

# 近年の判決からみた明細書の留意事項

～特許要件，充足論からみて～

平成 29 年度特許委員会第 2 部会 明細書の留意事項 検討チーム

桑城 伸語，岡田 恭伸，黒田 博道，北田 明，鈴木 信彦，岡田 宏之，  
萩原 敦，新井 宏，山内 伸，木村 健治

## 要 約

本稿は，平成 29 年度特許委員会において，「近年の判決からみた明細書の留意事項」について検討した結果を報告するものである。

特許委員会では，これまで，特許要件（進歩性，記載要件，新規事項の追加等）について裁判例の分析を行なうとともに，判決と審査基準との関係性についても検討してきた。

そこで，平成 29 年度特許委員会では，特許要件のこれまでの傾向に加えて，充足論についての傾向を検討し，これらを踏まえて明細書の重要性について検討するとともに，よりよい明細書を作成するために留意すべき事項を検討することとした。本稿は，その成果を報告するものである。

なお，本稿は，掲載ページ数の制約などの理由で，全ての内容を掲載できていない。報告内容の全文は，日本弁理士会正副会長へ提出した答申書として電子フォーラムで WEB 公開しているのので，会員のみ閲覧可能ではあるがぜひこれもお覧頂きたい。

・特許委員会答申書掲載 URL（電子フォーラム）

[https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br\\_serial=5&br\\_sub\\_serial=102&sortOrder=0&view\\_id=13617](https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=102&sortOrder=0&view_id=13617)

## 目次

1. はじめに
2. 結論
3. 充足論の傾向及び充足論から見た明細書の重要性
4. 具体的な留意事項

### 1. はじめに

当委員会では，平成 28 年度まで，日本国における特許要件（進歩性，36 条，新規事項の追加等）について，日本国内の判決の内容を検討するとともに，判決と日本国の審査基準との関係性についても検討してきた。その結果，近年の特許要件の判断においては，明細書の記載，特に課題の記載が重要な要素となっている傾向が見られた。

例えば，当委員会は，平成 28 年度特許委員会諮問事項「近時の審判決の動向を踏まえた，特許・実用新案審査ハンドブック，および，同ハンドブックに掲載の審判決例の検討及びその追加，変更等についての提言」に対する答申にて，以下の様に，進歩性の判断では本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の関係が重要である旨を示している<sup>(1)</sup>。

附属書 D（審判決例集）では，動機付けに関する判決例のほかに，「48 本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の関係について指摘した上で，その主引用発明に基づく論理付けを試みることにについて」欄を設けて，判決例を 3 件（平成 20 年（行ケ）第 10305 号，平成 22 年（行ケ）第 10237 号，平成 24 年（行ケ）第 10305 号）例示している。この欄の判決例は，審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.3「進歩性の判断における留意事項」(2)欄の記載に対応する判決例である。

また，「48-1 主引用発明と副引用発明との間の課題と，本願発明と主引用発明との間の課題の関係について」欄にも，判決例を 1 件（平成 23 年（行ケ）第 10298 号）例示している。この欄の判決例は，第 2 節 3.3「進歩性の判断における留意事項」(2)欄の記載に対応する判決例である。

また，平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準によれば，いわゆる設計変更等か否かの判断にあたり，「課題」が重要な要素であることが示されている<sup>(2)</sup>。

### 3. 1. 2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素

#### (1) 設計変更等

請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の(i)から(iv)までのいずれか(以下この章において「設計変更等」という。)により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。

- (i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択
- (ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化
- (iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換
- (iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用

また、審査基準には、進歩性の判断における留意事項として、主引用発明には本願発明と技術分野又は課題が同一又は近いものを選択すべき、との記載がある<sup>(3)</sup>。

### 3. 3 進歩性の判断における留意事項

#### (1) (後知恵に関するもの：内容略)

(2) 審査官は、主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題(注1)が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。

請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。そのような場合は、審査官は、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付け(例えば、主引用発明に副引用発明を適用するに当たり十分に動機付けとなる事情が存在するの否かの検討)が要求されることに留意する。

(注1) 自明な課題や当業者が容易に着想し得る課題を含む。

また、ここで検討されるのは、請求項に係る発明と主引用発明との間で課題が大きく異なるか否かであ

る。ここで請求項に係る発明と主引用発明との間で検討される課題は、3.1.1(2)の課題(主引用発明と副引用発明との間で共通するか否かが検討される課題)と同一である必要はない。

また、請求項に係る発明の解決すべき課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものである場合は、請求項に係る発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異なることが通常である。したがって、請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。

実際に、本願発明と主引用発明との解決課題の共通性、及び、本願発明と副引用発明との解決課題の共通性を考慮して、進歩性の判断を行った判決も存在する(平成21年(行ケ)第10361号等)。

また、法律上も、例えば特許法施行規則における発明の開示要件として「課題」についての記載がある。

第二十四条の二 特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

さらに、審査基準では、サポート要件違反の類型の一つとして、「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合」を示している<sup>(4)</sup>。

- (1) 請求項に記載されている事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合
- (2) 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合
- (3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合
- (4) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映され

ていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合

また、新規事項の追加についても、当委員会は、平成 28 年度特許委員会諮問事項「近時の審判決の動向を踏まえた、特許・実用新案審査ハンドブック、および、同ハンドブックに掲載の審判決例の検討及びその追加、変更等についての提言」に対する答申にて、以下の様に、発明の課題が重要である旨を指摘した<sup>(5)</sup>。

