

## 発明の保護及び権利活用を図るための 特許明細書は如何にあるべきか

伊 東 忠 彦\*  
大 貫 進 介\*\*  
伊 東 忠 重\*\*\*

**抄 録** 知的財産を創造し、権利として保護し、活用した結果としての利益で次の新たな知的財産を生み出していくという知的創造サイクルの加速化に貢献するために、特許明細書は、発明の迅速・適正な保護（特許権化）と戦略的な権利活用（権利行使）とを図ることを目的として、有効かつ適切に記載されていなければならない。このような観点から適切な特許明細書は如何に作成すべきかという問題について、特許明細書作成の前段階における作成準備、発明の保護及び権利活用を図るための明細書の各欄の具体的な記載の仕方、権利活用及び最近の法改正を考慮した特許請求の範囲の作成の仕方、図面・要約書の作成等について、実務的見地から解説する。

### 目 次

1. 序 論
  1. 1 知的創造サイクルの実現に向けた特許明細書
  1. 2 発明の保護を図るための特許明細書
  1. 3 権利活用を図るための特許明細書
2. 特許明細書作成の前段階
  2. 1 社内知財管理の観点から
  2. 2 代理人と発明者との面談
3. 特許明細書の記載
  3. 1 技術分野と背景技術
  3. 2 発明の概要
  3. 3 発明を実施するための形態及び実施例
  3. 4 産業上の利用可能性
  3. 5 特許請求の範囲
  3. 6 要約書
  3. 7 図面
4. その他
  4. 1 国内優先権主張出願
  4. 2 分割出願
  4. 3 将来の保護対象緩和を考慮した出願
5. まとめ

### 1. 序 論

#### 1. 1 知的創造サイクルの実現に向けた特許明細書

「知的創造サイクル」とは、質の高い知的財産を創造し、それを権利として保護し、活用した結果から得られる利益で次の新たな知的財産を生み出していくという好循環サイクルの仕組みである。知的創造サイクルの加速化を図るために、我が国政府は総括的視点から様々な重点施策に取り組み、制度改正等を実施してきているが<sup>1), 2)</sup>、実際にこのサイクルを効率的に回転させるためには、エンジンである特許を開示す

\* 伊東国際特許事務所所長，弁理士  
Tadahiko ITOH

\*\* 伊東国際特許事務所副所長，弁理士  
Shinsuke OHNUKI

\*\*\* 伊東国際特許事務所副所長，弁理士  
Tadashige ITOH

る「特許明細書」（本稿において、特許請求の範囲及び明細書を意味する。）の質の維持・向上が必須である。

知的創造サイクル加速化に貢献するという観点から、特許明細書は、発明の迅速・適正な保護（特許権化）と戦略的な権利活用（権利行使）とを両立することを目的として、有効かつ適切に記載されていなければならない。

## 1. 2 発明の保護を図るための特許明細書

2009年11月末日における特許出願の審査順番待ち件数が約79万件である実情に鑑みると、特許審査（保護）の迅速化・効率化に寄与できる特許明細書が相応しく、迅速な審査は出願人の利益にもつながる。当然のことながら、発明の成立性、産業上利用性、新規性、進歩性等の実体的要件に加え、特許明細書記載要件、発明の単一性等の手続的要件を当初から満足する特許明細書が好ましい。また、最近改正された制度の内容を最大限利用でき、かつ、クレーム補正、分割出願、外国出願等による多様な権利化をサポートする充実した明細書を作成することが望ましい。

## 1. 3 権利活用を図るための特許明細書

特許出願段階における仮実施権制度（特許法第34条の2、3）創設に当たり、実施権設定・許諾の範囲である、いわゆる当初記載事項がより重要性を増してきた。また、特許権成立後において、最近活発化しているライセンス活動等を通じた権利活用を図るため、特許権の技術的範囲は、明確かつ広範であって、多様な実施の態様をカバーする範囲であることが好ましい。さらに、我が国産業が世界的な競争に勝ち残るために、欧米だけでなくアジアをも含めた海外出願戦略や、海外模倣対策をも予め考慮する目的で、日本出願時において外国出願にも配慮して特許明細書を作成することが望ましい。

このため、参考までに米国等の特許実務についても適宜付言する。

上述のような観点から、知的創造サイクルの実現に向けた特許明細書は如何にあるべきかという問題に焦点を当てて、以下に解説する。

## 2. 特許明細書作成の前段階

### 2. 1 社内知財管理の観点から

発明の保護及び権利活用を前提とした特許権を獲得するという観点から、企業内で生まれる発明を漏れなく発掘し、これを適切に特許出願できる体制を整えることが重要である。そのためには、発明をする技術者への特許制度の啓発と、特許担当者の日々の働きかけが不可欠である。

先ず、開発テーマの選定等、製品開発の早い段階から特許担当者が関与することで事業戦略を踏まえ、その製品開発テーマに関し、収益が最大となるような特許戦略を開発部門と一緒に構築した上で、発明の発掘を行うことが望ましい。特許戦略を理解している技術者と、事業戦略・製品開発テーマを理解している特許担当者が一体となることによって、事業収益に大きく貢献する発明を発掘することが可能となる。このような体制を採ることにより、製品コンセプトに関する発明（広い範囲の発明）、実際の製品に特化した発明（特定の範囲の防衛的な発明）、他社動向を踏まえた発明（権利活用可能な発明）等、事業戦略に即した多岐に亘る発明の権利化を図るべく有効な発明の発掘を行うことができる。

次に、特許出願用の特許明細書を作成する上で必要となる情報、即ち、従来の技術、その問題点、問題点の解決手段、実施例、図面等を記載した発明提案書を、発明者に記載してもらう必要がある。

更に、特許出願をする際に、常に意識してお

かなければならないものとして、従来技術がある。特許庁の審査は、この従来技術に基づいて、新規性、進歩性等が審査されるのであるから、従来技術を十分調査した上で特許出願を行うことが基本である。

従来技術調査は、発明を生み出す側である技術者（発明者）にとっても重要なことである。特に、特許公開公報、特許公報は、最新技術がコンパクトにまとめられた技術情報であり、同業他社の技術動向を確認できるという点からも、常に目を通しておくべきものである。

## 2. 2 代理人と発明者との面談

代理人が、特許出願の依頼を受けた発明の内容を把握するために、実際に特許明細書を作成する前に、発明者（場合によっては、発明者と、出願人である企業の知的財産部の担当者）と面談する場合も多い。面談は、特許明細書作成に大きな影響を与えるものであり、有意義で充実した面談は、権利活用を前提とした特許明細書を作成するために重要である。

### (1) 必要な資料や図面の提供

特許を受けようとする発明について有効な権利を取得するためには、特許明細書においてその発明を不足なく説明しなければならない。広範な範囲の発明について特許を受けようとしても、それに対応する説明が明細書中（発明の詳細な説明）で十分になされていないと、特許出願が拒絶されてしまう可能性があり（法第36条第4項第1号、第6項第1号。なお、以下、本稿で「法」とは特許法のことをいう）、仮に、特許になった場合であっても、特許係争の場で、その発明が発明の詳細な説明の記載内容に限定的に解釈されてしまう可能性がある。従って、代理人に、発明を不足なく説明するのに十分な資料を提供することが必要である。

特許法上、図面は必須の書面として要求され

ておらず（法第36条第2項）、化学の分野では図面を伴わない特許明細書も少なくないが、電気、機械、ソフトウェア等多くの分野においては、発明を具現化する装置、方法等を表した図面は、必須であると考えた方がよい。

