

# 明細書品質を向上させる発明者面談技法

会員 神山 公男

## 要 約

発明者の提案内容を、すべての法定要件を満たしつつ、分かり易く、正確に、明細書に記載することは、「良い明細書」の必要条件であるが、十分条件ではない。言うまでもなく、今日における出願人の要求は、出願価値あるいは権利価値をより一層高めるための明細書の作り込みに向けられている。しかも、その要求は益々高次元化している。それは企業経営における知的財産の重要性、とりわけ事業活動と特許の関係の深まり、という背景から見て当然の流れであろう。明細書の作り込みのためには、明細書の作成以前に、発明者を中心とする関係者の知恵を結集し、提案された発明を鋭く分析し、洗練させ、拡充する作業の遂行が望まれる。同時に、当該発明についてのより効果的な出願方針を関係者間のディスカッションの成果として明確にして、明細書の具体的な方向性を明らかにしておくことも大切となる。これらの作業を行う場として発明者面談を十分に機能させたい。このような観点から、本稿は、発明者面談についての体系的な整理を試みるものである。それはまさに「良い明細書」の究明に他ならない。

## 目 次

1. はじめに
2. 明細書品質と発明者面談
3. 発明者面談の基本事項
4. 発明者面談のプロセス要素
5. 発明抽出論
6. 発明展開論
7. 面談方法論
8. おわりに

### 1. はじめに

国際的な技術競争の激化、とりわけアジア諸国の技術力の進展及び台頭を背景として、我が国企業において知的財産がより一層重要視されている。知的財産が企業の命運を左右すると言っても過言ではない。良い特許をより多く獲得し、それを活用して企業収益に貢献するためには、関係者（発明者、知財部担当者、代理人弁理士）の日々の努力と相互協力が不可欠であって、その基本は関係者をして特許出願1つ1つの価値を地道に高め続けていくことにある。このような流れは、明細書<sup>(1)</sup>に対する要求品質の高まりを生じさせ<sup>(2)</sup>、同時に、それを実現できるより有能な弁理士の獲得競争を生じさせている。本稿は、そのような観点から、

明細書の土台あるいは明細書の設計図を作り出す発明者面談の在り方、及び、その場において弁理士に期待される事項を検討してみるものである。

本稿の作成に当たっては、発明者面談を遂行した実際に明細書を作成する代理人弁理士を読み手として想定した。しかし、本稿中の多くの部分は企業側の弁理士（知財部担当者）にもかなり参考になる筈である<sup>(3)</sup>。紙面の制約から、本稿では、新人域を脱した実務経験4、5年程度の弁理士が理解できる程度での解説を行っており、事例検討を含めた基礎的な部分をほとんど解説できていない点、及び、ベテラン弁理士や各企業が備える多様なノウハウの全部については到底網羅できない点、を最初に断っておきたい<sup>(4)</sup>。

## 2. 明細書品質と発明者面談

### 2.1 明細書品質の変遷

個人的印象によれば、今日の明細書品質は「第4世代」に入っている。防衛的名目的な特許出願を行う「第1世代」、権利行使を漠然と意識して特許出願を行う「第2世代」、そして、裁判で勝訴できる明細書を求める「第3世代」を経て、今日においては、裁判以前の交渉段階で相手方に反論の余地を与えない洗練された

交渉用明細書を追求する「第4世代」に移行している、という実感をもっている<sup>(5)</sup>。

かつて、とにかく長い明細書が良い明細書であるとの短絡的理解があったようであるが、価値ある方向性を探らずに明細書を漫然と長文化することは、場当たりの説明や単なる思い付きでの肉付けになり易いから、何が特徴事項なのかを不明瞭にしまったり、最終的に権利化される部分以外についての説明や枝葉末節の調整に多くの作業労力が浪費されたりして、明細書の価値が実質的に下がることすらある。

そのような状況に陥らずに、第4世代の明細書品質を実現するためには、以下に説明するように、明細書作成以前の実体的作業及び方針決め作業が重要となる。また、明細書作成段階における代理人単独の努力だけで、あるいは、各関係者がその立場上の限定的役割を全うするだけで、明細書品質の更なる向上を目指すのは困難である。そこに相互協力と知恵融合の必要性が見えて来る。

## 2.2 明細書品質の向上と発明者面談の関係

明細書品質は、完成された明細書の記載を通じて評価される。とりわけ請求範囲(クレーム)については、その記載が審査、交渉、裁判等の様々な局面で一言一句精査される。しかし、実際のところ、明細書の実体的品質の多くの部分が文章化以前に既に決まっている、という印象を否めない。すなわち、対象事案についての検討作業をどの程度「広く」かつ「深く」行えたのが明細書品質を大きく左右すると言ってよい。この観点から、明細書の作成以前に、提案内容の多面的な分析と評価を通じて、何が発明の本質で、その特許性をどのように論理付けるのか、そして、その広がりとしてどこまでを意識し、それをどのように裏付けるのか、について十分に検討しておくべき必要性が明らかとなる。また、かかる検討作業の結果を踏まえ、最適な明細書作成方針を決めておくべき必要性も明らかとなる。

そのような実体的作業及び方針決め作業は、関係者一同が集う唯一の機会である発明者面談において遂行されるのが理想的であり、それを是非活用すべきである。今日において発明者面談は、技術理解の場であると同時に、出願人要求の実現の場、つまり特許出願の価値を高める分析、創造及び立案の場と位置付けられる<sup>(6)</sup>。

## 2.3 明細書作成作業の効率化

一方、特許事務所経営の観点から明細書作成における作業効率が重視される。誤解を恐れずに言えば、高付加価値の手作り商品を合理的な時間内で作り出すことが特許事務所経営上の重要なファクタと言い得る。

時間的有限性の中で出願人が満足する高品位の明細書を作成するためには、まず、担当弁理士における高い意識と能力が不可欠である。そして、そのような者を前提として、明細書の作成以前に、対象となる事案について、十分な情報が入手されており、その上での確かな理解と分析がなされていることが必要となる。明細書を作成する弁理士の頭中において出願人側の要望を満たす明細書の骨子が完成しているならば、後工程としての明細書作成作業は当然に効率化されよう。

そのためには、上記で定義した意味における発明者面談の実践が効果的であると思われる。発明者面談を上手く機能させることは、出願人の利益につながると同時に、明細書作成作業の効率の向上につながる筈である。明細書品質に加えて作業効率の観点からも、発明者面談の在り方を再考してみる価値がある。

## 3. 発明者面談の基本事項

### 3.1 関係者の知恵の結集

発明者面談においては、関係者の知恵<sup>(7)</sup>を結集させることが望まれる。複数の知恵が、その組み合わせ如何によって、それらの総和を超える価値をもたらすことは我々が日常的に経験する事象である。そうであれば、それを上手く使わないのではもったいない。従前の典型的な発明者面談では、発明者は技術説明者、知財部担当者は方針指示者、代理人弁理士は提案内容を理解して出願人の指示を受けて代書的に明細書を作成する者、といった暗黙のすみ分けがあったかも知れないが(図1の(a)を参照)、各関係者の知識や能力

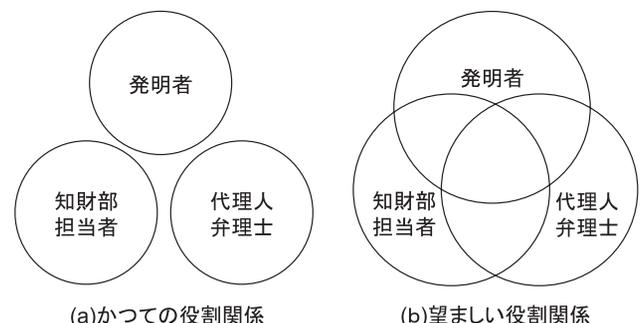


図1 関係者の相互関係

を最大限利用するためには、三者間の垣根を取り払って、それぞれの意識及び役割を積極的に相互にオーバーラップさせるべきである（図1の(B)<sup>(8)</sup>を参照）。そうでなければ相乗的価値を生み出し難い。この点は是非強調しておきたい。

発明者面談において、関係者が保有している情報を十分に引き出し、各人の創造力を刺激して更なる価値を生じさせ、それにより面談成果を引き上げるためには、その前提として、関係者が共通の目的意識をもっていることが大切であり、それ以前に、そのような意識を芽生えさせる巧みな誘導が大切であると思われる。例えば、発明者の脳裏にある潜在発明は発明者の思考を上手く刺激してはじめて出て来るものである。ネガティブインフォメーション<sup>(9)</sup>も場合によっては貴重な判断材料となり得るが、そのような情報はその必要性を保有者が認識しない限り自発的にはなかなか出て来ないものである。それ故、代理人弁理士には、関係者の意識を高め、誘導する司会進行が求められる。

### 3.2 発明者面談の在り方

発明者自身が捉える発明は、一般に、クレームに記載する発明としては不十分な主観的発明である。新人技術者において生じ易い問題には、実施形態をそのまま発明であると理解してしまう、公知技術の最も近い部分との対比を行わずにあるいは技術水準を考慮せずに発明を認定してしまう、出願時の広いクレーム表現のままに権利化されるとの思い込み、といったものがあげられ、一方、ベテラン技術者において生じ易い問題には、特許性を勝手に判断して狭い発明であると認識してしまう、プラス評価となる情報だけを強調してマイナス評価となる情報を隠してしまう、広さだけを追求するだけで相応の深さの補充を面倒がる、といったものがあげられる。そのような問題を抱えたまま、あるいは、行き違いを生じたまま、発明提案内容を明細書に反映しても、出願人が期待する成果を得られないのは当然である。

