

技術的範囲の解釈における 発明の効果の参酌と明細書の記載手法

山 内 康 伸*

抄 録 特許発明の技術的範囲は、発明の効果の記載から限定解釈されることがあるが、限定解釈されにくいように発明の効果に記載するには、原則として、全てのクレームに対応する効果を記載すべきであり、従属クレームの効果を省略すべきでない。また、発明の効果の欄には、発明概念に対応する効果のみ記載すべきであり、実施形態の効果を記載すべきでない。

そして、クレームをドラフトする際は、発明の構成要件を見出してドラフトしていくのが一般的であるが、逆に発明の効果から必要な構成要件を対応付けていき、これをクレームする方法も、限定解釈を避けるドラフト法として推奨できる。

目 次

1. 技術的範囲の解釈における発明の効果の参酌
2. 発明の効果の参酌パターン
3. 明細書における効果の記載の仕方
 3. 1 発明の効果のクレーム別記載の例
 3. 2 発明の効果の一まとめ記載の例
 3. 3 クレーム対応効果と実施例対応効果の混在記載の例
 3. 4 実施例対応効果のみ記載の例
4. 発明の効果の記載のあり方
 4. 1 事例分析
 4. 2 混合材の塗布方法事件判決から読めること
5. 明細書の記載手法・発明の効果からクレームを考える
 5. 1 クレームドラフティングの注意事項
 5. 2 発明の効果からのクレームドラフティング

1. 技術的範囲の解釈における発明の効果の参酌

明細書の記載を、特許請求の範囲の意味を判断するために参酌しうることは当然であり、特許法第70条第2項にも明記されている。

ところで、侵害訴訟におけるクレームの解釈に関し、次の意見がある。

「出願人が、具体的に行った発明行為を率直に

明細書に記載することは決して非難されるべきことでも、その故に不利にあつかうべきことでもないと考えられる。…クレームがみかけ上限定されており、あるいは明細書に抽象的包括的な説明がないことをもって、意識的限定があったと扱うことは妥当でない。明細書作成技術ではなく、発明・考案の実質にこそ保護の基準が求められるべきである」¹⁾」

上記の意見は、明細書を読む立場からの意見としては、傾聴に値するものである。

しかしながら、明細書を書く立場としては、発明を率直に記載するだけでなく、発明の実質、社会に貢献した部分を過不足なく表現すべきであろう、と考える。本稿はかかる観点に立ち、特に効果の記載から無用な限定解釈をされることがない明細書の作成手法を考えるものである。

2. 発明の効果の参酌パターン

クレームの解釈における発明の効果の参酌パターンは、過去の侵害訴訟判決を調べてみると、次のようである。

* 山内特許事務所 弁理士 Yasunobu YAMAUCHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

まず、発明の効果は、クレームの限定解釈のためにも、拡張解釈のためにも利用されている²⁾。拡張解釈された例は、クレームの限定事項より発明の効果が概念的に大きい関係であり、数は少ないが、下記X 1やX 2の例がある。限定解釈された例は、クレームの限定事項より発明の効果が概念的に小さい関係であり、数は多く、侵害を否定された事案の多くが、該当する。限定解釈の代表的なパターンには、クレームが機能的・抽象的すぎて広すぎる場合や、クレーム中の用語の意味を限定的に特定する場合、作用効果を奏しない対象物件を排除する場合などがある。要するに、このような解釈は、概念上本来は、構成要件＝効果、であるべきところ、表面上イコールでない関係を、イコールに合わせる操作といえよう。

図1は上記を図解したものであり、それぞれの解釈例に該当する判決例を、一部であるが下に掲げておく。

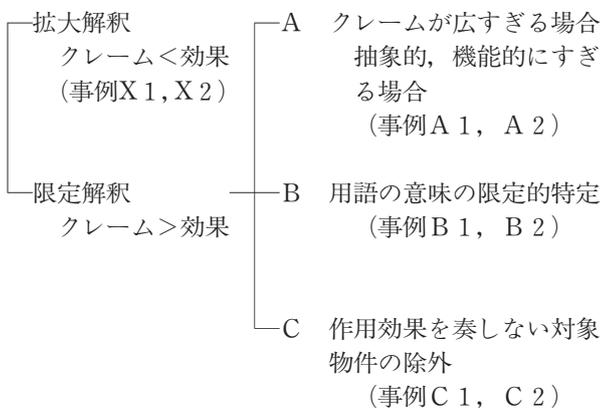


図1 発明の効果の参酌パターン

(事 例)

