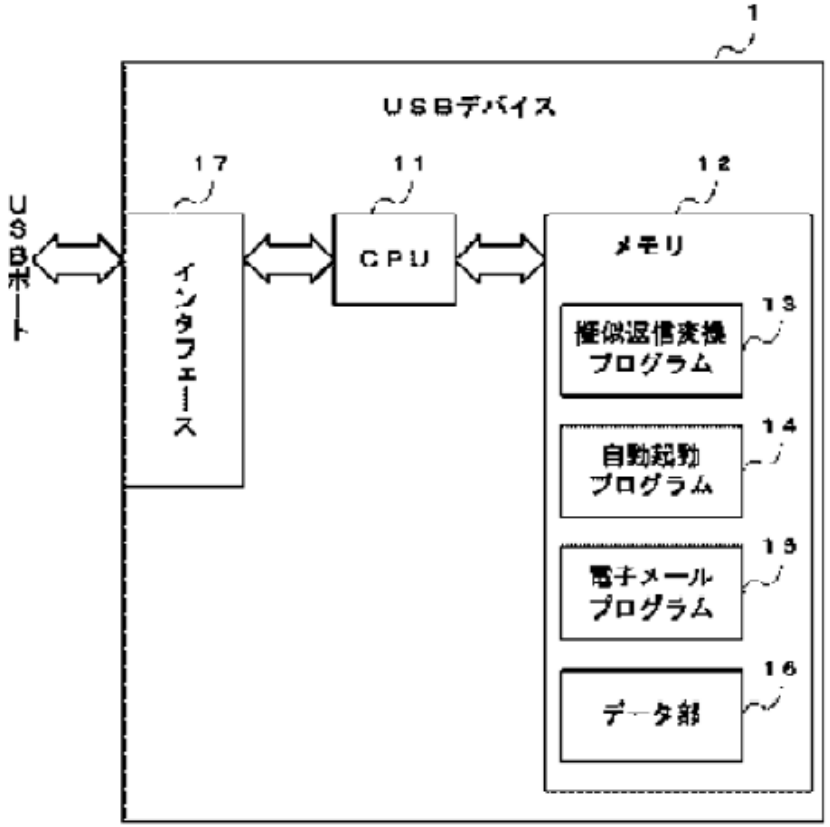
平成19年（行ケ）第10403号（中野裁判官）
明確性とサポート要件

【手続の経緯】

（1）2002年10月28日･･･原告が特許出願（特願2002-313425）
（2）2005年8月4日･･･分割出願（特願2005-226629）
　　発明の名称：「着脱式デバイス」
（3）2006年2月3日･･･特許権設定登録（特許第3766429号）
（4）2006年11月14日･･･被告が無効審判請求（無効2006-80234）
（5）2007年2月2日･･･訂正請求
（6）2007年10月23日･･･訂正認容、無効審決
（7）2007年11月2日･･･謄本送達

平成19年（行ケ）第10403号（中野裁判官）
明確性とサポート要件

【請求項1】
主な記憶装置としてROM又は読み書き可能な記憶装置を備えた着脱式デバイスであって,
所定の種類の機器が接続されると,その機器に記憶された自動起動スクリプトを実行するコンピュータの汎用周辺機器インタフェースに着脱され,
前記ROM又は読み書き可能な記憶装置に,前記自動起動スクリプトを記憶する手段と,
前記汎用周辺機器インタフェースに接続された際に前記コンピュータからの機器の種類の問い合わせ信号に対し,前記所定の種類の機器である旨の信号を返信するとともに,前記汎用周辺機器インタフェース経由で繰り返されるメディアの有無の問い合わせ信号に対し,少なくとも一度はメディアが無い旨の信号を返信し,その後,メディアが有る旨の信号を返信して,前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段と,
前記コンピュータから前記ROM又は読み書き可能な記憶装置へのアクセスを受ける手段
を備えたことを特徴とする着脱式デバイス。



平成19年（行ケ）第10403号（中野裁判官）
明確性とサポート要件

【サポート要件】・・・まず
「・・・以上のとおり,本件特許発明1の特許は,特許法36条6項1号に適合してなされたものであるから,原告主張の取消事由1は理由がある。」

