

特集《特許明細書作成実務》

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—

会員 保科 敏夫



要 約

この小論は、明細書作成について、先輩弁理士から後輩弁理士および若手の方々へのアドバイスを語る。アドバイスであるから、著者の意見を多く含む。内容的に理解しやすくするため、だれもが知っている「コロンブスの卵」を題材とし、それを特許権化する際の先輩の思考過程を明らかにしたい。それによって、後輩がいわばOJT (On the Job Training) 的な雰囲気味わうことを狙う。中心的なアドバイスは、明細書の価値を高める努力をすること。明細書の価値については、本来、各弁理士がそれぞれの考え方をもつべきである。ここでは、明細書について自己の考えを確立する上で参考となる意見を述べた。価値ある明細書の条件として、明細書の中に弁理士の独自の創作内容が含まれていること、発明の位置づけが明らかにされていること、記載内容が分かりやすいことを挙げたい。特許を受けようとする発明が第1の創作であるとしたら、明細書は、作成する人の個性がにじみ出る第2の創作である。明細書が創作である点にこそ、明細書作成の醍醐味があり、弁理士としての生き甲斐を見出すことができるのではないだろうか。

目 次

1. はじめに
2. アドバイスの手法
3. 仮想発明「コロンブスの卵」
4. 提案された発明内容の把握, 第1段階
5. 提案された発明内容の把握, 第2段階
 - 5.1 第2段階の基本
 - 5.2 技術的思想の面からの検討
 - 5.3 特許要件の面からの検討
 - 5.3.1 この検討の必要性
 - 5.3.2 「卵を立てる技術」の特許性
 - 5.4 独占的効力の面からの検討
6. 特許を受けようとする発明の文章化
7. おわりに

1. はじめに

発端は、「明細書作成業務における若手弁理士に対するアドバイス」のようなタイトルで原稿を書いたと、のпатент編集委員会からの執筆依頼である。近年、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。新人弁理士に対する講師の経験

から、そのような思いを実感する。

業務の拡大は一般的には好ましい。しかし、拡大が、弁理士業務の重みあるいは深みを小さくし、弁理士の本来の魅力を縮小するおそれがないとはいえない。明細書を愛する私は、そのおそれを危惧する。その点、弁理士の本来業務に立ち返った内容の特集を組む編集委員会の企画に心から賛同する。この賛同が、この小論に向かう第1の理由である。

しかし、今ペンを執ることには、もう一つの理由がある。先輩として、明細書に対する考え方を後輩に伝えたい、という思いがあるからである。先輩の立場として、私が語りたい中心的なアドバイスは、「明細書の価値を高める努力を怠るな」ということ。ここでは、そのようなアドバイスを長年の経験に基づいて語りたい。明細書は創作、それも特許の考え方が織り込まれた創作である。したがって、それを作成する者は必然的にその創作としての価値を高めようとする努力をすべきである。また、弁理士の仲間が増え競争が高まる中、「明細書で飯を食う」という別の観点からも、自

己の明細書の価値を高めることが必要である⁽¹⁾。

2. アドバイスの手法

明細書に関する著作は少なからずある。しかし、それら既存のものほとんどは、明細書の書き方を説明することに主眼をおいている。特許のプロである弁理士などには、すべての仕事に個性が求められる。個性ある仕事とは、その中にその人の特性、あるいは考え方が見出されるもの、と考えたい。「明細書の書き方」はそれなりに学ぶべきではあるが、特許のプロは、それよりも大事な「明細書の考え方」を十分に磨くべきである。「明細書の書き方」は比較的短い時間でマスターすることができるのに対し、「明細書の考え方」は特許のプロが一生考え磨き続けることになるであろう永遠のテーマである。

明細書（あるいは特許の実務力）を向上させる最良の手法は OJT である、といわれる。各特許事務所などでも、新人の教育を実際の職務の場で行っている。それは昔ながらの古い手法であるが、それなりの成果を生み出し続けている。そこで、この小論でも OJT 的な雰囲気の中で、「明細書の考え方」を考え模索する上で参考になるようなアドバイスを狙いたい。

