

知的創造サイクルにおける特許出願書類の完成度評価基準

河合 信明^(*)

2005年首相官邸の知的財産戦略本部から発行された「知的財産推進計画2005」において提案された知的創造サイクルを前提とし、この知的創造サイクルにおける特許出願書類に焦点を当てる。特許出願書類は「創造」された発明が「保護」および「活用」される各過程で重要な役割を果たす。本稿では、出願人である企業が特許出願書類の作成を依頼し、作成され特許庁長官に出願される前または出願された後の特許出願書類を依頼先から受け取る時必要となる受入検査を想定する。この受入検査の検査基準として特許出願書類の完成度評価基準をどのような基準にすべきかについて検討することを研究目的とする。この受入検査の基準である特許出願書類の完成度評価の主な対象である「特許請求の範囲」や「明細書」の発明の詳細な説明に焦点をあて、特許法、特許法施行規則および特許審査基準の取扱の経緯を調査し、特許出願書類の完成度を評価する基準について考察する。

- I. はじめに
- II. 特許出願に必要な書類
- III. 特許請求の範囲の記載及び関連条文の変遷
- IV. 明細書の「発明の詳細な説明」の関連条文と記載様式の変遷
- V. 明細書の記載項目と記載内容
- VI. 特許請求の範囲と明細書・図面
- VII. 知的創造サイクルにおいて特許出願書類を評価対象とする意義
- VIII. 特許出願書類の評価基準
- IX. 特許請求の範囲への作成仕様
 - 1 発明の階層的表現
 - 2 発明の多面的表現
 - 3 権利行使が容易な表現
- X. 明細書・図面への作成仕様
- XI. おわりに

I. はじめに

平成18(2006)年6月8日首相官邸知的財産戦略本部から発行された「知的財産推進計画2006」で「知財の創造、保護、活用の好循環」(「知的創造サイクル」)の加速が提案された。この「知的創造サイクル」における「創造」された発明が「保護」および「活用」される各場面で、特許出願書類は重要な役割を果たす。すなわち、特許出願書類は、「創造」された発明が記載され、特許庁長官に提出される(特許法36条)。提出された特許出願書類は、出願審査請求に応じて審査官による実体審査の対象とされ、発明が保護される(特許法48条)

の2・47条)。実体審査終了後発生される特許権は、特許発明の技術的範囲に基づいた権利の範囲の中で「活用」される。特許発明の技術的範囲は、特許出願書類の「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」(特許法70条1項)、「特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」ために「願書に添付した明細書の記載及び図面」が考慮される(特許法70条2項)。

特許出願書類は、「創造」された発明が具現化されて表現され、発明の「保護」の過程で実体審査の対象とされ、特許発明の技術的範囲、すなわち「活用」される特許権の権利範囲を確定する重要な資料となる。

この特許出願書類は、主に企業の依頼元部門からの依頼に基づいて作成される。この依頼により作成された特許出願書類は、依頼元に納入されるか、依頼先である特許出願書類作成代理人から特許庁に出願された後、出願書類の写しが依頼元に納入される。依頼元はこの出願書類の納入の際、いわゆる「受入検査」を行う必要がある。この「受入検査」に相当するものが本稿の主題の前提となる「特許出願書類の評価」である。この「特許出願書類の評価」のあるべき姿について、そのプロセスを検討する。作成要求元は、特許出願書類の作成者に作成を依頼する。

書類作成依頼の際、作成要求元は、作成者にどのような特許出願書類を作成してほしいかという作成依頼元の意図を示す特許出願書類「作成仕様」を特許出願書類作成者に明示する。この書類作成者は、作成要求元から明示された「作成仕様」に基づき特許出願書類を作成する。

(*) 日本大学生産工学部 教授

本稿の主題である「特許出願書類の評価基準」は、作成依頼元の作成要求が明示された「作成仕様」に基づいて作成される。このように作成された「特許出願書類の評価基準」に基づき、特許出願作成者により作成された特許出願書類が評価される。この評価結果は特許出願書類作成者に明示される。この評価結果により指摘された欠陥箇所につき、補正が可能ならば補正を検討し、国内優先権主張出願が必要ならばその準備をする必要がある。このため、特許出願から1年以内に出願しなければならない国内優先権主張出願の準備を想定した時間的範囲で、出願書類の評価を特許出願書類作成者に明示する必要がある。

本稿は、特許出願書類の中で重要な役割を果たす「特許請求の範囲」や「明細書」の発明の詳細な説明に焦点をあて、知的財産のマネジメントの効果性という視点から特許出願書類の「評価基準」で評価に必要な事項、評価項目、および、完成度の評価について考察するとともに、この出願書類「評価基準」の基礎となる「作成仕様」ではどのような要求をすべきかについて考察する。

Ⅱ. 特許出願に必要な書類

「特許を受けようとする者は、」特許出願人および発明者を特定する「事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。(特許法36条1項・2項)

「願書」は、発明者や出願者を特定するための書誌的事項を記載する、特許出願書類のいわゆる表紙として位置付けられる。また、「特許請求の範囲」は、特許庁審査官による実体審査の対象であり、特許発明の権利範囲確定の基礎となる技術的範囲の決定に寄与する。「明細書」は、特許を受けようとする発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(以下当業者)が、発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を、発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである。「図面」はこの「明細書」の文章のみでは伝えにくい発明内容の理解を助けるために保護対象を図示

