

## ○特許事務所を志望する方へ

「明細書作成は難しい、だからこそ面白い」

特許出願手続を行うためには勿論「特許法」等法律の知識が必要ですが、特許事務所の主な仕事は、「明細書」という発明を説明する書類を作成することです。この明細書では、発明がどういうもので、どういう理由で特許に値するかを説明する必要がありますが、最も大切なのは「特許請求の範囲」という独占を希望する発明を定義する部分です。「こういう発明については、第三者が私の許可を得ないで実施することを禁止して下さい」と請求する部分なのです。特許出願時には文字通り「請求の範囲」に過ぎませんが、特許庁で審査された結果、「特許に値する発明である。」と認められれば、特許請求の範囲は「国が第三者の勝手な実施を禁止する範囲」に変わります。

特許請求の範囲は、上記のように発明を定義する部分ですので、原則的にはそこに記載された要件を一つでも満たしていない物や方法を第三者が実施しても、特許権侵害にはなりません。特許された発明である「特許発明」が奏するのと同じ作用、効果を奏し、しかも特許請求の範囲に記載された要件を満たしておらず、かつ、特許発明の実施品や実施方法と十分競争し得るものを第三者に考えられることを、私共は「もぐられた」と申します。

特許発明をもぐった実施品や実施方法が、特許発明の実施品や実施方法に比較して質とコストとのいずれかにおいて遙かに劣るものであれば、もぐられたことに問題はありませぬし、もぐられたのではないということもできるでしょう。しかし、質およびコストにおいて十分に特許発明の実施品や実施方法に対抗できるものである場合には重大です。最も問題なのは、もぐったものの方が優れている場合です。それでも、もぐった人がそのもぐった発明を特許出願して権利化している場合には、そのもぐった発明はもぐった人のみ、自分の発明は自分のみがそれぞれ実施できるだけであって、それ以外の人はいずれの発明も実施できないのですから、第三者との関係においては特許権を取得した意味が全く失われてしまうわけではありません。

それに対して、もぐった人がもぐった発明について特許を取得しなかった場合には、世の中のすべての人が、特許発明より優れた発明を自由に実施することができるのでありますから、自分が特許権を取得したことの意味が全く失われてしまいます。これを私は「バケツの底が抜けた」と称しております。「バケツの注文を受けてバケツを作ったが、そのバケツの底が抜けてしまった。」と考えるのであります。底の抜けたバケツは当然ものの役に立ちませんので、私共が依頼者の信頼に全くお応えできなかったことになります。

このような事態の発生を完全に回避することは、神ならぬ身の望むべくもないことであるとは承知しておりますが、発生を回避するためのできる限りの努力をすることは私共の当然の義務であると考えております。

しかし、これが実際にはきわめて難しいことで、そのような事態の発生比率をどこまで下げ得るかが、私共の生涯かけて追求すべきことであると考えております。むしろ、その努力をすることが私共の当然の義務であるとの信念を持ち続けることの難しさを痛感しております。

依頼者が、「私が特許を取りたいのはこういう発明です」と、明瞭に説明して下さるのであれば、後はその発明を文章でどのように表現するか、また、その表現した発明が特許に値するものであることを、如何にして特許庁の審査官に納得して頂くかの問題であって、この仕事も結構難しくはありますが、まだ何とかかなると思えます。

しかし、多くの場合は、依頼者ご自身が、特許を取りたい発明を明瞭には認識しておられないのが実状です。依頼者が他の方から発明を譲り受けられた人である場合には特にそうですが、ご自身で発明をされた方である場合でも、明瞭に発明を認識しておられないことが珍しくありません。私共に示されるのは、発明が実施された具体的な製品であったり、具体的な方法であったりであって、先に申しましたような意味での発明の定義が私共に示されることはむしろ稀なのです。

これは無理もないことです。発明者は特許法をご存知なく、したがって、特許請求の範囲の役割を十分に承知しておられるわけではないし、また、仮にご存じであったとしても、発明を明瞭に認識すること自体が非常に難しいことであるからです。

そこで、私共のような所謂専門家の出番となるわけですが、自分でした発明を明瞭に認識することが難しいのに、他人の発明を明瞭に認識することは一層難しく、専門家といえども決して容易にできることではありません。したがって、明細書作成者にとって最も重要な能力は「発明を捉える能力である」ということになります。

