

特集 《座談会「発明の捉え方」》

座談会

弁理士として良い明細書を書くための工夫

—発明の捉え方—

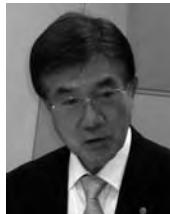
出席者

保科特許事務所所長	(司会) 保科 敏夫
鯨田国際特許商標事務所所長	鯨田 雅信
(業)森本国際特許事務所所長	原田 洋平
西村あさひ法律事務所 弁護士・弁理士	宍戸 充
(業)オンド国際特許事務所 弁理士	二間瀬 覚

広報センター会誌編集部

部長 吉延 彰広
副部長 丸山 真幸
委員 本田 淳

平成 22 年 12 月 20 日開催



保科 敏夫



鯨田 雅信



原田 洋平



宍戸 充



二間瀬 覚

目次

1. 出席者自己紹介 —「明細書を愛する私」と言えるか—
2. 座談会の趣旨説明 —その人なりの捉え方というものがあればこそ、その仕事に価値が見出せるのではないか—
3. 発明提案書について —技術者にとって「発明」という言葉がまず理解しがたい言葉ではないか—
4. 発明者インタビューは時間の無駄か 一面接すると書面と違うものが出てくる—
5. 出願 1 件の情報量の増大 —1 日に 2 件の明細書作成は今でも可能か—
6. 出願前の調査 —調査と提案書の発明の位置づけ—
7. 提案書からの理解の仕方 —技術を理解できたらおしまい?—
8. 技術的な理解と抽象的な思想の理解
9. 複数の弁理士の協力について —わからないときはどうするか—
10. 企業の知財部からの指示について —「代書屋」ではなく—
11. 弁理士が発明者の話を先回りすると —先回りの問題—
12. 具体例 1 「消しゴム付き鉛筆」を題材とした発明の捉え方
13. 発明を広げると —効果と上位概念化—
14. 発明の中心を捉えると
15. 発明と進歩性

16. 発明の「気づき」
17. 特許請求の範囲の末尾
18. 発明者が考えた発明と弁理士が捉えた発明
19. 具体例 2 「体温計付き腕時計」を題材とした発明の捉え方
20. 発明のポイントは
21. 出席者感想
22. 座談会後のメール

1. 出席者自己紹介 —「明細書を愛する私」と言えるか—

【丸山】会誌『パテント』を編集する会誌編集委員の丸山と申します。今日はお集まり頂きありがとうございます。

【本田】同じく編集委員の本田です。半年前にもパテントの座談会で特許の進歩性について討論しました⁽¹⁾。その中で、弁理士の本来的な業務として明細書をいかに書くべきか、発明をどのように捉えるべきかもっと議論したいという思いが高まり今回の開催となりました。

では最初に私から自己紹介を始めたいと思います。



私は弁理士登録5年目、特許事務所では10年目です。日常業務としては外国特許の中間処理を担当しております。

保科先生の論文「コロンブスの卵」⁽²⁾を読み直しまして、「若手弁理士の視線は拡大された周辺業務に向かい、明細書作成など弁理士の本来業務に対する興味が薄れる傾向がある」。「明細書の書き方は比較的短い時間でマスターできるのに対し、明細書の考え方はプロが一生考え続ける永遠のテーマである」といった文章に心打たれました。

日々の時間に追われる中で弁理士の本来のおもしろみとは何だろう、とついつい忘がちな新人や中堅の弁理士も多いのではないかと思い、『パテント』で発明の把握や明細書とは何かをしっかり考える機会を提供できればと考えております。『パテント』やブログで活躍されている先生方にお集り頂きました^{(3)~(5)}。本日はよろしくお願ひします。

【丸山】3年前の2007年に新卒で特許事務所に入所し、それ以来ずっと特許弁理士として仕事をしております。

3年キャリアを積み一通りの仕事はできるようになったのではないかと思っています。最近疑問に感じているのは、弁理士として顧客にどのような付加価値を提供することができるのかということです。

やはりプロである以上は何かプラスアルファのものを提案しなければいけないとは常々思っているのですが、そのアイディアをどこから出すのかということになると、煮詰まってしまうことがあります。今回は発明の捉え方というある意味特許の一番本質的な部分について、先輩方の議論を拝聴させていただいて、また自分の今後の仕事にも生かしていきたいと考えております。本日はよろしくお願ひいたします。

【宍戸】今日はオブザーバー的な立場からコメントをお寄せ下さい、と編集委員から頼まれました。弁護士弁理士になって3年弱でして、実務期間としては非常に短いのですが、逆に裁判官としてはかなり長く、地裁あるいは高裁で知財訴訟をやってきております。今日のテーマにおきましては明細書をどう書くかということよりも、明細書の読者の側から、何か参考になるご意見が申し上げられれば成功かなと思っておりま

す。



私の場合、常に明細書の読者という立場にいまして、おそらく数千通の明細書を読んできたと思います。いろいろな弁理士さんのいろいろな視点からの明細書を見てきましたので、そういう観点からオブザーバーとして何らかのお話はできるかなと思っております。どうぞよろしくお願ひします。

【保科】発明の把握は弁理士にとって原点になる、と思います。きょうのテーマに沿って紹介させていただきますと、私は弁理士になる前後、企業に出向いて企業の発明者から話を聞きまして、いわゆる提案内容をまとめる作業をしていました。そして企業が持つ検索機を使って調査をして、その結果に基づいて、こういうふうにクレームをすべきだということを提案書としてまとめ、企業の経験者の方の許可をいただいてから、明細書を書くというような仕事を数年続けていました。



今はもう30年近くの実務経験になりますが、いろいろな裁判所関係を含めて弁護士さんとも一緒にやらせてもらっていますし、あるいは技術判断や鑑定などもやっていますが、それらの原点になるのが発明の把握だと思います。

ですから、発明の把握が特許の原点という点から、特許実務を見直し、そしてまたテーマが難しいだけに、出席者の皆さんと協力し合って何かを出していきたいと考えています。よろしくお願ひします。

【鯨田】弁理士になって最初の5年間は都内の特許事務所で実務経験を積んでいたのですが、その後、18年前から北九州市で特許事務所をやっています。顧客の多くは地方の中小企業です。



私は、地方でやっているというのがここでの皆さんの中での特徴かなと思います。ただ、特許はグローバルなものなので、当然なが

ら、どこで仕事をしようと内容的な違いはないと思います。今日は、私なりに率直に、自分の考えなどを述べさせていただければと思います。よろしくお願ひします。

【原田】私は弁理士登録が平成2年で、つい先月に20年目を迎えました。



特許事務所に入ってから数えますと、この業界での仕事はもう二十数年、下手すると30年弱の経験年数になるのかなというところです。

それで、この二十数年間何をやってきたかというと、先ほど本田先生がおっしゃったのですが、私もバリバリ明細書を書いていただけなのです。ただし、その日々の仕事で、発明をどう捉えようか、どう考えたらいいのかというようなところを鍛錬してきました。

で、恥ずかしい話ですが、私は判例というのはほとんど見ないです。画期的な判例が出たときにだれかが言ってくれる。そうしたら「あ、そういう判断が出たのですか」と言って初めて見るぐらいで、日常的には判例というよりはむしろ自分の書いたもので特許庁の審査官あるいは審判官の方がどういう反応をされるか、自分の明細書でどのような内容を理解していただけるかということを考えて、日々その繰り返しで來ました。今日もそういった観点からの発言をさせていただければと思います。よろしくお願ひします。

【二間瀬】弁理士登録してから3年で、知財の世界に入つてからもまだ5年です。それ以前は企業で一技術者として仕事をしております、知財という仕事にかかわったことはありませんでした。



まだまだ明細書を書き始めたばかりで、いつもどうやって書くべきか悩まされ、先輩方にいろいろな指導を仰いでいるという状況です。この座談会で私が疑問に思っているようなことにはらかの答えが見いだせたらいいなと思っております。よろしくお願ひします。

【吉延】本日は非常に難しいテーマなのですが、私のほうから一言申し上げさせていただきますと、出願件数が非常に減っております。これは日本弁理士会とし



ても手を打とうと日々努力しているところです。弁理士のエゴというふうにも捉えられがちなことなのですが、やはり出願件数が減っていく中で、この弁理士の仕事、どうすれば出願件数が戻るのかというのもお話を伺えたら大変ありがたいと思います。

【本田】ありがとうございました。

本日の司会は、保科先生にお願いしております。それではよろしくお願ひします。

2. 座談会の趣旨説明 一その人なりの捉え方といふものがあればこそ、その仕事に価値が見出せるのではないか—

【保科】事前に、「進行をやってほしい」との連絡を受けました。テーマがテーマだけに、自分の力のなさが露呈してしまうのではないかと心配しておりました。

そこで、事前にネット情報などを通して、あるいは今までどのような論文が出ているかとか、いろいろ調べてみました。その結果、一安心しました。なぜならば、私が予想したものを超えるような論文や情報というものはほとんどなかったのです。

それらの中で光るものは、我々の仲間が過去に日本弁理士会研修所で開催した「発明の把握と表現について」と題した座談会⁽⁶⁾です。その座談会では、何名かの方が発明について実務的な捉え方を議論しています。発明の把握について学問的に広げるような議論というのは、私が知る範囲においては今のところないのではないか、と考えています。

事前のメモ⁽⁷⁾にも記載しましたが、まず、なぜこのテーマを選んだかということをご説明させていただきます。

我々弁理士の仕事について、弁理士法の4条に注目します。4条の1項と2項⁽⁸⁾ではちょっとスタンスが違うのですが、もともと1項のいわゆるコア業務、出願等を中心とした業務、そして鑑定、それが本来なものなのです。それが今、出願などの数がちょっと下降しているようです。そのような出願等の減少傾向の問題について、我々の弁理士会のほうでも、先日の臨時総会で決議文⁽⁹⁾を出しています。

もう一つは、最近出た4府レポート⁽¹⁰⁾です。要するに以前は3府、米国特許庁、欧州特許庁、あと日本国

特許庁がいわゆる3庁ということで特許大国として有名でした。そこに韓国が入っていまして、いわゆる4庁です。これら4庁は、特許を含む知財制度をリードしていくのではないかと思われるのです。

そのレポートを参照しますと、その4庁の中でアメリカは出願数が横ばい傾向です。そのほかの国はかなり減っています、その中でも特に日本の減少が大きいです。前年度と比べて、これは2009年のデータですが、11%の減少です。2011年度は、もっと減っているのかもしれないですね。そういう点で、弁理士会は、数を増やさなければいけないという基本的な考え方から、決議文を出しているようです。

日本弁理士会の標語の一つとして、「生まれる発明、育てる弁理士」があります。その標語を皆さん、どういうふうに捉えていますか。一般的な理解の仕方は、発明というのは生まれてくるもので、我々弁理士の役目はそれを育てるのが仕事だ、という捉え方のようです。しかし、私の考えは異なります。

私たち弁理士は、発明が生まれることから、あるいは生まれる以前から協力しなければいけないし、発明を育てること、それによっていわゆる特許法68条という財産権としての価値を最大限に生かす。そういうすべての面で我々が何とかクライアントをお助けしなければいけないのでないか、という考えを持っています。

ですから、逆に、例えば先ほどの弁理士法の4条と関連の75条⁽¹¹⁾、そういう面から専権業務だといわれているわけで、我々弁理士に対する世の中の期待及び、我々の義務というか、そういう責任は重大なわけです。発明の把握というのはそのすべての特許業務の原点になるのではないかと思います。国内特許出願だけでなく、外国出願においても、あるいは技術的判断、鑑定、訴訟においても、発明の把握というものは一番大事なものだというふうに私は理解しています。

私たちの特許業界では、そういう実務の基礎となるものをノウハウとして隠す傾向があります。しかし、それはノウハウとして隠すよりも、むしろそれを明らかにし議論し合うことが大事ではないでしょうか。日本弁理士会あるいは特許界のこれから発展のためにぜひともそうしたいし、発明の把握の考え方をもっと成長させたい、進展させたいというのが私の気持ちです。なぜならば、例えばゴルフ理論にしても、いろいろな有名な本がありますが、それらの本を通して理論

を理解してもいいスコアを出すことは難しいです。それと同じように、我々は理論を知るだけではダメだと考えます。ふだんのトレーニング、それなりに考えたトレーニングが必要だと思います。そういう点で、別にノウハウにすべきではないというのが私の基本的な考え方なのです。

私自身の個人的な考え方からすれば、各弁理士のそれぞれの仕事の中にその人の技術的な気づきというか、その人なりの捉え方というものがあってこそ、その仕事に価値が見出せるのではないかという考え方を持っています。同じ発明の把握といっても、2、30年ほど前、原田先生や私などが業務を始めたころの発明の把握は、今我々がこれから議論する内容とは若干違うと思います。それは技術を正確に捉えて、より広い、そして価値のある特許にするというような意味での発明の捉え方が中心でした。

ところが、今はそのような中心的な捉え方に対し、何かが加わっているのではないか、と、私は考えています。今回は皆さんのご意見をいろいろ出していただいて、例えば実際こういう提案があった場合その発明をどのように捉えるか、さらには、発明の把握が問題になったごく最近の裁判例がありますので、それにも少し触れてみたいと考えています。

以上のような趣旨から、難しい問題ではありますが、発明の把握というテーマに何とかぶつかっていきたいと思います。

3. 発明提案書について 一技術者にとって「発明」という言葉がまず理解しがたい言葉ではないか—

【保科】私たち弁理士が出願の依頼を受けるとき、何らかの形で発明の提案がなされます。一般的には、発明提案書を伴って依頼を受けるのではないでしょうか。まず、発明提案というのがどういうふうになされているかにつきまして、ご紹介あるいはご意見をいただきたいと想います。

【二間瀬】発明提案書のまとめ方は、企業ごとにさまざまなようです。また、企業でクレーム案まで書いてこられる件もあれば、技術者による技術説明だけが書いてあり、それだけでは発明のポイントがどこなのかわからない件もあります。いずれにしても私としては、発明提案書を見ながら、その技術を理解して、技術者が思う発明のポイントはどこかを探す。最初にそ

ういう作業をします。

この作業は、企業がクレームを提案されている場合であっても、自分なりに発明のポイントを確認するために行っていきます。

【原田】発明提案書というのはいろいろなレベルの提案書をお出しitただくのですが、私も特許の仕事をする前、学校出てすぐは技術者をやっていたのですが、技術者にとって「発明」という言葉がまず理解しがたい言葉でしてね。「発明部分は何か記載してください」と言われても、何を書いたらいいかよくわからない。これに対し、私はこういう新しい技術をつくりました、というものなら技術者は説明できるわけです。

企業からitただく提案書もいろいろなランクがあって、一番プリミティブなところは技術説明書なのです。今回新しい新技術を開発しました、こういう技術ですと。こういう技術というのは発明ではないわけです。発明というのは特許法第2条の抽象的な技術手段ですから。発明者が話す技術としては、開発者としてのその人が何かテーマを与えられて、こんなものを作りましたということがあるわけです。それが説明されます。それは発明、すなわち特許法2条にある抽象的な技術的思想というところまでは行っていないことが多いです。

