



# 発明者、知財部、特許事務所の役割分担

## ～企業における特許出願業務の最適化～

企業における特許出願業務をより効率的に行うには、発明者、知財部、特許事務所の役割分担を最適化する必要がある。本稿ではこの最適化を図るうえでの指針を示し、さらに「特許出願に際して発明者は何をどのレベルまで行うべきか」という難問に対する私見を述べる。

エース特許事務所 パートナー 高橋 政治（弁理士・技術士〈金属部門〉）

### 1. はじめに

企業における特許出願業務は、通常、発明の完成→先行技術文献調査→発明提案書の作成→明細書のたたき台の作成→明細書の作成→出願という作業手順で行われる。しかし、これらを発明者、知財部および特許事務所のいずれがどの程度行うかを最適に組み合わせ、一連の業務を効率的に行っている企業は多くない。また、筆者は日頃、企業の知財部および発明者と接する機会があるが、非常に多くの方が、自社の特許出願業務をより効率化したいと考えているようである。

本稿では、特許出願業務における発明者、知財部および特許事務所の役割分担について6つのケースに分類し、各ケースのメリットとデメリットを検討したうえで、特許出願業務の最適化を図るための指針を示す。

また、「発明者は何をどのレベルまで行うべきか」という難問に対する筆者の考えを述べ、そのレベルに必要とされる発明者のスキルについて説明する。

### 2. 特許出願業務における各作業

特許出願業務における各作業の内容について簡単に説明する。なお、一連の作業における「発明の完成」は、当然、発明者によるものであって、誰が行うべきかを論じる対象ではない。また、「出願」という作業は通常、明細書の作成者が併せて行う。よって、これら以外の作業について以下に述べる。

#### (1) 先行技術文献調査

通常、発明が完成した段階で、IPDL等の検索ツールを用いて先行技術文献調査を行う。この作業は、発明者または知財部が行うのが通常であるが、例えば知財部がない（または小規模な）中小企業等においては、同調査を特許事務所に依頼する場合も多い。また、大企業等においても、知財部の負担を軽減する目的で特許事務所に依頼する場合がある。

#### (2) 発明提案書の作成

先行技術文献調査を行った結果、同一または近似の先行技術がなければ発明提案書の作成にかかる。通常、この作業は発明者が担当する。

#### (3) 明細書のたたき台の作成

発明提案書の作成の次に明細書のたたき台を作成する。通常、これは発明者または知財部が行う。

また、明細書のたたき台は、特許事務所に明細書の作成を依頼するために用いるものであるが、近年はこれを作成しない企業も多々存在する。その場合、発明提案書をもって特許事務所の担当者と発明者が面談を行い、明細書を作成していくことになる。

ただし、この場合においても、特許請求の範囲（請求項）の案だけは知財部が作成するのが通常である。特許請求の範囲の提示が、明細書作成の方向性を指示する役割を果たすことになるからである。

#### (4) 明細書の作成

これは通常、特許事務所または知財部が行う。また、まれではあるが、発明者が作成する場合もある。

### 3. 役割分担の類型

特許出願業務における発明者、知財部、特許事務所の役割分担を6つに分類して説明する（次ページ表参照）。これら以外の類型もあり得るが、ほとんどの企業はこれら6つのケースのいずれかに該当すると思われる。また、社内における出願の位置づけによって、複数のケースを適宜組み合わせる場合もあり得る。

#### ◆ケース1

発明者が先行技術文献調査を行い、発明提案書・明細書を作成する。その内容を知財部がチェックし、必要に応じて修正した後、出願するケースである。

ケース1のメリットは、特許事務所を利用しない分、その手数料がかからない点である。

特許出願業務における役割分担の類型

		ケース1	ケース2	ケース3	ケース4	ケース5	ケース6	
特許出願業務の流れ	先行技術文献調査	発明者(必要に応じて知財部も行う)				特許事務所 (発明者も簡単に行う場合あり)		
	発明提案書の作成	発明者					作成しない	
	明細書のたたき台の作成(請求項案の作成も含む)	作成しない (特許事務所を利用しないため必要がない)			発明者または知財部がある程度作成(請求項案は知財部が作成)		作成しない	
	明細書の作成	発明者	知的財産部 (担当者は他の業務と兼務)	知的財産部 (明細書作成専門の担当者が作成)	特許事務所			
特許事務所の利用比率		特許事務所を利用しない			小 ←————→ 大			