その図面には、特に、発明者の提案発明の本質から導かれる各構成要素の具体例が十分に表されていることが大切である。

### (2) 従来技術

発明の本質を代理人に理解させるためには、当該発明に関連する従来技術がどのようなものであるかを認識させる必要がある。そのため、発明者の側から従来技術について説明する必要があるが、特許出願上、従来技術とすべきものは公知技術のみである。

発明者が単に考えただけで公知になっていないもの、企業内で知られているだけで公知になっていないものは、従来技術として位置付ける必要はない。

### (3) 実施例

クレーム及び実施例の記載の仕方については後述するが、簡単に言えばクレームは広く、実施例は詳しく記載する必要がある。

換言すれば、クレームには上位概念的表現を用いても、実施例には、当該上位概念の具体例（下位概念）を丁寧に記載し、また、クレームの記載をサポートできるだけの十分な具体例を詳述する必要がある。そのため、面談においては、その発明を実現するのに十分な情報を発明者から代理人に開示する必要がある。

更に、実施例においては、本発明技術が、実際にどのように製品に反映されるのかについても留意し、明細書中に実施例として説明できるように、発明者は必要な説明をする必要がある。

また、面談時に実施例の説明を受けた代理人

が示唆や提案等を行うことにより、発明者が代替案や変形例を導き出せることが望ましい。実施例を豊富にし、色々なバリエーションを明細書中で表現することができれば、その分、より強く、より広い特許を獲得できる可能性が高まる。

#### (4) 権利化する範囲の確認

面談を通じて、実施例を含めた本発明の内容に関する理解を深めた上で、他の実施例のバリエーションを検討し、権利化する範囲（クレーム）を詰める必要がある。

発明者と知的財産部担当者と代理人との間の意思の疎通を図り、考えを合致させた上で、クレームにおける完全な表現までは至らないまでも、最低限、クレームの対象、カテゴリー、骨子、発明特定事項までは、面談時に決めておく必要がある。この作業は、必ずしも全クレームについて行う必要はないが、メインクレームと重要な従属クレームについては行う必要がある。

#### (5) 出願の意図・目的の確認

企業が費用をかけて特許出願をするのは、企業として、ビジネス上の戦略・目的に沿った特許を取得したいからである。従って、代理人に、面談を介して出願の意図・目的を把握させる必要がある。明細書はそれを反映したものでなければならず、面談において、特に知的財産部の担当者は、特許戦略を説明し、特許明細書の記載に反映させることが望ましい。

具体的には、例えば、誰が（どのような企業が）権利行使先になり得るのかを代理人に説明する。潜在的な権利行使先の、どのような製品・サービスをターゲットとしているのかを把握することができれば、それをカバーできるような実施例・クレームを作成することができる。

また、競合他社が基本特許を有しており、発明が当該基本特許に関連する応用技術・改良技術であり、クロスライセンスの対象となり得る技術である場合、明細書中には確実に特許化できるような発明を記載する必要がある。

また、ライフサイクルが比較的短い製品に関する発明の場合も、早期権利化が必要となるため、従来技術を十分に検討し、権利範囲は過大に広く要求せずに、確実に特許化できるような発明を明細書中に記載する必要がある。

これらの情報を面談時に代理人に提供することができれば、その内容を明細書作成の際に反映させることができ、出願の意図・目的に沿った明細書を作成することができる。

#### (6) 外国出願の予定の確認

これから出願しようとする特許出願の優先権を主張して、将来外国出願する予定や可能性があるかを代理人に説明する。

外国出願の際には、翻訳も含めて明細書を外国出願用書き直す必要があるが、第1国出願である日本出願の明細書に記載されていない部分については、パリ条約の優先権主張の効果を享受できない。そのため、外国において他の実施の形態が想定される場合は、外国出願も念頭におき、予め日本出願時に発明の詳細な説明に盛り込む内容を用意しておくべきである。

外国出願をする予定がある場合には、対象国の法制度を考慮しておく必要がある。例えば、米国出願を考えている場合、従来技術として記載する技術が公知技術であるかを確認する。米国出願では、公知技術でないものを従来技術として記載した場合には、発明者がその従来技術を公知の技術として認めたもの（自認先行技術：Admitted Prior Art）と扱われてしまい、発明の新規性が否定される場合があるからである。

基礎出願の開示不十分による不利益は米国に

限らず、先出願主義の国にも当てはまるだろう。パリ条約優先権制度の趣旨からすると、基礎となる日本出願で発明が明確に特定できない場合、第2国での優先権主張の効果が認められなくなることもあり得る。

さらに、米国出願では、出願人が最良と信じる実施の形態であるいわゆるベストモードを開示しなければならない。

これらを考え合わせると、外国出願の予定がある場合はもちろん、未定の場合でも、日本出願の明細書に十分に反映しておく必要がある。

### (7) 事前公表の有無の確認

代理人と発明者や企業の特許担当者との面談において、提案された発明の内容が既に公表されたものであるか、あるいは、公表する予定があるかを確認する。

既に公表された発明は、新規性（法第29条第1項）を失っており、特許を受けることができない。その際、新規性喪失の例外規定（法第30条）の適用を受けることができない場合は、その公表された発明を基礎にして、更に進歩性のある発明に展開できないかについて、代理人からアドバイスを受ける。

### (8) 三位一体となった協力

権利行使を前提とした特許明細書を作成するには、発明を創作した（考えた）発明者、企業の特許戦略を把握し、他の出願との関係を理解している企業の特許担当者、及び実際に特許明細書を作成する代理人（弁理士）、の三者が三位一体となって作業を進めることが望ましい。特許明細書を作成する代理人に対して、それぞれの立場（発明者、企業の特許担当者）から情報を与えることに心がけ、その情報を有効に特許明細書作成に反映させることが大切である。

特許を取得すべき発明は、企業活動において

種々の過程から生まれてくる。日常的な研究開発活動から生まれる場合が一般的であろうが、いわゆる発明抽出会議等で特定のテーマについて積極的に発明を発掘する場合もある。例えば、このような場に代理人を立ち合わせることも、発明誕生の背景、位置付け等を知らせるうえで、有用なことである。

## 3. 特許明細書の記載

### 3.1 技術分野と背景技術

#### (1) 技術分野

一つの技術分野のみを記載したのでは、請求項に係る発明の属する分野が限定的に解釈されてしまう場合もあり得る。発明の核となる技術の属する分野に加え、その核となる技術を多面的に展開した場合における技術分野も漏れなく記載する。また、発明が限定的に解釈されるような技術分野の特定方法も避ける。

#### (2) 背景技術

ここには従来技術を記載するが、特許を受けようとする発明に対する従来の技術とは、法第29条第1項各号に該当する公知の発明（技術）のことである。法第29条第1項各号に該当しない技術を明細書に記載する場合には、従来の技術（上記各号に該当する技術）としての位置付けで明細書中に記載してはいけない。例えば、社内でのみ知られている技術や、発明者が発明の創作過程で思考した関連技術は、従来技術としての位置付けで説明しない。

なお、米国の審査実務では、従来技術として明細書に記載されているものは、上述のように、その技術が実際に公知ではなくても、出願人が自ら認めた従来技術として取り扱われる。米国の審査官は出願人が自ら認めた従来技術を引用して、請求項に記載の発明を拒絶できる。また、ヨーロッパ特許出願（ヨーロッパ特許条

約に基づく出願)では、明細書に記載の従来技術が文献で特定されていない場合には、それが記載されている文献の特定が求められる。

また、権利活用し得る有効な権利を取得するには、刊行物を特定することで、発明に最も近い従来技術を自ら開示するようにする。最も近い従来技術を知っていながら、これを開示することなく特許権が成立した場合、審査の段階で同等又はより近い従来技術が記載された先行技術文献が引用されていれば、結果的に問題は少ない。しかしながら、そのような従来技術が審査の段階で明らかにされることなく特許が成立したときには、特許権は不安定なものとなり、強い権利とはいえない。例えば、無効審判を受け、権利が無効となる可能性が大きい。また、ライセンス交渉や訴訟などでも不利となるであろう。

