

## 『権利書たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない』に対する意見／質問



会員 保科 敏夫

## 要約

『権利書たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない』は、吉田昌司先生による提言です（第24回知的財産権誌上研究発表会）。この提言（以下、吉田提言と称させていただきます）に対し、同じ明細書を愛する特許実務家の立場から意見／質問を申し上げます。意見／質問は、「明細書には発明の効果に記載すべきである」という、反対の考えをもつ視点からの見解です。問題の第1は、発明における効果の位置づけの点から、また、その効果の位置づけは、裁判例の捉え方にも関係します。そして、問題の第2は、「えんぴつ特許」のクレームの点から、それぞれ生まれたものです。これらの意見／質問は、特許実務家の皆さんに考える材料を提供することを意図しています。

## 目次

1. はじめに
2. 問題の第1：効果の位置づけ
  2. 1 法規定上の確認
  2. 2 質問1：『何ゆえに、機械系、電気系の一部の発明に限った議論をするのでしょうか？』
  2. 3 「目的（課題）」、「構成」、「効果」の相互関係
  2. 4 質問2：『不要な効果の記載はすべきではないが、有用な効果の記載はすべきである、と考えるべきではないのでしょうか？』
3. 問題の第2：「えんぴつ特許」のクレーム
  3. 1 メインクレーム
  3. 2 「えんぴつ特許」の発明把握
  3. 3 発明把握に対する意見および質問（質問3）
  3. 4 質問4：『メインクレームに記載不備はないのでしょうか？』
4. おわりに

## 1. はじめに

明細書に「効果」を記載すべきでない、という吉田提言は、小生にとってセンセーショナルであり、大きな驚きです。なぜなら、「効果」は、解決すべき課題、および解決するための手段を含む構成と肩を並べ、発明を語る3要素の一つであるからです。その点、吉田提言は、「効果」は、構成から導かれる事実関係であるとし、「課題、構成」に対して従的な位置づけをしています。その見方は、かつての発明の進歩性（つまり、容易想到性）の判断手法と似ています。つまり、

構成が同一であれば、（引用例に効果の記載がなくとも）同じ効果を生じるという論法の判断手法と似ています。しかし、そのような論法は、同一技術分野論の終焉に伴って、今や過去のものとなりました。

また、吉田提言は、「発明の効果に記載しなくとも、登録要件を満たす明細書」という言及を含みます。その言及は、クレームの記載の自由度が増した平成6年改正後に新たに加わった特許実務家に誤解を与えるおそれがあると思います。なぜなら、そのような比較的に最近の特許実務家は、「課題」、「構成」、「効果」とは何か、そしてまた、それらと発明との関係はいかに、といった面から発明を考えることが少なく、記載しなくともよい効果を軽視することになりかねないからです。

特許実務家あるいは知財専門家である弁理士のステータスが危ぶまれている今、吉田提言に対して意見／質問を提示し、特許実務家弁理士の仲間に考える材料を提供しよう。それが、この小論の目的です。

## 2. 問題の第1：効果の位置づけ

## 2. 1 法規定上の確認

平成6年改正の以前において、特許法第36条第4項は、明細書には「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」、また、特許法第36条第5項は、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」、

と規定していました。それに対し、平成6年改正以後の実務の下では、特許法第36条第4項は、明細書には、「実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載」また、特許法第36条第5項は、特許請求の範囲には、「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」と、規定内容が変化しました。

これらの法規定からすれば、形式的には、明細書に「効果」の記載は不要です。その点、特許・実用新案審査基準のⅡ部の委任省令要件の関連で、「請求項に係る発明が従来技術との関連において有する有利な効果を記載することは、委任省令要件に含まれない。しかし、有利な効果の記載から、発明が解決しようとする課題が理解できる場合は、その記載は発明の解決しようとする課題の記載に代わるものとなる。」との記載があります。

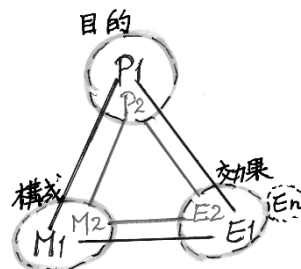
## 2. 2 質問1：『何ゆえに、機械系、電気系の一部の発明に限った議論をするのでしょうか？』

