

「発明を特定するために必要な事項のすべて」とは何か

——発明特定プロセスを考察する——

遠 山 勉*

抄 録 特許請求の範囲には、何を記載するのかと問われたら何と答えますか。特許法第36条5項には、「発明を特定するために必要な事項のすべて」を記載すべき旨が規定されています。では、「発明を特定するために必要な事項」とは何か、と問われたとき何と答えるでしょうか。本論考は、そのような方にきっとお役に立てるのではないかと、思う次第です。

目 次

1. はじめに 問題の所在
2. 特許法36条改正の経緯
3. クレームの機能と発明特定事項
4. 発明特定事項を決定するための基準
 4. 1 発明特定事項と発明の再現性要件
 4. 2 発明特定事項と発明の目的（課題）・構成（解決手段）・作用効果
 4. 3 発明特定事項と表現の抽象度
 4. 4 発明特定事項と特許発明の技術的範囲
 4. 5 発明特定事項と特許権の効力・発明の種類毎に異なる実施概念
 4. 6 発明特定事項と新規性・進歩性
 4. 7 発明特定事項と発明の単一性
5. PBPクレーム最高裁判決と発明特定事項
6. おわりに

1. はじめに 問題の所在

これから特許請求の範囲（以下、クレームというときがある）を作成しようとするとき、まず指針となるのは特許法36条5項です。そこには「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しなければならない。」とあります。では、ここでいう「発明を特

定するために必要と認める事項」（以下、発明特定事項）とは、どのようなものなのでしょうか。文言通りなら、出願人が必要と認める限り、その表現形式は自由であり、物の発明を方法的に記載して特定しても良いということになります。

しかし、物の発明をその製造方法で特定した、いわゆるプロダクト・バイ・プロセスクレーム（以下、PBPクレームという）についての最高裁判決¹⁾（以下、PBPクレーム最高裁判決という）では、「製造方法が記載されている場合において、そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その特許発明の技術的範囲は、原則として、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して確定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある」として、方法的記載を一般的に許容することに対して疑義を示し、事件を原審に差し戻しました。

そうすると、表現形式の自由度を認めたという特許法36条5項の「発明特定事項」とはそもそも何なのか、疑問が生じるのではないのでしょうか。

* 秀和特許事務所 弁理士 Tsutomu TOYAMA

2. 特許法36条改正の経緯

平成6年改正以前（以下旧法という）の特許法36条5項では、請求項には、「発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載」と定められていました。一方、開示要件として、旧36条4項では、「発明の詳細な説明にはその発明の属する技術分野における通常の知識を有するものが容易にその実施をすることができる程度に、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。」とされていました。

明細書に開示した発明の目的、構成及び効果の内、最も客観的な要素である「構成」をクレームに特定すべし、というのは、これからクレームを作成しようとする者にとって、行為規定として明確であり、また、第三者にとっても、どのような権利範囲となるのかを客観的に予見しやすくなるので、予見性の点からも優れています。旧法は、現行法に比較して、極めて明確な発明特定基準が示されていたと言ってよいものです。

では、なぜそれほど優れた条文を改正したのでしょうか。平成6年改正 工業所有権法の解説によると、当時の工業所有権審議会答申には、

- (1) 作用的方法的クレームの許容の必要性、
 - (2) クレームの記載の尊重の必要性、
 - (3) 国際的ハーモナイゼーションの必要性、
- が指摘されています。

特に、(1) 作用的方法的クレームの許容の必要性について、『情報関連技術（電子、通信、情報技術）等の発展に伴い、いわゆる技術のソフト化が進んだ結果、こうした分野における装置の発明においては、構成に欠くことができない事項として装置の物理的な構造や具体的手段を記載するよりも、その装置の作用や動作方法などによって装置を定義する方が適切に発明を表現できる場合が多くなってきていた。』とされています²⁾。

これを受けて、現行法では、「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」を記載することとし、発明の構成にかかわらず、技術の多様性に柔軟に対応したクレーム記載を可能としました。

一方、欧米が発明の効果の記載を明細書に要求していないことに応じて、発明の詳細な説明の記載は、「…そ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こと。」（特許法36条第4項第1号）と改正し、「発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない」という点は無くなりました。

この改正で何が変わったのかといいますと、「この規定により、特許請求の範囲には、①特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するのであり、②そこに記載した事項は、特許出願人自らが「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断した事項であることが明確となる。」³⁾という点であり、すなわち、これは、何をもって発明を特定したかの責任は、出願人が負うということの意味しています。