そのため、技術的にわかりやすい仮想の発明について提案があった、と仮定し、その仮想発明の特許権化する活動をイメージする。特許権化するため、特許のプロはいろいろな思考を巡らす。しかし、それら思考の中の多くの事項は、思考する者の頭の中に残るだけであり、結果物としての明細書の中に表現されることは少ない。私は、そのような思考過程にのみ現れる事項が「明細書の考え方」のヒントになる、と確信する。その確信に基づいて、いわば思考過程にのみ現れる事項をも積極的に紹介しつつアドバイスを提供する。

3. 仮想発明「コロンブスの卵」

提案された仮想発明は、「コロンブスの卵」の技術である。「コロンブスの卵」の話は、コロンブスがアメリカ大陸を発見したときの祝賀会での有名な逸話である。祝賀会の席で「大洋を西へ西へと航海した結果、大陸に出会ったということがそれほどの手柄になるの

だろうか」と評された。そのとき、コロンブスは、食卓にあった卵を取り、「この卵を立てて見よ」といった。人々が試みてもできなかった後で、コロンブスは、卵の尻をつぶして立てて見せたという⁽²⁾。

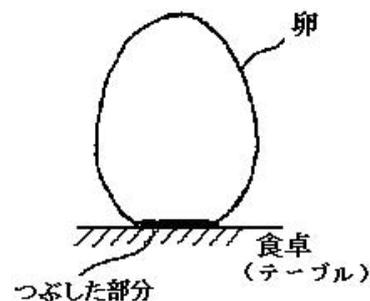
そのような逸話に基づき、提案にかかわる仮想発明「コロンブスの卵」を次のとおり設定する。別にいうと、仮想発明の提案書は、次のとおりである。

〈発明の名称〉卵を立てる技術

〈発明の課題〉卵立ての用具を用いずに卵を立てる。

〈発明の解決手段〉卵の尻をつぶし、そのつぶした部分を利用して卵を立てる（図を参照）。

〈発明の背景／位置づけ〉卵の少なくとも一部を入れるような用具を用いて、卵を立てること自体はすでに知られている。用具を用いずに卵を立てること、および、卵の側を加工し、その加工部分を利用して卵を立てるといった考え方は新しい。



〔卵を立てた状態を示す図〕

4. 提案された発明内容の把握、第1段階

明細書は、特許を受けようとする発明の全貌を明らかにする書である。そのため、それを作成するに際して、まずは発明内容を技術的に正しく理解することが必要である。提案書の中には、通常、あやふやな表現がある。そのあやふやな表現をあやふやな理解のままにしておくと、あやふやな説明を含む明細書を生み、審査や訴訟における弱みを抱えることになる。

「卵を立てる技術」の提案書の中にも、あやふやというか、それが何を意味しているのか必ずしも定かではない表現がある。いくつかを Q として示そう。

Q1. 「卵」とあるが、一般的な「鶏卵」なのか？

Q2. 「卵」には、生卵やゆで卵がある。この発明は、それらすべての卵に適用できるのだろうか？

Q3. 「卵の尻をつぶし、卵を立てる」とあるが、「卵の尻」は長さの大きい軸線方向に2箇所ある。それら両方を「尻」として良いのか？ また、「尻をつぶす」とはどのような意味なのだろうか？

Q4. 「卵を立てる」ことに、どのような技術的な意義があるのだろうか？

Q5. 「卵立ての用具を用いずに」とあるが、用具を全く用いない場合を想定しているのであろうが、用具を補助的に用いる場合はどうなのだろうか？

このような疑問 Q は、発明者および特許担当者とのやり取りによって解消することができる。したがって、特許（明細書）は、複数の者の協力によって完成することを忘れてはならない。有効な協力関係があつてこそ、意義ある明細書を生み出すことができる。そのようなやり取りの結果、「卵」は「鶏卵」また、「立てるべき卵」は半熟卵を含むゆで卵にそれぞれ絞っても良いこと、さらに、「卵」には「気室」があるので、その気室の側をつぶすようにすれば、卵の中身を傷めないこと、そしてまた、「卵」は殻を剥いた料理材料として有効であることなどを知る。ここで留意すべきは、Q があつてこそ発明内容を正しく理解することができ、しかもまた、その把握を深めることができ、それが明細書の個性の源泉になることである。

