

発明者と米国特許弁理士／米国特許弁護士との間の

コミュニケーション改善についての考察

筆者：リチャード・コーツ（Richard T. Coates）

高品質な特許出願を実現するために、発明者と米国特許弁理士（patent agent）又は米国特許弁護士（patent attorney）との間の効果的なコミュニケーションがとても重要です。そのコミュニケーションにおいて、出願のインフォメーション・ディスクロージャー・フォーム（Information Disclosure Form, “IDF”）及び最初の明細書ドラフトが両方とも中心的な役割を果たします。しかしながら、少なくとも企業の場面においては、IDFは、その主要な目的としばしば緊張関係にあるもう一つの役割を担っており、まず第一に企業の知財担当者を発明は労力と費用を費やして出願する価値があると納得させなければなりません。それが失敗すると、発明は少なくとも特許としてはもう終焉を迎えてしまいます。それに対して、明細書ドラフトは実際に特許審査官向けのものであり、発明者向けのものではありません。発明者にとって、明細書ドラフトは、誤解に満ち、よくとも本題から逸れて繋がられた技術が細かく不可解に詰め込まれているように見えます。本記事では、筆者が発明者及び米国弁理士の両方の立場及び経験から、発明者と弁理士との間のコミュニケーションの改善に繋がるいくつかの提案をご紹介します。

筆者は、米国大手企業2社の発明者、短期間のベンチャー企業を経て、現在は新たなキャリアとなる当事務所の技術者として特許業界に携わってきました。本記事は、筆者のこれらの経験をもとに書かれました。発明者として、筆者は、数十件のインフォメーション・ディスクロージャ

ーフォーム（Information Disclosure Form, “IDF”）を書きましたが、そのうちの 20 件以上が最終的に特許を取得しました。筆者は、「Patents for Inventors」などのいくつかの発明者向けコースを受講しました。また、知財委員会のメンバーとして数百件の IDF を読み、特許出願として提出されるべきものに対してアドバイスをしており、当事務所に入所してからは更に数十件の IDF を読み、特許出願として提出できるように書換業務に関わっています。

発明者時代を振り返ると、特に最初の数年間は、特許出願審査手続が難解なもののように見えました。IDF を書いてから数カ月又は数年後に明細書ドラフトを受領し（特許として許可されたものがほとんどなく）、明細書ドラフトを確認して書き直すよう求められます。その更に数年後には、特許付与通知を受領するようになりました。今は、米国特許弁理士として（なお、米国特許弁理士としての筆者の意見は米国特許弁護士及び技術アドバイザーにも等しく当てはまる）、以前とは逆の立場から特許出願手続を見えています。この「見晴らしのいい場所」に立つことで、なぜ関係者間の意思疎通の食い違いが生じるか、そして、どのようにコミュニケーションを改善すべきかについていくつかの考えが浮かびました。より多くの方々にこれらの考えに興味を持っていただけると幸甚であるという思いで本記事を書きました。

発明者として、筆者は、沢山の理由で IDF を書いて勤め先の知財委員会に提出していました。革新的なアイデアを特許にしたいからだったり、名声のある学術誌において公開したいが、会社に特許にしてからと言われたからだったり（これは実によくあること）、あるいは、当時の上司に良いアイデアがあるか無いかに関係なく、IDF のノルマがあるとされたからだったりしました。

動機は何であれ、特許取得への道で最初の関門が会社の知財委員会であることをすぐに学びました。成功する保証がなくとも時間及び費用を費やしてアイデアは特許として保護する価値があることを委員会に納得させなければなりません。知財委員会は基本的には、社内弁理士、数名の部署トップ及び一握りの経験長い技術アドバイザーによって構成されます。彼らは四半期ごとに会議を開き、数十件の IDF の出願可否について検討します。おそらく社内弁理士を除く委員会のメンバー全員は他により優先順位の高い緊急業務があるから、一件一件の IDF に掛けられる時間及び注意力が限られています。そのため、この最初の関門を突破するには、IDF は短く、要点を押さえ、そして、発明のビジネス価値を強調するように仕上げる必要があります。更に、ほんの数件の IDF しかこの関門をくぐれないので、また時々謎めいた理由から、より幅広く IDF を書くモチベーションが今ひとつ上がりませんでした。

