

特許権侵害訴訟の勝訴判決から学ぶ 特許明細書ドラフティングの指針



会員 中村 彰吾

特許権侵害訴訟の勝訴判決を元に、特許明細書のドラフティングの指針の抽出を試みた。

結論としては：

－侵害論においては、特許発明（請求項に記載された発明）の課題・作用・効果を、広い請求項から狭い請求項のそれぞれに対して、明細書中に明確に記載することが重要であるという点が導かれた

－無効論においては、独立項に係る発明の作用・効果とは、異質な作用・効果を奏する、(外的不可⁽¹⁾的な)従属項をドラフトすることが重要であるという点が導かれた

－更に、特許権侵害訴訟において往々にして遭遇する、侵害論と無効論とのコンフリクト（侵害の主張によって無効に繋がる、又は、有効の主張によって非侵害に繋がること）の解決法として、2つ又はそれ以上の、相互関係の薄い（ライト時⇔リード時（後述）のような）、特徴的構成を請求項中に盛り込むことが重要であるという点が導かれた

1. はじめに

特許紛争の最終的解決手段は、特許権侵害訴訟である。

現在では、特許権侵害訴訟において、実質的に特許の無効についても審理される（特許法第104条の3第1項）ため、特許明細書、従来技術、被疑侵害品の全てが考慮され、特許が有効であり、更に、被疑侵害品を権利範囲内に含む場合のみに、原告（権利者）勝訴の判決が下される。

平成20年、平成21年において、特許権侵害訴訟において「原告勝訴の判決は3割強」との数字⁽²⁾からわかるように、勝訴判決を得るのは狭き門である。

本稿では、このような厳しい「関門」を突破した勝訴判決を得た特許明細書を検討することによって、特許出願時の特許明細書のドラフティングの指針の抽出を試みるものである。

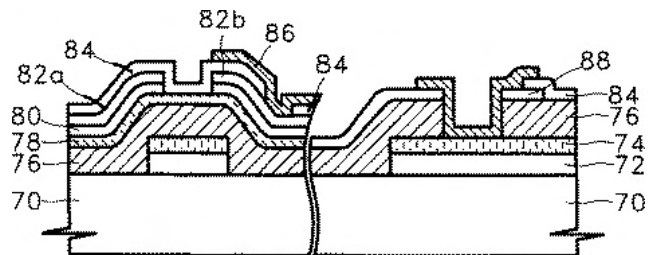
（なお、文中、判決文又は明細書の引用部分中に、筆者により下線、及び／又は、符号を付したことがある。）

2. 侵害論

以下、主に侵害論が主な争点となった判決⁽³⁾を元に解説する。

2. 1 東京地判平成21年3月6日（平成20年（ワ）第14858号）

（1）対象特許：特許第3625598号「液晶表示装置の製造方法」



写真工程の段階を省き素子の信頼性を向上させ得る薄膜トランジスタの製造方法に関する。

（2）主な争点と裁判所の判断

<争点1>

請求項1に「基板上に第1金属膜（実施例では72〔以下同様〕）及び第2金属膜（74）を順番に積層」と記載されている。被告は、これらの層に他の層を加えたものは権利範囲に属しないと主張。

裁判所は、以下のような理由から、被告の主張を排して、他の層を加えたものも上記限定の範囲内に属すると判断した。

①明細書中にそのような限定が無い

②明細書中に「本発明は以上説明した実施例に限定されるものではなく、多くの変形が本発明の技術的思想内で当分野において通常の知識を有する者により可能である」という記載がある

注：筆者は②のような記載の効用には懐疑的であったが、裁判官の心証が凡そ固まった場合、その「背中を押す」効用は有ると思われる。

③上記「基板上に第1金属膜（実施例では72〔以下同様〕）及び第2金属膜（74）を順番に積層」する理由として「アルミニウム膜（72）のヒロック成長を抑制する」点が明細書に記載され、アルミニウム膜（72）の上部又は下部に耐火金属（74）を設けてもヒロック成長を抑制できる点も明細書に記載されている。従って、アルミニウム膜（72）の上部及び下部の双方に耐火金属（74）を設けても良い。

注：アルミニウム膜（72）の上部又は下部に耐火金属（74）を設けることの作用・効果を重視している。
（筆者注：ヒロックとは、アルミニウムの成長成分がぶつかり合うことで盛り上がりが生じてしまう現象である。）

④従属項の請求項2に「前記第1金属膜はアルミニウムあるいはアルミニウム合金から形成されることを特徴とする」と記載され、請求項3に「前記第2金属膜は耐火金属から形成されることを特徴とする」と記載されている。

注：米国における claim differentiation の法理⁽⁴⁾（独立項の技術的範囲は、従属項のそれより広い）に類似。

筆者は、このような単純な内的付加⁽¹⁾の従属項にも懐疑的であったが、特に材料分野では有効かもしれない。

<争点2>

請求項1に「前記半導体膜パターンの形成された基板の全面に第3金属膜（82b）を形成」と記載されている。被告は、第3金属膜（82b）にはアルミニウムが含まれないと主張。

裁判所は、第3金属膜（82b）がソース電極及びドレイン電極を構成するものである点、及び、本件特許の優先日以前の公知文献からソース電極及びドレイン電極をアルミニウムで構成することによって「比抵抗が小さい」という利点がある点、を理由に、「本件発明

1の『第3金属膜』には、アルミニウムが含まれないと解することはできない。」と判断した。

注：ソース電極及びドレイン電極をアルミニウムで構成することの作用・効果を重視している。

<争点3>

請求項1に「前記保護膜及び絶縁膜を4次写真蝕刻して前記ドレイン電極の表面と、前記ゲートパッドの表面を露出させるコンタクトホールを形成し、前記ゲートパッドより内側にオープンされるように前記保護膜及び絶縁膜を蝕刻する」と記載されるが、被告は、「前記保護膜及び絶縁膜」の双方が「前記ゲートパッドより内側にオープン」される必要がある、と主張。

裁判所は、明細書から、保護膜、絶縁膜が、「前記ゲートパッドより内側にオープン」されることの作用・効果について以下のように判断した。

－ゲートパッドパターンの外側まで蝕刻すると、ゲートパッドパターンを構成するアルミニウム膜の側面が露出され、このアルミニウム膜とITO膜とが接触することになるので、これを防止しようとしたものであることが開示されているものと認められる

－ITO膜とゲートパッドを構成するアルミニウム膜の側面との接触を防止するためには、ゲートパッドの表面の露出がゲートパッドよりも内側に形成されることが必要であるが、保護膜及び絶縁膜の「双方」がゲートパッドより内側にオープンされることは必ずしも必要ではない

注：明細書中に記載された解決課題を解決できる範囲の中で、請求項の構成要素の「最大の許容範囲」を認めている。

(3) 教訓

以下の教訓が導かれる。

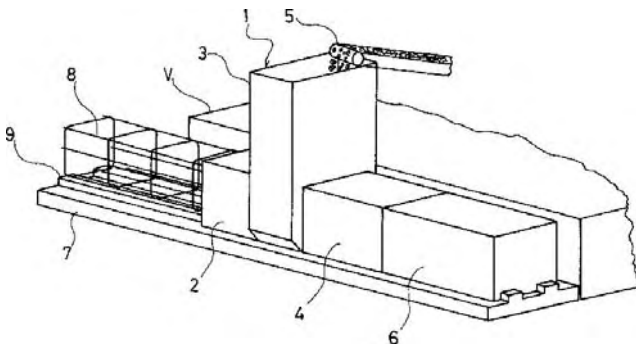
－請求項に係る発明の各構成要件の作用・効果、及び、発明の課題解決への関与原理が把握できるように明細書を記載すべき

－「実施例に限定されない」等の決まり文句も有効となり得る

－内的付加の従属項も有効となり得る

2. 2 東京地判平成 21 年 2 月 18 日 (平成 19 年 (ワ) 第 28506 号)

(1) 対象特許：特許第 3055054 号「コンクリート構造物の機械施工方法及び装置」



道路に設けられる側溝や防護柵、側壁、中央分離体等の有筋コンクリート構造物を機械施工する方法及び装置に関する。

(2) 争点と裁判所の判断

<争点 1>

被告は基礎（従来例の上記図中の 7）有り工事が本件特許発明の技術的範囲に属しないと主張。

裁判所は以下のように、明細書に記載された課題解決の観点から「鉄筋を固定するためのベースコンクリート（7）の打設を省略できること」即ち「基礎有り工事」でないこと、は「本件特許発明の招来する副次的な効果にすぎない」と認定。

「すなわち、従来工法においては、予めベースコンクリートを打設し、そこにアンカー鉄筋、差し筋又はアンカー金具を埋設して、これらに鉄筋を固定しておく必要があり、かつ、それをすべて作業員の手作業によらねばならなかったため、工事コストのアップ、工期の長期化、コンクリートのかぶり不足といった問題が生じていたところ、本件特許発明は、そのような問題を解決するため、モールドの移動経路に沿って、予め鉄筋を組み立てて浮動設置し、当該鉄筋を、モールドの移動と共に先導モールドに導入させ、先導モールドの内面あるいは接触部材と接触させることにより、その振れを防止しつつコンクリートが供給されるホッパー部まで移動させるという仕組みを採用したものである。」

注：従来技術、課題を認定し、本件発明の課題解決の思想を認定している。

「そうすると、本件特許発明においては、鉄筋を固定不要にして接触部材等と接触させながらホッパー部まで移動させるということが、上記の問題解決に直結する、必要不可欠な要素であるといえ、鉄筋を固定するためのベースコンクリートの打設を省略できることは、本件特許発明の招来する副次的な効果にすぎないと解すべきであり、ベースコンクリートの打設の省略が、上記問題解決のための必須の構成となるものではないことは、明らかといえる。」

注：上記課題解決の観点から「鉄筋を固定するためのベースコンクリートの打設を省略できること」即ち「基礎有り工事」でないこと、は「本件特許発明の招来する副次的な効果にすぎない」と認定。

「このような理解は上記各記載において、『本発明はベースコンクリートの構成を除外するものではなく、ベースコンクリートを施設するものも含む』とされ、また、『必要に応じてベースコンクリートの施工を省略できる』とされていることとも整合するものである。」

注：「を除外するものではなく」、「ものも含む」、「必要に応じて」等、明細書中で良く用いられる「常套手段」的な表現が、駄目押しの効果を持っている。

<争点 2>

被告は、請求項に記載された「接触部材」が、「鉄筋の内形」、すなわち、鉄筋の内部形状に合致して、鉄筋を強制的に拘束し、その上下左右の振れを防止するものであり、かつ、これに限定され、同「接触」も、単なる物理的な接触ではなく、先導モールド内での鉄筋の揺れを強制的に防止する機能を確保する態様のものを指すと主張。

裁判所は以下のように、明細書に記載された解決課題の理解を通じて、被告の主張を封じた。

「ウ本件明細書における上記イの各記載によれば、本件特許発明において、『鉄筋の内形を先導モールドの内部に設けられた接触部材と接触させながらホッパー部まで移動させる』こと（構成要件方法 F）とされ、

あるいは、『鉄筋の内形と接触する接触部材を前記先導モールドの内部に設け』ること（構成要件装置E）とされているのは、いずれも、先導モールド内に案内された鉄筋が、上下左右に振れて位置を変えることにより、先導モールド後方のホッパー部及び成形モールド内に導入されて生コンクリートによる成形がされる際に、所定の位置からずれてしまい、コンクリート構造物の表面に露出してしまうという事態を防止するためであると解される。」

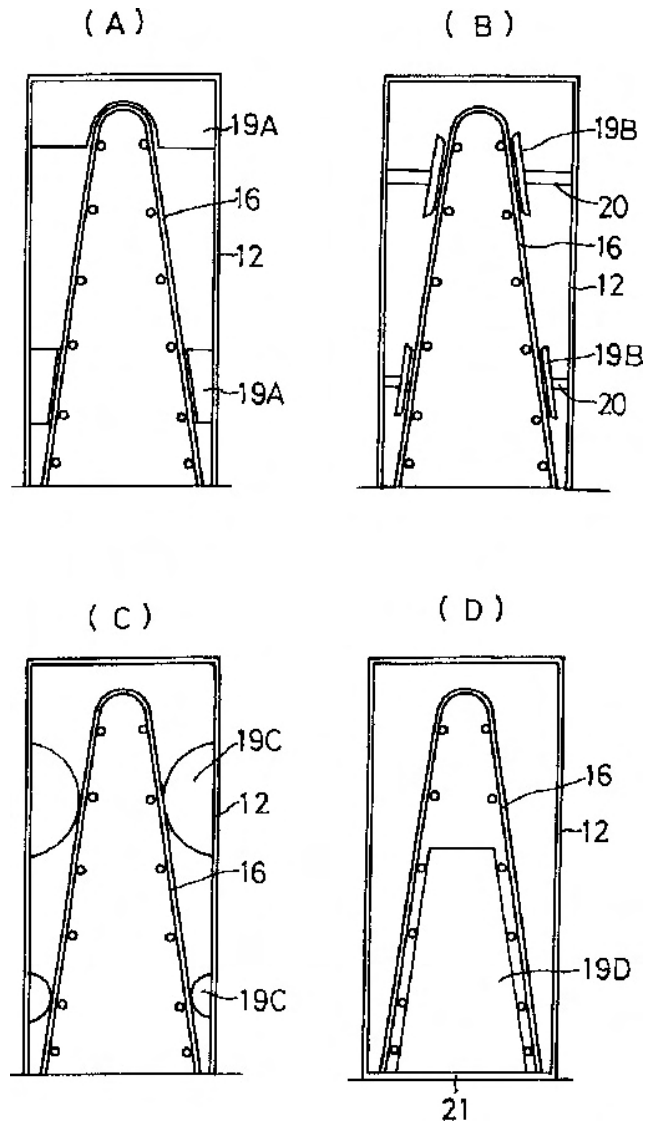
注：請求項の文言及びそれに関連する明細書の記載から発明の解決課題を認定している。