端的に整理すれば、裁判例の傾向として、新規事項追加に当たるか否かの判断においては、補正・訂正に係る構成と発明の課題との関係が重視され、補正等に係る構成要件が発明の課題の解決に関係する場合には「新たな技術的事項を導入するものである」と判断される場合が多く、補正等に係る構成要件が発明の課題の解決に関係しない場合にはそのように判断されない場合が多くなるという傾向がある。

この意味で、附属書 A に掲載されている各事例は、並列的に掲載されているが、実際は、発明の課題との関係を重視している事例 7~9 が原則である。すなわち、上掲した審査基準においても言及されているとおり、補正（訂正、分割）により削除される事項、追加される事項が発明による課題の解決には関係がない場合は新規事項追加とならない場合が多いところ、附属書 A に掲載されているその他の事例は、このような傾向を踏まえて、種々の類型に係る補正等について、具体的な当てはめを示したという位置付けであるから、事例 7~9 が適用されるとともに、並列的に適用される考え方を示したものである。

そうすると、より良い明細書を書く上での留意事項として、特許要件としてはできる限り「課題」に関する記載が充実していることが望ましいと考えられる。

一方、充足論でも明細書が参酌されるが（特許法第 70 条第 2 項）、充足論についての傾向の検討は未だしていない。

そこで、本年は、特許要件のこれまでの傾向に加えて、充足論についての傾向を検討し、これらを踏まえて明細書の重要性について検討するとともに、よりよい明細書を作成するために留意すべき事項を検討する

こととした。

なお、明細書には、【発明の名称】【背景技術】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】【発明を実施するための形態】等といった複数の欄が設けられているのが通例である。これに鑑み、検討に際しては、充足論において明細書を参酌する際に、これら各欄のうちどの欄が参酌されるのかについて合わせて検討し、各欄のそれぞれについての留意事項を検討した上で、結論として明細書全体の留意事項を検討した。

## 2. 結論

- (1) 【発明が解決しようとする課題】の欄の課題を漠然と記載し、明細書の他の部分で課題／作用効果を具体的に記載した場合には、特許発明の技術的範囲の認定において、特許発明の課題が明細書の他の部分の内容を参酌して具体的な課題として認定される結果、特許発明の技術的範囲が請求項の記載よりも限定解釈されるリスクが高くなることに留意すべきである。
- (2) 明細書全体から導かれる課題に対して、【特許請求の範囲】の欄に記載されている請求項記載の発明が漠然としている場合には、その請求項記載の発明では課題を解決することができないとされ、その結果、明細書の内容を参酌して特許発明の技術的範囲が請求項よりも限定解釈されたり、サポート要件違反とされたりするリスクが高くなることに留意すべきである。
- (3) 発明の課題と解決手段との対応関係を、概念レベルが異なったり課題を解決するための条件に過不足があったりすることがないように、正確かつ明確に記載することに留意すべきである。
- (4) また、上位～中位～下位概念の発明それぞれの間で、課題も解決手段も上位～中位～下位概念の関係となるように、概念の切り分けを正確かつ明確に記載すべきである。
- (5) 更に、【発明を実施するための形態】には、メインの実施形態や実施例の他に、上位概念の発明や中位概念の発明に含まれる変形例を複数記載すべきである。



### 3. 充足論の傾向及び充足論から見た明細書の重要性

まず、充足論に関する判決を検討して得られた充足論の傾向及び当該傾向から考えられる明細書の重要性について述べる。

充足論に関する判決を検討して全体を通して得られた傾向としては、偏りは少々あるものの、【特許請求の範囲】（クレーム）、【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】といった特定の欄の記載に限られず、どの欄もまんべんなく参酌されている傾向が見られた。典型的な例としては、ある用語の解釈が問題となり、その用語に関する記載を各欄からピックアップして、それらを総合して用語の解釈を行うものである（例えば判決14：平成28年（ネ）第10017号、平成27年（ネ）第10091号等）。このため、充足論においては、特定の欄の記載のみだけでなく、【発明を実施するための形態】を含む明細書全体の記載が重要となる。

また、主観的な感想ではあるが、非侵害と判断された事件については、クレームを厳しく限定解釈しているといった感じではなく、そもそも原告が明細書等の記載を過度に越えてクレームを拡大解釈する主張を行っているのに対して、それを認めないという印象が強い。

当たり前だが、特許発明の技術的範囲は、【特許請求の範囲】の記載だけでなく、明細書等に記載されている内容で決まる。このため、仮に【特許請求の範囲】の記載のみが上位概念であっても、【特許請求の範囲】に記載されている構成要件のみでは課題を解決できなかったり、明細書の記載が不十分であったりすれば、結果的に限定解釈されて非侵害となり得る点は留意しておくべきである（例えば判決4：平成21年（ネ）第10055号、判決8：平成22年（ネ）第10070号、判決14：平成28年（ネ）第10017号、判決16：平成25年（ネ）第10110号）。

なお、この点については、サポート要件とも親和する（例えば判決5：平成28年（行ケ）第10059号、判決6：平成27年（行ケ）第10231号）。

また、争点となる用語（構成要件）については、明細書中に明確な定義がないケースが多い。このため、発明の技術的範囲を明確にする上では、明細書中に用語の定義を記載しておくことは1つの有効な手法であると思われる。これにより、侵害／非侵害の判断が容