X 1・大阪地判昭和61.3.14 判時1200号142頁 [電気かみそり]
特許請求の範囲の「垂下」なる用語を、振動子と振動板の相対的配置関係を特定すると解釈し、通常の利用と異なるように読み替えて、侵害を認定した。

X 2・大阪地判昭和54.2.28 無体集11巻1号92頁 [人工植毛用植毛機1審]

特許請求の範囲の「嵌着」なる用語に対し、螺着も同様のものと解釈して通常の利用と異なるように読み替えて、侵害を認定した。

A 1・東京高判昭53.12.20判決 昭51(ネ)783号 [ボールベアリング組立装置]

特許請求の範囲における「計測手段と協力する組立手段」の「協力」の用語は、きわめて機能的・抽象的であるとして、実施態様に基づいて限定解釈した。

A 2・東京地判昭50.8.27 昭48(ワ)2990号 [ダイヤモンド合成装置]

特許請求の範囲における「先細」なる用語を、文字通り先が細いという意味ではなく、力の分解により破壊を免れる形状のものに限定解釈した。

B 1・東京地判昭54.5.21判決 昭和51(ワ)902号 [飼育用檻事件]

「着脱自在」の用語は、単に可能であるという意味ではなく、作用効果の記載から、一頭飼いから集団飼いに簡単に切換えられる程度に自在という意味である、と解釈した。

B 2・東京地判昭52.2.9判決 昭42(ワ)13472号 [浴槽事件]

「間隔」の用語を、釜の浴槽貫通部と穴端縁珙瑯壁とが接触しない程度の僅少のもので足る、と解釈した。

C 1・大阪地判平成3.3.29 知裁集23巻1号206頁 [自動車用タイヤの滑止具製造方法]

プレス型の外で紐状芯材を作った後でプレス型凹溝にはめてプレス成形するイ号は、①予め芯材を編む必要がなく、②プレスで一度に成形できる、という効果を奏しないという理由で、侵害を否定した。

C 2・東京高判平成元.2.15 無体集21巻1号

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

12頁 [吊上げ穴付き U 字溝]

本件考案の「抜け防止粗面」に対しイ号の「ねじ山」は、摩擦力が働く箇所、働く力の方向、程度が異なるので、「抜け防止粗面」に「ねじ山」を含まないとして、侵害を否定した。

3. 明細書における効果の記載の仕方

発明の効果の記載に基づく限定解釈のあり方は、概ね上記のとおりである。では、発明の効果の書き方によって限定解釈の仕方に変化あるいは類型はあるのか、という疑問が生ずる。こ

の疑問に対する回答を探るため、幾つかの侵害訴訟の判決例から、クレームと発明の効果の記載パターンとの関係、またそれぞれのケースにおける限定解釈のあり方を見てみた。

まず、クレームの記載と発明の効果の記載に関する組合せパターンは、以下の四つがあると考えられる。

- (1) 発明の効果のクレーム別記載
- (2) 発明の効果の一まとめ記載
- (3) クレーム対応効果と実施例対応効果の混在記載
- (4) 実施例対応効果のみ記載

