

『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』に対する回答



会員 吉田 昌司

要約

パテント誌平成31年6月号に掲載された『権利書たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない』（以下、「本稿」という。）に対し意見／質問が寄せられた。

ご意見に対してはコメントを差し控え、質問1～4に対してのみ回答することとします。

本稿は、「技術文献」としての明細書ではなく、「権利書」としての明細書について考察したものであり、「技術文献としての明細書」であるなら保科先生のご意見に異論はないからです。

本稿は、発明の効果を権利書としての明細書に「記載すべきか否か」を検討したものであり、発明を「課題、構成、効果」の三要素で把握することを否定したものではありません。

目次

1. 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すか？』に対して
2. 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でしょうか？』に対して
3. 質問3：『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込みが必要に思われますが、如何でしょうか？』に対して
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？』に対して
5. おわりに

1. 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すか？』に対して

【回答】

技術文献としてではなく、権利書として用いられる場合、侵害訴訟において、機械系、電気系の一部の発明に対して権利者に不利益な判断がされやすいからです。すなわち、権利行使段階において「効果の記載」が限定解釈の理由（特許法70条2項）とされるからです。

記載すべきでないとの法規定は、特許法36条ではなく、同法70条に基づいています。

なお、実験の科学である化学系等の発明については、効果の予測が困難であるから、発明の効果の記載

は必須です。

本稿は、権利書としての明細書に発明の効果に記載すべきか否かを論じるものであり、発明の把握において発明の効果の意義を論じるものではありません。技術文献としての明細書なら、発明の効果は記載すべきでしょう。

2. 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でしょうか？』に対して

【回答】

不要、有用の定義が不明ですが、それにかかわらず、発明の効果は「権利書」としての明細書には記載すべきでない。

関連のない効果 E_n のことを問題としていません。関連のある効果 E_1, E_2 を記載すべきでないということです。

『「効果」の記載に意味がある』とのご指摘は、「技術文献」としての明細書においてであり、「権利書」としては効果の記載は限定解釈の根拠とされる（70条2項）。

「発明の効果」は明細書に記載すべきでないが、明細書作成時のクレームドラフティングにおいて、「発明の効果」は十分に検討考察されるべきです。

発明把握時と明細書作成時では判断の次元が異なる

べきです（特許法 36 条と 70 条）。

効果が発明の 3 要素であることは、拙稿『特許法 29 条 2 項の「その発明」の認定について』パテント Vol.70 No.8 92～104 頁で論述したとおりです。また、独立要件説を支持する筆者として、最高裁第三小法廷令和元年 8 月 27 日判決「平成 30 年（行ヒ）第 69 号」判決は心強いものを感じます。

なお、効果より課題（従来技術の問題点）を記載すべきでしょう。

3. 質問 3：『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込みが必要に思われますが、如何でしょうか？』に対して

【回答】

突っ込み不足と言われるなら、謙虚にそのご指摘をお受けいたします。

保科先生の『「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。』とのご指摘が、「まず先に各種実施例を考え、その実施例の上位概念として本件発明を把握する」ということであるなら、そのような思考パターンで発明を把握したものではありません。

本稿の発明把握の思考パターンは、まず解決原理を考え、解決原理を上位概念化した「スーパクレーム」を考え、そこから記載不備（36 条違反）に問われないメインクレームを立案し、そこから中位概念クレーム、下位概念クレーム、実施例クレームへと多段的、多面的に展開していくものです。

えんぴつ特許の例題は、前提が、従来技術は断面円形の鉛筆しかないというものです。そして依頼者が発明したのは、「六角形の鉛筆」というものです。

本稿【図 1】に示す各種実施例は、発明者が考えたものではなく、代理人弁理士がクレームドラフティングにおいて考えたものです。

メインクレームは実施例を上位概念化したものではなく、解決原理の追求から得たものであり、サブクレームは、メインクレームを多段的、多面的に展開して得られたものです。

依頼者が発明した「六角形の鉛筆」から【図 1】に示す各種実施例が考えられるでしょうか。精々考えつくのは、「多角形の鉛筆」程度ではないでしょうか。

転がらないという解決原理を突っ込んで考えない限り、【図 1】に示す各種実施例は考えつかないと思

います。

参考のため、末尾に、坂上好博著「えんぴつ特許」を掲載します（著作権者に転載許諾済。本稿の注（39）で引用したが、現在入手できないため、及び、発明の把握をわかりやすく説明した名著故。）。