吉田提言の「効果は記載すべきでない」は、上の法規定に基づいています。一方、吉田提言は、「発明の構成よりその効果が当業者の技術水準により予測可能な機械系、電気系の発明を対象とし、構成よりその効果が予測できない実験の科学である化学系、バイオ系の発明や、用途発明を対象外にする」という(1.はじめにの中のお書き)。法規定を根拠とするならば、機械系、電気系など一部の発明に絞る必要はなく、化学系、バイオ系をも含む発明全体の展開ができるのではないのでしょうか。化学系やバイオ系における「効果」は、発明の「(広義の)構成」として捉えることもできるからです。また、「構成から効果が予測可能」な発明は、機械系、電気系だけでなく、化学系、バイオ系にも見出すことができると思います。そこで、質問1は、『何ゆえに、機械系、電気系の一部の発明に限った議論をするのでしょうか？』です。

## 2. 3 「目的(課題)」, 「構成」, 「効果」の相互関係

発明の3要素である「目的(課題)」, 「構成」, 「効果」の相互関係について、下の図を参照しながら検討します。長年の実務を通して、それら3つの要素は、密接に関連することを知ります。たとえば、目的P1と構成M1と効果E1、同様に、目的P2と構成M2と効果E2とは密接に結びついています。互いに対応す

る目的、構成、効果の中のいずれか一つが示されているなら、他の内容が明示的に示されていないとしても、示されていない内容を明らかにすることができます。特許実務家が留意すべきことは、関連のない事項(たとえば、効果En)を明細書やクレームに記載しないようにすることです。後で述べる裁判例においては、関連のない効果Enの記載によって、特許発明の技術的範囲が狭まった解釈を生じたに過ぎません。発明に関連のある記載をしている限り、技術的範囲を狭めるような解釈は生じない、と考えます。



平成6年の改正前においては、明細書の中に「目的」, 「構成」, 「効果」が密接に関連付けられているかが、実務力を見る一つの要素でした。また、その改正前において、真剣にクレームを作成しようとする場合、「構成に欠くことができない事項」という用語「構成」の中に、何らかの形で「目的」や「効果」を含めて解釈せざるを得なかったのです。

平成6年の改正によりクレームの記載の自由度が拡大した段階において、クレームの中に、目的や効果を記載することが実際に多くなりました。そのことは、特許を受けようとする発明を探求する深さが浅くなったことを意味する、と理解することができます。なぜなら、発明は技術的な考え方であるにもかかわらず、記載の自由度の拡大により、考え方ではなく、技術そのものをクレームに記載する傾向があるからです。

## 2. 4 質問2：『不要な効果の記載はすべきではないが、有用な効果の記載はすべきである、と考えるべきではないのでしょうか？』

いわば、はみ出た効果Enの記載から、技術的範囲が狭まった判断が生まれた裁判例は存在します。具体的な裁判例を提示はしませんが、そのような権利者に不利な裁判は、権利者サイドの明細書やクレームのキズ、あるいは、審査、裁判における技術的な解釈のキズのいずれかによって生まれていると考えます。その点、吉田提言の中でも引用されている論文、たとえば、高石秀樹弁護士による「発明の詳細な説明におい

て、実施例と別に一般論として「効果」等を具体的・詳細に記載することの功罪」は、「効果を記載すべきでないとする」吉田提言とは別の事項を言っていると解釈することができます。功罪を語る高石論文は、「有利な効果」は、進歩性判断において、当業者が容易に発明することができたことを否定する方向に働く評価障害事実と理解することもできるとしています。また、高石論文は、裁判例を概観しても、構成が容易想到であると認定した上で、発明の「効果」を理由に進歩性を肯定した裁判例は殆ど存在しない、と言及しています。この言及は、「効果」の記載が無意味だということではなく、構成の容易想到性と、「効果」の活用の仕方に対する留意事項を述べるための言及のようです。「有利な効果」に密接に関連する「構成」上の違いを争うことにより、容易想到を論破することができます。高石論文と同様の「効果」の捉え方は、高石論文が掲載された別冊パテント第15号における他の論文でも同様だと思えます。

以上のように、「効果」の記載には意味があるのに、何ゆえに「効果は記載すべきではない」と提言されているかが理解できません。不要な効果の記載はすべきではないが、有用な効果の記載はすべきではないだろうか。この点について、お教えいただきたい。

