

発明の効果

ユアサハラ法律特許事務所
弁護士 深井 俊至

1 特許庁審査基準—進歩性判断における発明の効果の参酌

特許庁の「特許・実用新案審査基準」(2024年5月1日)「第Ⅲ部第2章第2節 進歩性」に、以下のとおり記載されている。

「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用した

とすれば、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合(注1)には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。

主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、以下の(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される。審査官は、いずれか一つの観点到着目すれば、動機付けがあるといえるか否かを常に判断できるわけで

はないことに留意しなければならない。

- (1) 技術分野の関連性
- (2) 課題の共通性
- (3) 作用、機能の共通性
- (4) 引用発明の内容中の示唆

(注1) 当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等(3.1.2(1)参照)は、副引用発明を主引用発明に適用する際にも考慮される。よって、主引用発明に副引用発明を適用する際に、設計変更等を行いつつ、その適用をしたとすれば、請求項に係る発明に到達する場合も含まれる。」

「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果 (中略)」

(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌

請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、審査官は、その効果を参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。(参考) 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)69号)「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」(ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件判決)

- (i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合
- (ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合
(以下略)」

2 特許法の規定

特許法2条1項は、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と、同2項は、「特許発明」とは、「特許を受けている発明をいう」とそれぞれ定義している。特許発明は、特許要件を充足して特許登録を受けた、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの、ということになる。この定義規定だけでは、具体的に特許発明を何に基づいてどのような要素から把握すべきであるかは定かではない。

特許法36条5項第1文は、「…特許請求の範囲には…各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定している。

特許法施行規則24条は、「願書に添付すべき明細書は、様式第29により作成しなければならない。」と規定し、様式第29[備考]14ニに「原則として、その発明が解決しようとする課題及びその課題を発明がどのように解決したかを記載する。また、特許を受けようとする発明が従来の技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【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】」及び「【発明の効果】」の見出しを付し、これらの記載の前には、「【発明の概要】」の見出しを付す。」と記載されている。明細書の記載事項として、「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」は必須記載事項であるが、「発明の効果」は、形式上、必須の記載事項とされていない。もっとも、【発明の効果】との見出しをつけた部分がなく、また、「本発明は、～の効果を有する」というような文言が明細書に記載されていない場合においても、「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」の記載、実施例その他の明細書の記載並びに出願当時の技術常識から、「発明の効果」を認定することは可能であろう。

出願実務上、特許請求の範囲に記載が必要となる「発明を特定するために必要と認められる事項」(特許法36条5項第1文)として、課題を解決するための手段をある程度抽象的の文言を用いて表現した「発明の構成」を記載するのが通常であり、「発明が解決しようとする課題」と「発明の効果」は通常記載されない。

特許法70条1項は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と、同2項は、「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。」と規定している。

以上の特許法及び特許法施行規則の規定に鑑みると、特許発明は、特許請求の範囲の記載をもって特定されるものであり、その用語の意義は、明細書の記載及び図面を考慮して解釈され、明細書には、その発明が解決しようとする課題及びその課題を発明がどのように解決したかが記載されていることになる。また、発明の効果については、明細書に明示的に記載されている場合が多いが、明示的に記載されていない場合でも、認定可能なものである。

3 発明の構成要素

(1) 客観的な発明の特定要素

発明の効果は、その発明が解決しようとする課題を、その発明が採用する課題解決手段をもって解決した結果である。発明が採用する課題解決手段をある程度抽象的の文言を用いて表現した「発明の構成」が特定されれば、その構成の技術が適用分野に適用される限り、その発明が解決しようとする課題は解決される、すなわち、発明の効果を奏することになる。したがって、特許請求の範囲において、発明を特定するには、発明の構成と適用分野を記載しておけば足りるということになる。ただし、適用分野は、明示的に特許請求の範囲に記載しなくとも、発明の構成、その構成に記載された用語の明細書における説明及び当業者の技術常識から、通常認定可能なものといえる。発明の適用分野は発明の構成の一部又は前提ともいえる。

このように考えると、発明は、客観的には、「発明の構成」をもって特定され、把握できるものといえる。「課題」は、発明が解決しようとした対象問題、もう少し具体的にいうと従来技術における問題点(不都合性)であり、「発明の効果」は、発明の構成の技術を適用分野に適用して生じた結果である。

発明は、「課題」、「発明の構成」、「発明の効果」

の3つの要素をもって把握すべきであるとの見解がある。この見解自体は妥当であると考えられるが、発明Aと発明Bが同一であるか否かを判断する上で、客観的には、発明の構成が同じで、同じ適用分野に適用される限り、課題が解決され、同じ効果が得られるはずであるから、発明の構成が同じ発明Aと発明Bは同一発明ということになるはずである。したがって、客観的に、発明Aと発明Bが同一であるか否かを判断する際には、発明Aの構成と発明Bの構成が同一か否かを判断すれば足りることになるはずである。