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？』に対して

【回答】

この例題は、従来は断面円形の鉛筆（転がる鉛筆）しかないというものなので、メインクレームの転がり防止手段は、従来技術を含まず、新規性を有します。したがって、記載不備はないと思います。

『「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。』とのご指摘に対しては、このようなものは僅かな外力に対しても転がりを防止できないので、本件発明の「転がり防止手段」ではありません（このようなものを「転がり防止手段」と解することができないのは、当業者の技術常識ではないでしょうか。）。したがって、ご指摘の「直線接触」は本発明の「転動防止手段」に含まれないので、明確性違反はないと思います。

なお、審査基準「第 II 部 第 2 章 第 3 節 明確性要件（特許法第 36 条第 6 項第 2 号）」には、「抽象的であり具体性に欠ける」点をもって明確性違反とする記載はありません。

「直線接触」で転がりが防止されるのは、本稿【図 1】の「粘着層」であり、【請求項 5】の「転動抵抗体」や【請求項 8】ではないでしょうか。このような「粘着層」や「フェルト」は六角形の鉛筆から考え出されるでしょうか。解決原理の探求からしか到達できないのではないのでしょうか。「スーパクレーム」の立案から達成できるでしょう。

5. おわりに

本稿は、発明の効果を「権利書」としての明細書に「記載すべきか否か」を検討したものであり、発明を「課題、構成、効果」の三要素で把握することを否定したり、発明の効果を軽視したりするものではありません。素晴らしい発明が、効果の記載により、その権利行使が制限されるというリスクを回避すべきです（特許法 70 条 2 項、多記載狭範囲の原則）。

(参考文献)



えんびつ特許 その1

坂上好博



岩波文庫には「ローソクの科学」という古典的小冊子があります。燃焼理論をローソクの燃焼に基づいて分かりやすく説明する名著です。

特許を分かりやすく説明する同様な小冊子を完成したい。常々そんな想いを抱いていました。そこで、これからこつこつと書き貯めようと思っています。そのタイトルは「えんびつ特許」として既に決まっていますが作業は遅々として進みません。KTKニュースの場を借りてこの作業を進める端緒にすることにし、先ず、発明の把握について「えんびつ」を例に整理してみました。

【筆記具における発明の把握】

この発明の把握に関しては、既に、3年程前に一応まとまっておりました。そんなおり、パテント誌1995年1月号の多項制特集「改善多項制と発明の把握」（青木純雄会員）に接しました。この記事は、筆記具の転がり防止に関する発明を例に多項制の有効利用を分かりやすく解くものであります。

明細書の書き方を研究すると、結局は、発明を如何に把握するかの問題に辿り着く。この発明の把握を、誰もが共通認識をもてるような簡単な技術を題材にした青木氏の試みは非常に有益であります。私の「えんびつ特許」のねらいもそこにありました。

しかしながら、この論文の「成功例：架空明細書4」を見たとき、私の「発明の把握」との違いに衝撃を受け、思わず、そんなばかな、とつぶやいたものでした。

この成功例の架空明細書4（別紙1）から、請求項1の発明を抜き出すと、次のとおりです。

記

【課題】

本発明の課題は、筆記具が机、テーブルの上で転がるのを防止することである。

【請求項1】

面上で筆記具の本体の転動を防止する転動防止手段を

備えていることを特徴とする筆記具。

【作用】

本発明の筆記具によれば、面上で筆記具の本体の転動を防止する転動防止手段を備えているので、筆記具が机、テーブル等の上で転がるのを防止することができる。

これを整理すると、この請求項1の発明として把握されるものは、結局のところ、「筆記具が転がるのを防止するために、筆記具本体に転動防止手段を備え、この転動防止手段によって転がりを防止する。」ことです。