一方、デメリットは、発明者の負荷が非常に大きいため、主業務(研究開発等)が滞るおそれがあること、また、知財部や特許事務所が明細書を作成する場合と比較して、明細書の質が低下しやすい点である。

さらに、発明者が一連のスキルを身につけるためには、研修等を行う必要があり、その分のコストがかかることも無視できない。

◆ケース2

発明者が先行技術文献調査を行い、発明提案書を作成する。そして知財部が明細書を作成して出願するというケースである。なお、知財部の担当者の業務は、明細書の作成のみならず他の業務も行っているものとする。実際、知財部に明細書作成の専任者を置いている企業は多くない。

ケース1と同様、メリットは特許事務所の手数料がかからないこと、デメリットは明細書の質が低下しやすいことである。担当者の明細書作成能力が優れていても、他の業務に時間をとられ、明細書の作成に十分な手間をかけられないことが原因と考えられる。

◆ケース3

明細書の作成を専任者が行うところがケース2との違いである。このケースのメリットは、特許事務所の手数料がかからないことと併せ、発明者の負担を軽減し、さらに明細書の質を担保できることである。ケース3は、出願件数が多い一部の大企業において実際に採用されている。

ただし、経済不況等によって出願件数が減少した場合、知財部内に余剰人員を抱え込むリスクがあり、その点がデメリットといえる。

◆ケース4

発明者が先行技術文献調査および発明提案書の作成を行い、発明者または知財部が明細書のたたき台を作成し、特許事務所が明細書を作成する。

明細書のたたき台を作成しない場合もあるが、少なくとも特許請求の範囲の案は知財部が作成する。現在、このケース4が主流であろう。メリットは、ケース1、2と比較して明細書の質が高まる点、そしてケース3のデメリットとして挙げた余剰人員を抱え込むリスクがない点であり、デメリットは、特許事務所の手数料がかかる点である。

◆ケース5

ケース4との差異は、先行技術文献調査を特許事務所が行う点と、特許請求の範囲の案を含め、明細書のたたき台がないことである。

依頼を受けた特許事務所は、発明提案書に基づいて発明者と面談することで発明を把握し、先行技術文献調査を行い、その文献に記載された従来技術と本発明の差異を検討し、最適な請求項の設計まで行ったうえで明細書を作成する。

最近では、大企業でも明細書のみならず、先行技術文献調査および特許請求の範囲の設計を特許事務所に依頼するケースが増えているようである。

ケース5では、ケース4のメリットの他、ケース1～4で生じる発明者や知財部の負荷が抑制される。知財部は特許出願業務における負担(先行技術文献調査、従来技術と本発明との差異の検討および特許請求の範囲の設計等)を最小化して、出願以外の業務に十分な時間をかけることができるようになる。例えば、出願件数が多いわりに人員が少ない場合、本ケースで特許出願業務が行われることが多い。

一方、デメリットは特許事務所の手数料が増加する点である。また、特許事務所への依存度が高いため、出願から権利化における業務の質の優劣は、特許事務所の担当者の能力に左右される。したがって知財部には、優れた特許事務所の担当者を発掘する必要が生じる。

ただし、優れた能力を持つ担当者の発掘といっても、明確な方法論は存在しない。地道に探し当てるしかないと思われる。

#### ◆ケース6

ケース5との差異は、発明者が発明提案書を作成しない点である。発明者は、特許出願以外の目的で作成した社内資料等を用いて発明のコンセプトや実施例等を特許事務所の担当者に説明する。

