

∴
知財座敷童（ざしきわらし）語り部
∴

『思い描いた特許の取得』

今回は、何の根拠もないものの、知財関係者なら「その通りだね」と頷く、そんな（都市伝説のような？）話をしてみます。

費用も時間も費やして取得した特許権なので、“競合他社の参入を阻むような独占権であってほしい”という期待は、あって当然だと思います。一方で、取得できた権利が、そのような「特許請求の範囲」にならなかった、という感触をお持ちの方も多いのではないかと思います。

特許出願のプロセスは、製品の出荷直前の開発も佳境に差し掛かった時期に行わなければならない、特許される発明が新規性を必要とする関係もあり、時間的に余裕が無いことが一般的です。そして、多くの場合、アイデアを思いついた個人により特定された発明が、弁理士によって「特許請求の範囲」にリメイクされた形で出願明細書に記載されます。

その場合、発明に対する最初のチェックが特許庁の審査ということになるため、審査中に極めて近い先行技術が見つかることが多くなります。その場合、特許請求の範囲を大幅に限定してようやく権利化、という状況になりがちであり、その結果、想定外に加えられた限定事項により、第三者による権利侵害を容易に許すようなスカスカの権利になってしまうことも多々あります。

当然、そのような事態を想定して出願明細書は作成されますが、弁理士も、発明者の意向を覆すようなサポートまでは難しいというのが現実ではないでしょうか。発明自体が要因の場合もあるので、切り分けは難しいですが、J-PlatPat（注1）を見てみると、そのような審査経過を辿った残念な権利を簡単に見つけることができます。

それでも、解決策が全く無い訳ではありません。解決策の1つめは、弁理士との面談の際に、「権利化するだけでなく出来れば良い権利を取りたいが、どうすれば良いか？必要なら実施例を用意します、、、」という趣旨の相談をしてみることで、相談を受けた弁理士は、出願人の意向を汲んで明細書を作成してくれる筈です。

解決策の2つめは、発明を弁理士に説明する前に、発明者が、発明を理解できる企業内のメンバー（例えば、知財部員）と共に発明のブラッシュアップを行うことです。具体的なやり方としては、先行技術を精査した上で、発明の範囲を、進歩性をギリギリ有しない程度に特定し直したり、競合他社が使用する可能性が高くなるように寄せたりできないか試行錯誤したりする作業です。

最悪、発明者が特定した発明が、権利化に際しては広過ぎるとか狭過ぎるとかいう感触を、発明者自身が気付くだけでも良い結果に繋がると思います。一緒にブラッシュアップを行う適任者が社内にはいない場合には、各県に設けられている知財総合支援窓口（注2）に相談してサポートを受けることも可能です。こんな感じで、思い描いた権利の取得にチャレンジしてみてもはいかがでしょうか？

<参考>

注1：J-PlatPat

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>

注2：知財総合支援窓口

<https://chizai-portal.inpit.go.jp/>

※配信元：東北地域知財戦略本部事務局（東北経済産業局知的財産室）

※本コラムの無断転載を禁じます。