我が国では、発明に近い従来技術を明らかにせずに特許になっても、その事自体で特許が無効とされることはない。しかしながら、特許明細書作成時に知っていた刊行物に記載の従来技術のうち発明に最も近いものは、明細書中に記載することが望ましい。その従来技術を乗り越えて権利となったものが真に強い権利となるからである。

## 3. 2 発明の概要

### (1) 発明が解決しようとする課題

各請求項に共通する課題を記載する。請求項に記載の発明は、課題を解決するための技術的手段である。従って、請求項の内容と、それが解決しようとする課題との対応関係がとれている必要がある。課題としては、上位概念で捉えた発明によって解決できるものを記載する。より細かい限定された手段でなければ解決できないような課題は不適切である。

請求項毎に、対応する課題を逐一記載する必要はない。発明を階層的に展開した場合、各請

求項に記載の発明は、階層の頂点にある上位概念で解決できる課題を当然に解決できる。従って、各請求項に共通の課題を記載すればよい。課題を具体的に記載することにより発明が限定的に解釈され、権利行使の際不利になる場合があるので、注意を要する。

### (2) 課題を解決するための手段

課題がどのような手法により解決されるのかが明確になるように記載する。課題を解決するための技術的手段は、請求項に記載される発明と関連するものである。

決まった記載の仕方というものは特にないが、課題に対して、特許請求の範囲に記載された特定の解決手段を採用することによって、特定の作用、効果が生じるという一貫した技術思想が明確になる範囲で記載すれば足りる。

発明全体から見た大きな技術的課題に対応する請求項、すなわち課題を解決する技術的手段を広い概念で捉えた上位の請求項に対応する手段だけを記載する方法がある。この方法によれば、クレームに合わせた補正の煩雑さを回避することができる。

### (3) 発明の効果

発明の効果は必須の記載要件ではない。しかしながら、発明の内容に技術的意義があるからこそ、対応する効果が得られるのである。この意味で、発明の効果を明細書で明らかにしておくことが望ましい。また、発明の効果は、発明の進歩性を主張する上でも役立つ。

発明の効果は、各請求項で特定される発明から導き出せるものではあるが、この欄に記載する効果としては、発明全体を通して得られる最も重要な効果、例えば最上位の請求項で特定される発明から生じる効果のみを記載するのが望ましい。例えば、相手方から「当社の製品にこの効果はない」という反論を受け、発明を不当

に狭く解釈されるのを回避するためである。

### 3. 3 発明を実施するための形態及び実施例

#### (1) 多様な実施の形態の記載

特許出願人が最良と思う実施の形態が少なくとも一つ記載されていれば、明細書としての体裁は整う。しかしながら、権利活用を前提とした特許権の取得という観点からは、なるべく多くの多様な実施の形態を記載することが好ましい。この場合、同じような実施の形態を複数説明するよりは、異なる技術的意義を有する多様な実施の形態を複数説明するように心がける。

##### 1) 技術的意義

請求項に記載した発明を特定するための事項について、その技術的意義を明確にする。換言すれば、技術的意義とは、発明を特定するための事項の存在意義とも言える。この技術的意義が明確になってこそ、課題を解決できる合理的な理由が明らかになる。例えば、車体を流線型にすることは、流線型に沿って空気が円滑に流れ、その結果、車体の空気抵抗が減少するという技術的意義がある。単にボディを流線型にしたとの説明だけではなく、その技術的意義を明確にすることが大切である。

技術的意義は、純粋に技術的な意味合いに限定されるものではなく、例えば効果に直結するものであってもよい。具体的には、弾性体としてゴムを使用することで、製造コストを抑えるという効果が得られるのであれば、この効果をもたらすことがゴムの技術的意義と言える。

発明を特定するための事項の技術的意義を考えると、発明を特定するために不必要な事項や足りない事項が見えてくる。請求項に記載の発明を特定するための事項のすべてについて、課題の解決に向けられた技術的意義が説明できれば、結果的に課題を解決するために最小限必要な事項が特定されていると言える。

##### 2) 中位及び下位概念レベルの技術的意義

上位概念で捕えた発明を特定するための事項が持つ技術的意義は、その発明が解決しようとする課題に直結する。これに対し、中位概念や下位概念で特定した発明は、上位概念の発明が解決しようとする課題に直結する技術的意義に加え、特有の技術的意義を持つ技術的要素を具備していると言える。技術的要素を限定したものの(Aはaである)や、新たな技術的要素を付加したもの(更にBを有する)などには、それぞれに技術的意義が存在するはずである。

例えば、発明を特定する技術的要素に「弾性体」がある場合を考える。この弾性体を上位概念と位置付け、中位概念を次の三つと仮定する：「素材そのものの特性として弾性を有している物質(下位概念として、例えばゴム)」、「弾性を有していない素材を、弾性を有するように形成又は加工した部材(下位概念として、例えばバネ)」、「機構的に弾性を持つ構成(下位概念として例えば、空気や油を内蔵するシリンダー)」。各中位概念は、上位概念と同様に弾性体としての技術的意義を持っているが、更にそれぞれ特有の技術的意義を持っているはずである。

それぞれの技術的意義を記載することは、それぞれの技術的要素を差別化することになる。例えば、弾性体としてゴムを使用した従来技術が発見された場合、他の二つの中位概念は素材そのものの性質として弾性を有している構成(ゴム)とは異なる技術的意義が明細書中に明示されていれば、素材そのものの特性として弾性を有している構成との差別化が可能になる。

##### 3) 多様な実施の形態

先に説明したように、技術的意義は、純粋な技術的視点からの意義に限らず、効果に関するものであってもよい。何らかの理由で差別化できる実施の形態をできるだけ多く記載するように努める。

一例として、ロータリースイッチのセレクト

の表面に導電板を貼り付ける構成を考える。権利範囲を画定する請求項の記載で、上位概念としてセレクト表面に「導電体」を用いるという表現をするのは妥当である。しかし、「導電体」として銅その他の金属を用いることが普通に知られているとしても、実施形態においては、具体的にどのような種類の「導電体」を用いるのか、例を挙げて記載する。

たとえば、高導電率で安価な銅、強度のある銅合金、耐熱性のある銀、均一な表面の金めっき、などが導電体として使用可能であり、それぞれ発明を実現する技術的意義がある。この場合、これらを実施の形態として記載することによって、上位概念の「導電体」を幅広くサポートできる。また、審査の段階に入ってから、補正の根拠とすることができる。

このように、多様な実施の形態を記載することは、上位概念で捕えた技術的要素及びこれらで特定される発明全体を、中位及び下位概念で豊富に埋めていくことを意味する。これにより、請求項に記載の上位概念が真に上位概念として機能し、発明の技術的範囲が権利者の意図通りのものとなる。

## (2) ベストモードの実施の形態の記載

実施の形態としてベストモードを記載する。つまり、発明を実施する観点から特許出願人が最良と思う実施の形態を記載する。例えば、発明の実施が現在計画されているのであれば、その形態を記載する。現在計画されていないのであれば、将来実施される可能性が最も高い形態を記載する。特許明細書作成時点で、現実性があると思われる複数の実施の形態を記載しておくことが望ましい。

ベストモードの記載要件について、米国での取り扱いは我が国よりもはるかに厳格である。ベストモードを意図的に開示しなかったことが権利化後に判明すると、特許が無効とされてし

まうことがある。優先権を主張して米国に特許出願する予定があるのなら、日本出願の段階から、発明者がベストモードと信じる実施の形態を明細書中に記載しておく必要がある。