発明者面談においては、発明者の主観的認識や拘りを尊重しつつも、発明者を含む関係者を巧みに誘導しながら、関係者全員の共同作業として、提案内容に内在する特徴事項を客観的に捉え、それを特許出願の目的に合ったものに洗練させあるいは仕立て直し、更に必要な拡充を行って、出願価値を最大化させることが望まれる。そのためには、弁理士において、発明者面談の構造を明らかにし、各段階での留意点を整理して

おくことが必要となる。

これについて敷衍すれば、まず第1に、発明者面談前に、それを短時間で効果的に進行させるために必要な準備をしておくことが望まれる。そして、発明者面談を実際に進行させる過程において、第2に、発明者原稿に反映されていない必要な情報、つまり発明理解、発明展開、発明評価及び方針決定に当たって必要な情報の収集が望まれる。第3に、そのような情報に基づいて新しい技術的事項に内在する原理や考え方を分析し、その特許性を主張する論理を構築しながら、発明を抽出し、それを関係者間で共有することが望まれる。第4に、現在又は将来の自社他社製品を想定しつつ、抽出された発明を更に洗練させあるいは拡充するための展開作業に関係者の意識を向けさせることが望まれる。その場合においては、特許性の心証及び権利価値の心証を提示し、より重要と思われる幾つかの展開方向の候補を提供することも大切になろう。第5に、そのような作業の成果を踏まえ、出願戦略の観点から、クレームすべき発明を含む明細書作成方針が関係者間で確認されることが望まれる。それらのプロセス要素については第4章で詳述する。

### 3.3 発明者面談における目的適合性

特許出願は、一般に、特許権という独占的排他権を獲得し、それを手段として活用して、企業における積極的収益及び消極的収益<sup>(10)</sup>を増大させることを目的とするものであるが、それは集団出願戦略の観点から言える一般的な指針であって、個別出願戦略の観点においては特許出願ごとに方針を具体化、最適化させなければならないことに留意すべきである。

すなわち、自社他社事業、実施可能性あるいは実施時期、特許性、技術的価値等の観点から見て各提案内容の位置付けは様々であるから、それを踏まえて、各提案内容から最大価値が生み出されるように、発明者面談における実体的作業及び方針決定作業を進行させることが望まれる。例えば、基盤技術であれば、その本質を徹底的に洗練させた上でそこから全方位にわたる綿密な展開が望まれ、特許性に難がある案件であれば、まず拡張意識を抑えて特許性を担保できそうな特定の特徴事項の見極めや絞り込みを図った上でそこからの広がりを目指すことが望まれ、自社実施可能性が低い技術の場合には、提案内容を中心とした展開には拘らずに他社製品の取り込み可能性や他社牽制効果の増大という観点からクレーム表現や発明展開の方向性

を探ることが望まれる。

発明者の提案内容が完璧であるということではなく、そこには常に強みと弱みがある。まず発明者面談では前者を強化し後者を補う作業の遂行が望まれるが、出願日確保等のためにその時点では理想的な処理に到達しない場合も多く、結果として明細書内容に強みと弱みが残留しがちである。そうであるならば、強みを上手に機能させて、それによって弱みが打ち消され又は緩和されるように、明細書作成方針を策定することが望まれる。

以上のように、発明者面談においては、それを画一的な内容で進行させるべきではなく、特許出願の価値を高めるという観点から個別的なアレンジが必要である。それは、抽出のポイント、展開の方向性、時間配分等についての適応的な操作の必要性を意味する。

### 3.4 弁理士の4つの立場

代理人弁理士に限って言うならば、同人には幾つかの異なる立場が認められる。各局面での確かな判断を行うためには、それらの立場を自ら認識し、それらの間で相克が生じたならばバランス感覚をもってそれらに対処する必要がある。とりわけ発明者面談ではその点が重視されるから、以下に各立場を簡単に整理しておきたい。

#### (1) 第1の立場：専門家

弁理士は特許に関する専門家である。専門家であるから、出願人を積極的にリードしてその意識を高め、教育し、出願人に分析結果や法的評価を提供し、更に効果的なプランを提供する、といった役割が期待される。その役割を全うするためには、当然ながら、弁理士に技術的、法律的及び戦略的な知識や経験が備わっている必要がある。それらが十分に備わっていない者は本来の意味での「先生」と呼ぶに相応しくない者である。上記の通り、特許出願に対する出願人のニーズは企業間知財競争の激化をそのまま反映して益々高次元化しているから、この専門家としての側面は今後益々重視されるであろう。

#### (2) 第2の立場：代理人

弁理士は特許に関する代理人である。代理人であるから、本人（出願人）に代わってその目的を実現しあるいは本人を支援する従たる立場にあることを再確認しておきたい。すなわち、代理人は、最終的な意思決定権限を有しておらず、本人の明示的又は默示的な指示なしに行動することはできないのであり、意見交換

の末に判断や見解に対立が生じるならば、自己の意思に反してでも、本人の指示や要望が最大限実現されるように努めなければならない職責を有する。この点が忘れられて不必要な衝突が生じる残念な事例が散見される。

#### (3) 第3の立場：サービス業者

弁理士は特許に関するサービス業者である。それ故、顧客本位の観点から、そのニーズを敏感に感じとり、顧客が満足するように様々な局面で配慮、支援することが基本となる。例えば、多忙な発明者に対して不足図面の補充を求める代わりに、その場で発明者との共同作業で図面を完成させてしまうことも、サービス業者として望ましい姿であろう。また、多数案件を抱える知財部担当者に対しても、その負担軽減等の観点からの様々な配慮が望まれよう。発明者面談は最高の営業の場でもある。

#### (4) 第4の立場：営利を目的として業を行う者(営利性)

特許事務所経営の観点から弁理士活動における営利性を無視し得ない。つまり、弁理士業は、基本的には、対価との見合いにおいて成り立つ生業である。よって、特許に関する作業を能率的に行うことが要求される。明細書作成に関しては、それに実際に着手する前に、明細書をその者の頭中において完成させておくことが望まれ、そのために、上記の通り発明者面談を効果的に機能させることが望まれる。

#### (5) 4つの立場の関係

上記4つの立場は時として相互に衝突する。そのような衝突が生じた場合には、何がより重要なのかの見極めあるいはそれらをバランスさせることが大切となる。例えば、発明者面談においては、出願方針について、専門家の信念と出願人の指示に従うべき代理人の立場との間で相克が生じることもあるし、発明者負担の観点からのサービス精神と営利性の観点からの現実的制約との間で相克が生じることもある。そのような場合には、関係者間における十分な意見交換が不可欠である。それにより、多くの場合に妥当性ある解が見出されて衝突が解消されるであろう。

## 4. 発明者面談のプロセス要素

以上説明した基本事項を踏まえつつ、以下に発明者面談を構成するプロセス要素を具体的に解説してみたい。以下にあげる一連のプロセス要素は概ね時系列順で実行されるものであるが、実際には、それらを同

時進行であるいは再帰的に遂行してはじめて有意な成果を得られる場合が多いことを最初に断っておきたい(図2参照)。

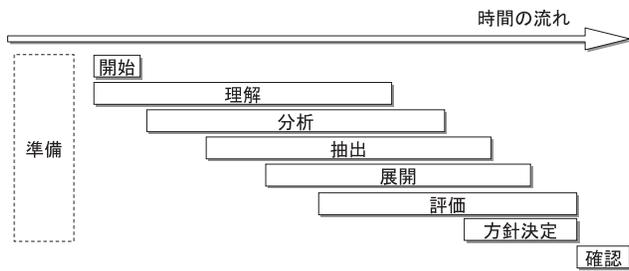


図2 面談プロセス

#### 4.1 準備

発明者面談の成果を引き上げ、またその時間効率を高めるために、事前に提案内容について検討し、そこに含まれる要点及び発明者面談の方向性を見出しておきたい。そのためには、発明提案書の事前入手が欠かせない。また、発明の抽出及び展開を客観的、効果的なものにするためには、当然ながらできるだけ近い先行技術を事前に把握しておくことが望まれる。出願人の事前調査結果が不十分であると思われる場合、補充的な再調査が望まれるが、サービス性と営利性との相克が生じる局面となる。過去に関連出願が存在する場合、それらとの関係が問題となる可能性があるため、可能であればそのような関連出願を整理しておくのが望ましい。

この段階においては、発明のポイントを大凡把握することは大切であるが、思い込みや決め付けは禁物である。文章の読解、特に行間の読み込みは、仮説形成とその検証の繰り返しによりなされるのが基本であるが<sup>(11)</sup>、発明者提案書においては情報不足のためにその作業を十分に行えない場合が多い。そこで、この準備の段階では多面的な視点からの仮説の形成を中心に検討を進めておき、それを発明者面談における質疑に結び付けたい。

なお、発明者が作成した文書の質は、その者の出願経験数や文章力に依存して、かなり区々である。発明者面談の場においては、発明者側の事情や会社方針にも配慮しつつ、今後の発明提案書の内容を過不足なきものとし、同時に、発明者の負担を軽減するために、後見的立場から、その書き方について丁寧な助言、指導したい。それは専門家に期待される事項であり、今後の発明者及び出願人の利益につながると同時に、発

