

明細書を作成する立場から 「発明の開示」を考える



会員 保科 敏夫

要 約

この小論は、特許制度が求める「発明の開示」について語る。その語りは、明細書を作成する立場からのものである。語りのネライは、「発明の開示」を適正化する上で考える材料を提供することである。「発明の開示」を正面から捉えることは困難であるため、具体的な発明を通して語りを進める。発明を明らかにするためには、世の中に活用するための「ネライ」と、そのネライを達成するための「手段」との両方を明らかにすることが大事である。同様に、発明の構成要素についても、「手段」の面からだけでなく、「ネライ」の面からも明らかにすべきではないだろうか。

目次

1. はじめに
2. 問題とする発明の開示
 2. 1 発明の開示の意味
 2. 2 発明の開示の展開
3. 発明者からの発明の開示と特許権を得るための発明の開示
 3. 1 発明者による発明
 3. 2 特許を受けようとする発明
4. 「ネライ」と「手段」との両面からの開示を教える裁判例
5. おわりに

1. はじめに

特許制度は、発明者に発明を公開（あるいは、開示）させ、その代償として、独占的な特許権を付与する制度である。この制度の下、私たち特許実務家は、明細書の作成⁽¹⁾を通して「発明の開示」を行う。「発明の開示」は、特許権を得るための前提となる。この「発明の開示」に際し、発明に関する技術的事項をどこまで明らかにすべきかという難しい問題がある。実際の裁判例の中には、論理が整然としない明細書、あるいは、技術的事項についての説明があやふやあるいは漠とした明細書が有利な結果を得ていることがある。そのためなのか、明細書には技術的事項を明確に記載過ぎることなく、どちらともとれるような、あやふやあるいは漠とした表現にするのが良いという、風評もある。

このような開示を含む明細書について、審査官や裁判官が正当な解釈をするならば、正義に則った特許制度の運用が期待できる。しかし、審判決例を見る限

り、すべてについてそれを期待することはできない。小生は、特許制度の信頼を保つために、明細書の開示は、できるだけ明確に記載すべきである、と信じる。

そのための最善の手立ては、明細書を作成する、私たち特許実務家が、明細書を分かりやすく明確に記載することである。ここでは、あやふやあるいは漠とした開示をなくすため、まずは、明細書を作成し「発明の開示」をする立場から、「発明の開示」、もう少し分かりやすくいえば、自己が独占的に活用したい発明について特許権を取得するため、どのような「発明の開示」をすることが妥当であるかを改めて考えたい⁽²⁾。

2. 問題とする発明の開示

2. 1 発明の開示の意味

「発明の開示」とは、発明の内容を示し明らかにすることである。とすれば、発明の開示の意味するところを知るためには、発明とは何か、そして、その発明に適した表現方法について検討することが必要である。

特許法第2条第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、と定義している。発明は技術的な考え方であり、世の中に活用するための「ネライ」と、そのネライを達成するための「手段」とを本質的に備えている。したがって、発明の開示のためには、「ネライ」と「手段」とを示し明らかにすることが求められる。

また、発明が技術的な考え方であるため、開示には、「ネライ」と「手段」とを個々に示すだけでなく、「ネ

ライ」と「手段」との関係を明らかにすべきであろう。この「開示」について、特許法における保護および利用の観点から、考えることができる。「開示」は、利用する側からすれば、第三者がその発明を利用できるような開示であり、保護を受ける側からすれば、特許を受けることができるような開示である。

2. 2 発明の開示の展開

発明の最初の開示は、発明者からの提案である。その提案は、発明提案書による場合もあるし、口頭での説明による場合もある。発明を海面に浮く氷山に喩えるならば、提案の中身は、通例、海面上に現れる氷山の一部であり、海面下に沈む大きな塊り部分を含まない。したがって、提案時点の開示は、開示すべき発明の全体を表現するものではない。

そのような発明者からの提案による発明は、特許発明になるまでに（つまり、特許権が成立するまでに）、いろいろな変化をする。第1の変化は、特許を受けるべき発明としての変化、第2の変化は、特許庁の審査に伴う、補正による変化、また、特許権の成立後の権利行使において、技術的範囲の解釈に応じる沈黙の変化（表現が変わることなく、異なる技術内容として理解される変化）、である。これらの変化は、発明が考え方であり、同じ技術的事項を含む発明であっても、考える人により、その捉える内容が異なること、そしてまた、同じ技術的事項も発明の背景に応じて変化すること、に起因する。

