

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル

【特許】



効果のクレームアップ

(※クレームアップされた効果が、発明特定事項
＜引用例との相違点＞となるか、境界線の研究。)

【特許】

効果のクレームアップ

(※クレームアップされた効果が、
発明特定事項＜引用例との相違点＞
となるか、境界線の研究。)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められなかった裁判例

東京地判平成16年(ワ)15892「樹脂」事件<高部>

【請求項】「遠赤外線放射機能を有する黒鉛珪石を配合したことを特徴とする樹脂。」

《判旨(抜粋)》

・・・遠赤外線放射機能は、単に天然黒鉛珪石が有する属性であるから、本件発明の構成とはいえない。また、…**天然の黒鉛珪石は、それ自体遠赤外線機能を有する**ものであることが認められ、引用例1に記載された黒鉛珪石も、遠赤外線放射機能を有するものであることは明らかである。したがって、引用例1にこの点の記載がなくても、本件発明は、引用例1に記載された発明であるといえることができる。

⇒クレームアップされた効果は、物(の構成、用途等)を、更に特定するものではない。

⇒発明特定事項ではない。

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められなかった裁判例 平成22年(行ケ)10055「血管老化抑制剤および老化防止抑制製剤」<滝澤>

【請求項】「...重量平均分子量が3000の魚皮由来低分子コラーゲンを必須成分とする、血管内膜厚を減少させることを特徴とする血管老化抑制剤。」

《判旨(抜粋)》

・・・引用発明及び本件補正発明は、いずれも物の発明であるところ、相違点3に係る本件補正発明の構成である「血管内膜を減少させる」ことは、発明の作用効果に関する事項であって、本件補正発明を物の観点から特定するものではない。したがって、「血管内膜を減少させる」との記載の有無は、物の発明である引用発明と本件補正発明との実質的な相違点とはいえない。・・・

⇒クレームアップされた効果は、物(の構成、用途等)を、更に特定するものではない。

⇒発明特定事項ではない。

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められなかった裁判例 平成23年(行ケ)10050「抗骨粗鬆活性を有する組成物」事件<塩月>

【請求項】「カルシウム，キトサン，プロポリスを配合した...抗骨粗鬆活性を有する組成物。」

《判旨(抜粋)》

・・・本願発明における「抗骨粗鬆活性を有する」との記載は、「物」の発明である本願発明の抗骨粗鬆活性という性質を記載したにすぎないものであり、また、引用例Aの「カルシウム吸収促進性」の記載も、引用発明の組成物が有する性質を記載しているにすぎず、いずれも「物としての組成物を更に限定したり、組成物の用途を限定するものではない」から、これらの記載の相違は実質的な相違点とは認められ...ない。

⇒クレームアップされた効果は、物(の構成、用途等)を、更に特定するものではない。

⇒発明特定事項ではない。

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められなかった裁判例
平成31年（行ケ）10006、10058「気道流路および肺疾患の処置のため
のモメタゾンフロエートの使用」事件＜鶴岡＞

【請求項1】「モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって、1日1回鼻腔内に投与される、アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎の治療のための薬剤。」

【請求項2】「1日1回の投与量が100～200マイクログラムであり、未変化のモメタゾンフロエートの絶対的バイオアベイラビリティが約1パーセント未満である、請求項1に記載の薬剤。」

《判旨（抜粋）》

「未変化のモメタゾンフロエートの絶対的バイオアベイラビリティが約1パーセント未満」は、モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤を鼻腔内に投与した場合に現れる客観的な性質であって、甲1発明が備えた構成でもある・・・。