明者面談ひいては明細書作成作業をより効率的なものにする。

#### 4.2 開始

発明者の思考を柔軟にして発明者の創造力を高め、また、発言し易い環境を整えるために、面談開始期における一定の配慮が望まれる。いきなり本題に入るのではなく、まず、発明者の担当技術や会社の事業動向等を聞き出してもよい。それは、緊張感を和らげる他に、発明者がおかれている状況や背景の把握につながるから、その後における説明内容の理解や出願方針の決定において役立つ。

開始期においては、必要に応じて、発明者面談の目的や進行方法を関係者間で確認しておくことが望まれる。特許出願の経験が豊富な発明者であれば直ちに提案内容に踏み込んでも問題ないかも知れないが、特許出願の経験が乏しい発明者の場合にはそもそも発明者面談の目的を十分に理解していないこともある。そのような懸念があれば、発明者に対して、発明者面談の目的や全体的な流れを説明しておきたい。

また、スケジュールの確認も大切である。非常に忙しい発明者である場合や次の発明者面談が予定されている場合には、予定時間内での面談完遂が求められるからである。面談途中での発明者の退席あるいは面談打ち切りという最悪の事態を避けるには、時間配分あるいは時間的な重み付けに留意が必要である。短時間しか面談時間が与えられていない場合、事前の準備を綿密に行っておくことも必要であろう。もっとも、究極的には、出願価値増大という目的が優先されるから、発明者に対して同人の協力なしには良い権利を取得できないことを説明し、また、発明者面談において十分に議論することがその後の発明者の負担軽減につながることを説明し、その自覚を促した上で、面談時間を十分に確保してもらいたい。

#### 4.3 理解

発明者面談において、情報収集と情報理解はすべての基礎をなすものである。発明者の説明内容を短時間での確に理解するためには、弁理士において、当然ながら、豊富な技術的知識を有している必要がある。新しい技術を担当する場合には前もって関連書籍を数冊読み込んでおくくらいの準備が望まれるであろう。また、弁理士において、高度な理解力、分析力、論理力等が備わっている必要がある<sup>(12)</sup>。

情報収集に関して幾つか具体的な留意点を述べる

と、第1に、発明者等がもっている情報を十分に引き出すには、発明者等を巧みにリードする司会進行（コミュニケーション術）が不可欠となる<sup>(13)</sup>。何が重要なあるいは必要な情報であるのかは実際に面談を進行させてみてはじめて判断できる場合がほとんどであるから、進行を固定的なものとして考えずに、各事項の重要度を見極めながら柔軟に質疑内容を変えていった方がよい。

第2に、質問をする場合に重要なことは、自分がどこまで理解できておりどこから理解できていないのかを表す線引き情報を発明者に提供することである。そうしないと、回答がずれたり新しい疑問点が累積的に生じて話を元に戻せなくなったりしがちである。同様の観点から、質問の意図を併せて説明することを心がけたい。聞きたい内容を回答として引き出すには、発明者に質問自体を正しく理解してもらう必要があり、そのためには何故その質問をする必要があるのかについての理由までを伝えるのが効果的である。例えば、発明が具現化される製品態様について問う場合には、直接侵害成立性の観点からのクレーム作成がその質問の背景にあることを分かり易く説明しておくのがよい。

第3に、面談進行中の適当な区切りごとに、それまでの弁理士自らの理解内容を整理して発明者に確認することが望まれる。それは発明者に安心感を与え、その後の質疑応答を円滑にし、弁理士側の誤認が累積する以前にそれを矯正する契機となり、更に同席した関係者の理解度を揃える利点をもたらす。

#### 4.4 分析

分析は、後述の抽出に深く関わるため、それらの分離は不適当かも知れないが、ここでは分析だけに焦点を当ててみる。事案の外面を眺めるだけではそこに内在する実体は見えて来ないから、分析は本質的事項の解明に欠かせない要素である。

発明者面談における分析には、従来技術における最近接点の見極め、客観的な課題の解明、個々の構成要素の本質の見極め、構成要素間の因果関係の解明、課題・構成・効果間の因果関係の解明、一般効果と固有効果の弁別整理、といったものがある。その際には、勝手な思い込み、裏付けなき認定、及び、矛盾や飛躍を孕む論理形成が生じないように、客観的視点からのアプローチが大切である。これに関しては、他人の説明を鵜呑みにしない検証的視点、自己に対する批判的視点、関係者間の忌憚なき意見交換等の一般的留意点

を強調しておきたい。以下においては紙面上の制約から2つの分析対象に絞って具体的留意点を説明する。

課題は、特許性に深く関わり、しかも将来の権利解釈においても大きな影響を及ぼすから、それについての客観的な視点からの踏み込んだ分析が不可欠かつ重要である。複数の課題が絡んでいる場合には、課題単位で発明が成立する可能性があるのも、まず個々の課題を分離した上で事案を考察してみる必要がある。一次的課題とそこから派生する二次的課題の区別も大切となる。分離した個々の課題との関係で発明の成立が否定されるならば、あるいは、特許性を担保できないならば、複数の課題を同時に解決したものとして発明を認定することもある。課題については、それを引き起こしている1又は複数の原因にまで踏み込んで検討しておくことが推奨される<sup>(14)</sup>。原因が明確になればその解決手段が自然に見えてくる場合が多い。「欠点としての課題」を想定できない場合には「要望としての課題」を導出、特定することになるが、明細書上での「要望としての課題」の記載には一般にインパクトに欠ける面がある。そのような事案においては、訴求力あるシナリオを描けるか否かが特許性を左右するので、弁理士としての腕の見せどころである。

因果関係の解明は、技術的事項全体の本質あるいはそれを構成する要素の本質を見極める上で非常に大切である。構成要素間の因果関係の解明に当たっては、各構成要素を技術的に理解するだけでは足りず、各構成要素の存在理由や本質的役割を明らかにした上で、それらの構成要素がどのように有機的に相互に連携しているのかを究明することになる。相互の連携も重要な構成要素であり、そこに真の特徴事項が隠れている場合も多い。課題・構成・効果間の因果関係の解明は、構成に内在する技術思想の抽出に等しく、それは、非本質的事項や遊離事項の認定、隠れた前提条件や欠くべからざる構成要素の発見、につながる。因果関係の分析結果を発明者面談の場に提供すれば、発明の展開方向を明らかにでき、新しい創造を導ける。

#### 4.5 抽出

発明者面談の主目的は発明の抽出<sup>(15)</sup>にある。言うまでもなく、その良否が明細書品質ひいては権利価値を大きく変動させる。発明抽出の技法については次章で整理することとし、ここでは発明抽出の意義及び発明者面談という場での発明抽出の在り方について検討してみたい。

発明の抽出は抽象的な思考作業によるものであるから、決して容易なものではなく、とりわけ最上位概念の認定と中間的概念の段階的な抽出には高度なスキルを要する。実施形態の単なる要約や単なる願望の表明をもって発明の抽出であると思いついていては、実務家がいるならば、同人に対しては猛省を促したい。

発明という用語は多義的なものである。実務上、クレーム表現以前における新しい技術的事項に内在する原理や考え方を発明であるという場合と、そのような原理や考え方を文章化したクレーム表現それ自体を発明であるという場合と、がある。ここでは、前者の意味における発明を抜き出す作業を「発明の抽出」と称することとし、後者の意味における発明の文章化を「発明の表現」と称することに<sup>(16)</sup>。

発明者面談においてまず重視されるのは発明の抽出である。それが的確に遂行されていなければ発明の表現を優良化できず特許出願の価値を引き上げられないから、発明の抽出作業は最も基本的かつ重要な作業と言えよう。もっとも、発明の抽出が妥当であっても、抽出結果をそのままクレームに記載しただけでは、たとえ法定要件がすべて満たされたとしても、それで良いクレームになるものではない。クレームは発明記述欄であると同時に権利範囲記述欄であるから、侵害論の段階におけるその機能が十分に発揮されるように発明の表現が吟味、洗練されなければならない<sup>(17)</sup>。特に、他社の視点あるいは批判的な視点から、発明の表現の妥当性について検証することが常に必要である。発明の表現については本稿の目的を超えるので別の機会に整理してみたい。

発明の抽出は、新しい技術的事項に内在する本質の特定であり、新しい技術的事項を技術的に完璧に理解できたとしても、それは発明の抽出ではない。その新しい技術的事項を丸裸にしてみる分析作業が不可欠である。といっても、その絶対的公式は存在しておらず、複数の観点から妥当と思われる解を探索、導出及び検証することになる。一般に、演繹的なアプローチからは、課題をどのようにして解決できたかの因果関係の解明を経由して発明が抽出され、帰納的なアプローチからは、有意性ある結果がどのようにして得られたかの因果関係の解明を経由して発明が抽出される。それらについては後述する。発明の抽出には絶対的な解がない。発明者面談の場においては、関係者が納得して合意が形成されたならばそれが最適解であろう。