易となり、訴訟まで発展することなく早期の紛争解決に繋がる可能性がある。

一方、発明の技術的意義等から照らし合わせて上記定義が狭義であって別例等の記載が不十分であれば、本来技術的範囲に含まれ得たものが含まれないという限定解釈となる可能性があり得る。この点を鑑みれば、安易な用語の定義は避けるべきであり、用語の定義の記載については、その有無を含めて十分な検討を行う必要がある。

また、そもそも明確な定義をすることができないという場合もあり得ると思われる。このような場合には、用語（構成要件）に関するバリエーションの記載や作用効果の記載が用語解釈の一役となり、一実施例に限定されず広義に解釈される可能性もある。

いずれにしても、出願当初の段階で、今回の発明が適用できる範囲を想定した上でクレームを作成し、明細書において当該クレームにて用いられた用語（特に発明の本質的部分に関する用語）について十分な説明及び当該用語に含まれるバリエーションの提示をすることが重要であると考えられる。

## 4. 具体的な留意事項

### 4. 1 【発明の名称】

#### 4. 1. 1 充足論から見て

発明のカテゴリを決定付ける重要な要素である。発明の内容を考慮して、適切なカテゴリの発明を記載する。発明の名称に用いられる用語は、クレーム解釈においても重要視される傾向があるため、不用意な用語の選択は避ける。

例えば、【特許請求の範囲】に、「～を特徴とする車載ナビゲーション装置」と記載されていた特許権に関する侵害訴訟の事案が参考になると思われる（判決1：平成23年（ネ）第10004号）。この事案に係る明細書においては、【特許請求の範囲】に記載の「車載ナビゲーション装置」と対応して、【発明の名称】に「車載ナビゲーション装置」と記載されていた。裁判所は、【発明の名称】について直接言及していないものの、【背景技術】、【発明の目的】、【発明の構成】の記載から、本件特許発明における発明の名称として「～用」といった用途限定を加えた場合には、基本的には、仮に他の用途で用いてもよいことが後から判明した場合であっても、その他の用途で用いられる製品に対して権利範囲が及ぶ可能性は低い。

#### 4. 1. 2 特許要件から見て

発明のカテゴリを限定することによって、当該発明の技術分野を限定することができ、進歩性としては肯定される方向に傾く。

例えば進歩性の観点から見れば、用途限定等のように発明の名称を限定することによって、発明の技術分野等を限定でき、それを通じて新規性・進歩性における引用発明の適用範囲を限定できる可能性がある。これにより、本願発明と主引用発明又は副引用発明との差異を主張しやすくなったり、周知技術の認定を否定しやすくなったりする可能性がある。例えば、発明の名称として「車載用」という限定記載がある場合には、引用発明として車載用以外の発明を適用して新規性・進歩性を否定することが難しくなり、進歩性としては肯定される方向に傾き易い。また周知技術の認定に対する反論としては、技術分野が異なるから、当業者はそのような分野の技術は見ないと反論することが有効と考える。同じ技術分野の技術でなければ周知技術と認定できないという判決もある（判決2：平成22年（行ケ）第10329号）。

#### 4. 1. 3 考察

このように、権利範囲と進歩性とは基本的にはトレードオフの関係であるため、発明の名称については、特許要件と充足論とのバランスを考慮して、適切な名称を記載する必要がある。また、用途限定等といった発明の名称から限定を行う場合には、クライアントとの間で十分に合意を得るとよい。

また、単一性の要件を満たせば、1つの出願において複数のカテゴリを記載することが許されているため、他者の実施態様を想定した上で、必要であれば複数のカテゴリの発明を記載するとよい。

例えば、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等（コンビネーション発明）である場合には、組み合わせられる各装置の発明や各工程の発明であるサブコンビネーション発明を記載すべきか否かを検討するとよい。

#### 4. 2 【背景技術】

【背景技術】の欄には、本件発明に関連する従来技術（公知技術又は周知技術）であって、【発明が解決しようとする課題】に記載される課題を有する従来技術を記載する。また、【背景技術】の欄には、当該従来技術に関する文献の情報も記載する。

#### 4. 2. 1 充足論から見て

【背景技術】の欄は、本件発明と従来技術との差異を理解するため、又は本件発明の技術的意義もしくは本質的部分を理解するために、参酌される場合がある。

また、【背景技術】に記載されている従来技術を踏まえて、本件発明の課題を認定する場合がある（判決3：平成27年（ネ）第10008号）。

クレーム解釈において本件発明の課題が重要な要素であることを鑑みれば、本欄に記載されている従来技術がクレーム解釈に影響を与える可能性がある。

また、【背景技術】の欄の記載を、本件特許発明の特徴を認定するための一要素として用いて、クレーム中の文言を解釈する場合もある（判決1：平成23年（ネ）第10004号）。

#### 4. 2. 2 特許要件から見て

特許要件の観点から見ても、本願発明の認定に際して、本欄の記載を参酌する場合がある。

また、進歩性に関して、審査基準によれば、以下の記載がある<sup>(6)</sup>。

審査官は、本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術について、出願人がその明細書の中でその従来技術の公知性を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとして、これを引用発明とすることができる。（審査基準第III部 第2章 第2節 進歩性 3.3 進歩性の判断における留意事項）

このため、例えば【背景技術】の欄に、本願発明を含むような技術が記載されていると、新規性がないことを自認することになるため、このような技術を記載することは当然に避けるべきである。また、客観的に見て公知ではない技術や公知ではない課題を本欄に記載すると、本願発明の進歩性の判断において出願人及び特許権者にとって不利に働く場合（例えば、本願発明が容易に想到し得ることを自認しているように解釈される場合）も想定される。