3. クレームの機能と発明特定事項

ところで、クレームには、「保護範囲的機能」と「構成要件的機能」があるとされています。

保護範囲的機能とは、「特許発明の技術的範囲を確定する機能」のことを（特許法70条1項）、構成要件的機能とは、「一の請求項から必ず発明が把握されることを担保する機能」のことを指します。例えば、「図1に示すような装置」というようないわゆるオムニバスクレームは、構成要件的機能を果たさないものです。

構成要件的機能は、旧36条5項2号では「発明の構成に欠くことのできない事項のみ」という記載から、明確でした。この点は、現行法の「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」という文言からは、必ずしも伺いしれないもので

す。しかし、現行法では、特許法36条6項2号の明確性、及び、3号の簡潔性の規定により引き続き担保されていると説明されています⁴⁾。審査基準でも、36条5項の発明特定事項につき、「種々の表現形式を用いることができる」としつつ、発明が明確である限りにおいて許容される（特許法36条6項2号）としています⁵⁾。

クレームは特許公報により公示されるわけですので、何をもって「特許権侵害」となるのか、その予見可能性を担保することは極めて重要であり、その意味で発明特定事項の客観的な明確性が要求されます。

そうであるならば、「発明特定事項」とは何かという命題は、特許法36条5項だけで定まるものではなく、特許法36条6項2号の明確性、及び、3号を含め、さらには、特許法全体による発明保護のあり方という点から考察されるべきものでしょう。

4. 発明特定事項を決定するための基準

では、特許法36条6項2号を踏まえた「明確な発明特定事項」とは何か、と問われたとき、その判断は容易ではないのが現実です。審査基準の例示や、実務経験の積み重ねにより判断基準を会得していくしかありませんが、結局問われていることは、法目的に基づき発明の何を特定するのが合理的、合目的なのかということです。そこで、関連する条文を参照しつつ、発明特定事項をどのように特定するのがよいかを総合的に考察します。

4. 1 発明特定事項と発明の再現性要件

発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法2条1項）です。この発明の定義からすると、「発明」とは、技術的思想の創作であり、技術とは、一定の目的を達成するための具体的手段です。判決でも「『発明』は技術的思想すなわち技術に関する思想でなければなら

ないとしていますが、特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当⁶⁾とされ、「反復可能性」が必要とされています。

ここで求められるのは、発明の効果を反復して提供しうる反復可能性・再現可能性です。発明特定事項は、そういった反復可能性、再現可能性の要因たる原因・結果の因果関係から明らかになります。したがって、発明を「効果」で特定してはいけないことは、容易に理解されます。再現性は、当該「効果」を再現するためにどのような条件が必要なのかという問題であるところ、「効果」をもって規定してもその効果が得られるような発明の再現が担保されないためです。

さらに、発明は、「自然法則を利用した」技術的思想の創作ですので、単に反復可能性があるからといって、いわゆる「ビジネス方法」などの人為的取り決め自体は保護されません。ビジネス方法は、ソフトウェア関連発明としてその実現に「自然法則」を利用しない限りは保護されないものです。よって、発明特定事項には、それが自然法則を利用していることをうかがわせる表現を含まなければならないといえます。

なお、「自然法則」自体も、反復可能性・再現可能性を要求することはいうまでもないことです。

4. 2 発明特定事項と発明の目的（課題）・構成（解決手段）・作用効果

旧法において存在していた「発明の目的、構成及び効果」という概念は、表向きには無くなったものの、事実上、発明に目的、構成及び効果というものが存在していることは、従前と変わりません。また、現特許法施行規則第24条でいう、明細書の様式29には、明細書の記載事項として、【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】、【発明の効果】という項目が設けられており、これらは、目的、構成及び効果に対応しています。

そして、明確性要件を併せて考察すると、発明の目的・構成・効果のうち、構成が最も客観的であることから、発明特定事項として、「構成」をもって発明を特定することは、推奨されるべきと言えます。

そうすると、明細書の発明の詳細な説明において、【課題を解決するための手段】として、発明の構成を記載することは許容され、クレームに従来通り、発明の構成を特定することも、自由度を広げたという特許法36条5項の下で当然許容されます。