した書面である。「要約書」は、データベースの検索で活用され、検索結果の検討をする際すべての明細書を隅から隅まで読むことは効率的でなく、発明内容を迅速に把握するために必要な発明の概要を示す書面である。特許発明の技術的範囲を定めるために、「願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。」(特許法70条3項)。この特許出願書類の中で、「特許請求の範囲」、「明細書」および「図面」が本稿で取り扱われる中心的な書類となる。

1 「特許請求の範囲」

特許請求の範囲には、「創造」された発明のうち「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。一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。」(特許法36条5項)

発明が「保護」されるとき、審査官は、請求項に記載された本願に係る発明を認定することから審査が開始される⁽¹⁾。すなわち「保護」のための実体審査において「特許請求の範囲」および「明細書」等に記載された発明が審査の対象とされる。「活用」される特許権の権利範囲の基礎となる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」られる(特許法70条1項)。

このため、「特許請求の範囲」には、「1. 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」というサポート要件⁽²⁾が記載要件として規定される(特許法36条6項1号)。その他にも「2. 特許を受けようとする発明が明確であること」および「3. 請求項ごとの記載が簡潔であること」(同項2号・3号)という記載要件も規定される。

2 「明細書」

「明細書」には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」および「発明の詳細な説明」を記載しなければならない(特許法36条3項)。「発明の詳細な説明」には、「経済産業省令で定めるところにより、」当業者が、発明の「実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載し」なければならない(特許法36条4項1号)。「明細書の記載要件」には、この「経済産業省令で定めるとこ

(1) 「特許審査基準」[第IX部 審査の進め方 第1節 概論](特許庁ホームページ)

(2) 「特許審査基準」[第I部第1章明細書及び特許請求の範囲の記載要件]の「2. 2. 1第36条6項1号」(特許庁ホームページ)；高林龍著「標準特許法(第3版)」pp119, 121(有斐閣, 2008)

るにより」…記載したものであることという「委任省令要件」および、「(当業者)が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明の実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する」「実施可能要件」がある⁽³⁾。

「委任省令では、発明がどのような技術的貢献をもたらすものが理解でき、また審査や調査に役立つように、『当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項』を記載すべきものとし、記載事項の例として課題及びその解決手段を掲げている。」「委任省令で求められる事項」として以下のものがあげられる。

①発明の属する技術の分野；②発明が解決しようとする課題およびその解決手段

この②については、例外的に「発明の技術上の意義についての正確な理解をむしろ妨げることとなるような発明と認められる場合には、課題及びその解決手段を記載しなくても差し支えない。」として扱われる。

③従来技術；④従来技術と比較した場合の有利な効果；⑤産業上の利用可能性については、委任省令要件としては扱わない⁽⁴⁾。

発明を「保護」するため、審査官は発明の認定に際し、「最初に明細書等を精読」する⁽¹⁾。

特許請求の範囲に記載される特許を受けようとする発明は、「発明の詳細な説明に記載し」なければならない(特許法36条6項1号)。特許発明の技術的範囲を定める「特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」ために「願書に添付した明細書の記載」が考慮される(特許法70条1・2項)。

なお、「特許請求の範囲」は、昭和34年現行法制定以来、平成14年7月1日施行の改正法の出現まで、「明細書」の一部として取り扱われた。しかし、世界知的所有権機関(WIPO)における電子出願の受付に対応するため、日本特許庁では、電子出願システムの変更を行った。この変更の時期に合わせて、国内出願の様式も特許協力条約(PCT)に定める出願様式と整合させ、「特許請求の範囲」を「明細書」から独立した書類にするという出願様式に変更する法改正が行われた⁽⁵⁾。

Ⅲ. 特許請求の範囲の記載及び関連条文の変遷

特許請求の範囲における記載方法においては、かつて多項制が採用されていたが、大正10年法から、日本独自の単項制が採用され⁽⁶⁾、その単項制は昭和34年法にそのまま受け継がれていた。しかし、国際的には多項制が一般的に採用されていた⁽⁷⁾。

日本も特許協力条約が、昭和53年7月に公布され、10月から効力を生じた⁽⁸⁾。

この条約に加盟するため、昭和50年特許法が改正され、当時の特許法36条5項ただし書きに規定された。この規定によれば、発明の上概念を記載した必須要件項の他に、その発明の下位概念を記載した実施態様項の付記を認めるというものであった。ここまでは、一発明一出願の原則が維持されていた。これに対し、昭和62年の改正で、本格的な多項制、「請求項」という概念が導入され、この一発明を複数の請求項で表現できるようになった。この結果、特許請求の範囲には、上位概念から下位概念までの発明を表現できるほか、発明を多面的な観点で捉えて表現することができるようになった。

平成5年の法改正までは、「請求項」は「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」と定義されていた(当時の特許法36条5項2号)。いわゆる必須構成要件項といわれていた請求項である。しかし、