【明確性要件】・・・次に
「特許法36条6項2号は,特許請求の範囲の記載について「特許を受けようとする発明が明確であること」との要件を定めている。
ところで,前記のように,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合には発明の詳細な説明の記載を参酌することも許されるものであって,こうして請求項に記載された技術的事項を確定した上で,当該技術的事項から一の発明が明確に把握できるかどうか,すなわち,特許を受けようとする**発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されているか**を判断すべきものである。

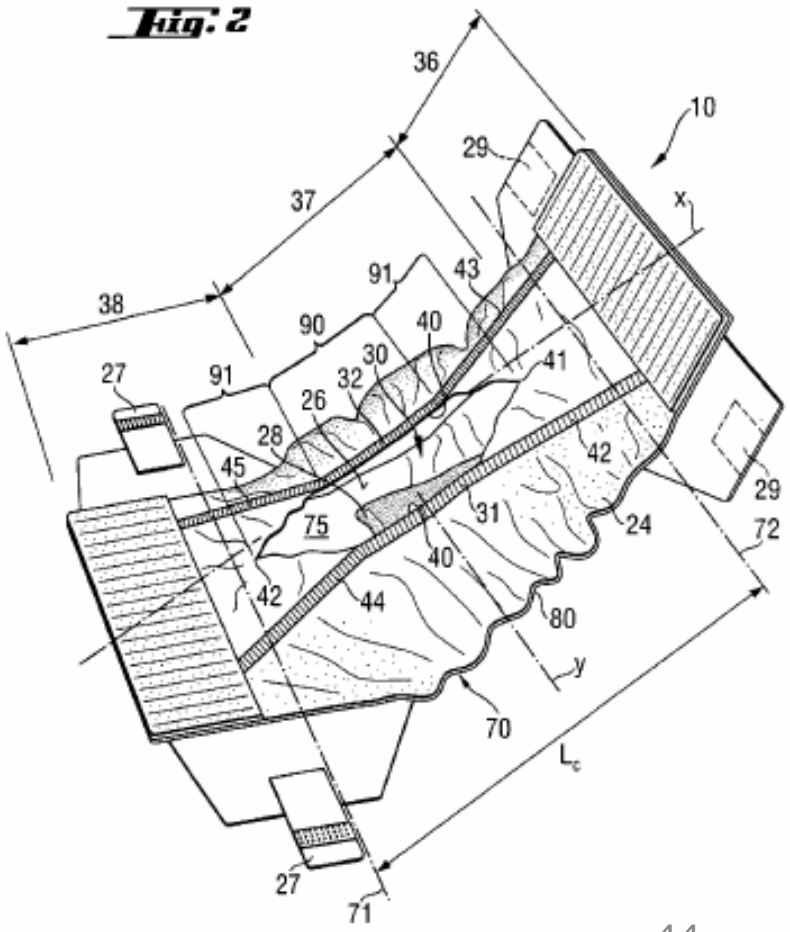
平成21年（行ケ）第10434号判示･･･原点？
明確性は保護範囲的機能であり，サポート要件と区別される

【手続の経緯】

（1）2003年7月25日･･･特許出願（特願2003-515189）
　　発明の名称「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」
（2）2006年7月20日･･･手続補正
（3）2007年8月9日･･･拒絶査定
（4）2007年11月12日･･･不服審判請求（不服2007-30633号事件）
（5）2007年12月12日･･･手続補正
（6）2009年8月19日･･･審決
（7）2009年9月1日･･･謄本送達