表 1 発明の効果のクレーム別記載の例

特許請求の範囲	発明の効果
<p>1 車体フレーム下側の横方向に設けた二重樋状案内材の両案内路の互いに対向する一端部上側位に、端縁が当該車体巾一杯に延びる筒状アームを配し、該筒状アームの基部を前記車体フレームの側壁部に固着すると共に、前記筒状アームの底板下面が、前記案内路に伸縮可能に挿入され、断面が長方形をなす水平ビーム頂壁の受面として構成され、かつ、前記筒状アームの底板端部に、前記水平ビーム端部に突設された伸縮支脚上部の遊嵌可能な外開き切欠を形成すると共に、該外開き切欠まわりの側板下部に、前記水平ビーム頂壁の受面を有する補強片を一体状に設けたことを特徴とするトラッククレーンにおけるアウトリガ。</p>	<p>この発明は、前記のような構成を有し、作用をするから、次のような効果が得られる。</p> <p>(1) 底板端部に外開き切欠を有し、端部が車巾一杯に延びる筒状アームの基部を車体フレーム側部に設けたから、端部に伸縮支脚付水平ビームを車巾内に格納できる。</p> <p>(2) 筒状アーム端部の側板下部に、水平ビーム頂部の受面付補強片を一体状に設けたから、筒状アームの底板端部に外開き切欠を設けたにもかかわらず、筒状アーム端部の十分な曲げ剛性を確保できる。</p> <p>(3) アウトリガの最小縮小巾の増大を招くことなく、筒状アーム端部の曲げ剛性を確保できるから、水平ビームの伸長時における伸縮支脚の最大スパンを従来例より増大でき、トラッククレーンの限界転倒モーメントを増大し、安全荷役作業領域が増大する。</p>
<p>2 前記底板端部の外開き切欠まわりの側板下部に、一体状に設けた補強片の下縁が下方に延長され、前記水平ビームの頂壁側面のガイド片を構成したことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載のトラッククレーンにおけるアウトリガ。</p>	<p>また、筒状アームの底板端部の外開き切欠より内側位に、筒状アームの底板、頂板、側板内側に溶着される補強用隔壁板を設ければ、基部を車体フレームに溶着したと併せて、筒状アームの基部側が箱状となり、その曲げ剛性が増大する。</p> <p>なお、筒状アームの基部を補強用隔壁板の溶着により、また、端部をその側板下部の補強片の溶着によりそれぞれ補強したから、底板端部に外開き切欠を設けたにもかかわらず、筒状アーム全体の曲げ剛性が増大し、同一曲げ剛性の筒状アームを従来例により薄肉に構成でき、アウトリガを軽量に構成できる。</p>
<p>3 前記筒状アームの底板端部の外開き切欠より内側位に、該筒状アームの底板、頂板、側板を連結する隔壁板を溶着したことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載のトラッククレーンにおけるアウトリガ。</p>	<p>また、筒状アームを水平ビームの頂壁上側に位置させると共に、その底板端部に外開き切欠を設け、かつ、同底板又はその側板下部を水平ビーム頂部の受面ないしガイドとする外は、筒状アームの外形を、水平ビームの断面形状の制約を受けることなく構成できるから、その設計自由度が向上する。</p>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

以下に、上記4パターンを一例ずつ紹介する。

3. 1 発明の効果のクレーム別記載の例

『東京地裁29部 平成7年(ワ)第22913号 平成10年9月18日判決 トラッククレーンにおけるアウトリガ事件 特公平2-12781号公報』

発明の効果の記載は、全体を表1の①～④に分けることができる。そのうち①～③はクレーム1～3の構成要件を引用しつつ記載しているので、①はクレーム1に対応する効果であり、②はクレーム2に対応する効果であり、③はクレーム3に対応する効果である、と理解できる。つまり、全てのクレームに対応する効果を個別に記載した事例である。なお、④は実施例に対応する効果である。

この事例では、クレーム1で侵害訴訟が進められており、発明の効果もクレーム1に対応する①記載の点を対比することで、抵触の有無が判断されている。判決は侵害を認めたものであったが、発明の効果、特にクレーム2、3に対応する②、③の記載や実施例に対応する効果である④の記載によって、クレーム1の限定解釈

はなされていない。

3. 2 発明の効果の一まとめ記載の例

『東京地民46部 平成8年(ワ)第19970号 平成11年12月14日判決 カテーテル用ガイドワイヤ事件 特公平2-24548号』

発明の効果は、表2のとおり、全体①がクレーム1に対応し、クレーム2～4に対応する効果は記載されていない。なお、この事例は、実施例の作用の説明等を直接参酌して、クレーム中の「超弾性金属体」の意義を明らかにして、非侵害の結論を出しており、発明の効果の記載は直接参酌されていない。