したがって、そのような変化の面から「発明の開示」を考えることにより、特には、明細書を作成する上で何らかの気付きを得ることができる、と考える。そこで、以上のような変化を含む、発明の開示の展開を考慮し、発明の開示の段階ごとに検討を進めたい。その場合、不特定の発明を前に、「発明の開示」それ自体に正面からぶつかり合うことは難しい。人による捉え方の違い、および発明の背景によって変化することを具体的に知るため、技術的に理解しやすい実際の発明（考案）を取り上げて考えたい。

3. 発明者からの発明の開示と特許権を得るための発明の開示

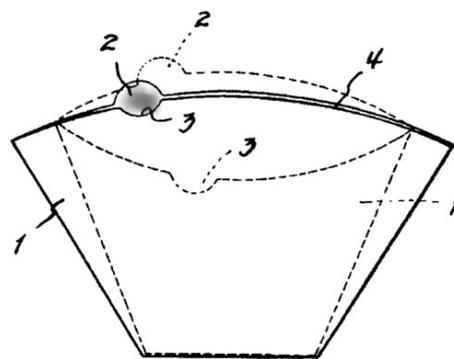
3. 1 発明者による発明

発明者がした発明は、一般的に、現物そのもの、あるいはそれに近い形態で示される。その発明は、世

の中に活用するための手段や方法である。そのため、その発明は、何に活用するものであるかというネライと、そのネライを達成するための具体的な手段とを備える。いうなれば、発明者が生み出した発明は、技術そのものということができる⁽³⁾。技術そのものの発明には、主観的な新しさはあっても客観的な新しさ（今までには存在していない）や、内在する考え方というような情報を含まないことが通例である。

話を分かりやすくするため、技術的に理解しやすい身近な発明を示しながら検討したい。

発明は、コーヒーペーパーフィルターの技術である。この技術は、実用新案出願公告 S52-25427 号公報からの引用である。その公報の中の図の一つを挙げる。



図に示す発明（考案）は、台形状のコーヒーフィルター本体1を開口しやすくするため、本体1の一方の上周縁に摘み凸片2、本体1の対向する上周縁に切込み凹所3を設けるという技術である。発明者（考案者）の考えでは、コーヒーフィルター本体1を開口する上で必要な主役は摘み凸片2であるが、その脇役である切込み凹所3もまた必須である。上周縁から上に伸びた摘み凸片2は、それが無い場合よりも開口しやすいことは確かである。しかし、三日月型の摘み凸片2は形状的に摘みやすいとはいえない。切込み凹所3により摘み部分の面積を拡大した摘み凸片2の方が、摘みやすく容易に開口することができる。発明者（考案者）は、自分が考えた創作の一番の傑作を表に出す。

3. 2 特許を受けようとする発明

(1) 発明を把握する姿勢

有効な特許権を取得するため、発明者による発明について、特許を受けようとする発明として把握する。その把握に基づいて、特許権を得るための発明の開示

を行うからである。この特許を受けようとする発明の把握に際しては、発明者による発明を技術的に理解した後、一般的に、複数の観点からの検討を行う。一つは、技術的思想の点から、また一つは、新規性や進歩性をクリアする点から、さらに一つは、独占する上で有利な点から、である⁽⁴⁾。それら複数の観点のうち、基本となるものは新規性や進歩性をクリアするという、特許要件の点からの検討である。

新規性や進歩性をクリアする点は、発明の中に見出す、技術的に有意な特徴事項である。そこで、発明者が生み出した発明の中に、技術的に有意な特徴事項を見出すことにしよう。そのためには、発明者が明らかにした、海面に浮く発明部分だけでなく、海面下に隠れる発明部分、さらには、その発明の背景をも知ることが必要である。発明者が明らかにしない海面下の内容は、発明者が表に出す海面上の発明を見直すことに有効である。海面下に隠れる発明部分の少なくとも一部は、特許を受けようとする発明を把握する上で大事な情報である。そのような隠れた発明部分については、発明者とのやり取り（インタビューや質疑応答）によって、海面上に引き出すことができる。そして、特許を受けようとする発明を把握する際に、発明の背景や関連技術の情報が必須である。それらの情報については、J-PlatPatなどのデータベースを活用することにより、見出すことができる。特許を受けようとする発明を的確に把握するために、そのような情報をつかむ労苦を惜しむべきではない。

