

先行技術文献調査(特許出願前)の 能力向上トレーニング

二階堂 恭弘*

抄録 特許権の質向上には、特許出願前の先行技術文献調査を的確に行うことが必要です。本稿では、出願人による先行技術文献調査が特許審査に影響を及ぼす要因として、主に出願人（発明者）の考えと、審査官の考えとの間にあるギャップに着目し、これを解消するための簡単なトレーニング方法を紹介します。

目次

1. はじめに
2. こんな経験はありませんか
 2. 1 先行技術文献調査の悩み
 2. 2 悩みの本質は
 2. 3 見つけられない原因は
3. 思い込みの恐ろしさ
 3. 1 イメージ化に伴うギャップ
 3. 2 論理付けに伴うギャップ
4. ギャップを埋めるためには
 4. 1 イメージ化のトレーニング
 4. 2 論理付けのトレーニング
 4. 3 解答例
5. おわりに

1. はじめに

知的財産権の質向上が重視される中、出願人（発明者）や代理人（弁理士）、審査官等が、それぞれの立場から貢献できることが少なからずあります。本稿では、主に出願人（発明者）の考えと、審査官の考えとの間にあるギャップに着目し、特許出願前の先行技術文献調査を行うに当たって、このギャップを解消することを目指します。なお、本稿の内容は、筆者の個人的な経験や見解に基づくものです。公式な見解ではないこと、技術分野によっては必ずしも該当

しない場合があることを御理解ください。

2. こんな経験はありませんか

十分に先行技術文献調査を行い、先行技術を回避するよう、工夫して請求項を作り上げたはずだったのに、拒絶理由通知書が届き、見知らぬ文献が引用されている…多くの方が経験されているのではないかと思います。

ここで、拒絶理由通知書を受け取ること自体は、問題ではありません。注意したいのは、工夫した請求項のうち、権利化に自信を持っていた請求項についても、新規性や進歩性を有しない旨の拒絶理由通知を受けた場合です。何故、問題になるのかを詳しく見ていきましょう。

2. 1 先行技術文献調査の悩み

先行技術文献調査において、最も悩ましいのはどのような点でしょうか。多くの方に共感いただけるのは、いつ調査を終えるか、という点ではないかと思います。もちろん、適切な先行技術文献が見つかった場合には、その時点で調査を終えられますので、それほど迷うことはありません。しかし、どんなに調査を行っても、

* 政策研究大学院大学 准教授 Yasuhiro NIKAIDO

ころは違います。」

そして、これらコメントは、完全には間違っていないのです。研究開発の目的や研究開発の成果そのものは、上記文献1に記載されているそれと異なる点があるのでしょうか。

しかしながら、前述のとおり、審査官は特許請求の範囲の記載に基づいて技術的概念を把握した上で、上記文献1に記載されている内容と見比べているのです。仮に、研究開発によって生み出された成果が、この技術的概念と一致していない場合、発明者が想定している技術的概念と、審査官が想定している技術的概念の間には、ギャップが生じてしまいます。

その結果、どちらも言っていることは正しいが、見ているものが違うので、話がかみ合っていない、という状況に陥ってしまいます。

ここで、「検索エキスパート研修（上級）」のテキスト²⁾に示されている事例を紹介します。

事例の特許請求の範囲に記載されている事項は、概ね、次のとおりです。

「キートップ（3a）の端部が枠体（5）から延びる弾性部（3a2）と一体形成されている。」

そして、実施例は図1に示されています。

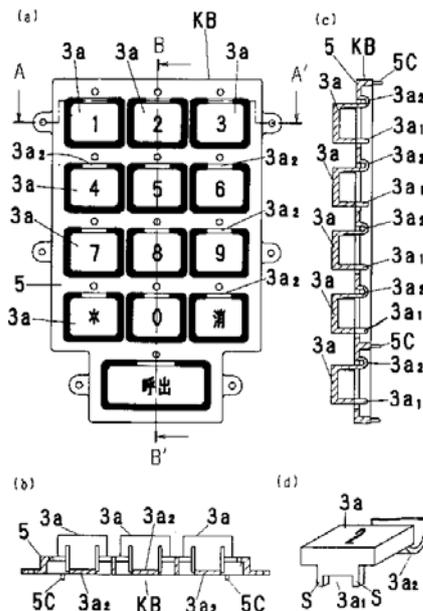


図1 実施例

この図によれば、弾性部がU字状に形成され、キートップの1箇所のみ、片持ち梁状に連結される様子を把握できます。

しかし、前述の特許請求の範囲には、弾性部がU字状であることや片持ち梁状であることまで、具体的に記載されているのでしょうか。正確に読み解けば、記載されていないことに気付くはずですが。つまり、現状の記載では、次図2³⁾のようなものも含まれるのです。