3. 3 クレーム対応効果と実施例対応効果の混在記載の例

『大阪地民21部 平成9年(ワ)第1959号 平成11年10月14日判決 混合材の塗布方法①事件 特公平5-9587号』

発明の効果は、表3のとおり①～④が「発明の効果」欄に記載されている。

これらの効果①～④は、発明としての効果と

表2 発明の効果の一まとめ記載の例

特許請求の範囲	発明の効果
<p>1 本体側内芯部と先端側内芯部とによって内芯を形成するとともに、該内芯の略全体を被覆部によって被覆してなるカテーテル用ガイドワイヤにおいて、本体側内芯部と先端側内芯部の少なくともいずれかを超弾性金属体によって形成するとともに、被覆部の外径を長手方向に同一とすることを特徴とするカテーテル用ガイドワイヤ。</p> <p>2 先端側内芯部の少なくとも一部の断面積を本体側内芯部の断面積に比して小とし、本体側内芯部と先端側内芯部との間の断面積を本体側内芯部から先端側内芯部に向けて連続的に縮小する特許請求の範囲第1項に記載のカテーテル用ガイドワイヤ。</p> <p>3 被覆部が中空管からなる特許請求の範囲第1項又は第2項に記載のカテーテル用ガイドワイヤ。</p> <p>4 被覆部がコーティング薄膜からなる特許請求の範囲第1項又は第2項に記載のカテーテル用ガイドワイヤ。</p>	<p>以上のように本発明によれば、本体部が手元操作で座屈或いはねじり変形しにくく、万一座屈或いはねじり変形しても容易に復元し、導入操作を円滑化できるガイドワイヤを得ることができる。</p> <p>また、本発明によれば、先端部が蛇行血管等を傷付けることなく形状順応して血管等の所定部位に挿入できるように十分な柔軟性及び変形に対する復元性を備え、かつ血管等の所定部位に留置するのに必要な適度な反発弾性を備えたガイドワイヤを得ることができる。</p>

①

表3 クレーム対応効果と実施例対応効果の混在記載の例

特許請求の範囲	発明の効果	
<p>1 適度に粉碎した自然石を、合成樹脂中に混入してなる混合材の異なる色の複数種を1機のスプレーガン内の別個のタンクにそれぞれ用意し、該複数種の混合材を複数の吹き付け口を有する多頭式スプレーガンの別個の吹き付け口から同時に吹き付けることによって、非混合多色状に塗布することを特徴とする混合材の塗布方法。</p>	<p>本発明塗布方法によれば、吹き付け単位が別個であるため混合したものとならず、比較的大きな同一色部分ができ、自然石とほとんど同様の外観を呈することができる。このことが、本発明の最も大きな特徴であり、これはタンク内で異色の材料を混合しないという方法でのみ成しえるものである。</p>	①
<p>2 多頭式スプレーガンは、3頭式である特許請求の範囲第1項記載の混合材の塗布方法。</p>	<p>本発明方法では、同一タンク内では色の調整は不要であるためその手間は無い。 本発明方法では吹き付けは1回でよい。</p>	②
<p>3 合成樹脂は、アクリルエマルジョンである特許請求の範囲第1項又は第2項記載の混合材の塗布方法。</p>	<p>また、自然石と合成樹脂であるため、少し厚く塗布し、表面をグラインダー等で平に研磨することもできる。 さらに、自然石そのままのものと比較して、材料に無駄がなくすべてを使用できる。 顔料とともに焼成したセラミックスを骨材として、合成樹脂中に混合したものを、非混合多色状に塗布した建築物では、その構成部分はそれぞれ、単一の色であるが、本発明は自然石を使用しているため、その粒子自体が自然の模様、色の微妙な差を有しており、出来上がったものは、より自然石に近いものとなる。</p>	③
	<p>本発明に使用する仕上材の骨材として自然石を粉碎したものを使用しているため、耐候性が優れ、従来の自然石と比較しても遜色がない。また、その美観については、建築物の外観の非常に重要な要素を占めるものであるが、本発明においては、自然石の色そのままであるため、色合い等は当然自然石と変わらず、また逆に、その混合によっては自然石とはまったく異なった人工の模様等も表現できる。</p>	④
	<p>また、ブロック、PC板、壁板等に上記のものを応用すると、現場でそれらを貼着するだけで、自然石と変わらない外観を呈する建築物ができることとなる。このように建材に応用すると、その塗布が工場等で予めできるため、工期が著しく短縮される。また、雨等天候の影響も少ない。</p>	