5. 提案された発明内容の把握、第2段階

5.1 第2段階の基本

提案書に記載された「卵を立てる技術」を技術的に理解した後（あるいは、一部は技術的に理解することに並行しながら）、第2段階で行うことは、理解した技術内容を特許を受けようとする発明として把握し直すことである。

「特許を受けようとする発明としての把握」は、一般的に、次の三点からの検討を伴う。三点からの検討は、個別に行うこともできるが、通常は相互に行き来しながら行うことになる。

第1に、どのような技術的思想とするか？（技術的思想の面からの検討：特許法2条1項）

第2に、新規性や進歩性をクリアする点はどこにあるか？（特許要件の面からの検討：特許法29条）

第3に、どの点で特許を受けたら独占する上で有利になるのだろうか？（独占的効力の面からの検討：特許法68条、2条3項）

これらの検討にこそ、特許のプロの実力が反映する。そして、検討の結果は、発明者がした創作（発明）とは異なる別の創作を生み出す。別の創作は、明細書の価値、あるいは特許の実際的な効力に大きな影響を与える。

5.2 技術的思想の面からの検討

技術的思想であるから、そこには「ネライ（狙い）」があり、しかもまた、そのネライを達成するための方法、つまり「手段」がある。「卵を立てる技術」のネライは、卵立ての用具を用いずに卵を立てることである。いわば、卵自体の特性を利用して卵を立てることである。この場合、用具を全く用いないことにするか、あるいは補助的に用いることを含むことにするか、が問題である。提案の趣旨からすれば、前者であろうが、後者を排除することもない。というのは、この発明は、一つの卵に適用することが基本であるが、実際には多数の卵（ゆで卵）を作業台上に予備的に立て、作業者が順次殻剥きをすることに意義があるようだ。卵を寝かせて作業台の上に仮置きするよりも、立てて置けば、よりたくさんの卵を置くことができる。とすれば、各卵を基盤目状に区画する仕切りなどの補助的な用具を用いる考え方と、この発明の考え方を併用することもできる。また、「卵を立てる」とは、作業台に必要なスペースを小さくするため、長さの大きい軸線方向を作業台の面に交差させるように卵を立てる、と理解することが妥当である。したがって、ネライには、できるだけ台のスペースをとらずに卵を立てることもある。

一方、「手段」の基本は何だろう。今まで卵とは別の卵立てを用いていた。すなわち、今までは立てるべき卵とは別に（あるいは、卵の外に）卵を支持する部分があった。それに対し、この発明では、「卵自身が自分を立てるための支持部分をもつこと」に基本的な特徴があるようだ。しかし、この発明のエッセンスが、

そのような基本的な特徴だけにある、とするには経験的に不安がある。なぜなら、物（たとえば、氷や岩など）を立てる方法として、その物の底部を加工し、加工した部分を利用することは良く知られているからである。

そこで、立てる物が卵であることを考慮し、その面からの特徴を出したい。その点、卵が「気室」をもつということに注目する。「気室」は、卵の長手方向の一方の端部（尻）に位置する気体室であり、2層の卵殻膜のうち卵殻に密着した外側の膜から内側の膜が分離した空間である。この「気室」は、通常、卵の尻のうち尖った側とは反対の丸い側に位置するようである。「気室」は、卵の殻をつぶしたとき、つぶれた殻の逃げ場となり、つぶれて割れた殻で中身を傷めることを防止する。殻を剥いた卵に対し、料理材料として無傷であることが求められる。「気室」は、有効な支持部分を作るという意味からも、傷の発生を防止する機能を果たす点からも好ましい。

