

# 発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として「効果」等を具体的・詳細に記載することの功罪

弁理士 高石 秀樹

## 目次

1. はじめに
  - (1) 実施可能要件に係る特許法改正の経緯
  - (2) 問題提起
  - (3) 本稿の要旨, 結論
2. 充足論 ~ 特許発明の技術的範囲の画定における「効果」等の考慮
  - (1) 特許発明の技術的範囲を画定する手順
  - (2) 一般的なクレームにおける「効果」の考慮
    - (a) 限定解釈 (圧倒的多数の裁判例)
    - (b) 「効果」を複数記載することの危険性 (及び, 複数記載する場合の書き方)
    - (c) 「効果」を実施例に対応する限りで記載することの推奨
    - (d) 「効果」の記載がクレーム文言の拡張的な解釈に寄与した事案の検討 (均等論第 1 要件及び第 2 要件との関係を含めて)
  - (3) 特殊なクレームにおける「効果」等の考慮
    - (a) 「約」「中心」「付近」など数値限定範囲を曖昧にする文言を含むクレーム解釈
    - (b) 数値限定発明・パラメータ発明
    - (c) 機能的クレーム (広過ぎるクレーム)
    - (d) プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
    - (e) (医薬) 用途発明
    - (f) 効果をクレームアップした場合
  - (4) 小括
3. 無効論 ~ 各特許要件 (無効理由) に関する「効果」等の考慮
  - (1) 進歩性
    - (a) 進歩性判断における「効果」の位置づけ
    - (b) 「顕著な作用効果」までは認められない場合の, 「効果」の記載が進歩性判断に及ぼす影響
    - (c) 特殊なクレーム
  - (2) 記載要件
    - (a) 実施可能要件 (特許法 36 条 4 項 1 号)
    - (b) サポート要件 (特許法 36 条 6 項 1 号)
    - (c) 明確性要件 (特許法 36 条 6 項 2 号)
4. まとめ
  - (1) 実施例と別に一般論として具体的・詳細に記載すべき有益の記載事項
  - (2) 実施例と別に一般論として記載する「効果」の書き方
  - (3) 今後の検討課題 (進歩性欠如の拒絶理由に対する, 意見書における「効果」主張の功罪)
  - (4) あとがき

## 1. はじめに

### (1) 実施可能要件に係る特許法改正の経緯

平成5年法律第26号の改正前の特許法は、「…発明の詳細な説明には、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、その目的、構成及び効果を記載しなければならない。」と規定されており、発明の詳細な説明における「効果」の記載が、特許法上の要件であった。

これに対し、同改正後の（現行）特許法36条4項1号は、「詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。一 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。」と規定され、発明の詳細な説明における「効果」の記載は、特許法上の要件でなくなった。

もっとも、特許法施行規則第4条2に「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」と規定されているため、「発明が解決しようとする課題」を記載することが要件とされている。

### (2) 問題提起

(a) 特許法施行規則第4条2によれば、発明の詳細な説明に「発明が解決しようとする課題」を記載することは必要である以上、「効果」が一般的に記載されていなくても、記載された「発明が解決しようとする課題」を解決したという「効果」が記載されていることと実質的に同じであるから、「発明が解決しようとする課題」の裏返しという限りで、実施例と別に「効果」を記載しても不利益はない。

本稿の検討事項は、発明の詳細な説明において「発明が解決しようとする課題」及び「効果」等を、実施例と別に具体的・詳細に記載することの功罪を検討するとともに、これらを具体的・詳細に記載すべき類型を整理することである。

すなわち、一つの記載方針としては、「発明が解決しようとする課題」を薄味に書き、実施例と別に、一般論として記載する「効果」は、当該課題を達成した旨を抽象的に記載するに留め、具体的な「効果」は実施例から読み取れるとするものである。

他方の記載方針は、「発明が解決しようとする課題」が容易想到困難であることを強調し、実施例と別に一般論として記載する「効果」も強調する書き方である。

本稿においては、審査基準及び裁判例を検討して、「発明が解決しようとする課題」及び「効果」をどのように記載することが“権利行使に強い明細書”に寄与するかを考察するとともに、「効果」以外にも、実施例と別に具体的・詳細に記載することが好ましい事項を類型毎に整理することを試みた。

(b) 具体的に言えば、以下のような問題意識である。

例えば、実施例が効果A及び効果Bを奏する場合に、実施例と別に、発明の詳細な説明における一般論の記載において、本件発明が効果A及び効果Bを奏すると記載してしまうと、侵害訴訟の充足論において、クレーム文言を効果A及びBを両方とも奏する構成と限定的に解釈されてしまう虞がある。そうであれば、効果A及びBの両方を記載する必要はなく、仮に効果を実施例と別に一般論として記載するにしても、主たる効果のみを記載すべきではないか。

もっとも、上記の例に対しては、複数の効果があっても一つのみを記載すべきというテーゼに過ぎず、実施例と別に一般論として効果を記載しないということとは異なるという疑問が呈されるであろう。

しかしながら、次のように考えると、発明者が実施例は効果Aのみを奏すると考えたケースについても、同様の論理が妥当と思われる。

すなわち、出願人は、必ずクレーム文言を実施例よりは広く記載する。もちろん、発明者/出願人は、クレーム文言がカバーする発明の技術的範囲全体に亘って効果Aを奏すると信じて出願するであろう

が、①発明者としても、出願時に想定した発明より発明の技術的範囲が広がった結果、効果 A を奏しないが発明の技術的範囲に含まれるというケースがある。また、例えば、②効果 A を導くある構成が進歩性の根拠と考へて出願したところ、出願後に発見された引用例により該構成は進歩性の根拠とならなくなったものの、他の構成により進歩性が認められるケースもある。

上記①及び②は単なる例示であり、要するに抽象化して言えば、発明の技術的範囲は実施例より広いにも関わらず、実施例の「効果」が、実施例と別に一般論として記載されると、それは「実施例の効果」でなく「発明の効果」として記載したことになり、発明の技術的範囲を限定する方向で考慮されてしまう。

もちろん、理想論/形式論を言えば、実施例の効果を奏する範囲の限りで技術思想を上げたものがクレームに記載された発明であり、上記の如きケースは起こらないはずかもしれないが、出願人は可能な限り広いクレーム文言で特許されることを目指して出願手続を遂行する以上、上記のようなケースが起こることは不可避である。

ここで、効果 A が実施例と別に一般論として記載されていたならば、せっかく広く解釈されうるクレーム文言で特許されたのに、みすみす限定的に解釈されてしまう。また、発明が「効果」を奏しない部分を含むとして、記載要件違反として無効となる恐れもある。

確かに、実施例から読み取れる効果が、本当に効果 A のみであったならば、それを実施例と別に一般論として記載しても結論は同じであるから、実質的に不利益はない。しかしながら、実施例のデータを改めて（発明者とは）別の切り口で再検討した結果、効果 B と評価できる効果を主張可能であるケースも存在する。そのような場合には、実施例と別に一般論として効果 A が記載されていなければ、“発明の効果は効果 B であるから、発明の技術的範囲は効果 A を奏するものに限定されない”と主張可能である。

侵害訴訟の充足論においてこのように主張する余地を減殺する以上、発明の詳細な説明に実施例と別に一般論として「効果」を具体的・詳細に記載することは、基本的に好ましくないと言える。

そうであるとすれば、実施例と別に一般論として「効果」を具体的・詳細に記載しないという特許出願実務を定立できる。更に、実施例と別に一般論として「効果」以外に何をどのような類型において記載することが有益なのかを検討する。

これにより、発明の技術的範囲が不必要に限定されず、且つ、特許要件も満足する、“権利行使に強い明細書”を追求する。

### (3) 本稿の要旨、結論

(a) 特許権侵害訴訟においては、充足論においても、無効論においても、発明の詳細な説明に記載された「効果」が考慮される。

(b) 先ず、充足論においては、発明の技術的範囲を解釈する際に、発明の詳細な説明に記載された「効果」を考慮した裁判例の大多数は、特許発明の技術的範囲を限定的に解釈する方向で考慮している。

そうであるならば、充足論との関係では、発明の詳細な説明において、実施例と別に、一般論として「効果」を具体的・詳細に記載することは基本的に好ましくないことになる。発明の技術的範囲を限定的に解釈する方向で考慮されないように、実施例と別に、一般論として記載する「(課題、) 効果」は薄味で記載すべきであり、基本的には、これらを具体的・詳細に記載することが好ましくないことになる。

確かに、発明の詳細な説明中の「効果」を考慮して、発明の技術的範囲を考慮してクレーム文言を拡張的に解釈し、充足性を認めた裁判例も幾つか存在するが、これらの事案は、現行実務においては認められないであろうクレーム文言であるか、クレーム文言を不必要に狭く記載した発明が救済された事案であるから、本来的には、クレーム文言の適切な（狭過ぎない）記載を模索することにより解決すべき

である。

また、確かに、均等論を主張する場面において、被告製品の特許発明と異なる部分が発明の詳細な説明において、実施例と別に、一般論として記載された「課題、作用効果」と同じであれば、第1要件及び第2要件が認められ易いであろうが、逆もまた真なりである以上、均等論を想定して「課題、作用効果」を具体的・詳細に記載することが好ましいとは即断し難い。(この論理は、非専用品型間接侵害(特許法102条2号及び5号)の「不可欠要件」においても同様である。)

もっとも、発明の詳細な説明中に実施例と別に一般論として、「効果」ではなく、“実施例の効果の機序、メカニズム”を記載することは、機能的クレーム(広過ぎるクレーム)の充足性判断においては、当業者が実施できる範囲、明細書に開示された具体的な構成に示されている技術思想が広がる方向でこれが考慮され得ることから、結果的に、実施例と別に一般論として「(作用)機序、メカニズム」を記載することが、機能的クレーム(広過ぎるクレーム)の充足性肯定に寄与し得る。

(c) 次に、無効論においても、発明の詳細な説明中に実施例と別に一般論として「効果」を記載することは、原則としては、特許要件肯定に寄与しない。

ア 進歩性判断においては、特許庁審査基準、裁判例の判断の枠組みは共通しており、構成の容易想到性とは独立の問題として、異質ないし顕著な作用効果が認められれば、進歩性が肯定される。もっとも、顕著な作用効果に言及した裁判例は多数存在するが、構成の容易想到性と独立して、顕著な作用効果を認めて進歩性を肯定した事例は少ない。

発明の「効果」が進歩性に寄与する類型としては、①数値限定発明・パラメータ発明、②用途発明、③選択発明が挙げられるが、何れも、「効果」は実施例から読み取れる限りで考慮されることが原則であるから、実施例と別に一般論として「効果」を記載することが進歩性に寄与することは原則としてない。(但し、「顕著な効果」、数値の「臨界的意義」又は「異質な効果」を理由に進歩性を主張する際に、実施例から読み取れない場合でも、一般論としての効果の記載に基づいて追試を行うことを想定するならば、一般論としての効果の記載が有意義で有り得る。)

もっとも、主に数値限定発明・パラメータ発明において、「新規の課題」を理由に、進歩性が認められることがある。この「新規の課題」は、実施例から当然に読み取れるものではないから、進歩性肯定に寄与する記載事項として、実施例と別に一般論として記載する価値がある。

イ 記載要件(実施可能要件、サポート要件、明確性要件)については、確かに、発明の有用性という意味で「効果」の記載が寄与するが、「効果」は実施例から読み取れる限りで考慮されるから、実施例と別に一般論として「効果」を記載すること自体が、記載要件に寄与する訳ではない。実務上の運用としても、実施例と別に一般論として「効果」を具体的・詳細に記載することまでは、必ずしも要求されていない。

例えば、一般論において広範な請求項1に対応する課題及び効果のみが記載されていた場合に、出願後に発見された引用例により請求項1が新規性喪失とされても、従属項である請求項2が必ず記載要件違反として拒絶される訳ではなく、実施例から請求項2の発明が実施可能であり、当業者がその課題を解決できると理解できれば足りる。

また、親出願の「課題、効果」と異なる観点の発明を分割出願として出願する場合、分割出願の明細書に、分割出願としての「課題、効果」が実施例と別に一般論として記載されていなくても、必ずしも記載要件違反として拒絶される訳ではない。

もっとも、実施例が効果を奏する「(作用)機序、メカニズム」が記載されていれば、「当業者が発明の有用性を理解して実施できる範囲」「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」が広がる方向でこれが考慮され得ることから、結果的に、実施例と別に一般論として「(作用)機序、メカニズム」を記載することが、サポート要件及び実施可能要件肯定に寄与し得る。

(d) なお、出願経過において効果を強調したことによる包袋禁反言は別の議論なので、本稿においては採り上げない。

## 2. 充足論 ～ 特許発明の技術的範囲の画定における「効果」等の考慮

### (1) 特許発明の技術的範囲を画定する手順

特許法 70 条 1 項は「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定しており、同 2 項は「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と規定する。

すなわち、特許請求の範囲の記載に基づいて、特許発明の技術的範囲を定める際に、明細書の発明の詳細な説明に記載された「効果」は、クレーム文言の意義を解釈するときに考慮される。

そして、「効果」の記載は、クレーム文言を限定的に解釈し、非充足の結論を導く方向で考慮されることが圧倒的に多数である。一部の類型を除き、「効果」の記載が充足性を認める方向で考慮されることは極めてイレギュラーであり、これらの事案はクレームを狭く書き過ぎた発明を救済したと考えられるので、むしろクレーム文言の適切な（狭過ぎない）記載を模索することにより解決すべきである。

以下、(2) において通常のクレームについて、発明の詳細な説明における「効果」の記載を、クレーム文言を限定的に解釈し、非充足の結論を導く方向で考慮した裁判例と、充足性を認める方向で考慮した裁判例とを検討する。

次に、(3) において、特殊なクレームの発明について、発明の詳細な説明における「効果」の記載がどのように考慮されているかについて、裁判例を検討する。

(4) においては、裁判例の考察を踏まえて、充足論との関係で、発明の詳細な説明における「効果」の記載が充足論に及ぼす影響を整理する。

### (2) 一般的なクレームにおける「効果」の考慮

#### (a) 限定解釈（圧倒的多数の裁判例）

ア 最判昭和 50 年 5 月 27 日判時 781 号 69 頁、昭和 50 年（オ）第 54 号「オール事件」は、以下のとおり判示して、実用新案の技術的範囲の解釈に効果の考慮を一般的に認めた。同事案は、「オール」に関する考案において、考案の詳細な説明に記載された効果を達成するためには、クレーム文言でない「透孔」が必須であるとして限定解釈がなされ、「透孔」を有しない被告製品が非充足と判断された。

「実用新案の技術的範囲は、登録請求の願書添付の明細書にある登録請求の範囲の記載に基づいて定められなければならないのであるが、右範囲の記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として右明細書の他の部分にされている考案の構造及び作用効果を考慮することは、なんら差し支えない…。」

同旨高裁判例の前後を問わず、発明の詳細な説明に記載された「効果」を考慮して、クレーム文言を限定的に解釈し、非充足の結論を導いた裁判例は枚挙に暇がない。

なお、発明の詳細な説明の「効果」の記載がクレーム文言を限定的に解釈する方向で考慮されるパターンとしては、(A)クレームが広すぎる、抽象的・機能的にすぎる場合、(B)用語の意味の限定的特定、(C)効果を奏しない対象物件の除外という、3 パターンが想定されている<sup>(1)</sup>。特に、(C)のパターンは、

---

(1) 山内康伸「技術的範囲の解釈における発明の効果の参酌と明細書の記載手法」知財管理 Vol.54 No.7 2004 各パターンについて、以下の裁判例が挙げられている。

(A) 東京高判昭和 53 年 12 月 20 日判タ 381 号 165 頁昭 51（ネ）783 号、昭 48（ワ）2990 号（※裁判所掲載なし）

(B) 東京地判昭和 54 年 5 月 21 日昭 51（ワ）902 号、東京地判昭和 52 年 2 月 9 日昭 42（ワ）13472 号

(C) 大阪地判平成 3.3.29 知裁集 23 巻 1 号 206 頁平成 3 年（ネ）911 号、東京高判平成 1.2.15 無体集 21 巻 1 号 12 頁昭和 63 年（ラ）671 号