①物の発明の必須構成要件項は、基本的に物で表現すべきとされていたため、機能的・作用的・方法的記載の必要性から問題があること、

②「請求項」を必須構成要件項と法律で定義されていたため、①のような機能的・作用的又は方法的記載であるとの拒絶理由通知を受けたとき、出願人は上位概念の記載をより限定された具体的手段での記載に変更せざるを得ないことがあるなど、結果として特許請求の範囲の減縮を求めることになる場合が生じていた。

③WIPO特許ハーモナイゼーション条約4条で記載要件が定められ、特許協力条約(PCT)6条、欧州特許条約(EPC)84条、米国特許法112条が同様の規定をおいていたので、制度の国際的調和の観点でこれら

(3) 「特許審査基準」第1部第1章明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の「3.2実施可能要件」(特許庁ホームページ)

(4) 「特許審査基準」第1部第1章明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の「3.3.2委任省令要件の具体的運用」(特許庁ホームページ)

(5) 特許庁総務部総務課 制度改正審議室 編「平成14年 産業財産権法の解説」pp65-66(発明協会、2002)

(6) 特許法38条「発明ノ構成ニ欠クヘカラサル事項ノミヲ一項ニ記載スヘシ」

(7) 中山信弘著「工業所有権法 上 特許法」第2版増補版」pp180～187(弘文堂、2000)

(8) ジュリスト No670号 pp64～747(有斐閣、1978)

の規定に則した形の改正を行う必要が出てきた。この結果、平成5年に特許法が改正され、現行法の特許法36条5項が規定された⁽⁹⁾。

IV. 明細書の「発明の詳細な説明」の関連条文と記載様式の変遷

1 特許法36条4項の変遷

昭和34年法は、平成6年に改正されるまで、特許法36条4項で「発明の詳細な説明には、その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容易にその実施ができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」とし、発明の目的、構成および効果という概念を明確に条文上、明示している。この明示は、発明の概念を明確に第三者に伝えるために有効な手段として機能していた。

当業者が「容易にその実施ができる程度」とは、「出願時の技術常識からみて、出願に係る発明が正確に理解でき、かつ再現(追試)できる程度」をいう⁽¹⁰⁾。

平成6年改正法は、国際調和や技術の多様性に対応するため、「発明の目的、構成及び効果」の記載要件を廃止し、「明確かつ十分に」という文言に変えた。平成6年改正特許法36条4項は、発明を実施できるような記載を求める機能については今後も維持し、さらに、「実施可能要件」と「委任省令要件」を規定した。

「実施可能要件」として、発明の「実施をすることができる程度に明確かつ十分に、」発明を詳細に説明すべき旨が規定されている。また、「委任省令要件」として、従来の「発明の目的、構成及び効果」の記載を求めていたのに代えて、当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載すべき旨を、通商産業省令(現経済産業省令)に委任した記載要件が規定された。「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」がその記載事項の例示として掲げられている⁽¹¹⁾。

2 明細書の記載様式の変遷

平成2年から平成6年改正法施行前までは、「発明の詳細な説明」には、「発明の目的」、「発明の構成」および「発明の効果」に区別されていた。「発明の目的」

には、「産業上の利用分野」、「従来の技術」および「発明が解決しようとする課題」が、「発明の構成」には、「課題を解決するための手段」、「作用」および「実施例」が、「発明の効果」には、「発明の効果」のみが組み込まれた⁽¹²⁾。

「発明の構成」には、課題を解決するためにどのような手段を講じたかがその作用とともに記載され、必要があるときは、当該発明の構成を實際上どのように具現化したかを示す実施例が記載されていなければならない⁽¹³⁾。

平成6年改正法により、定められた通商産業省令(現経済産業省令)である特許法施行規則24条の2によれば「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載することになっている。すなわち、規定上は従前の「発明の目的、構成、及び効果」を記載する必要がなくなった。しかし、実施可能要件を満足するために、委任省令に従って「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載しなければならない。この委任省令要件を充足するために、「発明の属する技術分野」と「発明が解決しようとする課題」を記載すべきとされている⁽¹⁴⁾。

平成6年改正法が施行された平成7年7月1日から、「発明の目的」、「発明の構成」および「発明の効果」が明細書の記載様式から消え、「作用」にかわり「発明の実施の形態」が出現した。この「発明の実施の形態」と「実施例」の関係は、後述する。

V. 明細書の記載項目と記載内容⁽¹⁵⁾

明細書の記載項目【書類名】として「明細書」が表示された後、発明の内容を簡単・明瞭に表示する【発明の名称】、特許を受けようとする発明が属する技術分野を特定する【技術分野】、発明の属する技術分野の従来技術とその問題点を、発明の技術上の意義が明確になるように記載する【背景技術】の次に【発明の開示】という記載項目が配置される。

この【発明の開示】は、その後引き続き記載項目【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】、および【発明の効果】をまとめる記載項目であ

(9) 特許庁審査基準室編「解説 平成6年改正特許法の運用」pp21～29(発明協会、1995)

(10) 特許庁「特許審査基準」(発明協会、1979)

(11) 特許庁審査基準室編「解説平成6年改正特許法の運用」pp51～67(発明協会、1995)

(12) 特許法施行規則第24条；様式29(発明協会、1991)

(13) 特許庁「特許審査基準」(発明協会、1993)

(14) 特許庁「特許審査基準」(発明協会、2000)

(15) 特許法施行規則第24条；様式29(発明協会、2004)

