



® 平成 29 年 4 月 5 日 (水)

No. 14418 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会  
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)  
郵便番号 104-0061  
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4  
(MP天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

● 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円  
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び  
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識⑦  
特許侵害訴訟における作用効果不奏功の主張(上)…(1)

知財の常識・非常識⑦

# 特許侵害訴訟における 作用効果不奏功の主張(上)

桜坂法律事務所

弁護士 古城 春実

## 1 はじめに

ひと昔前、特許侵害訴訟の訴状には、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のみならず、明細書に記載された作用効果も記載し、被告製品(方法)が特許発明と同一の作用効果を奏することを主張することが広く行われていました。しかし、この

ごろは訴状にそのような作用効果の主張をまったくといってよいほど見かけません。裁判所のホームページに掲載されている訴状の書式例でも、被告製品が特許発明の技術的範囲に属することについての主張は、特許発明の構成要件(A、B・・・)(特許請求の範囲を項分け記載したものをこのように呼びます。)と、これに対応する被告製品の構成(a、



## 知的財産ビジネス支援の専門職集団 特許業務法人 太陽国際特許事務所

所長・弁理士・博士(工学) 中島 淳

【機械建築担当弁理士】  
福田 浩志(副所長)  
清武 史郎  
堀江 千鶴  
坂手 成博  
針間 成一  
永田 淳一  
高橋 尚元  
河野 元浩  
内田 英明  
中村 和敬  
江口 優子  
御橋 敏範  
上野 正博  
片倉 李治

加藤 雅嗣  
大塚 映美  
横山 達也  
山伯 秀行  
佐田 理秀  
石田 宏明  
竹山 洋道  
三島 洋道  
長谷川 智勝  
黒田 勝  
北土 勝  
【電気電子担当弁理士】  
加藤 和祥(副所長)  
百瀬 尚幸  
美濃 好美

佐久間 顕治  
小早川 千佳子  
山口 真紀  
古本 奈奈  
大宮 治彦  
大松 崎明  
木村 直樹  
島山 明和  
小原 大幸  
田中 宏明  
橋原 達也  
益子 雄一  
庄一

【化学材料担当弁理士】  
西元 勝一  
上條 由紀子  
下田 津子  
小林 美貴  
小設 修二  
早瀬 崇  
早野 貴介  
前嶋 実みか  
有村 恒夫  
近原 和貴  
上野 知美  
前田 知也  
小杉 達郎  
野口 恭弘

【バイオ医薬担当弁理士】  
山極 美穂  
渡邊 裕子  
中川 彰子  
村尾 影招  
桐野 優子  
西澤 優子  
長崎 優子  
森高 知正  
高橋 愛正  
【商標意匠担当弁理士】  
関島 昌子  
島田 智子  
楠熊 美智子  
高野 彩子  
野島 慎也

【米国特許弁護士】  
シェルドン・モス  
チャド・ヘリング  
【中国弁理士】  
董 昭  
崔 成哲  
【韓国弁理士】  
金 駿河  
【弁理士】  
中野 浩和

\*特定侵害訴訟代理業務付記

東京本部：〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号  
電話 (03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ (03) 3357-5180 (代表)  
<http://www.taiyo-nk.co.jp> 相談・連絡用E-mail: [info@taiyo-nk.co.jp](mailto:info@taiyo-nk.co.jp)  
USオフィス：米国バージニア州

b、・・・)とを対比し、被告製品の構成 a、b・・・は特許発明の構成要件 A、B・・・をすべて充足する、よって被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属する、というシンプルな記載になっています。

これについては、平成6年の特許法改正で、明細書に発明の詳細な説明に発明の目的、構成及び効果を記載することが要求されなくなったこと、特許請求の範囲の記載も発明の必須の構成を記載することを要求していたものから「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」を記載するものへと変わったことが関係していると思われます。

しかし、発明の効果の記載を明細書に記載する必要がなくなったからといって、特許発明の技術的範囲を確定するうえで、作用効果の持つ意義が減じたわけではありません。このことは、被告製品等が特許発明と均等なものかを判断する基準として目的・作用効果の同一性を挙げているボールスプライン事件最高裁判決(平成10年2月24日、以下「ボールスプライン最判」)の判示からもうかがわれるところです。