(2) 進歩性の議論における独立要件説

発明の特許要件の一つである進歩性(特許法29条2項)の議論において、発明の効果が独立要件となるかという議論がある。前記のとおり、客観的には、構成が同じ発明Aと発明Bは同一発明ということになるはずであるが、発明の効果は独立要件となるという見解(独立要件説と呼ばれている。)は、発明の構成が同じ発明Aと発明Bにおいても、発明Aの効果と発明Bの効果が異なり得ることを認め、発明の効果の相違により、発明の構成が同じ発明Aと発明Bは異なる発明となり得るとする。

前記の進歩性に関する特許庁審査基準は、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる、としている。

出願実務において、出願発明の構成が、出願前に公知の主引用発明と副引例発明に基づいて当業者が容易の想到できたものであると判断された場合においても、主引例発明と副引例発明に基づいて当業者が容易に想到できた発明の効果と比較して、出願発明が顕著に有利な効果を奏するときは、進歩性が認められている。

近時の判決は、以下のとおり、独立要件説又は独立要件説に沿うような立場を採用している。

4 判決

(1) 知財高裁平成24年11月13日判決

知財高裁平成24年11月13日判決(平成24年(行

ケ) 第10004号 審決取消請求事件)は、以下のとおり判示した。

「…一見すると、審決が判断するように、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を用いることにより本件発明の構成を想到することは容易であるようにも見える。」

「しかしながら、…引用発明1は、従来技術において、CMD方向の寸法変化が生じ易く、ベルト寿命が低減するという欠点を改善するため、MD方向と共にCMD方向の強度を高め、寸法精度の高い安定した走行状態を長時間維持できる等の効果を奏する良好なシュープレス用ベルトを提供するというものであり、また、引用発明2は、発ガン性がない安全な硬化剤を提供するというものである。これに対し、本件発明1は、シュープレス用ベルトの外周面を構成するポリウレタンを形成する際に用いる硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、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効果を奏するものであり、特に、以下のとおり、本件特許出願時の技術水準から、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と認められる。」

「…硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、クラックの発生が顕著に抑制されることが認められる。そして、このような効果について、甲第1号証及び同第2号証には何らの記載も示唆もなく、ほかに、このような効果について、本件特許出願当時の当業者が予測し得たものであることをうかがわせる証拠はない。そうすると、硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、クラックの発生が顕著に抑制されるという効果は、甲第1号証及び同第2号証からも、また、本件特許出願時の技術水準からも、当業者といえども予測することができない顕著なものというべきである。」

「…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。」

(2) 知財高裁平成29年1月18日判決

知財高裁平成29年1月18日判決(平成28年(行ケ)第10005号 審決取消請求事件)は、以下のとおり判示した。

「特許出願に係る発明の構成が、公知技術である引用発明に他の公知技術、周知技術等を適用することによって容易に想到することができる場合であっても、上記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ときは、上記発明はその限度で従来の公知技術等から想到できない有利な効果を開示したといえるから、当業者は上記発明を容易に想到することができないものとして、上記発明については、特許を受けることができると解するのが相当である。」

(3) 最高裁令和元年8月27日判決

最高裁令和元年8月27日判決(平成30年(行ヒ)第69号 審決取消請求事件)は、以下のとおり判示した。

「…本件他の各化合物は、本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの、いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって、引用発明1に係るものではなく、引用例2との関連もうかがわれない。そして、引用例1及び引用例2には、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有する可否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本

件各発明の効果の程度を予測することができたということはできず、また、本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると、本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって、本件各発明の効果の程度が、本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。」

「原審は、…本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかに、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」

5 発明の効果の認定

前記知財高裁平成29年1月18日判決（平成28年（行ケ）第10005号 審決取消請求事件）は、発明の顕著な効果の認定について、以下のとおり判示した。「…本件発明の奏する効果が顕著であるというためには、当該効果が本件明細書に記載されているか、あるいは、当業者が技術常識を踏まえ本件明細書の記載から読み取ることができるものであることが必要である。」

知財高裁令和5年12月11日判決（令和5年（行ケ）第10015号 審決取消請求事件）は、発明の顕著な効果の認定について、以下のとおり判示した。「発明の効果が予測できない顕著なものであるかについては、当該発明の特許要件判断の基準日当時、当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測す

ることのできなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することのできた範囲の効果を越える顕著なものであるか否かという観点から検討する必要がある（最高裁判所平成30年（行ヒ）第69号令和元年8月27日第三小法廷判決・集民262号51頁参照）。もっとも、当該発明の構成のみから予測できない顕著な効果が認められるか否かを判断することは困難であるから、当該発明の構成に近い構成を有するものとして選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌することは許されるというべきである。」