「しかも、上記イ（ウ）の記載中に本件方法特許発明及び本件装置特許発明の実施例として言及された本件図4（D）においては、先導モールドの底板の上の鉄筋の内側部分に鉄筋の高さの約3分の2の高さを有する台形状の接触部材が設けられ、当該接触部材の外側と鉄筋の内形とが接触して、鉄筋の振れを防止する態様が記載されているところ、この実施例は、鉄筋の内形を接触部材で支持することにより、鉄筋自体の自重でその振れを防止し、特に上方向への移動を抑えるものであり、強制的に上下方向等への移動を拘束するものではないと認められる（甲2）。」

注：実施例（図4（D））が、鉄筋自体の自重でその振れを防止し、「強制的に上下方向等への移動を拘束」しないものである点を認定。他の図4（A）～（C）は、「強制的に上下方向等への移動を拘束」するものと思われる。従って、図4（A）～（C）に係る実施例のみが開示されていた場合には、本判決のような肯定的な結論となったか否か疑わしい。

同様の作用・効果を奏する別の構成をドラフトすることの重要性が理解できる。

「そうすると、本件特許発明における『接触部材』とは、鉄筋の内形に接触し、鉄筋がホッパー部及び成形モールドに移動した時点で所定の位置からずれない程度に、先導モールド内において鉄筋の振れを防止し得るものであれば足り、同『接触』も、そのような機能を果たす程度のもので足りると解すべきであって、鉄筋を強制的に拘束して、その上下左右の振れを防止す



るものに限定されず、かつ、振れの防止に鉄筋の自重を利用する場合も包含するものというべきである。」

注：「上下左右に揺れない」作用・効果に着目して、それのみを実現する、基本実施例とは別の実施例図4（D）を記載した点が有効であった。

<争点3>

被告は、被告方法及び被告装置が、被告特許発明を実施するものであるから、本件特許権を侵害しない、と主張。

裁判所は、以下のように、被告の主張を封じた。

「しかしながら、仮に、被告方法及び被告装置が被告特許発明を実施するものであったとしても、そのことが直ちに本件特許発明を実施していないことにはつながらないというべきである。そもそも、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めな

なければならないのであるから（特許法 70 条 1 項）、当該特許発明の特許請求の範囲に記載された個々の具体的な構成要件の充足の検討を離れ、他の特許発明を実施していることを理由として、当該特許発明の技術的範囲に属しないと主張する主張は、失当であるといわざるを得ない。」

注：特許権は専用権でない（仮に自分の特許権の権利範囲内の実施であっても、抗弁にならない）⁽⁵⁾。

(3) 教訓

以下の教訓が導かれる。

- 請求項に係る発明の各構成要件の作用・効果、及び、発明の課題解決への関与原理が把握できるように明細書を記載すべき
- 「を除外するものではなく」、「ものも含む」、「必要に応じて」等の表現も有効となりうる
- メインの実施例と同様の作用・効果を奏する別構成の実施例を記載することが有効
- 被疑侵害者として「自己の特許発明を実施している」という抗弁は認められない

2. 3 東京地裁平成 21 年 1 月 30 日判決（平成 20 年(ワ)第 14530 号）

(1) 対象特許：特許第 3872798 号「液晶表示装置」

液晶表示装置、特に、VA 型 LCD で配向分割（1 つの画素中で反転する液晶分子の配向状態を形成させること）を実現する技術に関する。

(2) 争点と裁判所の判断

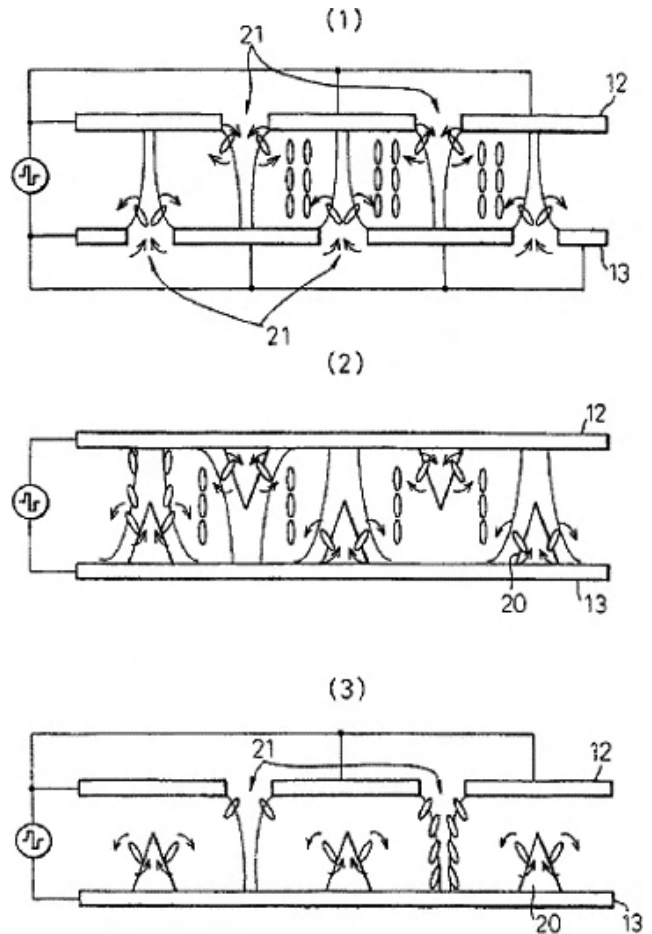
<争点>

被告は、請求項に記載された「ドメイン規制手段」が、基板上に「直接」設けられるべきものであり、また、「ドメイン規制手段」が「斜面」である必要があると主張。

注：「ドメイン」とは、液晶配向の向きが揃っている単位領域のことである。

「ドメイン規制手段」とは、液晶が斜めに配向される配向方向が、1 画素内において、複数の方向になるように規制する手段（上図参照）。

裁判所は、以下のように判断して、被告の主張を封



12…CF 側電極
13…画素電極
20, 20A, 20B…ドメイン規制手段（突起）
21…ドメイン規制手段（スリット）

じた。

「①前記（ウ）のとおり、本件発明 2 における電圧印加時の液晶の配向方向の規制は、『ドメイン規制手段』により生じる斜め電界の効果によるものであること、」

注：『ドメイン規制手段』の効果に着目している。

「②本件明細書 2 の段落【0024】（前記（イ）f）及び図 12 の（1）（上側基板と下側基板の両基板に電極に設けられたスリットが図示されるもの）には、電圧印加時に「電極スリット部（電極エッジ部）」に生じる斜め電界を利用して液晶を配向させる原理が示されていること、」

注：「ドメイン規制手段」が「斜面」でなくても同様の効果を実現する手段が実施例に開示。明細書ドラフト時に、同様の効果を実現する、異なった構成を記載することが重要。

「③本件明細書2の段落【0028】（前記（イ）h）には、「配向分割をより安定的に行うこと」を可能とする構成として「突起又は窪み又はスリット」の3種類が開示されていること。」

注：「ドメイン規制手段」が「斜面」でなくても同様の効果を実現する手段が実施例に開示。明細書ドラフト時に、同様の効果を実現する、異なった構成を記載することが重要。

「④前記（ア）のとおり、本件発明の特許請求の範囲（請求項1）の記載中に、『第1のドメイン規制手段』及び『第2のドメイン規制手段』のいずれかが、斜面を有する形態のものでなければならないことを規定する文言はなく、また、請求項1を引用する請求項8は、『前記第1及び第2のドメイン規制手段は、電極に設けられたスリット』である液晶表示装置の発明であること（前記（イ）a）」

注：独立項に係る発明の技術的範囲の解釈において、従属項の記載が参酌され、独立項の発明の技術的範囲は、少なくとも従属項のそれ（本件では「斜面を有する形態」ではない形態、即ち「スリット」）を含むと判断されている。米国における claim differentiation の法理⁽⁴⁾とは若干異なるが、独立項の解釈にあたって、従属項を参酌する点では類似する。

原告は独立項のみで訴追した。しかし、裁判所は、従属項（請求項8）「前記第1の及び第2のドメイン規制手段は、電極に設けられたスリットである…」の表現を参酌し、実質的に請求項8の侵害を判断した模様。（被疑侵害品が、従属項に係る特許発明の技術的範囲に属せば、当然独立項に係る特許発明の技術的範囲に属する、という思考を行っているものと推測される。）従って、当該（請求項8）のような単純な、内的付加の従属項も役に立つ場合あり。

「以上の①ないし④によれば、電極のスリット部が本件発明2の『ドメイン規制手段』に当たることは明らかであるから、イ号液晶モジュールの対向基板にパターン加工されて形成された対向電極のスリット及び

同 TFT 基板にパターン加工されて形成された画素電極のスリットは、斜面を有する形態かどうかを検討するまでもなく、原告が主張するとおり、それぞれ『前記第1の基板に設けられ、前記液晶に電圧を印加した時に前記液晶が配向する方向を規制する、第1のドメイン規制手段』（構成要件B）及び『前記第2の基板に設けられ、前記液晶に電圧を印加した時に前記液晶が配向する方向を規制する、第2のドメイン規制手段』（構成要件C）に当たるものと認められる。」

（3） 教訓

以下の教訓が導かれる。

- － 請求項に係る発明の各構成要件の作用・効果が把握できるように明細書を記載すべき
- － 明細書ドラフト時に、同様の効果を実現する、異なった構成を記載することが重要
- － 単純な内的付加の従属項も役に立つ場合がある

2. 4 東京地裁平成19年12月25日判決（平成18年(ワ)第1702号，同27110号）

（1） 対象特許：特許第3597789号「マンホール構造、マンホール構造用止水可とう継手及びマンホール構造の施工方法」

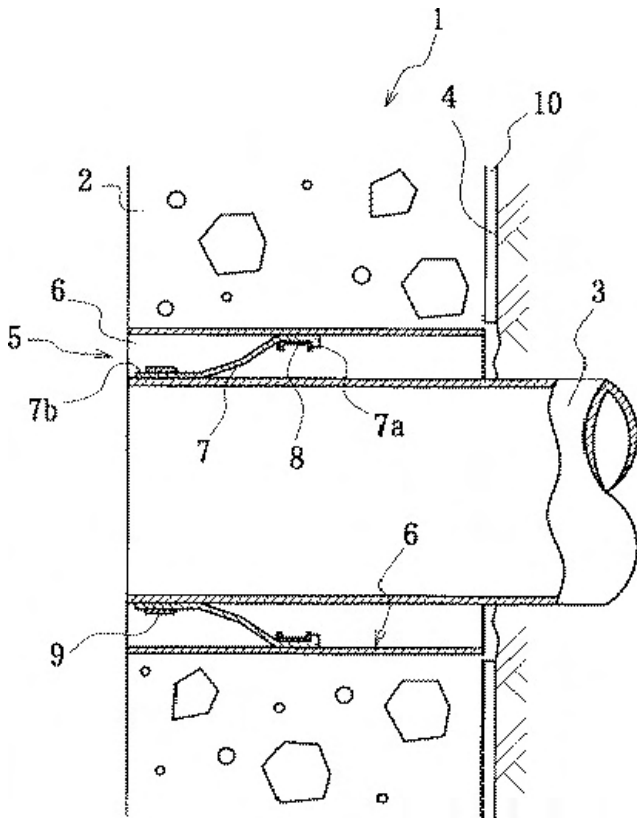
マンホール構造1において、マンホール壁2と下水道管等の管3との接合部をマンホール用止水可とう継手7によって柔構造とし、地震等によるマンホール壁2と管3との接合部の破損を防ぐ。