る。すなわち、この【発明の開示】項目としての記載内容は、それに引き続く記載項目に対応して、発明が解決しようとする技術上の課題と、そのような課題を発明がどのような手段で解決したかを記載する。記載項目【発明の効果】には、特許を受けようとする発明が従来技術との関連で有利な効果を有すれば、それを記載するとされている。しかし、特許要件として重要な役割を果たす進歩性の判断ではその判断材料となりうる点は、留意すべきである。記載項目【発明を実施するための最良の形態】には、どのように発明が実施されるかを、いわゆる当業者が発明を実施できる程度に、明確かつ十分に記載する。出願人が最良と思うものを一つ選択する。これに引き続く記載項目【実施例】には、発明の実施可能性を証明するために【発明を実施するための最良の形態】を補助する役割を果たす。すなわち、【実施例】は、実施するための具体的な例を面で捉えたものと理解でき、【実施例】はその面の中の点と理解することができる。この点は化学の分野において、実際の実験例等を具体的な数値で証明する際に有効である。記載項目【産業上の利用可能性】には、特許を受けようとする発明が産業上利用することができないときは、特許を受けようとする発明の産業上の利用方法、生産方法または使用方法を記載する。記載項目【書類名】および【発明の名称】を除けば、ここまでの特許法上の「発明の詳細な説明」となる。明細書の最後に位置する記載項目【図面の簡単な説明】には、願書に添付される図面の各図が何を示しているかを簡単に説明し、かつ主要な部分に付した符号が何であるかの説明を記載する。主要な部分とは、特許請求の範囲に記載された技術的事項及びそれと関連する技術的事項に対応する部分を示す符号が何であることを示す。

2007年11月、日米欧の三極特許庁合会で合意された共通様式によれば、上述の【発明の開示】は【発明の概要】に、【発明の実施するための最良の形態】は【発明の実施するための形態】に変更される。また【背景技術】と【発明の概要】の間には【先行技術文献】として【特許文献】と【非特許文献】という見出しが挿入される。この三極特許庁の合意に基づき2009年1月1日から新たな共通様式での出願が開始された。

VI. 特許請求の範囲と明細書・図面

「特許請求の範囲」の記載は、明細書の「発明の詳細な説明」の記載を超えてはならない(特許法36条6項1号)。公開の代償としての独占権の付与という趣旨に反するからである⁽¹⁶⁾。

昭和34年法で導入された特許法70条では「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。」(現70条1項)と規定された。しかし平成3年3月8日の最高裁「リパーゼ判決」⁽¹⁷⁾では、新規性、進歩性等の判断における発明の要旨の認定に関し、以下の考え方を示した。「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の詳細な説明の記載に照らして明らかである場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、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なければならない旨定めている特許法36条5項2号の規定から見て明らかである。」この「リパーゼ判決」は、複数の考え方が並立し、やや混乱が生じていたため、特許発明の技術的範囲の認定にあたっては、発明の詳細な説明の記載等を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する旨の特許法70条2項が新設された⁽¹⁸⁾。

VII. 知的創造サイクルの「創造」、「保護」および「活用」における「特許請求の範囲」、「明細書」の役割

1 「創造」における「特許請求の範囲」および「明細書」の役割

企業などの組織に所属する発明者により「創造」された発明は、特許出願するか否かが所定の部門で選別され決定される⁽¹⁹⁾。特許出願すると決定された発明が、特許出願書類作成のために企業から書類作成者に依頼される。現在、特許出願される発明の大部分は、企業など組織からの出願である⁽²⁰⁾。

「創造」された抽象的な技術的思想である「発明」は、

(16) 特許庁「工業所有権法逐条解説[第17版]」p112(発明協会、2008)

(17) 最判昭62(行ツ)3号・民集45巻3号123頁

(18) 特許庁総務部総務課工業所有権審議室編「平成6年工業所有権法の解説」pp117～122(発明協会、1995)

(19) 特許庁「特許ワークブック 書いてみよう特許明細書 出してみよう特許出願」p24～28(2003)；伊東国際特許事務所編「特許明細書の書き方」p32(経済産業調査会、2007)

(20) 「特許庁年次報告；統計編」出願人別(個人・法人・官庁別)出願件数表(特許庁ホームページ)

明細書作成者により具体的に表現された「明細書」および「特許請求の範囲」に表現され、記載される。

「特許請求の範囲」には、特許を受けたい発明が特定され、記載される(特許法 36 条 5 項)。この「特許請求の範囲」には、「特許を受けようとする発明が明細書の「発明の詳細な説明に記載したものである」必要があり、これをサポート要件と呼ぶ(特許法 36 条 6 項 1 号)。また、記載様式は、「経済産業省令」である特許法施行規則に定められる(特許法施行規則 24 条の 3)。

「明細書」には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」および「発明の詳細な説明」が記載され(特許法 36 条 3 項)、その「発明の詳細な説明」には、「その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」(以下当業者)が、発明の「実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載」しなければならない(特許法 36 条 4 項 1 号)。いわゆる「実施可能要件」の根拠である。

