

# 権利書たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない

～「発明の効果」を記載しない明細書等作成術～



会員 吉田 昌司

## 要約

権利書たる明細書に「発明の効果」を記載すべきでないとする根拠を明らかにするとともに、「発明の効果」を記載しなくとも登録要件を満たす明細書等の書き方を模索する。

## 【討論対象となることを希望する論点】

1. 権利書たる明細書に効果を記載することの是非
2. 明細書作成に際し、【表1】の出願検討書作成とスーパークレーム立案について

## 目次

1. はじめに
2. 明細書の意義
3. 発明における「効果」の意義
  - (1) 特許法上の発明における「効果」
  - (2) 特許を受けようとする発明の把握における「効果」
4. 明細書における「発明の効果」の意義
  - (1) 記載要件
  - (2) 進歩性判断
  - (3) 技術的範囲の解釈
  - (4) 効果の記載のない明細書における「効果」の認定
5. 発明の効果は記載すべきかの結論
6. 発明の効果に記載しない明細書作成術
  - (1) 出願検討書の作成
  - (2) 先行技術調査
  - (3) 図面の作成
  - (4) 課題と効果
  - (5) スーパークレームの立案
  - (6) クレームドラフティング
  - (7) 明細書等の作成
  - (8) 生まれる発明・育てる弁理士
7. おわりに

発明の効果の記載について、弁護士・弁理士高石秀樹氏による「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」と題する論稿<sup>(3)</sup>、および、神戸大学准教授前田健氏による「進歩性判断における「効果」の意義」と題する論説<sup>(4)</sup>がある。本稿はそれらの論旨と軌を一にするものであるが、明細書等作成者の実務家弁理士の視点より検討するものである。

特許出願の目的は、権利化出願、防衛出願、営業目的の出願等があり、夫々の目的によって明細書の内容、書き方は異なるものであるが、本稿は、「権利書」としての明細書における発明の効果の「記載」について論述する。

なお、本稿は、発明の構成よりその効果が当業者の技術水準により予測可能な機械系、電気系の発明を対象とし、構成よりその効果が予測できない実験の科学である化学系、バイオ系の発明や、用途発明<sup>(5)</sup>は、対象外とする。

## 2. 明細書の意義

明細書は、特許法第1条の目的を達成するための手段としての意義を有する。

すなわち、特許制度は、新しい「発明」について特許出願した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、

## 1. はじめに

筆者は、過去において「発明の効果の記載」について論述し<sup>(1)</sup>、また、発明の効果に記載しない明細書作成術について論述した<sup>(2)</sup>。本稿は、その集大成である。

その付与された者と、その権利の制約を受ける第三者の利用との間に調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与していくものである<sup>(6)</sup>。出願書類である明細書は、その制度達成のための手段としての意義を有する。

したがって、明細書は、研究の成果としての「発明」の内容を正確に且つ明瞭に第三者に公開する「技術文献」としての使命、及び、特許権として主張すべき技術的範囲を明らかにする「権利書」としての使命を併有する<sup>(7)</sup>。

そして「技術文献」としての意義は、特許法 36 条 4 項により担保され、「権利書」としての意義は、同法 36 条 5 項、6 項及び 70 条 1 項、2 項により担保されている<sup>(8)</sup>。

なお、明細書は、審査対象としての意義を有し、権利書としての明細書になるためには、審査を通過しなければならないので、拒絶理由、無効理由を含まないものでなければならない。

権利書としての明細書の評価は、最終的には司法判断においてなされるため、発明の効果の「記載」は如何にあるべきかは、判例・裁判例に基づくものとなる。

### 3. 発明における「効果」の意義

#### (1) 特許法上の発明における「効果」

特許法上の発明は、2 条 1 項の定義より、「課題（目的）、構成、効果」の三要素で把握されるものである<sup>(9)</sup>。「発明」といえるか否かは、前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべきものである<sup>(10)</sup>。

「効果」は、発明の構成要素であるが、独立した要素ではなく、効果は、構成から導かれる事実関係である。また効果は、課題（目的）と表裏一体の関係にある。

効果は、構成から導かれる事実関係であるので、機械系や電気系の発明では当業者であれば構成からその効果は予測可能である。しかし、実験の科学である化学系の発明では構成のみからその効果は予測できないものである。

#### (2) 特許を受けようとする発明の把握における「効果」

特許を受けようとする発明の把握は、従来技術との

対比において行われる。この対比において、発明の三要素の「課題、効果」に着目して発明を把握するのが良い<sup>(11)</sup>。

「構成」の対比では実施例レベルでの把握になり易いのに対し、課題、効果の対比は上位概念の発明を把握し易くする。

例えば、従来の断面円形の鉛筆では転がり落ちて芯が折れるという課題があり、六角形の鉛筆を開発したとき、その発明を六角形の鉛筆と把握するか、または、転ばない鉛筆すなわち転動防止手段を有する鉛筆と把握するかである。六角形という構成よりも、転ばないという効果から発明を把握することにより、転動防止手段という上位概念の発明を把握することができる。