（2） 争点と裁判所の判断

被告は、請求項中の「筒状体（6）の内側の筒状可とう体（7）」において、「筒状可とう体（7）」の“全体”が「前記筒状体（6）」の「内側」にある必要がある、と主張。

裁判所は、以下のように判断し、被告の主張を排除した。

「b）本件特許明細書のこれらの記載を考慮すると、本件特許発明の「筒状可とう体」は、筒状体と管との間を連結するものであって、これらの間の負荷及び変位を吸収し、もって、マンホール壁と管との接合部の破損を防止するものであると認められる。」



注：請求項の構成要素「筒状可とう体」の作用・効果を、明細書の記載から読み取っている。

「また、本件特許発明の「筒状可とう体」は、負荷及び変位を吸収する弾性体であれば、その形状に制限はなく（上記【0031】参照）、少なくとも一部は、筒状体及び管に固定されているものである（【0034】参照）と認められる。」

注：請求項の構成要素「筒状可とう体」の形状に限定が無い点を、明細書の「筒状可とう体」の作用・効果から判断している。

「そうすると、構成要件Bの「筒状体の内側の筒状可とう体」とは、筒状可とう体が筒状体と管との間の負荷及び変位を吸収する作用を果たすことができるように筒状体の内側に位置するものであれば足りるというべきであって、それ以上に、筒状可とう体のすべての部分が筒状体の内側のみに位置するものに限定されるところまで解釈するのは相当ではない。」

注：重要な構成要素（例えば「可とう体」）の作用がわかるように、明細書に記載することによって「前記筒状体の内側の筒状可とう体」の「内側」に

ついて、「筒状可とう体」の“全体”が「前記筒状体」の「内側」になくても良い、という判断に繋がった。

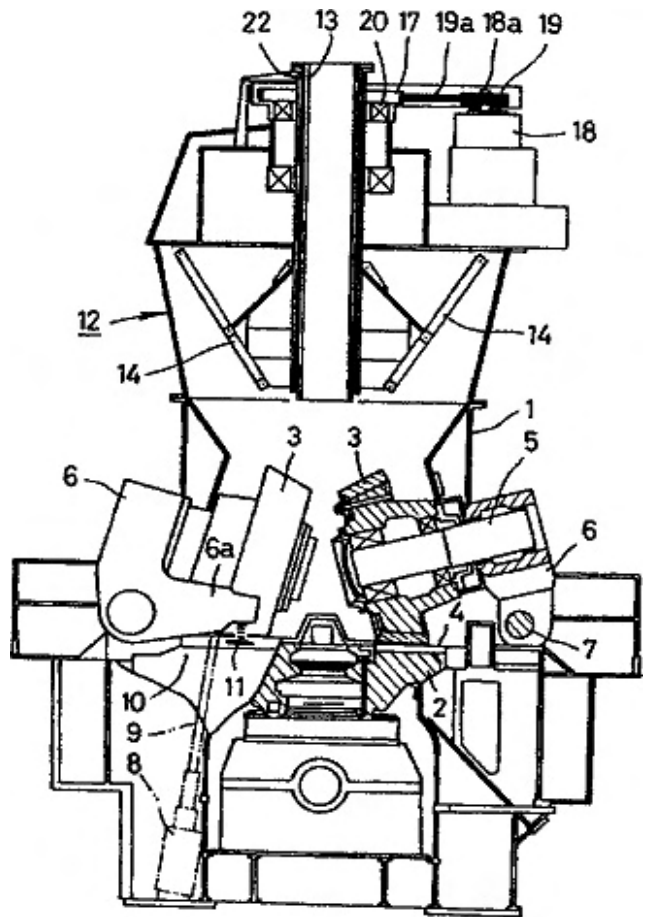
(3) 教訓

以下の教訓が導かれる。

－請求項に係る発明の各構成要件の作用・効果、及び、発明の課題解決への関与原理が把握できるように明細書を記載すべき

2. 5 東京地裁平成 21 年 9 月 15 日判決（平成 18 年 第 21405 号）

(1) 対象特許：特許第 1706534 号「回転式加圧型セパレータをそなえた粉砕機」



回転テーブル (2) 上に、それに従動回転する粉砕ローラ (3) を有する粉砕機に、回転式加圧セパレータ (12) を追加した装置。

回転式セパレータ (12) が負圧型であり、粉砕機 (1) に囲まれた部分) 内部が加圧雰囲気であるため、固定のセンターシュート (13) と、その回りの回転セパレータ (12) の間に別粉が侵入することによる問題が存在した。

本件発明は、この問題を解決するため、「空気」が「回転筒の下端から噴出」するように構成している。

(2) 主な争点と裁判所の判断

<争点1>

被告は、本件発明が、「粉碎部から真上に上昇してきたガス流が回転筒の下端に直接ぶつかる」ことによって、センターシュートと回転筒との隙間に微粉が侵入するという現象のみを課題とした発明であると主張。

裁判所は、以下のように判断し、被告の主張を排した。

「…この課題を解決したのが本件発明であって、「粉碎部から真上に上昇してきたガス流が回転筒の下端に直接ぶつかる」ことによって、センターシュートと回転筒との隙間に微粉が侵入するという現象のみを課題とした発明ではない。」

注：明細書の記載から発明の解決課題を認定し、当該課題から考えて、「直接ぶつかる」ものに限定されない、と判断。

<争点2-1>

被告は、本件発明の構成を「回転筒の回転を利用することにより回転筒下端の全周から空気を噴出させるもの」に限定したものであると主張。

裁判所は、以下のように判断し、被告の主張を退けた。

「(イ)で述べたとおり、回転筒下端から所定距離離れた上方位置から、環状隙間に加圧雰囲気よりも高い加圧空気を供給すれば、環状隙間が連通している以上、回転筒下端から空気が噴出するのが通常であって、回転筒下端から空気が噴出されれば、本件発明の効果を奏するのであるから、上記記載が、本件発明の構成を「回転筒の回転を利用することにより回転筒下端の全周から空気を噴出させるもの」に限定したものであるとは解されない。」

注：明細書の記載から発明の効果を認定し、当該効果との関係で、「全周から空気を噴出させるもの」に限定されないと判断。

<争点2-2>

被告は、原告が審査段階で提出した意見書における主張を引用し、当該主張から考えて、本件発明は、「全周から空気を噴出させるもの」に限定されると主張した。

裁判所は以下のように判断し、被告の主張を退けた。

「(エ) 本件特許の出願過程において出願人から提出された意見書(甲5の1, 乙1の7)中には、被告が指摘するように、

「また、たとえ、この引用例のものが本願発明のように固定されたセンターシュートの周りに回転筒を回転可能に設けたものであったとしても、次項でも説明するように、回転筒の下端から所定距離隔てた上方の位置から該環状の隙間に空気を供給し、かつ、回転筒の回転を利用することによって環状の隙間内全体に空気を行き渡らせ、隙間の下端の全周から均等に空気を噴出させるようにしたことの効果は多大である。」(5頁11行ないし19行)、

「これに対して本願発明では、粉塵の侵入防止を行う部分はセンターシュート13と回転筒22の間の隙間の回転筒22の下端部分であるが、この全周から空気が噴出されるので粉塵の侵入を確実に防止することができる。即ち、所定圧力の空気が回転筒22の下端から所定距離離れた上方の位置から環状隙間内へ供給され、かつ、環状隙間を画成する一つの部材である回転筒22の内周面が回転しているので、前記の供給位置から供給された空気が回転筒22の下端に至る間で回転筒22の内周面の回転につれて環状通路内を螺旋状に巡回しながら下降するため、供給位置から抵抗の少ない特定の部位のみを流れて、所謂、ショートパスしたり偏流したりして回転筒22下端の部分的な位置のみから排出されることがなく、該空気は環状隙間内の全体に行き渡って回転筒22の下端の全周から噴出する。」(7頁20行ないし8頁16行)との記載がある。

しかしながら、上記記載は、特開昭57-75156号公報(乙4)及び特開昭55-92145号公報(甲5の2)を出願前公知技術として引用した拒絶理由通知がされたのを受けて(乙1の6)、粉碎部の上方に位置するセンターシュートと回転筒との間の環状隙間に加圧空気を供給する構成を開示しない両引用例に対し、上記構成

を採用することによる作用効果を主張するものであり、回転筒下端の全周から空気を噴出させるために、回転筒の回転を利用した点を両引用例との差異点として強調するものではない。

したがって、上記出願経過を参酌して、構成要件Hにおける「回転筒の下端から噴出するように構成した」の意味を限定解釈すべきであるとはいえない。」

注：上述のような、課題・作用・効果に基づく判断により既に心証を得たと思われる。審査段階での意見書の記載（包袋禁反言）を重視せず、権利者に寛容な判断が為されている。

(3) 教訓

以下の教訓が導かれる。

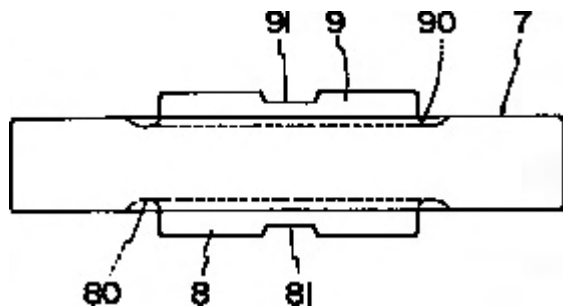
- 特許発明の解決課題・作用・効果が把握できるように明細書を記載すべき
- 解決課題・作用・効果が明確に把握できれば、場合によっては、審査段階での意見書の記載（包袋禁反言）を重視せず、権利者に寛容な判断が為され得る

3. 無効論

以下、主に無効論が主な争点となった判決を元に解説する。

3. 1 大阪地裁平成 19 年 6 月 21 日判決（平成 18 年(ワ)第 2810 号）

(1) 対象特許：特許番号第 3306043 号「衝撃式破砕機におけるハンマ」



原料（碎石等）を更に細かく破砕するのに用いられる衝撃式破砕機において、原料の打撃子としてロータの外周部に取り付けられるハンマ（7）の構造に関する。

上図は、実施の 1 形態とは異なる、他の実施の形態

にかかるハンマの平面図である。

「実施の 1 形態」では、上図の縦溝（81、91）が存在しない。

(2) 争点と裁判所の判断

被告は、従来技術に基づいて、本件特許は無効とされるべきだと主張。

裁判所は、以下のように判断して、被告の主張を退けた。

「すなわち、ハンマの付け替えに際して、ハンマ 7 をハンマ挿入部 20 に挿入したままで、後面側突起部 9 上を通るようにワイヤロープ W を掛け回すのが困難であるし、また、突起部 8、9 上を通るようにワイヤロープ W を掛け回したとしても、ワイヤロープ W が突起部 8、9 上から滑ってズレ動き、バランスが崩れてしまうという問題が生じていた。そこで、本件特許発明は、構成要件 C の構成を採用したものである。」

注：本件発明において上記縦溝（81、91）を採用した理由としての、解決課題を認定。

「これに対し、周知技術は、玉掛け用ワイヤロープを掛け回す部分にワイヤロープを係合する溝を形成するものにすぎず、溝を形成する箇所及び溝の態様について、ハンマの『突起部の頂面に』、『突起部の上面から下面に至るまで延長する縦溝』を形成することについては、何ら開示されていないから、引用発明に周知技術を組み合わせても、構成要件 C の構成が直ちに得られるものではない。そして、本件特許発明は、この構成により、周知技術とは異なり、上記のような特有の作用効果を奏するものである。」