発明とは、「自然法則を利用した技術思想の創作」であり、明細書にはこの発明を開示すべきであることは言うまでもなく、単に、実施例や実施の形態を開示するものではありません。しかも、明細書に開示された発明とは、請求項1に記載された要件を構成とする発明であり、出願にかかる発明の是非は、請求項1の発明に基づいて論じられるべきであることも当然であります。

さて、前述の発明：「筆記具が転がるのを防止するために、筆記具本体に転動防止手段を備え、この転動防止手段によって転がりを防止する。」は、自然法則を利用した技術思想と言えるのでしょうか。ここには「転がるのを防止する為に、転がり防止手段を備えるから、転がりが防止できる。」との言葉遊びがあるだけで、自然法則も利用されていませんし、技術思想としての論理の世界も見出せません。このような「発明の把握」をするのは決して少なくないことを最近になって知りました。驚きです。

さて、別紙2の事例は、消しゴム付の軸部が六角形の鉛筆を実施例として提示されたとき、その発明を自然法則を利用した技術思想の創作としてどのように把握するか、どの設問に対する発明把握例の1つであります。

この事例では、請求項1の発明は次のように把握されています。

記

【課題】

筆記具が机、テーブルの上で転がるのを防止すること。

【請求項1】

筆記具の本体の断面重心から、断面の輪郭の一点までの距離と、断面の輪郭の他の点までの距離とが、相違する筆記具。

【作用】

机、テーブル等に筆記具を置くと、前記机等の上面と筆記具の本体胴部とが接触する。自由状態では、前記本体の断面は、前記断面重心が最も下位にある姿勢、つまり、断面の輪郭の点から重心までの距離が短い方の点が接点となる姿勢で安定する。この状態から転がり移動するには、断面重心からの距離が長い方の断面輪郭の他の点が接点となるように転がらねばならず、重心の上昇移動が必須となる。

【効果】

転がり移動に際して、本体の断面重心の上昇が必須となるから、断面が円形でその断面中心と重心とが一致する従来のものに比べて転がりにくい。

このように把握することで自然法則が利用された論理体系が明確になっています。課題を如何に解決したか、課題解決手段が課題解決に向けて如何に作用するか、その作用の結果、どのような特有の効果を有するかが明確になっています。

また、各実施例の全てが、同様の解決原理（作用）で課題を解決することも明確であり、「課題、解決手段、効果」が全く同じになるという論理的欠陥が生じないものとなります。

【明細書の記載要件の緩和について】

さて、平成6年法の施行により特許法第36条が改正されたことから、我々の仲間には、明細書の記載要件が緩和されたと言う方が多い。そして、特許請求の範囲の記載として作用的記載が容認されるとし、極端に広いクレームを記載することに努力を傾けようとしているようです。

しかしながら、実際的には、明細書の記載要件が緩和されたのではないと考えます。

すでに述べたように、明細書には技術思想としての発明を正確に且明確に開示し、しかも、当業者が容易に実施できる程度に発明を開示すべきであり、このことは、

この度の改正によっても何ら緩和されていないはずであります。

発明の定義に関する特許法第2条の規定も、特許要件に関する特許法第29条の規定も変更されておらず、特許されるに値する発明を明確に表現すべきである、との役割を明細書が担っていることは、この度の改正の前後でも変わりがないからであります。

改正前の36条では、明細書には発明の目的、構成、効果を記載すべきことを明記していました。また、この規定に基づいて、施行規則24条の様式29の備考には、明細書の記載方式について更に具体的に規定されています。

【営業上の利用分野】【従来の技術】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決する為の手段】【作用】【実施例】【発明の効果】について記載することと、各記載を整合させることを規定していました。これらは、保護すべき発明の本質を見極めた先人達の確立した理論であります。これらの諸規定に基づいて明細書を作成しない限り、発明が明確にならず、これらの規定に従った解析をしない限り、保護の確実な特許を取得できないと、言うことでもありましょう。

ただし、このことは、機械・日用品の分野、一部の電気分野の発明において言えることでありますが、化学分野の発明や、ソフトウェアの分野に関する発明には適用できません。化学分野の発明では、作用が無いと言ってもよく、ソフトウェアの分野の発明では、課題解決手段と作用とは区別し難いからであります。