発明の抽出における留意事項として、第1に「技術思想性」があげられる。つまり、新技術に内在する考え方の究明がその根本をなす。例えば、複数の要素の組み合わせが単に新しいだけでは、それが先行技術と明確に区別できるものであっても、特許性を訴えることはできず、仮にそれが登録されても穴だらけの無価値の権利になってしまう。そもそも、そのような単に新しいだけのものは発明と言うに相応しくない。一般に、発明は構成要素の組み合わせとしてつまり構成を中心として特定又は表現されるが、その実体をなす本来の意味での技術思想に着目したい。つまり、どのような課題をどのように解決しどのような結果をもたらすのかという一連の因果あるいは考え方の解明が求められる。当たり前のことであるが、それは深い分析なしには達成し得ない高度な論理的思考作業である。そのように解明された本質の投影として、発明が構成要素の組み合わせとして特定又は表現されるならば、余剰要素や隠れた必須要素が自然に浮上して来るので、発明は必然的に洗練されることになる。それは同時に特許性の追求及び権利範囲の拡大をもたらす。

第2の留意事項として「特許性」があげられる。構成としてあるいは思想としての新しさがあっても、特許性が希薄過ぎるのであれば将来の権利価値につながらない。極論を言えばそれは出願費用の浪費である。しかし、進歩性には実務上幅があるし、多項制及び出願後の発明補正を利用できるから、戦略的思考の下で、特許性については常に確率的なものとして捉える必要があろう<sup>(18)</sup>。最上位から下位への段階的な抽出（特許性の段階的な仕込み）の必要性がそこにある。また、実務上、進歩性は極めて属人的な性質をもったものである。つまり、同じクレーム構成でも、その技術的意義を明細書においてどのように訴え、根拠付けるかによって読み手の心証が大きく変動する、という傾向が認められる。そうであれば、明細書において、権利解釈上の不利益とならない配慮をもって、背景から産業的価値まで及び最上位概念から具体例までの全般にわたって、その技術的意義を論理的に十分に説明することが非常に有効となる。それは明細書本来の姿であり、審査段階及び権利行使段階において発明が技術思想という面から評価されることの帰結でもある。

第3の留意事項として「権利範囲」があげられる。発明の抽出は権利化後における独占的範囲の画定につながるものであるから、一般論を言えば、権利範囲が

できるだけ広がるように発明の抽出がなされなければならない。そのためには、より上位の（又はより広い）概念での発明の抽出が望まれ、換言すれば、非本質的事項をできるだけ排斥したところでの本質のみの特定が望まれる。それには当然ながら何が本質であるかの解明が不可欠であって、上記の技術思想性のところで議論した内容がそのまま当てはまる。一方、発明の上位概念化は、一般に、公知技術あるいは技術水準との違いを薄め、発明を不明確にし、つまり特許性を引き下げることになるから、そのトレードオフ関係の下で、出願目的に合った発明抽出を行うことが望まれる。

戦略的視点から付言すると、「権利範囲」と「権利価値」は一般に相関関係にあり、権利範囲が広ければそれだけ回避の余地が狭まるから権利価値が高い。しかし、見掛け上権利範囲が狭くても他社製品の取り込み面での実効性が大きいのであれば権利価値は高いと評価されよう。そうであるならば、特許性を高め、かつ、（権利範囲ではなく）権利価値を増大させる発明の抽出が実務上の理想形である。例えば、極めて狭い範囲をもったピンポイント権利であっても、それが、他社が必ず通る道に設定されているならば極めて価値の高い権利である。技術思想性、特許性、権利範囲、加えて戦略性という観点から<sup>(19)</sup>、発明の抽出を行うことが推奨される。それは、まさに専門家だからこそなし得る、やりがいのある高度な業である。

#### 4.6 展開

発明の展開は出願内容の拡張及び充実を行うものである。その目的は、特許性の引き上げ、将来の円滑な権利行使のための法的根拠の形成、上位概念化に伴う裏付け不足への対処、後願排除効が及ぶ範囲の拡大、中間処理における対応自由度の拡大、等にある。発明の展開の技法については後章で整理することとし、ここでは発明展開の意義及び発明者面談という場での発明展開の在り方を検討してみる。

発明の展開における留意事項として、第1に、関係者の知恵の結集があげられる。これについては既に第3章において指摘したが、再確認しておきたい。発明の展開は創造的作業であり、それ故に、各関係者の創造力を喚起し、そこに存在する隠れた知恵を俎上に載せ、それをもって他の関係者の知恵を刺激することが大切となる。創造力を喚起するには、単純に展開技法を適用するのではなく、それに先立って、より高い目標の設定を行ったり、将来起こり得る事象をイメージ

させたりし、関係者をして新しい課題意識を芽生えさせるのがかなり効果的である。

第2の留意事項として、発散法と収束法の併用があげられる。創造力を引き出すため及び意見を出し易くするためには固定観念を取り除いて自由な創造環境を作出することが望まれるが、その一方、無秩序に議論が展開すると収拾がつかずに有限な面談時間を効果的に活用できなくなるので、要所ごとに方向付け及び焦点の絞り込みが必要である。そのためには創造開発法で指摘されている発散法と収束法<sup>(20)</sup>の組み合わせを考慮に入れて発明者面談を進行させるのがよい。参加者の様々な発案もまずは肯定的に受け入れるべきであり、その上でより価値ある方向へ自然に誘導することが望まれる。

最も重要である第3の留意事項として、より価値ある方向への展開があげられる。1つの発明について多様な視点からの際限なき展開が可能であるため、個々の関係者が単なる思い付きだけで場当たりの展開を行うと、見掛け上内容が豊富になっても実質的な価値に結び付かないことが多い。そこで、どのような拡充が出願価値の増大に結び付くのかについての検討を随時行って、妥当性ある展開方向を探り、関係者の思考をより重要な部分へ向ける司会進行が望まれる。例えば、特許性が十分でないことが明らかなのに上位概念レベルでの水平展開に終始すれば、実質的に出願価値を高めることにならず、寧ろ特徴事項が散漫になって権利化の障害になることすらある。そのような場合には、まず下位概念方向への展開を重視すべきである。そのような具体化の過程で、新しい発明の捉え方を見出せば、それを起点としてそこから逆に発明を広げることも可能である。また、自社他社の事業動向が見えている場合、当然ながら、その方向への展開を重視したい。知財収益性という観点から極論を言えば、自社製品カバーよりも他社製品カバーが重視されるのであり、そうであるならば他社製品動向を開き出した上でそれが向かう先を予測し、そこでの権利の先取りを目指すべきである<sup>(21)</sup>。また、出願時において存在しない将来の他社製品の取り込み確率を高めるには、他社の視点において展開を試みるつまり将来の設計変更や迂回を積極的に想定してみるのが有効である。これは重要な観点であるので特に強調しておきたい。

発明の展開は抽象座標軸上の各レベルにおいて行うことができる点にも留意したい。発明の展開は、最上

位から段階的に抽出される各発明について、また実施形態についても行えるものである。つまり、どのようなレベルにおいても、水平方向に広がりをもたせることが可能であり、また垂直方向（下位方向）に広がりをもたせることが可能である（後に説明する図5を参照）。

なお、展開による成果を実際に明細書に反映させるのか否かは別問題であって、多くの場合にはその反映を行った方がよいであろうが、その反映により、論理矛盾や特許性の希薄化等の懸念が生じるのであれば、あるいは、出願公開後の先行技術効果から自社後願発明の特許性を自ら損なってしまう懸念が生じるのであれば、その反映を見送ることもある。つまり、展開段階で生み出された事項を闇雲に明細書に反映させるのではなく、戦略的な観点あるいは利害考量の観点から反映の要否が判断されるべきである。

#### 4.7 評価

面談途中段階でその後の面談の方向性を検討するために、及び、面談終局段階で出願方針を決定するために、特許性及び権利価値の評価を行うことが望まれる。それらが発明者面談前に既に社内で行われていても、それは当初の提案内容に基づく基礎的判断又は一次的判断であるから、具体的な検討を通じて客観的に抽出された発明について、評価内容を確認しあるいは必要に応じて評価内容を修正することが望まれる。それらが未だ行われていないならば、評価は出願方針の決定の前提をなす不可欠なプロセス要素となる。

特許性の評価はまさに弁理士に期待される事項である。発明者面談という短時間において厳密な特許性の評価は困難であっても、面談進行上必要となる大凡の特許性や予想される落としどころの心証くらいは形成できる場合が多い。それを関係者に提供すれば、関係者間の認識の違いを調整する契機となるし、深堀を行うべき部分を明確にできる。権利価値の評価では、市場性、実施可能性、代替可能性、侵害発見容易性等の諸事情が勘案される。その際、既になされているあるいはその場での出願人の判断や意向が十分に尊重されるべきであるが、弁理士としての様々な顧客についての今までの多様な実践の経験は権利価値の評価において十分に役立つものであるから、専門家としての心証の提供が期待されよう。例えば、日常的な設計事項であるとして社内評価が低い発明であっても、面談進行に伴ってそれが登録された場合に他社へ大きな影響を

与えられることが専門家の心証として判明したならば、その心証を積極的に提供したい。この段階での社内評価の確認や再評価が次の方針決定をよりの確なものにする。

評価に当たってはその根拠を併せて提供することが不可欠である。そうでなければそれを聞いた者において評価内容を速やかに理解及び検証することが困難となる。評価の際には、当然ながら、客観的な視点からそれを行うことが望まれ、それにはマイナス面やリスクが含まれる点に留意しておきたい。心証を形成できないような場合や幾つかの可能性がある場合にはそれを素直にそのまま提示することが大切であり、それにも情報価値がある。