したがって、引用発明と周知技術から本件特許発明の構成を想到することが容易であるとは認められない。」

注：周知技術の作用・効果と本件発明の作用効果を比較して、本件発明の上記縦溝（81、91）を採用することによる作用・効果の優位性を認めている。

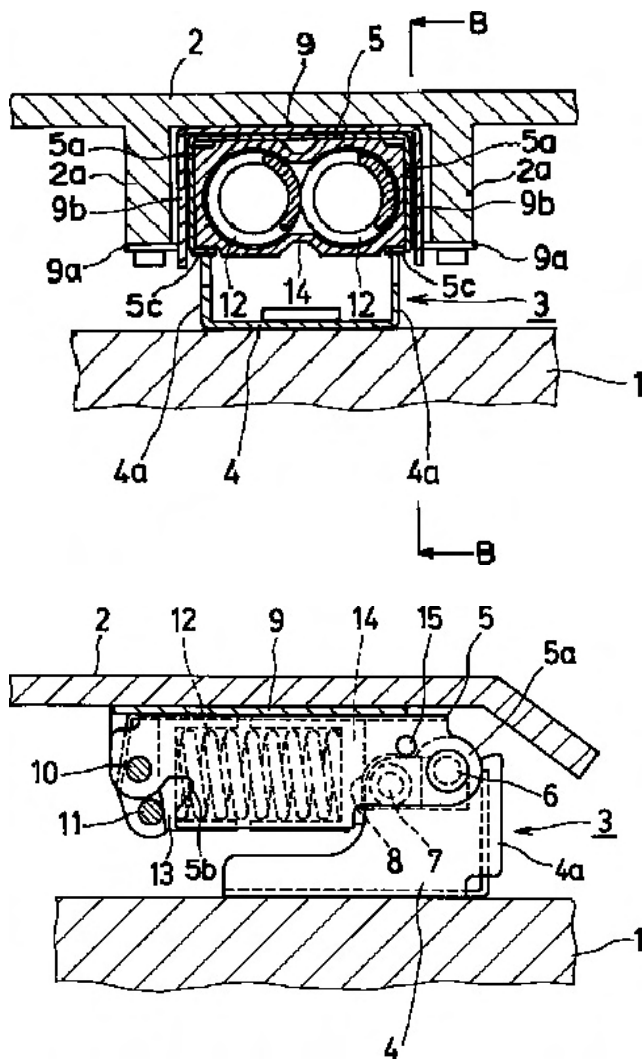
(3) 教訓

次のような教訓が導かれる。

- 基本的実施例の奏する作用・効果（本件発明ではハンマの突起部への応力集中を防止）とは別の、異質な作用・効果（本件発明ではハンマの付け替えを容易にしワイヤロープのズレを防止する）を奏する別の構成（本件発明では縦溝 81, 91）を考える
- 上記別の構成が必要となった原因である、解決課題、及び、上記作用・効果を明細書中で明確に説明する

3. 2 東京地裁平成 20 年 3 月 28 日判決（平成 19 年(ワ)第 12631 号）

(1) 対象実用新案権：実用新案登録第 2598506 号
「原稿圧着板開閉装置」



複写機や印刷機等に用いて好適なりフト機能付きの原稿圧着板開閉装置に関する。

訴訟における無効論で勝利の要因となった特徴部分は、

「支持部材（5）に摺動自在に拘持され」、「取付部材（4）に固着したカム部材（8）へ当接させた」スライダ（14）である。

この構成によって、原稿が薄い場合も、本のような厚物原稿であっても、原稿圧着板（2）を安定的に停止保持することが可能となる。

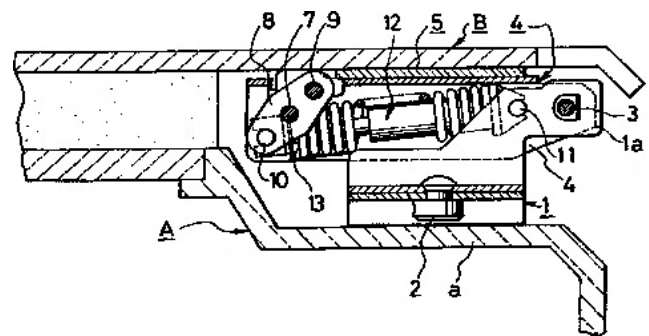
(2) 主な争点と裁判所の判断

被告は、従来技術（乙 2 号証：特許権者が出願人である特許出願公告公報）によって本件特許が無効であると主張。

裁判所は以下のように認定し、被告の主張を退けた。

「しかしながら、乙 2 考案の『ガイド部材 12』は、『クランク部材 8 の支点を超えた側に取り付けた受圧ピン 10, 10 と、取付部材 1 の側に設けた固定ピン 11 との間に…懸架される』ものであり、構成要件 D 1 にいう『支持部材に摺動自在に拘持される』ものとか、構成要件 D 2 にいう『取付部材に固着したカム部材へ当接させた』ものということとはできない。

注：乙 2 考案について下図参照



「『ガイド部材 12』は、『クランク部材 8 の支点を超えた側に取り付けた受圧ピン 10, 10 と、取付部材 1 の側に設けた固定ピン 11 との間に…懸架される』もの」の意味は、本件考案のスライダ（14）が、摺動自在であるのに対し、乙 2 考案のガイド部材（12）は、固定的に「懸架」され、本件考案のスライダ（14）が、カム部材（8）に当接されるのに対し、乙 2 考案のガイド部材（12）は、固定ピン（11）に当接するだけであることを意味する。（そもそも乙 2 考案ではカム部材自体が存在しない）

(2) したがって、被告の本件考案 1 の (2) の新規性

及び進歩性欠如の主張は、理由がない。」

注：請求項1の原稿圧着板開閉装置の、スプリング(12)の両端部に摺動自在に当接する、スライダ(14)を更に設けた点が決め手となった。

このようなスライダ(14)を備えることによる効果が本件特許明細書中に、以下のように記載されている。

「【0012】したがって、原稿が紙のように薄い薄物原稿の場合には、原稿圧着板2はリフト部材9と取付部材4の間に弾設した圧縮コイルスプリング12, 12の弾力によって開閉動作の全行程に渡って反転することなく操作され、カム部材8に当接するスライダ14とリフト部材9を介して支持部材5に作用している圧縮コイルスプリング12, 12の弾力によって所定の開成角度で安定的に停止保持される。」

一方、引例とされた特公平4-19532号公報(判決では乙2号証)に開示される発明には、スライダの構成も、上述のような効果も、記載されていない。

乙2号証には当該公報記載の発明の作用について「全閉位置から閉じ方向へ押圧させると、最初のうちは圧縮コイルスプリング13の弾性が弱いので、原稿圧着板Bは制御部材5と共に若干反時計方向へ若干回転するが、すぐに圧縮コイルスプリング13の弾性力に押し戻され、支持部材4と一体的に閉じられるものである。」(乙2号証5欄11-17行)と説明されている。

下線部から理解できるように、乙2号証発明(本件実用新案権者自身による出願に係る)では、本件発考案の「全行程に渡って反転することなく」という作用効果は達成できておらず、いわば、完成途中の考案とも言えよう。

判決では言及されていないが、おそらくこのような点も考慮の上、本件実用新案権が有効であるとの判断が為されたのではないかと推測する。

(3) 教訓

請求項1に係る本件実用新案権は無効とされたが、上記特徴を有する請求項2に係る本件実用新案権は有効とされ、侵害も認められている。

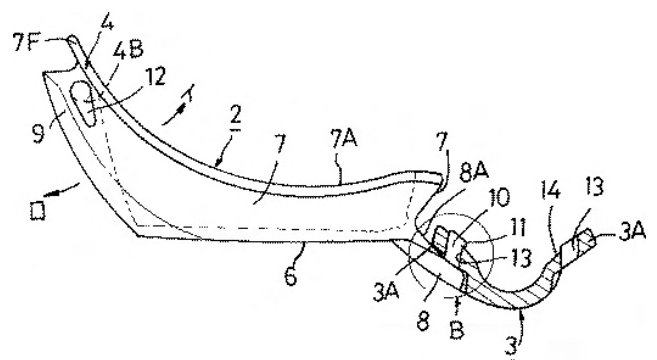
請求項1は、「作動部材(11)の旋回を許容する切欠(5b)を設けた」ことを特徴とするが、請求項2は、この考案に外的付加的に、「スライダ(14)」を設けることによって、原稿が薄い場合も、本のような厚物原稿であっても、原稿圧着板(2)を安定的に停止保持することを可能としている。

このことから、以下の教訓が導かれる。

-基本考案の作用・効果とは異質の、別個の作用・効果を奏する外的付加的考案を考え、請求項に記載する

3. 3 大阪地裁平成19年4月19日判決(平成17年(ワ)第12207号)

(1) 対象特許：特許第3615530号「ゴーグル」



スキミング等の用に供するゴーグルである。訴訟において無効論での勝因となった構成要件「O 前記棒状突起(10)の先端部外周に前記後面(8A)と略平行になる係止突起(11)が設けられ」によって、アイカップと鼻ベルトが使用中に外れることなく、かつ、その連結・分離が容易になるという効果が奏され、構成要件「R 該鼻ベルト(3)両端部(3A)の前面が、前記取付台部(8)の後面に面接触し」によって、フィッティング自由度の向上を図るとの効果を奏する。

(2) 主な争点と裁判所の判断

被告は、従来技術によって、本件特許が無効であると主張。

裁判所は以下のように判断し、被告の主張を退けた。

「そして、構成要件Oにおける係止突起は、上記構成を備えることによって、アイカップと鼻ベルトが使用中に外れることなく、かつ、その連結・分離が容易となるものである(本件明細書段落【0006】)。すなわち、

棒状突起の中心軸線に対して鋭角に、かつ取付台部の後面と略平行に傾斜する係止突部を設けるとの構成を備えることによって、本件特許発明5に係るゴーグルは、ゴーグル装着時は引張力の作用によって抜けにくいにもかかわらず、非装着時においては鼻ベルトの脱着が容易であるとの効果を奏するものである。

そして、本件各証拠によっても、上記のように構成された係止突部を備える発明は、本件特許出願当時には見当たらない。」

注：構成要件Oの奏する効果に着目し、従来技術と比較している。

「エ構成要件Rについて

構成要件Rのように、鼻ベルトの両端部の前面が、取付台部の後面に面接触するとの構成は、前記5(2)のように、引用発明3と引用発明4を組み合わせれば、取付台部の後面に引用発明3における連結軸35、35が設置されることになるから、当然、アイカップ30、30の裏面が、ジョイント32の前面と面接触することになるということ是可以する。

しかし、本件特許発明5における取付台部とは、取付台部がレンズ前面よりも前方に向かって斜めに突出するように設けられ(構成要件M)、その取付台部の後面に対して、棒状突起は、周壁部側において鋭角をなし(構成要件N)ているものである。また、本件特許発明5における鼻ベルトは、その両端部の前後面は、取付台部の後面と略平行な傾斜面に形成され(構成要件P)、さらに鼻ベルトに設けられた係合孔は、鼻ベルトの両端部の前後面に対して傾斜して設けられる(構成要件Q)ものである。そして、「該鼻ベルトの両端部の前面が、前記取付台部の後面に面接触し、」との構成(構成要件R)を採用することによって、鼻ベルト両端の厚みと前記取付台部の後面とそこに突設された棒状突起先端部外周に形成した係止突部までの内法が略一致することとなるものである。

このような取付台部8と鼻ベルト両端部3Aの構成を採用することによって、本件特許発明5は、ゴーグル使用時には、本件特許公報図5に示されているように、アイカップ2と鼻ベルト3には、弾性バンド4の張力がFAで示す方向に作用し、突起係合孔13の各

外端側が、アイカップ2の取付台部8と棒状突起10との間に押し込められ(つまり、鼻ベルトが、ゴーグル前面の方向に押し込められることとなる。)、その結果、ゴーグル1の使用中は、突起係合孔13から棒状突起10が抜け出して、アイカップ2と鼻ベルト3が分離することはないという効果を奏するものである(本件明細書段落【0015】)。

他方、引用発明3にも、引用発明4にも、鼻ベルトの両端部の前面を、傾斜している取付台部の後面に面接触させるという構成について示唆するものではなく、したがって、弾性バンドの張力がアイカップと鼻ベルトに作用する結果、鼻ベルトがゴーグルの斜め前方向に押し込められる効果を示唆する記載はない。

また、他に、本件特許出願当時、鼻ベルトの両端部の前面が面接触し、かつ鼻ベルトがゴーグルの斜め前方向に押し込められるとの効果が開示された先行技術が存在したと認めるに足りる証拠はない。

よって、構成要件Rについては、これを備える先行技術は見当たらず、本件特許発明5は、構成要件Rに係る構成を備える点において、新規性があり、かつ進歩性があると認めることができる。」

注：構成要件Rの奏する効果に着目し、従来技術と比較している。

また、単に、構成要件Rのみを単独で考察するのではなく、当該構成要件と有機的に結合している他の構成要件M、N、P、及び、Qとの相関関係も考慮している。

「カ本件特許発明5の奏する作用効果について

上記アないしオによれば、本件特許発明5は、構成要件O及び同Rの構成を備える点で新規であり、かつ、その効果においても、構成要件Oを備えることによって、アイカップと鼻ベルトが使用中に外れることなく、かつ、その連結・分離が容易になり、同Rを備えることによってフィッティング自由度の向上を図るとの従来技術から予想することのできない効果を奏するものである。

(3) 以上によれば、本件特許発明5は、本件特許出願当時において、当業者が容易に想到することができた

ということではできない。よって、本件特許5は、特許無効審判により無効にされるべきものであると認めることはできない。」

注：独立項（請求項4）に係る特許は無効とされたが、従属項（請求項5）に係る発明は構成要件O及びRの存在によって有効とされ、かつ、侵害も認められた。

請求項4は、「棒状突起（10）は、取付台部（8）の後面（8A）に対して、前記周壁（7）側において鋭角をなしている」点を特徴とし、これにより、「成形性が良く、十分な連結強度が得られる」という効果を奏する。