必要以上に具体的・詳細に効果を記載した場合に、換言すれば、具体的・詳細に効果を記載しなくても特許性が認められた場合に、当該効果を奏しない被告製品が非充足とされることは、出願人にとって悪夢である。(発明者は、自らの発明が素晴らしい「効果」を奏することを特許公報に記載する動機があるのに対し、出願人である会社は、特許権を“財産権”として捉えているため、発明の技術的範囲が広く解釈されることを期待している。)

**(b) 「効果」を複数記載することの危険性（及び、複数記載する場合の書き方）**

ア 発明の詳細な説明に記載された「効果」を考慮してクレーム文言を解釈するとき、複数の「効果」が実施例と別に一般論として記載されている場合は、下掲①②判決のように、複数の効果をすべて奏するものとして、発明の技術的範囲が、更に限定的に解釈される危険がある。(下記「イ」のように本質的効果と付加的な効果とを区別して記載しても、付加的な効果の記載により更に限定されないだけであり、付加的な効果が充足性を認める方向に考慮される訳ではない。)

したがって、出願人は、実施例と別に一般論として複数の「効果」を記載するときは、それが自己に有利に働く理由を明確に抱くべきであり、特に代理人弁理士としては、依頼者にその理由を説明できる必要があるだろう(それが依頼者に有利に働く場合は、多くはないと思われる。)

① 例えば、著名な「切り餅事件」は、実施例と別に一般論として「切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」るという2つの効果が記載されていたところ、一審(東京地判平成22年11月30日パテント65巻5号103頁、平成21年(ワ)第7718号)は、本件発明は「焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」るという効果を奏することに技術的意義があるから、「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」というクレーム文言が、載置底面又は平坦上面に溝部を設ける態様を排除していると判断し、非充足とした。

周知のとおり、同事件は控訴審において充足と認められたが(知財高判平成23年9月7日判時2144号121頁、平成23年(ネ)第10002号)、仮に焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるという2つめの「効果」が記載されていなかったとすれば、一審においても充足が認められた可能性がある。少なくとも、2つの効果を記載したことにより、非充足と判断されてしまう危険があることを象徴するケースであった<sup>(2)</sup>。

そして、仮に「焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」るという2つ目の「効果」が記載されていなかったとしても、特許性は否定されなかったはずである。

② 東京高判昭和50年2月27日無体集7巻1号24頁、昭和48年(ネ)2395号「スパイラル紙管製造機事件」は、発明の詳細な説明に3つの効果が記載されていたところ、被告製品は1つの効果を奏するものの他の2つの効果は奏しないものであったことを理由に、非充足とした<sup>(3)</sup>。同判決も、「効果」を3つ記載したことが災いして発明の技術的範囲が限定解釈された事例であり、少なくとも、複数の効果を記載することの不利益を示す。(残り2つの「効果」を付随的な効果に過ぎない旨を記載していれば、下掲③のように充足性が認められた可能性はある。)

(2) 拙稿 A.I.P.P.I. International ed. 37巻2号63~71頁2012年3月

(3) 東京高判昭和50年2月27日無体集7巻1号24頁、昭和48年(ネ)2395号「スパイラル紙管製造機事件」の判旨

「被控訴人(特許権者)は、特許公報に記載された二つの作用効果は付随的なものであるばかりでなく、記載された作用効果は全く有り得ないものであると主張する。しかしながら、特許公報の記載から明らかなように、被控訴人はかような作用効果があると主張し、これがあるものとして登録が許されたのである。それゆえ、その記載の訂正も無いまま自らその作用効果を否定するようなことは、信義則に照らして許されない。」

イ 付録～「効果」を複数記載する場合の書き方

③ 京都地判昭和 62 年 12 月 21 日特許管理別冊判例集昭和 62 年 I 383 頁、昭和 60 年（ワ）1403 号「布帛に色模様を形成する方法事件」は、被告が効果 d を奏しないことを非充足理由として主張したのに対し、「d の効果は特許公報に記載があるが、…単なる実施例の作用効果であって、本件発明の作用効果ではない。」と判断して充足とした。

この事案では、発明の詳細な説明中に本質的效果と付加的な効果が明瞭に区別して記載されており、「d の効果」は付加的な効果として記載されていた。

このように、発明の詳細な説明に「効果」を複数記載する場合は、不必要な限定を被らないように、2 つめ以降の「効果」を、実施例に対応した付加的な効果であり、請求項 1 の発明において必須でないことを明示しておくことが好ましい<sup>(4)</sup>。例えば、請求項 1 に対応する効果と別に、従属項に対応する効果を記載したいときは、該効果が請求項 1 にとっては付加的な効果に過ぎず、従属項特有の効果であることが読み取れるように記載するべきである。

### (c) 「効果」を実施例に対応する限りで記載することの推奨

上記 (b) イに通ずる議論であるが、発明の詳細な説明において実施例と別に一般論として「効果」を 1 つのみ記載する場合であっても、それを上記 (b) イでいうところの“実施例に対応した付加的な効果”となるように記載しておくことが好ましい。

もっとも、実施例と別に一般論において、「この作用効果は実施例に対応するものであり、請求項 1 記載の発明が必ず奏するものではない」とは記述できない。

したがって、推奨したい書き方は、実施例と別に一般論において薄味な「課題」と、その裏返しとしての形式的な「効果」（当該課題を解決できたこと）のみを記載し、具体的・詳細な効果は、実施例から読み取れるとするものである。

そもそも、実施例と別に一般論において「効果」を記載しても、出願時の当業者が実施例から読み取れなければ特許要件に寄与しないことは当然であり、逆に、実施例と別に一般論において効果を記載しなくても、実施例から読み取れれば特許要件に寄与するから問題ない。したがって、論理的に、実施例と別に一般論において「効果」を記載する意義は認められない。（後述するとおり、「課題」「（作用）機序、メカニズム」は、実施例と別に一般論として記載する価値があることがある。）

したがって、具体的・詳細な「効果」を文章で記載するならば、実施例と別に一般論として書くのではなく、実施例の末尾に記載するべきであり。どうしても実施例と別に記載するならば、対応する実施例を特定して記載するべきである。

### (d) 「効果」の記載がクレーム文言の拡張的な解釈に寄与した事案の検討（均等論第 1 要件及び第 2 要件との関係を含めて）

ア 被告製品が、特許発明と「同一の機能、作用効果を有するからといって、構成が異なるものをもって、本件各特許発明の技術的範囲に属するということとはできない」とされており<sup>(5)</sup>、特許発明の「効果」を奏するからといって、クレーム文言から外れる被告製品・被告方法の充足性は認められないことが原則である。

イ 下級審裁判例の中には、発明の詳細な説明に記載された「効果」をクレーム文言を拡張的に解釈する方向で考慮した裁判例もあるので、以下に検討する。

(4) 高瀬彌平「特許権侵害訴訟判決ガイド (1)」パテント 2003 Vol.56 No.5

(5) 東京地判平成 22 年 12 月 6 日平成 21 年（ワ）第 35184 号「ナビゲーション装置（第一審）」

- ① 大阪地判平成1年5月31日無体集21巻2号470頁、昭和61年(ワ)11250号「柱等保護具事件」は、角度が「90°よりやや大きい」は被告製品が厳密な意味で「鋭角」でないと認定しながら、約90°でも発明の詳細な説明に記載された効果を奏することを理由として、クレーム文言の「鋭角」は約90°を含むと解釈して、被告製品の充足性を認めた<sup>(6)</sup>。
- ② 大阪地判昭和61年3月14日判時1200号142頁、昭和59年(ワ)8943号「電気カミソリ事件」は、クレーム文言の「垂下」を発明の詳細な説明に記載された効果を考慮して解釈すれば、被告製品の「交叉」も含むとして、充足性を認めた<sup>(7)</sup>。

(6) 大阪地判平成1年5月31日無体集21巻2号470頁、昭和61年(ワ)11250号「柱等保護具事件」の判旨  
「(1) イ号物件の構成cは、湾曲部の両端から約九〇度に屈曲して湾曲凹部側へ真直に突出する保持部を形成するものである。一方、本件考案の構成要件C(原告ら主張の構成要件(2)に相当)は、保持部を湾曲部の両端から「鋭角」に屈曲して湾曲凹部側へ真直に突出する形状とするものである。そして、『鋭角』とは一般に直角(九〇度)より小さい角度をいうものであることが明らかであるから、イ号物件の保持部と湾曲部のなす角度は厳密な意味では『鋭角』とはいえない(イ号物件の右角度は『約』九〇度であるが、九〇度より小さいものと断定するに足りる証拠はない)。

(2) しかし、前掲甲第一号証(本件公報)の『考案の詳細な説明』によれば、本件考案が構成要件Cにおいて『保持部を湾曲部の両端から『鋭角』に屈曲して湾曲凹部側へ真直に突出する形状とし』たのは、板材の中央部を湾曲させたことと合わせて、保護具に復元弾力を持たせ、保護具を柱等に嵌着したときに、右復元弾力により保持部先端の端縁部の折曲部(同公報図面第1図の12, 12')が柱等の両側面に左右から押し付けられ、その挟着力で保護具が柱等から脱落することを防止することを目的としたものであることが認められる。したがって、構成要件Cの『鋭角』というのも、右のような目的を達する角度をいうものと解することができ、本件考案の保護具が中央部を湾曲部としたことにより弾性を付与されていることを考慮すれば、湾曲部と保持部のなす角度は、極端に開いた鈍角は別として、必ずしも厳密な意味での『鋭角』でなくとも、直角又は直角に近い鈍角であれば、右目的を十分達することは明らかである。現に、前掲甲第一号証(本件公報)の本件考案の実施例を示す図面の第1図では、柱に嵌着した状態においては湾曲部と保持部のなす角度が約九〇度の保護具が示されており、『考案の詳細な説明』欄にも右角度を特に厳密な意味で限定した趣旨の説明は見当たらない。さらに、いずれも原本の存在及び成立に争いのない甲第四ないし第一九号証によつて本件考案の原出願から本件考案の登録に至るまでの経過を検討しても、本件考案が湾曲部と保持部とがなす角度を特に厳密な意味での『鋭角』に限定したものと解すべき事情は見出しがたい。以上の事実を照らせば、本件考案の実用新案登録請求の範囲にいう『鋭角』の中には、厳密な意味での『鋭角』だけではなく、直角や直角に近い鈍角等『鋭角』に近接する範囲の角度も含まれると解するのが相当である。本件考案の実用新案登録請求の範囲において『鋭角』という用語が用いられているのは、本件考案の明示目的からみると、いささかの確性を欠き適切ではないといえるが、右に述べたようなことは、本件公報の記載自体から十分理解しうることであると考えられる。したがって、右のように解釈したからといって、本件公報の記載を信頼した第三者に不測の損害を与えるおそれがあるとも認めがたい。

被告は、湾曲部と保持部のなす角度が『鋭角』の場合とそうでない場合とでは、両者の保持部の根本の距離が同じであっても、開口部の幅は前者の方が狭くなるという違いがあり、そのために作用効果が異なる旨主張する。しかし、被告主張のような違いが生じるのは事実であるとしても、本件公報を検討しても、本件考案が右のような開口部の幅の点を意識して右角度を厳密な意味の『鋭角』に限定したものと認められず、また、そのような違いは、右角度が『鋭角』の範囲内のもの相互の間でも生じうることであつて、『鋭角』とそうでない場合との間でだけ生じるものではない。それは、いわば、本件考案の作用効果を奏したうえでの付随的な効果に関する違いであり、この効果があるからといって本件考案の作用効果を奏しないというものではない。さらに、右の違いを既に述べたような厳密な意味での『鋭角』に準ずる角度のものと、直角(九〇度)に近い『鋭角』のものとの間でみれば、その差は論ずるに足りない程度の微差にすぎない。少くとも、右角度が前示の『鋭角』に準ずるものである限り、『鋭角』のものとの間には、本件考案の作用効果に関する差異はないというのが相当であり、被告の右主張は採用できない。

(3) しかるところ、イ号物件の湾曲部と保持部のなす角度は、前示のとおり『約九〇度』であるから、厳密な意味での『鋭角』とはいえないが、それに極めて近いものであり、本件考案にいう『鋭角』に含まれるというのが相当である。イ号物件の現物である前掲検甲第二号証の保護具において、中央湾曲部と保持部がなす角度は九〇度よりやや大きいことが窺われるが(被告は一〇七度と主張)、イ号物件のようにプラスチック板材から成る保護具では、製造後の管理状況等によつて右の角度に多少の変化が生じることは避けがたいと考えられるし、右検甲第二号証の保護具が有する中央湾曲部と保持部がなす角度程度であれば、本件考案の『鋭角部』に期待される前記のような復元弾力により保持部先端の端縁部の折曲部が柱を挟着する作用効果を奏することは、右検甲第二号証を検すれば明らかである。

(4) したがって、イ号物件の構成cは、本件考案の構成要件Cを充足する。」

(7) 大阪地判昭和61年3月14日判時1200号142頁、昭和59年(ワ)8943号「電気カミソリ事件」の判旨  
「本件明細書には、『次に作用について説明する。モーターに連結された偏心カムの偏心軸は回転運動をし、偏心軸に連結したアームは偏心軸の運動に従つて振動方向に運動すると共にこれと直角方向に運動する。しかるに振動板は振動方向にのみ撓む性質を有するので、アームの振動方向の運動は振動板に伝わり、振動板は振動方向に振動し、この振動を可動刃に伝達し、可動刃は往復運動する。』旨記載されている。

従つて、本件考案の振動板の機能は、振動方向にのみ撓む性質によつて、アームの運動を振動子を通じて可動刃に伝達する点にある。本件考案が『振動子の両端から振動板を垂下して駆動子を形成』したのは、剛体をなす振動子と薄肉状の振動板とにより駆動子を形成し、その機能上振動板は振動子を振動方向に振動せしめるものであるから、振動板は振動子の長手方向(振動方向)に対し交叉して配置されなければならない、これが交叉方向に延設せしめるという意味で『垂下』



③ 大阪地判昭和54年2月28日無体集11巻1号92頁、昭和52年(ワ)3461号「人工植毛用植毛機事件」は、クレーム文言の「嵌着」を発明の詳細な説明に記載された効果を考慮して解釈すれば、被告製品の「螺着」も含むとして、充足性を認めた<sup>8)</sup>。

ウ 上記①乃至③の各裁判例は、いずれもボールスプライン最判<sup>9)</sup>以前の下級審判決であり、現在であれば均等論の成否が問題となったであろう事案である。そうであるならば、発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として「効果」を記載することは、均等論第1要件及び第2要件に如何に影響を及ぼすであろうか。

均等論の第1要件は、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと」である。この本質的部分の解釈については諸説あるが、「対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべき」<sup>10)</sup>という課題解決原理説が主流である。

均等論の第2要件は、「同部分を対象製品等におけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること」である。

すなわち、第1要件は先ず「発明が解決しようとする課題」の同一性が問題となり、第2要件は発明の「効果」の同一性が問題となる。

それでは、発明の詳細な説明に「発明が解決しようとする課題」及び「効果」を具体的・詳細に記載することは、均等論の成否にどのように影響するであろうか。

確かに、均等論を主張する場面において、被告製品の特許発明と異なる部分が発明の詳細な説明に記載された「課題、効果」と同じであれば、第1要件及び第2要件が認められ易いであろうが、均等論を主張する対象製品を出願時に想定することは殆ど不可能である。仮にそのような対象製品が想定されるなら当初からそれを含むようにクレーム文言を記載すれば足りるのであって、実施例と別に一般論として「効果」を具体的・詳細に記載しておくことにより解決すべき問題ではない。

逆に、均等論を主張する場面において、被告製品の特許発明と異なる部分が発明の詳細な説明に記載

---

と規定したのである。即ち、本件考案が構成要件(1)において振動板を『垂下』したと記載しているのは、振動板の振動を介してアームの運動を可動刃の往復運動にする構成を表現するためであり、その技術的意義は、振動板がその機能を達するために振動子の振動方向(長手方向)に対して交叉して配置されているという点にある。従つて、振動板が振動子の両端から振動子の長手方向に対して交叉して配置されていさえすれば、振動板が可動刃と反対方向に延設しておろうと(Aタイプの駆動子)、将又可動刃方向に延設しておろうと(Bタイプの駆動子)、その果す機能には差異がなく、その意味で『垂下』というも『交叉』というも技術的意義は同一である。」

