

効果（特性）を請求項に記載することの意義について

－防汚塗料組成物事件判決から選択発明を考える－

一次判決：東京高判平成 15 年 9 月 24 日（平成 14 年（行ケ）342 号）

二次判決：東京高判平成 17 年 3 月 3 日（平成 16 年（行ケ）259 号）

会員 神谷 恵理子



目次

1. はじめに
2. 事件の概要
3. 事件の内容
4. 考察

.....

1. はじめに

物の発明において、作用効果、性質により、発明を特定することがある。特に化学分野の発明では、物の構成のみから、その作用効果、性質を予測することが困難であることから、これら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。

一方、請求項に記載された作用効果、性質が、その物の構成に必然的に生じるものの場合、これらを記載した要件は、物を特定する要件としては実質的に役に立っていないことになる。

このような状況下、作用効果、性質等を用いて表現された発明の取り扱いについては、一応審査基準で示されているものの⁽¹⁾、その具体的運用、判断基準は明確ではなく、実務家にとって特許性を予測するにあたり、悩むところである。

防汚塗料組成物事件は、性質を記載した請求項の発明についての選択発明の成立の可否を判断した事件であり、性質等を表現した要件の取り扱い、選択発明の特許性の判断の参考となるので、若干の私見を加えて、ここに紹介する。

2. 事件の概要

防汚塗料について、公知の防汚成分である「亜酸化銅」(A 成分)と「ピリジンチオールオキシドの銅塩」(b 成分)との組み合わせが、A 成分と b 成分の上位概念である「ピリジンチオールオキシドの金属塩」(B 成分)に属する他の金属塩との組合せと比べて「ゲル化せず長期保存可能」であることを見出し、この性質を請求項に記載した発明が特許された。この特許発明（特許

2696188 号）に対する異議申立について、特許庁は、引例には、A 成分と B 成分を組み合わせることが示唆されている防汚塗料が開示されているから新規性なしとして特許を取消した（一次取消決定）が、取消決定取消訴訟で、「ゲル化せず長期保存可能」という要件を相違点と認定して選択発明成立の有無を判断すべきとされた（一次判決）。

特許庁は、かかる相違点は引例に基づいてルーチンワークで見出せる事項であるから進歩性なしとして、再度特許を取消し（二次取消決定）、取消決定取消訴訟においても、この決定は維持された（二次判決）。

3. 事件の内容

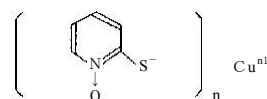
(1) 本件特許

(1-1) 特許請求の範囲

設定登録時の特許請求の範囲は下記の通りである。特許異議申立を受けた本件特許権者は訂正により請求項 2 を削除したため、争点は専ら請求項 1 に集約されることから、本件発明⁽²⁾ といえ、請求項 1 に係る発明をさす。

【請求項 1】

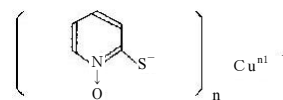
亜酸化銅と化 1



（式中、n は 1 又は 2 である。）で表される 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。

【請求項 2】

亜酸化銅 5 ～ 30 重量%と化 2



(式中、nは1又は2である。)で表される2-ピリジンチオール-1-オキシドの銅塩2～15重量%を含有し、亜酸化銅と該銅塩の配合比が1:1～3:1である請求項1記載のゲル化せず長期保存が可能な防汚塗料組成物。

(1-2) 明細書における開示事項

(a) 課題

防汚成分として広く用いられている亜酸化銅は、ヒビミドロやアオノリに対する効果が弱いので、単独ですべての水棲生物を防除することができない。亜酸化銅と2-ピリジンチオール-1-オキシドの金属塩とは、防汚効果を示す水棲生物の種類がお互いに補完しあうので両者を併用することで優れた防汚塗料が得られることが期待できるが、亜鉛塩や鉄塩などと亜酸化銅を併用すると、経時的に増粘しゲル化するという問題があったと記載されている。

(b) 実施例

2-ピリジンチオール-1-オキシドの鉄塩、亜鉛塩又は銅塩と亜酸化銅を、下記配合例1～3に示す含有率で混合した防汚塗料の初期粘度及び12日経過後の粘度を測定した結果が示されている。亜鉛塩、鉄塩を使用した塗料では、12日後の粘度上昇が大きく、塗布困難になり、亜酸化銅の含有率が高くなるとゲル化、調合例3では初期からゲル化して塗料を調製できなかったと記載されている。