この度の改正は、何れの技術分野の発明にも適合するように、36条の規定ぶり、及び、施行規則24条に規定する様式29の備考の規定ぶりが、変更されたに過ぎず、明細書の記載要件が実質的に緩和されたのではないと考えられます。

【発明の把握と作用】

この度の改正では、施行規則24条の様式29の備考には【作用】の記載を規定していません。このことから、明細書において作用に関する記述が軽視される傾向にあります。

例えば、別紙3の明細書に記載した【作用】は【効果】であると判断する人がいます。

別紙3の発明は、シーツの発明ですから、「赤ちゃん

えんびつ特許

を寝かせたままで身長が測定できる」ことは、「課題解決手段：目盛り線を配したシート」の作用であって、効果ではないはず。この発明の効果は、「巻き尺等の計測具を別途用意することなく身長を測定できること、赤ちゃんの成長度合いがシートに寝かせるだけで数値的に把握できること」であります。

「身長が測定できる」ことがこの別紙3の発明の効果であるとするならば、別紙3の発明と、公知技術たる「巻き尺」とが区別できないこととなります。

機械、日用品の発明の分野では、発明の把握に際して、作用の何たるかは、法律や規則の有無に関わらず発明を明確に説明するためには必須の記載事項であります。

本来発明の把握とは、観点を換えれば、他の発明と区別することです。課題発明ということがあるとか、課題自体が斬新な場合には、その課題の発見自体が発明であるとかの議論がありますが、本来、未解決な1つの課題を解決する発明は複数あり、作用が何かは、この複数の発明を区別する為の鍵となります。

別紙2の発明と、同様の課題を解決する発明として、例えば、「筆記具の本体が断面円形であって、重心がその断面の中心にあり、外周表面に転がり抵抗を大きくする為の粘着剤層を形成した」発明が考えられます。

この発明の場合、転がり防止という課題の解決原理、つまり、作用が相違します。従って、この発明は、別紙2の発明とは、別個の発明として把握されるべきでしょう。

【発明の把握と技術の専門分野】

専門家は、むしろ専門家の垣根を越えた視点を持つように努力すべきであります。専門領域を越えた広い視点を持つことで専門知識や専門職の技能等を真に生かし得るからであります。

弁理士は、特に、狭い領域の専門分野を取扱う職業であると言えます。明細書の作成についても、機械・日用品の分野、化学の分野、電気分野、ソフトウェアに関する技術分野、バイオテクノロジーの分野、などの専門分野に別れています。

そして、我々の大半は、特定の技術分野の明細書を集中的に作成しているのが普通で、種々の技術分野の明細書を平行して作成している方は少ないと言えます。

発明の把握についての私と青木氏との相違には、このような専門分野の違いも一因しているようです。

私の専門分野は、主として機械、日用品ですが、ソフトウェアの出願も取り扱っています。何れの分野の発明についても、上に述べたような発明の把握を基本とし、その上で発明毎に例外的な扱いをするようにしています。

一方、化学の分野の出願や、ソフトウェアに関する出願を集中的に取り扱う方々は、その分野の技術世界での発明の把握を、明細書の基本と考えるのではないのでしょうか。

化学の専門家ならば、別紙2の請求項1の発明としては、「筆記具本体を異形断面の本体とした筆記具」等とクレームし、クレームに「重心」の語を使うことは考えられないことではなかろうか。化学の分野では、作用に着目した発明の把握は、殆どなされないからです。

同様なことが他の技術分野でも生じ、例えば、ソフトウェアの出願を集中的に取り扱う専門家も、その分野の発明世界に偏った把握をする傾向があります。特に、この技術分野では、作用的記載に走る傾向があります。

この度の法改正により作用的記載が容認された（私は、このことは誤解であって従来から作用的記載は容認されていたと考えます）と考える方々にこの傾向が顕著です。場合によっては作用的記載として、「機能+手段」を「課題+手段」にまで広げてクレームすることも起こります。