企業の知財部がかかわって、ある程度抽象的なところの話に行くものもあれば、たとえば何が発明かわからない、ともかく何か開発テーマがあって、期限までにここまでできました、これを1回聞いてくださいというものもあります。そして、こういうものが多いです。

それを聞いて、ではそこから発明を、いわゆる特許法というところの発明を抽出してくる作業、これは結構やっております。

それから、抽象化されたものとして、企業の中でもトレーニングを受けた技術者の方というのは明細書らしきものを書ける人がいるわけです。そうすると、特許的な観点での技術説明もされるし、特許請求の範囲らしきものも書いてこられる。そういうレベルのものもあります。

ただ、それはそのままで見事に発明が表現できているものもあれば、知財部が書けというから仕方なしに何か書いたというレベルのものもありまして、それは千差万別です。

でも、大分前の話なのですが、私が技術者であった

ころの経験から言うと、やはり現場で開発している人は知財部さんとはちょっと意識が違うところで技術を捉えているかなという印象が、当時もありましたし今でもそういった思いがあります。そこから弁理士が特許出願のための発明をつくっていくというのがあります。

【鯨田】例えば中小企業で、今まで出願した経験がなくて初めて出願するというような場合には、何が発明になるのかが分からぬという方がおられます。発明というのがイメージできていないというか。私はそれはもっともだと思います。やはり特許公報とかを何件か見て、あ、こういうのが発明になるんだなど。それを全然見ていない人はわからないのですよね、何が発明なのか。

で、そういう企業の場合、私に、工夫した点としてこんなことがあるのですが、と、何個か示してもらって、私が、これはいいのではないかとか、これは発明になるみたいですよ、というような感じでピックアップしたりすることができます。それは原始的な、初めて出願するような場合ですけれど。

そういう経験から、発明をどう捉えるかというの、ちょっと理論化できにくいために、やはり、発明をうまく捉えられるようになるためには、他人の発明をある程度見ていかないと。模倣から始めるというか、それでパターン化してみるという経験が必要ではないかと思います。

4. 発明者インタビューは時間の無駄か 一面接すると書面と違うものが出てくる

【保科】今いろいろなお話を出ました。発明というものを捉えるのは難しいのではないかというお話を出ました。そこで、その問題に関連して、技術者ないし発明者からの提案、それが一つの形態として提案書という形なのですが、そのような提案書だけでなく、インタビューをしたり、説明を受けて話を伺いしたりします。インタビューに対する考え方、クライアントによって違うのでしょうか、その辺はどうなのでしょうか。インタビューというのは今は当たり前なのでしょうか。

皆さん、いかがですか。書面主義というか、資料、書面を通して、いわばインタビューをせずに発明を把握しているのか、やはり実際のインタビューをやるとか、その辺はいかがですか。

【二間瀬】 インタビューは極力行うようにしています。案件の中には、企業様がインタビューをしなくてもよいのではないかと思われているものもあるようなのですが、個人的には、発明者に実際に会って話を聞かないと本当のところはわからないという思いがあります。

書面に表現されているものも、実はちょっと違っていたりするということを数多く経験してきましたので、できるだけインタビューさせていただくようにお願いしています。

【原田】 クライアントによってインタビューする、しない、基準はいろいろ定められていて、できるだけインタビューはやめて、能率を上げて件数を出してくださいとおっしゃるところもあれば、基本的なところも聞いてくださいとおっしゃるところもあります。後者はビジネスとしてそういう方向づけてやっておられますね。

ところが、二間瀬先生が今おっしゃったとおりで、個人的にはやはり技術者の方と面談していろいろ話を聞く、聞き上手になっていくと、提案書で書かれていた以上のものが出てくる。技術の捉え方も、提案書では私はこういう技術を考えましたと書いてあるのですが、いざ話を聞いてみると、いやいやそうじゃなくて、というようなところも結構出てきますね。それは企業さんによってほんとうに千差万別でして、場合によっては必ず発明者の話を聞いてくださいということもあります。

私の印象としては、やはり話を聞いたほうが、技術者の方が考えていることを十分引き出せる。その技術者が満足するような技術の捉え方をして明細書に反映できると思います。

【鯨田】 私の場合も大体同じです。ほとんどお会いしますね。インタビューしていくなかで、発明者の側も、だんだんと自分の発明が具体的に見えてきたというような、そういう流れになることもかなりあります。

【保科】 宍戸先生、インタビューという点から見ますと、やはり裁判などでも、書面と実際に面接的な感じで準備手続とかがありますが、書面とインタビューとの両方が必要なのでしょうか。

【宍戸】 常に必要と言えるかどうかはわからないのですが、必要な場合が多いとは思いますね。例えば、裁判に提出されるのは一応完成された明細書であって、

提案書とは大分違うものではあるのですが、訴訟になる多くの場合は、明細書の記載のどこかに争う余地があるものです。

提案書の場合にはそれがより一層問題になると思います。技術者の視点からの表現、それを技術的な素養があり、かつ法的な素養も積んだ弁理士さんのレベルから見ると、表現力が不足しているという場合は少くないと思います。

そういう意味で、インタビューというのはおそらく必要であろうという気がします。

【保科】 ありがとうございます。私のレジュメにちょっと書いたのですが、提案書の内容というのは結局氷山の一角のようなもので、その提案書に書かれたものは海面の上にある一部のもので、それよりも下のものが非常に多い。海面下に隠れた内容をあきらかにするためには、インタビューが必要です。逆に企業からしますと、インタビューなどによって発明者ないしは技術者の時間をとられるという問題があります。

【原田】 それはもう企業というかクライアントが1件当たりの出願にかけるコスト、それからその1件当たりからどれぐらいの見返りがあるか計算された上で、この案件はこの程度にしておいてください、これは基本的な案件だからとことんやってください、という色分けをされる企業もあります。私のクライアントで、大手の企業ですが、出願の時点でちゃんと仕分けをされているところがあるようです。

ただ、出願して5年たち10年たつと、色分けで最低レベルだった案件が、実は一番大事になりましたというような話もよくあります。

【保科】 私もインタビューというのは必ずやっています。発明者だけでなく、クライアントの担当の方と話す機会も多いです。インタビューの場では、「何でやるのか」というような話をしたことがあります。クライアントの側で考えているのは、プラスアルファを引き出してもらいたいということがまず一つ。もう一つは、発明者の知財教育という面もあるようです。

発明の提案書の中ではXという手段を使っていますが、そのXは考え方として何をねらっているのですか、と質問します。似たようなねらいのものとして、別のものを引き出すこともできます。そしてまた、そこで非常に形自体は似ているけれど、そこでねらうところの機能が全然違います、という別の話をすることもあります。それによって、発明を深めることができます。

るし、発明者の見方を広げることもできるのは確かです。

インタビューを通しての発明者の知財教育、これもまた、今の時代、弁理士に要求されるもの一つだと思われます。いかがでしょうか。

【鯨田】それはやはり、発明者の方が弁理士と会ってよかったですな、プラスになったなと思って頂けるような、そういう質問をすることで、弁理士と会って有意義だったと思って頂くことが大切ではないかなと思います。

技術者とお会いするときは、ただ質問するだけではなくて、なるべく相手にとっても有意義だと感じてもらえるような時間にしなければいけない。それは思います。

5. 出願1件の情報量の増大 一1日に2件の明細書作成は今でも可能か—

【保科】2、30年ほど前の、特許出願の数がものすごく多い時代というのは、かなりできあがった状態の発明提案書の「てにをは」を直して、クレームだけちょっと変えることにより出願するという形態もあったと思います。

出願数が減っている今の時代、そういう出願はなくなっているのかなという感じがします。

その辺、いかがですか。出願の一件一件の重みが変わったという印象はあるでしょうか。

【二間瀬】昔との比較は言えないですが、私は一件一件、ほとんどゼロベースから書くという印象を持っています。もちろん過去の積み上げはありますが、それらはストーリー性が本件に直接関係しないものです。過去の明細書に記載の技術を参考にしたとしても、自分でストーリーを組み立てながら一件一件書いていくこととなるので、1件の仕事というのはかなり重いと思っています。

【保科】では1日に出願2件分の原稿をまとめようなどはないのですか。

【二間瀬】私の場合、出願明細書では、それはあり得ないですね。

【保科】原田先生、いかがですか。昔は1日に複数の出願原稿を完成させることもありましたよね。

【原田】昔は、1日に二つとか三つとか出したことはありますね。

今、出願件数は減っているのですが、例えば日本全

国で年間に出す特許出願の数、掛けるそこに入っている情報量というと、多分昔より多いと思います。これは法律がいろいろ、単項制、多項制、それからクレームの書き方云々というのがあって、昔は企業の考え方として特許請求の範囲は一つで出してくださいというのもありました。今だと実施の形態その1、その2としているところをちゃんと分けて出していたということで数が多くなったというのもあるのです。だから、單一性のところもちょっと昔は違っていたのかもしれません。

今申し上げた1日に二つも三つもこなせたというのは、実施例が全く一緒で特許請求の範囲の見方が若干異なる場合です。例えば自動車だったらエンジンと、プロペラシャフトと、車体。明細書は「自動車」とパンと書いてあるのです。で、クレームは、エンジンの出願、それからプロペラシャフトの出願、車体の……といった具合です。これであれば1日に二つ三つできました。

情報量自体も昔はそれほど多くはなかった。今は一つの出願に入っている情報量はすごい量ですし、例えば諸外国から日本に特許出願される明細書を見て、あれ、これだけ?と最近思うことが多いのです。日本から、あるいは日本国内で出されている明細書の情報量というのにははるかに多い。

それを、若いさんはそこから始めて処理しているので結構大変だろうし、そういう情報量が多い中で発明をどう捉えるかというのは結構苦労の多い作業であろうとは思います。

【鯨田】私も最近の明細書は情報量がすごく増えたと思います。昔に比べたら、実施可能要件やサポート要件などの記載要件がすごく厳しくなっています。そういう記載要件で拒絶理由通知が来たら弁理士としてまずいという気持ちもあって、どうしても明細書をみっちり緻密に書いてしまう。だから時間はかかりますね。昔より2倍か3倍は手間がかかってるのではないかと思います。

6. 出願前の調査 一調査と提案書の発明の位置づけ—

【保科】かつての実務と今の実務を考えたときに、今は事前調査を通して、出願時点においてはある程度関連の技術が脇にあるというのが多くなっているのではないかでしょうか。発明提案書の中には、発明者自身が

考える従来技術と、提案発明の内容が書かれているだけでなく、クライアントによる事前調査の結果を考慮した記載も含まれているのではないかでしょうか。また、補充的な調査をすることもあるのではないかでしょうか。

【原田】我々が調査をするということですか。

【保科】はい。

【原田】そうですね、クライアントによっては、調査はできたら特許事務所でやってほしいのですけれども、というところもありますし、全くしなくていいですよというところもあります。

【保科】調査をせずにそのまま出す場合もあるのですか。

【原田】はい。

【二間瀬】今までお会いした企業の知財部のわりと多くの方が、調査は自分たちが行ったほうが良いという自信を持っているように見受けられました。そういうこともあるのか、知財部をお持ちの企業は、出願依頼時に調査結果をつけてくることが多いようです。残念ながら、時間の関係とか、企業の内情に関する技術背景・動向は把握できないことなどから、調査を専門としない者が明細書作成作業手順の中で企業を満足させることのできるレベルの調査を行うことは難しいのではないかなどと感じています。

【保科】今、データベースの使い勝手がよくなったりという点で、提案内容自体の発明の位置づけが変わっているということは事実だと思います。

7. 提案書からの理解の仕方 一技術を理解できたらおしまい?—

【保科】そういう変化の中で、いろいろな提案書があると思いますが、そのような提案書を通して皆さんはその発明内容をいかに技術的に理解していくのか。どういうやり方をなさっていますか。

【原田】うちの事務所の若いスタッフが、よく発明者さんと話をしますが、若いスタッフであまり経験がない人が発明者とどういう対話をしているかというと、発明者が言っている技術を必死で理解しようとするわけです。理解できたら「わかりました」、はい、それでおしまいとな



なっています。しかし、ちょっと待てよ、そうじゃないでしょ、というところです。

今、技術者の方がおっしゃった、その技術そのものは抽象的な技術的思想まで行っていないものなのですが、鯨田先生のご意見のように明細書の中身がすごく複雑になってきていますから、その技術を理解するだけでこちらのエネルギーを使ってしまうということもあります。しかし我々弁理士としては、やはりそこから抽象的なものを抽出して、この技術だったらこういうクレームがよろしかろうというところまで発明者とのミーティングのときに私などは考えているのですが、どうも経験の浅い方はそこまで行っていなくて、ともかく説明される技術を何とか理解する。理解したらそこでおしまいということがよく見られます。それではまずいのではないかと私は思うのですが。

【保科】その辺、裁判官の方は必ずしも技術を専門としませんが、発明をどのようにして理解するのでしょうか。

【宍戸】そうですね。はじめは白紙みたいな状態で審理が進んでいくわけですからね。

【保科】何かコツがあるのですか。

【宍戸】コツというよりも、長い経験の積み重ねで、私個人のやり方かもしれないのですが、例えば、特許侵害訴訟において最初に裁判所に提出されるのは訴状と特許公報ですね。特許公報は提出されるが、公知文献などはほとんどない。



そうすると、裁判官としては、特許公報、つまり明細書を丹念に見るしかないわけです。その明細書から何が理解できるのかということになります。この段階では、あくまでも明細書の限りで何が読みとれるかということですよね。

その後、審理が進んで、双方から反論、再反論とともに公知文献、周知文献などが提出される。これが繰り返される。さらに技術説明会も行われることがある。このような段階になってくると、裁判官の手元には大分資料が集まってくるのです。そうすると、特許公報に書いてある技術と、それを取り巻く周辺技術がわかってきて、それらを比較対照していると、だんだん発明の価値というか内容というものがだんだんわかっ

てきます。そういうことの繰り返しでしたね。

ですから、先ほど原田先生がおっしゃっていた、抽象的なものの抽出というができるということは、その提案書に書いてある、表面に出てきている技術のほか、その周辺の技術もおそらくご存じで、それらの周辺技術との比較においてその発明を見ている。だからこそ抽象化ができるということになるのではないかなと思います。

若い方々が、その提案書を理解するのが精いっぱいというのは、私が裁判所に提出された明細書を見ている段階のような感じでしょうかね。

【保科】特許庁ホームページ上の弁理士試験の結果についての統計データを参照しますと、今、弁理士になっている方は、高学歴の方が増えている。その傾向は、審査官の方でも同様と思われます。だからといって、技術を正確に理解しているかというと必ずしもそうではないと思います。ましてや、それを抽象化するというのはなかなかできないと考えます。

だから、技術的な知識が豊富だからといって、発明の把握が必ずしもうまい、ということにはならないと思います。

同じ提案内容を基にして発明を把握するとき、あるいは例えば複数の弁理士が同席して発明者とインタビューなどを通して発明を把握するとき、技術内容の理解の仕方が違うことがあります。さらにまた、技術内容の理解は似たようなものになったとしても、次に抽象化する技術的思想としての捉え方が違うことになる場合も考えられます。原田先生のお話も、その辺の違いというのが出ているということなのでしょうか。

