

(日経 BP 知財 Awareness / 2005 年 9 月 6 日掲載)

特許実務で重要なこと

文章に書かれていないことを読み取ること、
書くべきことを見極めること

岩崎幸邦 (三好内外国特許事務所 弁理士)



特許実務において、文章に書かれていないことを読み取るとは極めて重要である。また文章を書く際に、書くべきことと、そうでないことを見極める目を持つことも非常に重要である。

審決文および判決文の理想は、「満ちて溢れず」の文章であるという。これは書くべきことはすべて書かれており、かつ書く必要のないことは書かれていない文章を意味している。特許実務において、特許法で規定する各条文がどのような意味を持つのか、これは各条文に関する判例の豊富な知識がなければ読み取ることができない。特許明細書を読む際も、引用例を読む際も、当業者の基本となる技術的常識がなければ、その内容を正確に読み取ることができない。

特許実務において、その基本として必要な知識とは何であろうか。少なくとも判例に関する豊富な知識と、その技術分野の基本となる技術的常識が最小限必要であろう。そうした知識がないと、文章に書かれていないことを読み取ること、書くべきことを見極めることも、到底期待できない。このことに関し、次に引用する文章は示唆に富んでいる。

『ことばを手がかりにして、ことばになっていない情報を読み取することを考える。「行間を読む」と言うが、行間すら無い、一文からでも、それは可能だ。

目が赤い。

目が青い。

これら二つの文の構造は、全く同じである。それでは、文中の「赤」「青」は同じ箇所の色の状態を示しているのかと言えば、そうではない。「赤」はいわゆる白目の部分、「青」は虹彩、いわゆる黒目の部分である。何故か。日本人であれば、当然知っているべきことである。ということは、普通に暮らしていたら、一生疑問に思うことは無い事実でもある。

ここで不思議だと感じたら、次々と同様の事態が思い浮かぶ。「たいやき」と「たこやき」は、ことばの構造は同じなのに、全く違うものである。更に「いかやき」も違う。「燃える男」

と「燃えるゴミ」も違う。「燃えるゴミ」は現在進行形で燃えてはいない。書かれていない違いを、どのようにして読み取るのか。ここで登場するのが「スキーマ」「フレーム」と呼ばれる概念である。経験を通して得られた知識により、「これはこういうものだ」とする枠組みである。

——— 中略 ———

しかし、書かなくても読み取れるものと、書かなくては読み取れないものの境目はどこだろう。その見極めは難しい。行間を読む、書かれていない情報を読み取る能力は重要である。もっと重要なのは、書くべきことと、そうでないことを見極める目だ』(学会会報、2005-I No.850「現代のことば」堀田あけみより引用)

以下では、書かれていないことを読み取ることの重要性に的を絞って述べたい。上記の引用文は、文章の表現が意味することを形式的にみて早合点し、把握してしまうことの危険性を、例示によって具体的に述べている。この危険性は自己の知識の過信によって高まる。

特許実務においては、身近にある技術、一般的な汎用技術に関して、自己の知識を過信しがちである。つまり、このような技術については、慎重さを欠いたり、調査を怠りがちとなる。技術が単純であれば、あるほど判断が難しくなるのが一般的である。

特許実務において判断の難しい事項の一つに、「新規事項」の追加とみるか否かの判断がある。明細書の補正は、「当初明細書等に記載した事項」の範囲を超える内容であってはならない。「当初明細書等に記載した事項」とは、「当初明細書等に記載した事項」だけでなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等に記載した事項」も含む。「当初明細書等に記載から自明な事項」であるか否かの判断は、まさに文章に書かれていないことを読み取る能力にかかっている。この能力は、特許実務で極めて重要である。