請求項5は、請求項4に加えて、更に、「係止突部（11）」（構成要件O）が設けられ、「該鼻ベルト（3）両端部（3A）の前面が、前記取付台部（8）の後面に面接触し」（構成要件R）という構成が加わることによって、「アイカップと鼻ベルトが使用中に外れることなく、かつ、その連結・分離が容易になり、フィッティング自由度の向上を図る」という効果が奏される。

請求項5の「係止突部（11）」は、請求項4に対して、いわゆる外的付加されたものである。

また、請求項4に係る構成の奏する効果とは異質の、別個の効果を奏する構成を考え、請求項5に記載されている。

（3）教訓

独立項に既に存在する構成要素を更に限定する内的付加と、当該構成要素とは別の構成要素を加える外的付加とでは、予想しなかった引用文献が出現した際の「抵抗力」は、後者の方が明らかに強いと思われる。

一方、特許後の訂正審判や訂正請求によって、既に存在する請求項に外的付加を加えることは、特許法第126条第4項の「実質上変更するものであってはならない」の要件をクリアするのが困難である場合が想定される⁶⁾。

従って、以下の教訓が導かれる。

－基本考案の作用・効果とは異質の、別個の作用・効

果を奏する外的付加的考案を考え、出願時、又は、少なくとも最初の拒絶理由通知後までに、請求項に記載する

4. 侵害論と無効論とのコンフリクト

以下、侵害論と無効論のコンフリクトについて参考となる判決を紹介する。

東京地方裁判所平成19年8月30日判決（平成17年（ワ）第17182号）

4. 1 対象特許：特許第3270831号「半導体装置」

クロック信号（CLK）に**応答して**アドレス信号（Add）を取り込み、クロック信号とは別のデータストロープ信号（DS）に**応答して**データ信号（DQ）を取り込みつつクロック信号に**応答して**内部回路（29, 30, 36, 37, 38, 39）へ出力することによって、アドレスとデータのタイミングを合わせる発明。

安定した高速なデータ入出力を実現することを目的とする。

データ書き込み時に、上記処理を行うと、書き込みタイミングが、クロックよりも遅延する（このような遅延を維持することによってアドレスとデータのタイミングを合わせる）。

一方、読出し時には、このような遅延を無くすために、バイパス回路（シフトレジスタ62の内部に設けられる）を設けて、遅延無しの読出しを可能としている。

後述のように、侵害論では、「クロック信号に同期して」ではなく「クロック信号に**応答して**」と記載した点が有利に働き、無効論では、上記「バイパス回路」が重要な役割を果たしている。

（侵害論と無効論の論点の対象となる構成要素が分離されている）

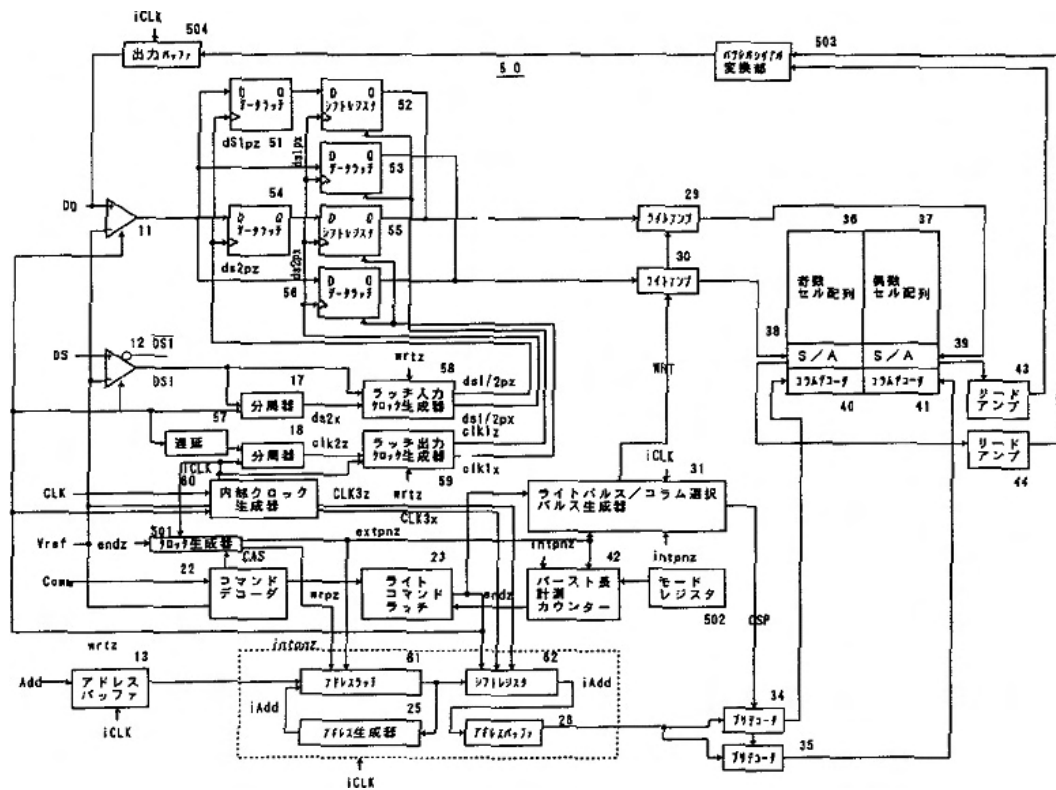
4. 2 争点と裁判所の判断

（1）侵害論

<主な争点1>

被告は、イ号製品の「アドレス信号処理回路部」はクロック信号を元とするが別の信号である**信号1ないし4に基づいて動作する**ものであり、「クロック信号に**応答**」（請求項に記載）していない、と主張。

裁判所は、以下のように解釈して、被告の主張を封じた。



「a) しかし、本件特許発明においては、『クロック信号に応答してアドレス信号を取り込み』とか『クロック信号に応答してアドレス信号を出力し』としか記載されておらず、これを『クロック信号そのものに応答して』とか、『クロック信号そのもののタイミングで』などと限定して記載しておらず、また、本件特許明細書上、そのように限定して解すべき理由も何ら見当たらない。

むしろ、本件特許発明に対応する実施例2に関する本件特許明細書の記載をみると、内部クロック信号 iCLK は、インバータ 303 ないし 305 と複数の容量 C からなる遅延素子列で遅延され、… (筆者により中略) …。

以上からすれば、本件特許発明においても、クロック信号を元にパルスを選択し、各部動作の時間差を考慮した遅延したパルスによりタイミングを制御することとされ、そのように選択されたパルス信号がシフトレジスタに供給され、アドレス信号の取り込み及び出力を制御することが予定されているものと解される。

そうすると、構成要件Aにいう『クロック信号に応答して』とは、『クロック信号を元にした信号に応答して』アドレス信号を取り込み、又は出力する場合をも含むものと解するのが相当である。」

注：種々の実施例でサポートすることにより、「クロック信号に応答して」の解釈として、“クロック信号を元にする”という、広い解釈が許された。

尤も、本件特許明細書の実施例では、クロック信号を遅延させて用いることが大前提となっていると思われる。請求項では、「クロックに同期して」と記載されるものと「クロック信号に応答して」という2通りのものが準備されており、非常に巧みなクレームドラフティングが為されていると感じる。

< 主な争点2 >

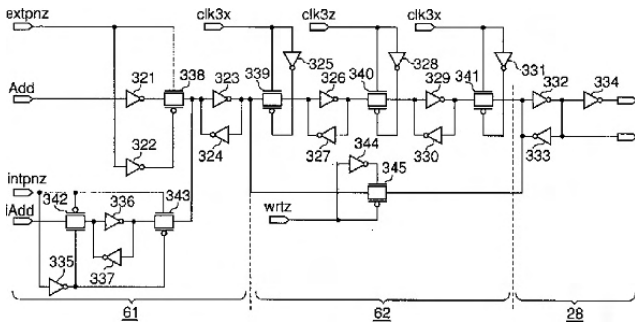
被告は、請求項に記載される「バイパス回路」には単なる「導線」は含まれないと主張。

裁判所は以下のように判断し、被告の主張を退けた。

「しかし、『回路』とは、通常、それを通して電流が流れることができる器具又は導電体の配列をいうから(甲8)、被告のいうように信号処理機能を持つものに限定されるものではなく、単なる1本の配線であっても『回路』に該当し得るものと解される。」

注：辞書の定義を引用している。個人的には「回路」の用語をこのように解することには若干抵抗が無

くはないが…。用語本来の意義より、後述の当該構成要素の果たす「作用効果」を重視している、と感じる。



「また、本件特許発明に即してみても、構成要件Eにいう『バイパス回路』（筆者注：344, 345に相当と思われる）は、シフトレジスタ（62）と並列に設けられ、データ読み出しモードにおいてアドレス信号が通過するものである（構成要件E及びF参照）。本件特許明細書の実施例2に関する図及び記載においても、シフトレジスタ62と並列してトランスファークロップ345が設けられ、『リード時には、…アドレスは、トランスファークロップ345を通して、シフトレジスタ62においてアドレス信号を遅延させることなく、アドレスバッファ28に供給する…この時…。アドレス信号はシフトレジスタ62を通過しない。』（【0102】、図19）と記載されていることからすれば、構成要件Eにいうバイパス回路は、シフトレジスタと並列して設けられ、リード時（すなわちデータ読み込み時）に、時間的な遅延を生じることなく、アドレス信号を伝達する機能を果たすものと解され、この機能は単なる1本の配線であっても果たすことができるものである。

したがって、単なる1本の配線であっても、シフトレジスタと並列して設けられ、上記のような機能を果たすものであれば、構成要件Eにいう『バイパス回路』に該当するものと解される。

そうすると、イ号製品における『配線54』は、本件特許発明の構成要件にいうシフトレジスタに該当する第1及び第2D型フリップフロップと並列して設けられ（別紙1のイ号製品説明書1添付第1図参照）、データの読み出し動作時に、アドレス信号が通過するところであるから（別紙1のイ号製品説明書1の第3の4.2参照）、構成要件Eにいう『バイパス回路』に該当する。」

注：明細書中で、「（遅延の無い）トランスファークロップ345」の説明が存在したため、（遅延の無い）単なる線路も、「バイパス回路」に含まれると判断されたと思われる。

（「遅延の無い」という作用・効果を重視）

(2) 無効論

<争点の1つ>

被告は、本件特許が、先行技術文献（乙8号証）により、進歩性（特許法第29条第2項への該当）によって無効とされるべきであると主張。

裁判所は、次のように判断し、被告の主張を退けた。「以上のとおり、乙8発明には、一つのアドレス信号を遅延させ又はバイパスさせるという発想がないから、乙8公報には、構成要件E、ひいては構成要件Fについて、記載も示唆もなく、これらの構成要件を開示するものではない。」

4. 3 コンフリクトの回避方法についてのヒント

上述のように、本件発明は、書き込みタイミングを、クロックよりも遅延させることによってアドレスとデータのタイミングを合わせる（便宜上「初期構成」と呼ぶ）一方、読出し時には、このような遅延を無くすために、バイパス回路（シフトレジスタ62の内部に設けられる）（便宜上「追加構成」と呼ぶ）を設けて、遅延無しの読出しを可能としている。

所定の課題を解決し、所望の作用・効果を実現するために「初期構成」を採用することによって生まれる、異質な、別の課題を解決するための、「追加構成」を外的不可⁽¹⁾的に加えることによって、双方の課題を解決している。

無効論では、引用文献にはこの「追加構成」（そして当該構成に係る思想そのもの）が全く開示されていない点によって、被告の無効主張が退けられている。

一方、侵害論では、上述のように、当該「追加構成」は、「（遅延の無い）トランスファークロップ345」によってその作用・効果を強調し、単なる線路も特許発明の技術的範囲に含めることに成功している。

本件訴訟の具体例から、以下のような具体的ヒントが得られる。

具体的ヒント：或る課題1の解決のための構成1によって生じる、異質な別の課題2を解決するため

に、別の構成2を構成1に対して外的不可的に加える。

その際、構成2の作用・効果を強調し、特定の構成に限定されない点を明細書中で強調する。

侵害論での大きな論点は、請求項に記載された「クロック信号に応答」が、『クロック信号そのものに応答して』とか、『クロック信号そのもののタイミングで』などと限定解釈されるか否かであった。

一方、無効論での大きな論点は、請求項に記載された「データ読出しモードにおいて」「アドレス信号がバイパス回路を通過する」点であった。

権利者にとって、侵害訴訟に限らず、特許係争でしばしば問題となるのは、侵害論と無効論で議論の対象となる、クレーム中の「用語」及び／又は「構成要件」が重複してしまうことである。もし重複していると、権利者側としては、侵害論では用語等の意味を広く解釈し、無効論では狭く解釈するような、無理な主張を迫られる。