平成21年（行ケ）第10434号判示　（飯村裁判官）
明確性は保護範囲的機能であり，サポート要件と区別される

【請求項1】
バックシートとトップシートとを有する吸収性物品であって，第１腰部区域，第２腰部区域，それらの間に挟まれた股部区域，長手方向軸線，及び前記トップシートと前記バックシートとの間に配置され，中に排泄物を受けるための主要空間まで通路を提供する開口部を具備し，前記開口部が前記長手方向軸線に沿って少なくとも前記股部区域に配置され，前記トップシートが伸縮性であり，当該物品が，当該物品の弛緩した状態での長手方向寸法の６０％の長さである短縮物品長Ｌと，伸張時短縮物品長Ｌｓとを有する短縮物品部分を有し，当該物品が次の弾性特性：
０．２５Ｌｓで０．６Ｎ未満の第１負荷力，０．５５Ｌｓで３．５Ｎ未満の第１負荷力，及び０．８Ｌｓで７．０Ｎ未満の第１負荷力，並びに０．５５Ｌｓで０．４Ｎ超の第２負荷軽減力，及び０．８０Ｌｓで１．４Ｎ超の第２負荷軽減力，
を有する吸収性物品。



平成21年（行ケ）第10434号判示
明確性は保護範囲的機能であり，サポート要件と区別される

【審決】･･･36条6項2号
「･･･しかしながら，上記（ｃ）の記載，さらには，全文補正明細書全体の記載を参酌しても，上記（ｂ）のように定義される『伸張時短縮物品長Ｌｓ』と『第１負荷力』及び『第２負荷軽減力』との関係により物品の弾性力を特定することが，吸収性物品の機能，特性，さらには，**上記（ａ）に記載された課題と，どのように関連するのか明確でなく，**また，『０．２５Ｌｓで０．６Ｎ未満の第１負荷力，０．５５Ｌｓで３．５Ｎ未満の第１負荷力，及び０．８Ｌｓで７．０Ｎ未満の第１負荷力，並びに０．５５Ｌｓで０．４Ｎ超の第２負荷軽減力，及び０．８０Ｌｓで１．４Ｎ超の第２負荷軽減力』とすることにより**もたらされる作用効果も明確でない**。」

「してみれば，本願補正発明１において，『伸張時短縮物品長Ｌｓ』を用いて，『第１負荷力』及び『第２負荷軽減力』との関係で**物品の弾性特性を特定することの技術的意味が明確でなく，**本願補正発明１を不明確にしている。」

平成21年（行ケ）第10434号判示
明確性は保護範囲的機能であり，サポート要件と区別される

【判示】法３６条６項２号の趣旨について
「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。」

平成21年（行ケ）第10434号判示
明確性は保護範囲的機能であり，サポート要件と区別される

「上記のとおり，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**。」

平成21年（行ケ）第10434号判示
明確性は保護範囲的機能であり，サポート要件と区別される

「この点，発明の詳細な説明の記載については，法３６条４項において，「経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」と規定されていたものであり，同４項の趣旨を受けて定められた経済産業省令（・・・）においては，「特許法第三十六条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定されていたことに照らせば，**発明の解決課題やその解決手段，その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は，法３６条４項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨である**ものと解される。

平成21年（行ケ）第10434号判示
明確性は保護範囲的機能であり，サポート要件と区別される

「・・・発明の解決課題やその解決手段，その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は，法３６条４項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨であるものと解される。」

「このような特許法の趣旨等を総合すると，**法３６条６項２号を解釈するに当たって，特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されない**というべきである。」

「仮に，法３６条６項２号を解釈するに当たり，特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば，**法３６条４項への適合性の要件を法３６条６項２号への適合性の要件として，重複的に要求することになり**，同一の事項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり，公平を欠いた不当な結果を招来することになる。」