とはいえ、被告製品等が特許発明の技術的範囲に含まれるかを定める際に、どのような形で作用効果を考慮するかについて、特許法に直接の手かがりとなるような規定はありません。また、構成の対比によって技術的範囲への属否判断を行うという実務上確立された侵害判断の手法(構成要件充足判断)は、その判断形式において、作用効果の考慮を入れにくい構造になっています。「作用効果不奏功の抗弁」は、これを認めるべきとの見解は一部にあるものの、十分に検討されているとはいえない状況にあります。

そこで、今回は、特許発明の技術的範囲の認定において、作用効果がどのような形で考慮され得るかを考えてみたいと思います。

(なお、個人的には、「作用」はある手段によって結果がもたらされる様態や作用機序を指し、「効果」はある手段によってもたらされる結果、とりわけ、出願人が解決課題とした事項について得られる好ましい結果を指すというイメージを持っているので、作用効果と一連に書くことについてはやや疑問を感じるのですが、本稿でひとまず一般の用例に倣って「作用効果」ということにします。)

## 2. 均等論判決から見た作用効果の位置づけ

まず、技術的範囲を論じる場合の通常の順序を変えて、均等論の話から始めます。なぜなら、均等論において特許請求の範囲の文言を超えて特許権の効力が及び得る限界は、特許発明と同等と認められる範囲(実質的に同一と評価される範囲)であると考えられるところ、その限界を定める基準についての議論は、被告製品に実施されている技術(発明)が特許発明と同一かどうかを問う文言侵害の議論のいわば延長線上にあって、本質的に共通するものだと考えられるからです。

### (1) ボールスプライン最判(平成10年2月24日)

均等論は、特許請求の範囲の文言には当てはまらない対象物(方法)について、一定の要件を満たす場合には、特許発明の技術的範囲に属するものとして、侵害の成立を認める法理です。ボールスプライン最判は、従前からあった均等論の論議を集大成する形で、以下のように、均等による侵害が認められるための要件を定立しました。①～⑤は均等論の第1～第5要件と呼ばれています。

「明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分が存する場合であっても、①右部分が特許発明の本質的部分ではなく、②右部分を右製品等におけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を奏するものであって、③右のように置き換えることに当該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右製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④右製品等が特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は右の者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤右製品等が特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解すべきである。」(符号及び下線は筆者)

そして、同判決は、均等による侵害を認めるべき理由として、特許出願の際にあらゆる侵害態様を

予想して特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方が構成の一部の特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることで権利行使を容易に免れうるとすれば、特許法の目的に反し、衡平の理念にもとる結果となることを指摘したうえで、「このような点を考慮するならば、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当」(下線付加)であると述べています。

ここで注目したいのは、ボールスプライン最判が、特許発明の実質的意義は特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一と認められるものに及ぶという原則論を表明したうえで、「実質的に同一」なものの範囲を画する基準として、「置換しても同一の目的を達成し、同一の作用効果を奏すること」を挙げていることです。この目的・作用・効果の同一性という点は、従前から、均等論において、均等の範囲を画する上で中核となる要件と理解されてきたものでした。

このように、特許発明と「実質的に同一なもの」の範囲を画する上で作用効果は重要な役割を有しているということが出来ます。

## (2) マキサカルシトール知財高判(平成28年3月25日)

さて、ボールスプライン最判は、第2要件(置換可能性)の他に、「差異が本質的でないこと」を均等論の第1要件として掲げました。この第1要件については、当初若干の論議はあったものの、現在では、特許発明の本質的部分が被告製品にも備わっていること(本質的部分の共通性)を要求する要件であるというのが通説となっています。

昨年言い渡されたマキサカルシトール製造方法控訴事件の知財高裁大合議判決(以下「マキサカルシトール知財高判」)も均等論の第1要件について、この点を明言して、「第1要件の判断、すなわち被告製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には・・・上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を被告製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められ