## (3) 請求項に記載の事項と実施の形態との対応関係の明確化

請求項に記載の事項と実施の形態との対応関係が明確となるようにする。対応関係が明確でないと、当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されていないと判断され、請求項に記載の発明の技術的範囲を適切に特定できないことになる。場合によっては、未完成発明と判断されてしまうこともある。

## (4) 必須の要素と付加的な要素との区別

一般に、実施の形態は発明を特定するために必要な要素（上位概念）以外の様々な要素を有していることが多い。実施の形態の説明は、発明を特定するために必要な要素、換言すれば発明の必須の要素と、必須ではない付加的な要素との区別が明確となるようにする。必須ではない付加的な要素が発明の必須の要素であるかのように解釈される記載がある場合には、その付加的な要素が課題を解決するために必要なものと解釈されてしまう危険性がある。

## (5) 数値限定の技術的意義

数値限定をした場合、その技術的意義を記載することは必須である。通常、数値限定の技術的意義は実験結果に基づいている場合が多い。一般に、「発明を実施するための形態」の項で実験及びその結果を詳細に説明するので、課題を解決するための手段の項では、技術的意義及びそれが後述する実験結果を根拠としていることを説明すればよい。



#### (6) 機能で特定した請求項に係る発明の実施の形態

請求項に係る発明を機能で特定した場合には、発明の実施の形態は、複数記載することが特に望ましい。例えば、「第1及び第2の信号の大小関係を検出する検出手段」のように、発明の要素を機能的に表現した請求項を作成した場合には、検出手段の様々な具体例を記載しておくことが望ましい。

機能的な記載をすれば、その機能を実現する具体的手段を請求項中に特定する必要がない。上記検出手段は、文言解釈上、第1及び第2の信号の大小関係を検出できればどのようなものであってもよいと言える。例えば、演算増幅器やソフト的な処理で実現されるものも、上記検出手段である。このように、機能的表現は発明を特定し易く、しばしば使用される。しかしながら、機能はそれを実現する具体的手段があつて初めて得られるものであり、機能単独で存在し得るというものではない。「明細書に記載の機能実現手段とは全く異なる手段を用いた第三者の製品は、請求項に記載の機能を有するので特許発明の技術的範囲に属する」との主張が妥当であるかはケースバイケースであり、一概には言えない。しかしながら「発明者が意識していなかった実現手段は、機能的表現で特定された発明の要素から除外すべきである」との主張が成立し得る可能性がある。「発明者が意識していなかった実現手段」とは、「明細書に記載の実現手段及びこれと同等（均等）の実現手段以外のもの」と言えよう。つまり、機能的表現で請求項中に特定された発明の技術的範囲は、明細書に記載の実施の形態の内容に左右され、多様な機能実現手段を記載することにより機能で特定された範囲に限りなく近づくとと言える。

なお、米国においては、Means plus functionクレームの範囲は、明細書に記載した実施例及びその均等物に限定されて解釈されること

に留意する。

#### (7) 記載の程度

発明の実施の形態は、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(当業者)がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に説明しておく必要がある(法第36条第4項第1号)。

この要件を満たすためのポイントは、新規な部分を詳しく説明することである。例えば、ブロック図を参照してある電子装置の構成を説明する場合、新たに創作した部分のブロックの具体的な内部構成が説明されていないと、たとえ電子装置の上位概念は理解できても、実施可能要件を満足するとは言えない。よって、新たに創作したブロック部分内部の一構成例及びその動作を説明する必要がある。新規ブロックの内部を具体的に説明するだけでなく、既存部分との結合関係も具体的に記載しておく。

#### (8) 請求項記載事項の図示

電気や機械の分野では、請求項に記載の技術的要素をできるだけ図示することが好ましい。この場合、発明の要旨のみを図示するだけでは不十分である。例えば、新規な回路XとYとを具備するテレビを「回路Xと回路Yとを有するテレビ」と請求項で特定した場合、回路Xと回路Yのみを図示するのではなく、テレビの全体構成を簡略に示す図が必要である。ただし、回路Xと回路Y以外の要素は一般のテレビに内蔵されているものであれば、これら公知の要素を図を参照して詳細に説明する必要はない。これに対し、回路Xと回路Yとは新規な要素であるので、これらとテレビ内部の他の要素との関連性(位置付け)、具体的回路構成、動作などを図面を参照して詳述する必要がある。新規な部分の説明は、様々な図面を参照して行うことが望ましい。

### (9) 用語の定義

発明が属する技術分野でごく一般的に用いられる語句や用語であって、それらを本来の意味通りに明細書で用いるのであれば、逐一定義をしなくてよい。例えば、「電界効果トランジスタ」や「CMOSインバータ」などは半導体の分野ではごく一般的な用語であり、逐一定義しなくてよい。これに対し、一般的でない用語、通常の意味とは異なる意味で用いる用語、その定義を説明することで発明や実施の形態の理解を助けられる用語などは、明細書中に定義しておく。特許発明の技術的範囲を定める際には、明細書及び図面を参照して、用語の意義を解釈する（法第70条第2項）。用語の定義がないと、請求項中の事項が不明確であると判断され、特許発明の技術的範囲が狭く又は本来の意味とは異なる意味に解釈される可能性がある。

### (10) 実施の形態の組み合わせ

複数の実施の形態を説明した後に、これらを以下に示すように組み合わせることが可能であれば、その組み合わせの説明が必要である。これにより、請求項に係る発明の実施の形態の豊富化を図ることができる。たとえば、

- (a) 複数の実施の形態を組み合わせる
- (b) 複数の実施の形態を部分的に組み合わせる
- (c) ある実施の形態の一部を別の実施の形態の要素で置き換える

などがある。

実施の形態を個々に説明しただけでは、上記のような組み合わせを記載したことにはならない。必要な組み合わせは、当業者が実施できる程度に明確かつ十分な記載をもって説明する。

また、実施の形態を一通り説明した後に、発明の適用可能性について記載する場合がある。例えば、「なお、本発明をガソリンエンジンに適用した実施の形態を説明したが、ディーゼル

エンジンにも同様に適用できる。」なる記載である。ガソリンエンジンに適用した実施の形態と同じようにディーゼルエンジンにも適用できるのであれば、上記「なお書き」の記載は意義がある。この記載がないと、第三者が適当な理由を付けて、「ディーゼルエンジンへの適用は特許発明の技術的範囲に属さない」と主張してくる可能性がある。なお、ディーゼルエンジンへの適用に際しては、ガソリンエンジンへの適用とは異なる固有の事項が存在するのであれば、それが説明されていなければならないので、上記の説明で足りるとは限らない。一方、「なお書き」に記載した内容を後日新規な発明として提案して出願したときに、「なお書き」が公開されていると自ら邪魔になる場合もあるので、注意を要する。

### (11) 実験の記載

発明の効果や数値限定の根拠を説明するために、実験及び実験結果を記載することは有意義である。実験の説明は、どのような装置を用いどのような条件でどのような操作を行ったのかを詳細に記載する。実験の説明が不十分であると、実験結果に基づき主張しようとする事項が不明瞭となってしまう。

### (12) 実施例

実施例は、発明の実施の形態をより具体的に特定したもので、例えば電気回路であれば、各回路素子の具体的な数値（抵抗値や容量値など）を明らかにしたものと言える。発明の効果を説明するために実験を行う場合には、実施例を実験の対象とする。電気の分野では、発明の実施の形態を説明するだけで十分である。勿論、数値限定を要旨とする発明では、具体的な数値に技術的意義が存在するので、数値に関する説明をする。