別紙2の発明から得られることは、豊富な実施例（実施の形態）があつて初めて、実質的に広いクレームを作り上げることができるのであって、少ない実施例からは、それなりのクレームしかできないことを知るべきであり、発明の把握の原則は、【課題】【課題解決手段】【作用】【効果】を夫々が整合するように別個に把握することです。そして、作用のない分野や、この作用を考えられない分野の発明を例外的なものとすべきでありましょう。

そして、作用を明確にすることが不可能な分野の出願では、化学の分野で既に実践されているように、明細書中に用いられる用語の概念を明確にすることが重要でありましょう。

以下、「えんびつ特許 その2」に続く。

— えんぴつ特許 —

えんぴつ特許 その2

【鉛筆特許と技術的範囲】

【コインロッカー事件と作用的記載】

【むすび】

別紙1

架空明細書4

【特許請求の範囲】

【請求項1】 面上で筆記具の本体の転動を防止する転動防止手段を備えていることを特徴とする筆記具。

【請求項2】 前記本体の外表面が、前記転動防止手段として少なくとも一つの平坦面を含むことを特徴とする、請求項1記載の筆記具。

【請求項3】 前記本体の外表面の横断面が、正三角形、正方形又は正六角形である、請求項2記載の筆記具。

【請求項4】 前記本体の外表面に、少なくとも一対の前記平坦面が相対向して設けられていることを特徴とする、請求項2記載の筆記具。

【請求項5】 前記本体の外表面の横断面が正六角形である、請求項3又は4記載の筆記具。

【発明が解決しようとする課題】 本発明の課題は、筆記具が机、テーブル等の上で転がるのを防止することである。

本発明の付随的な課題は、筆記具が机、テーブル等の上で転がるのを防止するのに際して、更に、筆記具にキャップ等の別体の転動防止部材を付ける必要がないようにすることである。

本発明の付随的な課題は、更に、筆記具を箱に詰めて運送、販売するときに、もっとも多数本の筆記具を箱の中に充填できるようにすることである。

本発明の付随的な課題は、更に、筆記具を持ちやすくすることである。

【作用】 本発明の筆記具によれば、面上で筆記具の本体の転動を防止する転動防止手段を備えているので、筆記具が机、テーブル等の上で転がるのを防止することができる。

本体の外表面に少なくとも一つの平坦面を転動作防止手段として設けた場合には、キャップ等の別体の転動防止部材を設ける必要がないし、平坦面を形成するのみで

よいので、筆記具の製造を容易にすることができる。

本体の外表面の横断面が正三角形、正方形又は正六角形である場合には、筆記具を箱に詰めて運送、販売するときに、もっとも多数本の筆記具を箱の中に充填することができる。

本体の外表面に、少なくとも一対の前記平坦面が相対向して設けられている場合には、この一対の対向面に親指及び中指を当てることのできるため、筆記具を持ちやすい。

本体の横断面が正六角形である場合には、筆記具が一層持ちやすくなり、しかも、筆記具の外観が一番美しく、対称性に富んだ形状となる。

別紙2

明細書

【発明の名称】 筆記具

【特許請求の範囲】

筆記具の本体の断面重心からこの断面の輪郭の一点までの距離と、前記断面重心から前記輪郭の他の点までの距離とが相違する筆記具

【発明の詳細な説明】

【従来技術】

鉛筆などの筆記具では、その軸部などの本体の断面が丸い。

机などに横向けに置いたとき転がり易い。

【課題】

筆記具が転がりにくくすることを課題とする。

【課題解決手段】

筆記具の本体の断面は、断面重心からこの断面の輪郭の一点までの距離と、前記断面の輪郭の他の点までの距離とが相違する断面とする。

前記構成となっている断面部部分は軸部の全域である必要はなく、最も直径の大きな部分（最大径部）にのみ前記構成が採用されるものであってもよい。前記本体は、筆記具の軸部とこれに連設される部材を含む。

【作用】

筆記具を机、テーブル等に置くと、前記机等の上面と筆記具の本体胴部とが接触する。自由状態では、前記本体の断面は重心が最も低い姿勢、つまり、前記重心から断面の輪郭までの距離が短い法の点が接点となる姿勢で