る場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり」と述べています。

そして、マキサカルシトール知財高判は、発明の本質的部分とは「当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。」とした上で、本質的部分の認定方法について、「上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段(特許法36条4項、特許法施行規則24条の2参照)とその効果(目的及び構成とその効果。平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項参照)を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。」と述べています。

すなわち、発明の本質的部分の認定については、発明の課題、解決手段及びその効果に基づく発明の把握が前提にあり、その上で、特許請求の範囲の記載のうち従来技術にない特有の技術的思想を構成する部分は何かを確定すべきであるということです。

この2つの判決が示すように、均等論においては、侵害が認められるために被告製品が特許発明の作用効果を奏しなければならないことは当然の前提とされているのです。

なお、マキサカルシトール製法事件の事件の対象となった特許権は、平成6年特許法改正後の平成9年9月3日の出願に基づくもので、明細書に発明の解決すべき課題、発明の目的、発明の効果についての明確な記載は存在しませんでした。そこで、同事件では、第1要件である発明の本質的部分の認定が中心になり、特許発明の作用効果を巡る第2要件の判断は後ろに退いている感があります。そして、第1要件に関しては、従来技術に比して特許発明が可能としたことは何かという点に重きを置いて、発明の本質的部分が認定されており、第2要件に関する認定は第1要件の認定をほぼ踏襲する形の簡略なものとなっています。

この判決は、化学物質(医薬品成分)の製造方法の特許について均等の成立が認められたことで注目を浴び、第1要件についての認定判断、第1要件と第2要件の関係など、興味の尽きない内容を含ん

ています。この事件で被告は被告方法が特許発明と同一の作用効果を奏しないと争いましたが、裁判所は、特許発明の作用効果についての被告の主張を退け、被告方法は特許発明と同一の作用効果を奏しているとしました。

この事件は、発明の作用効果を何であると認定するかについて、多くの困難があること示唆しているといえましょう。

### 3 文言侵害の判断における作用効果の役割

さて、本題に戻って、文言侵害の判断において、作用効果がどのような意味を持つかを考えてみます。

#### (1) 文言充足でも作用効果を奏さない被告製品？

そもそも、特許請求の範囲の記載は、発明の構成要素を記述することにより、技術思想としての発明を特定して表現するものです。技術思想ということの中には、必ず、目的、技術的手段及びその技術的手段によってもたらされる特定の結果(作用効果)が一体のものとして存在しています。そうすると、特許請求の範囲の記載が発明の構成要素を過不足なく表現しているのであれば、それと同一の構成要素を備えていると判断される被告製品においても、特許発明と同一の作用効果が奏されているはずです。

ところが、実務の中では、侵害と名指しされた製品が、特許請求の範囲の記載に形式的には該当するが、特許明細書等に記載された内容から判断する限り、特許発明の作用効果を奏しているとは到底思えないケースに遭遇することがあります。そこで、被告製品が特許発明の作用効果を奏さないことを理由とする非侵害の主張はできないのだろうか考えるわけです。

特許発明の技術的範囲に属すると主張された被告製品が、特許請求の範囲の記載に形式的には該当するが、特許発明の効果を奏していないと思われる場合には、特許発明と被告製品との関係についての判断の前提ないし過程のどこかに問題があるはずで、たとえば、①特許請求の範囲の記載の解釈に問題がある、②特許請求の範囲の記載自体に問題がある(不完全クレームや広すぎるクレーム)、③明細書の記載に問題がある(例えば、明細書に記載され

た効果が特許発明の効果ではない、あるいは、実際には存在しない空想・誇張であるなど)、④被告製品には発明の効果を阻害する別の構成が存在しているため、結果として作用効果が発現しない、⑤作用効果を奏していないという被告の認識が誤りである(特許発明の作用効果を誤解しているため、被告製品が特許発明の効果を奏していないと誤認している)、といったことが可能性として考えられます。