#### 4. 2. 3 考察

近年、クレーム解釈において重視される本件発明の課題が、【背景技術】の欄に記載された従来技術を踏まえて解釈される場合があることからすると、少なくとも、【背景技術】の欄に記載された従来技術が、【発明が解決しようとする課題】の欄に記載された本件発明

の課題と整合または関連していると理解され得るように、記載することが重要であると考えられる。

また、【背景技術】の欄に、従来技術に係る刊行物に明確に記載されていない技術や課題を記載すると、出願人または特許権者にとって不利に働く場合（例えば、新規性や進歩性欠如による拒絶または無効と判断される場合）がある。

したがって、充足論の観点から見ても、特許要件の観点からみても、【背景技術】の欄についても慎重に記載すべきと考えられる。

#### 4. 3 【発明が解決しようとする課題】

##### 4. 3. 1 充足論から見て

本件発明の技術的意義や用語の解釈において影響を与え易い欄と言える。このため、課題の記載はクレーム解釈に参酌されることも想定して慎重に検討すべきである。

特に、本欄に記載する課題とクレームとの対応関係は注意を要する。

例えば、本欄の課題から把握される特徴部分に、クレームにおいて明示的に特定されていない構成が含まれている場合、当該構成はクレームに含まれるものと限定的に解釈される可能性がある（判決4：平成21年（ネ）第10055号）。このような事例を鑑みれば、本欄において課題が具体的に記載されているのに対してクレームが抽象的な上位概念で記載されている場合、具体的な課題を解決できる範囲に限定的に解釈される可能性があることには留意しておく必要がある。

また、【発明が解決しようとする課題】の欄の課題の記載が漠然としている場合もクレーム解釈に影響を与える場合もある。例えば判決3（平成27年（ネ）第10008号）では、【発明が解決しようとする課題】に記載されている課題が広い概念で漠然であるため、【背景技術】、【発明の効果】及び【発明を実施するための形態】の記載から本件発明の課題・目的の具体的内容を認定し、その認定に基づいて本件発明の構成要件を限定的なものとして解釈した。

##### 4. 3. 2 特許要件から見て

<進歩性から見て>

既に説明したとおり、本願発明の課題は、本願発明の認定、主引用発明の適格性及び副引用発明の適格性、動機付け、阻害要因の判断に影響を与えるため、進歩性の判断において重要な要素である。

ここで、当委員会では、平成28年度までの検討の結

果、本件発明に対応する課題が具体的であるほど、進歩性が認められ易い傾向があることを確認している。

また、審査基準第III部第2章第2節 進歩性 3.3 進歩性の判断における留意事項(2)には、「審査官は、主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。」と記載されている<sup>(7)</sup>。この点に着目すれば、本欄の記載が限定的であれば、主引用発明として本願発明の課題と異なる課題を有する発明を適用して新規性・進歩性を否定することが難しくなる。

したがって、進歩性の観点から見れば、本欄の記載は限定的である方が好ましいと考えられる。

<記載要件から見て>

平成28年度特許委員会第2部会答申書<sup>(8)</sup>に記載されているとおり、サポート要件及び実施可能要件においても、発明の課題が重要である（例えばサポート要件については平成23年（行ケ）第10147号、実施可能要件については平成20年（行ケ）第10199号）。

特に、近年では、記載要件について厳しい判断をした判決が散見される。例えば、課題に対してクレームが上位概念となっている場合にサポート要件違反と判断される判決が複数ある（判決5：平成28年（行ケ）第10059号、判決6：平成27年（行ケ）第10231号）。このため、クレームに対して課題だけが限定的に記載されていても、クレームに係る発明が課題を解決できないのであれば、サポート要件違反の問題が生じる。

また、例えば、減塩醤油事件（判決7：平成26年（行ケ）第10155号）では、全く同じ発明について以前（平成23年（行ケ）第10254号）は、発明の課題を広く設定し、その課題を解決できているからサポート要件を満たすと判断したところ、近時の判決では、以前よりも発明の課題が厳格に設定され、その結果としてクレームに記載の発明は課題を解決できない程度に広い範囲を含むものとしてサポート要件が満たされないとされている。

したがって、クレームに対して課題が限定的過ぎても抽象的過ぎても問題が生じる。このため、課題とクレームとの対応関係を十分に検討する必要がある。

##### 4. 3. 3 考察

充足論から見れば、課題は抽象的な上位概念である方が当該課題に対応した構成要件も上位概念となり易く、また対象製品等も本件発明の技術的意義を有していると主張し易いことから、好ましいと考えられる。



一方、進歩性から見れば、課題は限定的な下位概念である方が好ましい。このため、充足論と進歩性との観点から見れば、課題の記載についてはトレードオフの関係となっている。

よって、【発明が解決しようとする課題】の欄においても、進歩性と充足論とのバランスを考慮して、適切な課題を記載する必要がある。

また、課題とクレームとの概念レベルでズレが生じている場合には、不利になる。このため、発明の課題と解決手段との対応関係を、概念レベルが異なったり課題を解決するための条件に過不足があったりすることがないように、正確かつ明確に記載する必要がある。