(2) 発明の背景

・コーヒーペーパーフィルターという物

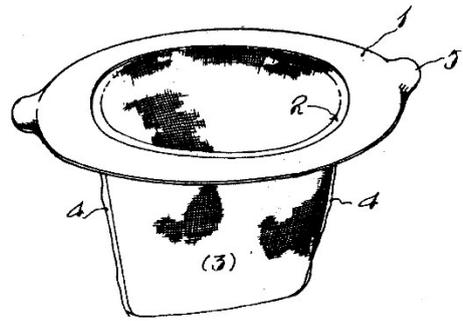
コーヒーペーパーフィルターは、中にコーヒー粉を入れ、上からお湯を注いでコーヒー粉からコーヒーを抽出するための用具である。発明者が考えるネライは、コーヒー粉を入れるに際しフィルター本体を開きやすくすることである。そのネライに応じる手段の主役は、フィルター本体の上縁に設けた摘み凸片である。

フィルター本体は、実際のドリップ作業の前には、包装具あるいは収納具の中にあり、また、ドリップ作業を終えた後には、ドリッパーから取り出されて廃棄される。このコーヒーペーパーフィルターの使用の流れの中において、摘み凸片は、ドリップ作業時だけでなく、ドリップ作業の前後にも有効ではないか（たとえば、摘み凸片により、ドリッパーからフィルター本

体を取り出しやすい、など）、と考える。

・摘み凸片の新しさの有無

コーヒードリップという技術分野において、ドリップに関係する用具を摘みやすくするという考え方は、すでに知られている。実用新案出願公告 S52-25427 号公報に引用文献として挙げられた、実用新案出願公告 S38-14856 号公報を見出すからである。S38-14856 号公報の中の図の一つを引用する。



この図に示すコーヒー濾過器は、合成樹脂製の円形の枠体 1 と、その枠体 1 に熱融着して一体化した濾過袋 3 とを備える。このコーヒー濾過器は、濾過袋 3 の中にコーヒー粉を直接入れるものであり、濾過袋 3 を繰り返し使用する。しかもまた、枠体 1 を容器の上に載せてコーヒーを抽出するものであり、ドリッパーは使用しない。

枠体 1 から突き出た凸部 5 は、コーヒー濾過器を容器上に載せる際、摘み部分として機能することにより、載せる作業を容易にする。とすれば、ドリップに関係する用具を摘みやすくするという考え方は、広い意味ではすでに知られている、と理解される。

しかし、コーヒー濾過器には、積み重なったコーヒーペーパーフィルターの山の中から一枚を取り出すことはないし、使用後のコーヒーペーパーフィルターを廃棄のために取り出すこともない。凸部 5 を含むコーヒー濾過器は、ドリップ前後のコーヒーペーパーフィルターの取出し作業とは無縁であり、それらの作業に有効に用いる凸片という考え方はない。

(3) 特許を受けるための技術的特徴事項

・ある人の捉え方

ある人は、枠体 1 から突き出た凸部 5 を示す技術が公知であることから、その凸部 5 に相当する摘み凸片だけを特徴部分にすることは、特許法第 29 条第 1 項の新規性の点で問題がある、と考える。その考えから、別の付加的な特徴を見出そうとする。その結果、発明者の提案にある、凸片に対向する部分の切込み凹

所を付加的な特徴とすることであろう。

ある人にとって、特許を受けるための技術的特徴事項は、一方の摘み凸片と、それに対向する切込み凹所である。それらの凸片と凹所との組合せには、取得した情報の範囲では、新規性があることは確かだ。しかし、発明の開示という点からすると、凸片と凹所の各構成や両者の配置関係を明らかにするだけでは十分ではない。摘みとして機能する凸片に対し、凹所がいかなる機能を果たすかを明らかにすべきであろう。

その点、凹所は、凸片の摘みとしての機能を良好にするうえで有効である、という表現を思い付く⁽⁵⁾。その表現はあやふやである。なぜなら、凹所がどのような理由あるいはメカニズムによって、「摘みとしての機能を良好にする」ことができるかが示されていないからである。

・別の人の捉え方

別の人は、枠体1から突き出た凸部5と、コーヒーペーパーフィルターにおける凸片とは、摘みとして機能する点では共通しているが、何のための摘みであるかの点で異なる、と考える。前者の凸部5は、凸部5を含むコーヒー濾過器をドリップ作業に際し容器の上に載せたり、ドリップ作業後に容器から取り外したりするときに摘みとして機能する。すなわち、凸部5は、それ自体が一体のコーヒー濾過器を持ち上げたりするための摘みである。それに対し、後者の凸片は、表裏でコーヒー粉の収納空間を形作るフィルター本体に対し、コーヒー粉を入れるために表裏を開くための摘みである。凸片は、フィルター本体における重なり合った表裏の部分を開くための摘みとして新しさがある。

