

【第1講】

審査官の心証を取れる特許明細書を。

特許明細書は審査官の心証を取れるものを目指さなければなりません。ここで「審査官の心証を取れる明細書」とは、次のような明細書です。審査官が一読して先行文献を探してみたところ、「似ているように見える文献は幾つも出てくるが、どの文献も発明者が考えている内容とは、ちょっと違っている」と思わせるような特許明細書が、「審査官の心証を取れる明細書」です。そのためには何よりも、審査官が一読して、発明の内容がハッキリと分かる明細書でなければなりません。

こう書くと「何をバカなことを言っているのか。明細書は発明の内容を書くもので、明細書を読んで発明の内容がハッキリ分かるのは当然じゃないか」という声が聞こえてきそうです。しかし、それは全く違います。特許庁の審査を見て下さい。審査で打たれる拒絶理由通知の大部分は、進歩性の欠如です。このような拒絶理由通知を打つ審査官の本音は「似たようなことをしている文献はたくさんある。これらに対して何処が違っているのか分からない」というものです。要するに、進歩性欠如の拒絶理由通知が打たれる原因の多くは、審査官に発明の内容がハッキリとは伝わっていないからなのです。

もちろん審査官も、何をしているかは大体分かっています。どういう効果が得られると主張しているのかも分かっています。しかし、分かっている内容は、発明者が考えたことの結論（言ってみれば「答え」）に過ぎず、考えた中身（言ってみれば答えに到る道筋）ではありません。結論が分かったところで、「なるほど。こういうことを考えたのか」とは思えません。それで、結論だけを比べて、この文献にも似ているし、あの文献とも似ているし、一体何が違うんだと思って、進歩性欠如の拒絶理由通知を打ってくるのです。

決して、審査官を責めることはできません。明細書中の記載の大部分が前提事項の説明に費やされて、肝心の内容（すなわち、発明者が考えた中身）についての記載は僅かしかないという特許明細書は山のようにあります。明細書を書いた本人に「肝心の内容は何処に書いてあるの？」と尋ねると「此所に書いてあります」と答えるので、確認してみると、確かに3行ほどの記載があったということは珍しくありません。しかし、これでは審査官に宝探しを強要するようなものです。おまけに（3行という記載量からも分かるように）、発明者が考えた結論しか書かれていないのですから、審査官が先行技術との違いが分からないのも無理はありません。

ですから、特許明細書は審査官が一読して「なるほど。こういうことを考えたのか」と思えるようなものでなければなりません。そこまで発明が分かった状態で先行文献を探してみても、「確かに考えた内容は違うのだが、現状のクレームでは、いろいろな文献が引っ掛かってくるので、このままでは特許査定を出すことはできない」と審査官が考えた結果、進歩性欠如の拒絶理由通知を打ってくるような状態を目指さなければなりません。

また、特許明細書に記載する「発明者が考えた中身」の範囲も重要です。このことも、特許庁での審査を考えれば直ぐに分かります。例えば、2つの引例を引かれて進歩性欠如の拒絶理由通知を打られたとします。発明者に向かって「引例1と引例2とを組み合わせれば、本願の発明は容易にできると審査官は言っています」と説明したときに、発明者が「自分と同じようなことを考えた人が居たんだ」と思ってくれれば問題は生じません。

しかし「そんな筈は無いだろう。言葉の上では似ているかも知れないが、中身は全然違うじゃないか」と言って、発明者が細かい説明を始める場合も珍しくは無いでしょう。説明を聞くと、本願の発明が引例とは違っていることは分かるのですが、そんな内容は明細書には書いて無い場合が多いのです。何故なら、その内容は発明者にとっても引例を引かれて初めてハッキリと意識できた内容であることが多く、当然ながら発明提案書には書かれていませんし、打合せでも説明して貰っていないことが多いからです。その結果、何の反論もできずに、権利化を諦めるしか無くなってしまいます。権利化を諦めるしか無いと分かったときに、発明者が「ちゃんと説明しなかった自分が悪い」と思ってくれば良いのですが、「何枚も資料を用意したし、打合せでもしっかり説明した筈だ。それなのに、どうしてこんな重要なことが書かれていないのか」と思われると「あの事務所に頼んだのが間違いだった」となってしまいます。

以上のことから分かるように、「発明者が考えた中身」とは、結論に至る道筋だけでなく、「発明に関して、発明者の頭の中にある総て」でなければなりません。何故ならば、引例を引かれたときに発明者が「本願の発明は引例とは違う」と言うのは、この部分を根拠としているからです。

結局、特許明細書のあるべき姿とは、「発明に関して、発明者の頭の中にある総て」が記載されており、尚且つ、それを一読した審査官が「なるほど。そういうことを考えたのか」と思えるような明細書です。この状態を目指さなければなりません。