「明細書」に記載される発明の具体的な【実施の形態】および【実施例】は、一般的に発明者がオリジナルな表現を担当する。これは、特許出願書類の【実施の形態】および【実施例】を発明者が記載することを意味するものではない。技術的思想の創作が、発明の着想から実施化の過程を経て完成することを考慮すると、【実施の形態】および【実施例】の原稿は、技術的思想の創作能力を有し、発明の着想の実施化を実現・完成させた発明者により作成されるはずである。特許出願書類の作成者は、この原稿に基づき特許出願書類を作成する。「実施可能要件」を満足するか否か、特に以下に述べる特許庁審査官等に理解できる内容か否か等の観点で明細書原稿の点検をする必要がある。発明者により主観的に記述された明細書原稿の行間を埋める作業が、特許出願書類作成者に求められる役割である。

これに対し、【実施の形態】に記載された発明の具体例から、抽象的な技術的思想である発明を抽出し、特許権として活用するために「特許請求の範囲」を確定するのは、一般的に特許出願書類作成者の役割である。「知的創造サイクル」のうち「保護」の場面で、特許庁審査官等により発明がどのように把握されるか、また、「活用」の場面で、権利の技術津駅範囲がどのように確定されるかを理解し、できれば「保護」および「活用」を経験した特許出願書類作成者が望ましい。

2 「保護」における「特許請求の範囲」および「明細書」の役割

出願案件の実体審査を担当する特許庁審査官は、特許出願書類を単独で書面審査をする(特許法 47 条)。「特許請求の範囲」には、請求項に区分して、請求項毎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。(特許法 36 条 5 項)。「審査は、本願の請求項に係る発明を認定するところから始まる。最初に明細書等を精読し、発明の内容を十分理解したうえで、特許請求の範囲(請求項)の記載に基づき、請求項に係る発明を認定する。」⁽²¹⁾

特許審査における記載要件のうち上述したサポート要件および実施可能要件について、我が国の特許審査基準がどのようになっているかを以下示す。

(1) サポート要件

平成 15(2003)年 10 月発行で現在活用されているわが国の特許審査基準「第 I 部第 1 章明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の「2. 2. 1 第 36 条第 6 項第 1 号」には、以下のように説明されている。

「(1) 請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになるからである。本号の規定は、これを防止するためのものである。

(2) 特許請求の範囲の記載が特許法第 36 条第 6 項第 1 号の規定に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行う。

対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものと表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。

実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、

(21) 「特許審査基準」[第 IX 部 審査の進め方 第 1 節 概論] (特許庁ホームページ)

請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものが、実質的に対応しているとはいえず、特許法 36 条 6 項 1 号の規定に違反する。

(3) 以下に、特許法第 36 条第 6 項第 1 号の規定に適合しないと判断される類型を示す。

①請求項に記載された事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない場合。

②請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明りようとなる場合。

③出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。

④請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。]

(2) 実施可能要件

平成 15 年 10 月発行の現在活用されているわが国の特許審査基準「第 I 部第 1 章明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の「3. 2 実施可能要件」には、以下のように説明されている。

「(1)この条文は、その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(当業者)が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明の実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する。(「実施可能要件」という)。

(2)したがって、明細書及び図面に記載された発明の実施についての教示と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明の実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき(例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待する程度を越える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないことになる。

(3)条文中の「その実施」とは、請求項に係る発明の実施のことであると解される。したがって、発明の詳細な説明は、当業者が請求項に係る発明・・・を実施できる程度に明確かつ十分に記載されていなければならない。

(4)条文中の「その(発明の)実施をすることができ

る」とは、請求項に記載の発明が物の発明にあってはその物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであり、方法の発明にあってはその方法を使用できることであり、さらに物を生産する方法の発明にあってはその方法により物を作ることである。]

(3) 保護の場面での特許出願書類作成者

上述の「サポート要件」や「実施可能要件」を満足するような特許出願書類の「明細書」、「図面」および「特許請求の範囲」を作成した特許出願書類作成者は、特許出願後、拒絶理由を通して特許庁の審査官が発明をどの観点で、どのように把握したかを理解する機会を与えられる。特許出願書類作成者は、意見書や手続補正書を介して審査官等の間でやりとりされる手続を経験することで、審査官の理解する発明を把握し、特許出願書類で表現された発明が何故誤解されたか、また、何故理解されないかを学習する。必要ならば、特許庁審査官との「面接」を通して審査官との間で交換される情報量を多くしながら、インタラクティブに相互の誤解、また不足した理解を補充する。これらの経験を通して書類作成能力が向上し、特許出願前の書類完成度の向上が期待できる。

3 「活用」における「特許請求の範囲」および「明細書」の役割

「活用」される特許権の権利範囲は、特許発明の技術的範囲に基づいて定められる。この「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。」(特許法 70 条 1 項)「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。」(特許法 70 条 2 項)

特許権の活用で、紛争当事者同士で解決できなくなったとき訴訟の提起により特許発明の権利範囲を決定するのは、裁判官である。この特許発明の権利範囲の確定において、複数の解釈が生じる場合がある。出願人の意図しない解釈が裁判官によりなされると知的創造サイクルの順調な循環ができなくなる可能性もある。特許明細書の「特許請求の範囲」を通して裁判官が発明を把握する。判例からうかがうと裁判官は、発明の課題、この課題の解決手段である構成、およびその構成から生ずる独特の技術的効果という順序で、発明が把握しているように思われる。