そのため、別の人は、凸片の機能的な内容を分析し、凸片に求められる特性を探求する。重なり合った表裏を開く点からすれば、凸片は、フィルター本体の上周縁に高さの差（段違い）を設けるためのものである、と考えることもできる。高さの差（段違い）は凹凸により生じるものであるから、凸片も凹所も同じである。そのような理解に基づき、別の人は、重なり合うフィルター本体の上周縁に対し、凸片あるいは凹所の少なくとも一方を設けることにより、段違いを生じさせる技術として、発明を把握することにもなる。段違いという意味を考えると、凸片あるいは凹所は部分的なものでも良いだろうし、上周縁の全体にわたるものでも良いだろう。段違いは、開口状態にするため

の摘みではなく、開口動作をするための切っ掛けとして機能すると考えることもできる。「摘み」と「切っ掛け」とは互いに異なる内容をもつものであるし、それらの一方だけを示すことにより他方をも示したということは必ずしもできない。たとえば、「摘み」には、指先で摘むことができる所定以上の面積が求められるのに対し、「切っ掛け」には、そのような面積は不要であるなど、両者には機能の違いから、そのもの自体の構成にも違いがあるはずである。

・開示をする上で大事なこと

ある人／別の人の捉え方の検討から分かるように、発明の開示に際し、一番大切なことは、その発明の特徴事項をつかむことである。発明の特徴部分は、発明の「ネライ」であることもあるが、通常は、「手段」である。コーヒーペーパーフィルターの発明では、凸片に関係する内容である。凸片という表現をせずに、凸片に関係する内容という表現をしたことには理由がある。凸片という言葉あるいは語句は、出っ張ったきれはしを意味する。凸片それ自体の意味については、その用語自体から明らかである。その凸片の出っ張り度合やきれはしを細かく説明するならば、凸片の意味をさらに具体的にイメージさせることができる。

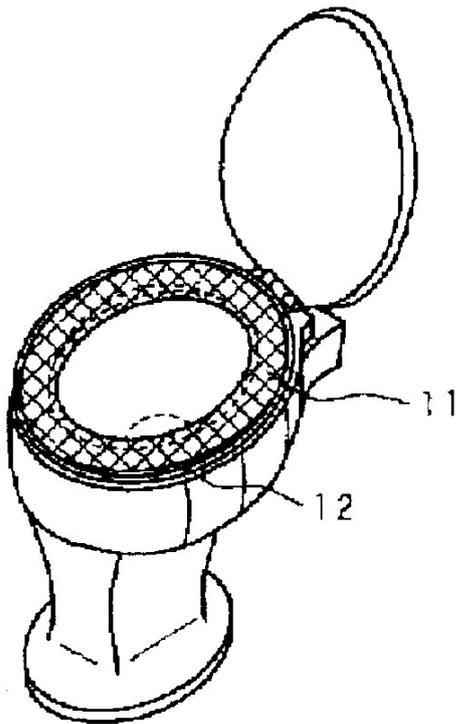
しかし、その凸片自体の構成をいくら細かく示し明らかにしたといっても、コーヒーペーパーフィルターの発明における凸片を必ずしも明らかにしたことにはならない。凸片が同じ構成であったとしても、その凸片を含む発明ごとに凸片の技術的意義が異なるからである。凸片を明らかにするためには、その凸片の構成のほか、その発明において凸片が果たす役割（技術的意義）にも言及すべきである。それは、あたかも発明を明らかにするためには、「手段」だけでなく、「ネライ」にも言及することと同様である。「ネライ」と「手段」との両面から発明を明らかにするという手法は、凸片のような発明の構成要素を明らかにする場合にも有効な手法である。

4. 「ネライ」と「手段」との両面からの開示を教える裁判例

平成15年（行ケ）第91号の特許取消決定取消請求事件は、「発明の開示」を考える格好の裁判例の一つである。この裁判例は、便座カバーという技術的に理解しやすい発明に関する。原告は、その便座カバーの発明の特許権者であり、特許異議申立てによる特許取消

決定の取消を求めて、被告特許庁と争った事件である。

問題の特許は特許第 3168397 号であり、その特許自体は、出願の分割および出願の変更の各手続きを経て成立した特許であり、その最も当初の出願は実用新案登録出願（実願平 3 - 64675 号）である。その当初の出願における図の一つを引用し、まずは、発明の概要を明らかにする。



この発明の便座カバーは、便座上に取付け取外し可能に設置し、複数回の洗濯を通して、何回か繰り返し使用するタイプである。このタイプには、洗濯による物性の劣化が小さいこと、および便座に対する接着性が良好であることが求められる。発明の便座カバーは、シート 11 の一面に装着材 12 を配置している。当初の親出願の特徴は、装着材の特定の材料組成である。それに対し、分割による子出願の主たる特徴は、装着材 12 の層が表面に開口する気泡をもつことである。開口する気泡により、真空吸着により便座カバーを便座上に安定的に取付ける技術である。