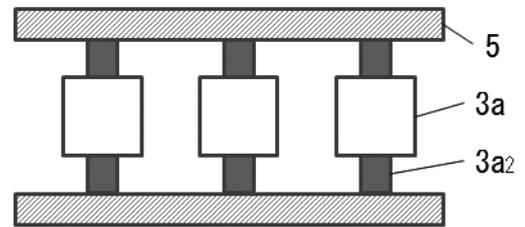


図2 模式図

これら図を見比べると、イメージ化のギャップがいかに大きな差異を生じてしまうかを、理解いただけるのではないのでしょうか。

そして、先行技術文献調査に当たり、図1のような技術的概念しか想定しておらず、図2のような技術的概念まで想定できていなかったとしたら…。おそらく、図2のような技術的概念を調査できるような検索式を立てないでしょう。偶然、図2のような技術的概念を表す文献がヒットして、目の前に表れたとしても、有用な証拠であると判断できるのでしょうか。

3. 2 論理付けに伴うギャップ

次は、やや高度になりますが、進歩性を想定した調査を行えるかどうか、という点です。

本題に入る前に、前節と同様、しばしば面接においていただくコメントを紹介します。

「研究開発を通じて○○という極めて困難な問題に取り組み、ようやく私の発明が完成したのです。しかし、審査官が引用された文献1、

2のいずれにも、そのような問題については全く記載されていません。」

「審査官は、文献1に記載された発明に、文献2に記載された発明を適用することが容易だといいます。しかし、私の研究開発の出発点は△△という技術であって、文献1や文献2に記載された技術ではありません。」

これらコメントが、完全には間違っていないことも、前節と同様です。また、審査官は、研究開発が困難であることを理解しているため、〇〇という困難な問題に取り組まれたことを尊敬こそすれ、否定することはないでしょう。

しかしながら、進歩性の判断に当たっては、研究開発の出発点や取り組みを評価するものではないのです。飽くまで、特許請求の範囲の記載に基づいて把握した技術的概念が、先行技術文献に記載されている事項からみて、進歩性を有しているかどうかを判断します。

このことは、登山に例えると分かりやすいかもしれません。特許請求の範囲の記載(A+B+C)が山頂に、研究開発の出発点(A+B+D)が登山口に、課題解決の手段(耐久性に問題のあるDに替えてCを用いる)が登山ルートに、それぞれ相当します。

一般的に、どの登山口からスタートするかは自由ですし、どの登山ルートを選択するかも自由です。進歩性の考え方も同様で、既に知られている登山口(A+B+E)から、既に知られている登山ルート(硬すぎて相手部材を傷付けるEに替えてCを用いる)を選択した結果、山頂(A+B+C)に到達してしまうと、それは進歩性なしという判断になります。

4. ギャップを埋めるためには

前章においては、2つの「思い込み」によって生じ得る問題を紹介しました。

1つ目は、特許請求の範囲の記載が、研究開発によって生み出された成果そのものを表して

いるだろうという思い込みです。2つ目は、研究開発の出発点や取り組み方が同じ文献でなければ進歩性は否定されないだろうという思い込みです。

そこで、本章では、これら「思い込み」を解消し、審査官との間に生じるギャップを、どのように埋めたらよいかを紹介します。

4. 1 イメージ化のトレーニング

本節で紹介するトレーニングは、筆者がまだ審査官補だった頃に、ベテランの審査官から指南されたものです。

それは、「明細書や図面を見る前に、特許請求の範囲の記載に基づいて絵を描く。」という方法です。この方法によれば、イメージ化の能力を向上させることができますし、記載不備についても同時に確認することができます。例えば、見慣れない用語が出てきた場合に、それが一般的な技術用語なのか、造語なのか、そして造語であれば、明細書に定義が示されているかどうかなど、確認することができます。そのほか、幾何学的位置関係の表現が適切でないために絵を描けないといったことも確認することができます。筆者の個人的な経験からみて、方法の発明は記載不備を把握しやすいです。なぜならば、特許請求の範囲の記載に矛盾や不整合があると、フローチャートが途切れたり、無限ループに入り込んだり、決して使われることのない分岐ルートが無意味に存在したり、といった絵になってしまうからです。

それでは、具体的な手順を示します。

まず、特許請求の範囲の記載のみに基づいて、絵を描いてみようとしています。このとき、様々な用語が出てきますので、通常、その全てを正確に特定することは困難でしょう。特に、その明細書でのみ使用される造語や呼称などの場合には、絵を再現することは不可能に近いです。そのような時は、とりあえず「〇〇要素」のよう

に用語を枠囲いで仮置きします。

この段階で、一応の絵が描けていれば次に進みますが、描けていなければ、用語の意義を十分には解釈できていないおそれがあるため、明細書や技術文献、辞書などを用いて、各用語が、どのような概念を意味するのかを特定します。これにより、より具体的な絵を描くことができるでしょう。