したがって、特許を受けようとする発明の把握において、「発明の効果」を探求することは極めて重要なことである。

しかし、発明の効果を明細書に記載すべきか否かは、別次元で考えなければならないというのが本稿の趣旨である。

### 4. 明細書における「発明の効果」の意義

#### (1) 記載要件

現行特許法において、明細書に「発明の効果」を記載することは、必須の要件ではない。

平成 6 年改正前の 36 条には、「発明の効果」の記載は必須であったが、同法改正後は「発明の効果」の記載がなくとも、拒絶理由、無効理由とはならなくなった<sup>(12)</sup>。

また、サポート要件（36 条 6 項 1 号）、実施可能要件（36 条 4 項 1 号）においても、発明の効果の記載は必須でない。

#### (2) 進歩性判断

進歩性判断は、29 条 2 項に基づくものであり、本件「発明」と引用「発明」との「発明」間で論じられるものである。

筆者は、進歩性判断における「本件発明」の認定は、特許請求の範囲に記載の「発明の要旨<sup>(13)</sup>（構成）」の認定のみならず、明細書に記載の「発明が解決しようとする課題」及び「発明の効果」も併せた「発明の概要」として「課題、構成、効果」の三要素で認定すべきであると論述した<sup>(14)</sup>。

すなわち、本件発明と引用発明の一致点、相違点の

認定において、「構成」の対比のみならず、「課題、効果」も対比されるべき項目である。そして、引用発明に比べて有利な効果があれば、進歩性を肯定する有利な材料となる<sup>(15)</sup>。

したがって、明細書記載の「発明の効果」は、進歩性判断において、出願人にとって有利に作用する。

しかし、発明の効果は、発明の構成と独立したのではなく、構成から導かれる事実関係であるので、「構成の困難性」が認められれば、効果の優位性を主張する必要性は低いものである。

したがって、進歩性を主張する場合、効果の相違（優位性）を主張するよりも、構成の相違（困難性）を主張すべきである<sup>(16)</sup>。

また、格別顕著な効果を主張しても認められる可能性は極めて低い。審決取消訴訟において、「顕著な作用効果の看過」を争点とする事案において、その主張が認められる裁判例は極めて少ない<sup>(17)</sup>。したがって、効果の優位性により進歩性が認められる可能性は極めて低いので、効果の記載は不要であるといえる。

一方、明細書に発明の効果が記載されていないからといって、進歩性判断において不利に扱われるおそれはない。けだし、不利に扱うべき法的根拠はないからである。また、当業者の技術水準から予測可能な効果は、構成から主張することができるので<sup>(18)</sup>、明細書に記載する必要はない。

「効果の明細書記載の要否」について、神戸大学准教授前田健氏は、「発明の容易想到性の論証は、当業者の技術常識に照らして行われるものであり、容易想到性を基礎づけるために用いられる証拠が明細書の記載内容に制約されるとは考えられてこなかった。予測できない顕著な効果といえども究極的には構成の容易想到性を評価する一要素と整理する二次的考慮説<sup>(19)</sup>に立つならば、同様に、記載不要説に立つことが論理的には一貫すると考えられる。

また、実質的な観点からは、引用発明との対比を明細書に記載することを求めることは、出願人に不可能を強いることになる。すなわち、出願人はあらかじめ引用発明となりそうな引用例をリサーチし、それらに対して予測できない顕著な効果を主張できるよう、多くの費用と労力をかけてデータを収集し明細書に記載することを強えられる。これが発明を奨励する目的とする特許法の趣旨にかなうかには疑問がある。さらに、効果の参酌に進歩性判断における後知恵否定とい

う積極的な意義を認めるのであれば、明細書への記載を要求すると進歩性が過度に否定されやすくなることが懸念される。」と論述<sup>(20)</sup>されている。

筆者は、独立要件説<sup>(21)</sup>に立つものであるが、前田氏の論旨に賛同する。

### (3) 技術的範囲の解釈

技術的範囲の解釈は、特許法 70 条 1 項に基づき行われる。そして、同条 2 項に「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。」と規定されている。この 2 項は、リパーゼ判決の判旨の捉え方の相違により生じていた混乱を收拾するための確認規定<sup>(22)</sup>であるとされている。

しかし、「…解釈することができる。」ではなく「解釈するものとする。」の規定ぶりは、強制規定である。

したがって、明細書記載の「発明の効果」は、技術的範囲の解釈において、必ず考慮され、その結果、限定解釈に用いられる運命にある。

侵害訴訟における構成要件充足性<sup>(23)</sup>において、明細書に「発明の効果」として記載されており、その効果を係争対象品等が奏しなれば、当該構成要件を充足しないと判断される<sup>(24)</sup>。

なお、本件発明の効果は、【発明の効果】の項に記載されていなくとも、その記載ぶりによっては本件発明の効果と認められる場合がある<sup>(25)</sup>。

よって、明細書記載の「発明の効果」は、構成要件充足性判断において、権利者にとって不利に作用することになる。

一方、均等論の判断において「発明の効果」は参酌される<sup>(26)</sup>ので、一見して効果が記載されている方が権利者にとって有利に作用するのではないと思われるが、しかし、逆に記載されていない方が有利に作用する。

すなわち、均等論が適用されるのは、構成の相違がある場合であり、構成が相違すれば、その効果も相違するから、明細書に効果が記載されていれば、係争対象品等の効果と異なるものとなり、効果同一の均等の要件を充足するとの主張が認められなくなるからである。