調 合 例	1	2	3
亜酸化銅含有率 (%)	10.0	20.0	25.0
2-ピリジンチオール-1-オキシドの金属塩の含有率 (%)	5.0	10.0	10.0

(2) 一次取消決定とこれに対する裁判所の判断

(2-1) 一次取消決定の要旨

請求項1に対しては、引例(特開昭53-27630号公報)に記載された発明であって、特許法29条1項3号⁽³⁾により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり、本件請求項2⁽⁴⁾については、発明の詳細な説明に記載されておらず、特許法36条5項1号を満足しないので、取消すべきものである。

(2-2) 引用例の開示事項

2-ピリジンチオール-1-オキシドの金属塩を含有する水中防汚塗料に関する発明で、公知の防汚性化合物である亜酸化銅と混合して塗料を製造してもよいこ

とが詳細な説明に記載されており、金属塩の例として銅塩を含む11種の金属塩が例示されている。しかし2-ピリジンチオール-1-オキシド銅塩と亜酸化銅を組合わせた具体的な塗料の実施例はない。

(2-3) 一次判決

(a) 本件発明及び引用発明の認定

本件発明は、明細書の記載から2-ピリジンチオール-1-オキシドの銅塩と亜酸化銅の組合せを選択することにより、ゲル化せず、長期保存が可能な防汚塗料組成物としたものであると解釈するのが相当であると、引例には2-ピリジンチオール-1-オキシドの銅塩と亜酸化銅を組み合わせる防汚塗料について、実施例等として具体的に記載するところがなく、引用例発明に係る水中防汚塗料が「ゲル化せず長期保存が可能」との性質を有するとの点についても何ら記載がなく、また、この性質について示唆する記載も見いだすことができないと認定している。

(b) 本件発明と引用発明との相違点の看過(取消事由2)について

『「ゲル化せず長期保存が可能」という性質が、上記組合せ(筆者注:2-ピリジンチオール-1-オキシドの銅塩と亜酸化銅の組合せ)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のであって、その特許性を否定するためには、上記構成に係る本件発明が、上記のとおり選択発明として成立するに足る作用効果を奏するか否かについての検討を経ることが必要であるといわなければならない』と述べた上で、『「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、実施例及び比較例や本件特許出願時の技術常識を参酌するなどして判断すべきものである』とした。

(3) 二次取消決定とこれに対する裁判所の判断

(3-1) 二次取消決定

刊行物1～3には、亜酸化銅が防汚塗料における活

性化合物として使用されることが記載されているが2-ピリジンチオール-1-オキシド銅塩との併用についての記載はない(相違点1)。しかし、亜酸化銅単独では防汚活性が不十分であり、刊行物4⁽⁵⁾には2-ピリジンチオール-1-オキシドの各種金属塩が亜酸化銅単独では十分に防除できない生物に対しても有効であることが示されているので、亜酸化銅と刊行物4に記載の各種金属塩とを併用してみようとすることは当業者にとって容易に想到し得ることである。

刊行物1～4には、ゲル化せず長期保存が可能であるとの記載がない(相違点2)ことについては、『併用によるゲル化の有無、長期保存が可能か否かについては、いわゆるルーチンワークとして当然検討される事項であり、そのような性質を見出したとしても、この点は、当業者にとって併用において当然になされるルーチンワークの結果を示したものとわづらざるを得ず、当業者にとって何ら格別の創意・工夫を要することではない』としている。

(3-2) 二次判決

(a) 相違点1について

『特許請求の範囲に一般式で記載されたピリジン系化合物を単独で含有する水中防汚塗料について記載するだけでなく、当該化合物に従来公知の防汚性化合物である亜酸化銅等を加え混合して、水中防汚塗料とすることを示唆しているものと認められる。従って、刊行物1～3に記載された亜酸化銅に、刊行物4の上記記載にあるビス(2-ピリジンチオール-1-オキシド)銅塩を含む11種の各種金属塩をそれぞれ組合わせて水中防汚塗料とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。』