Ⅷ. 特許出願書類の評価基準

発明者が、発明の概念を形成し、その概念を実施できるようにすることで発明が完成する。発明完成への過程としては、最初に、一定の技術的課題の設定がなされ、次に、その技術的課題を解決するための技術的手段が採用され、最後に、その技術的手段により所期の目的を達成しようという効果を検証する。発明はこれらの段階を経て完成されるものとされる⁽²²⁾。完成された発明を、出願前サーチを行うサーチャーや明細書作成者に伝えるため、企業は発明提案書、または発明説明書等の名称で、発明内容を記載したメモ(以下「発明説明書」)を知的財産権利化担当部門または、その担当部門に至るまでの発明発生の管理部門に届け出る⁽²³⁾。明細書作成者は、受け取った「発明説明書」に基づいて、発明者とコミュニケーションを取りながら特許性のある明細書に仕上げるため、「発明説明書」に付加価値を付ける⁽²⁴⁾。

特許出願書類の評価基準として、1. 特許出願書類の完成度を評価する絶対的な完成度評価基準と、2. 「発明説明書」からどれだけの付加価値を特許出願書類に付加したかという相対的な付加価値評価基準の2種類がある。本稿では、1. 完成度の評価基準について検討する。

完成度の評価は、(1)「特許請求の範囲」と(2)「発明の詳細な説明」を中心とする出願明細書、および図面を対象とする。

特許出願書類の評価基準は、特許出願書類の作成依頼の際、作成者に提示される特許出願書類作成仕様に基づいて作成される。この作成仕様の「特許請求の範囲」には、以下の条件が盛り込まれることが望ましい。

Ⅸ. 特許請求の範囲への作成仕様

強い特許

知的創造サイクルの「保護」および「活用」において、「保護」における拒絶、「活用」において無効となりにくくエンフォースメントを強化する特許を、本稿において「強い特許」と呼ぶ⁽²⁵⁾。この「強い特許」であるため

には、特許出願が、記載不備で拒絶されず、特許出願に係る発明が、新規性および進歩性等の特許要件を具備する必要がある。

新規性および進歩性は、出願前特許を取得しようとして特定された発明に対して、同一または自明な範囲の公知例が存在するか、また複数の公知例の組み合わせ、またはある公知例と周知慣用技術との組み合わせが存在するか否かを検索して予知しておくことが必要である。しかし、本稿は、記載不備のみに限定して検討する。

「活用」しやすい特許

知的創造サイクルの「活用」において、広い範囲で特許権をカバーでき、かつ侵害品を特定しやすい特許を、「活用」しやすい特許と呼ぶ。広い範囲で特許権をカバーできるようにするため、発明の概念を上位概念に展開し、多面的な観点でのクレームドラフティングが必要になる。また、特許権を「活用」しやすくするためには、発明の概念を将来の市場で活用される製品やサービスを特定したピクチャークレームの作成が必要になる。

特許請求の範囲の技術的範囲を、特許請求の範囲記載の請求項の構成要素のすべてとする考え方に立脚して、実務では、その構成要素とこれに対応する被疑製品の部分とを対応させる。

すべての構成要素が対応すれば、抵触するとおおよそその判断をする。さらに細部の検討に移行する。いくつかの構成要素が対応しなければ、抵触する恐れはないとまず判断する。被疑製品が特許権でカバーできるか否かは、このような対比をすることにより行う⁽²⁶⁾。この対比を行いやすくするようなクレームドラフティングが要求される。特許権を「活用」しやすくするためである。知的創造サイクルで「活用」できない特許権は、知的創造サイクルを回すことができず、「保護」すべきものか否かの検討を必要とする。

1 発明の階層的表現

特許請求の範囲において発明を表現するとき、2次元のモデルを想定する。X軸に多くの観点での発明の

(22) 最高裁昭和61年10月3日第二小法廷判決 民集40巻第6号1068頁

(23) 特許庁「特許ワークブック 書いてみよう特許明細書 出してみよう特許出願」p20；pp96～97(2003)；伊東国際特許事務所編「特許明細書の書き方」pp19～20(経済産業調査会、2007)

(24) 伊東国際特許事務所編「特許明細書の書き方」pp33～47(経済産業調査会、2007)

(25) 前掲7pp487～488

(26) 三枝英二著「特許権侵害訴訟判決例からみた特許発明の技術的範囲」pp12～18((財)経済産業調査会、2006)

表現(以下多面的表現)をおき、Y軸に階層的表現をおく⁽²⁷⁾。

先ず、Y軸におかれた階層的表現を検討する。

発明者が初めに着想した概念を起点として上位概念を展開する。この場合の制約条件は、発明者が知りうる公知例である。発明者が知りうる公知例に含まれない直近の上位概念まで保護すべき発明の概念を引き延ばす。公知例まで含む上位概念は、拒絶理由・無効理由を含むことになる(特許法29条・49条・123条)。

下位概念の限界は、実施できない概念である。ソフトウェア関連発明であれば、フローチャートが作成できない技術であり、化学分野であれば実験で実現できない物質や実験結果を出せない技術である。実施化のできていない技術は、発明未完成である。

