

一実務家からみた知的財産分野の特徴 について

会員 池田 輝行

要 約

実務に従事する折りに、ある技術者から、「特許の世界は論文の絞りカスを示す場に過ぎない」と言っている技術者もいる旨の話を聞いた。この中で“論文の絞りカス”とのフレーズは聞いたことがなかったが、後日、特に電気等の分野において特許出願明細書の記載が、学術雑誌掲載論文の記載に比して技術的に緻密なものではないことを意味していることに気付いた。

また上記フレーズは、技術者の方々に知的財産分野へ積極的に参画して頂くためには、我々知的財産分野に携わる者は本分野の特徴をしっかりと説明する努力を継続しなければならないことを教示してくれるものであり、ひいては、我が国が掲げる知財立国の実現にあたり、隠れた阻害要因とでもいうべきものの一つを解消する契機を与えてくれるものとも思われた。

本稿は、一実務家が日頃の業務を通じて実感したことを記したものに過ぎないが、知的財産分野の発展に少しでも役に立つものであれば幸いである。

目次

1. 本稿執筆のきっかけ
2. 学術雑誌掲載論文について
3. 特許法の保護対象について
4. 特許出願明細書の記載内容について
 - (1) 実施可能要件
 - (2) 論文との対比
5. 知的財産分野の特徴について
 - (1) 知的財産分野の見られ方
 - (2) 知的財産分野に携わる者に求められていること
6. おわりに

1. 本稿執筆のきっかけ

先日、実務に従事する折りに、たまたまある技術者から、「特許の世界は論文の絞りカスを示す場に過ぎない」と言っている技術者もいる、との話を聞いた。

この話を聞いた時は、“論文の絞りカス”といったフレーズにある種の違和感を覚えたが、あくまで話の流れの中で聞いたフレーズだったこともあり、その意味をあまり深く考えはしなかった。

しかし、これまで耳にしたことがなかったフレーズだったせいか、数日間頭の片隅に残っていたようで、後日、自然とその真意が頭をよぎった。

そして、上記フレーズは知的財産分野の本質的な特

徴と深く関わるもので、我々知財分野に携わる者に対して大変重要な教示を与えてくれるものであることに気が付いた。

さらに、上記フレーズは、我が国が掲げる知的財産立国の実現にあたり、いわば「隠れた阻害要因の一つ」とでも言うものを取り除く契機を与えてくれるものであるとも思われたため、本稿を執筆することとした。

なお、本稿では主として特許に関して記述させて頂くが、同様なことが知的財産分野全体に敷衍して考えられるのではないかと思う。

但し、本稿は、あくまで一実務家が日頃の業務を通じて実感したことを記したものに過ぎない点を付言させて頂きたいと思う。

2. 学術雑誌掲載論文について

一般的に特許文献は、特許法等に規定されたいくつかの要件を満たす法律文書であるが、一方でいわゆる学術雑誌掲載論文（以下「論文」という。）はどのような文書なのだろうか。

もちろん、論文は特許文献と異なり法律文書ではないため、上記のような法定要件は存在しない。このため、上記法定要件に対応した、いわば“実質的な要件”

はどのようなものとなっているのかを明らかにすることが上記の問いに対する答えになると思われる。

では、上記の“実質的な要件”は何であろうか。これを見出すには、投稿論文が掲載される過程を検証するのが良いと思われる。

一般的に投稿論文は、閲読者（なお、一般的には「査読者」とも言われている。）により閲読され、当該学術雑誌への掲載に値すると判断された場合に実際に掲載されることはよく知られている。では、閲読者は誰であり、どのような基準で掲載に値するか否かが判断されているのだろうか。

一般的に学術雑誌は peer review という仲間同士で論文を閲読するシステムで成り立っており、少なくとも JPSJ (Journal of the Physical Society of Japan) という日本物理学会が出版する学術雑誌においては、①正しく、②重要な結果で、③新しい結果であること、の全てを満たしていれば掲載可、とされている⁽¹⁾。

このことからまず、閲読者は、一般的に当該分野の技術者とされていることが分かる。次に、上記の掲載基準については、①正しく②重要な結果であること、が一番目と二番目の要件として挙げられていることが興味深い。

すなわち、投稿論文が掲載されるためには、一般人や他の分野の技術者ではなく、同じ分野で同僚的立場にある技術者に対して、当該論文の内容が正しく重要であることをアピールするものでなければならないのである。

それゆえ、投稿論文が理論的内容に関するものである場合には、結論を導出するプロセスを丁寧に記述し、それ以外の例えば実験的内容に関するものである場合には、具体的な実証（若しくは検証）データをしっかりと提示するという手法が常套手段とされてきているのではないと思われる。

