

はじめに

筆者は、約20年間、知的財産の業務に携わるなかで、未経験または経験の浅い担当者にクレームのドラフトや明細書の作成を指導することも多かった。人に教えるというのは、実は、教える側がもっとも勉強になる機会であるというのは、おそらく、絶対的な真理であり、筆者自身、逆に教わるところが多かったことは事実である。クレームドラフトや明細書の作成については、おそらく100人の実務家がいれば、100人の考え方が、完全にそろうということは、そもそも、難しいともいえるものであり、その結果、クレームや明細書の作成は、師匠と弟子というような関係の中で、訓練するしかない、といえる側面がある。しかし、少なくとも、初心者にとっては、100人の実務家のうち、たとえば、70人くらいはこう考える、ということ、とりあえずは、身に着ける必要がある。この点で、筆者は、長らく、初習から中習者に対して、一応の合格点(最高の内容でないことはもちろんであるが...)をつけられるようなクレームの学習書ができないものかと、ずっと思ってきた。そもそも、特許実務が、一子相伝のような形態でのみ教えられる、というのは、時代にそぐわない。そればかりか、クレームドラフトを、一部の専門家だけの関わる話に閉じ込めておくのでは、十分な議論が生まれえず、特許クレームについての内容の理解や深化も進まないことさえ懸念される。

ともすれば、世の中には、「曖昧でいかようにも解釈可能なクレームがよいクレームである」というような意見を聞くこともある。確かに、究極のところでは、解釈が分かれ、その解釈をめぐる争いがあり、それに決着をつけていく、ということが実務家の醍醐味の一つである。しかし、「曖昧であること」を美德とすることを初習者に押し付けることが望ましくないのは、誰しもご同意いただけるのではなからうか。

しかも、特許明細書およびクレームというものは、日本語の作成時点で、すでに、その文書がそのまま英語その他の外国語に翻訳されることが想定されるという数少ない文書である。母国語の範囲では、曖昧であることを仮に美德とできたとしても、外国語に翻訳される際にも、母国語で目指した(?)曖昧さを、そのままのニュアンスで維持することなど、到底、不可能というべきである。「言語表現として簡潔、明瞭であって、かつ、広い権利範囲をカバーできるクレーム」こそ、理想のクレームとすることが時代の要請ともいえよう。

筆者としては、すでに、日本語明細書についての良書が多数存在することは十分承知の上で、あえて、日本語による明細書・クレームについての学習者が、独学で、クレーム作成について、ある程度のレベルまで学習できる「ワークブック」の作成を目指し、このたび、本書を書き上げたものである。また、一方で、英文クレームについての解説書も、多くの良書がすでに刊行されているものの、いずれも、日本語のクレームは、所与のものとして、これをどのように翻訳するか、という観点のものが多く、クレームに対する上記のような事情を考慮すれば、そもそも、日本語のクレーム作成の段階から、英文となることを想定したクレームドラフトが行われるべきであろう。

本書は、以上のような筆者の能力には余るような遠大な目的の下に執筆を思い立ったものであり、筆者自身、本書の現時点の記載が上記のような目的を達成するレベルのあくまで途中段階のものであることは認めざるを得ない。ただし、本書が他の実務家の方々からのご批判、ご叱責により、少しでも上記の目的のレベルに近づいていけるように、育てていきたいとの思いから、途上のレベルであることを顧みず、あえて、上梓させていただいたものである。願わくば、少なくとも、登って行こうとする方

向だけは、間違っていないものと信じたい。

なお、本書では、ワークブックという性格上、クレーム作成の題材を、準備することが必須である。ただし、多くの問題を、完全に一から作成するのは容易ではない。そのため、準備した課題は、現実に出願され公開された事案や、現実の裁判で争われた事案の論点を参考にして、筆者において、アレンジした。そもそも、正直に申し上げれば、筆者自身、自信満々で作成したクレームについて、先輩やその他の方々から、ご批判を頂戴した経験も一度や二度ではない。そのような背景から、本書における題材は、筆者の経験や、実際に裁判において争われた争点に基づき、その対象物の把握の仕方や争いの内容が、学習者への教訓となるであろうと判断したものについて、(事後的な知識による後知恵であることを承知の上で)筆者が想定した架空の思考過程により発明を把握しクレーム化することの演習を目的とするものである。