一般に、効果の予測の困難な化学の分野にお

いては、当業者が容易にその実施をすることができるように、通常、複数の実験例、測定例等を記載することが望ましい。また、化学物質の発明の場合は、化学物質そのものを、化学物質名又は化学構造式等により特定することが必要である。また、少なくとも一つの化学物質の製造方法、同定資料（融点、沸点等その物質を特定するための資料）及び用途が、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、発明の詳細な説明に記載する。

### 3. 4 産業上の利用可能性

特許を受けようとする発明が産業上利用することが明らかでないときに、適用可能と思われる分野、用途、有用性などを記載する。但し、この欄への記載は必須ではなく、発明の産業上の利用可能性は自明なので、記載を必要としない場合が多い。

### 3. 5 特許請求の範囲

#### (1) 発明を把握する際の基本的事項

##### 1) 発明が解決しようとする課題の検討・整理

発明は、ある課題を解決するための技術的思想の創作である。通常、発明の課題は、従来技術の問題点を解決することにある。発明者が、従来技術のどのような問題点を解決しようとしたかを正確に理解し、整理する。例えば、発明者が複数の課題を解決することを意図していた場合には、これらの課題の関係を整理する。これにより、課題を階層的かつ多面的に展開して把握できるであろう。複数の課題はそれぞれ独立したものとして認識することができるのか、ある課題を前提にした付加的なものなのか、各課題の上位概念的な課題は存在するのか等を検討する。例えば、従来の増幅回路に対し、増幅率の向上及び消費電力の低減を図ることを課題としていた場合、この二つの課題を同時に解決

することに意味があるのか、いずれか一方の課題を解決することでも意味があるのか、を検討する。

逆に、発明の内容から従来技術の問題点を検討し、整理することもある。例えば、発明の創作過程では意識されておらず、特許調査で新たに発見された従来技術の方が、発明の創作過程で認識されていた従来技術よりも発明に近い場合には、新たな従来技術と本発明との差を認識し、その差に基づいて発明が解決できる従来技術の問題点は何かを検討する。

このように、発明の本質を的確に把握し、発明の最上位概念を特定するための作業の一つであるとの位置付けで、課題を検討、整理する。

##### 2) 課題を解決するために最小限必要な技術的要素の検討

課題を解決するために最小限必要な技術的要素は何かを検討する。課題が複数ある場合には、各課題毎に検討する。技術的要素の特定は、どのような記述方法であっても構わない。この検討で大切なことは、課題を解決するのに直接必要のない事項を排除することにある。

例えば、発明がテレビの増幅回路の消費電力を削減することを課題としている場合、この課題を解決するために必要な増幅回路の技術的要素のみを特定すべきであって、消費電力の削減という課題に直接関係のない増幅回路の回路素子等は排除する。仮に、実際の増幅回路を構成するために必要であっても、従来からある回路素子や、回路動作の安定化等、別の技術的意義を持つ回路素子等は排除する。

##### 3) 複数の技術的視点からの検討

課題を解決するために最小限必要な技術的要素を特定するための技術的視点を複数検討する。すなわち、異なる技術的視点から多面的に発明を認識することが必要である。例えば、新しい増幅回路を創作した場合、この増幅回路を構成する技術的要素を特定するための技術的視

点はいろいろ考えられる。増幅回路を構成する回路素子に着目すれば、課題を解決するために最小限必要な回路素子が特定できる。増幅回路の動作に着目しても、課題を解決するために最小限必要な事項を特定できる。増幅回路の特性のあるパラメータでも特定できるであろう。

#### 4) 上位、中位、下位概念による発明の階層的な展開

特許請求の範囲では、発明を階層的に展開するのが望ましい。つまり、発明を上位概念、中位概念及び下位概念で捕え、それぞれに対応する請求項を作成する。

上位概念の請求項は、発明の基本的原理を認識し、発明を特定する各技術的要素も上位概念で記載したものである。上位概念とは、実施の形態や実施例に記載した具体的な技術的要素ではなく、複数の具体的な技術的要素を包含する概念を言う。これらの複数の具体的な技術的要素は、上位概念に対する下位の概念となる。また、上位概念と下位概念との間に、下位概念を包含し、かつ上位概念に包含される概念を定義できる場合、その概念は中位概念となる。

例えば、上位概念の請求項が技術的要素A、B及びCを規定している場合、中位概念の請求項は、「AはA1を有する」、「BはB1及びB2を有する」、「A、B及びCに加え、更にDを有する」などの内容を規定する。下位概念の請求項は、中位概念を技術的に限定する内容を含む請求項と言える。例えば、「A1はa1及びa2を有する」、「Dはd1、d2及びd3を有する」などの内容を規定する。下位概念は、発明の実施の形態又は実施例に相当する内容と考えてよい。中位概念は、いくつかの実施の形態に共通の概念であるとも言える。階層のレベルは上位、中位及び下位の三つに限定されるものではなく、任意である。また、階層のレベルが低くなるに従い、発明の技術的範囲は狭くなる。

このように、従属項を設けて請求項を階層的

に展開することにより、侵害の特定がし易くなる。例えば、上位概念の技術的要素Aが作用的に記載されているが、中位概念の技術的要素でAは部品A1を有すると規定されていれば、侵害品が部品A1を具備しているかどうかを調べればよい。侵害品が技術的要素Aに係る作用を奏するかどうかを調べるよりも、侵害の特定が容易であろう。

#### 5) 上位概念の階層レベルによる発明の多面的な展開

有効な特許権を取得するには、一つの主題を階層的に展開することに加え、この主題を上位概念の階層レベルで多面的に展開することを検討する。例えば、増幅回路という一つの主題を発明として捕えるだけではなく、信号を増幅する方法の発明として捕えることを検討する。また、用途や使用方法も含めて多様なカテゴリーの請求項を検討する。更に、増幅回路をICチップ上に形成する場合には、その製造方法まで検討してもよい。逆に、方法の発明を最初に検討した場合には、物の発明として捕えられないかを検討する。

すなわち、異なるカテゴリーを検討するのである。この理由は、特許権が第三者のあらゆる実施行為に漏れなく及ぶようにするためである。物の発明では予測していなかった限定要素が請求項に含まれており、他社製品がその技術的範囲に属するかどうか疑わしいが、方法の発明の技術的範囲に属するような場合があり得る。例えば、他社製品は請求項に記載の増幅回路の技術的範囲に属さないが、別の請求項に記載の増幅方法と同じ方法を用いている場合である。方法の発明の実施はその方法を使用することなので、その製品を製造販売する他社に特許権を主張できるかどうかは議論の分かれるところであるが、業として方法発明を実施する第三者には権利主張が可能となる。このように、異なるカテゴリーの請求項を検討することは、広

範な権利取得に欠かせない。

また、同一カテゴリー内で、発明の主題を多面的に展開できないかを検討する。具体的には、物の発明が成立する最小単位を出発点として、これより大きな単位で発明を物の発明として捕えられないかを検討する。この単位とは、製品の形態に直結すると考えて良い。例えば、新規な増幅回路が物として最小単位であるとする、この増幅回路を具備した回路基板、半導体チップ、テレビや電話などの装置の請求項を検討する。回路基板や半導体チップなどは、増幅回路に別の技術的要素を付加することで定義されるものなので、この意味では増幅回路に対し中位、下位概念に位置付けられるとも言える。しかしながら、増幅回路の技術的要素を増幅回路の範囲内で限定していくのとは異なり、増幅回路とは異なる単位で発明を特定するところに意義がある。

## (2) 権利行使を考慮した基本的事項

### 1) 必要最小限の技術的要素の製品の形態への関係付け

先に説明したように、特許権は、特許権者が業として特許発明の実施をする権利を専有するものであるから、特許発明を実施する形態を考察して請求項を作成する。異なる技術的視点に基づいた複数の方法を駆使して必要最小限の技術的要素を特定しても、実施の形態に合致していないのであれば、権利行使に支障をきたす。特許発明を実施する形態を考察することは、権利行使を考えた請求項作成の一つの手法である。以下、例をいくつか挙げる。