出願発明が顕著な効果を有することは、当該発明の明細書と出願時の当業者の技術常識又は技術水準に基づいて認定されるのであり、事後的資料も勘案して客観的に認定されるのではない。

同様に、引用発明の効果についても、当該引用例の記載及び当業者の技術常識又は技術水準に基づいて認定されるのであり、事後的資料も勘案して、客観的には引用発明が奏したはずの効果が認定されるのではない。

このような理由により、出願発明の構成と、主引用発明及び副引用発明に基づいて容易に想到できた発明の構成とが同じであっても、出願発明の効果と、主引用発明と副引用発明に基づいて容易に想到できた発明の効果とは異なることが有り得ることになり、出願発明の効果として、主引用発明と副引用発明に基づいて容易に想到できた発明からは予測できない顕著に有利な効果が認定される場合、出願発明に進歩性が認められることになる。

6 明細書における発明の効果の記載のし方

前記のとおり、明細書の記載事項として、形式上、「発明の効果」は必須の記載事項とされていない。しかし、「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」の記載、実施例その他の明細書の記載並びに出願当時の技術常識から、「発明の効果」を認定することはできるであろう。

出願発明が引用発明に対して顕著に有利な効果を奏することを主張するためには、前記知財高裁平成29年1月18日判決のとおり、当該効果が本件明細書に記載されているか、あるいは、当業者が技術常識を踏まえ本件明細書の記載から読み取ることができ

るものであることが必要である。明細書に発明の効果を明記しておくことは、出願審査において引用発明に対して顕著に有利な効果を主張する必要があることから、この点では有利である。

一方、第三者による特許権侵害の場面が生じた場合において、対象製品が当該特許発明の構成要件を全て充足する可能性が高いと思われる場合においても、対象製品が明細書記載の当該発明の効果を奏さないときは、対象製品は技術的範囲に属さないとの判断に傾きやすい。

明細書に発明の効果が複数記載されることがある。例えば、効果A、効果B、効果Cの3つの効果が記載されていた場合、発明の構成Sをもって、それら3つの効果が全て得られるという記載のし方をすると、新規性又は進歩性の審査の点では有利となる場面は有り得るが、特許後の権利行使の場面では、対象製品が当該発明の全ての構成要件を充足すると思われる場合でも、それら3つの効果の全てを奏するはいえない対象製品は技術的範囲に属さないとの判断に傾きやすく、また、対象製品が当該発明の全ての構成要件を充足する場合でも、対象製品が、それら3つの効果を全て奏するとはいえないときは、発明の構成Sの全範囲に渡ってそれら3つの効果を奏せず、サポート要件（特許法36条6項1号）違反の無効理由があると判断される場面も有り得る。

明細書には、発明が採用する課題解決手段がある程度抽象的文言を用いて表現した特許請求の範囲に記載の「発明の構成」の各実施形式又は下位概念の各構成を有する複数の具体的構成又は実施例が記載されていることが多い。明細書に発明の効果が複数記載されている場合においても、実際は、それら複数の具体的構成のそれぞれに対してそれぞれの効果があるという場合もある。このようなことは、出願時には分からなかったが、事後的に分かることもある。事後的に、このような場合となることも有ることを考えるならば、発明の効果を複数記載する場合においても、それら3つの効果が全て得られるという記載のし方ではなく、並列的に記載されていると解釈されるような記載をしておくのが有利である。発明の効果が複数記載されている場合に、並列的に記載されているときは、疑義侵害者の対象製品が特許発明の構成要件をすべて充足する可能性が高く、

かつ、特許明細書に並列的に記載された複数の発明の効果の少なくとも一つを奏すると認められる場合、侵害の可能性は高くなる。

出願発明の効果又はその程度、その効果を奏する発明の具体的構成を発明者又は出願人が出願時にどの程度、正確に把握しているかにもよるが、これらの有利、不利を考えて、明細書にどのように発明の効果を記載するかは出願人の判断となる。

7 顕著な効果発明の特許権行使上の問題点 以下の事例を想定する。

<想定事例>

出願発明Pの構成は、主引用発明と副引用発明に基づいて容易に想到できた発明C（以下「容易想到発明C」という。）の構成と同じとし、出願発明Pと容易想到発明Cの適用対象及び使用方法は同じとする。

しかし、出願発明Pの効果は、容易想到発明Cの効果と異なり、容易想到発明Cからは予測できない顕著に有利な効果があると認定されて特許された。

発明Pの特許出願後、特許権者Xは、発明Pの実施品である特許権者製品Qの製造、販売を行っていた。

一方、発明Pの特許後、疑義侵害者Yが容易想到発明Cの実施品である対象製品Dの製造、販売を開始した。

特許権者製品Qと対象製品Dはいずれも同種の販売店で一般に販売されている。対象製品Dは、特許権者製品Qより価格が安い。対象製品Dと特許権者製品Qは構成が同一であることから、対象製品Dの購入者のうち例外的と言えない割合が、対象製品Dを発明Pの効果のために購入、使用していた。これにより、特許権者製品Qの販売量が減少した。