(8) 大阪地判昭和54年2月28日無体集11巻1号92頁、昭和52年(ワ)3461号「人工植毛用植毛機事件」第一審の判旨  
「まず、(イ)号製品における(1)の構成を本件実用新案の(1)の構成要件に照らし検討するに、両者はいずれも筒形器体の上端部に被蓋を取外し自在に装着する構成をとつている点において共通しているが、その装着手段として本件考案にあつては嵌着することをクレームしているのに対し、(イ)号製品は螺着の手段を採用している点で相違する。

しかし、成立に争いない甲二号証(本件実用新案公報)によると本件考案において筒形器体に被蓋を嵌着することとしたのは、普段は器体を被蓋によつて蓋をし器内の短毛(義毛)がみだりに散逸しないようにする一方、器内に短毛を補充し収容する場合のことをも考えてそのさいの作業をも容易にするため被蓋を取外し自在としたものにほかならず、他意はないことが認められる(同公報1欄三六行目から同2の一行目までと2欄二行目から一四行目まで参照)。

そうすると、本件実用新案において『嵌着』というのは必ずしもその字義どおりに解する必要はないのであつて、前示と同一の目的に適い、同一の機能を示す装着方法で『嵌着』に似た慣用の技術手段を用いている場合をも包含した趣旨、換言すると前記と異なる作用効果を示すたとえば『固着』のような取外し不可能または取外しに格別の努力を要するような方法は含まないが、『螺着』のような該被蓋が取外し自在で、『嵌着』と比較し単なる設計上の微差としか思えないような装着方法まで厳格に除外する趣旨のものではないと解するのが相当である。」

(9) 最判平成10年2月24日判時1630号32頁、平成6年(オ)1083号「無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決」(民集52巻1号113頁、裁判所時報1214号1頁)

(10) 東京地判平成13年5月22日判時1761号122頁、平成12年(ワ)第3157号

された「課題、効果」と異なる場合、発明の「課題、効果」として、当該記載に反する主張をしても認められない<sup>(11)</sup>。

そうである以上、実施例と別に一般論として「発明が解決しようとする課題」及び「効果」を具体的・詳細に記載すると、均等論第1要件及び第2要件を主張する芽を潰してしまう危険がある。他方、課題解決原理及び効果は、実施例から読み取れば認められるはずであるから、実施例と別に一般論として記載しても、均等論の成立に寄与しない。

更に実務的に言えば、均等論の範囲を予測することは必ずしも容易でないところ、発明の詳細な説明において実施例と別に一般論として記載された「発明が解決しようとする課題」及び「効果」の反する内容を特許権者が主張しても被疑侵害者はプレッシャーを感じないが、これらの一般的記載が無いか薄味であれば、被疑侵害者は、裁判所が課題解決原理及び効果をどのように判断するか確定的には予測できないため、プレッシャーが大きくなる。

したがって、均等論との関係を踏まえても、少なくとも実務的には、実施例と別に一般論として「発明が解決しようとする課題」及び「効果」を具体的・詳細に記載することは推奨できない。(この論理は、非専用品型間接侵害(特許法102条2号及び5号)の「不可欠要件」においても同様である。)

### (3) 特殊なクレームにおける「効果」等の考慮

#### (a) 「約」「中心」「付近」など数値限定範囲を曖昧にする文言を含むクレーム解釈

古い特許発明の中には、「約」「中心」「付近」など、数値限定範囲を曖昧にするクレーム文言が散見された。

このようなクレームの場合、クレームされている「数値」範囲がどの程度拡がるか、発明の詳細な説明に記載された「効果」を奏する範囲が考慮される。

例えば、最判平成10年4月28日発明95巻11号90頁、平成6年(オ)2378号「単独型ガス燃焼窯による燻し瓦の製造法事件」は、燻化工程に関する「1000℃～900℃付近」というクレーム文言について、「付近」を狭く解釈して非充足とした原審を破棄して、発明の詳細な説明における「効果」の記載を考慮して、右「付近」の意義を判断すべきとして、同事件を原審である名古屋高裁に差し戻した<sup>(12)</sup>。

もっとも、現在の出願実務では、このようなクレームは明確性要件(特許法36条6項2号)違反とされる場合が多く、クレームに「約」「中心」「付近」等の曖昧な文言を使う場合は、発明の詳細な説明にその範囲を明確に定義する必要があるため<sup>(13)</sup>、現在では実用的とはいえない。

#### (b) 数値限定発明・パラメータ発明

数値限定発明・パラメータ発明において充足性が認められた裁判例は多数存在するが、発明の詳細な説明に記載された「効果」が充足性肯定に寄与した事案は見当たらない。

上記(a)の類型は、数値範囲の解釈ではなく、「付近」等の文言解釈であるから、別論である。

(11) 田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義(2・完)」知的財産法政策学研究 Vol.22 (2009)

(12) 最判平成10年4月28日発明95巻11号90頁、平成6年(オ)2378号「単独型ガス燃焼窯による燻し瓦の製造法」事件の判旨

「特許請求の範囲及び発明の詳細な説明には、『付近』の意義を解釈するに当たり参酌すべき作用効果が開示されているのであって、右『付近』の意義を判断するに当たっては、これらの記載を参酌することが必要不可欠である。

原審は、前記のとおり、本件発明は窯内温度が摂氏一〇〇〇度『付近』で燻化を開始し摂氏九〇〇度『付近』で燻化を終了するものであるとか、『付近』の意味する幅は摂氏一〇〇度よりもかなり少ない数値を指すというが、前記窯内温度の作用効果を参酌することなしにこのような判断をすることはできないのであって、このことは、右窯内温度が特許請求の範囲に記載されていることにより左右されるものではない。右参酌をせずに特許請求の範囲を解釈した原審の判断には、A.I.P.P.I. International ed. 37巻2号63～71頁2012年3月の解釈を誤った違法があるというべきである。」

(13) 審査基準第1部第1章2.2.2.1(4)参照

もつとも、進歩性及び記載要件との関係では要考察であり、後述する。

### (c) 機能的クレーム（広過ぎるクレーム）

機能的クレームとは、一般に特許請求の範囲の記載において「…するための手段」というように「機能プラス手段」で記載されているものをいい<sup>(14)</sup>、その発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲の記載だけでなく、明細書の発明の詳細な説明の記載をも考慮し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべき」とされている<sup>(15)</sup>。具体的には、「明細書及び図面の記載から当業者が実施できる構成に限り当該発明の技術的範囲に含まれると解する」と述べた裁判例も多い<sup>(16)</sup>。

機能的クレーム（広過ぎるクレーム）において充足性が認められた裁判例において、発明の詳細な説明に記載された「効果」が充足性肯定に寄与した事案は見当たらない<sup>(17)</sup>。

これに対し、発明の技術的範囲が、クレーム文言を形式的に理解するのではなく、「明細書及び図面の記載から当業者が実施できる」範囲と解釈される以上、出願時の技術常識を考慮しても実施例等の開示から当業者が実施できないとしても、例えば、実施例が効果を奏する「(作用) 機序、メカニズム」が記載されていれば、当業者が実施できる範囲、明細書に開示された具体的な構成に示されている技術思想が広がる方向でこれが考慮され得るから、結果的には、実施例と別に一般論として「(作用) 機序、メカニズム」を記載することが、機能的クレーム（広過ぎるクレーム）の充足性肯定に寄与し得る。

ただし、機能的クレーム（広過ぎるクレーム）の解釈論が議論された上で充足性が認められ、特許権者が勝訴した事案は少なく、それらの事案において、実施例と別に一般論として「(作用) 機序、メカニズム」を記載したことが寄与したとは思われない。

さらに、記載要件との関係でも要考察であり、後述する。

### (d) プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、特許請求の範囲の記載が「製造方法 A により生産される物質 B」となっているように、物の発明において物を特定するに当たり、その一部に方法的記載が含まれるクレームを意味すると理解されている<sup>(18)</sup>。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の技術的範囲（及び発明の要旨）は、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき」（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）においては、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し、「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）においては、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される

(14) 中山信弘＝小泉直樹・新注解特許法<上巻> 1112 頁 (2011) [岩坪]

(15) 東京地判平成 22 年 12 月 24 日，平成 21 年（ワ）第 34337 号「魚掴み器事件」

(16) 大阪地裁平成 23 年 7 月 22 日，平成 21 年（ワ）第 6994 号「地震時ロック方法及び地震対策付き棚事件」など

(17) 機能的クレームで特許権者が勝訴した裁判例

(1) 東京地判平成 22 年 12 月 24 日，平成 21 年（ワ）第 34337 号「魚掴み器事件」

(2) 東京地判平成 25 年 10 月 31 日，平成 24 年（ワ）第 3817 号「端面加工装置事件」

(3) 大阪高判平成 13 年 4 月 19 日，平成 11 年（ネ）第 2198 号「ペン型注射器事件」

(18) 中山信弘＝小泉直樹・新注解特許法<上巻> 1115 頁 (2011) [岩坪]

物」に限定されると解釈される<sup>(19)</sup>。

現在のところ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、そもそも充足性が認められた事案すら見当たらない。

#### (e) (医薬) 用途発明

(医薬) 用途発明の充足性が認められた裁判例において、発明の詳細な説明における「効果」の記載が、充足性肯定に寄与した事案は見当たらない。

もっとも、進歩性及び記載要件との関係では要考察であり、後述する。

#### (f) 効果をクレームアップした場合

効果をクレームアップして先行技術と区別する特許発明が存在するが、発明の詳細な説明の「効果」の記載が充足性肯定に寄与した事案は見当たらない。

他方、効果をクレームアップした場合、発明の技術的範囲が当該効果を奏するものに限定されることは当然である<sup>(20)</sup>。

(なお、「機能」をクレームアップした発明は上掲した機能的クレームないし広過ぎるクレームに分類されるから、ここでは論じない。)

もっとも、進歩性との関係では要考察であり、後述する。

#### (4) 小括

以上検討してきたとおり、発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として「効果」を具体的・詳細に記載することが充足性肯定に寄与する類型は、存在しないか、存在するにしても極めてイレギュラーな場合に限定される。

上記のとおり、「効果」の記載がクレーム文言の拡張的解釈に寄与した事案も幾つか存在するが、現在の実務においては、何れも均等論の問題に帰着するであろう。

そして、均等論第1・第2要件の充足性判断においても、実施例と別に「効果」を記載することは、逆に記載した「効果」に縛られる危険もある以上、必ずしも有意義であるとは認められない。(この論理は、非専用品型間接侵害(特許法102条2号及び5号)の「不可欠要件」においても同様である。)

したがって、少なくとも充足論との関係においては、発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として「効果」を具体的・詳細に記載することは、好ましくないと考える。

そうすると、発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として「効果」を記載するのであれば、侵害訴訟の充足論において不必要な限定解釈の根拠とされないように、これを薄味で記載するに留め、チャレンジクレームと言われる極めて広範な出願時の請求項1に対応する「課題」、及び、その裏返しレベルの「効果」を記載して体裁を整えるに留めておくことが推奨される。

なお、「効果」ではないが、実施例と別に一般論として「(作用) 機序, メカニズム」を記載することは、機能的クレーム(広過ぎるクレーム)については、充足性肯定に寄与すると考える。この理は、化学分野のみならず、電気分野・機械分野においても同様なので、参考にして頂ければ幸いである。

(19) 知財高判平成24年1月27日判時2144号51頁, 平成22年(ネ)第10043号(大合議)「プラバスタチンナトリウム(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム) 知財高裁大合議事件」

(20) 例えば, 東京高判昭和50年9月4日, 昭和48年(ネ)第2465号「防寒靴事件」等

### 3. 無効論 ～ 各特許要件（無効理由）に関する「効果」等の考慮

#### (1) 進歩性

##### (a) 進歩性判断における「効果」の位置づけ

###### ア 審査基準

特許庁の審査基準（2014年6月時点）第Ⅱ部第2章2.5(3)①は、進歩性判断における有利な効果の考慮について、構成自体が容易想到でも、有利な効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであるときは、進歩性が否定されないことがあると説明している<sup>(21)</sup>。

審査基準の記載によれば、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは原則として進歩性は否定されるが、「作用効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであるときは、進歩性が否定されないこともある」ので、顕著な作用効果は、それ自体で進歩性が肯定される独立の要素である。

また、竹田稔・特許審査・審判の法理と課題（第三版）224頁（2002）も、「効果を考慮しなければ容易想到性が推論できそうであっても、その効果が引用例の発明のものとは異質な効果である場合や、同質なものであっても出願当初の技術水準から予測されない顕著なものである場合は、進歩性があるものと判断される、というのが裁判例、および審査基準の考え方である。」と説明しており、同旨である。

###### イ “顕著な効果”に関する裁判例

裁判例の多数も、特許庁の審査基準と同様に、本願発明と引用発明との相違点について構成の組み合わせ又は置換が容易であるとしても、「予想以上の効果」があれば進歩性が肯定されることを前提として、進歩性を否定する時は、構成の組み合わせ又は置換を出願日当時の当業者に容易想到と判断した後、作用効果が顕著でないことも判断している<sup>(22)</sup>。

構成の容易想到性と独立して「顕著な作用効果」を認めた近時の裁判例として、例えば、以下の各事例が挙げられる。（古い裁判例は脚注参照<sup>(23)</sup>）

#### (21) 審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)①

「請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有しているも、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。

…しかし、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。

例えば、引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。…」

#### (22) 中山信弘・注解特許法第三版<上巻>250頁（2000）〔荒垣＝橋本〕

#### (23) 顕著な作用効果を認めた裁判例（続き）（数値限定発明・パラメータ発明の「臨界的意義」は除く）

③ 審査基準に引用された東京高判平成10年7月28日、平成8年（行ケ）第136号は、「引用発明に基づき本願発明のようなモチリン誘電体を製造することは当業者になし得ることであるとみることも可能である。しかしながら、本願モチリンが引用発明モチリンと同質の効果を有するものであったとしても、それだ極めて優れた効果を有しており、当時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであれば、進歩性があるものとして特許を付与することができる」と判示した。

④ 審査基準に引用された東京高判昭和52年9月7日無体財産権関係民事・行政裁判例集9巻2号598頁、昭和44年（行ケ）第107号は、「本願発明の効果は各構成の結合によりはじめてもたらされたものであり、かつ顕著なものであるから、本願発明は、その構成が公知であって各引用発明に記載されている技術とはいえず、これから容易に推考し得たものとはいえない」と判示した。

⑤ 東京高判昭和63年12月13日判時1311号112頁、昭和60年（行ケ）第35号「パッファ回路事件」

⑥ 東京高判平成5年1月26日判時1463号150頁、平成2年（行ケ）第242号「同軸TEM共振器の周波数調整方法事件」

⑦ 東京高判平成8年3月27日、平成5年（行ケ）第72号「磁気ヘッド事件」

⑧ 東京高判平成9年5月29日知的財産権関係民事・行政裁判例集29巻2号564頁、平成6年（行ケ）第221号「プロピオン酸の塩の混合物事件」

- ① 知財高判平成 24 年 11 月 13 日，平成 24 年（行ケ）第 10004 号「シュープレス用ベルト事件」は，本願発明と引用発明との相違点について構成の組み合わせ又は置換が容易想到であると判断した上で，「当業者といえども予測することができない顕著な効果」を認めた<sup>(24)</sup>。
- ② 知財高判平成 23 年 11 月 30 日判時 2134 号 116 頁，平成 23 年（行ケ）10018 号「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用事件」第一次判決も，訂正発明 1 と刊行物 A 発明との相違点の看過（取消事由 1），訂正発明 1 と刊行物 A 発明との実質的な相違点 2 についての容易想到性の判断の誤り（取消事由 2），訂正発明 1 と刊行物 A 発明との実質的な相違点 1 についての容易想到性の判断の誤り（取消事由 3），顕著な作用効果を看過した誤り（取消事由 4）のうち取消事由 4 についてのみ判断し，訂正審判が成り立たない旨の審決は顕著な作用効果を看過したとしてこれを取り消した。