従って、侵害論と無効論で議論の対象となる、クレーム中の「用語」及び／又は「構成要件」を分離することが重要である。

本件訴訟においては：

－侵害論では、「クロック信号に応答して」の「応答して」は、「クロック信号そのものに応答して」とか、「クロック信号そのもののタイミングで」のような限定は無い、と広い解釈を主張

－他方、無効論では、「シフトレジスタと並列にバイパス回路を設け」ることによって「1つのアドレス信号を遅延させ又はバイパスさせる」点は、従来技術に無い特徴であると主張

このような訴訟進行によって、両者の論点が重複せず、矛盾が無かった。

以上から、次のような抽象的ヒントが得られる。

抽象的ヒント：2つ又はそれ以上の、相互関係の薄い（ライト時⇔リード時のような）、特徴的構成をクレーム中に盛り込む（従属項においてそのような「盛り込み」が実現されていても良い）。

4. 4 教訓

以下のような教訓が得られる。

－或る課題1の解決のための構成1によって生じる、

異質な別の課題2を解決するために、別の構成2を構成1に対して外的不可的に加える

その際、構成2の作用・効果を強調し、特定の構成に限定されない点を明細書中で強調する

－2つ又はそれ以上の、相互関係の薄い（ライト時⇔リード時のような）、特徴的構成をクレーム中に盛り込む（従属項においてそのような「盛り込み」が実現されていても良い）

5. 小括

以上、侵害論、無効論、及び、侵害論と無効論のコンフリクト、の3つのカテゴリー毎に検討してきたが、現段階で、凡そ、以下のような指針が得られよう。

<侵害論において>

－請求項に係る発明の各構成要件の作用・効果、及び、発明の課題解決への関与原理が把握できるように明細書を記載すべき

－「実施例に限定されない」等の決まり文句も有効となり得る

－内的付加の従属項も有効となり得る

－「を除外するものではなく」、「ものも含む」、「必要に応じて」等の表現も有効となりうる

－メインの実施例と同様の作用・効果を奏する別構成の実施例を記載することが有効

<無効論において>

－基本考案の作用・効果とは異質の、別個の作用・効果を奏する外的付加的考案を考え、出願時、又は、少なくとも最初の拒絶理由通知後までに、請求項に記載する

－上記別の構成が必要となった原因である、解決課題、及び、上記作用・効果を明細書中で明確に説明する

<侵害論と無効論のコンフリクトにおいて>

－或る課題1の解決のための構成1によって生じる、異質な別の課題2を解決するために、別の構成2を構成1に対して外的不可的に加える

－その際、構成2の作用・効果を強調し、特定の構成に限定されない点を明細書中で強調する

－2つ又はそれ以上の、相互関係の薄い（ライト時⇔リード時のような）、特徴的構成をクレーム中に盛り

込む（従属項においてそのような「盛り込み」が実現されていても良い）

6. 上記提案の問題点と考察

さて、この項では、上記の「小括」に記載した事項についていくつかの検討を加える。

6. 1 侵害論と無効論のコンフリクト

侵害が認められる程度に広いクレームであって、かつ、有効性が認められる程度に特徴点を有するクレームをドラフトすることが理想であろう。

しかし、全ての発明について、上述のような指針に従ってクレーム・ドラフトができるとは限らない。

また、上記指針に従った場合、2段階以上の異質な課題を解決する構成となるため、無効とされる可能性は比較的低いと思われるが、非侵害となる可能性はある。

上記のコンフリクト指針に沿ったクレームを作成した上で（又はそのような努力を払った上で）、侵害狙いのクレーム、無効回避狙いのクレーム、及び、それらをサポートする明細書のドラフト指針について考察する。

6. 2 侵害論

(1) 課題・作用・効果を強調することで権利範囲が限定されないか

多くの特許明細書に関する書籍等において、明細書で課題・作用・効果を強調すると、権利範囲が限定されるので避けるべき、との教示が見られる。これは、十分に傾聴に値する意見である。侵害訴訟において、特許請求の範囲の文言解釈において、明細書に記載された「課題・作用・効果」を参酌し、その範囲が限定的に解釈された例も少なくない（例えば、平成19年5月22日東京地裁（平成17年（ワ）27193）、平成20年5月8日大阪地裁（平成18年（ワ）12773等）

しかし、このような裁判例では、クレームの広さと、明細書に記載された「課題・作用・効果」を比較した場合、クレームが明らかに広い事例が殆どである。

筆者が推奨したいのは、クレームの広さに適格に見合った「課題・作用・効果」を明細書に明確に、正直に記載することである。

このような、適正な「課題・作用・効果」を明細書に記載することによって、

- 単なる導線が「回路」として認定され、
- 請求項に指定されていない事項について、課題が解決される限度で広い解釈がなされ、
- 出願段階での意見書による権利範囲が限定されかねない主張に対しても寛容な判断がなされる

このような効果は、「課題・作用・効果」自体をなるべく明細書に記載しないことによるデメリットを凌駕すると考えられる。今回無作為に抽出した勝訴判決の殆どで「課題・作用・効果」が非常に重視されているからである。

上述の勝訴判決から考えて、裁判所は、権利者を勝訴させる場合には、発明の「課題・作用・効果」を認定し、対象となる権利に係る発明の本質を把握し、自信を持って、請求認容判決を下そうとしている点が明らかに伺える。民事訴訟においては、被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属するとの確信を裁判官に抱かせる必要があるためである。

「訴訟上の因果関係の立証は、1点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである」（最二小判昭50・10・24民集29巻9号1417頁）

発明の本質（課題・作用・効果）を隠したままで広い権利を享受しようとするのは「虫のいい話」である。

ただし、上述のように、クレームの広さに比して、高すぎるレベルの「課題・作用・効果」を記載するのは避けるべきである。

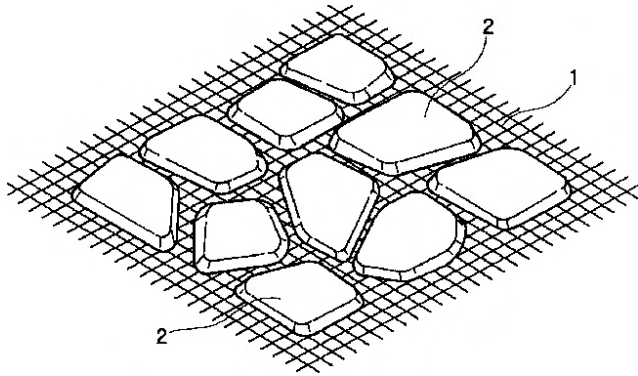
筆者は、この目的のために改善多項制を利用すべきである、と考える。

つまり、種々のレベルのクレームに対応する、相応しいレベルの、「課題・作用・効果」を、明細書中に記載するということである。このように階層的に、それぞれの構成・課題・作用・効果を対応させておくことによって、無効論においても、有利に防御することができる⁽⁷⁾。

なお、この点に関連して、明細書のドラフトというより、発明の抽出段階の話であるが、或る敗訴侵害訴訟からの教訓を述べたい。

「施工面敷設ブロック」事件

(知財高裁平成 17 年 12 月 28 日判決 (平成 17(ネ)第 10103 号))



特許第 1997204 号の請求項に係る「施工面敷設ブロック」(2)に「自然石」が含まれるかが争点となった。

明細書の【発明の効果】欄に、「広域の施工面に対するブロック覆工作業が極めて容易且つ迅速に行える」という記載があることを1つの根拠に、自然石は含まれないと判断された。

(自然石を用いるときは、明細書に記載されている覆工作業とは異質な加工が必要)

教訓：発明者が考えた発明の奏する効果より低い効果 (本件では「ブロック覆工作業が極めて容易且つ迅速に行える」とまでは言えない程度の効果) を奏する構成をも、明細書に記載し、クレームアップする。

(2) 参考明細書例 (筆者により下線を追加した)

以下、いくつかの明細書例を紹介する。

<上記判決に係る特許明細書例>

特許第 3306043 号

「【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するために、本発明(請求項1)の衝撃式破砕機におけるハンマは、ロータの外周部にハンマ挿入部が形成され、このハンマ挿入部の背後にハンマ保持部材が取り付けられ、前記ハンマ挿入部にハンマを、その上端側がロータ外周面から突出する状態に挿入すると共に、

ハンマの後面に突設した突起部をハンマ保持部材で係止することにより、ハンマをロータの外周部に取り付け、ロータの回転に伴うハンマの回転によって、投入された原料を打撃破砕すると共に、飛散した原料をロータの周囲に配設した反撥板により破砕するようにした衝撃式破砕機において、前記突起部の根元入り隅部に、アール面取部を形成すると共に、突起部の頂面に、突起部の上面から下面に至るまで延長する縦溝を形成した構成としている。

【0008】このハンマでは、突起部の根元入り隅部に、アール面取部が形成されている。従って、遠心力や衝撃力による大きな荷重が加わるハンマにおいて、突起部の根元入り隅部に生じる応力集中をアール面取部によって防止することができる。」

注：判決中の侵害論において実施例の引用は無い。

実登 2598506 号

【0006】

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成するためにこの考案は、装置本体側に取り付けられる取付部材と、この取付部材の両側板に回転可能にその両側板の一端部側をヒンジピンを介して軸着させた支持部材と、この支持部材の自由端側の両側板の外側へ該支持部材と重なり合い該支持部材とは反対方向へ回転するようにその両側板を支持ピンを介して軸着させたところの原稿圧着板の後部を取り付けるリフト部材と、このリフト部材の前記支持部材に対する軸着部側であって前記リフト部材の回転時に前記支持ピンを支点に旋回する位置の両側板間に取り付けられた作動部材と軸架された作動部材と、この作動ピンと前記取付部材の側の前記支持部材の軸着位置とは異なる位置との間に前記支持部材を前記原稿圧着板の開成方向へ附勢させ、かつ原稿圧着板を取り付けた前記リフト部材を自己の弾力のみで前記支持部材と重なり合う方向へ附勢保持するように弾設した圧縮コイルスプリングとで構成すると共に、前記支持部材の両側板には前記リフト部材が前記支持ピンを支点として回転する時に、前記作動部材の旋回を許容する切欠を設けたことを特徴とする。その際にこの考案は、前記圧縮スプリングを前記リフト部材側と取付部材側との間に弾設するに当り、前記圧縮コイルスプリングの両端部に支持部材に摺動自在に拘持される一対のスライダを取り付

け、このスライダの一方を前記リフト部材の前記作動部材側へ当接させ、他方を取付部材に固着したカム部材へ当接させたことを特徴とする。さらに、この考案は、前記圧縮コイルスプリングを前記リフト部材側と取付部材側との間に弾設するに当り、前記圧縮コイルスプリングのリフト部材の作動部材側にスライダを取り付けると共に、前記圧縮コイルスプリングの前記取付部材側を該取付部材に軸着させたバネ受部材に支持させたことを特徴とする。

【0007】

【作用】原稿圧着板を開いて手を離しても、リフト部材は圧縮コイルスプリングの弾力によって支持部材と重なり合う方向へ押圧されているので、原稿圧着板を開いた状態で安定保持でき、かつ、この開いた状態の原稿圧着板を反転させることなく、維持させることができるものである。この圧縮コイルスプリングによるリフト部材に対する押圧力は、原稿圧着板を閉じる際に手で下押ししても原稿圧着板を反転させることなく維持するが、原稿が本のような厚物原稿の場合には、原稿圧着板の一部が厚物原稿に当接したところで閉じ方向へ力を加えると、リフト部材は圧縮コイルスプリングの弾力に抗して支持部材に対する軸支個所を支点に反転し、原稿圧着板をして原稿の上を略平行に覆わしめることが可能となるものである。

注：このように「作用」の記載を積極的に行うのも一つの案かも知れない。

侵害論についての判旨部分には実施例の引用は無い。

特許第 3615530 号

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明では、上記目的を達成するために、次の技術的手段を講じた。

即ち、本発明は、左右一対のアイカップと、両アイカップを連結する鼻ベルトと、両アイカップの対向外端部相互を接続する弾性バンドとから成るゴーグルにおいて、前記アイカップと鼻ベルトとの連結を、断面略円形の棒状突起と、該突起が相対回動可能に嵌合される係合孔とにより行なうようにしたものである。

この場合、アイカップと鼻ベルトは、棒状突起を軸として相対的に回動し、アイカップの上下方向の動き

に融通性が生まれる。そして、ゴーグル装着者の顔面に対するアイカップの位置調整は、アイカップを上下させることで容易に行え、顔面へのフィッティング自由度が向上する。」