この事件では、「開口する気泡により吸着」という技術的事項が当初から開示されていたかが争点となった。原告は、「発泡倍率が大きいほど便座カバーの密着性が高まる」という実験結果の記載に基づき、上の記載事項が当初から記載されていたことを基本的に主張した。しかし、裁判所は、シートを便座に固定する力を表す語として、当初の記載には、「密着」、「接着」、

「粘着」等の記載はあるが、いかなる力でシートが固定されているかを具体的に明らかにしていないとし、実際の記載事項を考慮して、主な力は樹脂の有する粘着力を想定している、との判断である。

当初の記載事項である「発泡倍率が大きいほど便座カバーの密着性が高まる」という技術的事項を捉えるとき、何ゆえに密着性が高まるかは定かではない。実験結果を素直に受け取って、特定の数値以上の発泡倍率が密着性向上の要因である、と考えることができる。その点から、「特定の数値以上の発泡倍率をもつこと」を特徴事項とするならば、いわゆるニューマターの問題は回避される。しかし、発泡倍率が大きいとき、何が原因して密着性の向上をもたらしているかについては、今一つ明確とはいえない。密着性向上の理由として、たとえば、発泡倍率が高まることにより、表面に凹凸が生じて表面積が大きくなること、また、気泡による開口が生じて吸着力を生むこと、などいくつか考えられる。私たち特許実務家にとって、そのような理由を明らかにすることは難しいが、発明者と一緒に考えることにより、それなりの答えを出すことができる。

密着性向上の理由を明らかにすることは、「ネライ」をより明らかにすること、および「手段」をより具体的にすること、あるいは内容的に拡げることにもなる。そしてまた、便座カバーの事件は、密着性向上の「ネライ」を、装着層の材料の組成という「手段」のほか、装着層の形態的な構造という「手段」からも捉えることを教える。

5. おわりに

特許制度の信頼の維持のためには、明細書を作成する立場、特許要件などを審査する立場、技術的範囲を解釈する立場の各立場の者がそれぞれ適正な対処をすることが必要である。

それらの立場の中でも、発明を開示する、明細書を作成する立場の責任は大きい。なぜなら、明細書を作成する立場から、明確な発明の開示が作り出されるならば、その後続く立場に、必然的に適正な判断が生み出されるからである。この小論との出会いが、発明の開示を考える契機になれば、大変うれしい。

(注)

(1)特許実務家を作成する書類には、明細書のほか、特許請求

の範囲（いわゆるクレーム）がある。明細書は「発明の開示」のための基本的書類であり、しかもまた、クレームを支える主要な書類である。明細書とクレームとは、明細書の上にクレームが立つ、あるいは明細書はクレームをサポートする、という密な関係をもつ。そこで、この小論を読むとき、「明細書」という用語を明細書とクレームとの両方を含むものとして理解しても大きな問題は生じない。

- (2) 「発明の開示」を考える視点はいろいろある。たとえば、特許法第1条の法目的からの「発明の開示」、特許法第29条の新規性、進歩性からの「発明の開示」、特許法第36条の特許出願からの「発明の開示」、特許法第64条の出願公開からの「発明の開示」、・・・など、複数の視点がある。また、オープン/クローズドという観点から、「発明の開示」を見直すことも必要であるが、この小論では、明細書を作成する立場から、より良い明細書を求めつつ「発明の開示」に迫りたい。
- (3) 広辞苑によると、(technique)技術とは、科学を実地に応用

して自然の事物を改変・加工し、人間生活に利用するわざ、また、現代英英辞典によると、technique; method of doing or performing something. とある。技術はネライと手段とを備える事項であるという捉え方からすると、それらの辞書の定義には不満が残る。

- (4) 「発明の把握」を直接論じる著作は少ない。明細書の作成を行う者には、基本的に、「発明の把握」を自ら探求していくことが求められる。少ない参考資料の一つとして、拙著「明細書について先輩から後輩へのアドバイス」パテント2007 Vol.60 No.10を紹介したい。
- (5) 実用新案出願公告 S52-25427号公報の中には、「ケースからフィルターバッグ（コーヒーペーパーフィルター）の取出し及び開口を容易に行うことができ（る）」という効果の記載と、「欠所3（凹所3）を切込み形成したので、上述の効果を一層向上できる」という記載が見られるだけである。

(原稿受領 2018. 12. 5)

JPAA
Information

ヒット商品は こうして 生まれた!

平成 30 年
改訂版



ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。