また、一般的に閲読者は、投稿論文の著者と協力して当該論文をより良い物にすべく、修正すべき点を細かい箇所まで指摘することが大事であるとされている⁽¹⁾。

このことから、論文は複数の当該分野の専門家（技術者）による共同作業によって完成されるものであるため、より一層技術的に緻密な内容を有するものになることが理解できる。

3. 特許法の保護対象について

上記のような論文の特徴を念頭に置きながら、次に特許出願明細書の記載内容について記してみたいが、その前にまずは特許法の保護対象について振り返っておきたい。

特許法の保護対象は「発明」であることはいうまでもないが（同法第1条）、この「発明」は同法第2条第1項に「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定義されている。

本稿ではこのうち、改めて、「思想」という文言が使われている点に注目したい。すなわち、教科書レベルの話ではあるが、特許法は“技術そのもの”ではなく、「(技術的) 思想」を保護しているという特徴がある点を再確認しておきたいと思う。

なぜなら、本特徴こそが特許権に無体財産性をもたらしている根拠なのであるが、技術者にとって、あるいは場合によっては知的財産分野に携わる我々にとっても、常にしっかり頭に置いた上で実務にあたることは難しいと思われるからである。

なお、この点に難しさがある一番大きな理由としては、上記の「技術的思想」は有体物でないために、知らず知らずのうちに、容易に認識できる有体物に置き換えて捉えてしまいがちなことが挙げられるのではないかと思う。

4. 特許出願明細書の記載内容について

(1) 実施可能要件

特許法では特許出願に際して明細書を特許庁へ提出することが求められているが（同法第36条第2項）、この明細書の「発明の詳細な説明」の欄は、いわゆる当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならないとされている（実施可能要件；同法第36条第4項第1号）。

そして、上記の「実施」とは、生産や使用等の行為と定義されているため（同法第2条第3項）、実施可能要件は、当業者が技術常識及び明細書の記載により、物の発明であれば当該物を作ることができ、かつ、使用できる程度まで明確かつ十分に記載することを要求しているものと理解できる⁽²⁾。

ここで、上記の「作ることができ、かつ、使用できる程度まで明確かつ十分」とは、より具体的にはどのようなレベルを意味しているのだろうか。

特許庁の審査基準によれば、例えば化学物質の発明

の場合には、物質名又は構造式が記載されていれば通常は明確に説明されていることになるかとされているが、他の分野、例えば電気や情報、あるいは機械等（以下「電気等」という。）の分野における発明の場合はどうなのだろうか。

上記審査基準の中でこの問いに対する答えを探してみると、残念ながら直接的な答えは記されていないように思われる。そこで、直接的ではないにしろ参考となりそうな部分はないかと探してみると、「（例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき）には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる。」との記述が見出せる。

この記述を文字通り裏返せば、特許庁としては、当業者に期待しうる程度の試行錯誤であって、平易又は高度ではない実験等をすればどのように実施するかが分かるようなレベルまで説明することを要求していることになる。

しかし、このような答えにも、どのレベルまでが「当業者に期待しうる」のかといった疑問は残るのであり、やはり抽象性が拭えないように思われる。そこで、次に実務的観点から考えてみたい。

上記の電気等の分野における発明の場合には、実務的には、明細書や図面に記載された技術的内容が全体として矛盾無く論理的に完成しており、当業者が実際に製造等を行おうとすれば実現できるはずである、といったレベルであれば上記実施可能要件の不備を指摘されることはないと思われる。

なぜなら、電気等の分野では化学分野等と異なり、効果を示す実験データといったいわゆる実証（若しくは検証）データを特許出願書類の中で呈示することは必須とされておらず、（物の発明において）実際にその物を製造したことを示すことも要求されていないからである。

なお、電気等の分野における特許出願書類に上記の実証データ等を記すことはもちろん問題ないが、これらを記載せずとも特許権を取得でき、また特許権を取得した後の法的効果についても、ほとんどの場合は権利者に特段の不利益を与えることもないといわれてよいと思われる。

このようなことから、たとえ一度も発明に係る物を実際に製造したことがなくても特許権を取得できるこ

とになるが、このことは、上記3. に記したように、そもそも特許法の保護対象は技術そのものではなく、「技術的思想」とされていることから理解することができるように思う。

（2）論文との対比

一般的に論文は、世界中の技術者が参加している一種の“共同事業”⁽¹⁾に資するものでなければ意味がなく、上記2. に記したように、同僚的立場にある当該分野の専門家（技術者）から評価を受けるものである。

従って、分野によらず、すなわち電気等の分野であっても、当然ながら、投稿論文にはしっかりとした実証データ等が示され、記載されている内容が正しく重要であることが積極的かつ説得的にアピールされているわけである。