先に申しましたように、依頼者から提示されるのは、発明が実施された結果である実施品や実施方法であります。しかも、それが一つだけであることが非常に多いものです。私共の言葉で「一実施例」というわけです。実施品や実施方法が複数示されれば、それらから発明を類推することができますので、発明を抽出することがやや容易になります。しかし、一実施例のみである場合には、そこに籠められた新規な技術思想、すなわち発明を明瞭に認識することは大変に難しいことです。

もう少し具体的にご説明しましょう。ここでは、理解を容易にするために、発明の対象が何かの「装置」として扱います。装置には、発明者の色々な工夫が凝らされているのが普通であり、発明者はそれらの工夫の各々をされる際には勿論その工夫を認識しておられることが多いでしょう。しかし、私共にすべての工夫を明瞭に説明して頂けることはむしろ稀ですし、発明者ご自身が工夫を明瞭に認識しておられないことも珍しくありません。こちらから、「ここはどうしてこうされたのですか」と、お尋ねすればお答え頂けることもあります。が、「それしか考えなかった」というお答えが帰ってくるのが非常に多いのです。

「ここはどうしてこうされたのか」との質問をするためには、少なくとも、私共がその部分に何か特別な意味があるのではないかと気付くことが必要です。発明者との短時間の面談や、発明者が書かれた短い文章や図から、そこに表されているものを正確に理解することは難しいことです。しかも、表されたものを正確に理解するのみでは十分ではないのです。先に申しましたように、底の抜けたバケツを作ってしまうためには、発明者は説明して下さらないけれども、実際には実施例の中に内在している新規で価値ある技術思想を抽出して、特許請求の範囲に記載しなければならぬからです。その記載が適切であったか否か、すなわち発明を適切に捉え得たかどうかは、その特許請求の範囲で出願発明が特許され、かつ、その特許発明が誰にももぐられなかったかどうかで判ります。

底の抜けたバケツを作らないために、私共が日頃目指しておりますことは、特許権の取得後に、第三者がその特許発明と似た作用、効果を奏する装置を製造、販売した場合に、発明者がその装置を見て、「その装置は自分の発明の実施品である」と思われたにもかかわらず、実際にはその装置が特許請求の範囲に属していなかったという事態の発生を回避することです。

これは一見簡単なことのように見えますが、実際にはきわめて難しいことです。もし、出願の時点に私共がその装置の実現が可能であることに気付いて、発明者にお尋ねすれば「そこまでは考えていなかった」とお答えになるような装置でも、後になれば、当然そのような装置も特許請求の範囲に含まれるべきであったとお考えになることが多いからです。

これは、世の中の技術の進歩につれて、また、発明者がその後取得される情報の増加につれて、特許出願済みの発明も発明者の中で成長するからであって、発明者が豹変されるからではないと、私は自分の経験に照らして考えております。

いずれに致しましても、発明者に上記のようなご不満を抱かせてしまったのでは、私共の仕事は失敗であったとせざるを得ません。依頼者あつての特許事務所なのですから。この観点からしますと、私共の仕事は大変難しいことになりますし、そうであるからこそ大変に面白いとも言えると思います。

以上の説明からご理解頂けますように、明細書作成の仕事は本来技術屋の仕事です。しかし、機械、電気、化学等の知識があればよいというものではありませんし、それがなければ全くだめというわけでもありません。私共の仕事は、殆んど文章で表現した論理で相手を説得する仕事ですから、論理構成力、文章力が非常に重要であるからです。

発明者は、特定の技術分野のエキスパートであればよいのですが、明細書作成者は広い技術分野の仕事をせざるを得ないことも、この仕事を難しくしている原因の一つです。たとえ初めての技術分野の発明であっても、今の世は比較的容易に必要な情報を入手することができます。また、多くの場合、依頼者にお願いすれば参考資料を頂くことができます。問題は、多くの情報をどのように取捨選択して自身の中に取り込み、咀嚼して仕事に生かすかです。

このような、人によっては考えただけでも厭になる仕事を、「それは面白そうだ。挑戦してやろう。」と思われる方がありましたら、ぜひご一報下さい。さらに詳しいお話を致します。

また、「そんな話を聞く必要はない。面白そうだから挑戦することに決めた。あるいは、その程度の仕事ならば今直ぐにでもできる。」と仰る方は、履歴書と自己推薦書(長ければ長いほど、また、理屈つぽければ理屈つぽいほど結構です。)を弊社までお送り下さい。

所員一同、首を長くしてお待ちしております。