均等論の判断は、ボールスプライン軸受事件判例<sup>(27)</sup>により行われるものであるから、「発明の効果」の認定は必須である。明細書に発明の効果の記載がない場合でも、裁判所は発明の効果認定をしなければならぬ。効果の記載がないので、効果を認定できないとい

うことにはならない。効果は、構成から導かれる事実関係であるから、構成が明確であればその効果は認定可能となる<sup>(28)</sup>。

係争対象品等の構成から奏する効果を、本件発明の構成からも奏することができると認定するのは容易である。けだし、本件発明の構成と係争対象品等の構成は近似しているからである。

したがって、均等論適用においては、明細書に発明の効果が記載されていない方が権利者に有利に作用することになる<sup>(29)</sup>。

**(4) 効果の記載のない明細書における効果の認定**

明細書に効果の記載が無い場合、発明の効果はどのように認定すべきか。それは課題より認定される。

発明の効果は、構成より導かれる事実関係であるが、発明の課題は、発明者の主観に基づくものであり、構成より認定することは出来ないため、明細書には、必ず記載される事項である。

発明の課題をどの程度明細書に記載すべきかは、効果の記載と同様に検討されなければならないが、課題の記載のないものは、後日課題を主張することは新規事項の追加となる<sup>(30)</sup>。

効果は課題の裏返しであるので、課題の記載の範囲内に於いて、発明の効果は主張可能となる。

したがって、課題の書き方が重要となる。詳細に記載すれば、詳細な効果を記載したことになり、結局限定解釈の根拠とされるので上位概念の課題として記載すべきである。

**5. 発明の効果は記載すべきかの結論**

以上の検討によれば、技術的範囲の解釈においては、70条2項によって、明細書に記載の発明の効果は

必ず考慮されて限定解釈の根拠とされるのに対し、進歩性判断においては、さほど考慮されないため、結論として、発明の効果は記載すべきでないということになる。

「多記載狭範囲の原則<sup>(31)</sup>」は、特許請求の範囲の記載のみならず、明細書の記載にも適用される原則であり、かかる原則よりも権利書たる明細書には、発明の効果は記載すべきでない。

この結論は、発明の効果の記載のない鑑定書作成作業が、いかに困難かにおいても裏付けられる。また、ライセンス交渉においてもしかりである。権利書としての明細書に、発明の効果の記載のないものは、競合他社にとって脅威である。

**6. 発明の効果に記載しない明細書作成術**

発明の効果に記載しなくとも、登録要件を満たす明細書の書き方は、以下のとおり。

要は、特許を受けようとする発明の本質を記載することである。

**(1) 出願検討書の作成**

A3横書きの用紙で【表1】に示す「出願検討書」を作成する。

「表1」の検討書は、依頼者とのコミュニケーションツールとして非常に有効である。依頼者によっては、余計な先行技術調査は不要とする場合があるが、そのような場合はともかく、上記検討書を用いて発明者と打ち合わせすることにより、特許を受けようとする発明の把握がより正確なものになる。また、上記検討書を作成することにより、本件発明と先行技術との対比を、頭の中で考えていることが可視化され、漏れの無いより正確な検討が可能となる。

特許発明の技術的範囲の解釈において、出願審査経

**【表1】**

○○装置出願検討書

平成○年○月○日、●日、… 弁理士○○

本件発明	先行技術	検 討
依頼者からの本件発明の説明、図面等の情報を記載する。 【課題】 【構成】 【効果】 【図面】	自らが先行技術を調査する。 【特開〇—〇】  【特開〇—〇】  【特開〇—〇】	本件発明と先行技術を対比して考察する(クレーム対応図は別紙に記載)。 【課題】 【効果】 【解決原理】 【構成】 【スーパークレーム】 【請求項1】 【請求項2】 【請求項3】 ……

過が必ず参酌される。拒絶理由通知を受けて、拒絶理由を回避するための補正や意見書での主張は、限定解釈の根拠とされる<sup>(32)</sup>。したがって、拒絶理由を受けることなく特許査定されることが重要である。

上記検討書作成は、拒絶理由通知書を受けることなく特許査定されるための作業として位置づけられるものである。この検討書は、明細書作成者の評価書とされるものである。出願書類作成作業において、上記「検討書」の作成は、その80%を占める重要な作業であり、残り20%において「明細書等」が作成される。

上記検討書は、日々修正更新して進化するものであり、一日で完成するものではない。この検討書は、審査段階での中間処理の時にも再利用されるものである。

## (2) 先行技術調査

先行技術調査は、特許を受けようとする発明の把握作業において最も重要な作業である。先行技術調査を明細書作成者が自らおこなうことにより、当業者の技術知識を習得でき、当業者の技術水準に達することができる。

多くの先行技術を調査し、対比検討することにより、本件発明の解決原理を見つけ出すことができる。

拒絶理由を受けることなく登録するために、特許庁審査官に負けない調査技術を習得し、先行技術調査能力を高めることが明細書作成者に求められる。

## (3) 図面の作成

出願書類の「図面」は、設計図面から特許図面に書き直したものとすべきである。図面は、特許を受けようとする発明の技術的理解を助けるための補助書類であり、その内容で足り、機密書類である設計図面を公開すべきでない。