(b) 相違点2について

本件出願前において、2種類の防汚成分を併用した防汚塗料には貯蔵中に増粘又はゲル化するという問題が生じることが、既に当業者に知られている(甲9, 10, 乙1, 2⁽⁶⁾)とした上で、『そうすると、刊行物1～3に記載の亜酸化銅に、刊行物4に記載の11種の金属塩をそれぞれ組み合わせて水中防汚塗料とする場合においても、防汚活性のみならず増粘、ゲル化の問題も念頭において併用系を検討することは、当業者が当然行なうことである。』とした。

そして、増粘、ゲル化の有無を確認する試験方法は簡単なもので、「ゲル化せず長期保存が可能」か否か

の確認試験をすることも格別の困難を伴うことなく行ない得る。

確認試験を行ないさえすれば、11種の併用系のいずれが増粘、ゲル化の点で優れているかは直ちにわかることであるから、亜酸化銅の併用成分として、刊行物4に記載された11種の金属塩のうち銅塩を用いた水中防汚塗料に「ゲル化せず長期保存が可能」という性質があることを見出すことは、当業者にとって容易であるというべきであるとしている。

(c) 予測できない有利な効果の主張について

特許権者は、予測できない顕著な効果として、本件発明の防汚塗料では、1液型塗料とすることが可能になり、便利であるといったことを主張した⁽⁷⁾。これに対して、裁判所は、『刊行物4における併用の示唆にしたがって得られる水中防汚塗料は、必然的に一液型となる以上、二液型に比べて実用性、利便性が高いことも明らかである。……進歩性を肯定すべきほどの顕著な効果であると認めることはできない⁽⁸⁾。』

4. 考察

(1) 本事件における要件「ゲル化せず長期保存が可能」の取り扱いについて

(1-1) 要件「ゲル化せず長期保存が可能」の発明の特定における位置づけ

請求項に記載された発明の認定にあたり、便宜上、本件発明(請求項1)を、以下のように構成要件に分説する。

要件1: 亜酸化銅と化1(略)で表される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

要件2: ゲル化せず長期保存が可能な

要件3: 防汚塗料組成物。

本事件で争点となった要件2は、本件発明の防汚塗料組成物の性質を表す要件である。本件発明の認定において、要件2を、要件1から必然的に得られる性質であるから物(防汚塗料組成物)の特定に実質的に寄与していないとする取扱い(以下、「解釈A」という)と、要件1の構成のみでは、必ずしも「ゲル化せず長期保存が可能」になるといえないので、要件2自体が本件発明の防汚塗料組成物を特定する要件であるという取扱い(以下、「解釈B」という)⁽⁹⁾に分けて考える必要がある。

(1-2) 性質が記載された発明の審査基準における取り扱い

性質を用いて表現された請求項の発明の認定については、審査基準の「作用、機能、性質、又は特性(以下「機能、特性等」という)表現を用いて物を特定しようとする記載がある場合」⁽¹⁰⁾が参考となる。

上記審査基準によると、機能、特性等の表現を用いて特定された請求項にかかる発明の認定は、以下の①～③に分類して行われると説明されている。

① 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 ①の場合の例外として、1.5.1(2)（「物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合は除かれる。例えば、「～の組成を有する耐熱性合金」という請求項について、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に係る発明を認定した結果、「耐熱性合金」との記載は「耐熱性を必要とする用途にのみもっぱら用いる合金」の意味であると解すべき場合には、用途により物を特定しようとする記載が有る場合の取り扱いにしたがう。

③ 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立つおらず、その物自体を意味しているものと解する。例えば、「抗癌性を有する化合物X」の場合、抗癌性は特定の化合物Xの固有の性質であるとする、「抗癌性を有する」なる記載は、物を特定するのに役立つおらず、化合物Xが抗癌性を有することが知られていたか否かにかかわらず、「化合物X」そのものを意味しているものと解する。したがって、化合物Xが公知である場合には新規性が否定される。

本件発明を「解釈A」に基づいて認定することは上記審査基準③の適用となり(要件1が決まれば要件2は必然的に備わっているから、要件2を無視して審査する)、「解釈B」で認定することは上記審査基準①の適用となる(要件2は物を特定する要件であるから、要件2を新規性、進歩性の判断材料として審査する)。