例えば、あるコンピュータメーカーでパソコンを用いた画像処理法により、ディスプレイ上に3次元の画像表示を可能にする発明がなされたとする。この場合、画像処理法に必要な技術的要素に加え、3次元の画像を表示するための「ディスプレイ」なる要素を有するデータ処理

装置の請求項は、製品との関係で問題となる場合がある。ユーザがこの発明を使用する場合には、ディスプレイを用いるであろう。しかし、通常、画像処理法を実行するパソコン本体とディスプレイは別々の製品である。従って、上記請求項に記載の発明は、ディスプレイとパソコン本体が一体となった装置を含むが、画像処理法のプログラムを内蔵するメモリや画像処理法を行うハードウェアを内蔵するようなパソコン本体を含まない。パソコン本体を直接保護するためには、上記ディスプレイを有しない請求項が必要である。

また、上記の例において、発明である画像処理法をコンピュータのソフトウェアが実行するものとする。この場合、上記データ処理装置の請求項は、このソフトウェアがプリインストールされたパソコン本体を保護できる。しかし、そのソフトウェアがパッケージソフトとして製造、販売された場合には、上記請求項はパッケージソフトを保護しているとは言えない。後述するように、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」又は「コンピュータに～を実行させるためのプログラム」の請求項が必要になる。第三者が画像処理のプログラムを格納した記録媒体を製造、販売したり、インターネットを通じてプログラムを配信している場合には、コンピュータ読み取り可能な記録媒体やプログラムの請求項で権利行使できる。

次に、技術的要素A、B、C及びDを有するある電子装置の発明の例を考えてみる。発明の課題を解決するためには、技術的にみて、この四つの技術的要素A～Dが必須である。従って、「A、B、C及びDを有する電子装置」の請求項で問題はない。ところが、製品との関係を考えて場合、この請求項では、発明を有効に保護できない可能性がある。例えば、技術的要素A、B及びCは一つのICチップ上に形成されているが、技術的要素Dはこのチップの外部接続端

子に接続される（いわゆる、外付けである）ものとする。この場合、実際の装置として動作させるためには、ICチップの端子に技術的要素D（例えば、抵抗、回路素子）を接続する必要がある。このICチップを第三者が製造、販売していても、技術的要素Dを有する上記請求項では権利行使に支障が生じる。なぜならば、ICチップは技術的要素Dを具備しないからである。すなわち、ICチップは上記請求項に係る発明の技術的範囲に属さない。

特許法には、いわゆる間接侵害が規定されている（法第101条）。しかしながら、実際問題として、間接侵害を主張して特許権を行使することは困難を伴う場合が少なくない。請求項を文言通り解釈した場合に、侵害品が特許発明の技術的範囲に属すると主張できることが望ましい。この観点からすると、上記の例では、請求項に技術的要素Dを含まない請求項の作成が新たに必要となる。だからといって、「A、B及びCを有する電子装置」では、発明の課題を解決することができない。そこで、A、B及びCを有するICチップを保護する請求項として、例えば、次のような請求項も検討する。

- ・ A、B、及びC、並びにDに接続可能な端子Eを有する電子装置。
- ・ A、B、及びDに信号を供給するCを有する電子装置。
- ・ Dを含む回路を構成するための電子装置であって、A、B及びCを有する電子装置。

上記のように、商業上、技術的要素Dを具備しないICチップが製造、販売される場合には、技術的要素Dを直接的に有していない請求項が必要である。

このように、課題を解決するために最小限必要な技術的要素を規定した請求項のみでは、有効な特許権を取得することはできない可能性がある。常に、製品の形態との関係を考慮する。製品の形態は一通りではないであろうし、また、

自社製品の現在の仕様規格のみならず、将来可能性のある製品の仕様も考慮する必要がある。また、同様に、他社の動向にも注意する。自社では、将来とも技術的要素DのみをICチップの外部部品として扱うからといって、他社がそうであるとは限らない。例えば他社が、技術的要素CとD双方をICチップの外部部品として扱うことが想定されるのなら、それ相応の請求項が必要となる。

すなわち、実際の仕様に対応した請求項しかないような特許請求の範囲では、有効な特許権とはなり得ない場合がある。課題を解決するために最小限必要な技術的要素を規定した請求項と、予想される製品に対応した請求項の両方が必要となる。

また、通信関係の分野では、いわゆる通信システムの発明がある。通信システムとは、物理的に離れている技術的要素が一体的に機能するようなものである。例えば、送信機と受信機とを有する通信システムである。「送信機及び受信機を有する通信システム」なる請求項は、通信システムを持ちサービスを提供する通信業者に対しては有効である。しかしながら、この請求項は通信システムで用いられる送信機や受信機のみを発明を特定したものではないので、これらを製造、販売する業者に対して、あるいは国境をまたがった実施に対しては直接侵害を主張できない。通信システムの請求項に加え、送信機の請求項と受信機の請求項を作成する。

また、交換可能な新規なインクカートリッジを具備したプリンタの発明では、少なくとも「インクカートリッジを具備したプリンタ」の請求項、「インクカートリッジを積極的な技術的要素としない（カートリッジを有するとは積極的に規定していない）プリンタ本体」の請求項、及び「インクカートリッジ」の請求項の3通りを検討する。「インクカートリッジを積極的な技術的要素としないプリンタ」の請求項は、

インクカートリッジとこれが装着されていないプリンタ本体とを別々の業者が製造し、販売業者がこれらを梱包して販売する場合に有効であろう。インクカートリッジが装着されていないプリンタ本体も製品として取り扱われているのであるから、「インクカートリッジを積極的な技術的要素としないプリンタ本体」の請求項を検討する価値はある。

## 2) 権利行使先の考慮

権利行使先を考慮して請求項を作成する。特に、複数の異なる業種の相手先に権利行使できるように特許請求の範囲を作成することが大切である。権利行使先の考慮を怠ると、第三者に対して有効に権利を行使できない場合が生ずる。

例えば、送信機用のある電子部品（例えば、水晶振動子）を発明したとする。当然に、この電子部品を構成する必要最小限の事項を特定した請求項が必要である。この請求項は、この電子部品を製造、販売する者に対しては有効であるが、この電子部品と他の電子部品とを組み合わせ、1枚の回路基板（例えば、水晶振動子を具備する発振回路基板）を製造、販売している業者に対してはインパクトが弱い。例えば、電子部品を製造・販売するZ社が、権利者からライセンス許諾を受けていない、即ち、Z社が電子部品の特許権を侵害している場合に、回路基板を製造、販売している業者に権利侵害を主張しても、「当社は回路基板を製造、販売しているのであって、電子部品を製造、販売はしていない。電子部品を製造、販売しているのはZ社である。当社はZ社から電子部品を正当に購入しており、購入価格にはこの特許の実施料相当分が含まれている。」と主張されてしまうことがある。

しかしながら、「上記電子部品を有する回路基板」の請求項があると、製造、販売されている回路基板は、その請求項に記載の発明そのも

のである。従って、少なくとも上記の主張は通らない。このように、複数の異なる業種に権利を主張できるような特許請求の範囲を構築することは、実務上極めて有効なのである。