特許事務所は、その説明によって発明を把握することになるが、書面には表れていない、発明者の頭の中に眠っている発明や関連事項を必要に応じて引き出し、それらを含めて発明をより高次のものへと昇華させていく。さらに、先行技術文献調査を行って従来技術と本発明との関係を分析し、最適な請求項を設計し、そのうえで明細書を作成する。

このケースでは、相当量、発明者や知財部の負荷を抑制できる点がメリットである。ただし、ケース5よりもさらに特許事務所に対する依存度が高まり、質的に優れた出願や権利化を実現できるか否かは、特許事務所の担当者の能力によるところが非常に大きくなる。

#### 4. どの類型が最適なのか？

前記のように、ケース1～6のいずれにもメリットとデメリットが併存するが、トータルで考えた場合、どのケースが最適なのだろうか？ 以下に、いずれを選択すべきかについて、その指針を示す。

##### (1) 出願件数が多い大企業か？

出願件数が多い大企業の場合、ケース3が最適と考

えられる。明細書作成業務を専門とする者が知財部にいれば、明細書の質の確保、出願費用の抑制、さらに発明者の負担軽減も実現できるからである。

前述のように、出願件数が減少した場合に余剰人員を抱えるというリスクがあるが、大企業であればこのリスクを許容できる。実際にケース3を適用しているのは、一部の大企業のみである。ただし、出願件数が多い大企業であってもケース3を採用していない企業は数多い。これは、上記リスクを避けるためであろう。

また、上記リスクの軽減方法として、ケース3と4を併用させることも考えられる。すなわち、平常時は知財部としての明細書作成能力をやや足りないように設定し、オーバーフローする業務については特許事務所に依頼することとする。これに対して出願件数が減った場合は、特許事務所に依頼する件数を減らして調整するという方法である。

##### (2) 知財部で質的に十分な明細書を作成できるか？

出願件数が多い企業(大企業または中小企業)であって、かつ知財部で質的に十分な明細書を作成できる場合は、ケース2が最適と考えられる。

また、出願件数が多い中小企業であって、かつ知財部で質的に十分な明細書を作成できる場合は、ケース2と4の併用が最適と考えられる。

ここで、「知財部で質的に十分な明細書を作成できる」とは、例えば、特許事務所の勤務経験がある知財部員がいる場合である。そうであれば、明細書の質を担保しつつ、出願費用も比較的抑制することができ、さらに、発明者の負担軽減につながる。

ただし、担当者は明細書の作成の他に契約等、さまざまな業務を抱え込んでいるため、明細書の作成に十分な時間を割くことができず、明細書の質が低下してしまうことが多い。そのためケース2での出願業務を断念せざるを得なくなる企業も少なくない。

ケース2の場合、明細書作成の担当者が、明細書作成のために十分な時間を確保できるか否かがポイントとなる。

##### (3) ケース2、3が不可能な場合

企業規模や出願件数にかかわらず、さまざまな要因から知財部で質的に十分な明細書を作成できなければ、ケース4～6を選択すべきである。

###### i) ケース4について

特許事務所は明細書の作成が専門であるので、良質

な明細書を効率的に作成することができる。明細書作成のための手数料が生じる点がデメリットとなるが、ケース1のように発明者が作成した場合に生じるデメリットを避けることができる。また、前述のように、ケース2において良質な明細書を作成することは比較的難しいので、ケース3を適用できない大多数の企業は、ケース4を適用していると思われる。

このとき知財部が注意すべき点は、明細書作成能力に優れ、かつその発明の技術分野に精通している特許事務所（の担当者）に作成させることである。特許事務所へ依頼する際、できれば担当者を指定すべきであろう。

「特許事務所に任せれば良質な明細書を作成してくれるだろう」と考えている企業が多いが、実際にはそうとは限らない。明細書作成の能力や経験が不十分であったり、当該発明の技術分野に対する知識が不足している者もあり、この点に注意が必要である。