次に、描いた絵について、明細書や図面をみて答え合わせをします。このとき、主要な構成が合致していれば致命的な問題はないため、自分で描いた絵のような技術的概念を発見できるかどうか、先行技術文献調査に取りかかります。

一方、あまりにも異なっている場合や絵のバリエーションが多すぎる場合には、特許請求の範囲や明細書に記載不備のおそれがあります。

このような解説だけではイメージしにくいと思いますので、例題を用意しました。

「円弧形状の排気経路 (1) を備え、当該経路の内側に計測要素 (2) を設けた。」

非常に短い文章ではありますが、これに基づいて絵を描いてみてください。解答例は、後の節にて紹介します。

4. 2 論理付けのトレーニング

節を設けてみましたが、残念なことに、論理付けについては、完璧なトレーニング方法を知りません。ある日、突然、腑に落ちるような感覚があったことは記憶しています。そこで、そのような感覚に至るまでに取り組んだことを紹介します。

(1) 論理付けのパターンを知る

基本的には審査基準⁴⁾に挙げられている具体例が参考になります。また、これら具体例について、先行技術文献調査の手法と関連付けて解説したものが、前述のテキスト（注記2）参照）では紹介されています。

(2) 論理付けの実例を知る

次に参照したいのは、論理付けのパターンが具体的に使用されている判決や審決などです（拒絶理由通知の内容も参考になりますが、進歩性を肯定する事例を把握することが困難なため除外しました）。進歩性を否定するものも、肯定するものも参考になります。ただし、注意したいのは、判断はケースバイケースだということです。とあるケースでの判断方法が、他のケースには盲目的に適用できないことを念頭に置き、冷静に論理の流れを把握することが望ましいです。

(3) 根拠を探る

更に踏み込んで、何故、そのような判断に至るのかという根拠を把握することは、能力の向上に有用です。論理付けのパターンのうち、例えば、「単なる寄せ集め」であれば、何故、単なる寄せ集めだと言えるのか、「設計変更」であれば、設計変更だと判断した根拠は何か、といったことを意識することで、より深く審査官の考え方を知ることができ、ギャップの解消に繋がるのではないかと思います。

(4) 関係者と共に考える

これらのことを1人で対応しては、客観性を失ってしまうおそれがあります。そこで、ある程度のレベルに達した際には、関係者と共に同じ事例について考えてみることも役に立つのではないのでしょうか。実際のところ、審査官はチームのメンバーと積極的に相談し、自身の判断に偏りが生じないように日々努めています。

先述の3. 2で紹介した仮想事例を、関係者との議論に御活用ください。前提条件（例えば、BとCを共存させてはならないことが技術常識である等）をアレンジすることで、多様な議論に発展させることができます。

4.3 解答例

前述「4.1 イメージ化のトレーニング」で挙げた例題について、解答例を紹介します。

まず、「円弧形状の排気経路(1)」については、例えば、経路の断面が円弧形状のものや、経路が全体的に円弧形状のものが挙げられます。



図3 排気経路の形状

次に、計測要素(2)の位置である「経路の内側」については、例えば、経路外部であるが経路より内側といえる位置や、経路内部の位置が挙げられます。

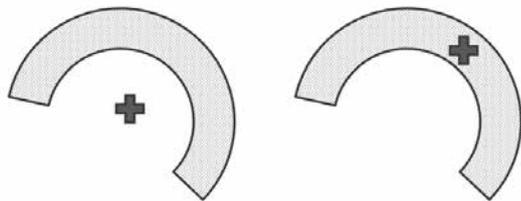


図4 計測要素の位置

このように、前述の短い文章であっても、少なくとも4種類のパターンを想定することができます。そして、このように複数のパターンが想定される場合に、明細書の内容と対応が取れ

ているかどうかを確認することも重要ではないでしょうか。例えば、経路の断面形状を工夫した発明なのかどうか、排気をモニタリングすることに技術的意義がある発明なのかどうか、などの観点があるでしょう。そのような確認を通じて記載不備の可能性に気付いたり、先行技術文献を的確かつ効率的に調査できたり、といったことに繋がるものと思います。

5. おわりに

本稿では、2つの「思い込み」によって生じ得る問題を紹介しつつ、当該問題に対応するためのトレーニング方法を紹介しました。このトレーニングによって得られた知見や能力は、明細書の作成時のみならず、第三者の権利を調査する際など、様々な場面で応用することができるものと期待します。

知的財産権の更なる質向上に向けて、少しでも本稿の内容が貢献できれば幸いです。

注記

- 1) 「面接ガイドライン【特許審査編】」特許庁(平成26年10月)
- 2) 「先行技術文献調査実務(第四版)」独立行政法人工業所有権情報・研修館(2015年4月)
- 3) 前掲注2)のテキストを参考に、模式図を簡略化しました。
- 4) 「特許・実用新案審査基準」特許庁(平成27年9月)

(原稿受領日 2016年1月25日)