実施例としての効果の区別を意識せずに記載したもので、実施例レベルの効果のまま記載したようである。なお、クレームが大概概念であれば、具体例である実施形態との間で、発明の効果の内容も概念的に上下の区別をつけやすいが、クレーム自体が具体的概念のものであれば、実施形態の効果と区別はつけにくいであろう。本事例は後者のケースのように思われる。

3.4 実施例対応効果のみ記載の例

『東京地裁 昭和55年(ワ)第429号 昭和59年10月26日判決 人工ダイヤモンド製造装置事件』

この明細書は、表4のとおり、発明の詳細な説明中に本件発明の構成について一般的に説明をする体裁をとった部分は全くなく、実施態様又は添付図面に示された実施例についての説明に終始したものである。

この事件のように、発明の一般的説明を欠く明細書にあっては、実施例についての説明を通じて明らかにされたところによって、発明の技術的範囲を定めるべきであるとされ、そのように定められた技術的範囲に基づいて非侵害の判決が下された。

表4 実施例対応効果のみ記載の例

特許請求の範囲	発明の詳細な説明の内容
(A) 先細パンチ装置を有すること	①本発明の目的
(B) 先細圧穿台装置を有すること	②一実施態様の概要
(C) 右パンチ装置と圧穿台装置が協動すること	③従前技術とその問題点
(D) 右パンチ装置により導入されるべき右圧穿台装置中に形成された反応室を有すること	④添付図面第4ないし第6図に示された実施例の概要
(E) ガスケット装置が右先細パンチ装置と右圧穿台装置の先細部分との間に挿入されていること	⑤右実施例のパンチの説明 ⑥右実施例の圧穿台の説明 ⑦右実施例のガスケットの説明 ⑧右実施例の反応容器の説明 ⑨右実施例の装置全体の説明 ⑩添付図面第7図に示された実施例の説明 ⑪圧力測定の説明 ⑫温度測定の説明 ⑬添付図面第4ないし第6図に示された実施例によるダイヤモンド生成例の説明

4. 発明の効果の記載のあり方

4.1 事例分析

第3章で検討した4例のうち3.4節の事例は、項分け記載が実施されている現行法下の明細書では、普通は生じない限定解釈なので、検討対象から除外してよいと考える。また3.1節の事例はクレーム別に発明の効果が明記された例であるが、効果からの限定解釈はされていない。争点が効果からの解釈を要しなかった、ということも考えられるが、一応全クレームに対応する発明の効果が、クレーム別に分けて記載されているので、限定解釈を主張する余地が生じなかったとも考えられる。

してみると、限定解釈の可能性は、前記3.2節か3.3節のケースに存するようである。

そこで前記「3.3節の混合材の塗布方法①事件」を分析してみたい。この事件の判決に示された争点と判旨は、次のとおりである。

(争点)

争点は、特許請求の範囲にある「自然石」の概念に、自然石に顔料で着色したものを含むか否かにある。

権利者は、「自然石に顔料で着色しても、人造石になるわけではなく、自然石である点に変わ

りはない」と主張する。

(判旨)

判旨は、特に発明の効果の欄の記載を参酌し、次のように判断した。

ア 甲1によれば、本件明細書に次の記載があることが認められる。

(イ) 「発明が解決しようとする課題」欄

「従来の仕上材を用いる方法では、自然石の外観を現出することはできなかった。従って、建築業界等においては、永年自然石と同様の美観を呈し、安価で簡単に製造できる建築物仕上材が切望されていた。」

(オ) 「発明の効果」欄

(a) 「本発明塗布方法によれば、吹き付け単位が別個であるため混合したものとならず、比較的大きな同一色部分ができ、自然石とほとんど同様の外観を呈することができる。このことが、本発明の最も大きな特徴であり、これはタンク内で異色の材料を混合しないという方法でのみ成し得るものである。」

(b) 「自然石と合成樹脂であるため、少し厚く塗布し、表面をグラインダー等で平に研磨することもできる。」

(c) 「顔料とともに焼成したセラミックスを骨材として、合成樹脂中に混合したものを、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

