

【第4講】

発明を捉えるということ（何処で権利化を目指すのか？）－その1－

発明者の心の中にある「何か」を把握することは、正しい特許明細書を作成するためには絶対に必要なことです。しかし、把握した内容が、特許明細書に書くべき内容になるというわけではありません。その理由は、特許明細書は特許を取るために書かれるものだからです。つまり、把握した内容は、発明者に発明だと思わせた内容です。従って、把握した内容を特許明細書に書けば、発明者は「自分の発明をちゃんと理解して作成してくれた」と喜んでくれるでしょう。しかし、発明者が幾ら喜んでくれても、特許査定にならなければ意味がありません。そのためには、審査官に対して進歩性を主張できそうな内容でなければなりません。また、たとえ進歩性が主張できそうであったとしても、権利範囲が狭くては、特許部の担当者は納得してくれないでしょう。では、進歩性が主張できそうで、広い権利が狙えそうな内容の特許明細書ができれば、それで良いのでしょうか？ そんなことはありません。出来上がった特許明細書を発明者が読んで「これは自分の発明だ」と思えるようであればいけません。

つまり、特許明細書に書くべき内容は、

- ①発明者に発明と思わせた内容との同一性を保ったまま、
- ②特許庁の審査官に対して進歩性を主張することができ、
- ③知財部の担当者を満足させる広さの権利範囲を狙える

という三者からの要請を同時に満足させる内容でなければならないのです。実は、特許業界で「発明を捉える」と表現されてきたことの正体は、この3つの要請を同時に満足させる内容を見つけ出すということなのです。

「分かった」と思っているかも知れませんが、まだ終わりではありません。果たして、そんなことが本当に可能なのでしょうか。ちょっと考えてみて下さい。普通は次のように考えてしまうのではないのでしょうか。

先ず、「発明者に発明と思わせた内容」は発明者に与えられたものです。その内容が、進歩性を主張できる内容で、且つ、十分な権利範囲を狙える内容であれば良いのですが、多くの場合は、そのままでは進歩性の主張が困難なので、従来技術に対する差別化を図らなければなりません。しかし、従来技術に対して差別化を図ろうとすればするほど、狙え

る権利範囲が狭くなりがちです。従って「結局は、発明者から聞き出した内容をベースにして、進歩性の観点および権利範囲の観点から妥協点を見つけることになる」と考えてしまうのが普通です。

しかし、妥協の産物では、審査官に対して進歩性を主張することも、また特許部の担当者を満足させるような権利範囲を狙うことも困難です。ほとんどの場合、どちらも満足させることはできません。では、どうすれば良いのでしょうか？ 上の考え方の何処が間違っているのでしょうか？

それは、「発明者に発明と思わせた内容」の捉え方が間違っているのです。例えば、「発明者に発明と思わせた内容」が捉えられたと思ったとします。「それを文書化して下さい」とお願いしたら、文書化することも出来るでしょう。すなわち、捉えた内容が言語化されるわけです。そして、言語化された内容に対して、進歩性の有無や、狙えそうな権利範囲を検討することになります。

しかし、これでは検討の自由度が全くありません。初めに言語化した内容によって、大幅に拘束されてしまっています。発明を捉える段階では、「発明者に発明と思わせた内容」をもっと融通無碍な状態で捉えなければならないのです。実際のところ、「発明者に発明と思わせた内容」は、発明者の心の中ではもっとボンヤリとした状態で存在しています。従って、それを言語化した時点で、既に変質してしまっています。そうは言っても、人間は言語化しなければ考えることができませんから、取り敢えず言語化して考えます。その結果、行き詰まるようなら言語化の仕方が間違っているのですから、言語化し直さなければ前には進めません。それでも行き詰まってしまったら再び言語化し直さなければなりません。このように、上手く行くまで何度でも言語化し直す必要があります。だから、発明が生まれた現場に立ち会うことによって、発明者の心の中にある「何か」をしっかりと感じ取ることが重要なのです。そして、その上で、感じ取った「何か」を言語化してみます。感じ取った「何か」はボンヤリとした状態で存在しているので、いろいろな形で言語化することが可能です。でも、それらは、ボンヤリとした状態で存在している「何か」の捉え方（例えば、理解の仕方など）が違っているだけで、同じ「何か」を言語化したものです。ですから、言語化した結果が全く違っていても、やっぱり同じ「何か」を言語化しているのです。そして、このように自由度を大幅に上げた状態で、審査官に対して進歩性が主張でき、尚且つ、特許部の担当者も満足させる権利範囲を狙えそうな内容を探すのです。こうして見つけ出した内容は、感じ取った「何か」を言語化したものなので、1つ

めの条件（すなわち、発明者に発明と思わせた内容との同一性）は当然のように満足されています。

「円空仏」という言葉をご存じでしょうか？ 江戸時代初期の円空という仏僧が諸国を旅しながら作った木彫りの仏像のことです。この円空という人が「私は木を彫刻して仏像を作っているのではない。木の中に元々いらっしゃる仏像を取り出しているのだ」という意味の言葉を言ったそうです。おそらく仏像が出来上がった時に、原料の木材を選んだ時点で、その仏像となるように運命付けられていたように感じていたのだらうと思います。

私は「発明を捉える」作業も、これに通じる所があるように思います。つまり、発明者が自分の発明と感じられる範囲で、進歩性を主張でき、且つ、満足できる権利範囲を狙えそうな内容を探し出すのは容易なことではありません。しかし、見つけ出して見ると、極めて自然に、すなわち、この提案内容なら、このような形でまとまるように決まっていたと思えるものなのです。

特許明細書を作成するための最初の一步では、発明者の心の動きを感じ取って共感できる力が如何に重要なのか、分かって頂けたのではないかと思います。こうして、最初の一步を踏み出した後は、今度は、論理の力（それもガチガチの論理を追いかける力）が必要になります。