そして、物には必ず構成・構造があり、それらを再現すれば同じ効果を奏する物が得られるので、物を構成・構造で特定すれば、発明の再現性要件は必ず担保されます。その意味で、明確性要件は、発明特定事項として、「構成・構造」及びそれに準じる用語で発明を特定することを要求している、とも言えます。クレームに「発明の構成に欠くことのできない事項」を特定すべしとした旧法の精神は未だ生きています。PBPクレーム最高裁判決で、一般論として「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになる」としたのは、この立場からであると思われま

す。なお、発明の構成に欠くことのできない事項を特定するためには、当該発明を目的・構成・作用効果に分け、当該作用効果を奏するための論理的な前提となる構成要件を探索することで、容易に可能となります⁷⁾。

4. 3 発明特定事項と表現の抽象度

出願人は、権利範囲を広くしようとして、やみくもに発明特定事項を上位概念化、抽象化し

ようとする傾向があります。しかも、特許法36条5項は、表現形式の自由を認めていることから、なおさらです。

しかし、特許法は、発明の機能や作用・効果そのものを保護するものではなく、それらを提供してくれる発明の構成・機能実現手段を保護するものです。ただ、それを具体的技術そのものではなく技術的思想として保護するわけですので、表現としての幅が許容されてしかるべきです。

そこで問題となるのが、その抽象度の問題です。抽象度を高めれば高めるほど、機能的・作用的・方法的になっていかざるを得なくなります。

この問題を担保するのが、「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」(特許法36条6項1号)とするいわゆるサポート要件で、開示範囲を超えて発明を保護するものではないという特許法の目的(特許法第1条)を具現化するものです。

ここでは、クレーム記載の発明の範囲まで、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か否かが判断されます⁸⁾。

権利範囲を広くしようとして、クレームの記載を抽象化して拡張ないし一般化を試みるのは必要なことですが、一方で、それを具体的にサポートする実施例の記載をおろそかにしてはいけません。発明特定事項を実効あらしめるために、発明概念を広げるにあたり、出願人、発明者は、多種多様な実施例を開示しておく必要があります。

4. 4 発明特定事項と特許発明の技術的範囲

特許権(特許法68条)の侵害事件においては、特許発明の技術的範囲の属否が問われます(特許法70条)。属否論では、特許発明の構成要件を分説し、対象物件の構成と対比し、それらの異同が判断されます。クレーム記載の構成要件を、すべて備えているとき、当該対象物件が特許発明の技術的範囲に属するとされます。これ

を、権利一体の原則、米国では「オールエレメント・ルール」ともいいます。

この視点からすると、発明特定事項として、構成要件が少ないほど、保護範囲は広く、本来再現性に不要な要素を含むなら、保護範囲は狭くなります。発明特定事項を、旧法に従い「発明の構成に欠くことのできない事項のみ」で特定するなら、「のみ」以外の不要な要件が入る余地がなくなり、不用意に権利範囲が狭くなることはなくなります。

そこで、これからクレームを特定しようというときの行為規範としては、「発明特定事項」は、再現性要件を満たす事項「のみ」に限ると読み替えることを推奨したいと思います。

4. 5 発明特定事項と特許権の効力・発明の種類毎に異なる実施概念

特許権は業としての特許発明の実施権を専有するものです（特許法68条）。そして、その実施概念は、発明の種類毎に異なります（特許法2条3項）。よって、発明の種類が異なると、効力範囲も異なります。

このため、発明特定事項は、発明の種類を識別できるように特定しなければなりません。明確性要件は、発明の種類を明確にするということも要求していると理解されます。

そして、特許権の効力範囲いかなは、第3者の行為を規制するから、そこには予見可能性が担保されなければなりません。PBPクレーム最高裁判決は、条文に定める要件事実に従い、PBPクレームにつき物同一説をとり、予見可能性の立場から、PBPクレームの不明確性を指摘しました。

従って、発明特定事項を定めるにあたっては、その文言が予見可能性を危うくするような記述であってははいけません。

出願人の立場からは、この予見可能性を逆手にとって、当該発明がどのようなシーンでどの

ように利用されるか、どのように実施されるかを予め予見し、それによって発明を特定する工夫が望まれます。すなわち、発明の実施には、生産（製造業）、使用、譲渡及び貸渡し、輸出若しくは輸入（流通）又は譲渡等の申出（宣伝）という行為類型があるので、当該発明が生産という場面ではどのような形態で実施されるのか、流通の場面では、どのように扱われるのかを想定し、その実施形態を鑑みて、クレーム化することは、競争戦略上有効です。