#### 4.8 方針決定

分析、抽出、展開及び評価の過程を経ると、出願方針についての妥当な姿が見えてくる場合が多いが、いずれにしても関係者間において出願方針の合意を形成しておく必要がある。ここで決定されるべき方針は、全体的方針と具体的方針に大別される。前者の全体的方針には、出願目的、権利化方向、同方向における理想ライン及び現実ライン、といった戦略的事項が含まれる。その際には、事案に応じて、出願後における審査請求タイミング、分割の可能性、後続出願の可能性といったものも視野に入れるべきであろう。後者の具体的方針には、クレーム方針及び明細書方針があげられ、つまり、どれを最上位発明としそこからどのようにクレームを展開させるのか<sup>(22)</sup>、最終的にどの辺りを落としどころとして想定してどのように特許性の論理を形成していくのか、従来技術や課題等の明細書の主要項目につきどのように記載するのか、といったものが含まれる。

但し、経験則上、出願時に決定された方針が結果として妥当性を欠く場合も少なからずあるので、決定された方針を固定的なもの絶対的なものとして考えるべきではなく、出願後の事情変更を常に視野に入れておきたい。寧ろ積極的に他の可能性を予測して、将来の中間処理で動き易いように明細書上での配慮をきかせておくことが望まれる。

#### 4.9 整理確認

発明者面談の最終段階では、発明者面談を振り返って後日の行き違いが生じないように重要な事項を整理し相互に確認しておきたい。例えば、面談途中で資料補充を求めた場合にはこの段階においてそれを確認し

しておくことが望まれる。また、面談後のスケジュールについても関係者間で確認しておくことが望まれる。特に、出願経験の乏しい出願人については、一般的事項についても十分に説明し、その理解を確認しておくことが望まれる。

以上において説明した密度の高い発明者面談を遂行すると、その過程において、次の発明ネタが生じたり、当該出願では対処し切れない権利化部分が見えて来たりする機会が多いであろう。そのような事項をそのまま流してしまうのではなく、最後に整理しておけば、発明者をして次の起案を促すことができる。それは出願人に現実的な利益をもたらすと同時に発明者の指導あるいは教育につながるものである。

なお、発明者面談の遂行及び整理に当たって、面談メモの利用が推奨され、面談後にそれが関係者間において交換されるならば後日の忘却や行き違いを防止できるし、中間処理における貴重な判断材料となる。

## 5. 発明抽出論

### 5.1 総説

発明の抽出は新しい技術的事項の本質を見極めることであるから、当該技術的事項を技術的に完璧に理解できたとしても、それだけでは発明を抽出したことにはならない。当該技術的事項の中に深く入り込んでそこに内在する原理あるいは考え方を論理的に解明することが必要となる。しかし、その解明作業を直感だけに頼って行なうならば、思い込みや漏れが生じ易いと思われる。そこで、以下に、相補関係にある2つの基本的手法と幾つかの留意事項を整理してみたい。本来、発明の抽出の解説に当たっては、多様な事例を基礎として具体的に説明することが必要と思われるが、ここでは紙面の関係上、極めて簡潔にしか説明できない点をご容赦願いたい。

### 5.2 基本的手法

#### (1) 課題からの順方向抽出（演繹的アプローチ）

この手法は以下のような思考手順により発明を抽出するものである。これは一般的な手法であって日常的に特に意識せずに遂行されているものと思われる。

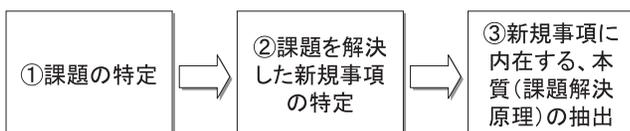


図3 課題からの抽出

この手法は、①課題を出発点とし、②提案内容に含まれる、課題を解決した新規事項を特定し、③そこに内在している本質を解決原理として抽出する、といった思考プロセスからなるものである。例えば、画像ノイズという課題が特定された場合、まず、提案内容から画像ノイズの解消又は軽減を実現した新規事項として特定の信号処理を認定し（換言すれば当該課題の解決に寄与しない事項をとりあえず除外し）、次に、その特定の信号処理がどのようにして課題を解決したのかという因果関係の観点から当該特定の信号処理の本質を究明するものである。

この手法に関して指摘しておきたい点は、課題を出発点として因果関係を解明するものであるために、何を課題（出発点）とするかが最終的に抽出される発明内容を大きく左右してしまうという点である。実務上散見されるのは、発明者が説明した課題（主観的課題）を鵜呑みにして、そこから狭い発明を認定してしまうケースである。そのような問題を回避するためには、上述した課題の客観的な分析に留意すべきであり、また、以下に説明する第2の基本的手法の併用が望まれる。

#### (2) 結果からの逆方向抽出（帰納的アプローチ）

この手法は以下の思考手順により発明を抽出するものである。一見すると、上記手法と同じような手順に思えるかも知れないが、後述するように、当初の課題に拘束されないでより客観的な抽出を行えるという面を指摘でき、一方、技術的な価値の認定、評価が介在する探索的な抽出となるので、それをを行う者の分析力、推考力に依るところが大きいという面を指摘できる。

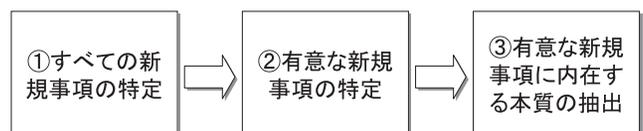


図4 結果からの抽出

この手法では、まず、①提案内容に含まれるすべての新規事項が特定される。通常、概念レベルも区々な多数の新規事項が特定される筈である。その場合、発明者が意識、強調している課題や構成等にとらわれず、客観的に新規事項を特定することが必要である。次に、②上記のように特定されたすべての新規事項の中で、利点、効果あるいは今までなかった新しい技術的価値

をもたらす（日常設計事項を超える程度の）有意な新規事項が特定される。その場合には、個々の新規事項についてどのような良さ又は価値があるのかの探求的な推論、聞き取り、そして評価が不可欠であって、単にそれを眺めていても有意な新規事項を特定できるものではない。次に、③有意な新規事項に内在する新しい仕組みや特有の作用効果をもたらす原理が因果関係の解明により抽出される。上記事例を援用すると、この手法は、例えば、特定の信号処理それ自体が有する別の効果に着目し、あるいは、特有の効果をもたらす別の信号処理や今までとは異なるユーザーインターフェイス部分に着目し、それらについて独立発明あるいは従属発明を探索的に見極めるものである。場合によっては発明者が当初考えていた発明よりも、権利価値の高い発明が顕在化することもある。

この手法は客観的に認定される結果から帰納的に発明の抽出を行うものであるから、それを精緻に行えば、理論上は、発明者でさえ意識していない発明を含めてすべての発明を抽出することが可能である。いったん課題や目的を除外して客観的に発明の抽出を行うのがポイントであって、そのようにして抽出された発明についての課題は、利点あるいは効果の裏返しとして後付け補充することになる。但し、この手法による場合、有意な新規事項の認定の際に多分に主観的認識が関わってくるので、発明者から十分に説明を受けていない事項について、多面的な視点から瞬時に探知、分析及び評価できる能力が求められる。

### 5.3 留意点

#### (1) 潜在発明の抽出

発明者を含む関係者の脳裏や周辺には幾つもの発明が潜んでいるとあってよい。それには、本人が意識していないが記憶の中に存在するもの、ちょっとした刺激から本人が創造力をもって導き出せるもの、等が含まれる。更に、発明提案書における単なるなお書きや試作品中のちょっと変わった構成に、発明者が意識していない大きな発明が隠れていることもある。発明者面談においては、そのような潜在発明が効果的に引き出されるように、関係者を刺激、誘導してみるのがよい。その場合には、関係者に目的意識を与える、あるいは、関係者の視点を変更させる、等の巧みなリードが有効となる。

#### (2) 戦略的な抽出

新しい技術的事項に内在する原理を的確に捉えたと

しても、それをそのまま発明として認定したのでは不十分であるケースが多いので留意しておきたい。というのは、発明の抽出は、既に説明したように、単なる技術的解明を超えて、技術思想性、特許性、権利範囲等の観点から総合的に遂行されるべきものだからである。よって、将来の審査段階及び権利行使段階においてより有利となるように、構成要素の出し入れによる検証を行っておきたい。また、ある原理を過不足なき構成要素の組み合わせとして特定できても、それが侵害発見や他社迂回の観点から不適切なものと評価されるのであれば、より有利な別の抽出方向を模索すべきであろう。

#### (3) 多項制との関係

多項制を上手く使って多段階的に発明を抽出することが望まれる。その場合、最上位発明の切り出しレベルを最適化させたい。広さを求めることは非常に大切であるが、抽象度を高め過ぎて新規性や明確性なきものになってしまうように留意したい。また、落としどころの予測、見極めが大切である。特許性が認定される可能性が高いレベルを想定できれば、それ以降の展開に重み付けを行える、その辺りでのクレーム間の刻みを細かくできる、落としどころを中位とするクレーム再構成の契機となる、といった利点が得られる。実務上、出願時における出願人あるいは発明者の意識が最上位発明だけに向けられ易い傾向を指摘でき、つまり将来の権利範囲を勝手に期待している場合が多いが、特許性が認められる可能性が高いレベルを示せば、そこに関係者の意識を集中させて実効性の高い面談成果を得られる。