【原田】それは別に若い人を怒っているわけでもなくて、多分に経験が少なかろうというところだと思います。

それと、やはり自分にとってなじみのある技術分野と、全く今まで知りませんでしたという技術分野では、ミーティングを行ったって、やはり全く知りませんでしたのところは、自分がどこをポイントとしているのかがまだつかめないようなところがよくあります。

ですから、これは話が飛躍するかもしれません、私は抽象的な発明を捉えることが大事だと思うのだけれど、そうするためには、非常に厳しいのですが、技術者以上にその技術に精通している必要があります。それは心構えでもいいですから、そういう心構えで發

明者さんから話を聞くと、何となく話がスムーズに進むような気がします。

8. 技術的な理解と抽象的な思想の理解

【保科】丸山先生は最近いかがですか。3年間の実務経験ということですが、今、状況変化というのは何かあるのですか。提案書の読み方とか、理解の仕方とかに関してですが。

【丸山】今思えばですが、最初のころはやはり簡単な仕事を任されておりました。新米弁理士にそんなに難しい案件は書かせられないということです。

ただ、経験年数が2年3年となってくると、要求されるレベルというのが最近すごく上がってきたなということは感じています。昔はもうちょっと悩まずに簡単に書けていたのに、何で最近はこんなに悩むことが多くなったのだろうと。

先ほど原田先生が言われた、発明者以上に、技術者以上に技術について理解するぐらいの心構えでないといい提案はできないというのは、非常に身にしみる言葉です。

【保科】丸山先生のお話は、結局一件一件の重みが増したということですが、技術的に難しいのか、判断や捉え方が難しいのか、その点いかがですか。

【丸山】両方ありますね。技術的にというのも結構実はあります。自分の今まで経験していない分野などの出願依頼が来たときは、ほんとうにその技術内容を理解するだけで精いっぱい、インタビューの時間も発明者にその技術の内容を詳しく聞いて、そうするともう1時間ぐらいたってしまって、なかなか発明を抽象化してクレーム案というところまで行かない場合があるのですよね。

【保科】確かに、例えば非常に簡単な内容で、技術的には理解しやすいものと、その理解が非常に難しいものとがあります。ただ、私たち弁理士としては技術的に理解するだけではなくて、技術思想として捉え直すということですね。そしてまた、これがどういう形で特許になるかどうかも考えなければいけないですよね。

そのような中で、もともとの技術の難しさというのは相当大きなウェートを占めるのでしょうか。



【原田】これも個人的なことを言いますと、私は学校は機械科を出ていまして、機械技術者というのも数年間やった覚えがあるのですが、今、日常の仕事で、薬品とバイオ以外は大体何でもやっています。

立場上、事務所のスタッフがいろいろ相談に来るところもあるのですが、スタッフ以上にこちらのほうが先に、その技術はこういう技術だなというのを理解してからディスカッションするようにしています。

そうすると、機械もあるし電気もあるし化学もある。内容が非常に難しい場合もあるのですが、割とその技術のポイントというか、「何か長い明細書があるけど、ポイントはここでしょう」と言ったら大体当たるのですよ。

非常に難しい技術であっても、ねらいどころというのはそう数は多くなくて一つか二つ。で、非常に抽象的といいますか、ポイントを絞っていくとここをこうしたのでしょうか、というところがあります。そこさえ突いておけば、まあ私の立場ですが、スタッフがいろいろ言ってそれをまとめると立場からいくと、それで大体話はできておりますね。

【保科】そうですね。私も同じような考えを持ちます。発明の把握の中には、技術の理解のほか、技術思想としての理解、さらには独占権としての理解などがあります。そのような全作業の中で、技術を正確に理解するということはもちろん必須事項です。しかし、その技術の理解をする段階が例えば全体の作業の中の8割も占めていたら、決していい発明の把握はできないと思います。

どこを重視するかというと、発明把握の2番目の工程としての思想的な捉え方です。さらに特許を受けるためにはどうしたらいいかとか、このお客様のためにはどう捉えるべきかを考えなければいけません。そのような見方は少なくとも3分の1、均等割してもそれだけ必要なので、それだけの余裕をもたせることが必要のようです。

9. 複数の弁理士の協力について 一わからぬときはどうするかー

【保科】結局それぞれ弁理士には技術的な面でも専門があって、すべての分野に精通するのは難しいです。そこで、お互いに協力し合うことも大切なことのようです。発明者からの協力は当然得られます。信頼関係があると発明者は何でも教えてくれます。そのほか仲

間や同僚からの教えも大事にしたいところです。化学が不得手であれば化学が得意な人に教えてもらうとか、そういうこともできると思います。その点、例えば審査官は共同で審査にあたっているようです。

複数人による協力、そういう考え方はいかがですか。

【鯨田】何人か居ればそうでしょうが、私の事務所では明細書を書くのは弁理士の私1人ですので、分からることは、友人の弁理士とかに聞いたりしています。

発明者に聞いてもいいのでしょうかけれど、さっきも言いましたように発明者にとって有益でない質問をやたらするのはまずいと思うので、守秘義務に反しない形、一般化した形で、分からることをそれに詳しそうな弁理士に聞いて、理解した上で、発明者と深い議論をするとか、それはりますね。

【保科】その辺、先ほど本田先生は、外国関係を中心にやられていると言っていました。外国関係のものは外国からの依頼書類が、即出願書類ということになり、それを変えるというのはなかなかできないことでしょうが、そういう点で理解できないときなどはどうしているのですか。

【本田】外国人の明細書が理解できないときは、そもそも記載要件も不十分で怪しいものもあったりしますので、やはりその技術に詳しいスタッフに読み解いてもらうのが一番わかりやすいですね。技術に詳しい人は、明細書に記載されていない前提条件も補完して読むことができるためです。

外国の特許事務所のスタッフがそもそも、出願から何年も経った中間処理の頃にはあまり理解していないかったり、発明者がつかまらなかったり、なかなかすぐ質問に対する回答が返ってこないこともありますので、電気関係や物理の複雑な数式が出てくる分野ではその技術を理解しているスタッフが身近にいるとほんとうに助かります。自分でも勉強するのですが、やはり十何年とその技術を自分でも研究開発してきたようなスタッフは技術の理解力が優れていると思います。

【保科】今まで大体私たち弁理士というと、担当する者が中心になって全部を処理するというような傾向がありました。

今では、発明者と一緒に考えるという考え方や、発明者と知財担当者と私たち弁理士とがより良い協力体制をとるという考え方、当たり前のように捉えられ

ています。そのほかにごく近くの仲間とか特定の技術に詳しい方とか、自分が持っていないものをもっている人との協力をするという考え方も許されるようです。

事務所サイドでは、そのような協力体制はあまり好ましくないのか、できれば避けたいという感じなのか、それを積極的にやるべきという考えなのか、いかがでしょうか。

【二間瀬】私は、わからないことは聞くというスタンスで仕事をしています。

せっかく、事務所には何人のスタッフが集まって仕事をしていますので、この状況をうまく利用して仕事をしていくのがいいのではないかなと思っています。

【原田】同じようなことをやっているのですが、結局、最後は明細書作成者の責任ということで、その人のところへかかってくるのですよね。わからない技術は事務所の中の一番専門家に聞くというのもありますし、今は昔と違って、インターネットで検索すれば大体の情報というのは調べられますので、そうそこで困ったという経験は、最近あまりないです。

【鯨田】私も、さっき言いましたように守秘義務に反しないような形で友人の弁理士に聞いたりは、日常的にやっています。そのこと自体は特に問題はないと思います。

【保科】そういう意味で提携関係を結んでいるところもちらほら見えているようです。

宍戸先生の場合、裁判所の時代にそういう協力関係というか、調査官と専門官ですか、そういう人と当然協力するのが前提なのでしょうか。

【宍戸】はい。裁判官は3人いますからね。3人合議制だから、常に相談しています。ですから、1人で悩むという場面は少ないかも知れません。

【保科】フランクに意見交換をしているのでしょうか。

【宍戸】そうですね、同じ部屋にいますからね。顔突き合わせていますから。

【保科】あまり変なことは聞けないとか、そういうことはないですか。

【宍戸】そういうことはあまりないと思いますよ。

【保科】発明を正確に把握するためには、複数人が協力し合うことは当然やるべきことである、というお考えなのですね。

【宍戸】そうですね。1人では難しいですよ。3人とい

うのはいいですね。3人寄れば文殊の知恵といいますから。それぞれ視点が違うのですね、3人だと。裁判官と弁護士、弁理士とで視点が違うのと同様に、同じ裁判官であっても視点が違う。それはすごく貴重なことなのですね。あ、こういう見方ができるのかということです。それが技術の総合的な理解にもつながるのですね。

【保科】そのことは、提案書からの理解および把握でも一緒ではないかと思います。担当者がAの場合とXの場合とでは全然見方が違うことになる可能性があります。そういう経験則があるわけですから、私たち弁理士としては自分なりの、ほかの人が出さないような見方を出していくというのが一つの目標になるわけですね。

【宍戸】そうですね。

10. 企業の知財部からの指示について 一「代書屋」ではなく一

【保科】先ほど発明提案書という言葉を使っていましたが、発明提案書は要するに発明者の方が書かれたものが中心で、そこに知財部の担当者からのコメントが付されますので、知財担当者と発明者の間で行き来があった修正されたものを私たちが見ることになります。すなわち、発明提案書を実際に書くのは発明者ではあるのでしょうかが、知財担当者のほうで修正した形で私たち事務所に依頼する、そういう形態もあります。それら二つの形態にはかなり違いがあり、内容的にも大分変わってくると思います。

【吉延】知財担当者が書いた発明提案書というのは、知財戦略にのっている場合があります。個人的な意見ですが、やはり知財部は、我々弁理士が明細書を書いて飯を食べているのと同じように、会社の中で知財で飯を食べている方々ですから、それなりのプライドとそれなりの専門性を持っています。知財部は、弁理士には超えられない特別な領域を持っていると思います。

私は実は知財部の出身で、知財部に9年間在籍していました。知財部は、その特別な領域で弁理士に超えられてしまったら、存在意義がなくなってしまします。特にこの厳しい時代では、出願件数もかなり減ってきていて、会社の中における知財部のポジションもかなり厳しくなってきていると思います。

発明者が書いてきた発明提案書についてはいろいろ

ディスカッションしていきますが、知財部はそれなりに、特にレベルが高くなればなるほど、しっかりした発明提案書を書いてきます。もっと言えば、知財部はもしかしたら弁理士を「使っている」と思っているかもしれませんね。「我々知財部のほうが知っているんだ。ただ時間がないから弁理士に明細書を書いてもらっている、あるいは、ちょっと足りないところを補ってください」といった高いレベルに知財部はあるのかもしれません。特許戦略を組んでいる知財部が作る発明提案書は、特許戦略に合わせて作成されていることが多いです。そうなってくると、特許事務所は中間概念を入れるぐらいのご提案しかできない場合もあるかもしれません。独立項については、表現のところは別としても、まとめ方というところについてはかなり知財部の発明提案書の中でまとまっているのがあり、あまり特許事務所から意見を言えないというか、知財部からの指示を生かしつつ、弁理士の自分の色は明細書の中の記載で出していく…という感じになってしまう場合があります。

【鯨田】つまり、知財部でクレームをつくってしまっているということですね。

【吉延】そうですね、ある程度できている場合もありますね。そういう場合に、表現がこれでは伝わりませんね。という指摘をさせていただく場合もあります。

【鯨田】私はそれはやむを得ないと思いますよ。なぜなら、例えば標準化活動などの企業戦略は、企業の内部の人は知っていますが外部の弁理士は知り得ない訳ですから。企業戦略に基づいて作られたクレーム案を、企業戦略を知らざる弁理士が修正したりできませんよね。それはやむを得ない。

ただ、大手企業でも知財部が企業戦略と密接に絡めてクレームをつくるのは多分1割もないでしょう。残りの9割については外部の特許事務所に任せてもらえると思っています。そこで頑張ればいいという話になるのではないか。

【原田】私のところへ来るのは、ちょっと違うのですが。要するに今おっしゃったのは知財部のフィルターがかかったのを弁理士に回そうということですね。

【吉延】そうですね。

【原田】それではないですね。弁理士に頼むと費用がかかりますから、知財部でコストをかけてさらに弁理士のコストをかけるということは、大阪の企業はあまりやらないと思います。そこはほぼないです。ですか

ら知財部は、発明者レベルで話を聞いて、あるいは提案書を見て、間違いないかどうかを横で見ておられる。

そういうのが一つと、それから今おっしゃった知財部さんが私どもに相談に来られる。提案書、こんなのが上がってきたけれども、会社の方針としてこれこれこういう方針で戦略を立てたいと。つきましてはクレームをどうしたらいいでしょう。この相談は結構多いですよ。

ですから、もうそこは発明をどう捉えるかという話は超えてしまって、発明をこう捉えるのだけれど、会社の戦略上はこっちを向きますのでこのクレームはだめです、こっちを向いたクレームを考えてくださいと。これはよくあります。

ですから、我々としては、まず非常に純粋に技術論で、発明はこういうものでクレームはこうなるでしょう。ただ、今おっしゃったように、よその会社がこっちを向いているのに私のところだけ反対の方向を向くわけに行かないで、同じ方向を向いて競争するのですけれど、先生、どうしましょうというのが結構多いですね。

【保科】クライアントのほうでクレームをまとめてくる、つまり知財部のほうでしっかりと提案書をまとめてくるという依頼の仕方と、ある程度のポイントだけ書いてくる、という場合もあります。

しかしながら、長年のインタビュー経験からすると、弁理士だけでも力不足であるし、知財部だけでも力不足であると考えます。というのは、知財部のXさんと弁理士のBさん、あるいはまた別の方、もちろん発明者の方がいるわけです。それぞれ発明の理解の仕方が違うのですよ。そういう中で、知財部のほうから弁理士に対し、企業としての見方や情報を与えれば、結果的に、知財部だけではなしえない内容を得ることができます。勿論、知財部でつくったものが今の時点では最高であるということもあり得ると思います。

例えば鑑定などをやって、単に○か×か、ちょっと書面に残しておきたいというものもちろんありますが、そうではなくてクライアントの側で考えてもあくまで○か×かが微妙なグレーなものを弁理士に相談に来ると思います。

そのようなグレーな場合、「これだ」とピカッと光る見方が出ることがあります。その結果、こういうふう

に捉えることができますよ、と弁理士が言うとクライアントは納得します。

いろいろな裁判例などでも、「あ、ここが光ったな」という感じがあります。そのような「光り」を求めて弁理士に依頼してこられるのではないでどうか。

そのような場合もあるし、他方では、まとめするのが大変だから云々というのも、いわば書き屋的な感じになってしまうという仕事も中にはあります。

【吉延】我々は、代書屋にならないためにも、提案をし続けなければいけない、と思います。だからこそ、打ち合わせは絶対必要だと思います。先ほど出ていました発明者とのミーティングですが、私は、その場面が弁理士の力を一番アピールできる場面と考えています。自分を売り込める場所。ここで理論的に考えて、知財部さんはそう言っていますけれどもどうなのですか？と、知財部とは異なる切り口で分析をすることができたら素晴らしいと思います。そうすることで、知財部に対しても自分を売り込めると思います。

