

○広い特許請求の範囲を求めて

以下の文章は、発明者であって自分で特許出願をすることを希望しておられる方々に、どのようにすれば経済的価値のある特許権を得ることができるかを、お話したときに準備した「あらすじ」です。

特許事務所は、発明者あるいは企業から特許出願の依頼を受けたとき、以下の作業に近いことを、依頼者の代わりに実施しなければならない立場に立つことがしばしばあります。したがって、求められれば、この作業を相当程度に実行できる能力と馬力を培うために、日夜努力することが特許事務所の義務であり、仕事の面白さもその中から湧いて来ると考えております。

1. 特許を取る目的は何か

特許権を取る目的は「私だけが発明を実施できる」という立場、すなわち独占状態を作ることである。特許を取ると自体は難しくない。また、考えたものだけを守り得る特許を取ることと比較的容易である。しかし、真の独占権を得ることは非常に難しい。難しいが、これを得なければ、特許出願の目的を完全に果たし得たとは言えない。

真の独占権は、他人を自分の発明の近くに寄せつけないものであり、ベストモードの実施例(最も優れた実施例)からどの範囲まで他人を排除し得るかで特許権の値打ちが決まる。ベストモードのみを守ればよいのではない。

考えられたものがベストモードである場合には、考えられたものを覆い得る特許をとれば、ベストモードを覆い得る特許が取れる。あとは、ベストモードからどの程度遠くまで他人を排除できるかの問題である。

それに対して、考えられたものがベストモードではない場合に、ベストモードを覆い得る特許を取ることは難しい。その特許の存続期間中、ベストモードを考える他人がいなければ、特許出願の目的が完全に果たされる。しかし、これは他人任せ、運任せで、特許出願人、特に、明細書書きが目指すべきものではない。したがって、明細書書きは、手中にある実施形態がベストモードではない場合でも、ベストモードを探す努力をすべきであり、たとえベストモードを探せない場合でも、ベストモードを覆い得る特許を得ることを目指すべきである。

お金儲けは通常楽ではないが、一攫千金はもっと大変である。真の独占権を得ることが難しいのは当たり前である。明細書には、特許請求の範囲を記載しなければならず、この特許請求の範囲の作成にアマチュアもプロフェッショナルもない。誰が作成した請求の範囲であろうと、同じ厳しさの攻撃に晒されるからである。多少オーバーな言い方をすれば、独占権を得、それを守るためには、ただ一人で世の中全部(本当は、その発明に何らかの関係を有する人全部)を相手に闘って勝たなければならないのである。

2. 特許請求の範囲とは何か

特許請求の範囲は、自分の発明について、特許を請求する範囲を記載したものであり、特許発明の技術的範囲はこの部分の記載で決まる。つまり、特許請求の範囲は、特許を求める発明の定義を記載する部分なのであり、原則的には、発明の定義から外れた製品や方法に対しては特許侵害を主張できない。特許請求の範囲に記載した文言を一つでも避けられれば、特許侵害の主張はできないのである。

したがって、特許請求の範囲にはできる限り少しの文言のみを記載することが望ましい。何も書かないで特許出

願し、特許を得ることができればよいのであるが、そうは行かない。特許庁には審査官、審判官がいて、発明をハッキリと特定した請求項を提示しない限り、特許をくれないのである。

そこで大抵の人が考えるのは、「空を飛ぶことができる装置」という請求項である。これで特許が取れば、「空を飛ぶことができる装置」は私だけが製造し、販売し、使用することができるということになる。

しかし、このような請求項は、「発明の構成が不明確である」として拒絶される。請求項には、どのようにすれば空を飛ぶことができるか、すなわち発明の構成を記載しなければならないのである。

「構成」は、装置の発明においては「構造」に近いものであり、方法の発明においては「行為」に近いものであるが、本当はもっと広く、発明の作用、効果を得るために不可欠の条件とでも言うべきものである。