ズレがないかの具体的な検討方法としては、例えば出願前の段階で、発明の課題の裏返しである発明の効果が、クレームに記載された構成から導かれる効果と一致しているか確認することが考えられる。これらが一致していない場合、発明の課題とクレームとが対応しておらず、発明の課題またはクレームを修正する必要があると思われる。

また、クレームに記載された複数の構成要件のうち一部の構成要件が、発明の課題解決に寄与していない場合には、当該一部の構成要件は省略可能な蓋然性が高いため、クレームから削除することを検討するとよい。

なお、複数の独立クレームを記載する場合には、本欄には、全ての独立クレームが解決できる課題を記載する必要がある点に留意する。

#### 4. 3. 4 上位概念の課題を記載することについて

充足論の観点や、課題がクレームに対して限定的であることに起因するサポート要件を回避するために、本欄に記載する課題を上位概念とすることは十分にあり得ることであり、そのこと自体は問題ないと考えられる。

但し、課題を上位概念で記載する場合には、それに対応するクレームを記載する必要がある、更に当該クレームをサポートする十分な記載（課題を解決できることの説明、別例、実験結果等）が求められる。

したがって、本欄の課題の記載のみを上位概念で記載したとしても、実質的に意味がないことについては十分に留意するべきである。

#### 4. 4 【課題を解決するための手段】 & 【特許請求の範囲】

本欄には、【発明が解決しようとする課題】に記載された課題の解決手段を記載する。具体的には、出願時においては、本欄にはクレームのコピー & ペーストを記載することが多い。このため、クレームについての留意事項についても述べる。

##### 4. 4. 1 充足論から見て

(1) 本欄には、【発明が解決しようとする課題】に記載されている課題を解決するための具体的な手段を記載する必要がある、そのような具体的な手段が記載されていない場合には、実施例に記載された技術的事項に限定解釈される場合がある（判決8：平成22年（ネ）第10070号）。

もっとも、本欄にクレームのコピー & ペーストが記載されている状況下において、【発明が解決しようとする課題】に記載されている課題を解決するための具体的な手段が記載されていない場合とは、サポート要件違反である蓋然性が高いため、その観点からも好ましくない。

(2) クレーム及び【課題を解決するための手段】で記載された用語について、一般的でない文言を用いると特有の情報（構成）と限定解釈されるおそれがある（判決9：平成24年（ネ）第10084号）。このため、クレームで記載する用語が一般的か否か、一般的な用語ではない場合には明細書等にその意味が定義してあるか等についても検討するとよい。

なお、特許法施行規則 様式第29の2 備考8、9によれば、技術用語は学術用語を用いること、及び、用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用することが規定されているとともに、用語を特定の意味でしようとする場合にはその意味を定義して使用することが規定されている。

(3) 一般に、クレーム中に同一部材の名称を繰り返し記載する場合には、「前記」などの接頭語を付して同一部材であることを明確にする。しかし、接頭語を付さないからといって、必ずしも異なる部材であるとは解釈されない（判決10：平成21年（ネ）第10033号）。特許請求の範囲の構文および明細書の記載から、部材が同一であるか否かが判断される。異なる部材であることが想定されるのであれば、それが明確となるように特許請求の範囲および明細書

を記載する必要がある。

#### 4. 4. 2 記載要件から見て

【特許請求の範囲】(クレーム)に関する記載要件に基づく拒絶理由及び無効理由としては、クレームの記載自体に問題がある場合と、クレームの記載と明細書(特に【発明が解決しようとする課題】欄)の記載との対応関係に問題がある場合とが想定される。

前者の場合については、主として明確性要件が挙げられる。例えば、判決11：平成28年(行ケ)第10005号では、クレーム中の「平均分子量」が「粘度平均分子量」或いは「重量平均分子量」のいずれを意味するものか不明であるとして明確性要件違反となった。また、平成19年(行ケ)第10332号では、「顔面接触部の隣接部分」という文言が「顔面接触部」の一部を意味するのか否かが争点となった。

更に、クレームの記載に起因してサポート要件について争われた事案としては、例えば平成19年(行ケ)第10403号がある。本判決では、「前記ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」という文言の解釈が問題となった。

後者の場合については、既に説明した判決5,6に示すように、課題に対してクレームが上位概念となっており、当該クレームでは課題を解決できないことを理由とするサポート要件違反が考えられる。

また、判決12：平成27年(行ケ)第10026号では、クレームの記載から、いかなる場合において課題に直面するかを理解できず、クレームに記載された発明は、発明の詳細な説明の記載等や、出願当時の技術常識に照らしても、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を超えていると判断された。

上記判決12のように、クレームの記載が、発明の課題を認識し得ない構成を含む場合にはサポート要件違反となることから、【発明が解決しようとする課題】と【課題を解決するための手段】(クレーム)は互いに対応するように記載しておくことが必要であり、特に、クレームから課題を認識できるように、クレームにおいて発明の前提条件等を特定しておくことが肝要である。

また、後者の例としては、上記判決の他に、その他審査基準や審査ハンドブックの附属書A, Dにも多数例示されているとともに、【発明を実施するための形態】欄における「4. 6. 2 特許要件から見て」の<記載要件>でも一部紹介する。

#### 4. 4. 3 考察

【特許請求の範囲】及び【課題を解決するための手段】(クレーム)は、概して、充足論の観点から、クレームの範囲は広く記載しておくことが望ましいが、一方で、進歩性の観点からは、発明の効果を主張し得るように効果を奏するための構成をクレームに具体的に反映するように記載することが必要であり、また、記載要件の観点からは、クレームが、実施例として明細書に具体的に記載されている事項に基づいて記載されているだけではなく、発明の課題に対応するように明確に記載しておくことが必要である。すなわち、充足論と進歩性・記載要件との観点から見れば、クレームの記載についてはトレードオフの関係となっている。