【保科】 売り込むことができるし、知財部から見れば弁理士を評価できるところということでしょうか。

【吉延】 そうですね。

11. 弁理士が発明者の話を先回りすると 一先回りの問題ー

【吉延】 発明者とのミーティングについてですが、頭がいい弁理士さんと、発明者の話を先回りしてしまうことがあります。弁理士が発明者の話を先回りできるのはなぜかというと、それは発明者が順を追って理論的に説明してくれて、その説明がうまいからだと思うのですが、途中から弁理士が、こうなってこうなると、問題点がこうなりますよね。というように、どんどん先回りして考えていって、答えが見えてきちゃう場合があります。

でも、発明者とのミーティングは、発明者のステージだと思います。発明者が自分はこういう発明をしました。ということを説明する機会ですので、理解力が速い弁理士でも、発明者の話をじっくり聞きながら、発明者に気持ちよく発明の話をさせてあげるというのがすごく大事だと思います。そうすると、他の切り口が見えてくることがあります。弁理士が発明者の先回りをして発言すると、知財部からは理解力が早い弁理士という評価をもらえるかもしれません、発明者は「先生恐れ入りました、そのとおりでございます」で話

が終わってしまい、それ以上は何も引き出せないことがあります。弁理士は常に真摯に対応し理論的に詰めていくということが大切なと思っています。

【保科】 そうですね。やはり発明者との協力関係における間ですね。

【宍戸】 今のお話を聞いていて、先回りの弱点ということで気付いたのですが、先回りする人というのは非常に頭が切れるわけでしょうが、頭が切れるということは論理的な思考に優れているということですね。ところが、発明というのは、当業者が容易に思いつかないということであって、それはいい意味で論理に飛躍があるということであり、論理付けができない、いわば非論理的なもののはずですよね。ところがそれを論理的にしてしまうと、発明者もそれに引きずられてしまって、何か非常につまらないものになってしまう可能性があるのです。

目から鼻に抜けるような頭のいい人が読むと、あ、こんなもんか、というふうに思われてしまう。それと同じことで、せっかくのいい発明の卵がそこで死んでしまうことがあるかもわからないですね。

【保科】 そうですね。発明の裏には、発明者の悩みなどいろいろあるわけで、それを1個ずつ大事に引き出すというのが私たち弁理士の仕事でもあるということですね。

今は、企業など依頼する側からのお話にちょっと触れたのですが、これは重要であり、次のテーマの一つになるでしょうね。今日の座談会では企業側の立場の出席者が少ないので、テーマにしにくいところです。クライアントや依頼する側は弁理士に何を求めるか、そういうのも大事ですね。そのことを私たちは常に頭の中に入れておくべきだと考えます。

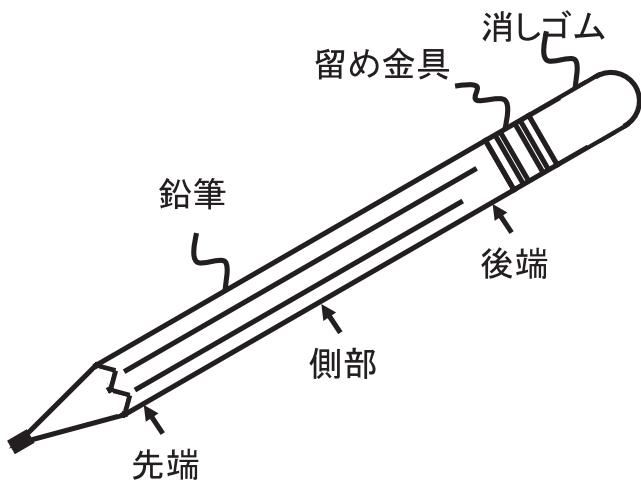
12. 具体例1「消しゴム付き鉛筆」を題材とした発明の捉え方

【保科】 いろいろな話が出ました。そうした話の中だけでは、発明の把握についてまとめるることは難しいようです。そこで、具体例に基づいて検討したいと思います。一つの例は、ごく一般的な消しゴム付きの鉛筆、もう一つの例は、鯨田先生からご提案いただいた体温計付き時計⁽⁴⁾



です。前の消しゴム付き鉛筆は、現物による提案です。そして、後者の体温計付き腕時計のほうは公報が資料になっていますが、その公報自体を提案書であると考えることにします。提案の形態は異なりますが、それぞれをどういうふうに理解して、どういうふうに技術的・思想として捉えるか、そしてどの点で特許を得るといいか、そういうところを具体的に、これこそフランクにディスカッションをし、意見を出していただければと思います。(座談会では保科先生が消しゴム付き鉛筆を各出席者に配りました。本稿では下記の参考図を掲載しますが、座談会では参考図はありませんでした)

図1 消しゴム付き鉛筆



第1例の消しゴム付きの鉛筆、これは至るところでいろいろな講師の方々が取り上げている内容です。そうした中で、先ほどの古い座談会⁽⁶⁾、つまり我々弁理士会研修所のほうでつくった座談会の中で、弁理士の大川宏先生が語られた部分をピックアップしました。

今回の場合、第1例の提案につきましては、この消しゴム付き鉛筆の現物をクライアントが弁理士のところに持ってきたとします。「これを発明しました、これを権利化してください」とクライアントから言われたときに、弁理士はどういう受け取り方、ないしはその技術を、特許を受けるべき発明としてどのように理解していくかについて、いろいろ検討してみたいと思います。

大川先生の説明を簡単にご説明しますと、この提案は、鉛筆に対して、消去部材としての消しゴムを一体化するということです。鉛筆以外にも、ボールペンとかほかの筆記具、たしか記述部材という言葉で書かれていたと思いますが、それに対して消しゴム、いわゆる消去部材を一体化するというような捉え方をしてお

ります。いわゆる上位概念・下位概念の観点からの見方を紹介されていると思います。

さて、この消しゴム付き鉛筆を見たとき、要するに今のところは消しゴム付きの鉛筆が世間ではなく、公知ではないということを仮定して議論したいと思います。これを特許出願しようとするとき、どういうふうな技術内容として理解するかについて検討したいと思います。

【二間瀬】この現物を見て自分がどう理解するかということは、発明者から意見を聞いた上で決めるようにしています。ですから、この消しゴム付き鉛筆のどこがすばらしいのか、どんな苦労があったのかという一般なことから発明者に聞いていき、そこから、発明者が表現できなかったこととか、認識していない発明の効果とか課題とか、上位概念とかを抽出していきます。

【保科】発明者としては、今まで消しゴムと鉛筆というのを別に持っていたところ、この現物のように一体にし一緒にしたと言います。こういうものはいいですよ、ちょっと書き間違えたときでも、一体の消しゴムで簡単に消せますよ、という提案です。

【二間瀬】今までなぜ鉛筆に消しゴムを付けなかつたのでしょうか、と発明者に聞いていきます。もしかしたら議論から、接続部の発明になってしまうかもしれないですが…。

【保科】その接続部の点も一つのポイントになるでしょう。それについても発明者に聞いて、それを従属クレームでまとめる。要するに、従属クレームにすべき内容として発明を捉えるということですか。他にはいかがでしょう。

13. 発明を広げると 一効果と上位概念化—

【鯨田】この消しゴム付き鉛筆については、あらかじめ今回の課題と聞いていましたので、少し考えてきました。

まず「鉛筆と消しゴム」。プラスですね。鉛筆+消しゴムと。このプラスというのは何かというと、作用効果で結ばれているということですね。だから、作用効果が出てくるような形で、鉛筆に消しゴムを付いたという形で進めればいいかなと思います。

だから、クレームを広くする方向で、私が考えたところでは、この以前の座談会⁽⁶⁾にも書いてありますけれども、まず鉛筆に限る必要ないですよね。ボールペ

ンとか筆ペンとか書いていますね。私の考えでは、消しゴムを付ける場所も、鉛筆の端部だけではなくて、側部（横）に消しゴムを付けてもいいかなと思いました。そのような側部に取り付けた消しゴムでも文字を消せないことはないですし、もう一つ、鉛筆の側部に消しゴムを付けていれば鉛筆の転がり防止になるなと思ったのです。そういう効果が一つあるなと。

それと、この鉛筆の芯が尖った先端には幾ら何でも消しゴムを付けられないんですけど、この芯が尖った先端のすぐ横に金具を付けて消しゴムを付けるのはアリかなと。鉛筆のお尻に消しゴムを付けていたのでは、鉛筆で字を書き間違って消しゴムで消すときには鉛筆を180° 上下にクルッと回転させて消しゴムを紙面に近づけないといけなかつたのですが、消しゴムが鉛筆の先端近くにあれば、鉛筆を軸回り、つまり左右に少し回すだけですぐに消しゴムで間違った字を消すことができるわけです。こじつけですよ。こじつけの効果だけれど、実用化されるかどうかは別として、とりあえず可能性として、芯のそばに消しゴムがあると便利ではある。

だから、発明ブラッシュアップというのは頭の体操

図2 鉛筆の側部に消しゴム

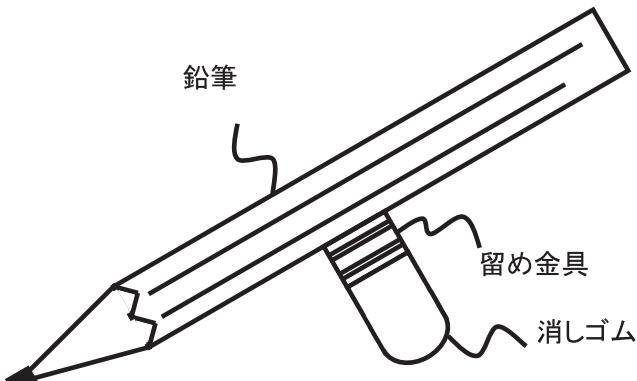
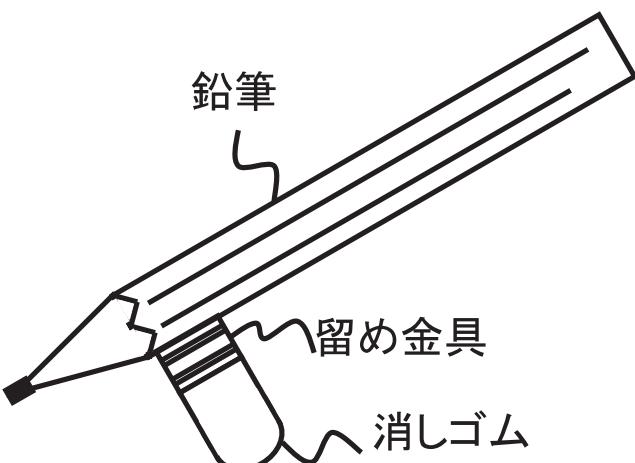


図3 鉛筆の先端に消しゴム



みたいなもので、どんどん発明の範囲を広げていくことができる。あと、消去部材というのは、油性ホワイトとか砂消しもありますね。

そうやって範囲を広げるというのができるので、そこは各人の頑張りがいがあるのかなと思います。

【保科】 そのような考え方の中で、部品Aと部品B、つまり部品Aと関連する部品Bを一つにまとめるというか。例えば、よく日用品関連などで、靴べらに何かと一緒に取り付けるとか、そういう工夫は当たり前です。その観点からすると、鉛筆と消しゴムは非常に関連があって、それらを一緒にすることになります。鉛筆と消しゴムの関係は、鉛筆を使ったときに消さなければならないものを消すための消しゴムを鉛筆と一緒にしたということだとしますと、例えば進歩性が問われる可能性もあるのではないでしょうか。

【鯨田】 だからこそ、効果があるような結び付け方ならばいいと。効果がないような結び付けであれば、単なる寄せ集めです。だから進歩性はない、となると思います。

【保科】 これは笑い話ですが、この消しゴム付き鉛筆の特許出願を依頼されたときに、発明者の方のなかには、鉛筆の先を削って先が尖っていることも条件にしてくれ、と言う人もいます。そういうときに、弁理士はどういうふうに話を持っていくか。当初の鉛筆は芯を削った状態で売られているとは限らないです。商品としては芯を削っていない形態で販売されていることがあるわけですが、使う場合は芯を削ることになるわけです。

こういう消しゴム付き鉛筆というような技術的には簡単なものですか、それをどういうふうに捉えるか、やはり難しい面があります。大川先生の座談会⁽⁶⁾で捉えているのは、鉛筆と消しゴム自体を概念的に広げようということでした。

先ほど鯨田先生がおっしゃった、鉛筆と消しゴムと一緒にすることにどういう意味があるかということについて、先の座談会⁽⁶⁾では議論していないようです。二つのものを一緒にすることの技術的意義、それが今は非常に大事になると思います。

【鯨田】 だから、鉛筆と体温計と一緒にしても意味がないと思います。鉛筆に体温計をくっつけましたよといっても、それでは特別な効果は出てこないわけですよね。鉛筆は鉛筆、体温計は体温計で使うしかないからです。だから鉛筆と体温計と一緒にしても作用効果

が特に出てこないので、単なる寄せ集めということで、進歩性はないと。

【保科】それでは、例えばそのような出願依頼があったときに、つまり筆記具でも、鉛筆でもボールペンでもいいのですが、そこに体温計の機能を持たせたというような場合、その依頼を断ることになりますか。筆記具に体温計を付けてもそれは単なる寄せ集めに過ぎませんよと説明して。

【鯨田】今ちょっと思い浮かんだのですが、鉛筆を手で持つときは親指で鉛筆を人差し指に押し付けるわけですから、鉛筆の側部が人差し指に強くあたりますので、その人差し指に強くあたる鉛筆の側部に体温計を付けて体温を測るというのならいいでしょうね。そういう構成なら、鉛筆を持っている間はそれだけで常に体温を測ることができるという効果が出るから進歩性があるのではないかと思います。しかし、そうじゃなくて、例えば時計を鉛筆に付けたとかいう場合は、私は、出願しないほうがいいでしょと言いますね。

【保科】例えば液晶時計のような場合、鉛筆を手で持ったときによく見える鉛筆の側部に付けるという、時計付きの筆記具という依頼があったとしたら、その依頼を断るのは難しいと思われます。

【鯨田】もしそれに進歩性があれば依頼を受けますけれど、進歩性がないと思えば、特許出願はやめたほうがいいのではないかとクライアントに言います。

【保科】結局、単なる組み合わせになっているかという、特許を受けることができるかどうかの観点から出願すべきか否かを判断するということでしょうか。

【鯨田】それはそうですね。むだな出願は、やはりやるべきではないという気持ちはあるので、特許出願はやめたほうがいい、あるいは、もうちょっと工夫というかプラスアルファを考えたほうがいいのではないかですかということは言いますね。

14. 発明の中心を捉えると

【原田】今、発明の捉え方の話と進歩性の話が混在しているように思います。進歩性についてはいろいろ議論するところがあろうかと思いますが、発明の捉え方ですね。これをどう捉えるかなのですが、いま保科先生がおっしゃった、この消しゴム付き鉛筆を見たときに、まず私だったら、鉛筆と消しゴムを一体化させたというクレームがパッと出てくるのです。一体化の手法はいろいろあるのだろうけれど。