また、以前は発明者または知財部が明細書のたたき台を作成し、これをもって特許事務所に明細書の作成を依頼するのが通常であったが、近年は請求項案のみを知財部が作成するという企業が増えていると思う。すなわち、以前とは異なり、明細書のたたき台がなくても明細書を作成できる能力が特許事務所に求められているのである。

聞くところによると、明細書作成の依頼を受けた際、知財部に対して明細書のたたき台を要求する特許事務所が現在でもいくつか存在するようであるが、知財部としては、このような特許事務所は時代にのっとっていないと判断すべきではないだろうか。

#### ii) ケース5について

明細書のたたき台はもちろん、請求項の案がなくても、発明提案書があれば発明の把握は可能である。

ただし、その特許事務所の担当者には、その発明の技術分野の知識、発明者や知財部とのより高いコミュニケーション能力が要求される。特許事務所の担当者は、把握した発明について先行技術文献調査を行って、それに基づいて請求項を設定して明細書の作成までを行う。

知財部からすると、能力が高い特許事務所の担当者を見つけることができれば、先行技術調査、請求項の設計、明細書のたたき台の作成という作業を行わずに済むことになる。

#### iii) ケース6について

ケース5の場合に加えて、さらに発明提案書がなくても特許事務所は明細書を作成できるのか疑問を持つ方もいるかと思うが、結論からいえば発明者との面談ができれば、良質な明細書を作成することは十分に可能である。

すなわち、ケース6の実施は不可能ではない。ただし、当然、特許事務所にはケース5の場合より、さらに高い能力や技術的知識が必要となる。

前述したように、発明者は図や簡単な社内資料等を用いて実施例等を特許事務所に説明する。そして、特許事務所はその説明やヒアリングによって発明者から内容を引き出して発明を把握する。そこで特許性が低いと判断した場合、会話から発明者の頭の中にあるアイデアを引き出し、発明を構成していくこともある。

最近、こういったケース6の実施を希望する企業が増えている。これは経済不況等の影響で、各社が研究者、技術者、知財部の人員を減らしたため、各人の業務負担が高まり、負担軽減の必要が生じているためと思われる。

ケース6を実施できれば、相当量、発明者や知財部の負担を抑制することができる。しかしながら、これを実施するには、その発明の技術内容に関する広くて深い知識を有する優れた特許事務所の担当者を見つけ、その者に依頼しなければならない。

#### (4) ケース1で出願できる場合について

大企業を中心として、出願の一部ではあるものの、発明者が明細書を作成し（知財部である程度、方式等のチェックは行うとしても）、ほとんどそのまま出願することがある。この場合、明細書の質が低下するため、発明自体は優れていても権利化できない、または権利化できても優れた発明を適切にカバーする特許権を取得できないことが多いようである。

筆者は発明者と接する機会が多くあり、ある技術分野を代表するような研究者であって、自身で明細書を作成して数十件から100件程度の出願経験を持つ方々に会ったことがある。

彼らは、一般的なレベルの発明者と比較すれば、経験豊富である分、専門家に近い明細書を作成できるはずであるが、実際に出願書類を見ると、不要な限定事項を加え、非常に狭い範囲の権利にしている場合がほとんどである。

このような事実からすると、発明者が作成した明細書をそのまま出願する場合、良い権利を得ることは難しいと考えるべきであろう。この場合、発明者に明細書作成という負荷を課したにもかかわらず、自社の技術を競業他社に開示しただけということになってしまう。よって、発明者が明細書を作成するケース1のような場合は、費用対効果が低く、企業としてはメリットが少ないと考えられる。

ただし、特許出願の目的は権利化だけではない。例えば、技術内容を公開することが挙げられる。このような場合、発明者が作成した明細書をもって出願しても構わないだろう。ここでの注意点は、出願時においては評価が低く、技術内容の公開を目的として出願したとしても、その発明が、2～3年後に非常に重要になり、権利化が必要になる場合が（不思議と）多いという点である。