(1-3) 一次判決における取り扱い

(a) 一次取消決定における特許庁の見解

一次取消決定訴訟において、被告(特許庁)は、取消事由2(本件発明と引例発明との相違点の看過)に対して、『「ゲル化せず長期保存が可能」であるために格別の手段が講じられているというわけではなく、亜酸化銅と2-ピリジルチオ-1-オキシドの銅塩との併用により必然的に得られる結果を記載したにすぎない』と主張している。

かかる主張において、要件「ゲル化せず長期保存が可能」は要件1から必然的に得られる結果であるから、本件発明に係る塗料の特定に役立っていないという考え方であることが窺える。したがって、特許庁は、一次取消決定においては、要件1が公知であるとの認定の下、上記審査基準③に倣って、新規性なしとした。

なお、『「ゲル化せず長期保存が可能」であるために格別の手段が講じられているというわけではなく』という理由については、下記(3-1)で述べるように、裁判所において、適切でないとされている。

(b) 一次判決における裁判所の見解

一次取消決定に対する判決文において、『本件において、本件訂正発明は、引用例に具体的に記載されていない、ビス(2-ピリジルチオ-1-オキシド)の銅塩と亜酸化銅の組み合わせを選択し、「ゲル化せず長期保存が可能」な防汚塗料組成物としたものと解釈できることは上記のとおりであるから、……「ゲル化せず長期保存が可能」という性質は、本件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りるものであるか否かについて、実施例及び比較例や本件特許出願時の技術常識を参酌するなどして判断すべきものである』と述べられている。

特許庁における発明の認定にしたがい、すなわち要件2は物(防汚塗料組成物)の特定に役立っていないとする立場(解釈A)に立った上で、なおも、本件請求項1には「ゲル化せず長期保存が可能」という要件が文言上記載されている以上、要件2を相違点としてとらえて、判決は、特許性を判断すべきとしている。つまり、引例に具体的に開示されていない特定の低位概念である要件1を採用することで、異質な効果又は

顕著な同質の効果を奏する場合、選択発明が成立する余地があることから、物の特定に寄与しているか否かにかかわらず、文言上記載されている効果（特性）を表した要件 2 は特許性の判断材料とすべきであり、その要件 2 が引例に記載されていないのであれば、相違点 2 と認定すべきであると説示している。

(1-4) 二次判決における取り扱い

(a) 二次取消決定における特許庁の取り扱いについて

一次判決をうけて、特許庁は、二次取消決定に際して、「ゲル化せず長期保存が可能」（要件 2）を相違点 2 として挙げた上で、この要件 2 はルーチンワークで見出せる性質で、当業者にとって格別の創意工夫を要するものではないとしている。

(b) 二次判決における裁判所の見解

要件 2 の容易性の根拠を、以下の 3 点にあるとしている。

① 本件出願前において、2 種類の防汚成分を併用した防汚塗料には貯蔵中に増粘又はゲル化するという問題が生じることが、既に当業者に知られていた。つまり、亜酸化銅と 2-ピリジンチオール-1-オキシドの金属塩を組み合わせて防汚塗料とする場合において、防汚活性のみならず、増粘、ゲル化の問題も念頭において併用系を検討することは当業者が当然に行うことである。

② 増粘、ゲル化の有無を確認する試験方法は、密閉容器の中に入れた塗料を一定期間放置して状態を観察するという簡単なものであるから、「ゲル化せず長期保存が可能」か否かの確認試験をすることも格別の困難を伴うことなく行い得るものと認められる。

③ 確認試験を行えば、いずれが増粘、ゲル化の点で優れているかは直ちにわかることであるから、亜酸化銅の併用成分として銅塩を用いた防汚塗料に「ゲル化せず長期保存が可能」という性質があることを見出すことは当業者にとって容易である。

特許庁が、要件 2 を単にルーチンワークで見出せる事項として二次取消決定したのに対して、裁判所では、①課題の公知、②当該性質を見出すための手法、③性質を見出すことの困難性から判断している。相違点 2（要件 2）を、進歩性の存在を推認できるような、引例と比較した有利な効果⁽¹¹⁾であるかどうかという判断よりは、むしろ、当業者にとって容易に見出せる要件であるかどうかを判断をしているようである。

(2) 要件 2 と選択発明の関係について

一次判決において、選択発明成立の可否について述べられているので、要件 2 を選択発明の観点から検討する。

(2-1) 審査基準における選択発明の取り扱い

(a) 選択発明の定義

審査基準第 2 部第 2 章 2. 進歩性 2. 5 (3) ③ 選択発明における考え方で、下記のように定義されている。

「選択発明とは、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ものであって、前者の発明により新規性が否定されない発明をいう。」