この構成を具体的に書けば書くほど特許の取得は容易になるが、逃げられ(もぐられ)易くなる。構成が具体的であるほど、発明を理解し易いし、設定される権利の範囲が狭いので、特許庁の審査は通り易いが、特許請求の範囲に記載されている構成以外の構成で似た作用、効果が得られる装置や方法を考え出すこと(第三者にこれをされることを「もぐられる」と言っている)が容易になるので、権利侵害を主張できる場合が少なくなってしまう、特許権の値打ちが低くなってしまふのである。

このような事態になることを避けるためには、少なくとも、自分の考えたすべての実施例を覆う特許請求の範囲、できればベストモードを十分に広く囲む特許請求の範囲を作成することが是非とも必要である。

特許請求の範囲は、1個以上の請求項を含むことが必要である。

発明の性質によっては、1個の請求項で十分有効な特許が取れる場合もあるが、通常は、複数の請求項を作成した方がよい。

一つの請求項では特許侵害と言えない場合でも、別の請求項では特許侵害と言えるようにしておくのである。広い範囲をカバーする請求項は、将来、特許異議申立や無効審判請求によってつぶされる可能性があるので、比較的狭い請求項についても特許を取得しておくことも必要である。

ベストモードが手中にないのに、ベストモードを覆い得る特許を取ることは、ある意味では悪いことかも知れない。しかし、手中にある実施形態がベストモードではなくても、その実施形態のまわりを徹底的に探查してまわることにより、ベストモードに到達できるかも知れないし、少なくとも文言上はベストモードを覆っている請求項を作り得るかも知れない。

3. 良い特許請求の範囲を得るための原則的手法

まず、現在手中にある発明の実施例を十分に理解する。そのためには、実施例の構成を、文章ではなく、単語あるいは単語の短い集合により、できる限り詳細に表現する。文章にしてしまうと、一見して内容を把握することが難しくなるため、文章にしない方がよく、言語で表現しないと考えが明確にならないため、単語あるいは単語の短い集合(文節)により表現するのがよいのである。文節は、読んで判るというよりは、見れば直ちに内容が判る程度の長さにする。他人に判る必要はなく、自分が判ればよいので、できるかぎり短くする。ただし、実施例の隅から隅まで、詳細に表現すべきである。

続いて、上記単語、文節等を徹底的に否定する。「各単語、文節で表されたものは、発明の作用、効果を得るために不可欠ではない筈である。」あるいは、「発明の作用、効果を得るためには類似のものは不可欠であるが、その

単語、文節で表現されるものに限定される筈はない。」と考えて、その考えを正当化し得る理由を考えるのである。換言すれば、それらが発明の作用、効果を得るためにどうしてもなければならぬものか、どうしてもなければならぬものであれば、別のものに置き換えられないかを徹底的に考えるのである。この作業は、装置等の図面を見て行うことも可能であるが、言葉で表現した方が明確になり、否定が容易になる。例えば、「上」という言葉が出てきたら、「場所を特定することが不可欠か、下、右、左、斜め等ではいけないか」等を検討し、「固定」という言葉が出てきたら、「可動ではいけないか、別々に作って固定することが必要か、最初から一体に作ることはできないか、常に固定されていることが必要か、少なくとも特定の時期に固定されていけばよいのか」等を検討することができるのである。

この作業の間に、「この部分は不可欠ではないが、あればこういう良いことがある」という事実が沢山出てくる。これらの事項を含む請求項(狭い請求項)を作成する準備をし、かつ、特有の効果メモしておく。

上記検討により、不可欠ではないということになった事項は削除し、別のものでも同じ作用、効果が得られるということになった事項は、それらの全てを包含する上位概念の言葉で表現し直せば、第一次請求項(一応最も広いと考えられる請求項)ができる。

この作業をしているうちに、発明が相当よく判って来るので、起こり得る特許侵害の形態(例:方法か装置か[製造方法, 貯蔵方法, 運搬方法, 使用方法, 修理方法, 物自体, 用途, 製造装置, 素材等]、部分か全体か、プログラム特許, 記録媒体特許等)を予想し、その形態での侵害も防止するかどうかを考える。防止するのであれば、それらの形態についても、上記と同様の作業を行う。これによって、各々の形態についての第一次請求項およびそれらより狭い下位の請求項ができる。