そこで、以下では、上記のような様々な可能性を念頭において、作用効果がどのような形で考慮され得るかについて、随時視点を変えながら検討していきます。

#### (2) 構成要件解釈における作用効果の考慮

特許発明と被告製品との対比における構成要件充足・非充足の判断は、まず、特許請求の範囲の解釈から始まります。この段階で、作用効果が構成要件解釈に影響することがあります。すなわち、特許発明の構成要件に複数の解釈の可能性がある場合には、作用効果を奏しない部分を含む解釈ではなく、作用効果を奏するような解釈を選択することで、作用効果を奏しない被告製品を特許発明の範囲外として、非侵害の結論に至ることができます。裁判例には、このような解釈をとったものがあります。

ただ、実際には解釈といわれるものの中にもいくつかのレベルがあり、どのレベルであるかによって、作用効果を考慮した解釈(限定解釈)を採用することについての難易度が異なるように思います。

##### ア 文言解釈・・・意味の確定

特許請求の範囲の記載の解釈は、記載された文言の意味を確定することから始まります。たとえば以下のような場合には、文言の意味をどうとらえるかが問題になるでしょう。

- ①特許請求の範囲に「A」という用語を用いて発明の構成が記載されているが、用語「A」には、[A]、[a]という二通りの意味があり、どちらも用語「A」の意味として成り立つ場合。あるいは、用語「A」に広狭二義がある場合。
- ②発明者は特許請求の範囲に「A」という用語を用いて発明の構成を記載したが、実際には「A」に含まれる[a1]のみを意図しており、発明の効果も[a1]である場合について記載している場

合(なお、上記①は用語自体の意味を問題にしていますが、ここでは複数の可能な意味の中で、出願人がどの意味で用語を用いたかを問題にしています。)

- ③やや似ていますが、「A」はAの下位概念に属するa 1、a 2・・・等をすべて含む意味であるようにみえるが、発明の詳細な説明からすると「A」は、「a 1」であると考えるのが合理的な場合。

これらの場合は、特許請求範囲の文言の意味を確定するという作業の中で、作用効果を考慮することができます。つまり、用語が使われている意味を確定する際に、作用効果を考慮したときに矛盾がない(発明が実施できない部分が生じない)ような意味を選択するという事です。これは通常の文言解釈の範囲内の作業ですから、特許法70条が当然想定している範囲内といえます。

なお、このような意味の選択の際に、狭い方の意味を選択することを指して「限定」解釈と呼ばれます。私見では、これは正当ではありません。ある文言について、広義のA、狭義のa、あるいは別概念のbという、異なる外延をもった複数の意味がある場合、作用効果を考慮することにより、その文言がどれを意味しているかを確定するのは、当該文言の意味を確定する作業にすぎず、もともと広いものに対して外側から「限定」を加えているわけではないのですから、より狭い意味を採用することを「限定」解釈と呼ぶの正当ではないと思います。狭義解釈を主張すると、特許法70条に反する「限定解釈」であると相手方から主張されることが往々にしてあるので、敢えて付け加える次第です。

#### イ 作用効果を考慮して文言の意味に限定を加える解釈

次に、ある文言がa 1, a 2、a 3・・・等を含む広い意味であることは明確であるときに、明細書に記載された作用効果を考慮して、当該文言はa 1, a 2のみを含みa 3・・・等を含まないという解釈をする場合があります。

これは文字どおりの「限定」解釈です。

やや特殊な例ですが、知財高判平成21年4月23日・平成18年(ネ)10075 [ルイス酸抑制剤事件]では、特許請求の範囲に記載された「ルイス酸抑制剤」を明細書の記載から理解される作用効果、すなわち、

容器由来のルイス酸を中和することにより容器由来ルイス酸によるセポフルランの分解を防止するという作用効果を有するもの限定して解釈し、被告製品では容器由来ルイス酸の中和と関係なくセポフルランの分解を防止している(被告製品においては容器内壁のコーティングにより容器内壁とセポフルランの接触を妨げられている)として、非侵害を認定し、一審判決を取消しています。これは発明の作用効果を「ルイス酸抑制剤」の解釈に織り込むことで、構成要件解釈の問題として処理した例といえます。

なお、このような限定解釈において、明細書に記載された作用効果を考慮することが許されるのは、特許請求の範囲の記載を解釈するに当たっては明細書の記載を参酌することができる(むしろそれが原則である)からです。