私個人的にはどうアプローチするかですが、鯨田先生のおっしゃったようないろいろな変形例というのは、私はあまり考えないです。というより、発明の真ん中の中心のところでこれは何をやっているのかなと。で、鉛筆に消しゴムを付けましたというのが一番具体的なものなのですが、くわしく見ていくと、筆記具に、その書いたものを消す手段を一体化させましたよと。筆記具のおしりに付けるか頭に付けるかは別にして、一体化しました、便利ですねという、こういう捉え方を私はします。

明細書を書くときも、私はあまり変形例を書かないです。というか、これは発明の中心部分をどういうふうに説明するかという書き方です。抽象的に話が行ってしまうのかもしれません、具体例の見えるような抽象論を展開するようにしております。

だから、この消しゴム付き鉛筆だったらもう、一言ですね。鉛筆と消しゴムを一体化しました。消しゴムの取り付け場所としては、という話からはだんだん具体例になるのですが、鉛筆のおしりのところで金具を使って、というところはその次のステップというふうに私は捉えます。

この話だと、筆記具で展開するという、それは一つの手法だと思うのですが、そこでいつもやっているのは、メーカーさんがクライアントとして来たときに、あなたは何を製造販売されていますかと。鉛筆屋だったら、じゃあ鉛筆でクレームの範囲をとどめておきましょうかと。で、鉛筆、万年筆、ボールペン、何でも扱っていますよということであれば筆記具まで広げていく。相手がどういう商売をされているかによって、クレームを変えるようにしています。

【保科】発明者持参の現物自体は、鉛筆の中の芯が、外側の木製の何かで保護されている。そういう形態ですが、例えばそういうことについても、この芯を保護しているものが木であることに何か意義があるのだろうか、そういうことは考えると思います。中の芯との関係で、芯の周りのものは意義があるかと。もちろん、今までの構成と同じなのかどうかについても考えることになります。また、消しゴムを付けたことによって、この鉛筆本体部分についての技術的な意義が変わったのかどうか、そういうことも考えると思います。

【本田】最近の傾向として、クレームを頑張って広げても、何か従来技術はありますからね。なかなかク

レームを広げづらいなということは思います。もっと構造的に、原田先生が次のステップとしておっしゃったような、どうやって消しゴムを鉛筆にくつづけているのかなということに、もっと何か限定事項はないかなということばかり考えてしまいます。

【保科】先ほど原田先生のお話のように、鉛筆と消しゴムを一体にした消しゴム付き鉛筆という捉え方をするとします。上位・下位概念は別にしまして、発明をそのように捉えたとしますよ。それで特許になるかというと、少し疑問が残ります。鉛筆自体は知られているし、消しゴム自体も知られている、そして、同じような分野、文房具でもほかのもので違ったものを一体にするというものがあったとすれば、進歩性の点で、特許を受けるまでの問題が出てきます。そういう面での手立ては当然することになるのではないでしょうか。



【鯨田】先ほど、原田先生から、進歩性と発明の捉え方は違うと言われたのですが、私は、少なくとも出願する発明を捉えるという場面では実際にほとんど重なっていると思ってます。つまり、もちろん、発明を捉える最初のときは、具体的な先行文献は見ていないことが多いですが、見ていなくても漠然と、鉛筆なら鉛筆、消しゴムは消しゴムとわかる、そういう常識的というかある程度の従来技術が既に頭の中にあるのですよね。そして、そのレベルの常識に基づいて、進歩性はありそうかなと考えるわけです。そこで進歩性がありそうなものが、これから出願する発明なのだと、私は思っています。発明とは何かなのですが。



だから、私の場合は、どうしても作用効果は考えてしまいます。作用効果があるような結びつきがあるA+Bなら、これは一応、進歩性がありうるので発明になるなど。もちろん、その後に改めて先行技術文献を見て進歩性は検証しなければいけないのですが。

やはり進歩性というのは発明に内在しているようなものなので、自分で進歩性がないと思っているような発明というのは、少なくとも出願レベルではあり得

ない。進歩性のある部分（より正確には進歩性と企業にとっての事業的価値とをあわせ有する部分）こそが出願する価値のある部分であり、発明の中核になる部分だと思います。だから、進歩性のありそうな部分を捉えることが出願する発明を捉えることに繋がると思って、私はいつもやっています。

【宍戸】裁判官的な見方からすると、まず、この発明は何であろうか、いわばその実質的価値はどこにあるのかなという方向から考えることになりそうですね。そういう実質的価値とか特徴的部品という考え方は、例えばボールスピライン事件における均等論の議論などでも、その実質的価値が何かという評価が重要ですね。

そこで、この消しゴム付き鉛筆を見た場合に、まず鉛筆と消しゴムがくつづいていること、そこに特徴があるらしいことがわかります。次に、消しゴムが金具で鉛筆にくつづいているけれども、金具自体にはそれほど意味はないのかもしれないなどという見方になります。そうすると、消しゴムが鉛筆にくつづいていることが重要なのだろうなと考えますね。

しかし、クレームに、例えば「鉛筆に消しゴムを固着」と書いてあるとすると、固着ではあまりに抽象的にすぎるかな、広すぎるクレームになるかなということになります。そこで、消しゴムを鉛筆にくつづけるという意味がどのくらい技術的な広がりを持つのかなということですね。

【保科】実はこの消しゴム付き鉛筆の元となる事例は、アメリカの事件なのです。アメリカで特許が成立した事件があって、鉛筆と消しゴムのような、それらの形態の正確な物が何かはわからないですが、そういうものをニカワで付けるという特許があり、それについて発明者は莫大なお金を契約金として受け取ったらしいです。ただ、結果的に、その特許は無効と判断されたようです。

ですから、その発明自体の価値を見出すというか、それも我々の仕事の一つではないかと考えます。

先ほど、発明と新規性・進歩性を云々という話が出ましたが、法律上は特許法第29条で、発明というのは新規でないものも発明という概念に含まれていると考えられます。

【鯨田】そう言われれば確かにそうですね。

【保科】だから、基本的には、発明として捉え、そしてまた新規性・進歩性がある発明として捉えることも大

事だと思います。そしてさらには財産価値、クライアントにプラスになる発明として捉えることとか、それらは発明の把握の一つのそれぞれの見方の一面をあらわしているのではないかという感じがします。いかがでしょうか。

15. 発明と進歩性

【鯨田】ただ、発明とは技術的思想の創作ですよね。創作というところに新しさがあるわけですよ。これは主観的な新しさ、さっき言いました頭の中にある常識の中での新しさ、進歩性がありそうだなというものではないかと私は思います。

だから、確かに進歩性というのは客観的に調査した上で、従来技術と比較してどうかというものですね。しかし、その前に、やはり出願したいと言う以上は、少なくとも主観的に進歩性があるぞと思っている発明でなくてはならないと思うのですよ。だから、その出願したいという発明を把握するために、進歩性がありそうな部分は何かというのを、私は常に最初に問題にします。一番最初のときに。

進歩性という言葉がよくないのでしたら、新しさというのとは何かと。主観的な進歩性は何かということです。

【保科】それらと一緒に考えることにはちょっと危険があるようです。鯨田先生は発明を捉える時点で進歩性を捉えるというお考えのようですが、発明と進歩性とを分けて考える場合もあるわけです。ですから、発明として捉えるというのが一つの見方であって、次にそれが特許を受けることができる、すなわち新規性とか進歩性がある発明か否かと、また別の見方ができるのではないか、と考えます。

また、例えば消しゴムを鉛筆のどこに付けてもいいとのお話がありました。そのような考えの中で、依頼する側あるいは企業としては製品化してそれで儲けたいというものと、そうでないというものという見方から区別できると考えられます。

互いに異なるそれぞれの観点があるので、私たち弁理士としてはそれぞれの観点でできるだけ広く考えること、そういうことが今求められているような気がします。独占権、特許の価値ということからの観点からも発明を把握してほしいということの要求が今出ているようです。そのような難しい要求が増えても弁理士の仕事の値段は一緒です。私たちにとって厳しい状況

だと思います。

【鯨田】防衛出願のように進歩性がなくても出願することもあるでしょうが、通常の場合は、必ず課題を考えて発明しますよね。課題があって構成があるじゃないですか。その課題の中に従来技術の問題点というものが出てきますので、その課題の中で、従来技術との比較を既にしていると思います。そこで、主観的には、従来技術と比較しての新しさは何かというのを考えていると思いますよね。

【保科】その辺、いかがでしょうか。人によって、議論が分かれてしまうのではないでしょうか。

【鯨田】分かれるでしょうね。わかります。

【宍戸】創作というのはもともと新規性・進歩性を含むものですよね。

【保科】そういう要素があると思います。

【宍戸】だけれども法律上はこれらを分けていると。

【保科】はい。創作には、吉藤説からすれば新しさと創作の程度ですか、新しさの程度を、ただそれを客觀化したのが特許法第29条第1項、第2項だという考え方とか、いろいろあると思います。

【宍戸】そうですね。本来は新規性と進歩性は一つだったのでしょうか。旧特許法は、多分その新規性・進歩性の区別がなかったのでしょうね。新規性だけが旧特許法の第1条にあった。

【保科】ということは、この消しゴム付き鉛筆の現物を見た場合に、各弁理士、あるいはまたクライアントとしても、単に鉛筆と消しゴムを一体にする、というだけの明細書だったら納得しないと思います。それ以上の捉え方を今、求めているあるいは求められていると考えるべきではないでしょうか。企業やクライアントの多くは、単に鉛筆と消しゴムを一体にする、というだけの明細書を作るのだったら高いお金は払えない、と考えていると思います。

【宍戸】例えば、消しゴムの部分を鉛筆より大きくするとしますね。そうすると、鉛筆が転がっても机から落ちにくくなりますね。

【保科】似たものとして、例えば、こけしを何かに付けた物もあります。

【宍戸】そういうものもありますね。鳥の卵が転がっても巣から落っこちたりしないことと同じように。

16. 発明の「気づき」

【保科】先ほどもお話ししましたように、技術的、機能

の面から見た場合、鉛筆というのは、鉛筆の本体部分を使って紙に字を書く。一方、消しゴムを使うときにも、消しゴムに力を込めて紙に消しゴムを押し付けるために、手で鉛筆の本体部分を持持する。つまり鉛筆の本体部分を使うことで消しゴムが使えると考える。それが一つの技術的機能として、鉛筆の本体が、字を書くときと消すときとで共用できる、つまり、鉛筆の本体部分が消しゴム用と鉛筆用の両方に使用できると考える。そのように捉えるとすれば、進歩性があると言える可能性が高まる。

図4 鉛筆の使用時

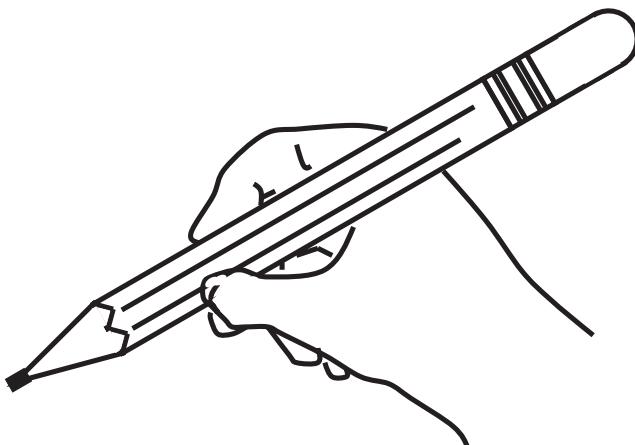
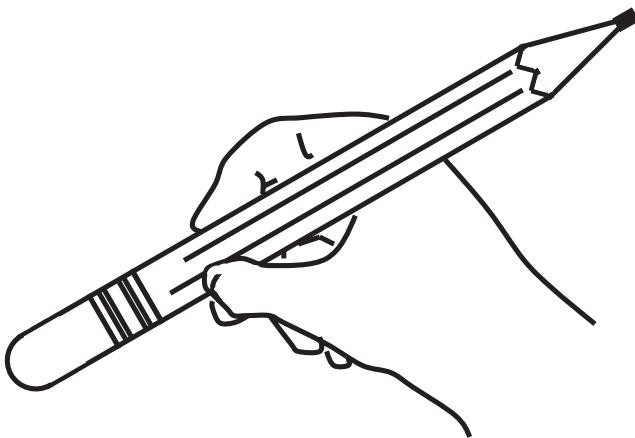


図5 消しゴムの使用時



ですから、発明を把握するとき、先ほどの新しさの境目がどこか、そして進歩性の境目がどこかを、ある程度自分なりに理解していることが必要になります。そうでなければ、本当の発明の把握はできないということになります。

【宍戸】 常にその視点というか課題の理解というのは必要なわけですね。

【保科】 それは発明者からは出してこないですよね。出してこない場合が多いと思います。

【宍戸】 今の話であれば、やはり筆記用具という課題があって、それを消しゴムですぐ消せるという課題。

【保科】 逆にいって、ある特許技術者や弁理士が、消しゴムとして支持するサポート部分の一端に消しゴムを設けた消しゴムというふうに、鉛筆としてではなく、新しい消しゴムと概念する可能性もあります。そのような捉え方も、今、私たち弁理士に求められていることの一つです。私はそういう印象を受けています。

【原田】 おっしゃるのは、発明を単なる技術論だけではなくてということですね。純粋な技術論だけではなくて、周りを含めた。技術論であるにしても周辺といいますか、発明の中心のところがあつて、どんな作用効果があるの、どんな課題があったの、使い勝手があるのという、全部をひっくりめた、純粋にこの消しゴム付き鉛筆の現物だけを見てではなくて、いろいろなところ、多角的にものを見た上で発明を把握しましようというふうにおっしゃっているように理解したのですが。

【保科】 要素Aと要素Bとのつながりがあつて、それらの本来的な意味が何かという見方。鉛筆の目から見れば、消しゴムは附属品、ところが、消しゴムから見ると鉛筆が附属品だという見方ができます。そのような見方もやはり発明の見方であり、鉛筆と消しゴムを一体にする考え方の中の一つの中心的な見方だと思います。

ですから、発明の見方には、課題や目的あるいは効果の面からの見方と、発明の周辺から見ていく見方もあると思います。

ただ、私も原田先生と同じ考え方で、鉛筆と消しゴムが一体という意味は何かということを中心的に捉え、あとは視点をただ変えただけだと思います。そのようないろいろな見方をすると、結構いろいろな発明を捉えることができ、その中には発明者も知財担当者も気がつかない発明が出る場合も往々にしてあります。こういう消しゴム付き鉛筆といった簡単なものでも、人によって捉え方が全く違ってくることになります。

次に、実際に金具がありますが、この金具の意味は何かというふうに考えます。そうすると、その場合でも鉛筆側から見た場合のそれは何か、また、消しゴムにとって金具は何だろうと。そういうふうな、結局思想的な見方をすると、そこに新しい発明が出てくる可能性もあります。

【宍戸】 だから、知財担当の方々、特に発明者などの場合は、現場である具体的な課題を解決するためにある

具体的な技術を考案したということですので、課題に普遍性がない可能性があるわけですね。

【保科】そのようないろいろな見方は、表現された明細書には書かれていません、それこそ氷山の一角、海面下に位置する内容です。発明者にしてみれば、そういういろいろな技術的事項のすべてを発明提案書に書いていたら発明者はほかの仕事ができなくなります。