図面は、クレーム対応図とすべきである。したがって、図面の作成は、クレームドラフティングとともに行われる。

## (4) 課題と効果

「発明」は発明の課題及び発明の課題を解決するための解決手段を本質的に有している<sup>(33)</sup>。「効果」は構成から導かれる事実関係であるから、効果の記載は必要でない。しかし「課題」は先行技術との対比で導かれる主観的なものであるため、必ず記載されなければ

ならない。

特許を受けようとする発明の把握は、従来技術との対比においてなされるものであり、その対比において課題をどのように捉えるかによって、特許を受けようとする発明の本質が異なるものとなる。

課題は、従来技術と対比した構成の相違から認識されるものであるが、当業者の技術レベル、当該技術の歴史や将来性、依頼会社のポリシー等を考慮して10年、20年先を見据えたものとして検討すべきものであり、知識と経験と勘が重要になるものである。「従来技術には〇〇の問題があった。本発明は●●するようにした△装置を提供することを課題とする」と一言で課題を表現できるように日々研鑽することが明細書作成者に求められる。

明細書における課題の記載は、サポート要件<sup>(34)</sup>、実施可能要件<sup>(35)</sup>、及び、進歩性判断<sup>(36)</sup>において重要であるので、効果の記載よりも課題の記載を研究する必要がある。

## (5) スーパークレーム立案

前記「表1」の検討書において、本件発明と先行技術とを対比し、本件発明の課題と効果をまず考察する。効果（課題）は一つに絞る。複数存在する場合、それらをandで把握するのではなく、orで把握する<sup>(37)</sup>。

前出の六角形鉛筆を例にすれば、効果は、「転ばない」または「芯が折れない」と把握する。これらを検討書の【課題】と【効果】の項に記載する。「効果」の記載は、一行の簡単なものにする。

つぎに、この効果を奏するための構成を一言で表現する。この一言が「スーパークレーム<sup>(38)</sup>」である。

例えば、前出の六角形鉛筆の例で、効果を「転ばない」とした場合、「転ばない鉛筆」または「転動防止手段を有する鉛筆」がスーパークレームである。

スーパークレームは、ヒラメキにより得られるものである。「表1」の内容、すなわち、本件発明と先行技術とを頭に叩き込み、潜在意識に記憶させる。散歩中とか、寝起きに「ヒラメキ」が現れる。すぐ忘れるので必ずメモする。

スーパークレームは、願望クレームであるが新規性を有した内容とすべきことが肝要である（「転ばない鉛筆」は従来存在しなかったというのがこの例題である。）。

スーパークレームは、単なる願望的クレームである

ので、36条の記載要件を充足するものでないので、以下のクレームドラフティングにおいて、36条の記載要件を満たすように、このスーパークレームの内容を下位概念に展開していく。

### (6) クレームドラフティング

クレームドラフティングは、前記「表1」の検討書において行う。このクレームドラフティングは、前記スーパークレームを具体的構成に展開し、請求項を作成する作業である。この具体的展開は、発明の構成が図示できる程度のものを「請求項1」としてメインクレームする。クレーム対応図面を作成しつつクレームを作成することになる。クレーム対応図において、発明の各構成要素の相互の関係が分かる図面が描かれれば、明確性要件(36条6項2号)を充足する。

請求項1の上位概念クレームを、中位概念、下位概念と「多段的」に展開していき、図面も完成させる。

さらに、発明のカテゴリーを変えたり、部品から装置へと「多面的」に展開していく。

請求項の作成は実施例レベルまで多数行う。

このように、多段的、多面的に展開することにより、サポート要件(36条6項1号)及び実施可能要件(36条4項1号)を満たすものとなる。

なお、多数作成した請求項の全てで出願するわけではなく、出願に際しては、請求項の数を適当な数に削減するが、クレームドラフティングではできるだけ数多く作成する。

なぜなら、明細書作成時、この多数の請求項を転記するという作業を行うからである。

### (7) 明細書等の作成

明細書等の作成は、前記「表1」の検討書で作成した内容を、特許法施行規則第24条から第25条の3に規定するフォーマットに転記することにより行う。

#### ①特許請求の範囲

特許請求の範囲は、検討書の請求項を全て転記するのではなく、適当な数に削減して、修正したものを記載する。

#### ②明細書

【背景技術】には、検討書で検討した先行技術のうち、本件発明に最も近いものを選定して記載する。

【発明が解決しようとする課題】には、検討書の課題を転記する。

【課題を解決するための手段】には、特許請求の範囲の内容を転記する。

【発明の効果】は記載しない。又は、検討書の一行効果を記載する。

【発明を実施するための形態】には、検討書の多数の請求項の内容を転記する。そして図面の説明として行間を補完していく。実施例の効果は、構成から当業者の技術水準で導かれる効果は記載しない。予測不能な効果の場合は記載すべきであろうが、予測不能なものを記載することは現実にはできない。

### (8) 生まれる発明・育てる弁理士

前記「表1」の作成を「えんぴつ特許」<sup>(39)</sup>を例に具体的に説明する。

依頼者が持ち込んだ本件発明は、転ばない六角形の鉛筆である。先行技術を調査したが、断面円形の鉛筆しか発見できなかった。そこで担当弁理士は、「表1」を作成し、日夜六角形以外の物は考えられないかと検討した。その結果、【図1】に示す各種実施例を思いついた。