ウ この点，構成の組み合わせ又は置換を容易想到とした後，顕著な作用効果を判断することなく進歩性を否定した裁判例も散見されるが，これらは，構成の組み合わせ又は置換の容易想到性を判断する際に考慮される程度の有利な効果を超えて，独立して進歩性を肯定する理由となる“顕著な効果”までは認められず，特許権者又は出願人もこれを具体的に主張していなかったためと考えられる<sup>(25)</sup>。

したがって，“顕著な効果”が認められる場合には，発明の詳細な説明において「作用効果」が記載されていることが進歩性に寄与することは当然である。

それでは，“顕著な効果”までは認められない場合は，構成自体の容易想到性の判断において，「効果」の記載は進歩性に寄与するのであろうか。

#### (b) 「顕著な作用効果」までは認められない場合の、「効果」の記載が進歩性判断に及ぼす影響

ア 「効果」の予測困難性のみでは，進歩性に寄与するとは言い難い

「効果」を理由に進歩性が認められうる類型として，「顕著な作用効果」の他に，効果の「予測困難性」を挙げる見解もあるが，構成自体が容易想到であるにも関わらず，効果の「予測困難性」のみで進歩性が認められた事案は見当たらず，原則として，進歩性に寄与しているとは言い難い<sup>(26)</sup>。

審査基準を参照しても，「請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても，当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが，十分に論理づけられたときは，進歩性は否定される」と説明されている<sup>(27)</sup>。

さらに，必ずしも効果の予測性がなくても，合理的な成功の期待がある場合は，進歩性を認めないとした裁判例も多数存在する<sup>(28)(29)</sup>。

- 
- (24) 知財高判平成 24 年 11 月 13 日，平成 24 年（行ケ）第 10004 号「シュープレス用ベルト事件」の判旨  
「甲第 2 号証に接した当業者が，安全性の点から MOCA に代えて ETHACURE300 を使用することを動機付けられることがあるとしても，本件発明 1 が，ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるといふ，当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものであることに照らせば，本件発明 1 は，当業者が容易に想到するものであるとはいえず，進歩性があると認められるから，これを無効とすることはできない。」
  - (25) 中山信弘・注解特許法第三版<上巻> 246 頁（2000）〔荒垣＝橋本〕
  - (26) 細田芳徳「発明の効果と進歩性」（パテント 2008 Vol.61 No.5）は，以下の 6 件の裁判例が引用している。
    - ① 知財高判平成 17 年 6 月 2 日，平成 17 年（行ケ）第 10458 号「局所投与製剤事件」
    - ② 知財高判平成 17 年 11 月 8 日，平成 17 年（行ケ）第 10389 号「解熱鎮痛消炎剤事件」
    - ③ 知財高判平成 18 年 10 月 25 日，平成 17 年（行ケ）第 10773 号「抗真菌組成物事件」
    - ④ 知財高判平成 17 年 5 月 17 日，平成 17 年（行ケ）第 10073 号「免疫反応性 C 型肝炎ウイルス事件」
    - ⑤ 東京高判平成 17 年 3 月 3 日，平成 16 年（行ケ）第 259 号「防汚塗料組成物事件」
    - ⑥ 東京高判平成 17 年 3 月 28 日，平成 16 年（行ケ）第 427 号「室温硬化性組成物事件」
  - (27) 審査基準第 II 部第 2 章 2.5 (3) ①
  - (28) 東京高判平成 14 年 12 月 26 日，平成 12 年（行ケ）第 404 号「病態モデル動物の作製方法事件」の判旨  
「およそ，試験や実験というものは，分からないからこそ，それを明らかにしようと考え，望ましい結果がでるかもしれないと期待して行うものであって，…結果が予測できないからといって，当業者が，そのような試験や実験を行うことをやめるといふことになるものではない」
  - (29) 知財高判平成 19 年 8 月 28 日，平成 18 年（行ケ）第 10368 号「フォトレジスト現像廃液の再生処理方法事件」の判旨

なお、「当業者といえども予測することができない顕著な効果」でなく、「従前知られていなかった新規な課題」を発見しただけでは、進歩性は肯定されない<sup>(30)</sup>。

イ 構成自体の想到困難性に対する、「効果」の寄与如何

(ア) この項が、最も議論があるだろう。その上で敢えて述べるが、「顕著な作用効果」とまでは認められない「効果」は、本来的に、構成自体の想到困難性に寄与しないはずである。

(イ) 上掲した特許庁の審査基準（2014年6月時点）第Ⅱ部第2章2.5(3)①は、「顕著な作用効果」を進歩性肯定の理由とする旨を説明しているが、顕著とまでは認められない「効果」が、構成自体の想到困難性に寄与するとは説明していない。換言すれば、発明が顕著とまでは認められない「効果」を奏することを理由として、(引用例同士の組み合わせの困難性など、)容易想到性判断のハードルを下げると説明している記述は存在しない。

上述したとおり、審査基準の記載によれば、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは原則として進歩性は否定されるが、「作用効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著であれば進歩性が否定されないこともある」ので、顕著な作用効果は、それ自体で進歩性が肯定される独立の要素である。

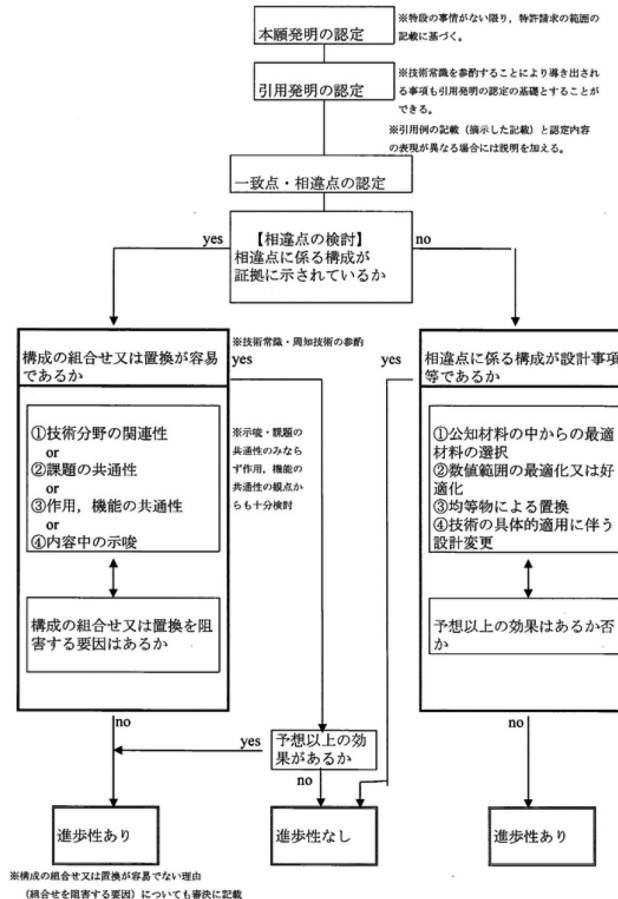
(ウ) そして、特許庁審判部「進歩性検討会報告書」124頁(2007)<sup>(31)</sup>の説明に拠れば、(i)本願発明と引

「NF膜の透過可能性について予測することが困難であったとしても、このような事情は、NF膜のテトラアルキルアンモニウムイオンの透過可能性を否定したものではないのであるから、NF膜の持つ低分子量の化合物の分離に極めて有効であるという従来の膜にない一般的特徴を根拠に、優れた透過性能を期待してこれを分離膜として採用してみようとする動機付けの障害となるものではないというべきである」

(30) 知財高判平成21年9月15日、平成21年(行ケ)第10003号「半導体の製造方法事件」

(31) 特許庁審判部「進歩性検討会報告書」124頁(2007)の抜粋「進歩性の判断手順例」(この図表は、中山信弘=小泉直樹・新注解特許法<上巻>262頁(2011)[内藤=酒井(仁)],中山信弘「特許法」初版136頁においても、引用されている。)

進歩性の判断手順例



用発明との相違点に係る構成が証拠に示されている場合には、構成の組み合わせ又は置換が容易であるかを検討し、これが「yes」の場合には、「予想以上の効果があるか」を判断するフローチャートを説明している。同説明は、構成の組み合わせ又は置換が容易であるかの判断は、①技術分野の関連性 or ②課題の共通性 or ③作用、機能の共通性 or ④内容中の示唆を考慮要素として挙げると共に、構成の組み合わせ又は置換を阻害する要因が存在すればこれを打ち消す。ここで、「③作用、機能の共通性」は、引用発明同士の作用、機能の共通性を意味するから、本願発明の効果が容易想到性のハードルを下げるという問題ではない。

他方、この報告書の説明に拠れば、(ii) 本願発明と引用発明との相違点に係る構成が証拠に示されていない場合には、相違点に係る構成が設計事項等であるかを検討する。設計事項等と判断する例として、①公知材料の中からの最適材料の選択、②数値範囲の最適化又は好適化、③均等物による置換、④技術の具体的適用に伴う設計変更の場合が挙げられるとともに、「予想以上の効果があるか否か」を判断し、これがある場合には、設計事項等の判断を打ち消すと説明されている。

ここで、設計事項等の判断を打ち消すための「予想以上の効果」とは、「構成の組み合わせ又は置換が容易である」場合においても進歩性が肯定されるレベルの「効果」であるから、上掲した審査基準にいう「作用効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著であれば」というレベルを意味するはずである。そうである以上、「顕著な作用効果」とまでは認められない「効果」は、構成自体の想到困難性には寄与しないという結論に帰着する。

このような考え方は、同「進歩性検討会報告書」130頁においても、「有利な効果の参酌が問題となるのは、進歩性を否定する論理づけが一応成立する場合であるから、単に引用発明に比較して有利な効果があるというだけでは足りず、『当業者が技術水準から予測し得ない顕著な効果』でなければ、進歩性は否定されるとするのが審査基準の考え方である。」と説明されている。

(エ) 裁判例を精査しても、発明が顕著とまでは認められない「効果」を奏することを理由として、(引用例同士の組み合わせの困難性など) 容易想到性判断のハードルが下がることを示唆している裁判例は見当たらない。

むしろ、発明の「効果」を主張する出願人/特許権者の主張に対し、構成自体が容易想到である以上、進歩性は認められないと判示する裁判例が多数存在する。

例えば、東京高判平成14年3月28日、平成12年(行ケ)312号「焼き菓子事件」は、「構成自体の推考は容易であると認められる発明に特許性を認める根拠となる作用効果は、当該構成のものとして、予測あるいは発見することの困難なものであり、かつ、当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものでなければならない」と判示しており、同旨の裁判例も散見される<sup>(32)</sup>。

(オ) 以上のとおりであるから、特許庁の審査基準等によっても、裁判例によっても、形式論としては、発明が顕著とまでは認められない「効果」を奏することを理由に、(引用例同士の組み合わせの困難性など) 容易想到性判断のハードルが下がると考える論理的根拠は無いはずである。

ただし、現実の実務においては、多くの出願人及び代理人・弁理士は、審査官に発明の「効果」を主張することにより進歩性が認められやすくなると信じており、そのために、発明の詳細な説明において実施例と別に一般論として「効果」を具体的・詳細に記載する方針を採用している。

このような実務方針は、本当に有効なのであるか。

まず、審査・拒絶審判段階においては、このような実務方針が確かに的を得ている場合があると思われる。このことは、審査・拒絶審判は、相手方当事者が存在しない査定系であり、特許査定・特許審決の場合は理由を記載する必要がないため、引用例同士の組み合わせが困難である理由を論理的に論証す

(32) 例えば、東京高判平成15年12月25日、平成13年(行ケ)499号「コンクリート製品の製造方法事件」等



る必要が無いことも後押しして、ある程度「効果」が認められると構成自体の容易想到性判断のハードルが下がる場合もあるかもしれない。

次に、無効審判（及び、その審決取消訴訟）、侵害訴訟における無効の抗弁は、相手方当事者が存在する当事者系において争われ、進歩性を否定しない場合でも、審決書ないし判決書において、何故に引用例同士の組み合わせが困難であるかを、論理的に論証する必要がある。そうすると、顕著とまでは認められない「効果」を構成自体の容易想到性判断のハードルが下がる根拠として論理的に論証することは難しいので、これを明示したものはないと思われる。

もっとも、徹底した「非参酌説」（構成自体の容易想到性判断に効果を参酌しない考え方）に立つかのように読める学説・裁判例も、実際には「間接事実説」（効果をもって、構成の容易想到性を推認させる間接事実と解する考え方）の立場をとっているものと理解する見解もある<sup>(33)</sup>。（もちろん、本願発明と引用例の効果が実質的に同じである場合は進歩性が否定される可能性が高いであろう<sup>(34)</sup>。ここで言いたいことは、殊更に「効果」を強調しても、構成自体の容易想到性判断のハードルが下がる訳ではないということである。）

以上の考察を整理すると、特許庁の審査基準等によっても、裁判例によっても、形式論としては、発明が顕著とまでは認められない「効果」を奏することを理由に、容易想到性判断のハードルが下がることは無いはずであるが、現実の実務においては、審査・拒絶審判段階において、形式論と乖離が生じていると思われる。換言すれば、当事者系の無効審判や侵害訴訟中の無効の抗弁に対しては進歩性が認められない発明の一部が、審査・拒絶審判段階では、「効果」を強調することにより特許査定・審決を得ている可能性がある。

斯かる乖離の実態については、特許出願は何よりも特許権として成立することが重要であり、出願された発明が無効審判を提起されたり、特許権侵害訴訟の俎上に載る確率は極めて低いから、費用対効果の観点からも、審査・審判実務に合わせた対応をすべきであるとの意見を聴くことが多く、全くもって合理的であると考え。問題は、斯かる乖離が解消される方向で議論さないのであれば、寧ろ容易想到性のハードルと「効果」とが相関関係であり、顕著とまで認められない程度であっても、「効果」を主張・立証することにより容易想到性のハードルが下がると審査基準に明記し、裁判所の正面からの判断を仰ぐべきではなかろうか。

著者は、弁護士であり、裁判例を中心に研究を行ってきたため、必ずしも審査・審判段階における、容易想到性のハードルと「効果」との相関関係の実態について検討・研究を尽くしたとは言い難い。この点は、今後の検討課題である。

(カ) 付言するに、諸外国における実務を見ても、欧州特許庁、米国、ドイツ、英国においては、（顕著な作用効果とまでは認められない）発明の「効果」は、一般に、容易想到性を推論する過程では考慮されていない<sup>(35)</sup>。

(キ) 以上のような“現実の実務”が存在するにしても、発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として「効果」を具体的・詳細に記載することが好ましいかは別問題である。

審査官も、実施例と別に一般論として「効果」が具体的・詳細に記載されていたとしても、それが実施例から読み取れる限度を超えていれば進歩性肯定に寄与するとは考え難い<sup>(36)</sup>。逆に、実施例から読み取れる「効果」である限り、実施例と別に一般論として記載されていなくても、意見書において主張できるのである。

(33) 長沢幸男・特許裁判百選〔第三版〕40頁「19 進歩性の認定(4) - 顕著な作用効果」

(34) 審査基準第Ⅱ部第2章2.5(2)③

(35) 相田義明「進歩性の判断構造と、『阻害事由』『発明の効果』『周知技術』について」パテント Vol.63 No.5 (別冊 No.3)

(36) 審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)②

そうであるならば、発明の詳細な説明において「効果」を実施例と別に一般論として記載することは控えておき、基本的に構成自体の容易想到性で勝負する方針をベースに、止むを得ない場合は、実施例から読み取れる「効果」を主張するという方針で十分ではなからうか。意見書で「効果」を述べた場合は包袋禁反言の縛りを受けることになるが、発明の詳細な説明においてを実施例と別に一般論として記載された「効果」の記載も、充足論において同様の制約になるから、このような方針を採る不都合は無いはずである。

(ク) 但し、「顕著な効果」を理由に進歩性を主張する際に、実施例から読み取れない場合でも、一般論としての効果の記載に基づいて追試を行うことを想定するならば、効果の記載が有意義で有り得る。

例えば、「顕著な効果」の有無が争われた知財高判平成 22 年 7 月 15 日判時 2088 号 124 頁、平成 21 年（行ケ）第 10238 号「日焼け止め剤組成物事件」は、「当初明細書に、『発明の効果』に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において『発明の効果』を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである。」と判示して、一般論としての効果の記載に基づいて行った追試結果を参酌することを許容した<sup>(37)</sup>。（この特許出願は、特許審決を得た（特許第 4663879 号））