ピクチャークレームとも呼ばれる、具体的な製品を想定できるような下位概念も特許権を「活用」するときに、有効になりうる。ただし、出願から数年経過して特許権は発生する。特許権成立から存続期間満了までの特許権が有効の存続しうる期間内に市場に出荷される、ピクチャークレームの特許権がカバーする製品やサービスを予測するのは、変化の激しい業界ほど困難になる。技術動向や市場動向が不透明になっており、これが原因であると考えられる。

特許請求の範囲に記載すべき事項は、平成6年法以前の特許法36条4項の条文が役に立つ。「特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載した項(以下「請求項」という。)」から発明の必須要件のみからなる構成であり、この発明の構成は、明細書の【発明の開示】の記載項目【課題を解決するための手段】であり、この項目に記載される内容は、技術上の課題である発明の目的をどのようにして解決したかを具体的なシカケで特定するものである。

特許請求の範囲には、明細書の「発明の詳細な説明」の中の「実施の形態」でサポートされた下位概念の請求項が記載されやすい。この下位概念の請求項の上位概念に相当する請求項も展開しやすい。難しいのは、この上位概念と下位概念の中間に階層化される中位概念の請求項である。

第1の実施形態の材料が「金」であり、第2の実施形態の材料が「銀」であり、第3の実施形態の材料が「銅」であると仮定する。下位概念の第1の請求項は、「金」を材料にした発明の構成が記載され、下位概念の第2の請求項は、「銀」を材料にした発明の構成が記載

され、下位概念の第3の請求項は、「銅」を材料にした発明の構成が記載される。これらの上位概念の請求項は、「金属」を材料にした発明の構成が記載される。この場合の中位概念の請求項は、「金」と「銀」をカバーし、「銅」はカバーしない「貴金属」を材料とする発明の構成が記載される。これは、出願された本願が実体審査で「銅」を材料とする発明の構成が公知例として拒絶理由で引用された場合に有効に機能する。すなわち、「銅」を材料とした下位概念の第3の請求項を削除するとき、「金属」を材料とした上位概念の請求項も削除しなければ、本願が拒絶される。この結果、本願には「金」と「銀」を材料とする2つの下位概念の請求項のみが残るだけである。

中位概念の「貴金属」を材料とする発明の構成が記載されていれば、本願は、「貴金属」を材料とした中位概念の請求項が残り、「金」および「銀」以外の貴金属を材料とする発明の構成が特許発明の技術的範囲として、特許権をカバーできる可能性がある。

もし、当初の明細書に第4の実施の形態として記載「白金」を材料とする発明の構成が記載されていれば、上位概念の「金属」を材料とする発明の構成を記載した請求項および「銅」を材料とする発明の構成を記載した第3の下位概念の請求項の削除と共に、「白金」を材料とする発明の構成を記載する第4の下位概念の請求項を補充することもできる。

2 発明の多面的表現

発明の多面的表現として、①発明の種類を挙げることができる。発明には、経時的構成要素から構成される「方法の発明」と、経時的要素がなく、コンピュータ・プログラムを含む「物の発明」がある。発明は、このどちらでも書き分けることができる場合は多い。②発明を多くの視点でドラフトすることができる。まず、性能という観点で発明を見る。「目的」は例えば高速化である。そして、「構成」はこの高速化を達成するためのシカケが記載される。「効果」は、従来技術と比較して「高速化」が実現される。この「目的」、「構成」および「効果」から性能という観点での発明をドラフトできる。明細書の実施の形態には、出願人が最適と考える高速化を実現する実施の形態が記載される。他方、同じ発明を信頼性という観点で発明を見ることもできる。「目的」は高信頼性である。「構成」は高信頼性を実現するシカケが記載される。「効果」は従来技術と比較した

(27) 特許庁「書いてみよう特許明細書出してみよう特許出願—創造的研究成果を特許に—」pp36～39(2001)

「信頼性の向上」が検証されなければならない。この「目的」、「構成」および「効果」から信頼性という観点での発明をドラフトできる。明細書の実施の形態には、出願人が最適と考える高信頼性を実現する具体的な技術を点ではなく面として表現される。

3 権利行使が容易な表現

権利行使を容易にするためには、特許侵害と疑われる製品が発見しやすく、特定しやすく、特許権侵害の争いで攻撃しやすく、特許権侵害でないと防御しにくい請求項の表現が必要になる。この請求項の表現という観点からは、

- (1) 請求項で特定される発明の構成要素の数は、最小限におさえられているか？
- (2) この構成要素が明確であり、その用語の意味が一義的であるか？
- (3) これら構成要素のそれぞれの結びつきが明確であるか？

という点について点検する必要がある。

X. 明細書・図面への作成仕様

1 特許要件への貢献

(1) 記載不備で拒絶されないこと

特許権を成立させるために、「明細書・図面」という書類の記載では、記載不備で拒絶されないことが、まず必要である。明細書・図面に記載された発明が理解できなければ、公開の代償としての独占権の付与に反するものとなる。具体的には、審査をする審査官等による実体審査で発明を把握することができず、新規性、進歩性等の従来技術との比較もできない。発明を第三者に的確に理解してもらうためには、