#### (5) まとめ

- ・特許出願が主に技術内容の公開を目的としており、権利化の必要がない場合、ケース1を適用できる。
- ・知財部員として明細書作成能力を備える者がおり、かつその者に明細書作成のための時間を与えることができる場合、ケース2を適用できる。
- ・出願件数が多い大企業は、ケース3を適用できる。
- ・ケース1～3を適用しない（できない）場合、ケース4を適用できる。
- ・ケース4を適用しても知財部の業務負荷が高い場合は、ケース5または6を適用すべきである。

### 5. 発明者は何をどのレベルまで行うべきか？

前述したように、筆者は各企業の事情等を考慮して、ケース2～6のいずれかを選択すべきと考えている。

また、その場合における発明者の役割とは、先行技術文献調査を行い、それに基づいて発明提案書を作成することである（ケース6を除く）。そこでまず、発明者が行う先行技術文献調査のレベルについて、筆者の考えを述べたい。

#### (1) 発明者が行うべき先行技術文献調査

知財部や特許事務所は、テキスト検索とFI・Fターム検索を組み合わせ先行技術文献調査を行う。発明者がこれと同様の検索ができるかという点、かなり困難であろう。これは、筆者自身が企業で技術者をしてきたときに自身や同僚等が身につけていた調査能力を

考慮して、また、これまで弁理士や技術士として多くの発明者と接してきた経験則からいえることである。

先行技術文献調査を十分なレベルで行うには、FI・Fタームの構造を理解したうえで、さらに検索ツールの使用方法を理解しなければならない。これが発明者にとっての高いハードルになると考えられる。

それでは、発明者はどのレベルで先行技術文献調査を行うべきだろうか。例えば「発明者は『公報テキスト検索』のみを行えばいい」とした場合、出願するには明らかに不十分である。そこで、これを補うために知財部でFI・Fターム検索を行う必要があるが、そうすると知財部の負荷が高まることになる。発明者が「公報テキスト検索」より少し高いレベルの検索を行うことができれば、知財部が追加検索するとしても負担は軽減し、場合によっては追加検索をせずに出願できる。

「発明者は『公報テキスト検索』 + 『引用文献検索および被引用文献検索』を行えばよく、FI・Fターム検索を行う必要はない」と筆者は考えている。

「引用文献検索および被引用文献検索」は、検索方法として正攻法とはいえ、十分なレベルの検索ができると言い切れない面はあるが、調査が簡単なわりに目的の文献を見つけやすい。特許庁が既に行った検索結果をうまく活用する方法である。

社内研修等においても、発明者は「公報テキスト検索」と「引用文献検索および被引用文献検索」の調査スキルの習得に主眼を置くだけでいい。これは、発明者の負荷のみならず知財部の負担も軽減できるという副次的効果にもつながり、トータルでみれば最も費用対効果の高い方法といえるのではないだろうか。

#### (2) 具体的な先行技術文献調査の方法

次に、「『公報テキスト検索』 + 『引用文献検索および被引用文献検索』」の具体的な手法について説明する。

##### i) 公報テキスト検索

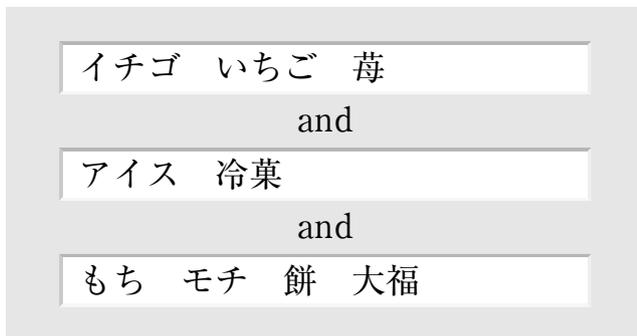
IPDL等の「公報テキスト検索」の画面から、適切なキーワードを入力して検索を行う。ここで最も注意すべきは、キーワードと「完全に」一致する文言を含むもの「のみ」が検索されるということである。

