

特許明細書を書いてみよう! (その2)

——「特許請求の範囲」の正しい書きかた



ビギナース

大嶋洋一

今回は、特許の生命線とも言える「特許請求の範囲」の書きかたについて解説する。特許請求の範囲を広げるため、「構成要件の単純化」、「上位概念言語への転換」、「視点の多点化」といった手法がある。こうした方法を正しく適用すれば、価値の高い特許を取得できる。(編集部)

前回は、「明細書を書く際には、原則、技術論文と同じように書けばよい」という話をしました(本誌2003年2月号, pp.148-153の連載第14回を参照)。しかし、特許請求の範囲を書くときだけは、まったく気持ちを切り替える必要があります。なぜなら、「特許請求の範囲を書く」と言ったとたん、特許明細書は技術情報源から法的な権利書に変わるからです。つまり、契約者として、リーガル・マインドを持つ一般常識人としての素養が求められることになります。

1 権利書としての特許

権利書として、みなさんにいちばんなじみがあるのは土地の権利書ではないでしょうか。土地の権利関係については、「〇〇市××町△△番地の◎◎m²は、特許太郎氏が所有者です」といったことが登記簿に記載されており、権利対象となる場所や広さ、所有者がわかるようになっています。特許にも同様の情報が盛り込まれています。以下では特許を権利書の一つとして説明していきますが、土地に関する権利書を思い浮かべながら対比して見ていくことにします。権利書一般のルールと特許固有のルールの共通点と相違点が理解できれば、しめたものです。

まず、権利書としての両者の共通点は、いずれも権利対象、権利範囲、権利者という基礎情報を有しているところ

です。一方、相違点として要注意なのは、特許では「権利対象が生み出される」、「権利範囲が概念として定義される」、「権利期間が有限である」、「権利の利用関係の発生が必然である」などです。

以下では、上記の相違点について、どのような問題に注意すべきなのかを説明していきます。

第1点目は、特許では権利対象が生み出されてくるといことです。土地であれば有限ですが、特許は無限の世界を持っています。これは、特許が創造性という領域を扱う魅力的な制度であるためです。その一方で、土地というものは有限ですから、希少価値を評価される面があります。特許ではこれはありません。つまり、特許制度は本質的に評価が容易ではないということを意味しています。

第2点目は、特許では権利範囲が概念として定義されるということです。土地の場合、権利範囲は「◎◎m²」というように明確なのですが、特許ではこの権利範囲が特許請求の範囲の書きかたに大きく依存します。別の言いかたをすれば、特許請求の範囲は発明者の自由裁量の及ぶ範囲なので、いかにここで自分に有利な権利範囲を設定するかが権利書としてみたときの特許の価値を左右することになります。いかにして自分に有利な権利書を書くかについては、後ほどポイントを紹介します。

第3点目は、特許では権利期間が有限であるということです。土地は消えてなくなることはありませんが、特許は有効期限があります。これは、特許を取得するタイミングが非常に重要であることを意味します。そして、日本の特許権は特許出願から20年と決まっているので、権利行使の期間を長くするために、特許出願後、いかに早く特許を取得できるかが重要になります。ですから、「特許庁の審査期間を短縮せよ」という行政サービス改善の要望が頻繁に出

されているわけです。

第4点目は、特許では権利の利用関係の発生が必然であるということです。土地は、自分が所有権を取得すれば、その範囲内で他人が2重に所有権を主張してくることは考えられません。ところが特許の場合、自分が特許を持っている範囲であっても、もしも他人が優れた改良発明を行えば、新たに特許を取得することが可能です。これは、「基礎的な1件の特許をとれば、それで勝負が決まる」と考えるのは早計である、ということを意味します。無論、利用関係において先行特許権者が有利であることは事実ですが、単独でぽつんと特許を取得しただけでは不十分であり、多面的に特許を取得しておくことが重要となります。