なお、この例で、「発明はあくまで電子部品にあり、これを用いた回路基板は発明ではない。」との主張や、「電子部品の特許権に関するライセンスを取得した部品メーカーから正当に取得（購入）した当該電子部品を用いて作製される回路基板についても、当該電子部品が発明の特徴部分として含まれる回路基板の特許権に基づいて実施料を支払わなければならないとすれば、実質的に実施料の二重取りであって不合理である。」との反論もあるであろう。しかしながら、実際の訴訟やライセンス交渉の場で特許権がどのように行使されているかを知れば、少なくとも、「発明の特徴は電子部品にあるのだから、電子部品の請求項だけを作成しておけばよい。」との考えは、極めて危険であることが分かるであろう。上述のように、複数の異なる業種に権利を主張できるような特許請求の範囲を構築することは、極めて有効である。

先に挙げたプリンタの例においても、権利行使先を考えれば、「インクカートリッジを積極的な技術的要素としない（カートリッジを有するとは積極的に規定していない）プリンタ本体」を製造、販売している業者も、権利行使先の一つとなり得るのであるから、プリンタ本体の請求項も作成すべきである。

## 3) 最終製品の形態の考慮

先に説明した電子部品とこれを有する回路基板のみならず、最終製品の形態として、この回路基板を有する装置の請求項も必要である。自社の最終製品が回路基板であっても、市場に流通する製品としての最終形態がこの回路基板を有する電子装置、例えば送信機であったら、この送信機の請求項も有用であろう。最終製品の形態は確実に公然に実施される形態であると言

える。他社が電子部品、これを有する回路基板、及び送信機のすべてを自社内で製造している場合には、他社製品は送信機であり、回路基板は中間製品でしかない。この送信機は、電子部品及び回路基板を使用しているのだから、電子部品等の特許権の権利侵害であることには変わりがないのであるが、特許された電子部品や回路基板を利用した送信機の位置付けと、特許された送信機そのものの位置付けとは、実際問題としてその取り扱いに大きな違いがある。よって、市場で取引される製品の最終形態に対応する請求項は必要である。

なお、市場で取引される製品の最終形態に対応する請求項を設ける場合には、発明が適用される最終製品の形態や動作について明細書の「発明を実施するための形態」において説明する必要がある。

#### 4) 高い実施料が得られるような請求項の検討

請求項の内容によって、同じ発明でも、ライセンスの実施料が異なる場合がある。

例えば、発明の特徴が、ある製品の部品にあり、また実施料（権利者に支払う金額）の算定基準を工場出荷価格に対する料率に設定した場合を考える。特許発明がその部品に係る場合、この部品の価格に料率を掛けて実施料を算定する。特許発明がこの部品を用いた装置（完成品）に係る場合、この完成品の価格に料率を掛けて実施料を算定する。この場合、部品の価格に対する料率と完成品の価格に対する料率とは、通常異なる。発明の特徴が部品にあるので、装置全体に対する特許発明の貢献度又は寄与度が考慮されるからである。例えば、部品の価格に対する料率が1%であるとし、完成品の価格に対する料率が0.3%であるとする。価格の差が直接実施料の差に反映されるとは、一概には言えないが、一般的には、部品の価格に料率を掛けて得られる実施料よりも、製品の価格に料率を

掛けて得られる実施料の方が高額になる場合が多い。よって、たとえ発明の特徴が部品にあっても、この部品を用いた中間的製品や最終形態の製品を規定する請求項を作成することは有益である。

#### 5) 発明の実施の立証し易さの検討

侵害訴訟では、特許権者は侵害者が発明を業として実施していることを立証しなければならない。この観点から言えば、特許発明の実施を外部から容易に確認できるのが好ましい。請求項の作成ではこの点を考慮する。

一般に、物の発明は方法の発明よりも実施の特定がし易い。物の発明でも、発明を特定する技術的視点に応じて実施を特定し易い場合と、し難い場合とがある。例えば、電気回路では、電気回路を構成する回路素子で発明を特定した方が、その作用的な記載や電流、電圧、周波数等のパラメータで発明を特定するよりも、外部から発明の実施を容易に確認できる場合が多い。方法の発明は、その実施の特定が容易でない場合が多い。特に、物を生産する方法の発明や生産方法で特定する物の発明では、その物がその方法で製造されたことの立証が困難な場合が多い。物を生産する方法の発明で生産される物が新規であれば、物の発明の請求項も作成する。また、その方法で生産された物にその方法でしか現れない特徴があるかどうかを検討し、あればそれを物の発明を特定する要素とする。

#### 6) 競業者の立場に立った特許権の回避手段の検討

常に、発明者側の観点でのみ請求項を作成していたのでは、真に有効な権利を構成する請求項を作成することはできない。請求項の作成者は、競業者の立場に立ち、自ら検討、作成した請求項を回避できないかを考える。例えば、請求項に記載の要素を別の要素に置き換えられないかとか、削除できる要素はないかなどを検討する。実際に訴訟やライセンス交渉の場で、相



手方が主張すると思われることを自ら検討してみる。立場を変えて請求項を検討してみると、今まで気付かなかったことが見えてくるものである。特許発明の技術的範囲に属しなければ権利侵害にならないので、例えば請求項に限定要素となり得る記載があるかどうかを検討する。このような検討により、不必要な限定要素の除去、上位概念の抽出、不足する請求項の作成などが可能になる。また、その請求項の発明の回避策を考えることにより、新たな発明が生まれる場合もある。

### (3) 発明の単一性を考慮した記載

現行の発明の単一性（法第37条）は、二以上の請求項に係る発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴（先行技術に対する貢献、以下「STF」(Special Technical Feature) という。)を有しているかどうかで判断される。審査基準によると、請求項1に係る発明がSTFを有しているか否か、そしてその他の請求項に係る全ての発明が同一の又は対応するSTFを有するものであるかどうかで発明の単一性が判断される。請求項1に係る発明がSTFを有しない場合、その他の請求項に係る発明については単一性以外の特許要件の審査が行われない場合がある。言い換えると、請求項1に係る発明がSTFを有していれば、すなわち、新規性を有していれば、通常は、その全ての従属項の審査が行われる。

従って、発明の保護の観点から、請求項1に係る発明が、公知技術に対して、少なくとも新規性を有するように記載することが最も重要であり、広い権利範囲の取得を目指すあまり、新規性がないような請求項を作成することを避ける。請求項1に係る発明を機能的な表現で上位概念化する場合には、先行技術をも含む発明になってしまうことがあるので、公知技術を含まないよう留意する。また、出願の際に新規性を

有するものと判断しても、審査で引用された公知文献に基づき新規性を満たさなくなる場合が少なくない点に注意する。

審査基準によると、請求項1の従属請求項がいわゆる直列的な従属系列を形成している場合には、これらの直列従属請求項に係る発明については、発明の単一性の要件を問わずに審査対象とされる。

従って、発明の単一性に関する限り、単なる並列的な従属請求項よりも直列的な従属系列請求項を作成することが望ましい。そうすることにより、STFを有し、請求項番号が最小の請求項に係る発明の特定事項を全て含む従属請求項が審査対象とされ、迅速な発明の保護を図ることができる。多数項従属形式（multiple dependency）の請求項は、直列ではない従属関係をも含むことになるので、発明の単一性の要件に関する限り不利に働く場合がある。特許請求の範囲の作成時にクレームツリー等を描いてSTFの共有関係を確認することにより、単一性を具備しているか否かをチェックするのが好ましい。

さらに、権利活用の観点から、同一の又は対応するSTFを共有した上で、同一カテゴリーの様々な種類の独立請求項、様々なカテゴリーの独立請求項を作成することが重要である。

発明の単一性違反は無効理由ではないので、権利化後に憂慮する必要はない。

なお、米国に出願する際には、日本の単一性とは異なる限定要求や選択命令の基準があるので、それらを考慮して特許請求の範囲を記載する。

### (4) 技術的特徴欠如補正を禁止した規定を考慮した記載

本規定（法第17条の2第4項）は、補正前の特許請求の範囲の発明のうち拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かにつ