非混合多色状に塗布した建築物では、その構成部分はそれぞれ、単一の色であるが、本発明は自然石を使用しているため、その粒子自体が自然の模様、色の微妙な差を有しており、出来上がったものは、より自然石に近いものとなる。」

- (d) 「自然石を粉砕したものを使用しているため、耐候性が優れ、従来の自然石と比較しても遜色がない。また、その美観については、建築物の外観の非常に重要な要素を占めるものであるが、本発明においては、自然石の色そのままであるため、色合い等は当然自然石と変わらず、また逆に、その混合によっては自然石とはまったく異なった人工の模様等も表現できる。」

イ これらの明細書の記載からすれば、本件発明は、自然石と同様の外観を有する塗布面を得るために、まず、異なる色の混合材を1機のスプレーガンの別個のタンクに用意し、それらを多頭式スプレーガンの別個の吹き付け口から同時に吹き付けることによって、非混合多色状の塗布面を得た点に第1の特色があるが（前記ア(オ)(a)）、前記ア(オ)(c)(d)の本件明細書の記載からすれば、本件発明は、それに加えて、混合材の骨材として粉砕した自然石を使用したため、塗布面の外観に自然石の色合いがそのまま表れることから、塗布面がより自然石らしくなるという点にも特色があり、両者が相俟って、自然石とほとんど同様の外観を有する塗布面を得ることができるものであると解するのが素直である。

以上によれば、本件発明の構成要件Aにおける「自然石」とは、自然石そのままの色が塗装面に表れるものをいい、顔料等で人工的に着色を加えたものは含まれないと解するのが相当である。

以上のように判断したうえで、判旨では、特

に発明の効果欄の解釈上の位置付けに触れている。以下のとおりである。

(発明の効果の欄の位置付け)

前記ア(オ)(c)(d)の記載は、本件明細書中の「発明の効果」の欄に記載されているところ、特許法施行規則（平成2年通商産業省令第41号による改正前のもの）24条、様式第16の備考14には、「『発明の詳細な説明』の欄には、特許法第36条第3項に規定するところに従い、次の要領で記載する。」とした上で、ハとして、「『発明の効果』には、当該発明によって生じた特有の効果なるべく具体的に記載する。この場合において、当該記載事項の前には、原則として『発明の効果』の見出しを付す。」とされているから、特段の記載のない限り、同欄に記載されている効果は、実施例の効果ではなく、当該発明自体の効果と解すべきである。確かに、明細書の「発明の効果」の欄において、実施例についての効果を記載すること自体は違法ではないが、前記のような特許法施行規則がある以上、明細書を読む第三者は「発明の効果」の欄に記載された内容を実施例の効果としてではなく、当該発明自体の効果として理解するのが通常であるから、そこに何らの特段の記載がないにもかかわらず、そこに記載された内容を実施例の効果にすぎないと解することは、第三者の予測可能性を著しく害するものであって、相当でないといわねばならない。そして、本件明細書中には、前記記載が実施例に関するものであることを示唆する特段の記載は認められない。したがって、前記記載は、本件発明自体の効果を記載したものと解するのが相当である。

4. 2 混合材の塗布方法事件判決から読めること

上記判決から読めることは、次の3点と考えられる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(1) 発明の効果の欄には、発明の効果のみ記載すべきであって、実施形態や実施例の効果は記載すべきでない。

侵害成立の要件事実の一つは、クレーム記載の構成要件にある。したがって、訴状には、クレームをイ号と対比できるように記載すればよいようである。しかし、実際には例外なく作用効果を併せて記載している。この実務は、発明を構成と効果の両面から把握した方が正確に内容を認識できるという点で、正しいものである。したがって、クレームと作用効果の組合せが、事実上の要件事実ということになっている。

前記判旨のように、裁判所は、特別の事情がない限り、発明の効果の欄に記載した事項は、発明の効果として解釈することになる。特定の実施形態の効果は、発明としての効果より具体的、細部にわたるものもあるので、実施形態の効果が発明の効果欄に記載しておく、効果の面から発明の構成要件に限定を付して解釈されやすくなる。