この点、クレームの範囲を一般化しようとして過度に広げてしまい、課題を解決するための具体的な手段がクレームに反映されていない場合には、記載要件を満たし得なくなるのみならず、充足論の観点からも、上述の判決の通り、実施例に記載された技術的事項に限定解釈される(拡張解釈は許されない)ことにもなり得る場合があることに留意すべきである。また、より発明を一般化すべくクレームを記載しようとする場合であっても、明細書から把握される課題を認識できる程度に、クレームにおいて発明の前提条件等を特定しておく必要があるかどうか確認しておくことよい。

一方、発明の課題・効果との関係で必須ではない構成が限定事項としてクレームに記載されている場合、クレーム内の当該限定事項は進歩性を主張する材料とはならないばかりか充足論に悪影響を及ぼしかねないので、クレームの構成要件の過不足については十分に確認しておくべきである。

#### 4. 5 【発明の効果】

この欄も比較的よくクレーム解釈において参酌される欄と言える。

本欄には、基本的には課題の裏返しを記載する。また、本欄の記載は、クレーム(【課題を解決するための手段】)に記載された構成から導かれる効果と一致している必要がある。

##### 4. 5. 1 充足論から見て

本欄又は【課題を解決するための手段】には、本件発明が【発明が解決しようとする課題】に記載されている課題をどのように解決しているのか、すなわち本件発明の作用を記載する場合がある。このような作用



の記載は、本件発明の技術的意義や本件発明が有する構成要件の技術的意味を理解する助けとなり易いため、クレーム解釈においても参酌され易い。

このため、本欄の記載に、不用意な文言（例えばクレームで特定されていない構成、作用等）がある場合、当該文言によって限定的に解釈される場合がある点については留意する。例えば、本欄の記載及び【発明を実施するための形態】の記載から、発明の目的（課題）を認定し、構成要件が限定解釈されたケースがある（判決3：平成27年（ネ）第10008号）。

なお、技術分野にもよるが、充足論だけについて言えば、構成から効果が自明である場合には、記載するメリットよりもリスクを考慮して、作用については敢えて記載しないという選択肢もあり得るかもしれない。

一方で、クレームに記載された構成要件の作用・効果について記載されていることによって、当該構成要件の技術的意義が明確となり、この技術的意義との関係で実施例の内容に限定されないと判断されたケースもある（判決13：平成26年（ネ）第10071号）。

#### 4. 5. 2 特許要件から見て

本欄には、課題の裏返しに記載されるので、【発明が解決しようとする課題】と同様の点に留意する必要がある。

なお、審査基準第III部第2章第2節 進歩性3.2.1引用発明と比較した有利な効果の欄<sup>9)</sup>に記載されているように、発明特定事項によって奏される効果（特有の効果）のうち、引用発明の効果と比較して有利なものは、進歩性が肯定される方向に働く要素である。したがって、進歩性の観点から見れば、【発明が解決しようとする課題】と同様に、本欄の記載は限定的である方が好ましいと考えられる。

#### 4. 5. 3 考察

【発明が解決しようとする課題】と同様であるが、充足論から見れば、本欄の記載は限定解釈を避ける記載が好ましく、進歩性から見れば、限定的な記載が好ましいというトレードオフの関係がある。

なお、近年の裁判例では、本欄の記載だけでなく、【発明を実施するための形態】など、明細書全体を判断して、発明の効果を認定する傾向がみられる。従って、限定解釈を避けるためには、本欄の記載だけでなく、明細書全体の記載に留意する必要がある。

また、拒絶理由通知時など、下位クレームで引用文

献との差別化を図る場合には、効果の記載の裏返しとして、下位クレームの課題を設定する場合もあり得る。従って、下位クレームや、実施形態、変形例特有の効果も、明細書に記載しておくことが好ましい。

### 4. 6 【発明を実施するための形態】

#### 4. 6. 1 充足論から見て

【発明を実施するための形態】の記載内容はクレームで用いられている用語の解釈などに用いられる。このため、クレーム解釈に参酌されることを想定して記載内容を検討すべきである。

（実施形態のバリエーション）

【発明を実施するための形態】に、解釈すべき用語に関する形態が唯一のみ記載されていると、該唯一記載された形態を利用する構成を前提に解釈することとなる。よって、実施形態が唯一のみ記載されている場合には、該唯一のみの実施形態の構成に限定解釈されてしまう可能性がある（判決14：平成28年（ネ）第10017号）。【発明を実施するための形態】に種々の実施形態（バリエーション）を記載しておくことで、このような限定解釈を回避できる可能性がある。

しかしながら、考えられるあらゆる実施形態を図面とともに詳細に記載することは現実的でない場合もある。これに対して、考えられる変形例を文言のみで記載しておくという対応をとり得る。このような記載でも実施形態の厚みを増すという一定の効果がある。実施形態として種々の変更が可能である旨を記載しておくことで、発明の課題および効果との関係から権利範囲として特定の広がりをも有するよう解釈される余地がある。その結果、イ号製品そのものに該当する実施形態の記載がなくとも、イ号製品が権利範囲に含まれるよう解釈される可能性がある（判決15：平成22年（ネ）第10031号）。