知財高判平成 24 年 5 月 28 日判時 2155 号 89 頁、平成 22 年（行ケ）第 10203 号「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導する組成物事件」も、一般論としての効果の記載に基づいて行った追試結果を参酌することを許容した。（この特許出願も、特許審決を得た（特許第 5153031 号））

---

(37) 知財高判平成 22 年 7 月 15 日判時 2088 号 124 頁、平成 21 年（行ケ）第 10238 号「日焼け止め剤組成物事件」の判旨「特許法 29 条 2 項の要件充足性を判断するに当たり、当初明細書に、『発明の効果』について、何らの記載がないにもかかわらず、出願人において、出願後に実験結果等を提出して、主張又は立証することは、先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権（独占権）を付与するという特許制度の趣旨に反することになるので、特段の事情のない限りは、許されない…。

解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、『発明の効果』がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる。そのような点を考慮すると、本願当初明細書において明らかにしていなかった『発明の効果』について、進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、特段の事情のない限り許されないというべきである。他方、進歩性の判断において、『発明の効果』を出願の後に補充した実験結果等を考慮することが許されないのは、上記の特許制度の趣旨、出願人と第三者との公平等の要請に基づくものであるから、当初明細書に、『発明の効果』に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において『発明の効果』を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである。…

本願当初明細書（甲 3、段落【0011】）には、本願発明の作用効果について、「本発明の組成物は、UVA を吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種、すでに定義された安定剤、UVB 日焼け止め剤活性種、及びキャリアを含み、実質的にはベンジリデンカンファー誘導体を含まない組成物であるが、現在、驚くべきことに、本組成物が優れた安定性（特に光安定性）、有効性、及び紫外線防止効果（UVA 及び UVB のいずれの防止作用を含めて）を、安全で、経済的で、美容的にも魅力のある（特に皮膚における透明性が高く、過度の皮膚刺激性がない）方法で提供することが見出されている。」との記載がある。

また、本願当初明細書（甲 3、段落【0025】）には、UVB 日焼け止め剤活性種（UV-B フィルター）について、「好ましい UVB 日焼け止め剤活性種は、2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸、TEA サリチレート、オクチルジメチル PABA、酸化亜鉛、二酸化チタン、及びそれらの混合物から成る群から選択される。好ましい有機性日焼け止め剤活性種は 2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸である」との記載がある。

さらに、「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」は、並列的に記載された様々な「UV-B フィルター」の中の 1 つとして公知のものである（甲 2 の 1~9）。

以上の記載に照らせば、本願当初明細書に接した当業者は、「UV-B フィルター」として「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を選択した本願発明の効果について、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性を、より一層向上させる効果を有する発明であると認識するのが自然であるといえる。…

確かに、本願当初明細書には、本件【参考資料 1】実験の結果で示された…格別の効果が明記されているわけではない。しかし、本件においては、本願当初明細書に接した当業者において、本願発明について、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性をより一層向上させる効果を有する発明であると認識することができる場合であるといえるから、進歩性の判断の前提として、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許され、また、参酌したとしても、出願人と第三者との公平を害する場合であるということとはできない。」

追試結果の参酌を否定した近時の裁判例も幾つかあるが、当該事案においてこれを否定したものであって、追試結果の参酌を一般的に否定したものではない。

例えば、知財高判平成 25 年 3 月 18 日平成 24 年（行ケ）第 10252 号は、「本願明細書の記載から当業者が推認できる範囲を超える」と判示しており、「明細書の記載から当業者が推認できる」か否かを問題としている。

また、知財高判平成 25 年 3 月 14 日平成 24 年（行ケ）第 10229 号は、「本願明細書に記載された事項と矛盾する」と判示しており、少なくとも「明細書に記載された事項」と整合しなければならないことを判示したものである。

### (c) 特殊なクレーム

#### ア 数値限定発明・パラメータ発明

(ア) 数値限定を伴った発明（数値限定発明・パラメータ発明を両方含む。以下、併せて「数値限定発明」という）の進歩性判断について、審査基準は、①異質な効果、又は、②同質であるが際だって優れた効果（＝臨界的意義）が必要であると説明しており、「課題が異なり、有利な効果が異質である場合は、数値限定を除いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても、数値限定に臨界的意義を要しない」と説明している<sup>(38)</sup>。

(イ) 裁判例を概観しても、数値限定発明の進歩性が肯定されたパターンを整理すると、①数値限定以外の構成の相違を理由に進歩性を肯定した、②「臨界的意義」を認めた、③「異質な効果」を明示的に認めた、④新たな技術的知見ないし課題を見出した、という各パターンに整理可能である<sup>(39)</sup>。

(ウ) ①数値限定以外の構成の相違を理由に進歩性を肯定した事案は、数値限定以外に構成の相違があるにもかかわらず、数値の臨界的意義を要求した審決を取り消したものであり、数値限定発明特有の問題ではない<sup>(40)</sup>。

(エ) ②「臨界的意義」を認めた裁判例は少ないが、幾つか存在する<sup>(41)</sup>。

(38) 審査基準第Ⅱ部第 2 章 2.5(3)④

「④数値限定を伴った発明における考え方

発明を特定するための事項を、数値範囲により数量的に表現した、いわゆる数値限定の発明については、

(i) 実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であって、通常はここに進歩性はないものと考えられる。しかし、

(ii) 請求項に係る発明が、限定された数値の範囲内で、刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物に記載された発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。

なお、有利な効果の顕著性は、数値範囲内のすべての部分で満たされる必要がある。

例：（…中略…）

さらに、いわゆる数値限定の臨界的意義について、次の点に留意する。

請求項に係る発明が引用発明の延長線上にあるとき、すなわち、両者の相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合は、有利な効果について、その数値限定の内と外で量的に顕著な差異があることが要求される。

例：（…中略…）

しかし、課題が異なり、有利な効果が異質である場合は、数値限定を除いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても、数値限定に臨界的意義を要しない。（参考：東京高判昭和 62 年 7 月 21 日、昭和 59 年（行ケ）第 180 号）

(39) 拙稿「『数値限定』発明の進歩性判断」パテント 2010 Vol.63 No.3

(40) ①数値限定/パラメータ以外の構成の相違を理由に進歩性を肯定した裁判例

(1) 知財高判平成 20 年 11 月 12 日、平成 19 年（行ケ）第 10315 号

(2) 知財高判平成 20 年 3 月 27 日、平成 19 年（行ケ）第 10106 号※ 29 条の 2

(3) 知財高判平成 19 年 1 月 30 日、平成 17 年（行ケ）第 10860 号※ 29 条の 2

(4) 知財高判平成 18 年 6 月 28 日判タ 1223 号 257 頁、平成 17 年（行ケ）第 10702 号

(5) 東京高判昭和 60 年 2 月 27 日判時 1158 号 230 頁、昭和 53 年（行ケ）第 169 号

(41) ②数値限定/パラメータの「臨界的意義」を認めた裁判例

(1) 知財高判平成 18 年 3 月 1 日、平成 17 年（行ケ）第 10503 号

(2) 東京高判平成 10 年 2 月 24 日、平成 7 年（行ケ）第 169 号

臨界的意義を理由に数値限定発明の進歩性を主張する場合は、その作用効果故に進歩性が認められるものであるから、発明の詳細な説明に「効果」が記載されている必要があることは当然である。

もっとも、「臨界的意義」は、実施例の開示に基づいて認められるものであり、実施例から読み取れない「効果」を、実施例と別に一般論として記載しても、当該一般論に基づいて「臨界的意義」は認められない。そうである以上、「臨界的意義」を主張する場合を想定しても、発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として「効果」を記載する意義は、原則として認められない。

例えば、知財高判平成18年9月27日平成18年（行ケ）第10132号（パテント61巻6号95頁）<sup>(42)</sup>は、無効審判請求人が特許権者の主張する効果が明細書の記載に基づかないと主張して、「臨界的意義」が否定された事案であるが、特許権者が主張する効果が実施例から読み取れないことが問題となった事案である。

もっとも、一般論としての効果の記載に基づいて追試を行って「臨界的意義」を立証することを想定するならば、効果の記載が有意義で有り得る。

(オ) ③「異質な効果」を明示的に認めた裁判例も、幾つか存在する<sup>(43)</sup>。

例えば、審査基準に引用されている東京高判昭和62年7月21日昭和59年（行ケ）第180号（特許管理38巻12号1617頁）は、「両発明における反応温度は、異なる目的に基づき選定されたものであつて、それぞれの目的に関連する固有の温度が採用されたものである。…本願発明と引用例記載の発明とは、作用効果においても明らかに相違している」として、本願発明の反応温度に関する数値限定が、引用発明のそれと異なる目的で選定されたことを理由に進歩性を肯定しており、数値限定の「目的（課題）」を重視した<sup>(44)</sup>。

(3) 東京高判平成2年9月20日、平成1年（行ケ）第131号

(4) 東京高判平成4年11月5日判時1470号137頁、平成4年（行ケ）第12号

(42) 知財高判平成18年9月27日、平成18年（行ケ）第10132号の判旨

「…(Fe + Mn)含有量の低減により耐熱劣化性が連続的に向上する傾向にあることは理解できるが、(Fe + Mn)含有量だけを指標とした場合に、耐熱劣化性の指標が「図A」の曲線に沿って変化すると断定することは困難である。

特に、実施例2の0.0076重量%と比較例1の0.0275重量%の間に測定値が示されていないから、その間でどのような変化を呈するかは推測の域を出ないものである。そうすると、(Fe + Mn)含有量がほぼ0.02重量%の点を急勾配のほぼ中間値として急激に変化しているということとはできず、本願発明の0.02重量%という値の内外で生じる耐熱劣化性に係る効果について予測できない程の顕著な差があるとは認められないから、この数値限定に臨界的意義があるということとはできない。」

・知財高判平成18年8月31日、平成17年（行ケ）第10665号同旨

・知財高判平成18年5月25日、平成17年（行ケ）第10754号同旨

・知財高判平成17年6月22日、平成17年（行ケ）第10189号同旨

⇒東京高判平成5年12月14日平成4年（行ケ）第168号、東京高判平成4年11月5日判時1470号137頁平成4年（行ケ）第12号に言及して、「いずれも本件とは事案を異にするものである」として、審決取消訴訟段階において実験報告書を提出して数値限定の臨界的意義を主張することを認めなかった。

(43) ③数値限定/パラメータの「異質な効果」を明示的に認めた裁判例

(1) 東京高判平成9年10月16日判時1635号138頁、平成6年（行ケ）第58号

(2) 東京高判平成2年2月13日、昭和62年（行ケ）第247号

(3) 東京高判昭和62年7月21日、昭和59年（行ケ）第180号※審査基準に引用されている

(4) 東京高判昭和61年4月10日判例時報1216号125頁、昭和57年（行ケ）第14号

(5) 東京高判平成3年9月26日、平成1年（行ケ）第103号※数値限定発明でない

(44) 東京高判昭和62年7月21日昭和59年（行ケ）第180号の判旨

「一般に、明細書に発明の数値限定の下限以下及び上限以上の実験結果について記載されておらず、明細書上、数値限定の臨界的な意味が存することが判然としなくとも、このことから直ちに当該発明の数値特定の技術的意義を否定し去ることはできず、むしろ、発明がその構成要件における数値の特定ないし上限値及び下限値の設定において公知技術と相違し、当該発明と公知技術の相異なる当該数値の特定がそれぞれ別異の目的を達成するための技術手段としての意義を有し、しかも、当該発明がその数値の特定に基づいて公知技術とは明らかに異なる作用効果を奏するものであることが認められるときは、当該発明の数値特定の困難性を肯認することは妨げられないというべきである。

…引用例記載の発明は、固体水和触媒（酸性イオン交換剤）表面上で生成アルコールが蓄積し、新しいオレフィンと水が触媒表面に接触するのを妨げ反応速度を低下させるのを防ぐために、生成アルコールを触媒表面から取り除き、新しいオレフィンと水とが触媒表面上で接触し、対応するアルコールとなるような活性点を用意することを目的とするものであつて、酸素化有機溶媒を存在させて触媒表面から生成アルコールを速やかに取り除き、触媒表面で次の新たな反応を生

異質な効果を理由に数値限定発明の進歩性を主張する場合は、その「効果」故に進歩性が認められるものであるから、発明の詳細な説明に「効果」が記載されている必要があることは当然である。

もっとも、「異質な効果」は、実施例の開示に基づいて認められるものであり、実施例から読み取れない「効果」を、実施例と別に一般論として記載しても、当該記載に基づいて「異質な効果」は認められない。そうである以上、「異質な効果」を主張する場合も、発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として「効果」を記載する意義は、原則として認められない。

もっとも、一般論としての効果の記載に基づいて追試を行って「異質な効果」を立証することを想定するならば、効果の記載が有意義で有り得る。

(カ) ④新たな技術的知見ないし課題を見出したことを理由に、数値限定発明の進歩性を肯定した裁判例は多数存在する<sup>(45)</sup>。

この類型は「効果」の問題でなく、「発明が解決すべき課題」の問題であるから、実施例から当然に読み取れるものではない。

したがって、「発明が解決すべき課題」が新規であることを理由に数値限定発明の進歩性を主張する場合は、発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として当該「課題」を具体的・詳細に記載すべきである。(発明の「課題」は、必ずしも明細書の特定の欄に記載されていなければならないものではなく、明細書全体から解釈可能であれば足りるが<sup>(46)</sup>、特に「新たな課題」を見出したことを進歩性の根拠とする場合は、これを詳述しておく価値がある。)

a. 例えば、知財高判平成 23 年 1 月 13 日(平成 22 年(行ケ)第 10063 号)は、「本件発明と審決引用発明とでは、解決すべき技術的課題も異なるし、表面拡大要素の材料に炭素含有率が小さい炭素鋼を採用した趣旨も両者で異なる」ことを理由に、進歩性を肯定した。同裁判例は、数値限定の「解決すべき技術的課題」を重視した<sup>(47)</sup>。

---

起させることを意図し、この意図に最も有利で、所望の反応速度を得るために技術上必要な高い反応温度として温度七九・四～三一六度 C を選定したものであると認められる。…

これに対し、本願発明は、第 3 級ブチルアルコールを高純度、高収率にしかも高い生産性をもつて製造することを目的とし、右目的を達成するために、酸性イオン交換剤の存在下で有機酸水溶液を反応させるという間接水合法を採用し、この間接水合法において、「低温の方が平衡的に有利であるが反応速度が遅い。又あまり高い温度は平衡的に不利であるのみならず触媒寿命が短くなる」(…)という認識に基づいてその反応生起に最も有利な温度の範囲である四〇～七九度 C を選択したものである。

したがって、両発明における反応温度は、異なる目的に基づき選定されたものであつて、それぞれの目的に関連する固有の温度が採用されたものである。…本願発明と引用例記載の発明とは、作用効果においても明らかに相違しているのである。」

(45) ④新たな技術的知見ないし課題を見出したことを理由に、数値限定発明の進歩性を肯定した裁判例

- (1) 知財高判平成 25 年 2 月 28 日、平成 24 年(行ケ)第 10165 号
- (2) 知財高判平成 23 年 12 月 8 日、平成 23 年(行ケ)第 10139 号
- (3) 知財高判平成 23 年 1 月 13 日、平成 22 年(行ケ)第 10063 号
- (4) 知財高判平成 20 年 10 月 2 日、平成 19 年(行ケ)第 10430 号
- (5) 知財高判平成 20 年 11 月 27 日、平成 20 年(行ケ)第 10035 号
- (6) 知財高判平成 20 年 3 月 27 日、平成 19 年(行ケ)10147 号
- (7) 知財高判平成 20 年 3 月 26 日、平成 19 年(行ケ)第 10298 号
- (8) 知財高判平成 18 年 3 月 8 日、平成 17 年(行ケ)第 10445 号
- (9) 知財高判平成 17 年 9 月 26 日、平成 17 年(行ケ)第 10222 号
- (10) 知財高判平成 17 年 7 月 12 日、平成 17 年(行ケ)第 10109 号
- (11) 知財高判平成 17 年 6 月 2 日、平成 17 年(行ケ)第 10112 号
- (12) 東京高判平成 14 年 12 月 25 日、平成 12 年(行ケ)第 446 号
- (13) 東京高判平成 8 年 7 月 16 日、平成 6 年(行ケ)第 267 号
- (14) 東京高判平成 7 年 8 月 24 日、平成 6 年(行ケ)第 1 号
- (15) 東京高判平成 3 年 12 月 26 日、平成 2 年(行ケ)第 111 号
- (16) 東京高判平成 5 年 10 月 26 日、平成 2 年(行ケ)第 269 号
- (17) 東京高判平成 7 年 7 月 4 日知財管理 46 卷 7 号 1107 頁、平成 6 年(行ケ)第 30 号