そうすると、明細明細書に記載されていない作用効果を特許発明の作用効果と主張し、これを奏しないことを理由として技術的範囲に属しないと主張するのは、たとえそれが技術的には正しくても、實際上、相当困難であると思われます。

#### ウ 限定解釈(構成要件付加型の限定解釈)

さらに、特定の文言がa 1, a 2、a 3・・・等を含むか否かについては特に触れず、明細書記載の作用効果に基づいて、特許請求の範囲の記載には、記載された事項の他に別の限定が加わっているとの解釈も考えられます。いわゆる「構成要件付加」による限定解釈です(古い事件ですが、単に「空室」だけ記載され透孔を有するとの記載が存在しなかった実用新案登録請求の範囲について、明細書記載の作用効果を考慮して、空室は「透孔を有する空室」であると解釈した最判昭和50年5月27日[昭50(オ)54号]・オール事件)は、構成要件付加型の限定解釈を採った例といえることができるでしょう。)

もっとも、ここまでくると、特許請求の範囲の記載の解釈という範囲を逸脱しているのではないかが問題になり、「解釈」の名の下にそこまでやることは許されないという異論があるかもしれません。今日では、侵害事件を審理する裁判所が特許の無効理由を判断できますので、このような場合には、無理に構成要件付加による限定解釈をするよりも、特許請求の範囲に記載された範囲に発明の作用効果を奏さない部分が含まれているということで、実施可能要

件(あるいはサポート要件)により発明に無効理由があると判断するのが筋だという考え方もあり得るところです。実務的にはこの考え方の方が有力かもしれません。

(2) 特許請求の範囲が発明を的確に表現していない場合(不完全クレーム、広すぎるクレームなど)

上記の(1)イ、ウと重なる部分がありますが、少し異なる角度から問題を見ると、侵害と名指された製品が特許発明の構成を備えているように見えながら、作用効果を奏していないという場合には、特許請求の範囲の記載が発明を的確に表現していない可能性があります。すなわち、発明の課題を解決し所期の作用効果を奏するために必要な事項の記載が欠けている不完全クレーム、あるいは、明細書に開示された技術的手段では作用効果を実現できない範囲を含む「広すぎる特許請求の範囲」など、特許請求の範囲の記載自体に問題があるといったケースです。

例えば、特許請求の範囲には発明の構成がA+Bと書いてあるが、実はA+B+Cでなければ課題は解決できない(所期の結果が得られない)という場合、あるいは課題を解決できる手段はa1+Bである場合、被告製品の構成がA+Bのみ、あるいはa2+Bであったとすれば、被告製品は当然、発明の作用効果を奏していないはずです。

このような場合に、被告としてどのような争い方ができるかを考えてみます。以下に挙げる例は、米国の逆均等論の例として紹介されている判決からヒントを得たものです(実際の事件での結論は非侵害です。)

特許発明はバッテリー用の電極構造に関する。

クレームには「一様な制御された多孔率を持つ多孔性持続式金属層」という構成要件が規定されているが、特許明細書の開示は、孔寸法が1~50 $\mu$ mの微多孔質層により気泡圧を制御するものに限られている。

被告製品は、一様な多孔性のある金属スクリーンを使用していたものの、孔寸法は50 $\mu$ よりはるかに大きく、気泡圧を制御する役割を果たしていない。

ここでは、前提として、クレーム記載の構成要件は明確であって、その充足を争う余地がないものとします。つまり、被告は構成要件の解釈によっては侵害を否定することができません。そうすると、争い方としては、①50 $\mu$ mを超える孔寸法で気泡圧制御効果がないことを理由として実施可能要件・サポート要件違反による無効を主張するか、②作用効果がないことを直接の理由とする非侵害の主張をするか(作用効果不奏功の抗弁)ということになるでしょう。ここで、「作用効果不奏功の抗弁」は、果たして抗弁として認められるか、というのが一つの問題です。この「作用効果不奏功の抗弁」については、少し長くなりますので、次回にエアロゾル事件を紹介しながらもう少し詳しく検討することとして、以下では上記①、②に関し、実際上の立証という観点から少し付け加えておきます(立証責任についてはここでは措きます。)