⇒クレームアップされた効果は、物（の構成、用途等）を、更に特定するものではない。

⇒発明特定事項ではない。

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

東京高判平成14年(行ケ)342「防汚塗料組成物」事件<篠原>

【請求項】「...亜酸化銅と... 2-ピリジンチオール-1-オキシドの銅塩を有効成分として含有することを特徴とするゲル化せず長期保存が可能な防汚塗料組成物。」

《判旨(抜粋)》

・・・上記組合せを選択することにより、先行発明である引用例発明では当業者に認識されていなかった顕著な作用効果を奏することとなる場合には、本件訂正発明は、引用例発明とは別発明である選択発明の一種として新規性及び進歩性が認められる・・・そうすると、「ゲル化せず長期保存が可能」という性質は、本件訂正発明の構成要件となっているのに対し、引用例には、この性質について何らの記載も示唆もない以上、少なくとも、この要件の有無を相違点として認定した上で、この性質が選択発明を構成するに足るものであるか否かについて・・・判断すべきものである・・・。

⇒クレームアップされた効果は、選択発明を構成する可能性がある!!

⇒発明特定事項である。(当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性○。)

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

知財高判平成17年(行ケ)10860「無鉛はんだ合金」事件<中野>

【請求項】「...Cu0.3～0.7重量%, Ni0.04～0.1重量%, 残部Snからなる, 金属間化合物の発生を抑制し, 流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金」

《判旨(抜粋)》

・・・甲1明細書発明においてNiを0.01重量%以上添加するのは, 耐電極喰われ性を向上させるためであって, それ以外にNiを添加する理由は甲1明細書には記載されておらず, **甲1明細書発明は, 本件発明1にいう「金属間化合物の発生を抑制し, 流動性が向上した」ものではない。**

⇒主引用発明が、(構成の数値範囲が重複するとしても、)本件発明のクレームアップされた「効果」を奏するかは不明。

⇒発明特定事項である。(当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性○。)

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

平成24年(行ケ)10335「斑点防止方法」事件<塩月>

【請求項】「...紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する...斑点防止方法。」

《判旨(抜粋)》

...**甲2, 3(周知例1, 2)...**の斑点は、微生物を主体とするスライムデポジットによるものであり、ニンヒドリン反応では陽性を示すもの(...)と考えられる。また、補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点が、従来のスライムコントロール剤では、その濃度を高くしたとしても十分に防止できず、上記反応物によれば防止できるものであることも考慮すれば、上記の斑点は、填料を含むものではあるものの、**補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点とは異なる**ものと認めるのが相当である。

⇒引用発明の「効果」は、本件発明のクレームアップされた「効果」と異なる。

⇒発明特定事項である。(当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性○。)

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

平成24年(行ケ)10373「半導体装置」事件<飯村>

【請求項1】「...前記バリア層におけるクロム含有率を15～50重量%とすることにより、前記バリア層の溶出によるマイグレーションを抑制する」ことを特徴とする半導体装置。」

《判旨(抜粋)》

原出願日当時・・・バリア層におけるクロム含有率を調整することにより、バリア層の表面抵抗率・体積抵抗率を向上させ、また、バリア層の表面電位を標準電位に近くすることによって、マイグレーションの発生を抑制することについて記載した刊行物・・・は存在しない。そうすると、甲2文献に接した当業者は、原出願日当時の技術水準に基づき、引用発明において本件発明1に係る構成を採用することにより、バリア層の溶出によるマイグレーションの発生を抑制する効果を奏することは、予測し得なかった・・・。

⇒本件発明の「構成」のみならず、クレームアップされた「効果」の容易想到性も必要!!

⇒発明特定事項である。(当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性○。)

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

平成25年(行ケ)10209「血管内膜の肥厚抑制剤」事件<清水>

【請求項】「...Ile Pro Pro 及び／又は Val Pro Pro を有効成分として含有し、血管内皮機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤」

《判旨(抜粋)》

本願優先日当時においては、ACE阻害剤が血管内皮の収縮・拡張機能改善作用、血管内膜の肥厚抑制作用を示した実例はあるものの、ACE阻害剤であれば原則として上記作用のうち少なくともいずれか一方を有するとまではいえず、**個々のACE阻害剤が実際にこれらの作用を有するか否かは、各別の実験によって確認しなければ分からない**というのが、当業者の一般的な認識であったものと認められる。