上記審査基準の定義によれば、請求項における選択発明の表現としては、

- ① 上位概念に包含される下位概念で表現された発明
- ② 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もの

の 2 通りがあるとしている。①の場合の下位概念の表現には、例えば上位概念「アルキル」に対して「ブチル」といった具体的特定の他に、「分子量 100 以上のアルキル」といったように新たな要件を追加することによる表現が含まれるであろう。②の場合、例えば、マーカッシュ形式で表現されたクレームに対して、具体的開示がなかった 1 つの選択肢を選択した場合が該当するであろう。従って、選択発明であるための要件として、詳細は後で述べるが、進歩性の有無の判断材料となる効果（特性）を、請求項に要件として記載することまでは要求されていない。

(b) 選択発明が進歩性を有するための要件

同審査基準では、「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。」としている。

これは、選択発明で主張される効果が下記 i)、ii) のいずれかでなければならないことを意味している。

- i) 刊行物に記載されていない有利な異質の効果で、

その効果が当業者が技術水準から予測できないものであること

ii) 同質の効果であるが、際立って優れた効果で、その際立ちのレベルが技術水準から当業者が予測できないものであること

(2-2) 選択発明について一次判決で示された見解

一次判決では、選択発明の一般論として、次のように述べられている。

『一般に、効果の予測が困難な化学的な組成物に関する技術分野において、先行発明を記載した先行文献に、特定の成分を組合わせた組成物が実施例等として具体的に記載されている場合には、これと同一の成分の組合わせからなる組成物発明において特定の性質を構成要件に加えて特許請求の範囲としても、物の発明としては先行発明と同一であって、別発明となるわけではないが、先行文献に特定の成分の組合わせが具体的に記載されておらず、これにより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、先行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というべきである。』(下線部分は筆者)

特定の組み合わせが具体的に記載されておらず、その特定の組合わせにより顕著な作用効果を奏することとなる場合は、選択発明が成立するのであって、その作用効果が請求項に文言上記載されることまでは要求していない。一方、先行技術にその組み合わせが具体的に開示されていれば、文言上、新たに性質の要件が追加されても、それは、先行技術に開示された発明であるから、新規性がないとしている。具体的に公知の物については、その公知物が必然的に有する性質(属性)の単なる発見は、選択発明にならないのが通常である⁽¹²⁾。

(2-3) 要件2の進歩性判断について

具体的に開示されていない下位概念(本件の場合、要件1)の発明が上記審査基準に則って、選択発明が成立するためには、(2-1)(b)で示したi) ii)のいずれかの効果を奏するかが検討されるべきである。引用例には、「ゲル化せず長期保存が可能」という効果が記載されていない(異質な効果に該当する)ので、当該効果が出願時の技術水準から予測できるか否かの問題となる。尚、二次判決では、「ゲル化せず長期保存が可能」を性質を示した要件として扱い、選択発明

の進歩性判断基準となる効果として判断していないようであるが、選択発明の観点からとらえると、この要件を本件発明の効果として出願時から予測できたかどうかを判断することになる。

二次判決で示された①～③(上記3(1-4)(b)参照)は、効果の予測可能性についての判断基準を示したと考えた場合、②の「判断手法が公知且つ簡単であったか」という基準は、通常、性質の有無を見出すために行なわれる測定方法などは当業者に知られている場合が大部分である現状に鑑みると、このことをもって予測可能とするのは無理があるのではないかと解する。これについては、「解釈A」における性質を記載した要件の選択発明における意義に関係すると筆者は考えているので、別途(4-2)で論じる。

(3) 「解釈B」についての検討

(3-1) 請求項1に記載の発明との関係—明細書記載要件の問題

亜酸化銅と銅塩を併用するという構成(要件1)のみで、防汚塗料が「ゲル化せず長期保存が可能」になったかということは争点にはなっていないが、明細書実施例においてゲル化せず長期保存が可能であることが確認された実施例の範囲は、限定的なものがある。従って、これ以外の混合率で混合された防汚塗料が、必然的に、「ゲル化せず長期保存が可能」であるか否かは不明である。とすると、請求項1は要件2で限定される防汚塗料であるとする「解釈B」に基づいて認定(例えば、「ゲル化せず長期保存が可能ないように、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されてなる防汚塗料組成物」)した上で、特許性を審査する方が適切であるように思われる⁽¹³⁾。しかしながら、本件請求項1をこのように解釈した場合、新規性、進歩性を論ずる以前に、明細書記載要件を充足しているかという問題になる。