平成29年（行ケ）第10178号（大鷹裁判官）
明確性は保護範囲的機能としている例（まとまっている？）

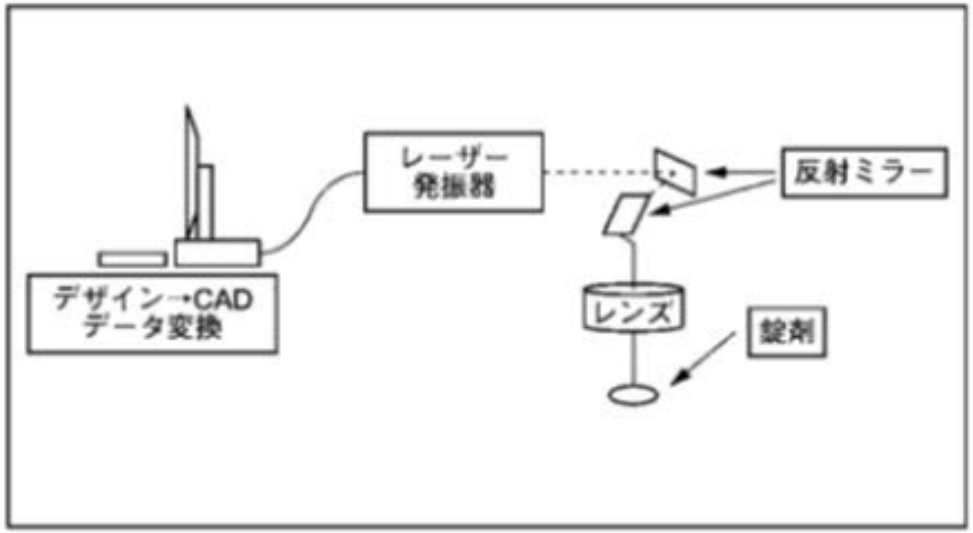
【手続の経緯】

（1）2006年5月24日･･･被告が国際特許出願（特願2007-517849）
　　発明の名称：「経口投与用組成物のマーキング方法」
（2）2013年8月16日･･･特許権設定登録（特許第5339723号）
（3）2016年10月31日･･･原告が無効審判請求（無効2016-800126）
（4）2017年5月23日･･･「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決
（5）2017年6月2日･･･謄本送達
（6）2017年9月27日･･･原告が審決取消訴訟を提起

平成29年（行ケ）第10178号
明確性は保護範囲的機能としている例

【請求項1】
経口投与用組成物へのマーキング方法であって，
変色誘起酸化物を経口投与用組成物に分散させる工程と，
前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させるように，
波長が２００ｎｍ～１１００ｎｍであり，平均出力が０．１Ｗ～５０Ｗであるレーザー光を，前記経口投与用組成物の表面に走査させる工程と，
を含み，
前記変色誘起酸化物が，酸化チタン，黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少なくとも１種であり，
前記走査工程が，８０ｍｍ／ｓｅｃ～８０００ｍｍ／ｓｅｃで実行される，
マーキング方法。

【図１】



平成29年（行ケ）第10178号
明確性は保護範囲的機能としている例

【請求項11】
マークを施された経口投与用組成物の製造方法であって，
変色誘起酸化物を経口投与用組成物に分散させる工程と，
前記経口投与用組成物の表面に，前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させるように，波長が２００ｎｍ～１１００ｎｍであり，平均出力が０．１Ｗ～５０Ｗであるレーザー光を，前記経口投与用組成物の表面に走査させる工程と，
を含み，
前記変色誘起酸化物が，酸化チタン，黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少なくとも１種であり，
前記走査工程が，８０ｍｍ／ｓｅｃ～８０００ｍｍ／ｓｅｃで実行される，
製造方法。

平成29年（行ケ）第10178号
明確性は保護範囲的機能としている例

【原告の主張】
「本件審決は，本件発明１及び１１（請求項１及び１１）は，レーザー光の走査工程におけるエネルギー密度，レーザー光の繰り返し率，レーザースポット径，経口投与用組成物の種類，変色誘起酸化物の分散の濃度及び状態などの条件はマーキングする際の任意の条件であって，これらを特定しないことで発明が不明確になるというものではないから，請求項１ないし２２の記載は，明確性要件に違反するものではない旨判断したが，上記条件を「マーキングする際の任意の条件」とすれば，**変色誘起酸化物が受けるエネルギー量を特定することができず，**その結果，請求項１記載の波長，平均出力及び走査工程の走査速度の数値範囲においても，「前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色」する場合としない場合が生じることとなり，**本件発明１の外縁を定義することができない**から，本件審決の上記判断は誤りである旨主張する。」

★「保護範囲的機能」についての不備を主張

我が国裁判例における明確性要件の判断

保護範囲的機能と構成要件的機能を均等に考える

保護範囲的機能が主であるとの指摘（飯村裁判官？）

海外の判断と平仄の合った判断

長時間ありがとうございました