幸いなことに、少なくとも発明に前向きな態度を持つ委員会メンバーは、関連主題のバックグラウンド出身の方であって会社の独特な頭字語もよく知っているはずなので、IDF には広範囲に機密頭字語を使うようにし、ほぼ完全に背景技術情報を省略しました。更に、人間の本能からか、受講した発明者向けコースをうまく学習せずに、好みの実施形態や、発明を実施するための唯一正しい方法であると考えた実施形態だけを記載するという誘惑に負けることもしばしばでした。最後に、出願明細書は公開入札のように米国特許商標庁の審査を受けることなんて何も知らなかったので、IDF を一般の学術論文の書き方で記述し、発明の権利範囲を広く記載することを避けてしまいました。

その結果、範囲が限られ、ビジネス利益及び会社の独特な頭字語が多用され、かつ包括的又は理解しやすい技術的説明及び代替的实施形態が欠けている IDF の多くは、担当弁理士をがっかりさせたに違いありません。しかし、彼らよりも、その数カ月に、場合によっては数年後に、彼らから最初の明細書ドラフトをもらった自分のほうがひどく落胆しました。その最初のドラフトには頻繁に、発明に対する広範囲の誤解、そして、無関係に見える技術が数ページにわたって記載されているのです。

働きはじめの頃、このような状況についていくつかのことがいつも頭を悩まされました。「どうして弁理士の方は着手する前に自分にメール等で明らかな質問をしてくれなかつたのだろうか」、「過去一年に発明を創造、改良、拡張又は放棄したか」、「共有できる更なる詳細情報、背景又は文脈を含んだ社内レポートや学術誌論文などの他の材料を持っていたか」と。ほぼ全ての案件において、それらに対する答えが「はい」でしたが、それらの質問のほとんどは自問しませんでした。そして、数ページにわたって本題から逸れた技術の記載の目的は何でしょうか。それは、米国特許商標庁（USPTO）により「抽象的概念」（“abstract idea”）を理由に拒絶されることを回避し、出願が好ましい Art Unit（注：審査部の単位）に割り当てられるための戦略の一部だと分かるまでは、長い年月がかかりました。

そのようにして、これらの相争う動機及び交差されたコミュニケーションに直面し、全てが失われましたか。そうではないことを願っています。（社内弁理士は、）全ての発明者に、特に新しく入社した発明者に、「この発明の背景及び文脈等を更に詳しく説明するレポートがあるので、ドラフトを書く前に連絡をいただきたい」というようなメッセージを IDF のどこかに添付するように推奨す

ることができます。同様に、弁理士側にも、特許性調査を報告する時に、同じ気持ちを込めて、「より詳しく説明いただけないか」や「何か組み込んでほしい新しい進展ないか」と早めに発明者に質問することを推奨します。このようなシンプルな質問をすることで、特に IDF の日付が数カ月以上経過した場合に、非常によく遭遇する難点を回避することができます。また、弁理士側が発明者に、競合相手がどのように発明を免れるかを特に考えるように求めることも、最適ではない実施形態だとしても、役に立つかもしれません。最後に、弁理士の方に、明細書ドラフトの、発明の核心的な説明を含む（、かつ発明者の特別な精査に値する）部分（できれば、ページ数及び行数）、及び、慎重に作成された出願及び／又は審査戦略をサポートするための繰り返し段落の部分を発明者に明示することを推奨します。

疑いもなく、有能な社内弁理士に勇気づけられた最優秀な発明者と、最優秀な弁理士は既に、これらの要領をアレンジして日常的に運用しているはずですが、少なくとも経験から言うと、まだまだ少数だと思われます。しかしながら、なぜ分かるかという、先に伝えたように、改善されたコミュニケーションは、とても簡単にできるように見えるからです。