まず、被告製品が発明の作用効果を奏していないという立証は、上記①、②のどちらにも使える性質のもので、①の無効主張に関して使う場合は、立証の目的は特許発明の追試の一環として、特許発明がその範囲に作用効果を奏さない部分を含んでいることを示すことにあります(被告製品は作用効果を奏さない部分の例証という位置づけ)。これに対し、②の場合には「被告製品が作用効果を奏さない」こと自体を技術的範囲に属さない理由とするわけですから、立証の趣旨が①とは異なります。

どちらも実際に立証する内容は同じといっていますが、①の場合は発明の追試という位置づけになるため、試験の対象物(被告製品)の作り方が特許明細書どおりでないから特許発明の追試とは言えないとか、実験方法が明細書と異なるとか、特許権者からいろいろな異議が出されることは必定です(特許発明の追試については、常にこのような点が争点となります)。被告としては、これに対し、条件が少々異なっても発明の追試としての正当性に影響はないとか、厳密に特許明細書の開示どおり方法で、孔径だけ変えたもので実験しても一定以上の孔径では作用効果が得られないとか、いろいろと反論が必要となる事態が想定されます。それを考えると、被告製品が特許発明の作用効果を奏さない、というピンポイントの立証で済む後者②の方が立証におけ

るハードルは低いのではないかという気がしています。

(3) 明細書に記載された「効果」が、クレームの構成A+Bによっては実現されることのない架空の(あるいは誇張した)効果である場合

特許明細書の中には、誤った認識に基づき実際には生じない効果を記載したもの、記載された効果が特許発明に固有のものではなく公知技術でも得られる効果であるもの、技術的とはいえ効果に記載したもの、更には、発明の効果を全く記載していないものが時として見られます。また、出願の過程で、当初の出願明細書の請求項が大幅に減縮されても明細書の記載は出願当初のままにされたため、特許請求の範囲の記載と効果の記載が対応しない(減縮前の請求項に対応する効果と、特許された請求項に係る発明の効果が明細書中に混在している)といった例もしばしば経験するところです。

このような場合には、まず、明細書の記載から当該特許発明の固有の効果は何かを探し出して確定することが必要になります。

ここで、明細書には発明の作用効果が明示されているが、その記載された効果が実は特許発明の構成からは客観的に得られることのない架空の効果(あるいは程度において誇張された効果)であったらどうでしょうか? 明細書に記載された効果が、特許発明からは客観的に得られない架空のものである以上、特許発明と同一の構成を有する被告製品でも明細書に記載されたとおりの効果は得られていないのが当然ですが、この場合に、明細書に記載された架空の効果をも前提に、当該効果を奏していないから被告製品は非侵害だとする主張は認められるべきでしょうか? 誤ったことを記載した特許権者に非があるといえればそれまでですが、やや悩ましいところです。

もっとも、そのような架空の効果に記載した明細書に基づく特許は、実施可能要件、サポート要件との関係で非常に問題であり、無効理由を含む特許といえます。また、記載された効果に基づいて発明の進歩性が認められたものである場合には、謳われた効果の不存在は、進歩性欠如による無効の判断を促す方向に働くでしょう。

なお、特許発明の構成A+Bでは本来、明細書記

載の効果は得られないが、A+B+Cの構成を有する被告製品において効果が得られているという場合には、また、別の問題が生じます。この場合、被告製品で得られた効果は、特許発明の構成による効果ではなく(注:特許発明のA+Bでは効果がないというのがここでの前提)、被告製品固有の構成による効果(A+[B+C]、あるいはA+Cによる効果など)であるはずで、そうすると、このような場合に、被告製品の構成であるA+B+CからA+Bだけを抜き出し、構成要件を充足するから侵害であるという結論を出すのは、おかしいといえます。このように、被告製品が特許明細書に記載の効果奏してはいるが、その効果が特許発明の構成との因果関係がないという場合は、結論として侵害が否定されて然るべきだと思いますが、これをどう理由づけるか(無効論で対処する方向がよいのか、他の方法があるのか)は、検討課題といえましょう。