#### (4) 明細書シナリオの再構築

客観的に発明の抽出を行うと、抽出された発明（特に最上位発明）が、発明者が当初考えた課題や作用効果と整合しなくなるケースが多く生じる。その場合には、抽出された発明に合わせて課題等を再構成することが肝要であって、発明者が当初考えた課題等をそのまま明細書に記載すると、権利行使の段階でそれらの記載が思わぬ障害となって、クレーム限定解釈の余地を与えてしまうことがあるので留意すべきである。そのような問題を回避するためには、因果関係の観点から、抽出された発明に相応しい課題等であるか否かを検討し、必要であれば最適な課題等を案出しておく必要がある。但し、発明者が意識していた当初の課題等も十分に尊重されるべきであり、経験則上それが最

最終的に特許性主張論理の根幹として働くことも多いから、それらについては解釈上の不利益にならない配慮をもって明細書に十分に反映させておきたい。

## 6. 発明展開論

### 6.1 総説

発明の展開の基本形には、大別して、水平展開（同じ概念レベルでの展開）と垂直展開（下位概念方向への展開）とがある。発明の抽出が上位概念化であるのに対し、発明の展開は、上位概念化された発明について水平方向の広がり及び垂直方向の広がりをもたせるものであるから、発明の抽出と展開は相互に密接に関連し、時として同時進行で行われるものである。発明の展開を別実施形態の案出と単純に捉えるべきではなく、それを三次元概念空間の拡大及び充実と捉えることが推奨される（図5参照<sup>(23)</sup>）。

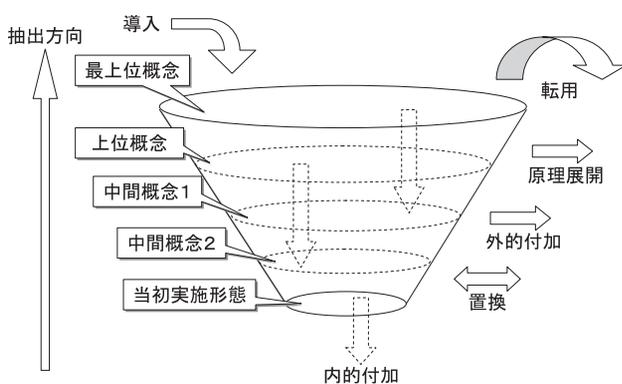


図5 発明展開による概念空間の拡充

### 6.2 基本的な展開方法<sup>(24)</sup>

#### (1) 課題からの原理展開

これは課題からそれを解決する別の原理(別の発明)を案出するものである。重要度の高い発明や面談時間に余裕がある場合に、本手法の実践が推奨される。一般に、特定の課題を解決する手段は1つではないから、提案された解決手段以外の解決手段を検討しておくことは、抽出された発明それ自体を洗練させる上で、それを評価する上で、別出願の可能性を判断する上で、あるいは、他社の回避策を事前に潰す上で、非常に大切である。その場合には課題を生じさせている原因の究明が肝要であり、通常、複数の原因が絡んで1つの課題を生じさせているから、個々の原因ごとに課題解決手段を検討するのがよい<sup>(25)</sup>。その過程で別発明あるいはその方向性が発見されたならば別出願の契機となる。

#### (2) 外的付加（付加その1）

外的付加は、現状の構成要素の組み合わせに対して別の構成要素を付け加えるものである。その結果、それら全体として新しい技術的価値が生じるのであれば、それは発明を拡充する展開であると同時に、別発明の案出でもある。外的付加においては、新しい組み合わせとなる構成要素間の有機的な関連性が重要であって、発明者面談では、そのような有機的な関連性が生じ得る付加構成要素の探知又は選別が望まれ、あるいは、付加構成要素について有機的な関連性を見出すことが望まれる。実現可能性がほとんどない珍奇な構成要素を付加しても明細書の実質的な価値を引き上げることはない点に留意したい。

#### (3) 内的付加（付加その2）

内的付加は、上位概念に内包される下位概念を案出するものであり、それには限定、選択等が含まれる。内的付加には、発明それ全体についての内的付加と、発明を構成する各要素についての内的付加とがある。内的付加は各概念レベルで比較的容易に遂行できるものであるから、明細書作成段階においても積極的に適用したい。内的付加には発明の深堀又は具体化という面があり、内的付加の検討を進めて行く過程でより核心的な特徴事項が見出され、それを中心とした上位概念化により、より広い権利を形成できる場合もある。

#### (4) 置換

置換は、一部の構成要素を他の構成要素に置き換えるものである。置換により、注目している要素の本質が浮き上がってくる場合が多いので、抽出された発明やクレーム表現を検証する段階でも積極的に利用してみる価値がある。本質が明らかになれば当該要素を更に上位概念化することにつながる。開示内容の拡大という観点からは、同質要素の置換よりも異質要素の置換を試みるべきである。

#### (5) 転用

転用は、抽出された発明について、他の技術分野への移植や応用を検討するものである。それには発明全体についての転用とそれを構成する各要素についての転用とがある。ここでは実務上常に問題となる前者を検討する。一般論を言えば、より広く発明を抽出することが期待されているので、転用可能な技術分野はすべて当該発明に取り込みたい。但し、その際に留意すべきことは、特許性への影響及び自社事業（出願人の事業）との関係である。分野の限定を外した場合ある

いは分野を広げた場合には、多くの場合に、発明を構成する各要素がすべてより抽象化されるから、発明の明確性が低下する、分野特有性を訴えることが困難となる、先行技術範囲が発散的に拡大してしまう、といった多重的デメリットが生じる。このため、発明が適用可能な範囲を純技術的に判断するだけでは足りず、自社事業との関係も考慮すべきである。他の自社製品にも転用可能な発明の場合にはそこまで積極的に技術分野を拡張することが望まれるが、一方、自社の事業にほとんど関係のない技術分野まで過剰に発明を広げてもそれによるデメリットを上回る効果を十分に期待できない場合が多い。どこまでの技術分野を取り込むかの問題はクレーム作成時に大きな迷いを生じさせるから、発明者面談において合意を形成しておく必要性が高い。

#### (6) 他分野からの導入

上記の転用が発明を他の技術分野にまで広げる思考作業を指すのに対し、この他分野からの導入は、他の技術分野において既に存在する技術を当該技術分野に積極的に移植あるいは適用してみるものである。例えば、コンピュータ技術の進展には目覚ましいものがあり、そのような技術は遅かれ早かれ、あらゆる応用製品に導入される可能性が高い。そのような実施可能性の高い技術について先取りを行えるならば事業上優位に立てるので、そのような思考をもっていることは大切である。その場合には単純な移植ではなく、当該技術分野へのカスタマイズに留意したい。導入が変容あるいは付加を伴うものであれば特許性の引き上げにつながるからである。

#### (7) 分野特有性の追求

分野特有性の追求は、当該技術分野に強く結びついた構成要素に着目し、その強調又は展開を図るものである。この分野特有性の追求は、展開手法というよりも展開上の着目点であると理解され、当初提案内容が日常設計事項と評価せざるを得ない場合や、それが他の技術分野では既に公知となっている可能性がある場合においてかなり効果的な手法となる。特許性を主張する上での有利な材料（背景、課題、効果等）をより深く聞き出し、あるいは、当該技術分野固有の必然的構成（例えば将来の実装段階での必須構成）を見出して、できるだけ分野特有性を主張し易いように発明を仕立て直し、また、それを充実させることが望まれる。その際、ユーザーの視点あるいは将来のニーズの面か

ら展開を試みるのは非常に有効である。

#### (8) 発明それ自体が抱える課題からの展開

およそすべての発明はそれ自体が新しい課題を抱えていると言ってよい。すなわち、すべての発明には何らかの欠点がある。そうであるならば、その欠点を分析し、そこから新たな発明を生み出す試みが有効となる。これは、提案時点での技術的な一步のリードを、直ちに二歩のリードに引き上げるものであるから、効果的な手法である。

#### 6.3 留意点

上記であげた手法は個人的に整理した基本的な展開類型であり、まだ多くの技法や観点が存在するであろう<sup>(26)</sup>。いずれにしても、事案に応じて最適なものを選択して適用することが肝要である。また、展開というものは際限のないもので、展開先の再展開までが可能である。従って、そこには価値評価に基づく戦略的観点からの方向付け及び取捨選別がどうしても必要となる。

発明の展開に当たっては、関係者に対して、別実施形態の案出あるいはバリエーションの検討といった漠然とした指針を与えるのではなく、将来の権利化段階及び権利行使段階を想定させつつ、発明開示上の弱い部分と強い部分を明らかにし、具体的にどの部分をどのように拡充した方がよいのかを説示することが望まれる点を最後に確認しておきたい。

### 7. 面談方法論

#### (1) 同時並行処理

上記の通り、発明者面談には、理解、分析、抽出、展開、評価、方針決定といった複数のプロセス要素が含まれるが、面談効率を高めるには、それらのプロセス要素の同時並行的な遂行が望まれる（図2参照）。例えば、頭の半分で技術的理解や分析を進めながら、同時に、頭のもう半分で発明の仮抽出や特許性の心証形成を行いたい。また、それらの再帰的な遂行が必要となる場合があるので、それに留意しておきたい。例えば、展開段階において展開先での先行技術のヒアリングが必要となることもあり、評価段階において再抽出の必要性が判明することもある。

#### (2) 図解表現

発明の分析、抽出及び展開はそれぞれ高度な抽象的作業であるから、発明者面談の参加者間で行き違いが生じ易いし、議論を見失ってしまう者が生じ易い。そ

れを防止するために黒板（白板）等を活用したい。すなわち、技術的構成の図示のみならず、課題・構成・効果間の因果関係の図解、発明の抽出結果の箇条書き整理、発明展開結果のマッピング等が効果的である<sup>(27)</sup>。一般的な留意点ではあるが、疎かにできない重要な事項である。

