

## 【第6講】

従来技術（背景）と課題はクレームを検討するために存在しています。

背景・課題とクレームとが、密接な関係にあることは常識です。しかし、「上手なクレームを作成する秘訣は、正しい背景・課題を作成することある」ことに気付いている特許事務所は、おそらくブライテック特許事務所以外には存在していません。実際、正しい背景・課題が作れるようになると、背景・課題が完成した段階でクレームの骨格が自ずから浮かび上がってくるようになります。つまり、背景・課題を作成することが、クレームを検討していることになっているのです。以下では、正しい背景・課題の姿について説明します。

### [正しい課題の姿]

「課題」については、1つの課題に絞らなければなりません。1つに絞った課題を、「しかし」で始まる一文でズバッと言い切るようにして下さい。

世の中には、複数の課題が記載されている明細書をよく見かけるのは確かです。書いている本人は、色々な状況に対応できるようにしたつもりなのでしょうが、それでは全く考えが足りません。どういうことかという、例えば、課題Aと課題Bの2つの課題が考えられたとしましょう。ここで更に考えて欲しいのは、それらは本当に2つの課題なのかということです。本当はもっと根元的な課題Oが存在していて、ちょっとした条件の違いによって現れ方が違うために、2つの課題に見えているだけではないのかということです。

そうであれば、解決手段（請求項）は、課題Oを解決する内容となる筈です。そして、その請求項に従属する請求項として、課題Aに対応した請求項と、課題Bに対応した請求項とが作られるべきなのです。当然、このようにして作成された課題Oに対応する請求項は、課題Aに対応する請求項や、課題Bに対応する請求項よりも権利範囲が広い請求項となります。また、根元的な課題Oに気が付けば、別の条件下で発生する新たな課題Cに気が付くこともあるでしょう。このような場合は、新たな請求項を作ることが可能となります。このようにして作られた請求項は、依頼する側が思いもよらない内容が盛り込まれているので、明細書の評価を大いに上げることになります。

もちろん、どんなに考えても、根元的な課題Oが見つからない場合も起こり得ます。このような場合は、2つの課題を同時に解決するような請求項（解決手段）を作るのではな

くて、2つの出願に分けて、課題Aに絞った請求項と、課題Bに絞った請求項とを作るべきなのです。集合論のベン図を思い出して貰えば分かると思いますが、AおよびBの2つの課題を解決可能な解決手段の集合は、課題Aだけ、あるいは課題Bだけを解決可能な解決手段の集合よりも小さくなります。ですから、出願を2つに分けて、それぞれの課題に絞った請求項を作成することで、より広い権利範囲を押さえることが可能となります。

#### [正しい背景の姿]

背景は、「従来の技術だと、どうしてそのような課題が生じるのか」という理由が、良く理解できるように書くことが重要です。「背景」は短くまとめなければなりません、それでいながら、従来の技術が課題を生じさせる必然性が理解できるように書くのです。

「課題を生じさせる必然性」とはどんな感じかというと、背景を読んで課題を読んだときに、「それは仕方が無いでしょう。自然法則の範囲内でやっているんだから、そんな夢みたいなことを要求されても無理というものでしょう」と思えるような状態を目指します。

自分の書いた背景および課題が正しく書かれているか否かを判断するためには、課題の先頭の「しかし、」を「ところで、」に置き換えて見て下さい。「ところで、」に置き換えても全く自然に読めるようなら、背景が正しく書かれていることにはなりません。何故なら、そのような場合、背景と課題との関係は、何かの世間話をしていて「ところで、その〇〇〇って、実は◇◇◇という問題があるんだよね」と言ったような希薄な関係でしかないからです。

実際のところ、世の中の明細書のほとんどは、課題の先頭の「しかし、」を「ところで、」に変えても全く問題なく読めてしまうレベルに留まっています。しかし、そうではなくて、背景を読んで課題を読むと、「なるほど、必然的にそのような課題が生ずるな」と思い、その一方で「でも、それは仕方がないじゃないか」と思えるように書く必要があります。上の判断基準に則して言えば、課題の先頭の「しかし、」を「従って、」に置き換えて見て、それでも、十分に意味が通じるように書くのです。

「短く」という背景の絶対条件を満足しながら、このような背景を書くことは、決して簡単なことではありません。「何故」、「何故」、「何故」と物事をロジカルに突き詰めて、その奥に潜んでいるシンプルな真理を探り出す努力が必要です。

このような課題と、課題を生じさせる背景とができあがると、クレームの骨組みはほぼ出来上がっています。このことは、次のように考えると分かります。

まず、クレームの特徴部分は、課題の解決に直結する要素となるのが普通です。すると、クレームから特徴部分を除いた残りの部分は、課題を発生させる構成となっています。明確なクレームであれば、特徴部分を除いた構成を読むことで、どのような課題が生じるのかが了解され、その上で特徴部分を読むと「なるほど」と思うのでクレームが明確になります。

正しく書かれた課題は十分に絞り込まれた「点」の課題となっているため、クレームの特徴部分も、本質的な一点だけをズバリと付く構成要素となっている筈です。そして、正しく書かれた背景は、短くて且つ課題を生じさせる要因が必要十分に記載されている筈です。ですから、クレームの特徴部分以外の構成要素は、全て背景の中に登場している筈です。結局、「背景・課題が出来上がると、ほぼクレームが出来上がっている」という状態が実現されるのです。

一般的な明細書の飾りのような背景・課題であれば、正しい背景・課題に比べて遙かに短い時間で出来てしまいます。しかし、背景・課題を手早く済ませてしまっても、クレームは作らなければなりません。従って、クレームを作成する段階で、我々が正しい背景・課題を作成するためにやったような検討をする必要が生じます。しかも、その検討は頭の中でやるのです。我々のように、実際に文章を書いて整理しながら検討する場合に比べて、頭の中だけで検討したのでは、検討精度に差が出てしまうのは明らかです。たとえ、同じ時間を掛けたとしても、頭の中だけでの検討が、文章を書いて検討したレベルに達する筈はありません。従って、「上手いクレームを作成する秘訣は、正しい背景・課題を作成することにある」のです。