【宍戸】そうですね。

【保科】そういう点で、発明が氷山だとすれば、それを持ち上げる、つまり、海面下に隠された事項を表に出すための何か施策が必要ではないかと考えます。そして、そういった持ち上げに対する評価がなされるべきだと言いたいところです。先ほど吉延先生がおっしゃったように、弁理士が発明者とのインタビューでいろいろ提案をしていくこと、それを通してクライアントが弁理士の力を見るすることができます。ただし、そういった弁理士によるいろいろな発明把握の見方の検討に対して、一般的には、クライアントは対価を出すまでには至っていないと思われます。

【宍戸】実は弁理士が発明をしていたという可能性もあるわけですね。

【吉延】知財部が発明をしていたということもよくあります。知財部の方が発明者になることは非常に少ないと私は思いますが、優秀な知財部の方と打ち合わせをしていると、「あ、この人が本当の発明者だな」って思うことがあります。特許戦略にしたがって権利化で押さえたい範囲があつたら、その範囲が入るように特許請求の範囲の記載を、発明者の元ネタからチューンするとか、発明者はこう言うのだけれど、権利化の方向としてはすこし違う方向に向けて下さい、と言って発明者の発明を再構築されることがあります。拒絶理由通知への対応を含めて、実は知財部員が発明者としては載ってはいなけれど実質的に発明者というのは多いと思います。

【保科】例えば外資系の企業で、知財担当者である発明者が結構いるのではないでしょうか。

【吉延】職務発明規程との関係はどうなるのでしょうか…

【保科】職務発明規程があっても、職務だとしても、知財部員でも発明者としては認められるわけではないで



しょうか。

【宍戸】確かに発明者ですからね。認められますね。

【保科】個別の職務発明規程に知財担当者を除くという内容があれば別です。

最近では、例えば1～2年という短期間で弁理士試験に合格する人も増えているようです。私たち古い時代のように弁理士試験に何回も落ちることも大事だという見方もできます。苦労して、特許法1条の読み方も年とともに変わっていき、それが実務に生かされることになります。勉強の仕方次第で発明の見方も良い方向に変化していくと思います。例えば、特許明細書を30件やれば一人前とか言われていたのが、苦労少なくやれば、30件ではなくて300件あるいはそれ以上も必要かも知れません。

17. 特許請求の範囲の末尾

【吉延】実際にクレームを書くときに、皆さん「鉛筆」のクレームとして書きますか。それとも「消しゴム」のクレームとして書きますか。ここで悩んでしまいます。結局クレームの範囲が広がることになるのですが、鉛筆とは、って思ってしまうわけです。あれ、鉛筆って書いていいのかな。そうすると、必然的に特許請求の範囲が広がるときがありますよね。何でも物の名前に頼ってしまうと権利範囲が狭くなるような気がしますので、名前に頼らず、クレームで鉛筆の場合であれば筆記具とかに上位概念化したり、そのままの名前を使うにしても「鉛筆とは」と明細書で説明したりすることが、自然と身についているのかなと、思います。

【保科】普段から考えていることですが、「鉛筆とは」と明細書で書いたら、「鉛筆」とここで限定するのはこういう理由です、と明細書の中に説明を加えることが基本だと思います。その限定の理由を見出さないときは限定をしてはいけません。これが鉛筆だとした場合はこういう効果があるとか、そういう明細書の書き方をすべきである、と考えます。仲間の弁理士の中にも、そのように教える人がいると思います。

こういう消しゴム付き鉛筆のような、一見技術的に簡単に見えるものでも、結構人によって捉え方が違うわけです。いろいろな研修の場で、捉え方の違いを実感しています。

【本田】さっき保科先生がおっしゃられたのは、消しゴムを使うときも鉛筆と同じように鉛筆の本体部分を

手で持つということが特徴ということですね。

【保科】その特徴が、私に言わせていただければ、弁理士に大切な技術的な「気づき」だということです。

【本田】明細書や意見書を書いていると、単に装置の構成を説明するだけではなく、そういう作用というか、実際にこうやって装置を使うのです、ということも書くわけですよね。作用を書いているときに、「あ、そうか、鉛筆と消しゴムとで柄が同じなんだ、ということはクルッと 180° 回して持ちかえることで鉛筆と消しゴムを切替えて使えるんだ」というように、発明者とのインタビューではとっさに思いつけなくても、じっくり明細書や意見書を書いていてまた気づくことがありますよね。ほんとうはインタビューのときに弁理士は全部気づくべきなのでしょうけれど。

【吉延】そうですね、それはありますね。

【鯨田】明細書が書き上がった後でクレームを書き直すのはありますよね。ほんとうはクレームを先に完成して明細書を書くべきなのだけれど。

【保科】ところで、実施例の一つとして、例えば、これは消しゴムとして使用する例です、という図が描かれているとします。そしてまた、鉛筆として使用する場合です、と他の図に描かれているとします。単に図に描かれているだけで、鉛筆の本体部分を鉛筆と消しゴムとで共通にしている点には気付いていないような場合はどうなるのでしょうか。発明が開示されたかどうか、つまりそういう認識、把握をしているかどうかは難しいところではないでしょうか。

【宍戸】効果をどう見るか、理解するかという話ですね。ひょっとしたら発明者本人は効果を理解していないかったかもしれない。しかし当業者が明細書を見て効果を認識することができるのであれば、それは効果が開示されているということと同じでしょう。

【保科】そのような発明者や弁理士が認識していなかった効果は、おそらく新規事項つまりニューマターであり、それを後で追加する補正は許されないのではないかと思われます。

【原田】それでいつも私が考えていることは、発明って一体何でしょうという、非常に難しい問い合わせだと思うのですが。構造だけ明細書に書いていたら、これ、鉛筆のおしりに消しゴムがつきましたよと、それだけなのですよね。構造だけでは発明は多分成立しない。そのときに、使い勝手がいいですよ、あるいは消しゴムで消すときに楽ですよと、ここまで明細書に書いて

初めて発明というのは見えてくるということで、そうすると、同じものを見ても、明細書の書き方によって発明が違う発明になってしまうというところがあると思います。

そうすると、弁理士の仕事として、どういう発明を文章にするかというのは非常に重要な話でして、ただ単に構造だけ明細書で説明したのではダメだと思います。課題があって、解決する手段があって、それでどういう作用効果があるか。

これ、同じ消しゴム付き鉛筆を見ても、弁理士が書いたら一人一人違うことを明細書に書くと思います。そうすると、でき上がった発明は全部違うものができ上がってくるのだろうと思うのですが、どうでしょうか。

【保科】そうですね。平成 22 年（行ケ）第 10064 号の判例では相違点が A と B と C と D … と多数の点について違いを主張しています。この判例では、そうした主張の仕方は是非に触れているようです。消しゴム付き鉛筆の場合には、消しゴムと鉛筆、それぞれについては公知だとします。すると、それらを単に組み合わせたものは別に進歩性がないとか、そういう議論になってしまふ可能性があります。しかしそういう捉え方はなくて、まさに今、原田先生がおっしゃったように、要素 A と B がどういうふうな有機的なつながりを持っているかを適切に主張してあれば、進歩性は認められる可能性がある、という判例のようです。

【鯨田】さっき言っていたことの関連なのですが、つまり、「消しゴム付きの鉛筆」って特許請求の範囲に書いてしまって特許になった後、侵害訴訟をやった場合に、被告が、「いや私が作ってるのは『鉛筆付きの消しゴム』なんだ」と反論してくるおそれがありますよね。「だから『消しゴム付きの鉛筆』ではない」と。例えばですよ。そう言ってきたらどうなるのですかね。

結構、今、特許請求の範囲の末尾って大切ですよね。車載カーナビゲーション装置、この間パイオニアによる特許侵害訴訟が棄却された事件⁽¹²⁾がありました。東京地裁です。サーバーを使うタイプは車載カーナビ装置ではないと。だから結構、特許請求の範囲の末尾って大切だと思います。

テクニックとしては二つ書いておく。つまり末尾が「鉛筆」になっている請求項を書くだけではなく、末尾が「消しゴム」になっている請求項も念のために書いておく。実際に侵害のときにどうなるかはわかりませ

んよ。わからないけれど、念のために特許請求の範囲に両方記載しておくのも悪くないように思いますね。

【保科】それによって、何を独占したいかということでしょう。

【鯨田】権利範囲の話で、テクニックですね。

【保科】権利行使の段階を考慮した見方でしょうか。

【鯨田】そうです。

【保科】そういう見方というのは、非常に大切だと思います。その点、コロンブスの卵を題材とした小論⁽²⁾でも問題にしました。実務経験が浅い段階では、そういう見方がなかなかできません。法律論からは理解しているのでしょうか、実践では使うことができません。今正に議論する、この消しゴム付き鉛筆でもすべて発明の把握に関係しているという理解ができると考えます。

【鯨田】発明の把握もありますが、弁理士としてのテクニックみたいなものもあると思います。さっき言った、「…鉛筆。」と末尾に記載した請求項を書いておくと、相手方は消しゴムだと主張してくるのではないかというような、発明の把握というよりテクニック、例えば裁判例とかを研究したり見ておいたりしたら、こういうことで結構問題になっているなど。法的な観点で権利範囲を広げるとか、その辺も弁理士としてやるべきことかなと思います。

発明を捉えた後の話として、法的な観点からテクニックとして権利範囲を広くしていくことも大切だろうと思います。

【保科】鯨田先生がおっしゃることは、純粋に発明の把握をすることだけではなく、特許を受けようとする発明という形でのまとめる面についていろいろな議論があるということでしょうか。例えば、同じモノについて物の発明、方法の発明、そして両方として捉えなさいとか、あるいは部品であれば完成品のことも考えなさいとか、あるいは製法について、カテゴリーの違いを考慮しなさいとかの面です。クレームの記載については、いろいろな議論があって、それはまた別の視点の問題ではないでしょうか。

【鯨田】確かにそこは別でしょうね。それはわかりますよ。

【保科】技術的な視点が最初の捉え方だと思います。先ほど原田先生がおっしゃった、発明の中心的なものを捉えるというのが、やはり弁理士の本来の力を出せるところのまず第一歩ということができるのではない

でしょうか。それが原点であって、その次にクレームや明細書として表現する上で別に問題となると思いません。今は書面主義ですから、書面として表現する上の、捉える上でのそれぞれの個性があると思います。

クレームを記載する上で、カテゴリーとかいろいろなものがあるというのは、私たちの先輩からの伝承的な教えであり、それはそれなりに考えなければいけないということだと思います。

【鯨田】そうですね。

18. 発明者が考えた発明と弁理士が捉えた発明

【二間瀬】私は最初に、とにかく発明者が思っている発明をつかむようにしています。そしてそのときには特許化というのは全く関係なくて、とにかくその発明者が自分で何をつくった、創作したと主張したいのかということをつかみます。併せて、その発明者の考えの外延はどこまで拡がっているのかを確認します。そのため、発明の成立しうる境界を探るための質問を発明者にどんどんしていきます。インタビューのときに、あえて最後の段階までまとめず、こういうのはどうなのですか、あるいはこんなのはどうなのですか、その考え方方はこうとも捉えられませんかと問い合わせつつ発明者の発言を引き出して、その発明者がどこまでを自分の発明だと考えているか、とにかくそれをインタビューでは見定める。そのようにして発明を明らかにしていくということを発明者とのインタビューで行っています。

私は技術者時代、発明者として特許出願に関わったとき、弁理士の方が「発明の本質を捉える」という言葉を使うのを聞き、「発明は、技術者がしているものではないのか」と思ったことがあります。そのときは、発明者の意向に必ずしも一致していない点に、発明者ではない方々が『発明の本質を捉える』という言葉を使う意味が理解できず、私は、「弁理士って何て傲慢な考え方をするのだろう」と思ったほどです。

その後に弁理士として仕事をすることになったときに、いわゆる技術者が考えている主観的な発明と、我々弁理士が業務として扱う特許化のための発明というものは、別物ということに完全に切り分けて判断するというように考えました。私はそういうふうな考え方の変遷で今仕事をしてきているところなのです。

【保科】今の二間瀬先生のお話は、いわば帰納的手法で発明を把握するということなのでしょう。しかし、

発明というのは技術的思想の創作ということですで、それは論理で追っていくことができます。いわば演繹的な手法が使えるわけです。発明の捉え方として、その演繹的な手法をとるのが原田先生や私なのです。で、周辺を追っていくというのは、こういう例もあるとかこういう例もあるのではないかという進め方です。

弁理士の仕事においては、結局、発明者がつくったものを大事にすることが基本です。二間瀬先生の発明者時代の経験談は、そのときの弁理士の言い方が悪かったか、あるいは二間瀬先生の受け取り方が悪かったかどちらかだと思います。あるいは両方かも知れません。発明者がつくったものを大事にしないような弁理士は成功しないと思います。心ある弁理士は発明者の考え、創作というものを第1に尊重します。

そして、こうした発明者の創作とは別にあるいはそれに基づいて、私たちも創作をします。私たち弁理士は特許を受けようとする発明として、あるいはクライアントのためになる発明として捉える上での別の創作をするわけです。技術者時代の二間瀬先生に説明した弁理士も、別の創作があるのですよという意味でおそらく言っていたと考えたいところです。

【二間瀬】 そうですね。発明者の話をもとに、我々弁理士が別のものを創作する。その創作したものを作りが一般に言う発明だろうと思います。だから、我々が言う発明を、技術者がした発明というものと一緒にしてはいけないのでないかなという考えが頭のなかに残っています。

【保科】 技術者の中でもいろいろな人がいまして、私たち弁理士と同じように思想的に発明を捉えている人もいます。特に、技術者のリーダーとなるような人はそういう思想的に発明を捉えている方が多いと思います。

発明を実施する上でこここの寸法が何センチとか、そういう設計的な事項にも発明は存在すると思います。基本的に、私たち弁理士が捉える発明というのは、それが思想的にどうか、考え方としてどうなのかという捉え方じゃないでしょうか。

【二間瀬】 確かに、発明者が考えた発明と、弁理士が効果的な権利活用まで考えて思想的に捉えた発明とが一致することもあると思います。一致することもあるのですが、一致することを前提にしてはいけないと考えています。

【保科】 発明の具体性と抽象性の上での、段階的に捉えるところによって発明が違うということでしょうか。技術者の場合にはより具体的で、私たち弁理士は発明者の頭の中がすべてはわからないような状態で、あやふやな状態、ないしは抽象的な形で発明を捉える。

そういう傾向はありますが、考える基軸、そこの芯自体は同じもので無ければ、有効な対話ができないと思います。そうでなければ、弁理士による発明の把握が、発明者から離れ、私たち弁理士が発明自体をつくることになってしまいます。

【鯨田】 ただ、中間処理等で進歩性の引例が出てきて、引例との相違点を入れなければならなくなったりしたとき、そこで全然違う発明になってしまふこともあるのですよね。引例との相違点を特許請求の範囲に入れたがために、A + B + Cになったとする。つまり、今までのA + Bに新たにCを入れたすると、それまではA + BのBが進歩性のポイントだと思っていたのが、今度はCがポイントになってしまった。