すなわち、平仮名・カタカナ・漢字表記は区別されることになる。具体例を挙げて説明しよう。「イチゴを含んだ大福型アイス」を発明したとしよう。

すぐに思い浮かぶキーワードとして、「イチゴ」「アイス」「もち」が挙げられる。

多くの発明者の場合、単に前記3つのキーワードのすべてを含む文献を検索するが、それではあまりにも不十分である。各キーワードにおいて、同じ意味であっても異なる単語を考え、それらを検索キーワードに加えていく必要がある。

例えば、「イチゴ」の場合、「いちご」や「苺」と記載した先行技術文献（公開公報）があるはずと考え、これらを区別して入力する。同様に、「アイス」について「冷菓」と記載された文献が存在する可能性を想定し、「もち」は「モチ」「餅」「大福」と記載されている先行技術文献があるはずと想像力を働かせる。そして、以下のようにキーワード検索を行い、先行技術文献を調査する（空白は「or」を意味する）。



ii) 引用文献検索および被引用文献検索

「公報テキスト検索」を行うことで本発明に比較的近い発明が記載された文献を見つけることができるので、次に、その文献に基づいて、「引用文献検索および被引用文献検索」を行う。

引用文献とは「審査段階において対象発明の引用文献として挙げられた文献」のことである。したがって、「公報テキスト検索」で見つけた文献を「文献A」とした場合、引用文献とは、「特許庁が文献Aの発明の特許性を審査した際に、拒絶理由の引用文献として挙げた文献」と言い換えることができる。

また、被引用文献とは、「審査段階において対象発明を引用文献として挙げた文献」である。したがって、公報テキスト検索によって見つけた文献を「文献A」とした場合、被引用文献とは、「特許庁が、拒絶理由の引用文献として文献Aを挙げた文献(出願)」である。

よって、引用・被引用文献は、特許庁が文献A（本発明に比較的近い発明）に関連があると判断した文献なのである。

公報テキスト検索で見つけた文献について、引用文献検索と被引用文献検索を行い、得られた引用・被引

用文献の内容を確認し、本発明と関連性のあるものが見つかった場合、その文献についてさらに引用文献検索と被引用文献検索を行っていく。

このような作業を何回か（できれば5～10回程度）繰り返して引用・被引用文献の内容をチェックしていくと、公報テキスト検索で見つけた文献に記載されている発明と比較して、より本発明に近い発明が記載された文献を見つけることができる。

このような検索手法は、出願に十分なレベルとはいえないものであるが、公報テキスト検索のみを行った結果と比較すれば、はるかに検索の精度は高い。また、この程度の検索スキルであれば、誰でも容易にマスターすることができるであろう。

なお、IPDLでは引用文献検索は行えるものの、被引用文献検索には対応していない。したがって、効率的に「引用文献検索および被引用文献検索」を行うには、商用の特許検索データベースの利用が必要である。

(3) 発明提案書の作成方法

最後に、発明者が作成すべき発明提案書について簡単に説明する。発明提案書の内容は各社によってさまざまであると思うが、一般的には以下に示す①～⑦のような内容になるのではないだろうか。

- ① 本発明の目的
- ② 本発明の構成
- ③ 従来技術の内容
- ④ 従来技術と本発明の共通な部分
- ⑤ 従来技術と本発明の異なる部分
- ⑥ 発明の効果
- ⑦ 実施例

このような発明提案書を発明者が作成した場合、②④⑤に発明の課題や効果を記載してしまうことが非常に多い点に注意が必要である。

②④⑤には、「発明の構成要件」を記載するということを発明者に認識してもらわなければならない。

6. おわりに

本稿では、各社における特許出願業務の6つの類型を示し、企業規模等によって採用すべき類型を説明し、さらに、発明者が行うべき先行技術文献調査の手法等について記した。本稿が各社における業務の改善に少しでも役立てば幸いである。

(たかはしまさはる)