(46) 知財高判平成 21 年 7 月 29 日判タ 1325 号 228 頁、平成 20 年(行ケ)10237 号

(47) 知財高判平成 23 年 1 月 13 日平成 22 年(行ケ)第 10063 号の判旨

- b. 知財高判平成 20 年 3 月 27 日（平成 19 年（行ケ）10147 号）は、本件発明は「ワイヤの使用負荷を大きくした場合における使用後のフリーサークル径の減径及び小波の発生というソーワイヤに特有の課題を解決…するための手段として、…ソーワイヤ用ワイヤの表面層の内部応力を所定の数値範囲に制限した」ものであり、これらの数値限定は容易に想到し得るものではないと判示して、臨界的意義の有無を判断せず進歩性を肯定した。同裁判例は、解決する「課題」を重視した。
- c. 知財高判平成 17 年 7 月 12 日（平成 17 年（行ケ）第 10109 号）<sup>(48)</sup>は、特定の場合（定着画像の光沢度が高い場合）において課題を解決する手段が各証拠に示されていないから、当該特定の対象物（定着画像表面の光沢度（入射角 45 度）Gm が 20% 以上であるトナー）において、当該パラメータを満たすようにすることが容易想到でない旨を判示した。同裁判例は、特定の場合における解決する「課題」を重視した。
- d. 知財高判平成 17 年 6 月 2 日（平成 17 年（行ケ）第 10112 号）<sup>(49)</sup>は、本願発明の（石油混合物を用いた塗布試験時のヘーズ値の）数値限定が、「特定の課題を解決し、所期の効果を得るという技術的意義を有するものであり、かつ、当該課題が新規なものである」ことから、数値範囲を適宜定め得るといふことができない旨を判示した。同裁判例も、特定の場合における解決する「課題」を重視した。
- e. 東京高判平成 7 年 8 月 24 日（平成 6 年（行ケ）第 1 号）<sup>(50)</sup>は、刊行例と本願発明が、「その解決しようとする課題及びその解決手段を異にしている」として、進歩性を認めた。同裁判例も、解決する「課題」を重視した。

(キ) 数値限定発明の進歩性を認めた上掲各裁判例を整理すると、数値限定発明として進歩性が認められるケースは、a. 数値限定範囲に「臨界的意義」又は「異質な効果」が認められるか、b. 数値限定に係る解決すべき技術的「課題」が新規である場合に大別できる。

- a. 前者は「効果」の問題であり、実施例から読み取ることが可能であるはずだから、実施例と別に一般論として「効果」を記載する意義は、原則として認められない。（但し、一般論としての効果の記載に基づいて追試を行って「臨界的意義」「異質な効果」を立証することを想定するならば、「効果」の記載が有

---

「本件発明のピンの炭素含有率は審決引用発明のフィンの炭素含有率の 10 倍程度にもなるのであって、…両者の炭素鋼（低炭素鋼）としての性格は本質的に異なるとも評し得るものである。

そうすると、本件発明と審決引用発明とは、解決すべき技術的課題も異なるし、表面拡大要素の材料に炭素含有率が小さい炭素鋼を採用した趣旨も両者で異なるから、本件発明の優先日当時、当業者にとって、ピンの材料に炭素含有率 0.03 ないし 0.05% の低炭素鋼を採用することが通常の創作能力の発揮にすぎないということとはできず、また当業者において審決引用発明に基づき相違点 3 に係る構成に容易に想到できたということもできない。」

- (48) 知財高判平成 17 年 7 月 12 日、平成 17 年（行ケ）第 10109 号の判旨

「本件各証拠を通じてみても、本願発明と同視し得る程度の高い光沢度の定着画像が得られ、かつ、定着温度差による光沢度の変化が少ないトナーが従来知られていることを示すところはない。

定着温度差による定着画像の光沢度の変化を少なくすることが従来周知の技術課題であるとしても、定着画像の光沢度が高い場合においてかかる課題を解決する手段が示されていないのであるから、「定着画像表面の光沢度（入射角 45 度）Gm が 20% 以上」であるトナーにおいて、「1℃当たりの光沢度の変化率Gsの最大値が 1.8%/℃以下」という要件を満たすようにすることが当業者にとって容易であるとするとはできない。」

- (49) 知財高判平成 17 年 6 月 2 日、平成 17 年（行ケ）第 10112 号の判旨

「本件石油混合物を用いた塗布試験時のヘーズ値の数値範囲を規定したことは、指紋付着による白濁という特定の課題を解決し、所期の効果を得るといふ技術的意義を有するものであり、かつ、当該課題が新規なものである…。

そうすると、その課題自体を知らない当業者が本件石油混合物を塗布した際のヘーズ値について試験を行うことは考えられないし、もとより、そのヘーズ値の数値範囲について適宜定め得るといふことができないことも明らかである…。」

- (50) 東京高判平成 7 年 8 月 24 日、平成 6 年（行ケ）第 1 号の判旨

「本願発明は、粉末洗剤組成物が高湿度条件下で固化せず、自由流動性と急速な溶解速度を保持することを目的として、過硼酸ナトリウム一水塩の比表面積、気孔容積及び過硼酸固化指数につき特定の条件を設定しているのに対して、引用例発明は、貯蔵中における過硼酸塩の分解による漂白成分としての安定性の低下を防止することを目的として、比表面積のみを少なくとも 5 平方メートル/g と設定するものであり、その解決しようとする課題及びその解決手段を異にしているものである。

引用例の例 4 の組成物と本願発明に係る組成物とは、一定期間貯蔵後の固化状態自体に格別の差異はないとしても、それらの貯蔵条件には差異が存するのであるから、両者の固化傾向に差異がないとはいえず、本願発明に係る組成物が引用例のものに比較して選択的というほどの効果を奏するものと認めることができないとするのは相当ではない。」

意義で有り得る。)

- b. 後者は、「効果」の問題ではなく、「発明が解決すべき課題」の問題であって、「課題」は実施例から当然に読み取れるものではない以上、発明の詳細な説明中に実施例と別に一般論として「課題」を具体的・詳細に記載する価値がある。

もちろん、発明の詳細な説明において「課題」を詳述した場合、充足論において当該「課題」との関係で、発明の技術的範囲が限定的に解釈される虞があることは当然であるが、発明が当該「課題」との関係で進歩性が認められるものと出願時に認識されている以上、その限りでは止むを得ないであろう。

イ 数値限定発明・パラメータ発明以外でも、新たな解決課題を設定した発明

数値限定発明・パラメータ発明以外であっても、新たな解決課題を設定した発明に進歩性が認められることがあり得る。

知財高判平成 23 年 9 月 28 日（平成 22 年（行ケ）第 10388 号）は、本願発明と引用発明の解決課題が相違することを理由に、引用発明における「伝送すべきパケット信号の受信誤り率のしきい値を設定すること」を、本願発明における「伝送すべき各パケット信号の送信から受信までの待ち時間を設定すること」に変更する動機付けはないとして、拒絶審決を取り消した<sup>(51)</sup>。

知財高判平成 23 年 1 月 31 日判時 2107 号 131 頁（平成 22 年（行ケ）第 10075 号、「換気扇フィルター事件」）も同旨であり、本件発明と引用発明の解決課題が相違することを理由に無効審決を取り消した<sup>(52)</sup>。

(51) 知財高判平成 23 年 9 月 28 日、平成 22 年（行ケ）第 10388 号の判旨

「…補正後発明は、通常の場合においては少ない待ち時間で高い確率でメッセージ（データ）の伝送が可能であるとともに、最悪の場合においても有限の最大待ち時間を保証することを解決課題とし、その課題を解決するために、『前記バスシステムの負荷に従って、伝送すべき各メッセージが前記加入者の送信意図と実行された加入者の送信プロセスとの間に経過する予め設定される待ち時間が保証できる間は、前記データは事象指向でバスシステムを介して伝送され、他の場合には、前記データは時間制御されるモードでバスシステムを介して伝送される』との構成を採用したのであるから、上記『時間制御されるモード』は、有限の最大待ち時間を保証するように制御されるアクセス方式とすることができる。これに対して、引用発明では、受信誤り率が小さい場合においては接続遅延が小さく、かつ、受信誤り率が大きい場合（高トラヒック時）においても高いスループットを実現する多重アクセス方式を提供することを解決課題として、同課題を解決するため、端末と無線基地局間の通信トラヒックに応じて、受信誤り率が小さい場合には ALOHA 方式のような衝突の起こり得る多重アクセス方式を用い、受信誤り率が大きい場合にはポーリング方式のような衝突の起こり得ない多重アクセス方式を用いる構成とした発明である。…

したがって、引用発明と補正後発明において、『伝送すべきパケット信号の衝突が少ない場合に、伝送すべき各パケット信号の送信から受信までの待ち時間が小さくなる』ことがあるとしても、引用発明と補正後発明との解決課題が相違する以上、引用発明における『伝送すべきパケット信号の受信誤り率のしきい値を設定すること』から、補正後発明における「伝送すべき各パケット信号の送信から受信までの待ち時間を設定すること」に変更する動機付けはなく、また、その作用効果においても相違するから、上記変更が、『当然に導きうる単なる判断指標の変更過ぎない』ということとはできない。」

(52) 知財高判平成 23 年 1 月 31 日判時 2107 号 131 頁、平成 22 年（行ケ）第 10075 号「換気扇フィルター事件」の判旨

「…発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから、当該発明が容易であったとするためには、『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』ことのみでは十分ではなく、『解決課題の設定が容易であった』ことも必要となる場合がある。すなわち、たとえ『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』としても、『解決課題の設定・着目がユニークであった場合』（例えば、一般には着想しない課題を設定した場合等）には、当然には、当該発明が容易に想到であるということとはできない。ところで、『解決課題の設定が容易であったこと』についての判断は、着想それ自体の容易性が対象とされるため、事後的・主観的な判断が入りやすいことから、そのような判断を防止するためにも、証拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる。また、その前提として、当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは、当該発明の容易想到性の結論を導く上で、とりわけ重要であることはいうまでもない。…

…甲 18、19 及び 32 等の例によっても、『金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得ることを容易化すること』との解決課題を設けることが示されていない以上、当業者において、発明 A に、甲 2 記載の発明を適用することによって、本件発明 1 における発明 A との異なる構成に想到することが容易であったとすることもできない。すなわち、発明 A から、本件発明 1 の特徴点（『（通常の状態では強固に接着させるが、水に浸漬すれば接着力が低下し、容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る）皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いること』）に到達することの示唆が、甲 2 の記載に存在するとはいえないから、結局、発明 A に甲 2 記載の発明を適用することが、容易とはいえない。」

もつとも、数値限定発明・パラメータ発明以外では「発明が解決すべき課題」の新規性を理由に進歩性が認められた事例は必ずしも多くない。

また、審査基準に拠れば、「別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。」とされていることには、特に注意を要する<sup>(53)</sup>。(同旨の裁判例も存在する<sup>(54)</sup>。)

#### ウ (医薬)用途発明

用途限定が、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て、その用途に特に適した形状、構造、組成等(以下、単に「構造等」という。)を意味すると解することができる場合のように、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味すると解される場合は、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違すると解されるときは、両者は別異の発明である<sup>(55)</sup>。

「用途発明」として進歩性を主張する場合は、該「用途」の有用性故に進歩性が認められるものであるから、発明の詳細な説明に該「用途」の有用性(効果)が具体的・詳細に記載されている必要があることは当然である。

もつとも、「用途の有用性」は、実施例の開示に基づいて認められるものであり、実施例から読み取れない「効果」を、実施例と別に一般論として記載しても、当該一般論に基づいて「用途の有用性」は認められない。

そうである以上、「用途発明」として進歩性を主張する場合も、発明の詳細な説明に、実施例と別に一般論として「効果」を記載する意義は、原則として認められない。

実際、米国及び欧州を第一国とする外内出願においては、欧米では実施例と別に一般論として「効果」の記載する必要はないという運用・実務であることを背景に、医薬用途発明においても、効果が実施例と別に一般論として記載されておらず、実施例から効果を読み取れるに留まる出願明細書が多いが、これらの特許出願が、必ずしも記載要件違反として拒絶される訳ではない。

なお、一般論としての効果の記載に基づいて追試を行うことで用途発明としての有用性を立証することが許容されるとは思われない。

#### エ 選択発明

物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で、刊行物において上位概念で表現された発明又は事実上若しくは形式上の選択肢で表現された発明から、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を発明を特定するための事項と仮定したときの発明を選択した発明は、「刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物において上位概念で示された発明が有する効果とは異質な効果、又は同質であるが際立って優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないとき」は、進歩性を有する<sup>(56)</sup>。

「選択発明」として進歩性を主張する場合は、「選択」された発明の有用性故に進歩性が認められるものであるから、発明の詳細な説明に「効果」が記載されている必要があることは当然である。

例えば、知財高判平成23年7月7日判時2126号113頁、平成22年(行ケ)第10324号は、引用例に開示された候補の一つを選択しただけで効果を示していない発明の進歩性を否定した<sup>(57)</sup>。

(53) 審査基準第Ⅱ部第2章2.5(2)②

(54) 例えば、東京高判平成13年11月1日、平成12年(行ケ)第238号

(55) 審査基準第Ⅱ部第2章1.5.2(2)①

(56) 審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)③

(57) 知財高判平成23年7月7日判時2126号113頁、平成22年(行ケ)第10324号「液晶用スペーサー及び液晶用スペーサーの製造方法事件」の判旨



もっとも、「効果」は実施例の開示に基づいて認められるものであり、実施例から読み取れない「効果」を、実施例と別に一般論として記載しても、当該一般論に基づいて「効果」は認められない。

そうである以上、「選択発明」として進歩性を主張する場合も、発明の詳細な説明に、実施例と別に一般論として「効果」を記載する意義は、原則として認められない。

なお、一般論としての効果の記載に基づいて追試を行うことで選択発明としての効果を立証することが許容されるとは思われない。

#### オ（出願時から又は補正・訂正により）効果をクレームアップした発明

これまでは、特許請求の範囲に記載された発明の具体的構成が奏する「効果」を発明の詳細な説明にどのように記載するかを検討してきた。ここでは、「効果」を要件として記載することで、先行技術との差異を明確にできる場合がある<sup>(58)</sup>。

例えば、東京高判平成 17 年 3 月 3 日パテント 59 巻 3 号 27 頁、平成 16 年（行ケ）第 259 号「防汚塗料組成物事件」は、「ゲル化せずに長期保存が可能」という「効果」が請求項中に記載されていたところ、裁判所は、「ゲル化せずに長期保存が可能」であることは化合物の性質上当然であり実質的に相違点でないという取り扱いはせず、同要件を引用例との相違点と認定した上で、その容易想到性を判断した。（結論としては、容易想到として進歩性欠如と判断された。）

このように、「効果」をクレームアップして先行技術と区別される特許発明は、物の性状を記載しただけでは新規性が認められないが<sup>(59)</sup>、当該物を構成上限定していれば、機能的クレーム（又は選択発明）として新規性・進歩性が認められうる。実際、このようなクレームで特許された発明は多数存在する<sup>(60)</sup>。

したがって、補正・訂正により「効果」をクレームアップすることを念頭に置く場合は、発明の詳細な説明に、実施例と別に一般論として「効果」を記載しておくことの有意義性が認められる余地がある。