5.3 特許要件の面からの検討

5.3.1 この検討の必要性

この検討がなぜ必要なのか、それをまず確認したい。一つには、益の少ない無駄な特許出願を避け無駄な費用の放出を防ぐこと、また一つには、権利行使ができる有効な特許を取得すること（特許法 104 条の 3）、にあると考える。

益の少ない出願について、具体的なデータを示そう。特許庁編の特許行政年次報告書 2007 年版によると、2006 年の特許審査の結果、特許査定件数が 129,071 であるのに対し、拒絶査定件数は 129,400 であるという。特許査定率および拒絶査定率は、ともにほぼ 50% である。この査定率の数値は、過去 5 年、横這い状態である^③。ある見方からすれば、拒絶査定になったものは益の少ない無駄な出願である。しかも、出願審査請求を考えると（審査請求 7 年のもので請求率は 50% 台、審査請求 3 年のものでは請求率が 60% 台後半）、そのような益の少ない出願の割合はさらに大きくなる。このような益の少ない無駄な出願を避ける意味から、「卵を立てる技術」が特許要件を充足するか、あるいは「卵を立てる技術」のどの内容について特許を

受けることができるかを検討しなければならない。

また、たとえ特許になったものでも少なくとも明らかな無効理由をもつようなものは、特許法 104 条の 3 の観点からすれば無駄な出願の仲間である。これについても、出願前の事前調査によって大なり小なりある程度の予想がつく。重要な技術であるなら、十分な事前調査を行い、特許を受けるべき発明（ここでは、「卵を立てる技術」）について、特許性あるいは特許の有効性を知っておくべきであろう。特許要件の面からの検討は、益の少ない無駄な出願をなくし、しかもまた、有効な特許を取得する意味からも必須である。

5.3.2 「卵を立てる技術」の特許性

「卵を立てる技術」の特許性をどこに見出すか。この検討は、特許を受けようとする発明を特定することに通じる。事前調査によって、通常、自己が特許を受けようとする発明に近い先行技術に出会うであろう。したがって、特許を受けようとする発明の特定は、一般的に、似た先行技術との違いを見出すという思考である。

「卵を立てる技術」の場合、卵立てを用いる技術など、卵の外に支持部分をもつ先行技術は、関連性が薄いと思われる。なぜなら、そのような先行技術は、「卵自身が自分を立てるための支持部分をもつこと」という基本的な特徴をもたないからである。「卵を立てる技術」の基本的な特徴からすれば、たとえば、氷や岩などの物の底部を加工し、加工した底部部分を利用してその物を立てる一般的な技術の方が近い、と思われる。しかし、氷や岩については「底部の加工」ということに抵抗がないが、卵には「底部あるいは尻の加工」ということはなじみが薄く、両者を組み合わせることに抵抗がある。

そこで、「卵自身の尻をつぶし、そのつぶした部分を利用して卵を立てる」という考え方自体に特許性を見出すことができる、と判断することもできる。その判断に基づいて、いわゆる捨てクレームあるいは挑戦クレーム（つまり、特許になる可能性は低いかも知れないが、一応それで特許化に挑戦するような内容に対するクレーム）を立てようとする人もいるだろう。しかし、その捨てクレームは、特許化する上で大きな

困難にぶつかることも予想される。

したがって、「卵を立てる技術」を有効に特許化するには、「尻をつぶすこと」を技術的に明確にすることが良さそうだ。明確にする要素として、次のような技術的事項を挙げることができる。