⇒クレームアップされた効果は、物(の構成、用途等)を、更に特定するものである。

⇒発明特定事項である。(当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性○。)

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

平成27年(行ケ)10097「発光装置」事件<大鷹>

【請求項】「...青色発光素子が放つ光励起下において前記赤色蛍光体は、内部量子効率
が80%以上であ...る発光装置。」

《判旨(抜粋)》

・・・内部量子効率を80%以上とすることができるかどうかは、出発点となる内部量子効率の数値にも大きく依存する…。…当業者は、甲3発明において、 $\text{Sr}_2\text{Si}_4\text{AlON}_7\text{:Eu}^{2+}$ 蛍光体のSrの少なくとも一部をBaやCaに置換したニトリドアルミノシリケート系の窒化物蛍光体を採用した上で、さらに、青色発光素子が放つ光励起下におけるその内部量子効率を80%以上とする構成を容易に想到することができたものと認めることはできない。...

⇒クレームアップされた効果は、物(の構成、用途等)を、更に特定するものである。

⇒発明特定事項である。(当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性○。)

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

平成28年(行ケ)10107「乳癌再発の予防用ワクチン」事件<森>

【請求項】「...配列番号3のアミノ酸配列を有する...ワクチン組成物。」(※用途発明)

《判旨(抜粋)》

・・・本願優先日当時の技術常識を踏まえると、CTLが誘導されることは、癌ワクチンとして有効であるための前提条件であるものの、さらにCTLが癌細胞へ誘導され、癌細胞を破壊することが必要であり、**そのような誘導や破壊ができない場合があるから、CTLが誘導されることと、癌ワクチンとして有効であることが技術的に同一であるとはいえない。**...引用文献には「ワクチン」と表記されている箇所があるものの、「ワクチン」としての使用の可能性があることから、そのように述べたものと解されるから、引用発明が本願発明と同一であるということとはできない。

⇒クレームアップされた効果は、物(の構成、**用途**等)を、更に特定するものである。

⇒発明特定事項である。(当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性○。)

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

平成27年(行ケ)10166「ベンゾチオフェン類を含有する医薬製剤」事件<清水>

※結論は、進歩性×

【請求項】「...を活性成分として含む...タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い医薬製剤」

《判旨(抜粋)》

・・・当業者であれば、ラロキシフェンは、タモキシフェンよりも子宮癌のリスクが低いことを容易に予測し得たといえることができる。

⇒クレームアップされた効果は、物(の構成、用途等)を、更に特定するものである。

⇒発明特定事項である。(当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性○。)

⇒本事案では、クレームアップされた「効果」が容易想到であったとして進歩性×とされたが、判断枠組としては、「●●よりも～」という「効果」が発明特定事項となり、効果が容易想到か否かで進歩性が左右される。

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

平成24年(行ケ)10398「製品架構」事件<設樂> ※結論は、進歩性×

【請求項】「...剛心と重心が偏心するように設計されて...(いる)制震架構」

《判旨(抜粋)》

・・・本件発明1の特許請求の範囲には、「剛心と重心が偏心するように設計されており」について「制震目的で設計されており」との記載はないことからすれば、・・・剛心と重心が偏心するような架構設計の理由が、専ら意匠その他の平面計画の都合によるものか、専ら制震のためであるか、あるいはその両方の目的であるかは、設計者の意図ないし動機であるにすぎず、このようにして設計された構造物が、客観的には、剛心と重心が偏心するように設計され、水平方向の加振に対しねじれ振動を発生する架構の構造物であることに変わりはない。したがって、本件発明1の構造物の架構と、甲1発明の構造物の架構は、客観的な設計構造としては実質的に同一である・・・。

⇒「目的」がクレームアップされると、発明特定事項となり、進歩性判断を左右する!?