一つ言えることは、初めて、その発明に触れて、それを文章として記述するという作業をした方々に比べれば、できあがったクレームをみて、ああでもない、こうでもないと批判を述べる私の立場は、単なる気安いものでしかない、ということである。弁理士は、(少なくとも発明者が)それまでには世の中になかった(と信じる)発明を、初めて、文章として説明することになる職業である。結果として、当然ながら、そもそも、100%の完成度で文書化することがきわめて困難な課題であることを知りつつ、日々、これに挑戦する職業であるともいえよう。この意味で、ここでの課題の意義とは、後からついて行く後輩が、先輩のご苦勞を知って、少しでも、自身の研鑽のために役立てるということを目的とするものであり、課題の内容、それに対するクレームの試案、その注意ポイントなどの内容についての一切の責任は筆者にある。

なお、本書においては、外国への出願を考慮したクレームの形式として、「構成要件列挙型のクレーム」を推奨している。その理由は、本文をご参照いただきたい。そして、このような、「構成要件列挙型のクレーム」の実例においては、極力、同じ分野の類似の特徴を有する製品について、日本の実務家が作成したクレームと、米国の実務家が作成したクレームとの双方を示す、というスタイルをとることにした。この理由については、ここで、強調しておきたい。

i) 本書が目指すのは、英文(他の言語も想定されるが英語が主である)に翻訳された際に、形式としても技術的な意味でも、英文クレームに適合した日本語のクレームを作成することである。

ii) したがって、日本人が起案したクレームを日本人が翻訳した英文クレームを掲載するという体裁はとらない。本書は、日本語のクレームの英訳を目的とした「特許翻訳」のワークブックではなく、あくまで、日本語のクレーム作成に対するワークブックという位置づけである。もちろん、特許翻訳をされる方にとっても、背景的に知っておかれれば役に立つことも、極力、記載したつもりであるものの、本書の位置づけがこのようなものであることは、ご理解の上で、読んでいただきたい。

カナダの Gowling Lafleur Henderson LLP に現在勤務されており、米国およびカナダの Patent Agent 資格を保有されている森すみ子氏には、本書の執筆の分担だけでなく、内容についての貴重なご助言もいただいた。ここで、お礼を申し上げる次第である。また、本書の出版の機会を与えていただいたエイバックズーム社の堀部社長に感謝する次第である。

最後に、ともしれば、筆の進みが遅い筆者にとって、日々、元気をくれて、後押ししてくれた妻の佳子と娘の葵生にも、感謝したい。

2013年8月 酒井 將行

思い返すと、私が、酒井先生と出会ったのは、十数年以上前に、日本の同じ特許事務所に入所したのがきっかけでした。

当時、私は特許の世界に入ったばかりで、特許制度と実務とが別々の存在にあり、この2つがどのように結びつくのかは、私には全くわかりもしませんでした。特許制度を言葉だけで追っても、そこから得られた知識は実践に直ぐに役に立つ訳ではありませんでした。実務の要点も特許制度も理解したいと思えば思う程、私は、酒井先生を始め回りの方々に訳のわからない質問を繰り返していたのかもしれませんが、今となっては、それは知る由もありません。日本出願の実務を、ある程度、担当した後、日本のクライアントからの外国出願の実務にも関わるようになり、明細書およびクレームの日本語がどれほど英訳に影響を及ぼすのかを知ることになりました。

その後、思うところあって、日本を去ってカナダに渡り、今に至っています。北米では、基本的に、「構成要件列挙型クレーム」がクレームのスタイルとして定着しています。

カナダでは、弁理士試験の受験者向けに、年に数回、ワークショップが開催されます。ワークショップは、クレーム作成 (drafting)、応答書の作成 (prosecution)、有効性の鑑定 (validity)、侵害 (litigation) の4つのセッションからなります。クレーム作成のセッションでは、先行技術と課題となる発明とに基づき、クレームを作成する練習をします。ここでも、かならず「構成要件列挙型クレーム」が用いられます。

本書は、特許制度を学びながら、「構成要件列挙型クレーム」の作成を実体験できるワークブックになっています。実務に直結できる学習要素と実務を支える特許制度を根本から学べる学習要素とがバランス良く融合するようにしたものです。私が特許の世界に入った当時にこのようなコンセプトの本が出版されていたのであれば、そのころ私が抱えていた漠然とした疑問に答えてくれたのかもしれませんが。

最後に、本書の企画に声をかけて下さった酒井先生に感謝します。そして、本書を手にとった読者の方々にエールを送ります。

2013年8月 森すみ子