- ① 発明の目的、構成、および効果は一貫しているか？
- ② 技術用語は統一して用いられているか？⁽²⁸⁾
- ③ 発明の特徴は図面に表されているか？

という点が点検されるべきである。

(2) 進歩性で拒絶されないこと

特許要件の進歩性(特許法 29 条 2 項)は、出願時の公知技術(特許法 29 条 1 項各号)に基づいて所定の技術的高さを特許要件として要求したものである。書類

「明細書・図面」には、本願発明が示す技術の高さが、従来技術と比べて所定の高さにあることを十分説明することが必要である。具体的には、

- ① 従来技術に問題点と当該発明の解決課題に矛盾はないか？
 - ② 当該発明の解決課題を解決手段に示すシカケが解決しようとしているか？
 - ③ この解決手段により解決された技術的效果が従来技術では実現できない技術的效果を理解できるように記載されているか？
- という点が点検されるべきである。

2 権利「活用」における貢献

特許権が「活用」されるとき「明細書・図面」の役割を果たしている必要がある。

(1) 請求項の十分なサポート

「特許請求の範囲」に記載された請求項は、「明細書」の発明の詳細な説明に記載されたものでなければならない(特許法 36 条 6 項 1 号)⁽²⁹⁾。すなわち、権利範囲を確保するため、請求項に記載された内容が実施の形態または実施例等で十分サポートされているかが点検される。公開の代償として独占権が付与されるためである。この特許法 36 条 6 項違反は、拒絶理由とともに無効理由になっている(特許法 49 条・123 条)。

(2) 請求項の用語の意義の解釈

「特許請求の範囲」に記載された請求項の用語の意義を解釈するために、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明、および図面の記載を考慮する(特許法 70 条 2 項)。発明の詳細な説明にある、定義的な記載や、発明の目的、構成、作用および効果に関する記載を考慮して特許請求の範囲の用語の意味を解釈する⁽³⁰⁾。

XI. おわりに

本稿は、知的創造サイクルにおける特許出願書類の「完成度評価基準」およびその「完成度評価基準」の基礎となるべき特許出願書類の「作成仕様」について、検討を加えてきた。この特許出願書類の「完成度評価基準」は、特許出願時点で観測した特許出願書類を取り扱っており、その点で財務諸表の貸借対照表に相当する。しかし、評価基準には、この特許出願時点での「完成

(28) 特許庁「特許審査基準」第 I 部第 1 章明細書及び特許請求の範囲の記載要件 p25

(29) 前掲 2

(30) 前掲 7p382；特許庁編「工業所有権法逐条解説(第 17 版)」p233(発明協会、2008)

度評価基準」の他に、出願書類作成者が発明者の原稿にどれだけ付加価値を付加したかを評価する「付加価値評価基準」が必要である。これは、発明者による「創造」過程により完成された発明に対し、「保護」過程の初めの部分にあたる特許出願書類の作成までに、どのような付加価値が付加されたかを測定するものである。この「付加価値評価基準」の研究をするに際して、まず、発明の完成から特許出願時点までのプロセスについて現実にどのようなタイプがあるかを整理検討することから始めたい。何が付加価値として認識され、その付加価値をどのようにして把握し、どのように評価するかも研究課題の一つである。

「創造」完成された発明の把握のために、従来技術のサーチは欠かせない。理想的には特許出願時の最新の従来技術が把握され、完成された発明と比較されて、発明の特徴が抽出される。このように抽出された発明の特徴と、発明者の主観により把握された発明の解決課題により、比較的客観的な課題の解決手段が把握される。これと共に、発明の解決課題の方向に描かれる、課題の解決手段により導き出せる発明の技術的效果も把握できる。解決課題が発明の目的であり、課題の解決手段が発明の構成であり、技術的效果が発明の効果として認識される。この、発明の目的、構成、および効果が発明者、特許出願書類作成者および出願書類評価者の三者で共有されていなければならない。発明者は完成された発明を「発明説明書」または発明者ノートに記述する。特許出願書類作成者は、この「発明説明書」または「発明者ノート」を元にして、文書または口頭による発明者への質問や面談をすることにより提示された発明の不明な部分を氷解していく。この前に、その技術分野の基礎知識がなければ、特許出願書類作成者はこの基礎知識を習得する。これに対し、書類評価者は、発明者の残した「発明説明書」または「発明者ノート」により発明者の捉えた発明を理解し、特許出願書類を通して、把握した発明の表現が評価基準、更に源流に遡れば発明仕様書で要求した基準を満足しているか否かを点検する。発明者は、特許出願書類に表現された発明が自らの発明であるか否かに関心があり、その点に注目して点検をする。しかし、出願書類評価者は、「創造」された発明が「権利化」され、「活用」されることにより発明に相当する金額を獲得できるか否か、その基盤ができているか否かに関心を寄せ注意を払う。又そのようにしなければコストをかけて権利化し、権利を維持する必要もない。

このプロセスの研究において、発明者、書類作成者

の役割分担を明確にし、評価者を含めて誰がどのような役割で書類を作成し評価し、評価結果を誰に戻して、発注者の満足のいくよりよい書類かができるかを検討したい。これと共にその先の研究では、従来技術のサーチをどこで行い、出願書類にどのように反映していくかについても組み込む予定である。

本稿を作成、掲載するために関係各位からいただいたご指導に深謝する。