クレームドラフティングは、これら実施例を考えつつ、クレーム対応図を描きつつ完成される。

【課題】鉛筆が机の上で転がるのを防止すること。

【構成】転がり防止手段を設けた<sup>(40)</sup>。

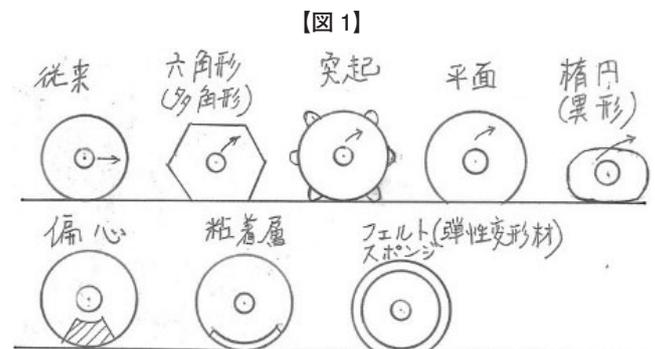
【効果】転がりが防止される。

【スーパークレーム】転がり防止手段を設けたえんぴつ。

【解決原理<sup>(41)</sup>】①転がる時、重心位置が一定であると転がりやすいので、転動で重心移動するような外形にする。

②重心を偏心させておく。

③表面に転動抵抗になる層を設ける。



#### 【請求項1】

平面上で鉛筆本体の転がりを防止する転動防止手段

を前記本体に備えたえんぴつ。

【請求項 2】（解決原理①②に対応）

前記転動防止手段は、重心移動手段である請求項 1 記載のえんぴつ。

【請求項 3】（解決原理①に対応）

前記重心移動手段は、前記本体の断面重心から、断面の輪郭の一点までの距離と、断面の輪郭の他の点までの距離とが、相違するものである請求項 2 記載のえんぴつ。

【請求項 4】（解決原理②に対応）

前記重心移動手段は、前記本体に設けられた偏心部によって構成されている請求項 2 記載のえんぴつ。

【請求項 5】（解決原理③に対応）

前記転動防止手段は、前記本体の外周面に設けられた転動抵抗体で構成されている請求項 1 記載のえんぴつ。

【請求項 6】

請求項 3 記載のえんぴつにおいて、前記本体は異形断面を有するえんぴつ。

【請求項 7】

前記異形断面は、多角形である請求項 6 記載のえんぴつ。

【請求項 8】

前記転動抵抗体は、弾性変形可能体である請求項 5 記載のえんぴつ。

……

前記図に示す各種の実施例を掲げることにより、サポート要件、実施可能要件は満たされる。効果の記載が無くとも、課題の記載により、発明の技術的意義は十分に理解可能となる。

六角形のえんぴつから各種の転がらない鉛筆を生み出した、前記「表 1」の検討書の作成は、まさに、「生まれる発明・育てる弁理士」の醍醐味といえる。

## 7. おわりに

筆者は、弁理士になるまでの 6 年間は特許事務所においてひたすら明細書作成に励み、弁理士登録後 30 年間は、明細書作成は年間数件程度でもっぱら係争事件に関わり、鑑定や訴訟を担当し、得た判決数は約 40 件に達し、和解で終了した事件は多数に上る。これらの訴訟経験に基づき、権利書としての明細書には発明の効果に記載すべきでないとの結論に至った。3 年前の弁理士登録 31 年目にして独立開業して、現在は明

細書作成に励んでいる。

権利書たる明細書に発明の効果は記載すべきでない」と論じたことを、実務において実践すべく日々努力を重ね奮闘し、今なお模索している<sup>(42)</sup>。

(注)

- (1) 「外国特許実務を考慮したクレームと明細書の作成」深見特許事務所編平成 21 年 4 月 6 日発行財団法人経済産業調査会 159～216 頁 第四章「発明の効果」の記載
- (2) 改訂増補「外国特許実務を考慮したクレームと明細書の作成」特許業務法人深見特許事務所編平成 25 年 10 月 15 日発行財団法人経済産業調査会 477～494 頁 事例 5: 発明の効果の「記載」について
- (3) 高石秀樹「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」パテント Vol.67 No.14,785 別冊 13 pp.42-74(2014)
- (4) 前田 健「進歩性判断における「効果」の意義」Law & technology Vol.82 pp.33-44 2019-01
- (5) 吉田広志「パブリックドメイン保護の観点から考える用途発明の新規性と排他的範囲の関係」特許研究 No.64 2017/9 6 頁：(用途発明とは「効果の構成化」である。)
- (6) 特許庁編「工業所有権法（産業財産法）逐条解説（第 18 版）」11～12 頁
- (7) 吉藤孝朔著・熊谷健一補訂「特許法概説（第 13 版）」有斐閣 2001 年 11 月 30 日発行 247～248 頁
- (8) 前掲注 (6)「逐条解説」117～120 頁
- (9) 拙稿「特許法 29 条 2 項の「その発明」の認定について」パテント 2017. Vol.70 No.8 92～104 頁（昭和 61 年 4 月発行「審査便覧」46.09A 発明は (1) 一定の目的, (2) その目的達成のための技術的手段, (3) その結果生じる効果の三要素を備えていなければならないから…)
- (10) 平成 27 年 1 月 22 日判決「平成 26 年（行ケ）第 10101 号」
- (11) 山内康伸著「判例に学ぶ特許実務マニュアル（第四版）」株式会社工業調査会 2007 年 7 月 1 日発行 185～186 頁
- (12) 平成 28 年 3 月 25 日大合議判決「平成 27（ネ）10014」マキサカルシトール事件：【判旨】平成 6 年法律第 116 号による特許法の改正は、同改正前の特許法 36 条 4 項が「発明の目的、構成及び効果」を明細書の発明の詳細な説明の必要的記載事項としていたところ、同改正後の同項、特許法施行規則 24 条の 2 により、「課題及びその解決手段」等を必要的記載事項としたものであり、発明の効果は明細書の発明の詳細な説明の必要的記載事項として規定されていない。現在では、実務上も、国際出願等に係る特許発明について「発明の効果」の記載のない明細書も多数存在しており（当裁判所に顕著な事実である。）、訂正明細書にも「発明の効果」を記載した部分がないのは、この改正に適合するものである。
- (13) 最高裁第二小法廷平成 3 年 3 月 8 日判決「昭和 62（行ツ）3」リパーゼ判決
- (14) 拙稿「特許法 29 条 2 項の「その発明」の認定について」パテント 2017. Vol.70 No.8 92～104 頁