そうすると、今度はBを上位概念化しておこうと考えます。Bがポイントではなくなるので、Bを、シフト補正にならない範囲ですが、上位概念化して広くしておいて、今度はCをポイントにして限定する。そうすると、発明としては当初考えていたのと大きく違ったものになったりするのですよね。

だから、今言われた技術者が考えられた発明について、もちろん弁理士は傲慢になってはいけないと思うのですが、技術者が考えていたものとは違う方向でも、特許化するために結果的に当初と大きく違う発明になってしまうことはある。でもその権利化された発明が、企業にとって価値があるものならばいいのではないかかなと思うのです。

【二間瀬】 それでいいと思います。弁理士が特許請求の範囲として記載するという作業をした結果がそうなるというのであるのですから。それはそれとして、発明者が考えたものは、別のものとしてきちんと理解をする……。

【鯨田】 それは尊重しなければいけないということですかね。

【二間瀬】 発明者が考えたものを理解した上で変えて



いるわけですよ。それが我々弁理士の仕事だと思います。権利化するためにしなければいけないことは当然やらなければいけないのでないかと思っています。

【保科】今の議論の中には難しい問題も含まれています。先ほど私は軸と言いましたが、補正で追加することが禁止されている新規事項つまりニューマターが問題になっている今の時代では、発明の軸自体がずれるようなことはいけないというのが一般的な考え方だと思います。

発明の軸を出すということについて言いますと、それは発明の捉え方の中心的な考え方です。AとBとを単に含むのではなくて、AとBとをどういうふうに含むかというX(エックス)，そのXが書いてあるという発明というものをしっかり捉えておかなければいけないという考え方です。

しかしながら、法律の規定からすると、二間瀬先生が弁理士になるよりも前の時代は、「発明に構成に欠くことができない事項」⁽¹³⁾というものを捉えようとしていたのです。「鉛筆と消しゴムとを含む何とか」という構成を中心としたクレームだったのです。それに対し、今の特許法第36条第5項は「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」という規定です。鉛筆と消しゴムと一緒にすることによってどうする、という機能的な、あるいは課題的なことをクレームに記載することが許されます。

ところが、現実的にはそういう機能的や課題的な記載のクレームというのはなかなか少ないと思います。なぜか、舌足らずのクレームの記載が多いと思います。クレームに本来記載されるべきであった事項が、中間処理や侵害の裁判の段階で問題になったりします。

この消しゴム付き鉛筆について、さらに議論ができると思いますが、予定時間との兼ね合いもありますので、次に、鯨田先生のご提案の「体温計付き腕時計」⁽⁴⁾に移らせていただきます。

19. 具体例2「体温計付き腕時計」を題材とした発明の捉え方

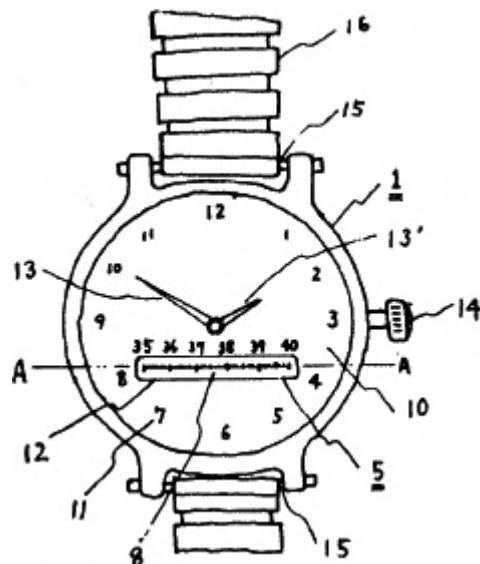
【鯨田】私の見たところ、この「体温計付き腕時計」⁽⁴⁾はそれほど議論の広がりはないかもしれません。要は、私はいつもA+Bと表現してしまうのですが、大きくみると、腕時計+体温計ですね。で、腕時計も周

知、体温計も周知です。だから、腕時計と体温計をつなぐ「+」のところだけが新しい。

どう新しいのかというと、実際の特許では若干限定した形で書いていて、限定し過ぎたなという気はしますが、腕時計本体の裏ぶたに体温計の検知部を付けています。つまり、腕時計のうち、人間の体に密着する部分に体温計の検知部を付けた。そうすることによって、腕時計は常に体に密着していますので、体温計も常に人間の体温を測っていますよ。さらにその体温計の表示部が、腕時計の文字盤の一部に入っていますので、ユーザーはいつでも測定結果を見るることができますよ。

いい発明だなと思います。いわゆる組み合わせ発明、コンビネーション発明の典型例かなと思います。あまり特許のこと詳しくない人のなかには、こういうので特許になりますかと言う方が多いのですが、一応こういうのでも特許になりますよという例です。

図6 体温計付き腕時計(実公昭43-29993号)



【保科】この公報を、今回は発明提案書として検討を進めたいと思います。公報のクレームを中心に見ますと、この発明者は、時計の裏ぶたに凹所、つまりくぼみがあるということを前提にしています。その凹所に感知器を入れて、面一にすることで体温を感知しやすくすると言っています。そして、体温計の表示部を文字盤の一部に装着しています。発明者自体は、さきほどの凹所つまり体温計の挿入孔にパッキンを入れることまで必須事項として記載しています。そういう点では発明者らしい書き方のクレームになっています。

先ほどからの議論の流れから、まず技術の理解をしたいと思います。技術内容自体は比較的の理解しやすい

と思いますが、その点で何か疑問点はありますか。

次の段階は、思想的にはどうだろうと捉えます。いわゆる発明としての捉え方です。そして、特許を受けることができるかどうか、あるいは独占権にふさわしいかどうか、どこを独占するかという観点から捉えたいたいと思います。

また、公報に「体温計付き腕時計」と記載されています。先ほどからのクレームの語尾についての議論からすれば、「時計付き体温計」はどうだということがあります。いかがでしょうか。

鯨田先生は、一つの気づき的なものとして、腕時計というのは人間の皮膚に接触し、その接触部分の温度を感じできるという点、そこで人体と体温計との接点があるという見方をしています。そういう見方は非常に大事だと思います。それを中心とした発明の展開ができます。ということは、腕時計ではなくても、肌に常に付けるものと、体温測定というものを合致させる考え方として捉えることができます。体温計付き腕時計は、その考え方を具体化した技術の一つにすぎないとも考えることができます。その辺、いかがでしょう。

【二間瀬】自分がどう捉えるかというよりも、まず発明者がどう捉えているのかというのを聞き出して、それをもとに自分の考えを構成していくというのが私の考え方です。それだと、やはりなぜ、発明者が腕時計に着目したのかというところから考えていくて、肌に密着しているというのであれば、肌に密着するものは腕時計に限らずほかにもありますよねという点に考えが行きます。あるいはもし体温計を取り付けるのが腕時計のうちの肌に密着している箇所ということではなくて、実は腕時計のどこに体温計を取り付けてもいいということなら、「肌に密着して」ということとは関係のない発明として捉えなければいけなくなってしまいます。「肌に密着して」とは関係のない発明だとしたら、では発明の効果や作用、課題は一体何なのだろうというところに考えが行って、またそれをもとに発明を理解していくというか、発明を捉えていくというやり方を私はするであろうと思います。

【保科】一般的には、「腕時計本体に対し、体温を測定するための装置を一体にしたことを特徴とする腕時計」というまとめ方でクレームを記載すると思います。そうなると、先ほどの鉛筆云々と同じで、単にそれぞれ知られた公知の物と一緒にしただけではないか

ということになってしまう可能性があります。いかがでしょうか。

【宍戸】どのような形で実施例が書かれるかわからぬのですが、今先生がおっしゃっていたように、体温計の一番先の丸い液が入っているところ、それがこの腕時計の裏蓋のどこかにちょっと顔を出すようにするということだけであれば、これはそれぞれの構成要素の独立性が高くて、それぞれ別な技術をくっつけただけという感じがしますね。そこで一ひねりして、この裏ぶたそのものが熱を感じるということを利用する事にすると、技術の関連性が出てくる。そういうところに気づくかどうかということですね。

【保科】そうですね。

【宍戸】そうすると、このクレームは確かに発明者本人が書いた、まさに技術者が書いたクレームなのだろうなと思いますね。

【鯨田】だから、広く捉えれば、腕時計の裏ぶたそのものが検知部になってもいいわけですよね。しかし、そのような内容は、この公報のクレームからは外れてしまっていますよ。クレームには裏ぶたの凹所に感知部を入れた、と記載されていますから。

【宍戸】そうすると、先ほどの話のように、技術者の考えた発明と弁理士の考える発明とは違ってくるわけですね。

【鯨田】だから、弁理士は発明を広くしなければいけないということですね。

【保科】お話のように裏ぶた自体が検知部云々ということと比較すると、公報のクレームでは裏ぶたというのがあって、感知する部分が裏ぶたとは別に存在して、それぞれが独立的に皮膚に接触しているということです。しかしながら、裏ぶた自体が伝熱性がいいというか、熱をよく伝えるとなると、その裏ぶたの熱を感じ部に持つていけばいいという可能性も出るわけです。それはまさに抽象的な考え方としての捉え方ではないでしょうか。

【鯨田】そこは弁理士がプラスしてもいいところなのですかね。

【二間瀬】そうだと思います。

【鯨田】そうなのでしょうね。本来、発明者がいろいろな可能性の提案もやってくれるのが一番いいのですが。

【二間瀬】発明者が気づいていればいいと思うのですが。だから私は、発明者がどこまで気づいているのか

を質問してあげて、発明者が気づいているところは確実に特許請求の範囲のなかに入れる。あるいは発明者が気づいてなくても、「あ、これは発明に入れてもいい範囲だな」と思うところまでは、やはり特許請求の範囲を広げてあげるということをしたらいいのかなと思っています。

【保科】今は温度計の感知部を中心とした技術意義を検討していますが、別の見方として、体温計は人間が体温を把握するために目を通して見るものであり、そして腕時計も人間が時間を把握するために目を通して見るものであると考えることができます。そちらを中心になると、また別のまとめ方になります。

【鯨田】そこもポイントになりますよね。時間と体温と一緒に見ることができると。体温計の表示部を腕時計の文字盤の中に組み込んでいるから一目で時間と体温を両方見ることができるというのにはありますね。

【保科】発明者は、そういうヒントが与えられると、「そうか！」ということで別の発明を見出すというか、次の開発の課題を与えられるということになる場合もあると思います。

私たちも後になって気がつくという経験を良くしますが、パッキンとかそういうふうな、どっちかというと余分な、限定し過ぎかなとかいう内容をクレームについて入れてしまいますが、それを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。

発明者としては、パッキンがないと汗で装置がダメになってしまふからとか、別の何か理由があってパッキンをクレームに入れているのでしょうか。水とか汗が入っても問題ない材料の感知部もあるでしょうし、いかがでしょうか。原田先生。

20. 発明のポイントは

【原田】しゃべろうと思うことを全部皆さんおっしゃっていました。結局は、やはり発明をどう捉えるかの話で、話をもとへ戻しますけれど、腕時計と体温計を一体化しましたよというだけでは、さっき鯨田先生がおっしゃった、進歩性まで考えて発明を捉えるということになると及第点は与えられない。やはり温度感知部を、腕時計のうちの体温に触るところに取り付ける、ここが多分発明のポイントだと思います。そこに軸足を持ってきてものを見ると、いろいろな発展ができるかなという気はいたします。

【保科】そのようなポイントが、私の言葉で言わせて

いただければ「技術的気づき」ということなのです。裁判などでも、結論をどちらにしようかという判断のときに、そういう「気づき」というのは当然あるのでしょうか。

【宍戸】あるのでしょうか。きょうは「効果」の話⁽¹⁴⁾について討論するのは時間的に無理のようですが、裁判実務からすると、きっちり発明の効果が明細書に書いてあるかどうかということはそれほど問題にはなりませんね。やはり明細書全体から効果が読み取れるかどうかが問題です。ひょっとしたら、裁判所は、発明者が考えていなかったことまで明細書の記載から読みとっているかもしれませんですね。

【保科】その点、最近の判例で、3番目の日焼け止め剤組成物⁽¹⁵⁾があります。明細書には、一応概念的に効果が記載されていたようですが、データ的にはきっちりと明細書には書かれていないようです。しかし、後の実験証明によって、その効果が認められているようです。

【宍戸】そうですね。およそ補正を認めれば、当初の明細書に書いてある効果が変わってしまう可能性は高いので、補正を認める以上は、明細書に書いてある効果しか認めないというのはおかしいわけです。やはり、発明はもっと実質的に捉えるということでしょうね。

【保科】最近、クライアントとの話の中で、「今Aを含む技術を提案していますが、今後の技術動向からするとこのAという技術は使われなくなり、別の手段を使う方向性があります」という言葉が出ます。そのような技術動向までを考慮した対応まで、弁理士に求められるとすれば、非常に難しくなります。単に発明を捉えるだけではなく、今後の技術動向というある種の余分なことを考えなければならないわけです。

【鯨田】「方向性があります」というのは技術の流れのことですね。

【保科】はい。例えば技術の流れとして、今、鉛筆は木製がほとんどですけれど、ゆくゆくはプラスチックになりますよということです。その場合に、プラスチックになった場合はどうだろう、と考えなければいけないわけです。プラスチックになれば、木製の場合とは異なり、鉛筆の成形のときに消しゴムも一体にするのかもしれないし、その他の変化もあるのではないかと考えるわけです。別の発明が出てきます。

【鯨田】それはやはり技術の流れですので、本来は発

明者の役割の範囲なのだろうとは思いますが、弁理士もこれからはそういう技術の流れも考えてクレームを作ることが望ましいのではないかなということは思います。

技術の流れで思ったのですが、さっき出たパイオニアのカーナビ特許⁽¹²⁾なども、特許請求の範囲の末尾は「車載ナビゲーション装置」となっているのですよね。東京地裁は、車載ナビゲーション装置と特許請求の範囲に書いてある以上は、すべての要素が車に乗っかっていることが必要だと解釈したのです。で、被告のナビタイム（登録商標）はサーバーとのやりとりでナビをやっているものですから、一部の要素がサーバーにあるのです。だから権利侵害にならないというふうになったのです。

私は興味があったので最近調べたのですが、1991年の特許出願なのです。約20年前ですよね。あのころ、まだインターネットは知られていなかったので酷かもしれないけれど、技術の流れとしては、将来スタンドアローン型だけではなくてサーバーを使うのもあるかもしれないなと考える余地はあったと思います。発明者が本来はそう言うべきでしょうけれど、もし弁理士を考えたら、そういうスタンドアローン型だけではないクレームは簡単につくれるはずです。そうしたらよかったですのにとも思います。