クレームで用いられている用語を【発明を実施するための形態】に記載された製法に基づいて限定解釈された事案がある（判決13：平成26年（ネ）第10071号）。実施形態として製法を記載する場合には、クレームに含まれる構成要件に製法特有の構成が付随しているか否かを検討することが好ましい。仮にそのような特有の構成が付随している場合には、当該特有の構成以外の別例も記載しておくことが好ましい。

また、クレームに記載された用語について、クレームでは限定されておらず【発明を実施するための形態】でのみ限定されている要素がある場合、当該要素

も必須の構成として採用される場合がある（判決16：平成25年（ネ）第10110号）。実施形態を記載する際にはそのような要素があるか否かを検討するとともに、そのような要素がある場合には、当該要素が必須でないこと、すなわちその要素がなくても課題を解決できることを別例で記載しておくことよ。

#### （用語の定義）

クレームで用いられている用語の定義を記載しておけば、その用語の技術的意義が明確となり、意図せず限定解釈されることを抑制できるし、権利範囲の予見性が高まることから紛争を未然に防ぐこともできる。

例えば、構成要件に含まれる物質の大きさや割合などの「程度」について、本発明の効果との関係で明細書において十分記載がされていない場合には、程度を含めた発明の広がりを認めてもらえない場合がある（判決17：平成27年（ネ）第10125号）。本発明に「程度」が含まれるような場合には、その「程度」の射程範囲を特定する定義または十分な説明を記載すべきである。

数値限定が含まれる発明では、構成要件に含まれる数値について、本発明の作用効果（発明の成立性）との関係で誤差が含まれることを明細書に十分記載されていない場合には、数値が限定的に取り扱われる（判決18：平成27年（ネ）第10104号）。本発明に含まれる「数値」について、発明として成立する範囲で誤差が認められる場合には、その誤差の範囲などを特定する定義または十分な説明を記載すべきである。

クレームで用いられている用語の解釈について、明細書中に当該用語を広く解釈し得るような記載と、狭く解釈し得るような記載がある場合、クレームの記載と対応する記載（狭く解釈し得るような記載）の箇所を参酌して、文言解釈がなされる可能性がある（判決19：平成23年（ネ）第10013号）。用語の定義は、できるだけ権利範囲が広がるように、概念的に広く設定することが一般的である。しかしながら、定義のみが概念的に広くても、他の記載が概念的に狭い場合には、その用語が限定解釈される可能性がある。明細書の全体を通して整合性の取れた記載をすることが求められる。

#### （効果の記載）

効果の記載は文言解釈において比較的参酌されやすく、限定解釈の根拠になりやすい。クレームに含まれる構成要件と、その構成要件が奏する効果との対応関

係が明確になるように記載することが好ましい。そうすれば、ある用語の解釈において、それとは関係のない構成要件の効果が参酌され、限定解釈される可能性を低減できる。

また、上位概念、中位概念、下位概念といったように発明を段階的に記載することがある。一般に、上位概念の発明の効果は概念的に広くなり、下位概念の発明の効果は概念的に狭くなる。この場合には、発明の概念的な段階と効果との対応関係が明確になるように記載することが好ましい。すなわち、上位概念の発明（例えば独立項）の効果と、下位概念の発明（例えば従属項）の効果とをそれぞれ分けて記載することが好ましい。そうすれば、上位概念の発明が特定されたクレームの解釈において、下位概念の発明の効果が参酌され、限定解釈される可能性を低減できる。

クレームにおいて形状が特定された部材について、当該部材の構成条件・効果の記載を記載しておくことよ。これにより、この構成条件・効果の記載から形状が本質的部分ではないと判断されれば、均等侵害と認定される可能性がある（判決20：平成25年（ネ）第10017号）。

## 4. 6. 2 特許要件から見て

### <進歩性>

中間対応時に限定できるよう限定要素及び当該限定要素に対応する作用効果を記載しておく。この場合、限定要素と作用効果との対応関係を明確に記載しておく。

（理由）限定要素に対応する作用効果は、限定要素に対応する課題に対応する。限定要素に対応する課題は、通常、メインクレームに対応する課題よりも限定的なものとなる。そして、上述したとおり、課題が限定的であるほど、進歩性は肯定されやすい傾向がある。したがって、進歩性の拒絶理由に対する中間対応時には、限定要素に対応する限定的な課題について主張することが有効に働く場合がある。

但し、限定要素と作用効果との対応関係が不明又は誤っている場合、上記主張が認められなかったり、当該作用効果を奏する構成まで意図しない限定解釈が行われたりする場合がある。また、当該限定要素が追加されていないクレームについても限定解釈される余地が生じてしまう可能性もある。このため、限定要素と作用効果との対応関係については、注意を要する。

なお、限定要素から自明な効果であれば、作用効果



については省略してもよい。

ちなみに、平成 29 年（行ケ）第 10003 号によれば、「発明の容易想到性は、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものである。そして、当該発明の効果を考慮するに当たっては、その効果が明細書に記載されていること、又は、その効果は明細書に記載されていないが、明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できることが必要である。」と判示されている。このため、効果の主張を行うためには、明細書において、少なくとも当該効果が推論できる程度に記載する必要がある点に留意する。

#### <記載要件>

##### (明確性要件)

特許請求の範囲に記載された用語について、特許請求の範囲にも、明細書にもその意味が明確に記載されていないことに基づいて、明確性要件違反と判断される場合がある（判決 21：平成 26 年（行ケ）第 10047 号）。

