

判決年月日	平成22年6月29日	担当部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成21年（行ケ）第10222号		
○ 拒絶査定不服審判請求において，本願発明は特許法36条4項1号及び同条6項2号に規定する要件を満たしていないから特許を受けることができないとして請求を不成立とした審決が，取り消された事例			

（関連条文）特許法36条4項1号，同条6項2号

（要旨）

本件は，原告が，名称を「情報処理装置，情報処理方法，およびプログラム」とする発明につき国際特許出願したところ，拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたが，同発明は特許法36条4項1号及び同条6項2号に規定する各要件を満たしていないので特許を受けることができないとして，請求不成立の審決を受けたことから，その審決の取消しを求める事案である。

争点は，本願発明の「プログラム」が「コンピュータ」を機能させる，「発明展開度算出手段」が，「明細書解析部が取得した請求項数が大きいほどより大きい値となり，明細書解析部が算出したカテゴリー展開の数が大きいほどより大きい値となる，発明を展開している度合いを示す『発明展開度』を算出する」ものであると記載されていることが，明確性の要件及び実施可能要件を満たしているといえるか否かであるが，本判決は，次のとおり，本願発明は，明確性の要件及び実施可能要件のいずれも満たしているというべきであると判示して，審決を取り消したものである。

1 明確性の要件について

「(1) 発明展開度算出手段について，審決は，本願発明のうち，『請求項数が大きいほどより大きい値となり，前記明細書解析部が算出したカテゴリー展開の数が大きいほどより大きい値となる，発明を展開している度合いを示す発明展開度を算出する発明展開度算出手段』の記載は不明確であるとする。

しかしながら，本願発明中の用語『請求項数』については，クレーム中に（請求項の番号を示す）『請求項タグ』の中の最も大きい数である旨の定義があると認められるから，その意味は一義的であり，特に不明な点はない。

また，本願発明中の用語『カテゴリー展開の数』については，請求項タグで特定される各請求項の語尾を抽出して，『装置』『方法』『プログラム』のうち，存在する語尾の種類数である旨の定義があると認められるから，その意味は一義的であり，特に不明な点はない。

そして，本願発明中の用語『発明展開度』については，上記のような『請求項数』が大きいほどより大きい値となり，『カテゴリー展開の数』が大きいほどより大きい値となる

ものとして定義されていると認められるところ，その意味は，原告が主張するような増加関数を持ち出すまでもなく，一義的で，特に不明な点はない。

そうであれば，『発明展開度』は，上記のように，『請求項数』が大きいほどより大きい値となり，『カテゴリー展開の数』が大きいほどより大きい値となるものとして，その定義がクレームに明確に記載されていると認定できる。したがって，『発明展開度算出手段』に関する請求項の記載は，原告が主張する他の文献（甲１９，２０）や他の特許出願（甲１１，１２，１３）を持ち出すまでもなく，それ自体で明確であるというべきである。」

２ 実施可能要件について

「そこで，『請求項数』と『カテゴリー展開の数』の２変数のみによる『発明展開度算出手段』が，本願明細書の記載に基づいて実施可能か否かを検討する。

この点については，確かに，本願明細書には，『請求項数』と『カテゴリー展開数』の２変数だけから発明展開度を計算する具体例の記載はない。

しかしながら，段落【００５８】に記載されている実施例の発明展開度算出手段１３０２に係る発明展開度（ f ）の算出式は，前記２で認定したとおり，例示にすぎず，本願発明では，複数の変数を組み合わせる具体的な掲載方法には限定がない以上，本願明細書に記載されている実施例が，「ネストレベルの深さ」を用いる３変数の実施例のみであったとしても，２変数だけからなる発明展開度が算出不可能であるということとはできない。また，上記段落【００５８】に記載されている算出式は「 $f = \text{「請求項の数」} \times 0.5 + \text{「請求項のネストレベルの深さ」} \times 0.3 + \text{「カテゴリー展開の数」} \times 0.2$ 」というものであるところ，この算出式から「 $\text{「請求項のネストレベルの深さ」} \times 0.3$ 」を除いて，「請求項数」と「カテゴリー展開数」の２変数の重み付け和を計算することによって，本願発明が実施可能であることは明らかである。

したがって，２変数からなる本願発明が実施可能性がないとする被告の主張は理由がない。」