したがって、発明の効果の欄には、特定の実施形態や実施例についてのみうたえる効果を記載すべきでない。なお、この点に関しては、前記3.1節のケース「発明の効果のクレーム別記載の例」における効果④は、本来は実施例の欄に記載すべきであろう。

(2) 発明の効果の欄には、発明概念に対応した効果よりも多くの効果を記載すると、その効果に対応する構成要件が、クレーム中に特定されているべきだと解釈される余地がある。したがって、いわゆる書き過ぎは限定解釈の根拠とされるので、クレーム中の構成要件とバランスさせなければならない。

(3) 全てのクレームについて、クレーム毎に分けて発明の効果に記載すべきであり、従属クレームの効果の省略は避けるべきである。その

理由は3点ある。

第1は、解釈上のスキをなくすためである。

例えば、実施形態の説明から従属クレームの作用効果を読み取らざるを得ないとすれば、中位概念の従属クレームの作用効果をより具体的な構成である実施形態の作用効果として読み取ることになり、結果として発明の効果欄に実施形態の効果を書いているのと同じになる。つまり、前記3.3節のケース「クレーム対応効果と実施例対応効果の混在記載の例」と同様の結果になりかねない。換言すれば、作用効果からクレームを限定解釈される余地が生じることになる。

しかも、従属項に対応する作用効果を実施形態の欄のみに書いていると（これに該当するのが前記3.2節のケース「発明の効果の一まとめ記載の例」である）、どの部分の記載が問題のクレームに対応し、あるいは対応しないのか、読み方によって不明確となり、解釈上の争いの種になることがある。このことは、より具体的な構成の実施形態には対応しても、中位概念の従属クレームには対応関係が完全でない、といった状態で生じやすいと考える。

これに対し、中位概念の従属クレームにきちんと対応付けた効果を発明の効果欄に記載しておけば、特別の事情がない限り効果の記載から限定解釈されるスキは生じないはずである。

第2は、訴訟戦術上の便宜である。

侵害訴訟を遂行している段階で、当初は大概概念クレームで勝負していたが、主張が弱くなると（無効原因や先使用などの抗弁で）、次位の中・小概念クレームを持ち出してくる、という戦術転換をすることがある。あるいは、大概概念クレームでも勝負できるが、中・小概念クレームでの侵害も主張できるなら、大概概念クレームでの優位は一層揺るぎないものになる。

こうしたことを考慮すると、前記3.2節のケース「発明の効果の一まとめ記載の例」のような従属クレームの効果の記載がないのは、問題で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あろう。したがって、大概念クレームの作用効果だけでなく、次位以下の中・小概念クレームの作用効果も【発明の効果】欄に記載しておく方が、特別の事情あるケースを除いて、裁判所に対して明細書の記載どおりの解釈を要求できるので（前記3.3節のケース「クレーム対応効果と実施例対応効果の混在記載の例」の判旨は、このことを端的に示している）、訴訟遂行上は有利と考える。

第3は、理論的な根拠である。

各請求項（従来法の実施態様項に相当する請求項を含む）には、発明を特定するのに必要な事項の全てを記載しなければならない（特36条5項）とされている。

このことは、全ての請求項はそれぞれが「発明」と位置付けるものを過不足なく特定していることを意味するので、各請求項は、従来法の必須要件項と同様の法的地位を有し、各請求項はそれぞれ別個・独立であることも意味している。

したがって、一つの請求項に係る発明（技術的思想）が新規性・進歩性等の特許性を有するかどうかは、他の請求項に係る発明の特許性と無関係に審理されることにもなっている。

であるならば、各クレーム毎に進歩性の根拠である発明の効果を示しておく方が、より理論的といえよう。

5. 明細書の記載手法・発明の効果からクレームを考える

5.1 クレームドラフティングの注意事項

以上に「発明の効果の欄には、発明の効果のみ記載すべきである」、「発明の効果の欄には、発明概念に対応した効果よりも多くの効果を記載しない」、「クレーム毎に効果を記載すべきである」を述べた。

通常このようなクレームドラフティングは、

発明の把握と同時進行で行われる作業であるが、通常は、発明の構成を把握するという観点から行われているはずである。

すなわち、まず、生の技術（発明）の全貌を理解し、発明の目的、課題に合わせて、必ず必要な要素と、付随的な要素とを区別し、抜き出された必須の要素を列挙していく。これが、クレームの原始的な姿となる。