安定する。この状態から前記本体が転がり移動するには、輪郭の他の点が接点となるように移動しなければならず、断面の重心が上向きに移動することが必須となる。その分移動のエネルギーが必要となる。

【効果】

筆記具が転がるには、最大径部の断面の重心が上向きに移動する必要があり、その分移動のエネルギーが必要となるから、このようなエネルギーの不要な従来のものに比べて転がりにくい。

【実施の形態】

① 多角形（六角形、四角形、三角形、その他の多角形）

このうち、特に、六角形のものでは筆箱に収容したとき密に並び易く、筆記するさいに3つの指（親指、食指、中指）のつくる三角形にフィットし易い。

後者の利点は三角形の軸部についても言えることである。

② 楕円形

③ 円形の一部をカットしたもの（Dカット）

④ 円形断面の一部に突起を設けたもの

⑤ 円形断面の各部の比重を変えたもの

⑥ 上記各例について、軸部全体を上記断面が一様に連続する構成とする以外に、軸部の一部に大径部を設けて、この大径部断面を上記各例のようにしても

よい。

別紙3 明細書

【発明の名称】 シーツ

【特許請求の範囲】

表面に長さ計測の目盛りを付したシート。

【発明の詳細な説明】

【従来技術】

シートに寝かせた赤ちゃんの身長を測るには、メジャーや、巻き尺が、別途必要である。

【課題】

メジャー等を別途用意することなく、寝かせたまま身長を測定でき、赤ちゃんの成長が分かるようにすることを課題とする。

【課題解決手段】

表面に長さ計測の目盛りを付したこと。

【作用】

シートの上に、赤ちゃんを寝かせると、そのまま、このシートの表面に付された目盛りによって、身長が測れる。

【効果】

シートに寝かせたまま身長が測れるから、メジャー等を別途用意する必要がない。赤ちゃんの成長がシートに寝かせることにより数値的に把握できる。

えんぴつ特許 その2



【えんぴつ特許と技術的範囲】

最近、別紙1について、ソフトウェアの分野の専門家の意見を聞いてみましたが、彼によれば、別紙1の請求項1をクレームする可能性があるとのことです。その理由として、請求項1をクレームしておくことで、別紙1の請求項2をそのまま請求項1とした明細書よりも技術的範囲が広がる可能性が残るとのことでした。

しかしながら、請求項1の発明は、既に述べたように、発明ではないのですから発明の技術的範囲の認定判断に影響しないものと見るのが論理的でありましょう。

坂上好博

ところが、特許要件（新規性、進歩性の要件）を満足することと、広い技術的範囲を確保することの2つが要求される明細書について、業界では後者の要求は余りにも強く、前者の要件を満足させることは軽視される傾向にあります。その結果、広いクレームをとる観点で常に我々を支配し、明細書について議論するときにも、この観点が偏りがちです。

また、見かけ上クレームが広がっていることで満足したり、高じて、発明を不明確に開示することで技術的範囲を広くできるとの誤解が生まれます。

技術思想としての発明を明確にしてこそ、その発明は適正な範囲で保護されるはずであります。最近では、クレームの記載の仕方が集中的に検討されています。発

えんびつ特許

明の把握というよりも、作用的記載を用いて、如何にしてクレームを広く書くかに重点が置かれているのが現実です。本筋を離れた研究活動のような気がしてなりません。

一方では、発明とはクレームである、との認識が多くの人々の間に生まれつつあります。技術思想としての発明とはクレームではないはずですが、これはどうも少数意見になりそうです。