いての判断が示された発明と、拒絶理由通知後に補正された場合の補正後の発明とが、同一の又は対応するSTFを有しないことにより、発明の単一性の要件を満たさなくなるような補正（本稿において、「技術的特徴欠如補正」という。）を禁止する規定であり、発明の単一性の要件を、補正後の特許請求の範囲の発明にまで拡張したものである。

補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否かにより判断される。

従って、発明の保護の観点から、先ず、出願時において、或いは遅くとも初回の拒絶理由通知を受ける前において、権利範囲の最も広い請求項1に係る発明が、公知技術に対して、少なくとも新規性を有するように記載しておくことが好ましい。そうすることにより、最初の拒絶理由通知を受けた際にSTFの存否の判断が容易となる場合が多く、補正後の請求項に記載できる発明についての判断が容易となるからである。また、審査で引用される公知文献によって請求項1がSTFを有しなくなる場合を考慮して、段階的に技術的特徴を加えていった直列従属関係にある従属請求項を多数記載しておくことが望ましい。そうすることにより、直列従属系列中のいずれかの請求項にSTFが見出される可能性が高くなり、STFが見出された最小請求項番号の請求項に係る発明の発明特定事項をすべて含んだ補正後の請求項に係る発明は、法第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象とされるので、やはり補正後の請求項に記載できる発明についての判断が容易になるからである。

補正後の請求項のうち法第17条の2第4項違反とされる請求項は、進歩性等の審査がなされず、本願においてそのまま権利化することは困

難であるので、削除するか、或いは権利化を望む場合には分割出願せざるを得ない。いずれの場合にも、すでに納付した審査請求料が無駄になってしまうので、そのような事態を想定した上で請求項系列を形成する。

最後の拒絶理由通知において法第17条の2第4項違反を指摘された場合には、指摘された請求項に係る発明を外的付加により減縮補正することは限定的減縮違反となるので、そのような補正は許されず対応が困難となる。多数項従属請求項は、多数種類の従属関係（限定事項）を含んでいるものと解釈されるので、限定的減縮の要件に関する限り有利な面がある場合があることを考慮に入れて請求項系列を形成する。審査請求料は従属関係の数に従って加算されることがないことを有効に利用する。

### 3.6 要約書

特許発明の技術的範囲を定めるに当たり要約書の記載を考慮してはならない（法第70条第3項）ため、要約書の記載にはそれほど神経を使う必要はない。むしろ、権利情報の検索機能としての役割があり、権利活用を図るために特許発明の実施希望者による検索容易性を考慮して作成する。適確な図を選択するとともに、実施例中の参照符号を多用することにより、発明の特徴の理解を容易にする。

なお、米国出願においては、要約書が特許発明の技術的範囲の解釈に用いられるので、特別な注意が必要である。

### 3.7 図面

発明の保護の観点からは、図面は明細書と同様な意義を有し、当初記載事項の一部を構成する（法第17条の2第3項）ので、その意味で明細書記載の留意点は図面の作成においても考慮する。

権利活用の観点からも、図面は明細書と同様

な意義を有し、特許発明の技術的範囲を定めるに当たり特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する際に考慮される(法第70条第2項)ので、やはりその意味でも明細書記載の留意点を考慮する。また、特許発明を端的に表現する手段であるので、特許発明の実施希望者による一覽容易性、理解容易性を考慮して描く。

なお、米国においては、クレームされた発明の特徴がすべて図面に示されていなければならないという要求や、断面図等に関して図面様式上の要求がある。米国における要求を満たす図面は日本の規定をも満足するので、日本出願の段階から米国の要求を満たす図面を作成することが好ましい。

## 4. その他

### 4.1 国内優先権主張出願

国内優先権主張出願制度を利用して、先の出願後に得られた新たな実施例、新たな変形例、新たな実験データ、新たな観点での発明の記述(新たな多面的又は階層的観点での記述)等を補充することにより、権利活用しやすい特許権が得られるような特許明細書に改良することができる。技術開発速度が速い分野では、発明が一応完成したと言える段階で、手元にある実施例等に基づいて特許出願を行って先ず出願日を確保し、その後、他の実施例、実験データ等を補充し、さらに市場予測や技術標準規格予測を立て、特許明細書及び図面を見直して、より完全なものにすることができる。国内優先権主張出願をした上で、複数の優先権を主張して外国出願することも海外知財戦略上好ましい。

### 4.2 分割出願

最近の制度改正により、発明の単一性の要件及び補正の内容的制限が厳格になったこと、また、特許査定後にも分割可能になったなど分割

可能時期が拡大したことによって、今後一層分割出願制度の活用が望まれるであろう。

発明の保護の観点から、原出願が発明の単一性要件に違反している場合、限定的減縮補正要件のために補正が制限される場合、及び技術的特徴欠如補正に該当する請求項を得たい場合等において、補正に代わり分割出願することが有効である。

権利活用の観点から、出願後の市場の変化や技術標準仕様の確定等に応じて、それらをカバーするように請求項群を再構築したい場合においても、分割出願が有効である。また、将来の必要性を見越してとりあえず分割出願をしておき、その後、望まれる権利範囲をゆっくり検討してから分割出願の特許請求の範囲を補正することが可能である。しかし、分割出願の審査請求期限は親出願の出願日から3年以内(又は分割日から30日以内)であって決して長くはなく、不所望に審査着手されてしまうことがある。そこで、分割時に提出する上申書において審査着手延期を希望する旨を上申しても良い。2009年4月1日から時限的に運用されている審査請求料の納付繰延制度を利用することにより、審査着手時期を実質的に遅らせることも可能である。いずれにしても、技術的特徴欠如補正禁止(法第17条の2第4項)や、既通知拒絶理由の通知(法第50条の2)等の規定の存在のために、分割出願について初回の拒絶理由通知を受ける前に、特許請求の範囲に対して適切な補正をしておくことが望ましい。

### 4.3 将来の保護対象緩和を考慮した出願

2009年に医療関係発明に関する審査基準が改訂されたことにより、例えば、人体から各種の資料を収集する方法や、医薬用途が公知医薬と相違する医薬発明等が一定の条件の下に特許可能となり、発明の保護対象が緩和された。これらの改訂審査基準は、特許出願日によらず2009

年11月1日以降に審査される出願に適用される。このように、特許出願時においては特許可能ではなかった発明も年数が経過して審査時期になると特許可能になる場合があるので、将来の保護対象緩和を考慮して積極的にチャレンジングな請求項を作成したり、或いはそのように補正する方策も考えられる。そのような可能性を想定して、明細書及び図面の当初記載事項を充実させておくべきことは言うまでもない。この態度は外国出願を想定する場合にも重要である。

## 5. まとめ

特許明細書作成者である弁理士としての視点から、知的創造サイクルの実現に向けた特許明細書は如何にあるべきかという問題について具体的に論じてきた。天然資源の乏しい我が国が列強各国に伍していくためには、国民の知的資源を積極的に有効活用しなくてはならない。特

に最近のアジア各国の急速な発展に対して日本の競争力を維持、拡大していくために、我が国産業界が先端的な知的財産の創造、保護及び活用を促進することは急務であり、企業知財部に課された任務は大きく困難である。その意味で、本稿が少しでもお役に立てれば、幸甚である。

## 注 記

- 1) 平成18年法律第55号「意匠法等の一部を改正する法律」
- 2) 平成20年法律第16号「特許法等の一部を改正する法律」

## 参考文献

1. 「特許明細書の書き方」改訂6版 伊東忠彦監修  
経済産業調査会
2. 「米国特許明細書の書き方」第2版 伊東忠彦／  
伊東国際特許事務所 発明協会
3. 「特許審査基準」特許庁

(原稿受領日 2009年12月10日)