

【第2講】

明細書で説明する対象は「発明の構成」ではありません。

発明は構成によって特定されます。このためか、特許業界には、「明細書とは発明の構成が書き込まれる書類のことだ」と思っている人が多いことに驚かされます。しかし、これは完全に誤りです。そのことは、特許庁での審査の様子を考えれば誰にでも分かることです。

現在の審査は、「同じ分野の出願であれば、先行文献中に記載の全ての構成は、互いに容易に組み合わせられる」という前提で行われることになっています。そして、どのような発明であれ、その発明を特定する構成は、既に何処かの先行文献に記載されているものです。例えば、発明が、A、B、Cの構成によって特定されるとすると、A（またはAに類似のA'）を記載した文献も、B（または類似のB'）を記載した文献も、C（または類似のC'）を記載した文献も既に存在していることが普通です。そして「同じ分野の出願である以上、これらは容易に組み合わせることができる」という前提で審査される結果、拒絶理由通知が打たれることになるわけです。たとえ、実施例の記載に基づいて新たな構成Dを追加したとしても、状況は何も変わりません。そのD（または類似のD'）を記載した文献が見つかって、その文献を組み合わせることも容易と判断される結果、最後の拒絶理由通知が打たれるだけのことです。これでは、特許査定など得られる筈がありません。でも実際には、審査官は、それなりの確率で特許査定を出しています。これは一体、どういうことでしょうか。

審査官が特許査定を出したと言うことは、「全ての構成は容易に組み合わせることができる」という原則を考え直したと言うことです。では、審査官はどうして考え直したのでしょうか。何が審査官に考えを改めさせたのでしょうか。このことを考えるために、ちょっと見方を変えてみましょう。

当然ながら、発明者は「特許に値するだろう」と思うから提案してきます。それに対して審査官は「こんなものは容易に思い付く（いわゆる進歩性がない）ので特許に値しない」という拒絶理由を通知してきます。どうしてこのようなギャップが生じるのでしょうか。発明者に比べて審査官の方が賢いのでしょうか。それとも、発明者は立場上「特許に値する筈だ」と言わなければならない、審査官は立場上「特許に値しない」と言わなければならないだけなのでしょうか。当然、どちらも違います。

発明者が「特許に値するだろう」と思うのには、それなりの理由がある筈です。仮に、特許に値するか否かをサイコロで決めているというなら、理由なんてありません。でも、そうではなくて、発明者が「特許に値するだろう」と感じているのですから、発明者にそう感じさせる何かがある筈です。その何かが発明者の中にあるから「特許に値するだろう」と思っているのです。その何かは何であるかは、発明者も明確には自覚できていないことが多いのですが、それでも、その何かが発明者に提案書を書かせているわけです。その手間を考えると、発明者は本当に何かを感じているのだらうと思うべきです。

このように考えると、発明者は「特許に値するだろう」と思い、審査官は「特許に値しない」と思う理由は、発明者の中にあって「特許に値する」と思わせている何か、審査官の中には無いからであることが分かります。実際のところ、審査官が審査するのはクレームです。そして、クレームには構成が書かれているのですが、発明者に「特許に値するだろう」と思わせる何かが表示されていることは稀なので、ほとんどの場合、審査官はその何かに気付かないまま審査することになります。これでは、審査官が「特許に値しない」と思うのは極めて当たり前です。

もちろん、審査官がクレームを読んだだけで、その何か分かるようなクレームを作ることが理想です。しかし、最低限、実施例を読めば、その何か審査官にハッキリと伝わるように書いておくことが絶対に必要です。それができなければ、それは明細書ではなく、明細書のようなものでしかありません。

つまり、本来、明細書で説明すべき対象は、発明の構成ではなくて、その構成を発明者に（従って審査官に）発明と思わせている「何か」であるということです。