- (15)①平成 23 年 11 月 30 日判決「平成 23 (行ケ) 10018」カルベジロール事件【判旨】特許法 29 条 2 項の容易想到性の有無の判断に当たって、特許請求の範囲に記載されていない限り、発明の作用、効果の顕著性等を考慮要素とすることが許されないものではない。②平成 24 年 11 月 13 日判決「平成 24 (行ケ) 10004」シュープレスベルト事件【判旨】上記アないしウのとおり、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う、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。③平成 28 年 3 月 30 日判決「平成 27 年 (行ケ) 10054」モメタゾンフロエート事件【判旨】本件発明の構成が、公知技術である引用発明に他の公知技術や周知技術等を適用することにより容易に想到できるものであるとしても、本件発明の有する効果が、当該引用発明等の有する効果と比較して、当業者が技術常識に基づいて従来の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものである場合は、本件発明がその限度で従来の公知技術から想到できない有利な効果を開示したものであるから、当業者がそのような本件発明を想到することは困難であるといえる。④平成 30 年 4 月 13 日大合議判決「平成 28 (行ケ) 10182」ピリミジン誘導体事件【判旨】主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明することができたかどうかを判断する場合には、…(略)…予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。
- (16)東京高裁平成 16 年 3 月 23 日判決「平成 14(行ケ)460」【判旨】発明の進歩性は、原則として客観的な構成により判断されるべきである。その構成により特定の課題を解決しようとする事自体は、つまるところ、発明者の主観的な意図にすぎず、そのような意図の存在をもって特許性を肯定することは、結局、客観的には同じ構成の特許を複数認める結果を招来するものであって、採用することができない。ただし、当該構成のものとしても、当業者が容易に予想も発見もし得ないような効果を発見したときなどに、例外的に、構成自体は容易に推考できる発明にも、特許を認める余地はあろう。
- (17)筆者の古い調査であるが、「顕著な作用効果の看過」を争点とする事案は、平成 18 年度で 23 件、平成 19 年度で 26 件あったが、いずれもその主張は認められていない。
- (18)①平成 18 年 6 月 28 日判決「平成 17 (行ケ) 10702」【判旨】本件訂正明細書には、相違点 3 に係る構成のみの効果は記載されていないが、本件訂正発明 1 は、相違点 3 に係る構成を含む上記(2)(イ)の構成を有するものであるから、そのような構成全体から生ずる効果が記載されていれば、効果の記載はあるということが出来る。…(略)…(ウ)したがって、審決中の「…コーナー部に丸みが付けられているが、そのように構成したことによって奏する作用効果は明細書に何ら記載されていない…」(11 頁 5 行～6 行)との認定は誤りであり、

この誤った認定に基づく「上記相違点の技術的意義は不明であって、当業者が適宜できる単なる設計的事項といわざるを得ない」(11 頁 6 行～7 行)という審決の判断も誤りであるから、取消事由 1 は理由がある。②平成 22 年 7 月 15 日判決「平成 21 (行ケ) 10238」日焼け止め剤組成物事件【判旨】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。