このようにして、請求項の群、すなわち特許請求の範囲を作成する方法を「除去法」と称することとする。

次に、別の方法、すなわち「付加法」で特許請求の範囲を作成してみる。

上記除去方による特許請求の範囲の作成は、手中にある実施例を徹底的に解析することにより、発明の本質(発明の必要不可欠な構成)にたどり着こうとするものであるが、付加法は、逆に、発明の眼目から出発して特許請求の範囲を作成する方法である。

まず、上記の作業で発明であると考えたものの自慢を一言あるいは長くても1~2行の文章でやって見る。自慢はできる限り色々な観点からする。

これらの自慢が、発明の効果の主たるものである場合には、その効果を得るために不可欠な構成を端的な表現で記載する。それが発明の構成の眼目になるはずである。自慢が、発明の構成の眼目自体である場合もある。

発明の眼目と思われるものが得られたら、それが眼目である理由を考える。あるいはそれが眼目であることを否定してみる。自慢自体にケチをつけてみる。ケチに対してできる限り言い訳をする。逆に、ケチがもつともだと考えて、自慢の点を変え、あるいは自慢の効果を得るための手段を変える。

以上の作業で、発明の構成と言い得るものが表現できている場合と、それのみでは不足で、渋々ながら別の構成を付加しなければならない場合とがある。いずれにしても、以上の作業の結果得られたものを文章にすれば、第二次請求項が得られる。

最後に、除去法で作成した第一次請求項と付加法で作成した第二次請求項とを比較してみる。両者が一致しない場合は、除去法における除去がまだ不十分であったか、あるいは、自慢の効果を得るために、本当は不可欠ではない事項を付加してしまっているかのいずれかである場合が多い。

比較の結果、表現は違っているが、表現されている内容は実体的に同じであるものが得られ、かつ、「除去法」および「付加法」で作成した請求項群の中に、第一次、第二次請求項が拒絶された場合に権利化できたらうれしいと

思うものが相当数あれば、作業は比較的良好に行われ、まあまあの特許請求の範囲が作成できたと言える場合が多い。

金に糸目をつけない出願をするのであれば、以上のようにして作成した多数の請求項群をすべて特許請求の範囲に記載する。複数の請求項に記載された発明は実質的に同じであっても、拒絶はされないことになっているので、問題は審査請求料や特許維持年金のみである。

全部特許請求の範囲に記載するのはもったいないと思う場合は、できる限り少ない請求項で、考えたことのほぼ全てを覆い得るものを選択して特許請求の範囲に記載し、残りの請求項は、明細書のどこかに記載しておくか、捨てる。

4. 良い特許請求の範囲を見つけるための補助的手法

- 自分の求めている作用，効果を得ることができる実施例をできる限り多く考える。電氣的構成，機械的構成，油圧的構成，ソフト的構成等、広い観点から考える。そして、これら複数の実施例の共通点を探せば、それが発明の眼目である可能性がある。
- 発明の周辺で将来起こるであろうことを予想して見る。技術の進歩や、発明が実施されている様子等を考えて見るのである。すると、今までは不可欠と考えていた構成要件が不可欠ではないことに気づく場合がある。
- 発明に至った過程を振り返る。後で考えれば、捨てたものの中に良いものがあり、あるいはベストモードではないが、自分の発明の実施装置，方法の競争相手になり得るものがある。これらを明細書に記載するか否かを検討する。自分の考えは大事にしなければならないが、それに縛られてはいけない。
- 発明の着想から特許出願までのいずれかの時期に、できれば複数回先行技術調査を行う。自分が考えていた発明の権利化が難しいことが判ったり、考えていなかった別の実施例を考えついたりする。先行技術の優れた点を取り入れ、自分の発明の劣るところを改良できる。明細書作成の参考にもなる。
- 自分の考えた特許請求の範囲を別の人にもぐってもらう。複数人でブレインストーミング的に行うと効果的。ただし、守秘義務のある人でないと発明が公知になってしまって、特許が得られなくなるので注意を要する。

以 上