しかしながら、今一度ふんばって、技術思想としての発明の開示と、発明の技術的範囲との関係についてえんびつ特許を例に書きなぐることにしました。

技術的範囲の解釈理論はシンプルである、との共通認識を得ることもネライの一つであります。

以下、次の事例を提示し検討してみます。

【事例1】

別紙2の明細書に開示された発明（以下単に別紙2の発明という）の技術的範囲と別紙2の明細書の実施の形態②～⑤の筆記具との関係、

以下、

前記実施の形態②の筆記具（本体断面が楕円形）

⇒イ号

前記実施の形態③の筆記具（本体断面がDカット）

⇒ロ号

前記実施の形態④の筆記具（本体断面が円形断面の一部に突起を設けたもの）

⇒ハ号

前記実施の形態⑤の筆記具（円形断面の一部の各部の比重を変えたもの）

⇒ニ号

という。

【判断】

当然ではあるが、イ号～ニ号は、別紙2の発明の技術的範囲に属する。

【事例2】

別紙2の明細書が次の【修正明細書1】のように変更された場合の発明（以下単に修正発明1という）の技術的範囲と前記イ号～前記ニ号との関係

Ⓔ：この明細書では別紙2の実施の形態の②～⑤が削除されている。

*修正明細書1

【発明の名称】 筆記具

【特許請求の範囲】

筆記具の本体の断面重心からこの断面の輪郭の一点までの距離と、前記断面重心から前記輪郭の他の点までの距離とが相違する筆記具

【発明の詳細な説明】

【従来技術】～【効果】までの記載は、別紙2と同じ

【実施の形態】

多角形として、六角形、四角形、三角形、その他の多角形が考えられる。

このうち、特に、六角形のものでは筆箱に収容したとき密に並び易く筆記する際に3つの指（親指、食指、中指）のつくる三角形にフィットし易い。

後者の利点は三角形の軸部についても言えることである。

【判断】

イ号～ニ号は、何れも、この修正発明1の技術的範囲に属する。

【理由】

イ号～ニ号の筆記具の本体の断面は、特許請求の範囲に記載された本発明の要件の全てを充足する。

また、イ号～ニ号の何れの断面の場合にも、筆記具が面上で転がるには重心の位置が持ち上げられる必要があるから、本発明の技術思想をそっくり実施するものである。

【事例3】

別紙2の明細書が次の【修正明細書2】のように変更された場合の発明（以下単に修正発明2という）の技術的範囲とイ号～ニ号との関係

Ⓔ：この修正明細書2では、クレームに異形断面の語を用いるが、この異形断面について定義があるものの例示されている断面が多角形だけの場合である。

*修正明細書2

【発明の名称】 筆記具

【特許請求の範囲】

筆記具の本体の断面を異形断面とした筆記具

えんびつ特許

【発明の詳細な説明】

【従来技術】

鉛筆などの筆記具では、その軸部などの本体の断面が丸い。

机などに横向けに置いたとき転がり易い。

【課題】

筆記具が転がりにくくすることを課題とする。

【課題解決手段】

筆記具の本体の断面を異形断面とした。

前記異形断面とは円以外の断面をいう。

前記異形断面部分は軸部の全域である必要はなく、最も直径の大きな部分（最大径部）にのみ前記構成が採用されるものであってもよい。前記本体は、筆記具の軸部とこれに連設される部材を含む。

【作用・効果】

筆記具の本体は異形断面となっているから、本体の断面が円形の場合に比べて転がりにくい。

【実施の形態】

本体の断面が多角形（六角形、四角形、三角形、その他の多角形）のものを例示する。

このうち、特に、六角形のものでは筆箱に収容したとき密に並び易く、筆記する際に3つの指（親指、食指、中指）のつくる三角形にフィットし易い。

後者の利点は三角形の軸部についても言えることである。

【判断】

イ号～ハ号は、修正発明2の技術的範囲に属するとは言い難い。

ニ号は、修正発明2の技術的範囲に属さない。

【理由】

先ず、ニ号は、筆記具の本体の断面が円形断面であるから、「異形断面」として円形断面を排除した修正発明2の技術的範囲に属さないことは明白です。

次に、イ号～ハ号について検討する。

クレームの記載と、詳細な説明の「異形断面」についての定義とに着目すれば、イ号～ハ号は、修正発明2の技術的範囲に属すると言える。

しかしながら、従来の筆記具、「異形断面」について

の定義及び課題解決原理の技術的意味について詳細に検討した場合、これらイ号～ハ号は、修正発明2の技術的範囲に属しないと判断される可能性がある。

先ず、「異形断面とは円以外の断面をいう」との定義によって異形断面の技術的意味が明確になったとは言いがたい。字義的には、楕円も円の一種でありましょう。また、一部に小さな切欠がある円も断面全体としては円と認定されることもあります。これらの円が前記異形断面に含まれるかどうかは、課題解決原理においてこの異形断面が如何なる技術的な働きをするかによって明確にされます。または、実施の形態に開示された具体例によって明確にされます。