なお、仮にこのような緻密な記載としない場合には、当該論文の内容について説得力が欠けるため、当該内容のみならずその著者に対する信頼性も揺らぐことになると思われる。

ここで、上記4. (1) の記載から、特に電気等の分野において、特許出願書類に求められる記載内容と論文に記載される内容との間には、技術的な緻密さの点で乖離が生じていることが理解できる。

5. 知的財産分野の特徴について

（1）知的財産分野の見られ方

上記4. (2) のように、特に電気等の分野において、大方の特許出願書類の記載内容は、論文の記載内容に比べると技術的に緻密なものとはなっていないと思われる。

そして、このことこそが、上記1. に記した“論文の絞りカス”といったフレーズの意味していることなのではないかと思う。

すなわち、日頃論文に触れている技術者が、特に電気等の分野における特許文献を見た場合、論文と比べればかなり粗い記載に留まっていると感じるため、特許の世界に対して上記1. のような印象を持つに至ったのではないと思われる。

なお、敷衍すれば、このような印象は、なにも特許の世界に関してだけなされるとは限らないと思われる。

知的財産⁽³⁾はその名の通り、本来的に、人間の創造的活動により生み出された無体物に財産的価値を認められたものであるといった特徴を持つ。このため、どうし

でも、有体物を対象とする世界に比して抽象的な世界を構成せざるを得ないという宿命を持っている。

従って、知的財産分野は全体として、把握しづらい分野であり、その結果として重要性も感じられないといった見方をされてもおかしくないのではないだろうか。

(2) 知的財産分野に携わる者に求められていること

知的財産が本来的に上記のような特徴を持つことを考慮し、知的財産分野が上記のように見られる恐れがあるとすれば、我々知的財産分野に携わる者は以下のことを改めてしっかりと意識する必要があるのではないかと考える。

それは、技術者など他の分野を専門とする方々に対しては、機会があるごとに知的財産分野が持つ上記の特徴を丁寧に説明することが大切であるということである。

また同時に、たとえ抽象的な側面があるにせよ、知的財産分野には膨大な最新の技術情報が随時蓄積されていると共に、知的財産権はビジネス上有効なツールになり得るということを認識して頂くよう、弛みない努力を継続してゆかなければならないということである。

仮に、知的財産分野が、技術者から上記5. (1) のような見方をされ続けるようであれば、特許出願等による知的財産分野への積極的な参画は見込めないと思われることから、上記のような意識を持って日々の実務に臨むことは極めて重要であると考えられる。

6. おわりに

我が国は2002年以来知的財産立国を標榜しているが、特許に関して言えば、発明を行う技術者に知的財産分野への興味を持って頂かないことには何も話が始まらないことは明らかである。

一方、上記の知的財産立国を実現するためには、以前から、知的財産の創造・保護・活用といったプロセスからなるいわゆる知的創造サイクルをうまく回すこ

とが重要とされているが⁽⁴⁾、いずれの部分が滞ってもうまく循環しないことはいうまでもない。

従って、技術者が特許出願等に消極的な姿勢を持ち、知的財産分野へ積極的に参画して頂けない状況が存在すれば、上記の知的財産の保護や活用は実現されず、結果として知的創造サイクルも回らないことになってしまう。

このように考えると、本稿で記したことは一つの小さな出来事ではあるが、いわゆる現場の状況を象徴しているとすれば、大変意味のある、すなわち我々知的財産分野に携わる者に極めて重要なことを教示してくれる事象だったのではないかと考えている。

なお、我々知的財産分野に携わる者は、知的創造サイクルのいずれのプロセスにおいてもかかる循環を阻害する要因の存在に常に留意し、たとえ小さな阻害要因であったとしても見出された場合には、総力を上げて解消してゆかなければならないと考える。

なぜなら、我が国が知的財産立国を標榜してから早くも10年以上が経過しているが、必ずしも理想が実現されているとは言えない現状に鑑みれば、実務の現場ではいまだに上記阻害要因が多数存在していると思われるからである。

本稿が、いわば隠れた上記阻害要因の一つを明らかにするものであって、かつ、本要因を取り除く一助となり、知的財産分野の発展に少しでも役に立つものであれば幸いである。

注：

- (1) 吉岡大二郎「はじめての閲読－閲読を依頼されたらどうするか?－」日本物理学会誌 Vol.69, No.6 (2014) pp.392-393
- (2) 特許庁審査基準第1部第1章3. 2 実施可能要件を参照。
- (3) 知的財産基本法第2条第1項を参照。
- (4) 2002年7月3日に決定された知的財産戦略大綱等を参照。

以上
(原稿受領 2014. 7. 22)