特許発明Pの特許権者Xは、対象製品Dの構成は特許発明Pの全ての構成要件を充足し、疑義侵害者Yによる対象製品Dの製造、販売は特許発明Pに係る特許権を侵害するとして疑義侵害者Yを訴えた。

疑義侵害者Yは、対象製品Dは、容易想到発

明Cの実施品であり、製品パッケージに容易想到発明Cの効果（出願発明Pの特許審査において主引用発明と副引用発明に基づいて容易に想到できた発明Cの効果とされた効果）を記載して製造、販売しており、特許発明Pの効果は記載しておらず、特許発明Pの効果を目的にして対象製品Dを製造、販売していない旨の主張をした。

一方、特許権者Xは、対象製品Dは、特許発明Pの構成要件を全て充足し、かつ、特許発明Pの効果を奏することを主張し、それを立証した。

特許権侵害の場面において、対象製品の構成及び対象製品が奏する効果は、客観的証拠から認定可能である。特許権者Xは、対象製品Dは、特許発明Pの構成要件を全て充足し、かつ、特許発明Pの効果を奏することを主張し、それを立証したのであるから、対象製品Dは特許発明Pの技術的範囲に属し、疑義侵害者Yによる対象製品Dの製造、販売は、特許権者Xの特許権の侵害行為となりそうである。

しかし、疑義侵害者Yの行為は、容易想到発明Cの実施行為とも考えられる。容易想到発明Cの範囲において、特許権者Xは出願発明Pに関して特許を取得できなかったはずである。進歩性の要件は、出願発明に対し、容易想到発明の範囲で特許権という独占の実施権を与えないとするものである。この観点からは、特許発明Pに対し、容易想到発明Cは自由技術と認められ、容易想到発明Cの実施行為と認められる範囲においては、特許権侵害とならないと解するのが妥当である。特許権侵害にならないという理由を模索すると、特許発明Pの技術的範囲に容易想到発明Cは属さないと考えることが一案であるが、特許発明Pの構成要件を全て充足し、かつ、客観的には特許発明Pの効果も奏しているにもかかわらず、何故、特許発明Pの技術的範囲外となるのかという説明は難しい。特許発明Pに対する、容易想到発明Cの自由技術論とでもいうべき新たな理屈であろう。

特許発明Pに対する、容易想到発明Cの自由技術論というかは別として、容易想到発明Cの実施の範囲では特許権侵害とならないという立場を採用するのが妥当である。

疑義侵害者Yによる対象製品Dの製造、販売時点で

は、購入者がそれを特許発明Pの効果のために購入、使用するかは分からない。疑義侵害者Yは、対象製品Dの製品パッケージに容易想到発明Cの効果に記載して製造、販売しており、特許発明Pの効果は記載しておらず、差止請求に関する限り、容易想到発明Cの実施の範囲と認め、疑義侵害者Yによる対象製品Dの製造、販売に対する差止請求は認めるべきではない。

しかし、例外的と言えない割合が、対象製品Dを発明Pの効果のために購入、使用していたということから、発明Pの効果のために購入、使用された対象製品Dの販売量は、結果的に、発明Pの寄与による。事前にどの製造、販売分かは個別に分からないが、例外的とは言えない割合が対象製品Dを発明Pの効果のために購入、使用したという結果が生じたのである。損害賠償請求は過去に生じたことの金銭的是正であるから、損害賠償請求に関しては、この販売分は、事後的に、特許発明Pに対する容易想到発明Cの実施の範囲外として、特許権侵害としてもよいと考える。対象製品Dのこの販売分については、疑義侵害者は不当に利得しており、一方、特許権者Xはその分、損害を受けたと言える。

よって、差止請求は認めないが、事後的な金銭的是正として、対象製品Dの販売量のうち、購入者が特許発明Pの効果のために購入、使用したと考えられる割合を算定して、その分を特許権侵害と認めて損害賠償請求を認めるべきである。

購入者が特許発明Pの効果のために対象製品Dを購入、使用したと考えられる分について、その製造、販売時点では特許発明Pの効果のために購入、使用されることになるかわからず、製造、販売時点で特許権侵害という不法行為（民法709条）とならないはずであるとした場合においても、販売後に現に生じた結果として、特許発明Pの効果のために購入、使用されたと考えられる分が認定可能である以上、事後的な金銭的是正として、少なくとも、特許権者Xから疑義侵害者Yに対する不当利得返還請求（民法703条）は認めるべきである。

—おわり—