(4) 被告製品が特許発明の文言に該当する構成A+Bを備えていても、効果を阻害する別の構成Cの存在により特許発明の作用効果を奏していない場合

被告製品等の構成の一部に着目すると、被告製品中に構成Aも構成Bも存在するが、被告製品等を全体としてみると、別の構成Cが加わることによってA+Bという技術的構成の意義が減殺され、その結果、特許発明の作用効果を奏していない場合はどうでしょうか。

構成要件だけで判断して作用効果を奏しているか否かは考慮しないとすると、この例では侵害を肯定せざるを得ません。

このような場合には、構成要件解釈によっても、記載不備による無効理由という議論によっても、侵害という結論を回避できないように思います。飯塚卓也「作用効果不奏功の抗弁」(日本弁理士会中央知財研究所研究報告第23号「クレーム解釈をめぐる諸問題」2008年所収)は、「作用効果不奏功の抗弁」という独立の抗弁を認める必要がある場合の1つとして上記の例を挙げています。なお、飯塚・上記論文によれば、このタイプについてドイツでは作用効果不奏功の抗弁が認められているとのこと。

たしかに、ある課題を解決するという発明の目的

が達成されていない以上、被告製品が「特許発明を実施したもの」であると評価することはできないはずです。そうすると、このような場合には、ダイレクトに、効果を奏しないことを非侵害の理由として認める理論が必要ではないでしょうか。

なお、上記の例と反対に特許発明と同じ結果が得られてはいても、被告製品(方法)は結果に至る因果の経路が特許発明とは異なるという場合もあります。このような例をどう考えるかも問題です。例えば、先に触れたルイス酸抑制剤事件は、本件発明が謳っているセボフルランの分解抑制という効果が特許発明とは別の構成によってもたらされた例ということができます。同事件の控訴審判決は、特許請求の範囲に記載された「ルイス酸抑制剤」は特定の作用機序に基づきセブフルランの分解を抑制するものを意味するとして、構成要件の限定解釈によって非侵害の結論を導いています。これは一つの見解といえるでしょう。

#### (5) 特許発明の作用効果をどう認定するか。

さて、以上では、特許発明の「作用効果」が明確に認定できたという前提で述べてきました。しかし、作用効果に基づく非侵害の主張において一番困難な問題は、特許発明の作用効果をどのように認定するかにあります。

発明固有の課題解決手段によってもたらされる効果とは関係のない事項が発明の効果として記載された特許明細書は、しばしば経験するところです。また、明細書の中には、発明の効果についての記載がないもの(現行法では効果の記載は不要)も相当数あります。被告製品が特許発明の作用効果を奏していないという主張に対して、真正面から判断を下したケースが多くないのは、発明の作用効果を的確に認定するのが多くの場合困難であるという事情が原因の一つではないかと思われます。例えば、次回にご紹介するエアロゾル事件でも、特許発明の効果は何かという点が大きな争点となっています。

この点、特許発明の構成要件は、特許請求の範囲の記載という客観的な形で存在しているので、その解釈は記載された文言との関係で行えばよく、それなりに、安定した解釈が可能です。ところが、作用効果は、明細書の記載要件でなくなったため、特許

明細書の中には発明の目的、課題、作用効果といった事項を記載していないものも多く、また、効果の記載が存在してもいい加減な内容であったりすると、特許発明の効果の認定には常に不確実性が伴うということになります。

作用効果不奏功の抗弁の不人気の理由の一つはここにあるように思います。しかし、他方で、作用効果不奏功の抗弁には、他の主張・判断方法にはないメリットもあります。

\*\*\*\*\*

ここで紙面も尽きたので今回はこの程度として、今回は作用効果不奏功の抗弁について判断した例として言及されるエアロゾル事件及びその他の判決を紹介し、作用効果不奏功の抗弁と記載不備、立証責任といった関連する問題を考えていくことにします。

(次回に続く)

⑥は2月28日付掲載

※特許侵害訴訟における作用効果不奏功の主張(下)  
は6月掲載予定。