発明の捉え方が今回のテーマですけれど、それが今まであまり話題になっていないのではないかと私は思います。世間やマスコミなどでなぜ話題になっていないのか。

例えば今、サトウの切り餅事件⁽¹⁵⁾とか先ほどのカーナビの特許侵害⁽¹³⁾の話でも、事件としてはかなり新聞などに出ているのです。で、これらはクレーム解釈の話ですので、要するにもともとクレームをちゃんとつくっていたらよかった。そこまで要求していいかどうかわからないですけれど、クレームの書き方を変えていたら勝っていたかもしれない。ところが負けてしまっている。そこまで議論していないと思うのです。なぜかいうと、わたしが思うにおそらく弁理士同士が遠慮してあまりお互いに批判していないとか、あるいはそこまで研究していないとかではないかと。

だから、クレームをどう書くか、あるいは発明をどう捉えるか、その上手い下手で、サトウの切り餅事件では十何億円の損害賠償を請求したのです。パイオニアなども10億円以上請求しているのですよね。

そういうのが、クレームに一言変更を加えることで違ってきていたのに、こんなことになってしまったわけです。

そういう議論が、弁理士とか一般人の間でもっとおこなわれるようになれば、この発明の捉え方についても、もっとみんな注目して、多くの人が議論するようになっていくのではないかと思います。

21. 出席者感想

【保科】これまで発明提案書から発明を捉える段階での議論をしてきましたが、予定ではさらに中間処理や裁判の段階において、明細書やクレームに記載されたものから発明を捉えて解釈するほうまで議論する予定もありました。しかし、時間的な制約により、最後のほうについてはできませんでした。

【二間瀬】発明の捉え方というのは、完成した明細書のようなものとは違い、表に出てこないところが多いと思います。私の場合、教えて下さる方の考え方とか、あとは自分で感じた考え方というのがどうなのかというのを、客観的に考える機会はあまり多くなかったと思います。こうやっていろいろな先生方のご意見を聞くことのできる機会が頂け、表層しか理解できていないかもしれません、先生方のご意見に触れられてよかったですと感じています。これから仕事のときに思い返してみながらやってみたいと思います。

【原田】きょうのテーマは発明の捉え方ということで、私は私なりに、最初に言いましたように仕事をしながら、つまりいろいろな仕事をこなしながら、その1件ごとにどう発明を見ていくかということをやってきたのです。振り返ってみると、もう長いこと弁理士業務をやっているのですが、こういう席でそういう発明の見方の話をしたのは多分きょうが初めてだと思います。

こういった議論はどんどんしていただきたいのではないかと思います。今日はたまたま『パテント』誌の記事だということで発言させていただきましたが、例えば研修所とかでもこういった発明の捉え方についての課題を取り上げていただくと、皆さんためになるのではないかと思います。

【鯨田】私も発明の捉え方を今まであまり意識して考えたことがなかったので、今回、この座談会に参加して、改めて今までの自分の仕事を見直す切っ掛けになったように思いますし、大変よかったです。

さっきも言いましたように、やはり弁理士同士がお互いにいろいろ批判しあい、クレームの書き方とともに含めて議論を深めていくようにすれば、多くの人がこの発明の捉えかたというテーマに注目してくれるようになると思いますし、それは大切なことではないかと考えます。

【保科】私は発明の把握こそ、弁理士の原点だという考え方をもっています。最初に申し上げたとおりで、今もそういう考え方に基づいて、出願や判断を含むすべての仕事が発明の把握から始まると考えています。

しかし、発明の把握は非常に難しいです。ですから、これからもまたいろいろな機会を作り、お互いに議論したり、あるいは検討したりすることができればいいと思います。

【宍戸】私の場合、どうしても、発明の意味は何か、発明をどう捉えるかということを真っ先に考えてしまいます。つまり発明の要旨認定ですね。真っ先にクレームを読みますが、いくらクレームを見ても何も理解できないから、明細書を見るしかない。発明を実質的に理解しなければということになります。侵害訴訟の場合には特許法70条などで、新規性・進歩性の判断の場合には要旨認定という形で、クレームの解釈について、「クレームに基づいて」という意味に関して、変遷がありました。リバーゼ判決のあたりの裁判実務はおそらく最もクレームを厳格に見ていた時代であったと思いますが、現在はかなり違っていて、明細書を中心として見るという傾向が強いように思います。

そうすると、その発明の技術的内容は何かというときには、それは明細書に本来書いてある技術をできるだけ尊重して、ということになりそうです。もちろん、クレームに読み込めないような場合も少なくはないと思いますが。

そうすると、今皆さんのは、発明の提案書から読み取っていく技術と、裁判所の発明の読み方とはかなり共通点があるようだと、そういう感想を持ちました。

【丸山】自分はまだ経験年数の浅い弁理士なので、「発明の捉え方のコツ」のようなものがあれば、ぜひ知りたいと思っておりました。しかし、やはりそういったコツは、数々の実例を通して訓練しながら習得していくことが一番だと思いました。

そういう意味では、「発明の捉え方」というテーマについて、研究発表や文献の数がそれほど多くないとい

うお話でしたので、これからもっと議論を重ねて、最終的には「発明の捉え方のコツ」の体系化のようなことができればいいと思います。自分自身でも日々の仕事の中で、このテーマについて探求していきたいと思います。

【本田】これで座談会を終了させていただきます。保科先生には大変むずかしいテーマで司会をやっていただき真にありがとうございました。

22. 座談会後のメール

座談会の後、出席者から以下のメールが寄せられました。

【保科】何とか進行を終え、正直なところほっとしています。進行にご協力いただき心から感謝申し上げます。

「座談」の良さは、わずかながらの気楽さにあり、その気楽さが「ユニークな発言」を生み出すことにあると考えます。その意味からすると、「発明の把握」がテーマだけに気楽さが一歩足りなかったかなということ、進行役がしゃべりすぎたことを反省しています。

「把握」自体は、特許業務の原点になり、その結果が明細書や判断の結論に大きな影響を与えるものだと思います。その意味から、「把握」を磨くことは弁理士の腕を磨くことに直接的に通じると確信しています。そのような「把握」ですが、昨日も話題になったように、突っ込んだ検討や分析はなされていないのが現状です。それら検討や分析は、「把握」の充分な経験者、つまり私たち弁理士の「専権」ではないでしょうか。

「把握」は、一般的には、複数の観点から実行しますが、その「複数の観点」として何が適切か、あるいは各観点での留意点など明らかにされていないことが多いのではないかでしょうか。ノウハウとすべきであるという意見もあると思います。しかし、特許が「新しい技術の公開」を前提とする以上、基本的な実務手法自体は秘密にすべきではなく、公になることにより各実務手法のさらなる発展を望みたいところです。

小生は、特許の世界にギルド的な環境は不要であると考えています。「発明の把握」はさらに深淵です。このテーマにパテントがさらにチャレンジするよう期待しています。

【吉延】昨日は大変お世話になりました。是非、また企業知財部の方を交えた座談会を開きたいものです。

以前、パテント誌で企画した知財高裁へのインタ

ビュー⁽¹⁶⁾のときだったと思うのですが、知財高裁では3名の裁判官が審理するのだから、審決取消訴訟の代理人もせめて3名位で望んだ方がいいのではないか…ということをアドバイスされた記憶があります。

知財部がプライドをもって発明の本質を提案書に書いてきている場合にも、発明者、知財部、および代理人の三者による協議で、さらに違った切り口（課題）からの発明の本質の分析や、中間概念の抽出ができるものと考えております。

出願時の打ち合わせに、発明者は技術、知財部は権利範囲を見据えた特許戦略、とした場合、代理人の役目は何になるのでしょうか？36条に違反しない明細書としてどうまとめるか…になるのでしょうか？あるいは、知財部とは異なる目で発明の本質を捉えてあげることなのでしょうか…実は、ここはまだよくわかつていません。

今後ともよろしくお願ひ申しあげます。

注

(1) (座談会)「進歩性判断の問題を探求する」、保科敏夫、高瀬彌平、渡部温、宍戸充、日本弁理士会パテント誌2010年6月号

<http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201006/>

(2) 「(論考) 明細書について先輩から後輩へのアドバイス—仮想発明「コロンブスの卵」を題材として—」、保科敏夫、日本弁理士会パテント誌 2007年10月号

<http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200710/>

(3) 「ある裁判に見る進歩性判断の考え方」、日本弁理士会電子フォーラム、2010年11月24日（平成22年（行ケ）第10064号 判決言渡：平成22年10月28日について議論されています）

https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=46&br_sub_serial=301&sortOrder=0&view_id=1129&look_id=1152#post1152

(4) 「組合せ発明（コンビネーション発明）の特許性、ニーズ発見能力」の3.「体温計付き腕時計」（実公昭43-29993号）弁理士 鯨田雅信の「ローマは一日にして成らず」、2007年5月23日記事

「公告クレームは次のとおりです。

『腕時計の本体の裏蓋に凹所を設け、前記凹所に体温計の感知部を装着して前記感知部を裏蓋と同一面とし、か

つ、体温計の表示部を文字板の一部に装着し裏蓋の体温計の挿入孔にパッキングを装着してなる体温計付き時計。』

<http://d.hatena.ne.jp/mkuji/searchdiary?word=%2A%5B%BF%CA%CA%E2%C0%AD%5D>

(5) 「(論考) 拒絶理由通知への応答（どう考えて対応するか）」、原田洋平、日本弁理士会パテント誌 2009年12月号

<http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200912/>

(6) 弁理士会研修所「基本テキスト／特許・実用新案の明細書・図面の作成要領」に収録された「(座談会) 発明の把握と表現について」、出席者 大川宏 会員、薦田正人会員、深見久郎 会員、宮本隆司 会員、司会 星野恒司会員

(7) 座談会の事前に保科先生に用意頂いたメモの1. は以下のとおりです。

「1. 座談会のテーマおよび趣旨

日本国を含む主要な特許大国で出願が減少する傾向にある中（たとえば、四庁統計報告：Four Office Statistics Report）、出願を含む特許の活発化のために、弁理士の仕事を見直す良い機会です。

弁理士法第4条は、1項で「弁理士が業とする」いわゆるコア業務として特許等の手続およびそれに関連する鑑定等の業務を規定し、また、2および3項で「弁理士が業とすることができます」いわゆる拡大された周辺業務を規定しています。

ここで、弁理士のステータスのさらなる向上のために、コア業務のレベルアップを図ることが大事です。なぜなら、その業務こそ、弁理士の専権業務であるからです。

コア業務、特に特許関連の業務に着目するとき、有効な出願および権利化と、クレームの的確な解釈とをいかに成し遂げるかが肝要ではないでしょうか。両者を比較検討するとき、一見すると一方がクレームなどを新たに作り出す創造的な仕事であり、他方は存在するクレームを解釈するという鑑識的な仕事という違いを見出します。

そのような弁理士の二大特許業務を考えることは、それら各業務に双方向的なヒントを与え、それが特許の活発化を図る一助になると考えられます。

ここで、コア業務について、クライエントの要求が変化しています。従前は、クライエントは、彼らが提供し

た資料や材料の範囲で弁理士が内容的にうまくまとめれば基本的にOKであったのに対し、今では、そのようなまとめだけでは満足せず、彼らが与えた情報を越えた内容を含むサービスを求める傾向があります。

これに答えるためには、他の人が気付かないような問題を発見する力、あるいは他の人が気付かないような技術的事項に気付く力を身につけることが一策です。

そのような意味から、クレームや明細書の中に“技術的気付き”を入れること、中間書類の中で審査官を特許査定に導く“気付き”に基づく意見を述べること、技術的判断に説得力を増す“個性的な気付き”に基づく理由を述べること、が大事と思われます。この点、発明提案書の記載に基づいて、いかに特許を受けようとする発明を把握するかを検討することに意義を見出すことができます。

以上のような“気付き”に関する議論や検討は少ないため、今回の座談会は少なくとも問題を提起することになると確信します。」

(8)弁理士法第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁判に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。

2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができます。

一 関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項及び第六十九条の十三第一項の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理

二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物（著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。以下同じ。）に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以

下この号において同じ。）であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理

(9)「特許等出願件数激減に対する緊急対応策を講じることに関する決議」平成22年度第1回臨時総会（平成22年12月3日開催）決議

<http://www.jpaa.or.jp/activity/appeal/2010/h22ketubun.html>

(10)「4府統計報告書2009」

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kokusai/kokusai3/fosr_information.htm

(11)弁理士法第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁判に関する経済産業大臣に対する手続についての代理（特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。）又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成を業とすることができない。

(12)「パイオニアがナビタイムをカーナビ特許侵害で提訴」、弁理士 鯨田雅信の「ローマは一日にして成らず」、2011年1月12日記事

<http://d.hatena.ne.jp/mkuji/20100112/1263226423>

(13)平成6年改正前の特許法第36条第5項第2号は、「請求項」を「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した項」と定義していた（工業所有権法逐条解説第18版参照）

(14)

（保科先生に事前に用意頂いたメモでは、下記三つの判例も検討する予定でした。「効果」については（2）と（3）の判例参照）

「3C. 最近の裁判例を通しての検討

（1）平成22年（行ケ）第10064号審決取消請求事件

平成22年10月28日判決言渡／「被覆ベルト用基材」

「相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点

から、まとまりのある構成を単位として認定されるべき」？

(2) 平成 21 年(行ケ)第 10434 号審決取消請求事件

平成 22 年 8 月 31 日判決言渡／「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」

「法 36 条 6 項 2 号は、特許請求の範囲の記載に関して、「特許を受けようとする発明が明確であること。」を要件としているが、同号の趣旨は、それに尽きるのであって、その他、発明に係る機能、特性、解決課題又は作用効果等の記載等を要件としているわけではない。

(3) 平成 21 年(行ケ)第 10238 号審決取消請求事件

平成 22 年 7 月 15 日判決言渡／「日焼け止め剤組成

物」

「当初明細書に、当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、請求の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参照することは許されるべき」

(15) 平成 21 年(ワ)第 7718 号特許権侵害差止等請求事件

(16) 特集《知的財産高等裁判所との座談会》「知的財産訴訟実務の実際」、日本弁理士会パテント誌 2006 年 5 月号

<http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200605/>

書籍紹介



単行本：328 ページ
出版社：金融財政事情研究会
(2011/01)
ISBN-10 : 4322118720
ISBN-13 : 978-4322118728
発売日：2011/01
商品の寸法：21.2×15.6×2.8cm

め、ステージが上がって取り扱う訴訟事件の種類やタイプが変わっても、柔軟に対応することができる本である。

ところで、弁理士というのは、司法試験に通るような法的訓練は積んでいない。以前は、弁理士のみが関与した審決取消訴訟などについて、「当事者に法律家が全く居ない」と言われていたこともあるようである。

この点について本書は、「判決の効力」のような純粹に法律的な事項についても、既判力、形成力、拘束力と明確に分けて解説され、司法試験レベルの法的素養が無い者にも分かりやすいように親切に解説されている。そして、この解説の内容はもちろんのこと、解説項目の順序まで含めて、高部判事の卓越した法律的素養に触れることができる。その意味では、どのようなステージになつたとしても、これを傍らに置いて、その行間まで含めて、じっくりと付き合って行きたい本である。そうすることにより、弁理士が関与する訴訟事件についても、そのクオリティを高めることができるであろうし、そのような意味で、本書は公益的にも多大な意義がある。別の言い方をすれば、本書は、弁理士にとって、自ら関与する訴訟事件のクオリティを高めるという公的責務を果たす上で、必須要件ではないだろうか。