### (3) 進行方法

発明者面談、特に技術理解の段階における進行方法には大別して2つの方法がある。第1の方法は、提案内容に沿って発明者にある程度自由に説明をさせて必要な個所で弁理士等が質問や意見をはさむ発明者主導型の進行方法である。第2の方法は、既に提案内容について一応の理解がなされていることを前提として、弁理士が発明内容を自ら代替的に説明して必要な個所で発明者に確認及び意見を求める弁理士主導型の進行方法である。第1の方法は、発明者が自由に話せるのでその思いを十分に伝え易いという利点がある反面、どうしてもその内容が散漫になり易く時間効率があまり良くない。第2の方法は、第1の方法とは逆であって、時間効率は非常に良いが、発明者がもっている情報を十分に引き出せない可能性を増大させる。よって、それらの手法にはそれぞれ一長一短があるので、事案内容、面談時間、発明者の気質や経験、等に応じて、上記2つの手法をミックスして適用するのが望ましい。

発明者面談においては、発明者の話が横道に逸れたように思えるが、そのまま話を続けさせてよいのか否かの判断に迫られることが多い。隠れた重要な情報を引き出すためには自由に説明をさせた方が望ましく、その一方において、有限な面談時間をより重要度の高い事項に割り当てるためにはできるだけ無駄な部分を圧縮したいので、一種のジレンマが生じる。その場合には、聞きたい内容とその理由を説明した上で、発明者自身にそのまま話を進めるべきか否かを判断してもらうのがよいと思われる。なお、幹から枝葉への説明進行、メリハリあるいは雰囲気作り、といった一般的事項にも留意しておきたい。

### (4) 発明者の尊重

発明者はその業界における技術の専門家であるし、事業を十分に理解しており、製品顧客に近い立場にあるから、当然ながら、発明者の心証や拘りは十分に尊重されなければならない。発明者が重視する技術的方向性は、他の会社の技術者においても同様の思考に至

る可能性が高いという経験則を指摘でき、それを踏まえるならば、発明者の心証や拘りは方針決定において重要な情報と言える。例えば、発明者が強調する技術的事項はそれが仮に技術水準に近いものであっても、発明者面談での聞きどころであり、また明細書作成時におけるクレームどころである。

### (5) 歩調合わせ

発明者面談の参加者間には、情報、経験、理解力等において当然ながら格差がある。それ故、弁理士だけが一人で理解して発明者面談を勝手に進行させると、他の参加者が取り残され、それらの者の知恵を十分に引き出すことができなくなる。この問題はとりわけベテラン弁理士において生じ易いので留意すべきである。参加者全員の歩調を合わせて発明者面談を活性化させるために、各参加者のレベルに合わせた内容で発明者面談が進行されるように配慮したい。例えば、自己が容易に理解できる事項であっても、他の参加者において理解不十分の懸念が認められるならば、適時に補充的説明を加えることが望まれよう。また、面談進行の各段階で、各事項の要旨を整理し、確認しながら、発明者面談を進行させることが望まれる。これは自己の理解を整理し、確認する上でも有効である。この歩調合わせの必要性は、身内（教育段階にある新人弁理士、明細書作成補助者等の面談同行者）に対しても同様に指摘できるものである。

### (6) 人的構成

発明者の知識や能力は区々である。よって、発明者を単独で参加させるよりも、発明者が属する技術グループを参加させた方が良い面談成果を得られる。もっとも、時間効率の観点も無視できないから、案件重要度や複数案件間の関連度等に応じて集団面談の要否を判断あるいは提案するのがよいであろう。発明者が新人技術者であれば面談成果を高めるためにベテラン技術者を同席させるのが望ましい。一方、発明者がベテラン技術者であれば教育的な配慮から新人技術者を同席させるのが望ましい。新人技術者に対して技術や特許知識を伝授し、また特許意識を高めるといった目的において、発明者面談を活用するものである。

### (7) 物的構成

発明者面談の成果を高めるためには設備等についても一定の配慮が必要となる。それに関する留意点は一般的なものであるので本稿で殊更整理するまでもないと思われるが、簡単に幾つかの点を確認しておく。発

明者面談に登場するのは出願人の秘密情報であるから、当然ながら、声が外部に漏れない面談室の確保が望まれる。机については、図面や先行技術等の多数の書面を同時に広げられるある程度の広さが求められる。上記のように黒板は図解検討上、要点整理上、不可欠なツールである。

## 8. おわりに

実際の発明者面談においては、時間的制限<sup>(28)</sup>、費用的問題<sup>(29)</sup>等から、本稿に記載したような手法（特に発明の展開）を綿密に実践したくても、それが困難な場合もあるであろう。しかし、明細書の実体的品質を向上させるためには、明細書作成以前に、関係者の共同作業として提案内容を広く且つ深く検討した上で明細書作成方針を明らかにしておくことが強く望まれるのであり、制約条件の範囲内で最大限の成果が生じるように発明者面談の内容を最適化させたい。そのためには、発明者面談の場で主導的役割が期待される専門家において、発明者面談の目的及び構造についての十分な理解が欠かせないし、その場での必要なスキルを日々実践的に高めていくことが求められる。

本稿が特許事務所や企業知財部に所属する弁理士の方々にとって幾分でも参考になったのであればあるいは問題意識の喚起に役立ったのであれば幸いである。

## 注

- (1) 本稿では、「明細書」という用語を、特許請求範囲（クレーム）、明細書及び図面の全体を指す広義の意味で用いている。但し、本稿の一部においては、「明細書」という用語を本来の明細書だけを指す狭義の意味でも用いている。
- (2) 特許第2委員会第2小委員会「権利活用に堪え得る特許明細書等の品質」知財管理 Vol.56, No.10 (2006) pp.1547-1559 には、企業側が望む明細書品質 13 項目が整理されている。
- (3) 特許第1委員会第2小委員会『知的財産における「創造」プロセスへの関与』知財管理 Vol.57, No.7 (2007) pp.1111-1127 では、知財部門が行う理想の発明発掘の姿が解説されている。本稿の内容はそのような発明発掘においても参考になるものと思料される。
- (4) 基礎的事項や一般的事項については実務家向けに幾つかの解説書が出ているので、それらを参照してほしい。例えば、伊東忠彦「特許明細書の書き方（改

訂5版）」経済産業調査会（2007）は幅広く実務上の留意点が整理されている良書である。

- (5) メーカー間（特に多数特許を保有する大手メーカー間）での特許紛争あるいはクロスライセンス交渉においては、一般に、両社とも自社製品が相手特許に関係している場合が多いので、紛争解決手段として訴訟が選択されるケースは稀であるといっていよい。一方の会社が訴訟を提起すれば訴訟合戦となって結局自分の首を自ら絞めてしまうことになりかねないからである。そのような交渉では、裁判であれば勝訴の可能性が高いような事案であっても、相手方から、クレームを裏付ける記載内容の貧弱性、明細書中の限定句の存在、等を根拠とした限定解釈が強力に主張されて、議論が平行線になってしまうケースが多くみられる。そのような状況に陥らないためには、相手方に反論の余地を与えず、相手方が承服せざるを得ない、実体面及び形式面の両方において十分な作り込みがなされた「裁判を超える明細書」が求められる。それが「第4世代」の明細書品質である。
- (6) この種の発明者面談を、発明掘り起こし会、発明検討会、ブラッシュアップミーティング等と称して一般的な発明者ミーティングと区別している会社もあるが、そのような区別は程度の差に過ぎず、出願価値を高めることを目指す共同作業の場という本質において何ら変わるものではないであろう。少なくとも本稿においてはそのような区別をしていない。なお、知財部担当者と発明者だけの1回目の面談、それに続いて、代理人弁理士を交えた2回目の面談、を常態とする企業においては、通常、1回目の面談目的が評価や基本方針決定を含むために、代理人弁理士において2回目の面談目的が明細書作成のための理解だけにあると勝手に認識してしまい、同人が代書的姿勢、消極的姿勢になり易いという傾向が認められる。しかし、2回目の面談であっても、出願価値を高める場であることに何らの違いもなく、当然にその場での専門家による積極的かつ主導的な関与が期待されているのである。そのことと代理人としての従たる立場とを混同してはならない。
- (7) ここで「知恵」は、知識、経験、分析力、創造力、戦略的思考といったものを指す。
- (8) 図1の(B)は、面談成果を拡大するためには、個々の関係者が他の二者の視点、能力及び行動を部分的に併せもつべき必要性を表している。それは同時に、

個々の関係者における不足部分を他の二者において補完し合う協調関係を意味し、また、何らかの問題が発生した場合には、責任を押し付け合うのではなく、自らの問題としても捉えるべきであることを意味している。なお、図1においては、三者関係を図示したが、知財部が存在していないような小規模企業等においては、発明者と代理人弁理士の二者により発明者面談が遂行されることもある。そのような場合、発明者面談において、代理人弁理士が知財部担当者の役割の全部までを担う意識で発明者を総合的に支援することが期待されよう。