(1) 「つぶす」とは、外側の殻にひびを入れ、あるいは殻を割ることにより、立てるための支持部分を構成することである。

(1-1) ただし、「つぶす」ことで、2層の卵殻膜のうち少なくとも内側の膜を損傷しないこと。

(1-2) 「つぶす」ことにより作る支持部分は、少なくとも3点での支持機能をもつ。

(2) 「つぶす」ことによって、卵の中身に傷を付けないこと。

(2-1) 卵は、ゆで卵であり、中身が少なくとも半熟になっていること。

(3) 「つぶす」側の「尻」は、「気室」のある側である。

(3-1) 「つぶす」側の「尻」は、尖った側ではなく、それよりも丸味を帯びた側である。

5.4 独占的効力の面からの検討

特許権は「業として特許発明の実施をする権利を専有する」独占的な権利である。特許法は、発明を物の発明と方法の発明とに大別し、それぞれの発明ごとに実施を定義付けしている。それによって、権利の対象を明確にしている⁽⁴⁾。特許クレームを作成するとき、発明は物と方法とさらに別のものに大別するのが妥当ではないか、と常に疑問を抱く。しかし、法は物と方法とによって実施の内容を違えているため、しかもまた、侵害の立証を容易にするため、今までは、特許を受けようとする発明をできるだけ物として把握すべきである、といわれる。

「卵を立てる技術」については、殻を剥いた料理材料の卵という最終製品を得る過程で適用する発明である。そして、その発明の実施には、「つぶす」、「立てる」などのいくつかの工程を含む。さらに、その発明の実施は工場の作業室などの閉ざされた場所で行われる。したがって、特許権の行使上に難しさがあることは確かだ。

卵を割って殻を剥くとき、通例、卵の腹の辺りをテーブルにぶっつけるのではないかとすると、卵の尻、特に気室のある側をつぶすことは一般的ではない。したがって、腹の部分に衝撃を与えた卵と、尻の部分に衝撃を与えた卵との間に何らかの違いを見出すことができるかも知れない。一般の卵に、衝撃による痕跡が腹の部分に残されるのであるなら、そこに注目して、一般の卵とは異なる特徴をもつ、殻を剥いた卵としてこの発明を捉えることもできる。いずれにしろ、無用な限定を入れないという基本に沿いつつ、特許権を行使しやすいクレーム立てを考えるべきである。

6. 特許を受けようとする発明の文章化

以上のような各観点からの検討により、特許を受けようとする「卵を立てる技術」は自ずと定まってくる。明細書（および特許請求の範囲）は、そこに記載すべき内容によって基本的な価値が決まる。書である明細書であるから⁽⁵⁾、表現の善し悪しは重要である。特許法70条が定めるクレーム解釈の面からもそれらの「記載」に手を抜くことはできない。

しかし、特許のプロであるなら、記載すべき内容を定めることにエネルギーの多くを費やし、定まった内容についての表現にはそれほどの時間を割くことがないようになりたい。別にいうと、記載すべき内容に創造的な活動をし、その活動の結果物の表現は素直でわかりやすい文章にしたい。そのような文章はシンプルであり、誰もが正しく理解することができるものであろう。特許における本当のプロは、文章表現を誰よりも鍛錬し、文章表現に悩むことがないような表現力をもつべきである。別にいうと、文章表現を鍛錬し続けることは、特許のプロの条件の一つである。

文章表現の力は、どの分野でも共通し、特許だからといって特殊な面があるとは思わない。だから、文章表現についての数多くの本（内外のもの）の中から、自分の考え方に合ったものを選び参考にし、自己鍛錬すれば良い。そのような考えから、ここでは「卵を立てる技術」について、特許を受けようとする発明の文章化を敢えてしない。

なお、明細書の発明の詳細な説明の記載要件（特許

法 36 条 4 項) や、特許請求の範囲の記載要件 (特許法 36 条 5 項および 6 項) は、書くべき事項について事前の検討を充分に行えば自ずとクリアすることができる、と信じる。

7. おわりに

書き方を中心とした説明ではなく、各内容の検討を大事にすべきであるという視点から、仮想発明「コロンプスの卵」あるいは「卵を立てる技術」を見てきた。発明者が発明した「卵を立てる技術」が創作 (第 1 の創作) であることは誰もが認めることである。それと同様、明細書を作成する段階で別の創作 (第 2 の創作) が生まれる。明細書の記載内容は、第 1 の創作のほか、第 2 の創作をも含む。だが、特許のプロにとって、明細書の価値とは、第 1 の創作部分を取り除いた第 2 の創作部分にあるものではないだろうか。第 2 の創作には、明細書を作成する人の個性がにじみ出る。個性が人によって異なるように、第 2 の創作に対する考え方も人によって異なると思う。だから、後輩にいいたい。「第 2 の創作に対する自分の考え方を確立する努力をしよう。そして、明細書の中に第 2 の創作を生み出し、それにより、弁理士としてのサービスの向上を目指し、弁理士としての喜びおよび生き甲斐を得よう。」