次に、列挙された要素について、発明概念に応じた名前付けを行う。例えば、具体性に特徴ある発明なら構造的な表現を用いればよく、抽象性に富む発明なら機能的な表現やパラメータ化した表現を用い、一応のクレームドラフトを行う。

そして、最後に、発明の効果との関連性のチェックを行う。「請求項」の記載事項だけで「発明の効果」を記述しようとしたとき、うまく書けなかったら、「請求項」に欠けた構成要件がないか検討し、反対に「発明の効果」に結び付かない構成要件があれば、それは不要な記載事項であるから、権利範囲を不当に狭くしないために、削除する。と、このような手順により、ドラフティングしているはずである。

要するに、構成からクレームを立てていくのであるが、ここで注意を要するのが、構成と効果がイコールの関係にあるかどうかであり、上述のように効果との間で不要の要件か不足の要件かのチェックが、限定解釈を避けるうえで、重要となるはずである。

5.2 発明の効果からのクレームドラフティング

ところで、前記5.1節のような構成からクレームを立てていくドラフティングの外に、発明の効果からクレームをドラフトしている逆の手順も検討してよいかと考える。

例えば、発明の効果階層化してリストアップし、これに必要な構成要件を考えていくので

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ある。筆者が実際に発明して、特許出願している例では、次の要領であった。

第1の効果：「自動車の事故情報を自動車から離れた場所で管理すると、事故等によって自動車の搭載された機器が破損しても、事故情報を確実に保存しておくことができ、事故原因の解明が正確に行える」というものであるとする。

上記の効果を達成するための要件をチェックすると、まず、「自動車事故情報を検出するモニタリング装置」が必要であり、「自動車に取り付けずに、別の場所に設置された自動車事故情報のファイリング装置」も必要となろう。そして、「ファイリング装置に送信する送信処理手段」と「自動車事故情報を受信する受信処理手段」は最小限必要となる。なお、事故情報は「ライブ情報」と捉えた方が概念が広がる。

そこで立てたクレームは、以下のとおりである。

【請求項1】

「自動車に取り付けられ、該自動車で生じている自動車ライブ情報を検出する自動車ライブ情報のモニタリング装置と、

自動車ライブ情報を格納して管理する装置であり、前記自動車に取り付けずに、別の場所に設置された自動車ライブ情報のファイリング装置とからなり、

前記モニタリング装置が、検出された自動車ライブ情報を移動体通信により前記ファイリング装置に送信する送信処理手段を備え、

前記ファイリング装置が、前記モニタリング装置から送信される自動車ライブ情報を受信する受信処理手段を備えた

ことを特徴とする自動車ライブ情報の情報管理設備。」

同様の手法で、第2の効果として「事故が発

生した状況を画像として確認できれば、事故原因を客観的に究明できる」というものであるとする。

この場合は、「ライブ情報が、自動車の外部状況を記録した画像情報を含む」ということであればよい。

そこで、立てたクレーム2は、以下のとおりである。

【請求項2】

「前記自動車ライブ情報が、自動車の外部状況を記録した画像情報を含む

ことを特徴とする請求項1記載の自動車ライブ情報の情報管理設備。」

第3以下の効果として、事故現場の位置を確認したいとか、また衝突時刻を特定したい、とかいう点をうたう場合には、そのための構成要件として、「GPS受信器による位置情報」、「加速度センサで検知した衝撃信号と時刻信号」を考慮しなければならないだろう。

以上のような手法で、この発明では、数十個のクレームを立てて特許出願を行っているが、以上の手順で考えると、クレームの構成要件と発明の効果がきちんと対応付けられたものとなる。

よって、発明の構成からクレームを考えるだけでなく、発明の効果からクレームを考えるのも、場合により有益と考える。

注 記

- 1) 判例特許侵害法II, 内田 修先生傘寿記念, 190~191頁, 平成8年8月23日, 発明協会
- 2) 増井和夫・田村善之, 特許判例ガイド第2版, 159頁, 2003年8月30日, 有斐閣

(原稿受領日 2004年3月29日)