一次判決において、「ゲル化せず長期保存が可能」というために、本件発明において格別の手段が講じられているというわけでないとする被告の主張に対して、裁判所は『その趣旨が、このような性質を得るために必要な手段が特許請求の範囲の記載において特定されていない、あるいは特許請求の範囲に規定された構成のみではこのような性質が得られないというのであれば、36条の記載要件の問題として検討すべき事

項であって、本件訂正発明の新規性を否定する根拠にはならない。』と説示している。

本件請求項1の審査において、「ゲル化せず長期保存が可能」を要件1から必然的に得られる性質として扱うのであれば、すなわち性質を示した要件2を無視して審査するという解釈Aに基づいて審査するのであれば、要件1について「ゲル化せず長期保存が可能」という性質を得るための構成が欠けているという理由から、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項が記載されていない」(平成6年改正前の特許法36条5項2号⁽¹⁴⁾違反)として、明細書記載要件違反で処理すべきであった。あるいは「ゲル化せず長期保存が可能」という性質は、請求項1において、防汚塗料組成物を特定するための要件であるとする「解釈B」で審査する場合には、「ゲル化せず長期保存が可能」という要件が具体的に何を意味するのか、「当業者が容易にその実施をできる程度にその発明の構成が記載されていない」(平成6年改正前の特許法36条4項違反)として、明細書記載要件違反で処理すべきであったと解する。

(3-2) 請求項2について

請求項1と請求項2とは、要件2,3が共通しているが、要件2の位置づけは異なっている。すなわち、請求項2の「亜酸化銅5~30重量%と2-ピリジンチオール-1-オキシドの銅塩2~15重量%を含有し、亜酸化銅と該銅塩の配合比が1:1~3:1である」(以下、「要件1'」という)は実施例に示されている範囲であるから、要件2「ゲル化せず長期保存が可能」は要件1'から必然的に生じるものである。従って、請求項2については、要件2は物の特定に役立たないとする「解釈A」に基づき、原則として要件2を無視して特許性を判断すれば足り、「解釈B」に基づいて審査する余地は実質的でない。

請求項2については、一次取消決定、二次取消決定のいずれにおいても、詳細な説明に要件1'に関する説明が記載されていないことから、特許法36条5項1号(「詳細な説明に記載された発明でなければならない」)違反とされており、進歩性については触れられていない。請求項1では、公知の課題解決の手段である要件1が11種から選択された組み合わせに限定する構成要件で、当業者に容易な構成であるとされたのに対し、請求項2では、同課題解決のための手段であ

る要件1'が含有率、配合比を特定範囲に限定する要件で、その選択範囲は11種といった限定的範囲ではなく、それを越えてはるかに広い範囲であることから、もはや容易であると到底いえないであろう。

(4) 効果, 特性を請求項に記載することの意義について

(4-1) 発明を特定する意義

「解釈B」の場合、効果、特性は、発明の構成を特定する要件であるから、必須記載事項となる。特に平成6年法改正で、特許請求の範囲記載要件が緩和されたことから、明細書記載要件を充足できる限りにおいては、発明の多面的保護、より上位概念での保護を求める手法として、その表現は大いに利用される意義がある。

(4-2) 選択発明における意義

機能、特性等の表現が記載された請求項の認定に関する審査基準によれば、物の構成から必然的に奏する効果、性質は、請求項に記載されていても、物の構成自体として請求項に係る発明を認定すると説明されている(3(1-2)で示した審査基準③の適用)。また、上記3(2)で述べたように、選択発明については、進歩性主張のための効果、性質を請求項に記載することは要求されていない。従って、「解釈A」が採用される発明について、性質、効果を請求項に記載することは、無意味であるとも思われる。しかしながら、本事件では、あくまで文言上要件として記載されているのであるから、その要件を相違点と認定した上で、その容易性が判断されるべきとされた。