### 3. 問題の第2:「えんぴつ特許」のクレーム

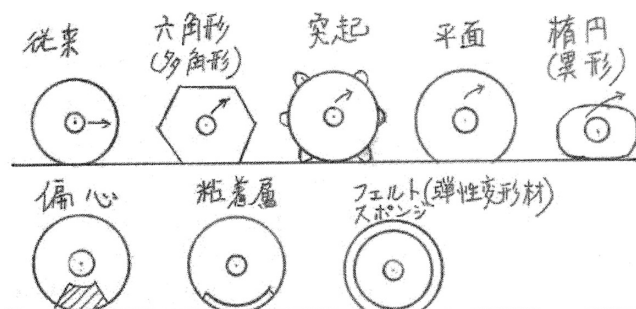
#### 3.1 メインクレーム

吉田提言における「えんぴつ特許」のメインクレームは、次のとおりです。

すなわち、「平面上でエンピツ本体の転がりを防止する転動防止手段を前記本体に備えたえんぴつ。」です。

#### 3.2 「えんぴつ特許」の発明把握

「えんぴつ特許」の発明を把握する上で、次のような各種実施例を考えたようです。



解決原理として、(1) 転がりに伴って重心が移動するような外形、(2) 重心の偏心、(3) 表面に転がり抵

抗、があります。それらに応じて、対応したサブクレームが加わっています。

#### 3.3 発明把握に対する意見および質問 (質問3)

発明の把握に際しては、解決すべき課題あるいは／および効果の点から検討する手法と、構成上目立つ特徴点から検討する手法とが考えられます。一般的には、前者の手法が有効であり、後者の手法では、関連技術の抽出が必須になります。この「えんぴつ特許」の場合、解決すべき課題が「転がり防止」であることは明らです。したがって、「転がり防止」をさらに具体的に知ることにより、発明の幅を広げることができます。

「転がり」の原因は、断面が丸という本体形状にあるようですが、「えんぴつ」の機能、つまり、手で持って書くという機能、さらには、鉛筆の構造をも考慮すべきではないでしょうか。書くという機能からすると、“突起”、“楕円”などの実施例には、少し難点があります。また、「転がり」は、「えんぴつ」を寝かすことから生じていること、あるいは、寝かせる相手が机という平坦な面をもつものであることも考慮したいところです。それらを考えると、「えんぴつ」に転がり防止の工夫をせずとも、相手の机や机に置く敷きパッドなどの発明を見出すこともありえます。また、えんぴつキャップなどの付属部品との関係についても、検討が必要と思います。

構造面から見ると、「えんぴつ」は、比較的重い「芯」と、比較的軽い「保護体」とを含むことが分かります。「芯」と「保護体」との重量比を変えることにより、「転がり防止」を図ることもできます。このような見方は、「転がり防止」の追求、「えんぴつ」の思想的な理解から出てくるものです。知財専門家としては、そのような思想的な見方を深めることが今求められています。その点、上の図を伴う実施例を追求する手法だけでは、クライアントに十分な満足感を与えることができない、と考えます。すなわち、質問3は、『弁理士のステータスの向上のためには、発明の把握にさらなる突っ込みが必要と思われませんが、いかがでしょうか?』です。

#### 3.4 質問4:『メインクレームに記載不備はないのでしょうか?』

メインクレームにおける「転がり防止手段」には、

今までの断面が丸の「えんぴつ」も含まれると解されます。その「えんぴつ」は、机などに対して面接触ではない「直線接触」ではあるが、「直線接触」なりの小さな転がり防止抵抗を生じていると理解されるからです。また、「転がり防止手段」とは、いかにも抽象的であり具体性に欠ける点から、明確性違反の問題もある、と考えます。

#### 4. おわりに

以上、疑問に思うことを率直に表現しました。率直過ぎた感もあります。それも、弁理士のステータス向上を願う、強い思いからです。明細書を愛する同志として、お許しいただければ幸いです。

(原稿受領 2019.5.20)

**JPAA**  
Information

## ヒット商品は こうして 生まれました!


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ました!」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](mailto:panf@jpaa.or.jp) までご一報ください。