- (9) 失敗経験、新技術が抱える欠点、実施上の阻害事項、等
- (10) 特許に関する収益は、ライセンス料や損害賠償金等の直接的な金銭的収益（積極的収益）と、他社の事業化や権利化を阻止又は牽制することによる優位性、クロスライセンスによる設計自由度の確保、権利武装による紛争の未然回避、等の事実上の利益（消極的収益）と、に大別される。兎角、数値評価の容易な前者が注目され易いが、後者も事業展開上、重要な要素であることを忘れてはならない。
- (11) 読解力や論理的推考力を高めるための良い書物として、野矢茂樹「新版 論理トレーニング」産業図書（2007）があげられる。
- (12) 個人的雑感を述べると、それらのスキルに関しては、経験値に比例する傾向が認められる一方において、個人差（おそらく潜在的な能力差）が非常に大きく、かつ、短期的に引き上げるのが難しいという点を指摘できる。一般には、思い込みや捉え違いの傾向が認められる者については、表層的理解からの脱却が不可欠であるが、本人がそれを自覚していないことも多く、またその自覚があっても個人的努力だけでは改善が難しいようであるので、ベテラン弁理士による指導の繰り返しにより、より根本的な論理的推考力を鍛えるしかないのではないか。
- (13) 菅原郁夫他編「法律相談のための面接技法」商事法務（2004）には、弁護士が法律相談を受ける際の留意点が体系的に整理されている。特に質問の仕方、聴き方については弁理士にも参考になる点が多い。
- (14) 佐藤允一「問題構造学入門」ダイヤモンド社（1995）pp.55-61では、「問題と問題点」との違いが説明されている。同書で言う「問題」及び「問題点」が本稿に記載した「課題」及び「原因」に概ね相当する。

同書は、問題解決に当たって課題を構造的に解明するものであり、発明の抽出及び展開の研究に当たっては是非参照していただきたい書籍である。

- (15) 個人的な理解によれば、発明は①「原理系発明」と②「実証系発明」に大別されるようである。①「原理系発明」は、物理、電気、機械等の技術分野において多く認められ、そのような発明については、新しい技術的事項に内在する原理や考え方といったものが、法的に評価されるべき発明実体（本質）をなすと考えられる。従って、原理系発明の抽出は、新しい技術的事項に内在する単一の原理や考え方を抽象的に論理的に解明することであると思われる。それはある意味では中心限定的な思考作業とも言えよう（但し、発明表現の段階においては周辺限定的な思考、検証が不可欠である）。かかる発明については、その本質が不明なブラックボックス的要素が存在すると、発明抽出が困難になるという面を指摘でき、一方、実験や研究を経ないで机上で発明を展開できる場合が少なくないという面を指摘できる。発明内容が因果関係も含めて論理的に十分に説明されていれば、それで実施可能要件が満たされるケースが多いからである。そのような原理系発明はおそらく特許法2条1項の定義に馴染むものであり、それを「思想系発明」と表現した方が分かり易いかも知れない。一方、②「実証系発明」は、化学、材料、医薬等の技術分野において多く認められ、そのような発明については、実験や研究により具体的に実証されたところでの一定の結果をもたらす条件の組み合わせ又は範囲が法的に評価されるべき発明実体をなすと考えられる。従って、実証系発明の抽出は、一定の結果をもたらす条件の組み合わせ又は範囲の画定にあると思われ、それはある意味では周辺限定的な思考作業とも言えよう。その典型例として数値限定発明があげられ、そこでの個々の数値は思想表明要素というより結果を生じさせる条件要素といった方が自然である。いずれの発明についても、発明抽出が本質を捉える作業であることに変わりない。ただ本質（あるいは因果関係）を捉える観点にかなり相違があるように思える。但し、そのような区別は絶対的なものではなく、両方の性質をもった発明も存在する。本稿では専ら「原理系発明（思想系発明）」を前提として解説を行っているが、その大部分は「実証系発明」についても該当するものであることを付言しておく。

- (16) 発明者面談において、最終的なクレーム表現（発明表現）まで吟味できれば理想的であるが、通常そこまでの時間的余裕はないであろう。クレーム表現の作出に当たっては、日本語上の制約、クレーム内構造上の制約、発明定義の自己完結性といった形式面まで慎重なる考慮が求められるからである。特に発明者面談の途中段階では、評価、展開、方針決定に必要な程度で発明が特定（抽出）されれば十分であると思われる。例えば箇条書き、自然文のような形式で、新しい技術的事項に内在する原理や考え方の要旨が明らかにされれば足りよう。
- (17) 直接侵害成立性、回避困難性、侵害発見（立証）容易性、損害額（ライセンス料）算定上での有利性等の観点があげられる。
- (18) 仮に最上位概念発明の特許性が1%しかないとしても、同じような特許出願を100件行えば、純粋な確率論上は、最上位概念発明1件の特許の獲得が見込まれる。実際にはそのような都合の良い結果を容易に得られることはまずないであろうが、出願時における確率論的な視点からのクレーム構成は実務上重要である。この観点から、最上位概念発明の価値を意識しつつも、寧ろ、実際上特許になる可能性が高いレベルあるいはより権利価値の高い部分により多くの労力を配分すべき必要性が導出される。
- (19) 発明抽出という抽象的作業の段階から、発明表現あるいは記載要件という形式的事項を重視すべき場合がある。例えば、ビジネスモデル関連発明の場合、その表現如何によって法定発明か否かが決まることもあるから、発明表現までを考慮して発明抽出を行うことが望まれる。
- (20) 発明者面談において、発散法は、発案の方向性を制限せずに各人の考えを尊重する雰囲気の下で自由奔放にアイデアを出せるものであり、収束法は、目的や方向性を明らかにして、それに適合する発案となるように仕向け、あるいは、それまでに出たアイデアを整理、選別しつつ、それらを目的に合ったものに収束させるものである。一般的な意味での発散法及び収束法については、例えば、①星野匡「発想法入門（第3版）」日本経済新聞社（2005）、②高橋誠「問題解決手法の知識」日本経済新聞社（1999）、が参考となる。
- (21) それを実践するためには、知財部門（又は技術部門）において競合他社の事業動向あるいは製品動向の分析と予測がなされていることが強く望まれる。
- (22) 平成19年3月に公表された「分割・補正等」の改訂審査基準における第2章「4. 審査の進め方」(pp.10-13)によれば、審査対象クレームの特定に当たって、クレームの順序が決定的となるので、その面でも関係者間での合意形成が望まれる。
- (23) 図5においては、縦方向が上位概念化の方向あるいは抽象度を表し、各レベルにおける円形の広がりには概念の広さを模式的に表している。具体的に説明すると、発明者が提案した当初の実施形態から「一般化あるいは上位概念化」されたものとして、最上位概念が描かれている。また、段階的抽出によって得られた概念が、上位概念及び中間概念1、2として描かれている。実際のところ、この三次元空間における中間部分がかなり貧弱な明細書が多い点を指摘しておきたい。
- (24) 本文中に列記した幾つかの基本的な展開方法の中で、内的付加は垂直展開の典型例と言えるが、それ以外の展開方法については画一的に分類できない面がある。水平展開及び垂直展開の両方の性質を有する展開手法や、事案によって展開方向が変化するケースがあるからである。但し、発明展開の実効性を高めるには、三次元概念空間におけるどの部分を、水平方向に膨らませているのか、あるいは、垂直方向に充実化させているのか、を常に意識して展開作業を行った方がよい。
- (25) 特許庁「特許ワークブック」発明協会（2005）は一般技術者あるいは初心者向けの解説書ではあるものの、そこでは高度な手法までを含めて平易に解説されており、実務家においても参考になる部分が少なからずある。そこに記載された「不具合展開」（pp.11-12）は課題からの展開という意味において本文中に記載した手法に近いものである。但し、課題そのものからではなく課題を生じさせている原因からの展開を試みることを望まれる。
- (26) 創造力開発法及び問題解決法に関しては上掲のものを含めて多くの書籍が刊行されているので参照されることを推奨する。但し、それらの書籍で紹介されている手法を教科書通りそのまま適用しても発明者面談の現場で通用するものではなく、事案や状況に応じて適切にアレンジする必要がある。
- (27) 図解表現を解説した多くの書籍があるので参照して欲しい。例えば、飯田英明「図解表現の技術」PHP

研究所（1999）が参考となる。

- (28) 一般には面談時間として1時間程度が設定されるケースが多い。その時間範囲内では綿密な展開までを行うのは難しいであろう。そこで、重要案件については発明展開や戦略検討等の時間を十分に確保するため、また、複雑且つ高度な案件については技術的理解の段階で面談時間の大部分が費やされてしまわないようにするため、十分な面談時間を確保したい。
- (29) 発明の分析、抽出に加えて、拡充、評価、戦略提案、次発明の誘導、発明者の実践的教育といった、従前の出願書類の代理作成業務を超越する高度かつ無形の専門的サービスの提供に際し、その超越部分に対する適正な対価（面談料や顧問料）を当然のものとする

認識している意識の高い出願人が増えてきているものの、未だにその意識の低い出願人が多いのは実に残念なことである。企業における知財予算のやり繰りの厳しさについては理解できるものの、専門家をより機能させ、パートナーシップを強固にして、同人による成果を自社利益のより一層の増進に直結させたいならば、つまりコストを十分に上回る収益を得たいならば、専門家に対して適正な対価を保証してその専門性をより活用し同時にその者を囲い込む方が得策である。本稿に記載した発明者面談の実践に当たっては企業側の姿勢も問われている点を最後に付け加えておきたい。

（原稿受領 2008. 5. 28）