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

★平成29年(行ケ)10041「熱間プレス部材」事件<高部>

【請求項】「...腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制されることを特徴とする熱間プレス部材。」

《判旨(抜粋)》

... 優先日時点の当業者において、技術常識に基づき、引用発明が耐水素侵入性を有していることを認識することができたものとも認められない...。... 甲2の記載は、あくまで原告が本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり... 優先日時点において、当業者が、引用発明の鋼板表面にNi拡散領域が生成することや、引用発明が耐水素侵入性を有することを認識できたことを裏付けるものとはいえない。

※この裁判例によれば、クレームアップされた「効果」が、優先日当時の当業者が認識できたものでない限り、進歩性○。

⇒物(の構成、用途等)を、更に特定しなくても、発明特定事項となる!?

請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例

★令和2年(行ケ)10015「免疫原性組成物を安定化させ、沈殿を阻害する新規製剤」<鶴岡>

【請求項】「タンパク質コンジュゲートの、シリコーンにより誘発される凝集を阻害する...を含む多糖類－タンパク質コンジュゲート、を含む製剤。」

《判旨(抜粋)》

・・・公知発明1に接する当業者は、リン酸アルミニウムに吸着された肺炎球菌CRMコンジュゲートが公知発明1の製剤に含まれることを認識するにとどまり、**公知発明1の製剤溶液中における遊離肺炎球菌コンジュゲートの有無及び量を、遊離肺炎球菌コンジュゲートが関与するシリコーン凝集という課題との関係で認識することは容易ではなかった**といえる。

※この裁判例によれば、**クレームアップされた「効果」が、優先日当時の当業者が認識できたものでない限り、進歩性○。**

⇒物(の構成、用途等)を、更に特定しなくても、**発明特定事項となる!?**

「審査基準」の理解

(第Ⅲ部 第2章 第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い)

審査基準は、「その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合...は、その物が公知であるならば、審査官は、その物について、新規性を有していないと判断する。**請求項中に記載された機能、特性等は、その物を特定するのに役に立っていないからである。**」と説明し、請求項に記載された「効果」が発明特定事項とならない具体例として、

「例1: 抗癌性を有する化合物 X」及び

「例2: 高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させるRC積分回路」を、挙げている。

⇒ **審査基準**に挙げられている上記「例1」及び「例2」も、前掲<平成22年(行ケ)10055「血管老化抑制剤および老化防止抑制製剤」事件>及び<平成23年(行ケ)10050「抗骨粗鬆活性を有する組成物」事件>判決における各発明と同じく、クレームアップされた効果が物(の構成、用途等)を更に特定するものではないため、「請求項中に記載された機能、特性等は、その物を特定するのに役に立っていない」から、発明特定事項とならないという帰結である。

⇒ **審査基準**によっても、「効果」が物の構成等を更に特定する場合は、発明特定事項!?(上掲・平成29年(行ケ)10041「熱間プレス部材」、令和2年(行ケ)10015「...新規製剤」事件は、審査基準を超えている。)

(まとめ／TIP)～効果のクレームアップ

※発明の「効果」をクレームアップした場合は、**当該構成がかかる「効果」を必ず奏する場合でない限り、発明特定事項**と認める裁判例が大多数。

※**審査基準**、及び、**請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められなかった各裁判例**における発明では、クレームアップされた「効果」が、物(の構成、用途等)を、更に特定するものではないため、発明特定事項と認められない。

他方、**※請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例**における発明では、クレームアップされた「効果」が、物(の構成、用途等)を、更に特定するものであるものが大多数である。

※さらに、上掲・平成29年(行ケ)10041「熱間プレス部材」、令和2年(行ケ)10015「...新規製剤」事件は、クレームアップされた「効果」が優先日当時の当業者が認識できたものでない限り進歩性〇という判断枠組みであり、「効果」が、物(の構成、用途等)を、更に特定しなくても発明特定事項となるのか、今後の裁判例の蓄積が待たれる。