もっとも、物の発明におけるクレーム中の「効果」の記載は、特定事項でないから相違点でないとした裁判例もあるので、要注意である<sup>(61)</sup>。

「…本件発明の作用効果は、単独重合、共重合によらず、長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の重合体鎖を重合体粒子表面にグラフトしたことに基づくものであって、本件明細書において、本件発明が、引用発明 1 に開示されている構成のうちから、「特定の共重合体鎖」に限定しているとしても、それに基づいて生じる格別の作用効果に係る記載はないから、本件発明の「特定の共重合体鎖」が単独重合体鎖や他の共重合体鎖と比較して格別の作用効果を奏するものということはできない。しかも、本件明細書…には、「長鎖アルキル基の層の厚みが 0.01  $\mu$  m 以上であれば、グラフト共重合体鎖の溶融効果又は配向基板との官能基残基との反応により重合体粒子と配向基板との固着性も有する。」として、長鎖アルキル基の層が一定の厚みを有すると付着性が向上する旨を明らかにしている…。そうすると、本件発明は、引用発明 1 における付着層を構成する重合体鎖について、その一部に相当する「特定の共重合体鎖」を単に限定しているにすぎず、このような限定によって、引用発明 1 とは異なる作用効果あるいは格別に優れた作用効果を示すものと認めることもできないから、引用発明 1 の解決課題である付着性や技術常識の観点から、相違点 1 が実質的な相違点ということとはできない。」

(58) 神谷恵理子「効果（特性）を請求項に記載することの意義について」パテント 2006 Vol.59 No.3

(59) 審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(1)

「作用、機能、性質又は特性（以下、「機能・特性等」という。）を用いて物を特定しようとする記載がある場合

①請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合(注)を除き、原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」は「断熱という作用ないしは機能を有する層」という「物」を備えた壁材と解する。…

②ただし、その機能・特性等が、その物が固有に有しているものである場合は、その記載は物を特定するのに役に立っておらず、その物自体を意味しているものと解する。」

(60) 例えば、特許 2696188 号も、一度は特許査定を受けている。

(61) 物の発明のクレームにおける効果の記載は、特定事項でないから相違点でないとは判断された裁判例

- (1) 知財高裁平成 23 年 1 月 18 日、平成 22 年（行ケ）第 10055 号「血管老化抑制剤および老化防止抑制剤事件」
- (2) 知財高裁平成 23 年 10 月 11 日、平成 23 年（行ケ）第 10050 号「抗骨粗鬆活性を有する組成物事件」

## (2) 記載要件

### (a) 実施可能要件（特許法 36 条 4 項 1 号）

ア 上掲のとおり、平成 5 年法律第 26 号の改正前の特許法は、発明の詳細な説明における「効果」を記載することを要件としていたが、同改正後の（現行）特許法 36 条 4 項 1 号は、これを要件としていない。

審査基準に拠れば、「実施可能」とは、発明の詳細な説明の開示内容に基づいて、出願時の当業者が、①物の発明については、物を製造し、使用することができること、②方法の発明については、方法を使用できること、③製造方法の発明については、製造方法を使用し、物を製造できることを意味する。

また、審査基準は、「説明の具体化の程度」を以下のように説明しているところ、裁判例を概観しても、両方で乖離があるとは思われない。

「…物の発明を特定するための事項として、物の構造等の具体的な手段を用いるのではなく、その物が有する機能・特性等を用いる場合は、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて当該機能・特性等を有する具体的な手段を理解できるときを除き、具体的な手段を記載する。

一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野（例：化学物質）に属する発明については、当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。また、物の性質等を利用した用途発明（例：医薬等）においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。」<sup>(62)</sup>

このように、「物の発明を特定するための事項として…その物が有する機能・特性等を用いる場合」（機能的クレーム）は、実施例に具体的手段を記載すべきであるが、その「効果」を、「発明を特定するための事項として」クレームアップした以上に具体的・詳細に記載することは要求されていない。

次に、「物の性質等を利用した用途発明」においては、「通常、用途を裏付ける実施例が必要である」とされており、特に医薬用途発明については特別な審査基準が設けられており、薬理試験結果として「数値データ」又は「数値データと同視すべき程度の客観的な記載」が要求されている<sup>(63)</sup>。この場合も、「数値データまたはこれと同視すべき程度の客観的な記載」は、実施例に記載されていれば十分なのであるから、実施例と別に、一般論として記載することは要求されていない。

したがって、実施可能要件との関係では、実施例が充実していれば、実施例と別に一般論として「効果」を記載する必要は無い筈である。

イ もっとも、一般に、発明の詳細な説明に複数の実施例が開示されている場合でも、クレームに実施例と同等の効果があると類推できないものが含まれている場合は、実施可能要件違反であるとされている<sup>(64)(65)</sup>。

この点は、数値限定発明においても、クレームされた条件（数値限定）の規定により作用効果が達成される技術的理由が当業者の技術常識を踏まえても明らかでないとして実施可能要件違反であるとされている<sup>(66)</sup>。

(62) 特許法 36 条 4 項 1 号の審査基準（審査基準第 I 部第 1 章 3.2.1(5)）

(63) 医薬用途発明についての審査基準（審査基準第 VII 部第 3 章 1.2.1）

(64) 知財高判平成 17 年 11 月 22 日、平成 17 年（行ケ）第 10341 号「高輝度長残光性蓄光材料事件」

(65) 知財高判平成 22 年 1 月 19 日、平成 20 年（行ケ）第 10276 号

(66) 知財高判平成 24 年 3 月 14 日判時 2158 号 106 頁、平成 23 年（行ケ）第 10251 号「軸受装置事件」の判旨

「本願明細書の発明の詳細な説明の記載には、当業者の技術常識を踏まえても、硬化層のかしめ側端部の位置を本件関係式に基づいて規定することにより、内輪と中空軸との間に普遍的に隙間が発生しないこととなる理由が明らかにされておらず、当業者が本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が記載されていないものといわざるを得ない。

ところで、法 36 条 4 項において、明細書の発明の詳細な説明について、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した趣旨は、発明の詳細な説明に基づいて当業者が実施できない発明に対して独占的な権利を付与することは、発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるためであるところ、本願明細書の発明の詳細な

そうであるならば、実施例と別に一般論として「(作用) 機序, メカニズム」を記載することは、「実施例と同等の効果があると類推でき」る範囲（「当業者が発明の有用性を理解して実施できる範囲」）が広がる方向で考慮されるから、実施例が必ずしも充実していない場合は、実施可能要件肯定に寄与し得る。

- a. 例えば、知財高判平成 23 年 4 月 7 日平成 22 年（行ケ）第 10249 号は、「原告や各訂正発明の発明者以外の当業者が、セボフルランがルイス酸によって分解されることを知らなかったとしても、訂正明細書の発明の詳細な説明にはルイス酸がセボフルランを攻撃・分解する機構や分解を防止（抑制）する機構が一応記載されている」ことを理由に、実施可能要件を認め<sup>(67)</sup>。
- b. また、知財高判平成 24 年 6 月 28 日判時 2160 号 109 頁、平成 23 年（行ケ）第 10179 号「血管内皮増殖因子拮抗剤事件」は、（医薬用途発明の）実施可能要件として、当該「治療効果」が①知られていたか、②確立していたか、③実施例等合理的な根拠に基づく説明がされることが必要である旨を判示して、実施可能要件違反とした<sup>(68)</sup>。

この裁判例は、発明の詳細な説明において「合理的な根拠に基づく説明がされる」ことにより、実施可能要件に寄与し得ることを示唆している。

- ウ 当然のことながら、実施例と別に一般論として「(作用) 機序, メカニズム」を記載することにより、発明の技術的範囲が当該作用機序, メカニズムを有する物・方法に限定される虞があるが<sup>(69)</sup>、その限りでは止むを得ないであろう。

---

説明には、当業者が本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項の記載がない以上、当業者は、出願時の技術水準に照らしても、硬化層のかしめ側端部の位置を本件関係式に基づいて規定することにより内輪と中空軸との間に普遍的に隙間が発生しないという技術上の意義を有するものとしての本願発明を実施することができないのであるから、その記載は、発明の詳細な説明に基づいて当業者が当該発明を実施できることを求めるという法 36 条 4 項の上記趣旨に適合しない…。」

- (67) 知財高判平成 23 年 4 月 7 日、平成 22 年（行ケ）第 10249 号の判旨  
「もともとセボフルランは麻酔剤の成分として相当程度安定であるところ、水が一般に…酸抑制剤として周知であること…をも考慮すれば、前記の 206ppm 以上 0.14% w/w 未満の含有率となるよう（この点が、無効 2005 - 80139 号事件の第一次取消判決後に限定された構成である。）セボフルランに水分を添加することで、…この種の薬品に通常予想される保管・使用の方法においても、相当期間セボフルランの分解を防止（抑制）し得ることを当業者において容易に理解することができる…。  
…確かにルイス酸は極めて広範な概念であり、ルイス酸の作用機序も様々である上、各訂正発明の優先日当時に、原告や各訂正発明の発明者以外の当業者が、セボフルランがルイス酸によって分解されることを知らなかったとしても、訂正明細書の発明の詳細な説明にはルイス酸がセボフルランを攻撃・分解する機構や分解を防止（抑制）する機構が一応記載されているし、各訂正発明では、前記のとおり一般にルイス酸抑制剤として周知な水が分解防止のための成分として採用されているから、麻酔薬に使用される組成物の調製程度のことであれば、必要に応じて上記の範囲内で含有水分量を適宜増量することで、当業者の技術常識に照らして、ルイス酸によるセボフルランの分解防止という各訂正発明の作用効果を奏することができる…。」
- (68) 知財高判平成 24 年 6 月 28 日判時 2160 号 109 頁、平成 23 年（行ケ）第 10179 号「血管内皮増殖因子拮抗剤事件」の判旨  
「本願発明の特許請求の範囲の記載（…）は、「加齢性黄斑変性の治療のための医薬の調製における hVEGF（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤の使用。」である。他方、本願明細書には、hVEGF 拮抗剤が加齢性黄斑変性に対し治療効果を有することを直接的に示す実施例等に基づく説明は一切存在しない（当事者間に争いが無い）。そこで、旧特許法 36 条 4 項の要件充足性の有無、すなわち、本願明細書の記載及び本願の優先権主張日当時の技術常識を総合して、当業者において、本願発明を実施できる程度に明確かつ十分な記載ないし開示があると評価できるか否かについて、検討する…  
…脈絡膜での血管新生が VEGF により促進されるとの事項は、本願の優先権主張日当時に知られていたとはいえず、また、同事項が技術常識として確立していたともいえない…  
以上に照らすならば、本願発明（…）の内容が、本願明細書における実施例その他の説明により、「hVEGF（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤」を使用することによって、加齢性黄斑変性に対する治療効果があることを、実施例等その他合理的な根拠に基づいた説明がされることが必要となる。しかし、前記のとおり、本願明細書には、hVEGF 拮抗剤が加齢性黄斑変性に対し治療効果を有することを示した実施例等に基づく説明等は一切存在しないから、本願明細書の記載が、本願発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものということができない。したがって、旧特許法 36 条 4 項に規定する要件を満たしていないと判断した審決に誤りはない。」
- (69) 知財高判平成 21 年 4 月 23 日、平成 18 年（ネ）第 10075 号「ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法事件」

(b) サポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）

ア 審査基準<sup>(70)</sup>に拠れば、サポート要件は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものと、（表現上の整合性のみでなく、）実質的な対応関係を審査するとされている。

そして、「実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う」とされている。

ここで、「発明の課題は、原則、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合…は、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。」

サポート要件の審査基準には変遷があったが<sup>(71)</sup>、平成 15 年の審査基準改定以来、サポート要件を実質的に適用する運用となっている。現行審査基準は、サポート要件を実質的に適用した知財高判平成 17 年 11 月 11 日判時 1911 号 48 頁、平成 17 年（行ケ）10042 号「偏光フィルムの製造法」大合議判決<sup>(72)</sup>を引用している。

イ 知財高判平成 22 年 1 月 28 日判時 2073 号 105 頁、平成 21 年（行ケ）10033 号「フリバンセリン事件」<sup>(73)</sup>は、大合議判決は「①『特許請求の範囲』が、複数のパラメータで特定された記載であり、その解釈が争点となっていること、②『特許請求の範囲』の記載が、『発明の詳細な説明』の記載による開示内容と対比し、『発明の詳細な説明』に記載、開示された技術内容を超えているかどうか争点とされた事案である」として、基本的にサポート要件は「『特許請求の範囲』が『発明の詳細な説明』に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに、必要かつ合目的な解釈手法によるべきであって、特段の事情のない限りは、『発明の詳細な説明』において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りる」と判示しているが、必ずしも踏襲されておらず、同判決後も大合議判決を踏襲する裁判例が出ていることに照らせば<sup>(74)</sup>、実務的には、大合議判決及び現行審査基準の運

(70) 特許法 36 条 6 項 1 号の審査基準（審査基準第 I 部第 1 章 2.2.1.2）

(1) 特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 1 号に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行う。

この対比・検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより、進める。この際、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする。

(2) 対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものと表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。

(3) 実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者（3.2(1)参照）が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものと、実質的に対応しているとはいえず、第 36 条第 6 項第 1 号の規定に違反する。

発明の課題は、原則、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合や、明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識（注）からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合（例：分割出願と原出願において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、当該課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合）には、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握にあたっては、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。

(71) 相良由里子 AIPPI(2011) Vol.56 No.2 113 頁

(72) 知財高判平成 17 年 11 月 11 日判時 1911 号 48 頁、平成 17 年（行ケ）10042 号「偏光フィルムの製造法」大合議判決

(73) 知財高判平成 22 年 1 月 28 日判時 2073 号 105 頁、平成 21 年（行ケ）10033 号「フリバンセリン事件」

(74) 前掲【偏光フィルムの製造法事件】大合議判決を踏襲した裁判例（平成 22 年 1 月 28 日以降）

(1) 知財高判平成 22 年 4 月 27 日、平成 21 年（行ケ）第 10296 号

(2) 知財高判平成 23 年 4 月 26 日、平成 22 年（行ケ）第 10252 号

用を前提とすべきであろう。

ウ それでは、「請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものでない」というサポート要件を満足するために、発明の詳細な説明において「効果」をどのように記載する必要があるだろうか。

もちろん、実施例が「効果」を読み取れるように記載されている必要があることは当然である。このことは、特に数値限定発明・パラメータ発明で顕著に問題となるところである<sup>(75)</sup>。

実施例の記載が充実していれば、「効果」は実施例から読み取れるはずであるし、逆に、実施例から読み取れない「効果」を実施例と別に一般論として記載しても、当該一般論によりサポート要件が認められる訳ではない。したがって、実施例の記載が充実していれば、実施例と別に一般論として「効果」を具体的・詳細に記載する必要は無い筈である。

エ もっとも、実施例が効果を奏する「(作用) 機序, メカニズム」が記載されていれば、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」が広がる方向でこれが考慮され得るから、結果的に、実施例の記載が充実していない場合は、実施例と別に一般論として「(作用) 機序, メカニズム」を記載することが、(実施可能要件と同様に、)サポート要件肯定に寄与し得る。

a. 例えば、知財高判平成 24 年 11 月 7 日、平成 23 年(行ケ)第 10234 号「有機 LED 用燐光性ドーパントとしての式 L2MX の錯体事件」は、「本件出願日前に燐光を発することが知られていなかった特定の有機イリジウム錯体が、その製造方法及び本件発明の他の構成とともに具体的に記載されているばかりか、…当該有機イリジウム錯体を有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発することが、その作用機序とともに具体的に記載されているといえる。」と判示して、サポート要件を認めた<sup>(76)</sup>。

b. また、知財高判平成 19 年 10 月 30 日、平成 19 年(行ケ)第 10024 号「半導体装置のテスト用プローブ針事件」は、「電極パッドの厚さ  $t$ 」がクレーム上限定されていないところ、実施例は  $t = 0.8 \mu\text{m}$  である 1 個しか存在しなかった事案において、発明の詳細な説明における「先端部の球面の曲率半径  $r$  を電極パッドの厚さ  $t$  との関係で『 $6t \leq r \leq 30t$ 』、望ましくは『 $8t \leq r \leq 23t$ 』とすること(…)」が有効であ

(3) 知財高判平成 25 年 6 月 27 日、平成 24 年(行ケ)第 10292 号

(75) 例えば、前掲【偏光フィルムの製造法事件】

(76) 知財高判平成 24 年 11 月 7 日、平成 23 年(行ケ)第 10234 号の判旨中「前記(3)」の部分

「(3) 次に、本件発明は、いずれもアノード、カソード及び発光層を含み、式 L2MX で表される燐光有機イリジウム錯体を発光層に含む有機発光デバイス又はこれが組み込まれた表示装置である。

