

2020. 2. 19

畑 啓之

特許審査官に「うん」と言ってもらえる役立つ特許を書くポイントはどこか？

研究員仲間でもよくある会話。曰く、「そんなことが起こるはずがない」。これは私がよく聞いてきた言葉である。その言葉が発せられる原因としては、多くの場合は各研究員が今までに経験してきたこと、そして思い込みである。

同じ会社の同じ研究所の、そして同じ研究室の研究員であったとしても、他の研究員が成し得た新しい技術の創造が真実であるかどうかを見誤ることがある。そして発する言葉が、「そんなことが起こるはずがない」である。これから推察されるのは、物事を生み出すということには多大な困難が付きまとい、その困難の克服には発想の転換が求められる、ということである。この事実は、すべての研究員が努力さえすれば発明ができるということが幻想に過ぎないということを示している。発明する（発明できる）ということは一種の才能である。

この同じ学問分野で研究する研究員でも判断を見誤る発明や技術が特許と認められるためには、特許庁の審査官が出願特許の論理展開が間違っておらず、さらにこの出願に前例がないことを確認したときである。

同じ会社の同じ研究所の、そして同じ研究室の研究員であったとしても誤認する技術内容を如何に特許庁の審査官に理解いただけるように文章にしたためのか、これには相当の技術が必要である。そうは言ってみても、特許庁の審査官も人である。しかも発明は今まで知られていなかった知見の発掘であるから、当然のことながら特許庁の審査官が出願の技術内容に精通しているとは限らない。

人の判断が入り込む余地がある問題の判断は難しい。科学的事実を取り扱っているはずの「特許」に関しても残念ながら事情は同じである。そこにも出願する人、それを審査する人の考えが強く反映される。人が判断に加わる以上、「科学」が「科学」だけ、あるいは、「技術」が「技術」だけで判断されるとは限らないのが特許の世界である。

よく起こる例を示そう。当たり前の事柄が特許として出願され、それが特許となってしまうときがある。たとえば、ある製品を製造するには A、B、C の3つの工程を経るのが業界の常識であったとする。各社ともにその方法でその製品を製造している。あまりに自明な方法であるので、そのことは公的な資料のどこにも記載されていない。いま、各社が特許戦略

で力を入れているのは、各工程 A、B、C のそれぞれをブラッシュアップし、その改良した方法の権利を取得することである。ところが、ある会社が業界で自明であるはずの工程 A+B+C で製品を製造する特許を出願したとする。前例がないことが特許の要件であるので、この出願特許は特許として認められ、その結果、他社はこの製品を製造するために新たな製法を開発する必要に迫られることになる。「前例がないこと」を前提とすると審査官はこの A+B+C 出願を特許とするだろう。しかし、新規性ということでは A、B、C はともに公知であり、これを A+B+C と連結することは当業界の常識であるので、容易に類推できるとして特許性は認められないというのが正解となる。「良い審査官」に当たると、こんな物でも特許になるの？とビックリすることがある。

それとは反対に、自信をもって出願した特許が特許として認められない場合も起こる。特許庁の審査官が前例となる文献を示した場合だ。示された文献が出願の発明と全く関係ない場合でも、発明者との力関係では審査官の勝ちである。公の力は科学の世界にも及ぶ。考えてみるに、同じ会社の同じ研究所で働いていても、隣の研究者の仕事の素晴らしさが理解できない場合もある。まして、全く技術的バックグラウンドが違う、場合によってはその分野の素人である審査官が短時間で特許の内容を正確に理解するにはかなり無理がある。その結果として、本来特許として認められるべき出願が特許とならないケースが起こり得る。「悪い審査官」に当たると、一度拒否された特許出願は理を尽くし、礼を尽くして説明しても特許として受け入れられないことがある。

「権利」を主張するためには、まず「権利」を主張するに足る事実があること。その事実を利害関係者や第三者機関（特許の場合には審査官）にわかりやすく説明することが大切である。理解してもらえないことにはその「権利」はなかったものとみなされてしまう。また、A+B+C 特許のように当たり前と自身で思っていることでも他人（特許審査官）にとっては当たり前でないことも多いので、当たり前と思われることがらについても権利の主張は重要である。

「権利」を主張するに足る事実は、戦略ある活動により生み出される。戦略を持って研究した結果、見出された新たな知見は特許として認められる確率が高くなる。それは、研究目標が明確で、計画に競争戦略が織り込まれ、それに基づく研究の過程での発見・発明には明確な特許性が認められるということである。特許性のある仕事をするには最初に明確な目標ありき、そして PDCA を通したたゆまぬ努力ということか。戦略をもって成し得た仕事は、そのプロセスが明確であるので、この仕事がいかに特徴的で素晴らしいものであるかを特許中に説得力を持って書き込むこともできる。これならば、特許庁の審査官に「うん」と言ってもらえるのではないだろうか。「拒絶する理由が見いだせませんので特許を許可します」と。