注：判決の侵害論においては極一部の用語の意義についてのみ実施例が参酌されているが、大部分の用語の意義については実施例の記載が引用されていない。

このように、明細書の「課題を解決するための手段」の欄に、発明の構成に加えて、その作用・効果等、発明の原理を記載した特許については、侵害論において、裁判所による有利な判断が出され易いと思われる。

他方、上述の「コンフリクト回避」の事案（平成 17 年（ワ）第 17182 号事件）、及び、平成 20 年（ワ）第 14858 号事件等、以上の特許明細書参考例以外では、「課題を解決するための手段」に詳細な作用・効果が記載されておらず、勝訴してはいるが、判決の侵害論の部分では実施例の引用が大量に為されている。

これらの勝訴例では、請求項の記載と実施例の記載の対応が巧みに為されていると思われる、そのような巧みな明細書ドラフトが可能であれば、無理に「課題を解決するための手段」に作用・効果を記載しなくても、良いとも思われる。

しかし、以上のような判決での大量の実施例の引用の有無から見てくるのは、どうやら裁判所は実施例の記載より、「課題を解決するための手段」の記載を重視していると思われるということである。「課題を解決するための手段」の記載は、特許請求の範囲と直結している場合が多いと思われるので、この点は当然といえば当然かもしれない。

従って、ご批判はあるかもしれないが、筆者は、「課題を解決するための手段」の記載を、より充実させることを提唱したい。

以下、明細書中に、「課題・作用・効果」を記載した例として、上記判決に関連しないものとして、以下のようなものが発見できた。【課題を解決するための手段】の項に、クレームのコピー（又はそれに類似する事項）を記載し、その下に、「課題・作用・効果」等が

記載されている。

<特開 2010 - 158151 号公報>

「【課題を解決するための手段】

…

【0010】

請求項 2 に記載の発明は、請求項 1 に記載の発明において、前記 1 次コイル又は 2 次コイルのインピーダンスが変更可能に構成され、前記負荷の変動に対応して前記 1 次コイル又は 2 次コイルのインピーダンスが適切なインピーダンスに設定される。この発明では、負荷の変動に対応して 1 次コイル又は 2 次コイルのインピーダンスを変えることにより、共鳴周波数を変えることなく共鳴系の入力インピーダンスを適切な値に調整することが可能になる。そして、1 次コイルと交流電源とのマッチングを行うことが可能となる。」

<特開 2004 - 219212 号公報>

< 3 > 波長変化検出部が、特定波長の光のみを透過可能であり、該特定波長の光が透過したことを検知可能である前記< 1 >から< 2 >のいずれかに記載の光スイッチである。該< 3 >に記載の光スイッチにおいては、前記波長変化検出部が、特定波長の光のみを透過可能である。このため、該波長変化検出部を、前記スイッチングシグナルが前記光干渉手段と相互作用する前においては、前記干渉光を透過不可能とし、かつ、前記スイッチングシグナルが前記光干渉手段と相互作用した後においては、波長変化した特定波長の前記干渉光を透過可能とすることにより、あるいは、前記スイッチングシグナルが前記光干渉手段と相互作用する前においては、特定波長の前記干渉光を透過可能とし、かつ、前記スイッチングシグナルが前記光干渉手段と相互作用した後においては、波長変化した前記干渉光を透過不可能とすることにより、通常のスペクトル曲線を測定しただけではその僅かな変化を検出するのが極めて困難である場合、即ち極僅かな波長変化(波長シフト)しかない場合であっても、それを簡便かつ確実に検出可能であり、該波長変化検出部が前記干渉光の透過を検出したことをもって、前記干渉光の波長変化を検出し、前記スイッチングシグナルが前記光干渉手段と相互作用したこと、即ち試料等中における該スイッチングシグナルの存在が容易にかつ簡便にしかも高感度に検出されるので、回路動作のスイッチング性能に優れる。

「課題を解決するための手段」に作用・効果のみならず、請求項中の用語の定義を記載している例もあった。

<特開平 11 - 111223 号公報>

【0013】 上記各請求項の用語の定義は、以下による。

【0014】 蛍光ランプは、バルブ内に水銀の他にアルゴン、ネオンなどの希ガスが封入されたものであり、水銀はバルブ内に封入されたアマルガムから放出されたものでもよい。

【0015】 バルブはソーダライムガラス、ホウ珪酸ガラス、石英ガラスやセラミックスなどの透光性材料から形成されたものである。バルブは直線状であるが、保護チューブのずれが生じるような直線部を主体的に有するものであれば、U字形、W字形などの形状であってもよい。

【0016】 冷陰極は、周知の構成で実現可能であるが、例えばニッケルスリーブにエミッタが塗布されたものや、Ti-Hg 等の水銀放出構体および Zr-Al 等のゲッターが被着されたペレット状のものであってもよい。

【0017】 ホルダは、シリコン樹脂、ABS などの樹脂製であり、硬度は問わないが、保護チューブの熱膨張による伸縮を吸収する程度の硬度があればよい。

【0018】 保護チューブは、フッ素系樹脂、シリコン系樹脂、ポリカーボネート樹脂などの透光性樹脂によって形成される。フッ素系樹脂であれば、FEP (フルオリネイテッドエチレンプロピレン) などが適用可能である。

【0019】 本発明によれば、保護チューブが熱膨張によって伸縮してもホルダが保護チューブの伸縮を吸収するので、保護チューブのバルブに対するずれが生じにくくなり、保護チューブの機能および商品性を損なうことがなくなる。

【0020】 特に、請求項 4 のように、紫外線を放射する蛍光ランプにあっては、保護チューブの劣化が比較的早いので、保護チューブの不具合が生じやすいので保護チューブの機能および商品性を効果的に補償することができる。

勝訴・敗訴に関わらず、数多くの侵害訴訟の裁判例から理解できるように、請求項の用語の意義が争われた例は非常に多い。

作用・効果に限らず、用語の定義についても、裁判所によって重視されていると思われる「課題を解決す

るための手段」の欄に記載することは、訴訟段階のみならず、紛争の早期解決に役立つのではないかと思う。

(3) 米国出願及び EP 出願において問題は無い
 <米国>

解決課題と目的は表裏の関係にあると思われるが、米国 CAFC における判決において、「目的 (object)」の記載が US の審査で不利になった例として、複数の目的を同時に記載すると、すべての目的を達成しないものは権利範囲に含まれないとされるおそれがあるとされたものが存在する。

< Vehicular Technologies v. Titan Wheel Intern.,
 212 F. 3d 1377 (Fed. Cir. 2000) >

本件では、発明の目的が以下のように構成との対比無しに列挙されていた。

Therefore, the primary object of the present invention is to provide a means of assembly which simplifies both manufacture and installation of component parts in said differential mechanism.

Another object of the present invention is to provide a differential mechanism wherein component parts of the assembly, such as clutch members, are joined together by a resilient means comprising a pair of oppositely-wound concentric springs bearing against a pin so that the strength of the spring and reliability of the resilient means are increased.

Another object of the present invention is the provision of a cutout or enlarged opening in the side of the differential housing or case which permits installation of the requisite spring combination with ease and without the need for special tools.

Another object of the present invention resides in the replacement of the single spring arrangement in the conventional differential mechanisms with an assembly composed of two oppositely-wound concentric springs and which further includes an access opening in both the clutch members and the

housing therefor so that the springs can readily be installed, repaired or maintained.

Yet another object of the present invention is to provide a resilient means interconnecting the clutch members in a differential assembly which includes springs that impinge directly on the ends or their respective opposing pins rather than on a connecting medium or some other portion of the assembly as is experienced with conventional differential mechanisms.

Yet another object of the present invention is to provide a differential mechanism with passageways for holding the resilient means so that the top portion of the internal passageway is defined having an oblong shape rather than a completely round shape as employed in conventional assemblies.

注：この判決の反対解釈として、上記提案のように、広い請求項から狭い請求項に亘って、段階的に、それぞれに対応する“object”を記載すれば、極端な権利範囲の限定解釈は無いとも考えられる。

< Brookhill-Wilk 1, LLC v. Intuitive Surgical, Inc.,
 2003 U.S. App. LEXIS 13861 (Fed. Cir., June 27,
 2003) >

一方、「目的 (object)」の記載が保護範囲の限定にならない、とされた場合もある。

本件でも、以下のように、発明の目的が構成と対応付けられない態様で以下のように列挙されていた。

An object of the present invention is to provide a method and apparatus for performing surgery which reduces surgical costs.

Another object of the present invention is to provide such a method and apparatus usable with endoscopic and/or laparoscopic equipment.

Another, more particular, object of the present invention is to provide a method and apparatus

which facilitates the performance of operations by surgeons from all over the world.

The objective described is merely one of several objectives that can be achieved through the use of the invention; the written description does not suggest that the invention must be used only in a manner to attain that objective

しかし、本判決では、

The objective described is merely one of several objectives that can be achieved through the use of the invention; the written description does not suggest that the invention must be used only in a manner to attain that objective.

と述べ、上記 object によって権利範囲を限定しなかった。

いずれにしても、筆者の提唱するように、広い構成から狭い構成に亘って、それぞれに対応する形で、課題（目的）を記載すれば、上記のような限定解釈が為される可能性は低くなると考えられる。

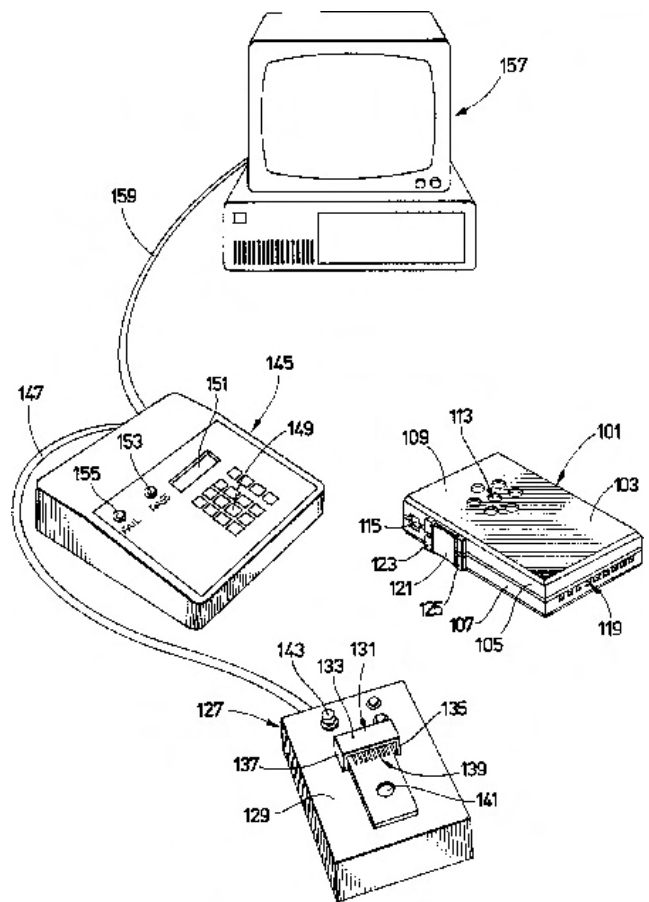
次に、明細書に記載された“advantage”（効果）について言及している以下の CAFC の判決（Innovad Inc. v. Microsoft Corporation, et al 59USPQ 2d 1676 (Fed. Cir. 2001)）では、

米国特許第 4,882,750 号のクレームの“a dialer unit”（上図の 101）（電話番号のダイヤル指定器）が、“keypad”（キーパッド）を含まない理由として、明細書において“specialty advertising use”（専門的な宣伝目的で使用）を強調している点、及び、明細書において

specification explains that the size, expense, and reprogramming capability of a keypad “destroy[s] the advertising value of the dialer.”（キーパッドについての寸法、費用、再プログラミングの能力が、ダイヤル指定器の宣伝価値を破壊する）

と説明している点を挙げている。

このように、「効果」の記載が、侵害論において、権利範囲を「限定」する例は存在する。



しかし、判旨から理解できるように、本件で「効果」の記載とされている部分は、“keypad”（キーパッド）を権利範囲に含めないという、意識的除外、意識的限定の意図であったと理解できるので、上述の「クレームの広さに見合った課題・作用・効果を記載」することのメリットを否定するものではない。

なお、残念ながら、他に発明の効果の記載によって権利範囲が限定された事例は発見できなかった。

一方、審査段階及び侵害訴訟での obviousness の判断においては、課題・作用・効果の記載はどのように影響を与えるであろうか。

MPEP 2143 には、以下のように記載されている。

Exemplary rationales that may support a conclusion of obviousness include:

(A) Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;

この規定は、KSR 判決⁽⁸⁾に対応して規定されたものである。

従って、この規定を反対解釈すれば、進歩性欠如と

いう審査官の判断に反駁するため、明細書の『課題・作用・効果』の記載によって、引用文献を組み合わせた場合に予想される効果に比して、本願発明の作用・効果が予想外の作用・効果を奏することを主張できると思われる。