- (19)田村善之「「進歩性」(非容易推考性)要件の意義：顕著な効果の取扱い」*Patent Vol.69 No.5,803 別冊 15 pp1-12* (2016)
- (20)前田 健「進歩性判断における「効果」の意義」*Law & technology Vol.82 pp.33-44* 2019-01
- (21)特許庁審判部 16 部門 宮崎賢司「寄稿 3 間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも?～進歩性判断における二次的考慮事項の位置づけ～」*tokugikon* 2018.5.31 No.289 pp156～170  
<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/289/289kiko3.pdf>  
(参照日：2019 年 2 月 26 日)
- (22)特許庁工業所有権制度改正審議室編「平成 6 年改正工業所有権法の解説」1995 年 4 月 26 日発行 121 頁
- (23)最高裁平成 10 年 2 月 24 日判決「平成 6 (オ) 1083」ボールスプライン軸受事件【判旨】特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の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確定しなければならず(特許法 70 条 1 項参照)、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存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するという事はできない。
- (24)東京地裁平成 29 年 4 月 27 日判決「平成 27 (ワ) 11434」【判旨】上記のとおり、本件明細書(段落【0012】)には、上記各作用効果を奏するためには、ピン 7 の前方部 7a が斜め前方向に第 2 縦方向壁面 9 の前方部 9a に向かって延在することと記載されている。この点、特許請求の範囲やその他の本件明細書の記載を見ても、具体的な「斜め前方向」の角度や程度に関する記載は見当たらないが、ピン 7 が作動可能位置にある際に案内面 12 で第 2 縦方向壁面 9 の前方部 9a と接触する構成が好適であるとされていること(段落【0012】)や従来技術の内容に照らせば、極めてわずかな程度の傾きがあるだけで、上記各作用効果を奏することできるとは解し難い。そして、原告測定結果における約 0.15 ミリメートルという傾きの程度は、製造誤差としても生じ得る程度の極めてわ

- ずかな程度であり、このような程度の傾きをもって、上記各作用効果を奏するとはいえず、原告もこの点について、積極的な説明をしていない。したがって、被告製品は、構成要件Fの「前方部(7a)は…ピンの後方部(7e)から斜め前方向に方向づけられて」を充足しない。(本件は、控訴審「平成29(ネ)10066」において、控訴棄却されている。)
- (25)①前掲注(24)参照, ②大阪地裁平成11年10月14日判決「平成9(ワ)11113」【判旨】また、前記(2)ア(オ)(c)(d)の記載は、本件明細書中の「発明の効果」の欄に記載されているところ、特許法施行規則(平成2年通商産業省令第41号による改正前のもの)24条、様式第16の備考14には、「『発明の詳細な説明』の欄には、特許法第36条第3項に規定するところに従い、次の要領で記載する。」とした上で、ハとして、「『発明の効果』には、当該発明によって生じた特有の効果をなるべく具体的に記載する。この場合において、当該記載事項の前には、原則として『発明の効果』の見出しを付す。」とされているから、特段の記載のない限り、同欄に記載されている効果は、実施例の効果ではなく、当該発明自体の効果と解すべきである。確かに、明細書の「発明の効果」の欄において、実施例についての効果を記載すること自体は違法ではないが、前記のような特許法施行規則がある以上、明細書を読む第三者は「発明の効果」の欄に記載された内容を実施例の効果としてではなく、当該発明自体の効果として理解するのが通常であるから、そこに何らの特段の記載がないにもかかわらず、そこに記載された内容を実施例の効果にすぎないと解することは、第三者の予測可能性を著しく害するものであって、相当でないといわねばならない。
- (26)前掲注(23)ボールスプライン軸受け事件：均等の第1～第5要件
- (27)前掲注(23)最高裁平成10年2月24日判決「平成6(オ)1083」
- (28)東京地裁判例平成26年12月24日判決「平成25(ワ)4040」【判旨】そして、訂正明細書(甲15)には、訂正発明の解決すべき課題、訂正発明の目的、訂正発明の効果につき明確な記載はなく、「下記構造……を有する化合物の製造方法は新規であり……多様な生理学的活性を有することができるビタミンD誘導体の合成に有用である。」(訂正明細書25頁)と記載されているにすぎないが、訂正明細書の「発明の背景」の記載(訂正明細書15～16頁)や実施例の記載(訂正明細書49～57頁)を総合すると、訂正発明は、従来技術に比して、マキサカルシトールを含む訂正発明の目的物質を製造する工程を短縮できるという効果を奏するものと認められる。
- (29)平成28年3月25日大合議判決「平成27(ネ)10014」マキサカルシトール事件：【判旨】明細書に「発明の効果」の記載がない特許発明について、一部の従来技術との対比のみにより発明の作用効果を限定して推認するのは相当ではない。
- (30)平成20年1月17日判決「平成19(行ケ)10177」【判旨】発明における創作は、所期の目的すなわち技術課題を達成するための手段としての技術的思想でなければならないものと解すべきである。本件についてみると、ネガ又はスライドを返

却した後の、画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分、すなわち、原告が「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし、高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」と主張するものは、前記のとおり、当初明細書中に、従来技術との関係で技術課題が設定されているわけではないから、単に、そのサービスに関する部分のみを取り出しても、そこに願人による技術的思想の創作である発明が存在すると認めることはできない。当初明細書の上記記載からいえることは、ネガを返却した後の、画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する技術が当業者に開示されているというのみであって、それ以上のものではない。

(31)前掲注(7)「特許法概説」296頁

- (32)①大阪地裁平成17年7月21日判決「平成16(ワ)10541」【判旨】上記意見書は、原告とオカモト産業との共通の特許出願代理人によって作成提出されており、これが原告の意に反して作成提出された等の特段の主張立証がない本件においては、出願経過禁反言の法理に照らし、原告が本件訴訟において上記意見書と異なる主張をすることが許されると解すべき根拠はない。②平成28年4月27日判決「平成27(ネ)10127」【判旨】かかる評価は、構成要件F4に係る第2手続補正が、第1手続補正却下又は拒絶理由を回避するために行われたものであるか否かなど、出願人の手続補正の目的いかんによって左右されるものではなく、客観的に判断されるべきである。そして、前記(3)のとおり、控訴人において、「該数量に基づく計算」が、被告方法のように「Web-POSサーバ・システム」で行われる構成については、本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したものの、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと評価することができるのであるから、特許権者のかかる外形的行動を信頼した第三者を保護すべきであり、控訴人がこれに反して当該「Web-POSサーバ・システム」で行われる構成について均等の主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないというべきである。