ところで、修正発明2の思想を明細書の記載から整理すると「従来の筆記具の本体の断面が円形であるから転がり易い。この問題を解決する為に、筆記具本体の断面を非円形とした、すると転がりにくくなった。」と言うに過ぎず、技術思想と言えません。この修正発明2のポイントは、「断面円形であるから問題があるので断面を円以外のものにしたこと」であり、これは、願望を記載したに等しいものとなります。課題解決原理（作用）が記載されていないからです。

一方、「異形断面」についての定義と、「作用・効果」の記載から、この修正発明2の「異形断面」は、円以外の断面で且転がりを防止できる程度の断面である、という認定があるかも知れません。しかし、この認定は、結局、「クレーム＝課題」を認めることにつながり、私には採用し難い論であります。

以上のことから、この修正発明2は、実施の形態に開示された事項以上のものではなく、イ号～ハ号は、修正発明2の技術的範囲に属しないとと言えます。

この修正明細書2の【実施の形態】の欄に別紙2の実施の形態の②～④が例示されている場合（以下、修正明細書2-aという）には、この例示の故にイ号～ハ号がこの発明の技術的範囲に属するものとなることは言うまでもありません。従って、化学の分野に於けると同様に、課題解決手段の作用が明示されない場合には、クレームに一見広そうな用語が採用されていたとしても、技術的範囲は、実施の形態又は実施例によって例示される技術的事項によって決定されるに過ぎないこととなります。

なお、別紙2の明細書に記載された実施の形態⑤(二号に相当する実施の形態)が前記修正明細書2-aに追加記載されている場合(修正明細書2-b)も考えられますが、この場合にも、特許請求の範囲に前記「異形断面」の語が採用されているかぎり、二号は前記修正明細書2-bの発明の技術的範囲から積極的に除外されたものと認められて、この発明の技術的範囲に属しないものとなります。

修正明細書1のように、課題解決手段とその作用(課題解決原理)が明確に記載されておれば、当該作用によってクレームされた発明の構成要件の概念の広さが明確になるかも知れません。ところが、クレームに前記「異形断面」の語を用いては、この発明の作用を論理的に記載することができません。前記「異形断面」の概念から引き出される機能が特定されないから、筆記具本体の断面が前記「異形断面」であることによって課題が解決できることを論証できないからです。転がりにくさを論証しようとする別紙2や修正明細書1のような重心の昇降等のように、「異形断面」とは別の他の概念を導入しなければならないと考えます。この点は、私自身検討不十分です。

[蛇足]

以上のように、発明の技術的範囲の解釈では、例外的

な場合を除いて、作用が非常に重要でありこの作用の異同によって技術範囲に属するか否かを判断してもよいと、私は考えています。

しかしながら、現在有効に存在している発明の内、作用のない発明や、作用が不明な発明の方が作用の明確な発明よりも数多いのが現状であります。しかも、専門分野毎に明細書のスタイルや、発明の把握が相違することもある、「作用」についてあまり着目されていないのが現状です。

私の今回の拙文がきっかけとなって作用についての議論が生まれることを期待します。これらの議論や、技術的範囲の解釈論及び明細書論等の議論の際、会員夫々が共通認識を持ち得る以上の事例に基づいて議論して頂きたい。無駄な議論がなくなることを請け合いです。

[蛇足の蛇足]

事例を作りながら、技術的範囲の解釈を論じるなんてことはすべきではありません。精神的にはひじょ〜うにシンドイものであります。今年のニュース担当は閉め切りが厳格で催促が厳しい人ですから、そのシンドサもひとしおです。でも今年のKTKニュースの活躍ぶりには目を見張るものがあります。グチを言うのはよみましょう。

[コインロッカー事件と作用的記載]は次号に譲ることにしました。

(原稿受領 2019.9.9)