注：KSR 判決⁽⁸⁾では、本願発明の「課題」の記載を必要以上に重視すべきでない旨が判示されており、従前の厳格な TSM テストにおける場合の本願発明の「課題」の記載に比して、「課題」の記載の重要性は相対的に下がっているように思われる。

一方、脚注に示した同判決の 3 つめ (third) の理由付けからは、本願発明の作用・効果が、従来技術の predictable solutions を越えたものであるならば、本願発明の進歩性を認める根拠となり得るとも考えられる。上記 MPEP2143 は、このような理由に基づいていると推測する。

< EP >

EPO (欧州特許庁) においては、審査段階において、明細書に記載された従来技術よりも、クレームに係る発明に近い従来技術が発見された場合、進歩性の有無の判断に際して、当該発明の解決課題を、(明細書に記載された「課題」とは別に) 改めて認定する (Case Law of the Boards of Appeal (Fifth edition 2006) [http://www.epo.org/patents/appeals/case-law.html], 4.4 Reformation of the technical problem (page 129-131))

従って、EPO への出願を予定している場合、EPO においては、日本の明細書に記載した「課題」とは異なった課題が認定される可能性がある。

当初の明細書の記載から、当業者が、変更後の課題が導き出せなければ、そのような課題の変更は許されない (T 0386/89)。

種々の階層の発明の課題を、階層的に記載しておくことによって、予期できない先行技術文献の出現に対しても、当該階層的な課題のいずれかが、新たな (真の) 「課題」として認定され得る。その点で予測可能性が担保されると考える。

従って、予期に反した、近い先行技術文献が発見された場合であっても、当該先行技術文献では把握できない課題を、上記階層的な課題のいずれかが解決して

いれば、当該課題に対応する請求項に係る発明の進歩性が認められ得る。

この点から、EPO 出願が予定されている場合も、「課題」の階層的な記載が望ましいと考える。

以上から、米国出願、EPO への出願のいずれにおいても、種々の階層の発明の課題 (及び作用・効果) を、階層的に記載しておくことにはメリットがあると考えられる。

6. 2 無効論

6. 2. 1 審決取消訴訟「ハンガー事件」

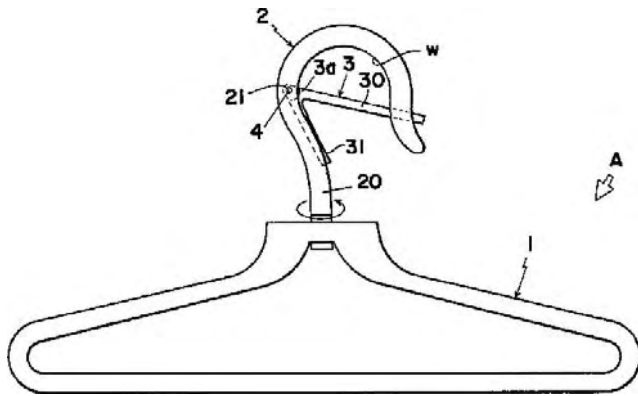
発明の進歩性が否定された過去の審決取消訴訟から、特許請求の範囲に記載された発明の奏する効果よりも、更に高度な、又は、異質な効果を奏する発明をクレームアップしておけば、結論が変わったかもしれない点について、判決中で言及されている例を紹介する。

判旨の一部を抜粋する (下線を付加した)。

「さらに、前記判示のとおり、本件発明は、弾性の復元力の合成応力が最大となる地点で物干竿とハンガーの鈎部が接するように係着部材と鈎部が必ず配位されているものではなく、同合成応力による圧着力が相当程度弱い場合も含んでいると考えられる。このように、本件発明では物干竿と鈎部の圧着力の程度は問題とされていない上、他の有効な係着手段との組合せを併用せず、しかも使用する部材に特に高い弾性を有する部材を選択するなど格別な工夫をしていることも開示されていないのであるから、その係着効果についても必ずしも高いということはできない。そうすると、本件発明と刊行物記載の発明とでは、係着部材によるハンガーの物干竿に対する圧着力、係着力において、格段の差異があるとも認められない。」

平成 15 年(行ケ)第 345 号 審決取消請求事件

注：このように、「係着部材と鈎部が必ず配位され」「圧着力が強い場合のみの形態もクレームアップしておけば結果が変わっていた可能性がある。(発明者が把握した発明の効果を更に強い効果とした場合に対応する構成もクレームアップすべき)



A…ハンガー，S…物干竿，D…直径，d…間隔巾，w…内壁面，1…主体部，2…鉤部，20…柄部，21…軸穴，22・23…溝穴，24…溝部，3…係着部材，3 a…ボス部，3 b…開放口，30…長脚片，31…短脚片，30 a・31 a…つなぎ部材，32…成形体，4…連結軸，40…キャップ

けれどもならないが，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に留意することが必要となる。

さらに，当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」

6. 2. 2 最近の知財高裁における進歩性判断の傾向

進歩性のハードルが下がっているという論考⁽⁹⁾を目にする。

この傾向には，下記のように，進歩性の判断において，本願発明の解決課題に注目する判決（知財高裁平成21年1月28日判決（平成20年（行ケ）第10096号）が影響を与えている可能性がある（下線追加した）。

「2 判断

(1) 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

知財高裁平成21年2月4日（平成20（行ケ）10155），知財高裁平成21年3月24日（平成20（行ケ）10305），知財高裁平成21年10月22日（平成20（行ケ）10398）⁽¹⁰⁾等，進歩性の判断において課題・作用，効果を重視した判決も増えている。

従って，本稿で提案したように，特許明細書に発明の解決課題を明確に記載することによって，無効論における反論の材料となる可能性は今後増えるのではないと思われる。

6. 2. 3 無効論のポイント「外的付加を充実」が，侵害論で不利に働くことはないか？

無効論のポイント「外的付加を充実」が，侵害論で不利に働く可能性はある。何故なら，外的付加に係るクレームによって無効を逃れても，当該クレームの技術的範囲内に被疑侵害品が入らなくなる可能性は残るからである。

しかし，無効になってしまっても元も子も無い。以上の各指針に沿ってクレーム及び明細書をドラフトした後，そのような結果となっても最善を尽くした，と言えるのではなからうか。

7. まとめ

以上の考察結果を総合すると，結論として，以下のような指針が得られる。

まず，コンフリクト対応の発明を考える。つまり，発明者から提案された発明の構成（構成1）がどのような課題1を解決するのか，そして，当該発明によって，別の新たな課題2が発生しないか，発生する場合，

当該課題2をも解決するための外的不可的な構成（構成2）を考えてクレームアップすると同時に、明細書中には、当該構成2の作用・効果を強調し、できれば、「構成2は、実施例の具体例に限らず、当該作用・効果を奏するものであればよい。」等の記載を加えることが望ましい。

次に、このような課題2が考えられない場合、

発明者が提案する発明をできるだけ「膨らませて」、特許請求の範囲、及び、「課題・作用・効果」の記載を充実させる必要がある。

具体的には以下のような手法が一例として考えられよう。

(a) 発明者から提案された発明の奏する作用・効果と同様の作用・効果を奏する、別の構成を考え、当該別の構成の奏する作用・効果を基に、更に、同様の作用・効果を奏する、別の構成を考え…という、帰納的手法。

(b) 発明者から提案された発明の奏する作用・効果を基に、「更に高度な作用・効果」（上記「ハンガー事件」判決参照）、「より低い作用・効果」（上記「施工面敷設ブロック事件」判決参照）、「異質な作用・効果」を達成する構成を考えるという手法。（この場合も上記「帰納的」手法を利用可能）

(c) 現在から将来の技術の発展方向を予測し、発明者から提案された発明を、将来の技術動向にフィットした形に修正するという手法。（この場合も、当該修正された発明の「作用・効果」を基に、上記(a)、(b)の手法を用いることが可能）

(d) 装置クレーム、(単純)方法クレーム、製法クレーム、等、多くの、別のカテゴリーへの変形を考えるという手法。装置クレームでは進歩性が無いが、製法にすれば進歩性が見出される場合も存在する。（なお、筆者は、単純方法クレームの価値に対しては疑問を持つ⁽¹¹⁾）

(e) いわゆるコンビネーション、サブコンビネーションの発明を考える手法。
が考えられる。

請求項に係る発明の各構成要件の作用・効果、及び、発明の課題解決への関与原理が把握できるように明細書を記載すべき。できれば、「課題を解決するための手段」の欄に、請求項の構成に対応させた形で、作用・効果を記載する。

更に、以下のような記載も好ましい。

－「本発明は以上説明した実施例に限定されるものではなく、多くの変形が本発明の技術的思想内で当分野において通常の知識を有する者により可能である」のような記載は入れておく

－「前記第1金属膜はアルミニウムあるいはアルミニウム合金から形成されることを特徴とする」のような、単純な内的付加の従属項も入れておく

－「を除外するものではなく」、「ものも含む」、「必要に応じて」等、明細書中で良く用いられる「常套手段」的な表現も入れておく

注

(1) 吉藤幸朔, “特許法概説(第10版)” p.200 (1994), 有斐閣

内的付加の例として「たとえば、『軸の断面を多角形とした鉛筆』を『軸の断面を六角形とした鉛筆』に限定」;

外的付加の例として「たとえば、『軸の断面を多角形とした鉛筆』を『軸の断面を多角形とした消しゴム付鉛筆』に限定すること」;

が挙げられている。但し「例示の消しゴム付鉛筆も、その『軸』を『消しゴム付軸』に限定したものである、と考えると、内的付加であるということが出来る…」とも説明されている。

(2) 清水節「統計数字等に基づく東京地裁知財部の実情について」(判例タイムズ1324号52頁)

(3) 最高裁ホームページ (http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=07) を利用して「仮に執行することができる」「仮執行の宣言は」等のキーワードを用いて検索した。網羅的でないが恣意的でもない。但し、機械・電気の分野に絞った。

(4) 拙稿, 知財管理, vol.53, No.6, pp.889-896

(5) [参考裁判例]

なお、被告は、本件特許発明1, 2を通じ、被告装置は被告の有する特許発明(乙1, 2)の実施品であり、当該特許発明は本件特許発明との間で利用関係に立つものではないことから、被告装置の製造販売等の行為は本件特許権を侵害しない旨主張する。しかし、被告装置が被告の上記特許発明の実施品であるとしても、当該特許発明が本件特許発明の利用発明である場合はもちろん、そうでない場合でも、被告装置が両発明のすべての構成要件を備えていれば、本件特許発明及び被告の特許発明の双

方の技術的範囲に属することはあり得るところである。
被告の主張は理由がない。

(平成 14 年 06 月 27 日 東京地方裁判所 平成 12 年
(ワ)第 14499 号)

(6)高石秀樹, 中村彰吾, パテント, Vol. 62 No. 13, pp.
86 ~ 98 (2009)

(7)例えば, 知財高裁平成 22 年 4 月 28 日判決 (平成 21 年
(ネ)第 10028 号) (引例と本件発明の課題の相違により
進歩性有り認定)

(8)

(c) The flaws in the Federal Circuit's analysis relate mostly to its narrow conception of the obviousness inquiry consequent in its application of the TSM test. The Circuit first erred in holding that courts and patent examiners should look only to the problem the patentee was trying to solve. Under the correct analysis, any need or problem known in the field and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed. Second, the appeals court erred in assuming that a person of ordinary skill in the art attempting to solve a problem will be led only to those prior art elements designed to solve the same problem. The court wrongly concluded that because Asano's primary purpose was solving the constant ratio problem, an inventor considering how to put a sensor on an adjustable pedal would have no reason to consider putting it on the Asano pedal. It is common sense that familiar items may have obvious uses beyond their

primary purposes, and a person of ordinary skill often will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle. Regardless of Asano's primary purpose, it provided an obvious example of an adjustable pedal with a fixed pivot point, and the prior art was replete with patents indicating that such a point was an ideal mount for a sensor. Third, the court erred in concluding that a patent claim cannot be proved obvious merely by showing that the combination of elements was obvious to try. When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill in the art has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. (KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007))

(9)例えば, 渡部温, パテント, Vol.63, No.8, pp.27 ~ 46
(2010 年)

「平成 21 年言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断
(機械分野を主として) (1)」

(10)本願発明の解決課題自体が従来技術に存在しないため, 当該解決課題を解決するための構成 (注: そのような構成自体は当該課題とは無関係な形で従来から存在する) を主引例に付加することはできないと判示されている。

(11)拙稿 パテント, Vol. 62 No. 8, pp.81 ~ 92 ; Vol. 62
No. 9, pp.70 ~ 83 ; Vol. 62 No. 10, pp.111 ~ 121

(原稿受領 2010. 9. 14)