特許請求の範囲で用いられる用語について、特許請求の範囲の記載のみからはその意味が一義的に明確でない場合がある。この場合、その用語の意味は明細書を参酌して解釈される。明細書においてその用語の意味が明らかにされていれば、明確性要件違反と判断されない可能性がある。

したがって、明細書において用語の意味を明確にしておくことは、明確性要件違反を回避するうえで重要となる。特に発明の課題あるいは効果との関係で、その用語が技術的な意義を有する場合には、その用語の定義を設けることが必要と思われる。

例えば、判決 11：平成 28 年（行ケ）第 10005 号では、クレームに記載された「平均分子量」が「重量平均分子量」か「粘度平均分子量」を意味するかが不明であるから、本件特許請求の範囲の上記記載は不明確と判示された。クレームの用語が持つ概念（単位）については、明細書において明らかにしておく必要がある。

##### (実施可能要件)

クレームに、複数の組み合わせを特定した構成と、数値限定に係る構成とが記載されている場合、作成が困難な組成については作成方法を記載し実施可能要件を満たすことを、実施例にて明示する、又は、根拠を

示して説明する必要がある（判決 22：平成 27 年（行ケ）第 10176 号、判決 23：平成 25 年（行ケ）第 10250 号）。

##### (サポート要件)

本欄には、解決手段が課題を解決していることを明確に理解できるように、作用や実験結果を記載する必要がある、特に、実験においては、解決手段が課題を解決していると理解することを妨げるような不純物が含まれていないか、十分慎重に確認する（判決 24：平成 27 年（行ケ）第 10201 号）。

そして、不純物が含まれている場合には、その不純物を除去した実験をすることができないか検討する必要がある、除去できない場合には、解決手段が課題を解決する上で不純物が影響しないことを、技術常識などを用いて説明しておく必要がある。

なお、上記判決 24 は、化学系の発明に関するものであるが、解決手段以外の要素（不純物）が課題を解決していないか否か、解決手段以外の要素が課題と解決手段との関係性に影響を及ぼしていないか否か等といった、解決手段が本当に課題を解決しているのかという検討を促す意味では、化学系に限られず、全ての分野に共通する留意事項であると言える。

#### 4. 6. 3 考察

【発明を実施するための形態】に種々の実施形態を記載することは、充足論の観点からも特許要件の観点からも重要である。種々の実施形態が記載されていれば、充足論においてクレーム中の用語が限定解釈されるリスクを低減できる。また、明細書中に種々の実施形態が記載されていれば、それだけ補正の根拠が多くなり、進歩性の拒絶理由に対して種々の対応が可能となる。

クレーム中の用語の定義を記載すると、用語の技術的意義が明確になることから、充足論における限定解釈のリスクを低減できるし、明確性要件違反と判断されるリスクを低減できる。

発明の上位概念、中位概念、下位概念を意識し、それぞれの段階の実施形態とその効果を対応させて記載することが好ましい。そうすれば、課題（効果）との関係で限定解釈されるリスクを低減できるし、進歩性の拒絶理由に対して課題（効果）に基づく主張が容易となる。



(注)

- (1) 日本弁理士会 平成 28 年度特許委員会進歩性検討チーム、「進歩性に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比」4. 動機付けについて、パテント、70 巻、10 号、pp.26～28 (2017-10)
- (2) 特許庁 平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 進歩性 7 頁 3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素  
[https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu\\_kijun/03\\_0202.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/03_0202.pdf)
- (3) 特許庁 平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 進歩性 13 頁 3.3 進歩性の判断における留意事項  
[https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu\\_kijun/03\\_0202.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/03_0202.pdf)
- (4) 特許庁 平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準 第 II 部 第 2 章 第 2 節 サポート要件 2 頁 2.2 サポート要件違反の類型  
[https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu\\_kijun/02\\_0202.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0202.pdf)
- (5) 日本弁理士会 平成 28 年度特許委員会新規事項の追加検討チーム、「新規事項の追加に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比」2. 2. 本稿 3. においては、審査ハンドブックの附属書 A に掲載されている各事例と、重要度が高

い裁判例を対比して、附属書 A の理解を深めるとともに、附属書 A のみからは読み取れない裁判例の傾向ないし幅を考察する。パテント、70 巻、10 号、pp.14 (2017-10)

- (6) 特許庁 平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 進歩性 13 頁 3.3 進歩性の判断における留意事項  
[https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu\\_kijun/03\\_0202.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/03_0202.pdf)
- (7) 特許庁 平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 進歩性 13 頁 3.3 進歩性の判断における留意事項  
[https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu\\_kijun/03\\_0202.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/03_0202.pdf)
- (8) 平成 28 年度特許委員会第 2 部会答申書での検討事項は、下記の文献に記載があるので参照して頂きたい。日本弁理士会 平成 28 年度特許委員会記載要件検討チーム「記載要件に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比」パテント、70 巻、10 号、pp. 3～12 (2017-10)
- (9) 特許庁 平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 進歩性 9 頁 3.2.1 引用発明と比較した有利な効果  
[https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu\\_kijun/03\\_0202.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/03_0202.pdf)

以上

(原稿受領 2018. 8. 31)

## パンフレット「弁理士Info」のご案内

### 内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。

一般向き。A4判30頁。

### 価格

一般の方は原則として無料です。

(送料は当会で負担します。)

### 問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