上記の4点は、特許の専門家が専門知識を駆使して最適な方法を選択すべき問題ですが、技術者の方々が発明者の立場から貢献できることもあります。そこで、技術者として、どのように特許請求の範囲の問題に取り組めばよいのかについて、紹介していきましょう。

2 「特許請求の範囲」は陣取りゲーム

まず、特許請求の範囲を書くというのは、陣取りゲームだと思って取り組んでいただきたいと思います。研究志向の技術者の方の中には、「この独創的な発明が、なぜそんな下世話なゲームの対象なのか」と考え、納得のいかない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、そうした研究志向は特許明細書を書くときにいかに発揮してほしいのです。ここであえて気持ちの切り替えをお勧めする理由は、技術者の専門性が特許請求の範囲を書く際の障害となる危険性があるからです。この危険性については、本連載の第1回(本誌2001年8月号, pp.147-152)で紹介したキルビー特許と垂井康夫氏(東京農工大学名誉教授)の特許の話をご参考にしてください。

次に、ゲームであるからには、ルールとノウハウを区別しておかなければなりません。ルールはプレーヤとして守らなければならない規則であり、ノウハウは自分たちがゲームで勝つためのコツを指します。

3 「特許請求の範囲」記載の主要なルール

では、特許請求の範囲を書くときに、発明者が注意しなければならないルールから説明していきましょう。もちろ

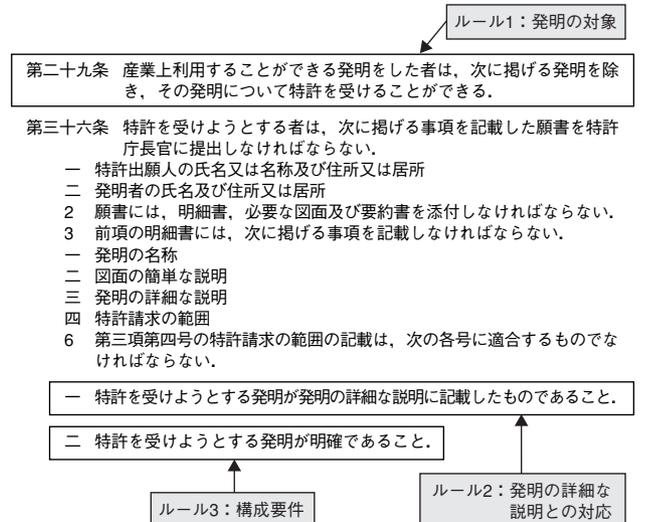
ん、特許法にはさまざまなルールがあります。これらを端から順に憶えていくことは、技術者のみなさんにとって得策ではありません。そこで、ここでは必要に応じてルールを紹介していききたいと思います。

まず、権利を相手に認めさせるためには、第三者に対して自分の持つ権利を明確にすることが基本となります。すなわち、「権利の明確化」が最優先事項となります。この明確化を達成するには、「発明の対象」、「発明の詳細な説明との対応」、「構成要件」の三つのルールに配慮することがたいせつです(図1)。

●開発成果物が「発明」のカテゴリに入るか？

第1のルールである「発明の対象」とは、独創的な開発成果物が「発明」のカテゴリに入るのか、という問題です。特許法の2条および29条の柱書きが関係条文です(「発明」に該当しない場合には、29条の柱書きの「産業上利用できる発明」ではないとあって、拒絶される)。

この例として典型的なものはプログラムです(図2)。かつて、プログラムは特許となる「発明」には入っていませんでした。ところが、今では、プログラムを含む特許が大量に出願されています。ですから、現時点で「発明」に該当しないからといって、未来永ごと特許にならないとは限らないという点に留意する必要があります。



〔図1〕「特許請求の範囲」記載の主要なルール

特許法が規定しているルールは多種多様であるが、発明者として理解しておくべきルールはそれほど多くない。条文を端から順に憶えていくことは効率的ではないので、必要に応じて関連条文を説明していく。ここでは、特許法29条、36条6項1号、同2号について紹介する。