(33)小林茂「明細書における発明の課題の記載」パテント Vol.65 No.11,pp46(2012)

- (34)①平成17年11月11日大合議判決「平成17(行ケ)10042」偏光フィルム事件【判旨】そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。②東京地裁平成30年12月27日判決「平成28(ワ)25956」【判旨】以上によれば、本件発明に係る特許請求の範囲の記載が、本件明細書の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえず、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決でき

ると認識できる範囲のものであるともいえないから、本件発明にはいわゆるサポート要件違反がある。

(35)平成21年7月29日判決「平成20(行ケ)10237」【判旨】と  
 ころで、そのような、いわゆる実施可能要件を定めた特許法  
 36条4項1号の下において、特許法施行規則24条の2が、  
 (明細書には)「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」を記載すべきとしたのは、特許法が、いわゆる実施可能  
 要件を設けた前記の趣旨の実効性を、実質的に確保するため  
 であるということが出来る。そのような趣旨に照らすなら  
 ば、特許法施行規則24条の2の規定した「技術上の意義を理  
 解するために必要な事項」は、実施可能要件の有無を判断す  
 るに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈  
 適用されるべきであって、実施可能要件と別個の独立した要  
 件として、形式的に解釈適用されるべきではない。

もとより、特許法施行規則24条の2の求める事項は、発明  
 の詳細な説明中の「課題及びその解決手段」に記載される必  
 要もなく、当業者が発明の技術上の意義を当然に理解できれ  
 ば足りるのであって、明示的な記載は必要ない。

(36)①平成21年1月28日飯村裁判長判決「平成20(行ケ)  
 10096」回路用接続部材事件【判旨】特許法29条2項が定め  
 る要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて  
 出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先  
 行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特  
 徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易で  
 あったか否かを基準として判断される。ところで、出願に係  
 る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が  
 目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到  
 性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を  
 的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題  
 を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想  
 到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考  
 は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が  
 目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に  
 「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがない  
 よう留意することが必要となる。②平成28年11月16日判  
 決「平成28(行ケ)10079」【判旨】しかし、本願発明と引用  
 発明とは、具体的な課題及び技術的思想が相違するため、

引用例1には、表面ゴム層のゴム弾性率を内部ゴム層のゴム  
 弾性率より小さい所定比の範囲として、使用初期において、  
 接地面積を確保するという本願発明の技術的思想は開示され  
 ていないのであるから、引用発明から本願発明を想到するこ  
 とが、格別困難なことではないとはいえない。

(37)平成19年3月27日判決「平成18(ネ)10052」【判旨】さ  
 らに、本件各明細書は、従来技術として1枚の垂直螺旋回転  
 羽根から成る乾燥装置を挙げ、当該従来技術について、本件  
 明細書A、Bでは課題③を含む5個の課題、本件明細書Cで  
 は課題③を含む4個の課題を指摘しているところ、控訴人ら  
 は、これらの課題を総合すると、底部の羽根を複数枚にする  
 ことではなく、1枚の垂直螺旋回転羽根をばらばらに切り離  
 した構成とすることが、課題の解決に資するものと主張す  
 る。

しかしながら、当該従来技術に係る課題とは、…(略)…  
 上記各課題の解決により資することを認めるに足りる証拠も  
 なく、控訴人らの上記主張を採用することはできない。

(38)「スーパークレーム」は、一般用語にはない造語であり、  
 筆者より先に、弁理士伊藤晃氏が使用されていた。「スー  
 パークレーム」の定義は定かでないが、筆者は、一言クレ  
 ーム、願望クレーム、ヒラメキクレーム等を意味し、機能的表  
 現となるものであり、明確性要件(36条6項2号)を充足し  
 ないが新規性(従来技術と区別できること)を有するものを  
 意味する。

(39)坂上好博著「えんぴつ特許」関西特許研究会(KTK)発行  
 の「KTKニュース」平成8年5月号～7月号に掲載

(40)前掲注(39)の「えんぴつ特許」によれば、「筆記具が転が  
 るのを防止するために、筆記具本体に転動防止手段を備え、  
 この転動防止手段によって転がりを防止する。」は、自然法則  
 を利用した技術思想といえず、「転がるのを防止するために、  
 転がり防止手段を備えるから、転がりが防止できる。」との言  
 葉遊びに過ぎないと指摘する。

(41)前掲注(39)の「えんぴつ特許」によれば、発明の「解決  
 原理」は、「作用」から解明されるものであると説く。「作用」  
 と「効果」は区別されるものであり、発明の把握は、「作用」  
 の解明からされるべきと説く。

(42)関西在住の弁理士有志による「明細書研究会」において勉  
 強中。

(原稿受領2019.2.15)