また、当該発明が、どのような主体にどのように役立つのかも想定し、その主体毎に異なるであろう利用場面に応じて発明特定事項を決定することも、戦略的には有効かもしれません。

なお、これから発明を把握しようとするとき、表面的な発明の種類に縛られず、発明者が物として発明を把握しているにすぎない場合でも、物の使用に伴って方法の発明があるか、その物を生産する方法の発明があるかを検討する必要があります。同様に、方法の発明の場合も、その方法を実施するための機械や器具につき、新規な工夫がないか、さらに、物を生産する方法の発明でも、その生産物自体が新規な物の発明かを検討するという配慮が必要です。

4. 6 発明特定事項と新規性・進歩性

発明特定事項は、従来例との関係で、どこが新規で、それが進歩的なのか、意識しておくことは重要です。

しかし、時に、発明の構成要件のうち、新規な部分のみを特定してクレームとする場合が見受けられます。一部の構成が公知であったとしても、対象となる発明が技術として成立するための要件は、すべて特定しなければなりません（これは、前記した再現可能性に重なります）。

なお、発明の新規性は、従来技術との関係で決まりますが、最初から従来例と対比するのではなく、まずは、発明者が主観的にどのような

発明をしたのかを把握し、その後、従来技術と対比することを推奨します。予め、発明者の主観的発明範囲を決定してから、従来例の領域を差し引くことで、始めから従来技術と対比するより、客観的発明範囲を最大限の範囲で定めることができる可能性が高いからです。

4. 7 発明特定事項と発明の単一性

発明特定事項を定めるにあたっては、発明の単一性（特許法37条）の範囲となる特定の技術的關係（特許法施行規則第25条の88）を考慮する必要があります。

5. PBPクレーム最高裁判決と発明特定事項

PBPクレーム最高裁判決は、物の製造方法が記載されている場合であっても、物の特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるとした上で、明確性要件（特許法36条6項2号）からすると、権利者がどの範囲において独占権を有するののかについて予見可能性を奪うとする点を根拠に、物の発明につき製造方法による特定を「一般的に許容すること」に疑義を挟み、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限り、明確性要件を満たすとしています。

特許庁は、この判決を受けて、審査・審判対応を変更しました⁹⁾。

6. おわりに

以上を踏まえると、発明特定事項の決定プロセスとしては、次の手順のようになります。

- ① 特許法36条5項で、出願人が自身の信じる
ところに従って発明を特定してみましょう。
- ② 36条6項2号の明確性要件に従い特定事項
の明確性を判断しましょう。

明確性判断にあたっては、
客観的構成（構造や特性等）での特定の有無、
客観的構成での特定の不可能・非実際の事
情の有無（その立証可能性の判断）、
発明（効果）の再現可能性の明確性有無、
自然法則利用の明確性有無、
発明の種類
の明確性の有無、
を判断し、
権利範囲につき予見可能性の有無を判断し
ましょう。

- ③ そして、明確性をクリアしたとしても、
開示内容から拡張ないし一般化できる合理的な表現か、
従来例との関係で適切な表現か、
余分な限定事項が含まれていないか、
発明の単一性を満たすか、
を検討しましょう。
皆様の参考になれば幸いです。

注 記

- 1) 最高裁第二小法廷判決 平成24年(受)第1204号
特許権侵害差止請求事件 平成27年6月5日
- 2) 平成6年改正 工業所有権法の解説 第3章Ⅲ
2. 発明協会（特許庁総務部総務課工業所有権
制度改正審議室編）
- 3) 工業所有権法逐条解説〔第19版〕
- 4) 前掲注2）p.110
- 5) 2015年9月 改訂審査基準第Ⅱ部第2章第3節
2. 3（1）
- 6) 最高裁昭和52年10月13日判決 昭和49年（行ツ）
第107号 審決取消請求上告事件
- 7) 特許教育から学んだこと・考えたこと一望まれ
る知財人材とは何か― 遠山勉, 知財管理, 56巻,
No.2, p.217, 2006
- 8) 前掲注5）第Ⅱ部第2章第2節2. 2（3）
- 9) 特許庁ホームページ参照
[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/
product_process_C150706.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf)（参照日：2015年
7月30日）

（原稿受領日 2015年7月30日）