そして、本件明細書の発明の詳細な説明には、前記 1(4)カに記載のとおり、前記 16 種類の式 L2MX で表される有機イリジウム錯体の発光スペクトル及び NMR スペクトルが示されており(図 8~15, 17~22, 25~36)、このような発光が燐光であることがその寿命という根拠とともに記載されている(【0079】)ほか、式 L2MX で表される有機イリジウム錯体であれば発光がイリジウムと L 配位子との間の MLCT 遷移に基づくものであるか、又はその遷移と配位子間の遷移との混合に基づくものである旨が記載されている(【0080】)。当業者は、これらの遷移状態からの発光を燐光であると理解するから、上記記載から、式 L2MX で表される有機イリジウム錯体が燐光を発するものと理解するものといえる。

また、本件明細書の発明の詳細な説明には、前記 1(4)ウに記載のとおり、重金属原子の存在で生じるスピン軌道結合による摂動が起きると燐光が生じやすくなる旨(【0006】)が記載されているところ、イリジウムが重原子であることは、当業者に自明であるほか、前記 1(4)ケに記載のとおり、蛍光を発する L 配位子を組み合わせることで、イリジウム金属の強いスピン軌道結合を利用して効果的に燐光を発生させることができることが具体的な実施例とともに記載されている(【0104】~【0106】)。したがって、当業者は、これらの記載から、特に L 配位子を有する有機イリジウム錯体を用いて効果的に燐光を発生させる作用機序を理解することができる。

さらに、本件明細書の発明の詳細な説明には、前記 1(4)キ及びクに記載のとおり、これらの有機イリジウム錯体のうち、L 配位子が 2-フェニルベンゾチアゾールで、X 配位子がアセチルアセトネートであるもの(BTIr)を発光層のドーパントとして使用し、CBP を発光層のホストとして使用したアノード及びカソードを含む有機発光デバイスに電気エネルギー(電圧)を印加した場合に、12%の EL 効率を示す旨の実施例の記載がある(【0010】【0011】【0041】【0042】【0091】~【0098】)ほか、前記 1(4)コに記載のとおり、本件発明 1 ないし 12 の有機発光デバイスが組み込まれた表示装置等の具体例が記載されている(【0117】)。

したがって、当業者は、以上の本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、そこに記載の発明が電気エネルギー(電圧)を印加した場合に燐光を発するものであって、アノード、カソード及び発光層を含み、式 L2MX で表される有機イリジウム錯体を発光層に含む燐光有機発光デバイス又はこれが組み込まれた表示装置という本件発明が、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているものと理解することができる。」

る。」という記載を根拠として、サポート要件を認めた<sup>(77)</sup>。

この裁判例においても、発明の詳細な説明中に「電極パッドの厚さ  $t$ 」が効果に及ぼす“機序（メカニズム）”が説明されていたことが、サポート要件に寄与した。

- c. また、知財高判平成 20 年 6 月 12 日、平成 19 年（行ケ）第 10308 号「被覆硬質部材事件」は、「本件発明の場合… $I_a$  値が 2.3 以上の皮膜が良い性能を持つとしたものであるが、何ゆえ、そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき、因果関係、メカニズムは一切記載されておらず、またそれが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらない」と判示して、数値範囲の上限が無い場合で、全範囲に亘って発明の目的を達成できることを裏付け不十分であるとして、サポート要件違反とされた<sup>(78)</sup>。

この裁判例も、発明の詳細な説明中に、発明と効果との因果関係、メカニズムを記載しておくことがサポート要件に寄与し得ることを示唆している。

- d. 知財高判平成 17 年 11 月 11 日判時 1911 号 48 頁、平成 17 年（行ケ）第 10042 号「偏光フィルムの製造法事件（知財高裁大合議）」も、結論としてサポート要件違反としたが、「本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。」と判示して、具体例と別に、「当業者に理解できる程度に記載する」ことがサポート要件に寄与し得ることを示唆している。

この事案においては、原告（出願人）が数式と効果との因果関係、メカニズムを理論的に説明したが、

---

(77) 知財高判平成 19 年 10 月 30 日、平成 19 年（行ケ）第 10024 号「半導体装置のテスト用プローブ針事件」の判旨  
「プローブ針と電極パッドの十分な電氣的導通を確保する上での問題点として、プローブ針と電極パッドとの真の接触面積が十分に確保できないこと（以下『問題点①』という。）及びプローブ針の先端部にアルミニウム酸化物が付着するなどして接触不良が発生すること（以下『問題点②』という。）が挙げられ、問題点①及び同②は、その性質上、そのいずれかでも回避されれば、本件発明の目的との関係で相対的に効果がある…。

問題点①を解決するために、先端部を球状とするプローブ針を電極パッドに対して倒れ角度を有するように押圧して相対すべりを発生させるようにし、安定してせん断が起こる針先の接線方向と電極パッドの角度から、先端部の球面の曲率半径  $r$  を電極パッドの厚さ  $t$  との関係で『 $6t \leq r \leq 30t$ 』、望ましくは『 $8t \leq r \leq 23t$ 』とすること（以下『解決手段①』という。）が有効である…。

解決手段①を採用しても、電氣的接触面となる針の前面にはアルミニウムの凝着が発生するが、次のプロービング時に針の滑り方向に位置するため、大きな離脱力が加わり除去されるので、解決手段①は、この限りにおいて問題点②の解決にも資する（上記(3)オ）。

本件発明 2 は、厚さ  $0.8 \mu\text{m}$  の一般的なロジック系集積半導体の電極パッドを念頭に置いて、プローブ針先端部の曲率半径  $r$  を  $10 \leq r \leq 20 \mu\text{m}$  とする構成を採用するとともに、解決手段②を採用することにより、問題点①及び同②を解消し、「コンタクト寿命を大幅にのばすことができ、凝着が防止できることからさらに連続して安定に電氣的導通を稼ぐプローブ針を提供する」という効果を奏するものである…。」

(78) 知財高判平成 20 年 6 月 12 日、平成 19 年（行ケ）第 10308 号「被覆硬質部材事件」の判旨  
「本件発明 1 の課題は、…（Ti, Al）N 膜については皮膜の結晶配向性について検討されたことはなく、皮膜と基体との密着性に問題があるところ、硬質部材上に Ti と Ti 以外の周期律表 4a, 5a, 6a 族、Al の中から選ばれる 2 元系、ないし 3 元系の炭化物、窒化物、炭窒化物を被覆させる場合において、皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性、耐欠損性に優れた被覆硬質部材の提供を目的とするところにあると認められ、当該被覆硬質部材の皮膜につき  $I_a$  値を 2.3 以上とすることが同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要があるというべきである。

この点、本件発明の場合… $I_a$  値が 2.3 以上の皮膜が良い性能を持つとしたものであるが、何ゆえ、そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき、因果関係、メカニズムは一切記載されておらず、またそれが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらない。…本件発明の実施例として開示された  $I_a$  値は…2.3 から 3.1 までという非常に限られた範囲の 4 例だけであり、これらの実施例をもって、上限の定まらない  $I_a$  値 2.3 以上の全範囲にわたって、本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとは到底いうことができない。」

判決文では殆ど顧みられなかった。仮に幾らかでも明細書に記載されていたならば、その判断に影響があったかもしれないという意見もある<sup>(79)</sup>。

オ 当然のことながら、実施例と別に一般論として「(作用) 機序, メカニズム」を記載することにより、発明の技術的範囲が当該作用機序, メカニズムを有する物・方法に限定される虞があるが、その限りでは止むを得ないであろう。

#### (c) 明確性要件 (特許法 36 条 6 項 2 号)

発明の詳細な説明における「効果」の記載と、「特許を受けようとする発明が明確であること」とは、基本的に関係ないと思われる。

審査基準<sup>(80)</sup>を見ても、明確性要件と「効果」との関係を説明する件は見当たらない。

裁判例においても、「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…」とされている<sup>(81)</sup>。

イレギュラーな裁判例として、発明が「効果」を奏しない態様を含んでいることを理由に明確性要件違反としたものがあるが<sup>(82)</sup>、これは、審決が特許法 36 条 6 項 2 号の明確性の問題としたため、審決取消訴訟としてやむなく明確性要件の問題として処理したものであり、本来的には、実施可能要件ないしサポート要件の問題であると思われる。

## 4. まとめ

### (1) 実施例と別に一般論として具体的・詳細に記載すべき有益の記載事項

(a) 最初に充足論との関係においては、発明の詳細な説明において、(顕著な効果が進歩性肯定に寄与し得

(79) 宮前尚祐【数値限定発明の記載要件を判断した知財高裁判決を読む】パテント 2011 Vol.64 No.2

(80) 特許法 36 条 6 項 2 号の審査基準 (審査基準第 1 部第 1 章 2.2.2)

(81) 知財高判平成 22 年 8 月 31 日判時 2090 号 119 頁, 平成 21 年 (行ケ) 第 10434 号「伸縮性トップシートを有する吸収性物品事件」の判旨

「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。

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、それに尽きるものであって、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。…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…。」

(82) 知財高判平成 23 年 4 月 26 日, 平成 22 年 (行ケ) 第 10331 号「マッサージ機事件」の判旨

「(クレームの) 構成は、『第 2 部分』の長手方向の長さとの間に差異を設けることしか特定しておらず、この差異を設ける『肘掛け部』の形状には種々のものが想定され得るのであって、その外延は当業者においても明確でないといわざるを得ない。仮に、「前記第 2 部分における左右方向内側部分の前後方向寸法が、前記第 3 部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成されている」との構成を、『第 2 部分』の内側のどの部分をとり、長手方向の長さが、『第 3 部分』の長手方向の長さよりも短く (小さく) なることをいうと善解したとしても、原告が主張するとおり、『肘掛け部』のうちの『第 2 部分』の手指側のみを先細りの形状とする場合には、『第 2 部分』の長手方向の長さが『第 3 部分』の長手方向の長さよりも短くなるものの、『肘掛け部』への前腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整を容易に行うことができる」との作用効果を奏することは困難であるし、また、『第 2 部分』の長手方向の長さとの間に僅かな差異しか設けられない場合には、上記作用を奏することができない…。したがって、本件発明 1 の特許請求の範囲中、『前記カバー部が有する少なくとも第 2 部分は板状部材により構成され、且つ、前記第 2 部分における左右方向内側部分の前後方向寸法が、前記第 3 部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成されている』との構成は、明細書及び図面によっても明確でなく、当業者の技術常識を勘案しても明確でないというべきである。」

るにしても、) 実施例と別に一般論として「効果」を具体的・詳細に記載することは、基本的には、充足性肯定に寄与しない。確かに、「効果」の記載が充足性肯定に寄与した裁判例が存在するが、クレーム文言の適切な(狭過ぎない)記載を模索することにより解決すべきである。

但し、機能的クレーム(広過ぎるクレーム)においては、実施例と別に一般論として「(作用) 機序、メカニズム」を記載することが、充足性肯定に寄与し得る。

- (b) 次に、無効論との関係においても、発明の詳細な説明中の実施例から読み取れる「効果」が特許要件に寄与することは当然であるとしても、更に進んで、実施例と別に、一般論として「効果」を記載することは、原則として進歩性肯定に寄与しない。(但し、「顕著な効果」、数値の「臨界的意義」又は「異質な効果」を理由に進歩性を主張する際に、実施例から読み取れない場合でも、一般論としての「効果」の記載に基づいて追試を行うことを想定するならば、効果の記載が有意義で有り得る。)

なお、主に数値限定発明において、発明が解決すべき「課題」が新規であることを進歩性の根拠として主張する場合は、斯かる「課題」は実施例から当然に読み取れるものではない以上、発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として具体的・詳細に記載することが、進歩性肯定に寄与し得る。(当該「課題」との関係で、発明の技術的範囲が限定的に解釈される虞があるが、その限りでは止むを得ないであろう。)

また、実施例が効果を奏する「(作用) 機序、メカニズム」が記載されていれば、「当業者が発明の有用性を理解して実施できる範囲」「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」が広がる方向でこれが考慮され得るから、結果的に、サポート要件及び実施可能要件肯定に寄与し得る。(発明の技術的範囲が当該作用機序、メカニズムを有する物・方法に限定される虞があるが、その限りでは止むを得ないであろう。)

- (c) 最後に本稿の結論を抽象化して一言で表現するならば、実施例と別に一般論として記載する意義がある事項は、実施例から読み取れない「課題」「機序、メカニズム」等であり、原則として、実施例から読み取れなければならない「効果」ではない。(但し、「顕著な効果」を理由に進歩性を主張する際に、実施例から読み取れない場合でも、一般論としての効果の記載に基づいて追試を行うことを想定するならば、効果の記載が有意義で有り得る。)

## (2) 実施例と別に一般論として記載する「効果」の書き方

発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として「効果」を記載するのであれば、侵害訴訟の充足論において不必要な限定解釈の根拠とされないように、原則として、これを薄味で記載するに留め、チャレンジクレームとも言われる極めて広範な出願時の請求項1に対応する抽象的な「課題」及びその裏返しとしての「効果」を記載して体裁を整えるに留めておくことが推奨される。

筆者は、既にこのように実務を行っていると言明する弁理士と議論する機会があり、率直に言って驚いたとともに、侵害訴訟のステージを明確に意識して特許出願業務に取り組む弁理士が増えているのではないかと感じている。

## (3) 今後の検討課題(進歩性欠如の拒絶理由に対する、意見書における「効果」主張の功罪)

上述のとおり、特に審査・審判における進歩性判断では、顕著な「効果」とまでは認められない効果であっても、容易想到性のハードルが下がり、進歩性が認められ易くなるという“現実の実務”が存在すると信じられている。

本稿は、そのような“現実の実務”が存在するにしても、実施例と別に一般論として効果を具体的・詳細に記載することが好ましいかは別問題であるとして、容易想到性のハードルと「効果」との相関関係の実態について深入りしなかった。



しかし、本稿が提唱するように、実施例とは別に一般論として「効果」を具体的・詳細に記載しないという実務を定立したとしても、次の検討課題として、進歩性欠如の拒絶理由通知を受けたときに、(顕著な効果とまでは認められない場合,) 意見書で構成の想到困難性を主張するに際して、効果をどの程度主張することが有益であるか、そのような主張が侵害訴訟における充足論において包袋禁反言の法理により発明の技術的範囲が限定されてしまう不利益を甘受しても効果を主張することのメリットが上回るのか、それとも効果の主張が構成自体の容易想到性に実質的に寄与しない類型も整理できるのか、という問題が未解決である。

本稿の内容を一步進めるために、この点についても検討する価値がありそうである。

#### (4) あとがき

筆者の問題意識は、当初は、「発明の詳細な説明において目的、課題、作用効果を記載することの功罪」という漠然としたものであった。

しかしながら、裁判例等を検討し、多数の実務家と意見交換を行ってきたなかで、①「発明の詳細な説明」は「実施例」と「実施例以外の一般論」とに区別すべきこと、及び、②「目的」「課題」「作用」「効果」が区別されるべきことに気付いた。

①については、「実施例」から「効果」が読み取れなければならないことは当然であるにもかかわらずこの峻別を曖昧にしていたため、意見交換をして頂いた方に対し誤解を与えてしまったと思われる。筆者の問題意識は、実施例と別に一般論において、「効果」等を記載することの功罪である。

②については、本文中に詳述したとおり、実施例と別に一般論において「効果」を記載すべきでない場合が多いと考えるが、新規の「課題」、実施例の「(作用) 機序、メカニズム」を記載することが有意義である類型が存在する。

本稿において、敢えて「作用効果」と表現せず、可能な限り「効果」と表現したのは、ある弁理士の指摘を受けて、「作用効果」という用語は「効果」と殆ど同意義として使われることが多いが、正確に言えば、「作用」は「効果」を導く「機序、メカニズム」であると気付いたからである。そのような目で明細書を見直すと、「作用」と「効果」を混同して取り扱っている明細書もあるが、「効果」を導く機序ないしメカニズムとして「作用」が記載されている明細書も多く、両者の使い分けを再認識した。

以上