注

(1) 特許行政報告書 (いわゆる特許庁年報) 2007 年版によると、日本における特許出願の数は、過去 10 年来毎年 40 万件ほどで横這い状態が続く。その間、別の情報、日本弁理士会の統計によると、弁理士の数は、平成 9 年 (1997 年) で 4,000 名ほどであるのに対し、平成 19 年 (2007 年) で 7,200 名ほどと、かなりの勢いで増加している。この増加の動きは、しばらくの間続くようだ。このような状況の下、出願関係に絞るなら、弁理士の市場は限られ、弁理士間の競争が強まるのが当然に予想される。したがって、自己の明細書の商品価値を高めることが大切になる。なお、弁理士の市場は、出願関係とそれ以外のもの、あるいは、弁理士の本来業務と拡大された業務とに大別することができる。それら両者間の比率や関係をいかに定めるか、それも弁

理士のあり方として考えるべき大切な視点である。

(2) 「コロンプスの卵」について、新村出編の広辞苑は、次のように記している。すなわち、(コロンプスが大陸発見を誰でもできることと評された時、それならば卵を立ててみよといい、衆人が試みてできなかった後で、卵の尻をつぶして立ててみせたという話から) 誰にも可能なことでも最初に敢えてすることの至難さをいう話。

【特許審査の現状】

| 実 績 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 特許査定件数 | 109,720 | 111,276 | 112,221 | 111,179 | 129,071 |
| 拒絶査定件数 | 99,383 | 106,024 | 110,630 | 109,149 | 129,400 |
| (うち戻し拒絶査定件数) | 55,346 | 60,129 | 62,013 | 61,328 | 68,879 |
| FA 後取下げ・放棄等 | 2,430 | 3,050 | 3,930 | 6,266 | 7,915 |
| 特許査定率 | 51.9% | 50.5% | 49.5% | 49.1% | 48.5% |
| 拒絶査定率 | 48.1% | 49.5% | 50.5% | 50.9% | 51.5% |

(備考) 注 1: 戻し拒絶査定件数とは、審査官の拒絶理由通知に対し何ら応答がされず拒絶査定された件数。

注 2: FA 後取下げ・放棄等とは、一次審査着手後に出願の取下げ・放棄等が行われたものである。

注 3: 特許査定率 = 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + FA 後取下げ・放棄等)

注 4: 拒絶査定率 = (拒絶査定件数 + 取下げ・放棄等) / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + FA 後取下げ・放棄等)

(資料) 特許庁作成

(3) 次の表は、特許行政年次報告書 2007 年版、第 1 部「産業財産権をめぐる動向」の第 1 章「我が国における出願と審査・審判の動向」の中からの抜粋である。

(4) 中山信弘編著「注解特許法上巻」青林書院新社 (初版) P28 は、「無体財貨である発明については侵害の態様が多岐にわたり、発明の実施に関する定義が確定していないと、特許の権利対象も不明確なものとなる。また、実施の内容を明確にすることは、権利対象を明確にするとともに、実施権を設定しうる範囲も明確にすることになる。」という。

(5) 拙著「特許再考」翠書房 P84 ~ 85 は、「明細書は読まれるものであり、読み手としては、発明者、特許担当者、審査官、審判官、裁判官等々、技術的にも法律的にも素人から玄人にまで及ぶ。そうした広汎な読み手を考えるならば、分かりにくい言葉あるいは表現を使うべきではなく、また、できるだけかみくだいて説明すべきであることが納得できる。」という。

また、明細書の文章表現については、特許法施行規則 24 条関連の様式 29 の備考 6 に、「文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記載する。」という記載を見出すだけである。

(原稿受領 2007.8.28)