選択発明あるいは構成が従来技術から容易に想到できるとされるような発明について、進歩性の存在を推認するための有利な効果(又は特性)が請求項に記載されておらず、詳細な説明にのみ(例えば実施例だけに)記載されている場合、引例に構成が示唆されている、あるいは上位概念が示されているといった理由で新規性、進歩性なしとする拒絶理由を受けることは大いに予期されることである。このような拒絶理由に対して、出願人は当然、詳細な説明に基づいて、本願発明は引例に記載されていない有利な効果を奏するといった反論をすることになるが、反論に際して、出願人は、効果が異質であること、又は同質であっても際立ったものであるといった立証が必要になる。

しかしながら、選択発明の根拠となる効果、特性が、文言上、要件として請求項に記載されていた場合、本事件の取扱いに従えば、その要件は相違点と認定されることになるから、新規性、進歩性否定のためには、例えば、その効果に関連する課題が知られていたか、その性質は当業者が容易に認識できるものであるかといったことを示す証拠が、審査官側から示されるべきではないかと考える。

このように考えると、新たな要件追加による下位概念化の場合に限らず、選択発明を自認する場合、さらには構成が容易に想到されると判断されるような発明にあっては、公知技術との相違点を強調するといった意味において、特性を要件として記載する意義があるのではないだろうか。

注

- (1) 審査基準Ⅱ部第2章1.5.2(1)、1.5.5(3)、2.6
- (2) 判決文では、「本件訂正発明」と称しているが、引用以外の部分では「本件発明」で統一する。
- (3) 亜酸化銅と銅塩との組み合わせは、引例に具体的に開示されていないので、本件発明は新規性は有するといふべきであり、両者の組み合わせが引例1に示唆されているという理由から、進歩性なしとすべきである。二次取消決定では、両者の組合せは当業者が容易になし得るとして、進歩性で処理している。
- (4) 請求項2は補正により追加されたもので、含有率、配合比の範囲の特定、これらの特定と「ゲル化せず長期保存可能」という特性の関係について、詳細な説明に記載されていない。二次取消決定においても同様の決定がなされている。
- (5) 刊行物4(特開昭54-15939号公報)は、一次取消決定の引用例の分割出願で、開示内容は、実質的には親出願と同一である。
- (6) 甲9、10は、亜酸化銅と有機スズを有効防汚成分と2液型防汚塗料組成物に関する発明で、貯蔵中に増粘するという問題点、ガラスビンにいれて貯蔵し、塗料状態を

観察することで貯蔵安定性を評価する試験及び試験結果を開示している。乙1、2には亜酸化銅とピリチオン亜鉛を配合した塗料は増粘又はゲル化するという問題があったことが開示されており、含有率の特定、ピリチオン亜鉛の純度(乙1)や他の含有成分(乙2)の工夫によって解決している。

- (7) かかる効果は明細書には記載されていない。
- (8) 1液型にできたという効果が進歩性を肯定すべきほどの顕著な効果でないというよりも、「ゲル化せず長期保存が可能な塗料組成物」であれば、1液型にすることは当業者が容易に予測できる効果であるから、進歩性を肯定すべきほどの顕著な効果でないとして扱われる方が論理に一貫性があったのではないかと筆者は考える。
- (9) 「解釈B」に基づいて認定されるべき発明とは、例えば、「ゲル化せず長期保存が可能のように、亜酸化銅と化1(略)で表される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されてなる防汚塗料組成物」のように、要件2を発明の特定に寄与させる形で取り扱う解釈である。
- (10) 審査基準Ⅱ部第2章1.5.2「特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法」
- (11) 審査基準Ⅱ部第2章2.4(2)に「引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実としてこれを参酌する」と説明されている。
- (12) 例外として用途発明がある。用途発明とは、ある物の特定の性質に着目してその物の利用方法を発見したことに基づく発明と定義され(審査基準Ⅱ部第2章1.5.2(2)(注))、「発見そのものは、特許法のいう「発明」の範疇に入らないが、用途発明は、物の属性を認識し、その物を一定の目的に利用するという創作的要素が加えられることによって成立するといわれている。」(竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」の用途発明(今村玲英子))(下線は筆者)
- (13) 要件2を従属項である請求項2における取扱いと整合させるために、「解釈A」を採用せざるを得なかったのであろうと解する。
- (14) 「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあること」(特36条5項2号)

(原稿受領 2006.1.10)