

特許出願の品質に関する考察 —特許出願書類の最重要項目とは—

[研究代表者] 後藤時政 (経営学部経営学科)

研究成果の概要

特許出願のプロである弁理士が出願人に代わって作成した特許出願書類とそうでない特許出願書類では平均ページ数におよそ 3 ページの差がある。このページ数の差は、弁理士が拒絶理由通知を受け、特許出願書類を補正する際、ニューマター禁止 (新規事項追加禁止) の原則の制限をできる限り回避し、補正の自由度を広くしようし、特許出願書類に何かしらの記述テクニックを適用していることが原因であると考えられる

特許出願書類の構成項目には特許請求の範囲、発明を実施するための形態、図面など複数あるが、3 ページの差が主としてどの構成項目のボリュームの差によって生じているのか、また、そこにどのような特許出願書類の記述テクニックが隠されているのかを明確にできれば、自社であまり効果的・効率的でない特許出願書類を作成できていない中小企業などにとって、品質の良い特許書類を作成・出願するための一助になるものと思われる。

本研究では、特許出願書類の品質を左右する最重要構成項目を特定することを目的とする。特許出願書類のページ数の増加に対してどの構成項目のボリュームが最も影響を及ぼしているか、また、そこにどのような記述テクニックが隠されているかを明確にする。

研究分野: 技術経営、知的財産権

キーワード: 特許出願書類品質、最重要構成項目、中小企業支援

1. 研究開始当初の背景

特許の審査過程において発明を権利化したい場合は、出願より 3 年以内に特許庁に対して審査請求しなければならない。審査請求により特許審査官は、特許出願書類の内容を、①産業上利用できる発明であるか、②新規性があるか、③進歩性があるか、④先に出願された発明でないこと、の 4 つの特許要件と照らし合わせ、これらに不備があるかどうかを確認し、あれば拒絶理由を出願人に通知する。拒絶理由通知を受けた特許出願は、審査請求を行ったもののおよそ 8 割程度に上ると言われている。拒絶理由は、特許出願書類を補正したり、意見書を提出したりすることによって解消されるが、この際、新規事項を追加することは許されていない (ニューマター禁止の原則)。

後藤らの研究によると、特許出願のプロ、すなわち、弁理士が出願人に代わって作成した特許出願書類とそうでないものとは平均ページ数にはおよそ 3 ページの差があることが報告されている[1]。また、後藤らは、このページ数の差が生じる原因として、弁理士は特許出願書類を作成する時から、補正の際にニューマター禁止の原則の制限

を受けることを前提に、初めからできるだけ多くの事項について記載することによって補正の自由度を広くしようと意識し、何らかの記述テクニックを特許出願書類に適用していることを挙げている。

特許出願書類の構成項目には特許請求の範囲、発明を実施するための形態、図面など複数あるが、3 ページの差が主としてどの構成項目のボリュームの差によって生じているのか、また、そこにどのような記述テクニックが隠されているのかは明確になっていない。

もし、これらのことを明確にできれば、現在、経済的理由で、特許出願書類の出願を弁理士に依頼することを躊躇し、自社で非効率的・非効果的な品質の悪い特許出願書類を作成している中小企業などにとって、品質の良い特許書類を作成・出願するための一助になるものと思われる。

2. 研究の目的

本研究では、特許出願書類の品質を左右する最重要構成項目を特定することを目的とする。特許出願書類のページ数の増加に対してどの構成要素のボリュームが最も影響

を及ぼしているか、また、そこにどのようなテクニックが隠されているかを明確する。

3. 先行研究調査

特許出願をするためには、願書に明細書、特許請求の範囲、必要な図面および要約書を添付し、特許庁に提出する[2]。本研究を遂行するにあたり、特許出願書類の評価に関する先行文献調査を行った。

河合・神明[3]によれば、権利化のための実態審査では、特許出願に係る発明として、特許出願書類のうち「特許請求の範囲」が主な対象となり、書類に記載された発明を理解するために「明細書」および「図面」が重要な役割を果たす、としている。また実態審査は特許出願書類のうち「明細書」「特許請求の範囲」および「図面」等（特許法 36 条）を中心に行われる、ともしている。

これを鑑み、本研究では、「図面」に関しては、必要に応じて添付のため、「審査研究の範囲」および「明細書」に注目し解析を行うこととする。なお、本論ではこれらの書類を合わせて「明細書等」とする。

4. 特許審査過程と特許出願書類

4.1 特許審査過程

図 1 に特許審査過程フローを示す。特許審査過程では、特許出願した後、出願公開が出願日から 1 年 6 ヶ月後に行われ、出願審査請求は 3 年以内に行う必要がある。出願請求が行われると拒絶理由があるかどうかの実態調査が行われる。拒絶理由が無い場合は、特許査定となる。拒絶理由がある場合、拒絶理由通知を受ける。この場合、意見書や手続き補正書を提出することによって拒絶理由を解消できれば特許査定となる。特許査定を受けてから所定期間内に特許料を納付すると設定登録がされ、権利が発生する。

4.2 特許出願書類の構成項目

特許出願書類は、願書、特許請求の範囲、明細書、要約書および図面の 5 つの書類から構成される。以下、その内容について示す。なお、特許請求の範囲および明細書は、明細書等という項目に含めた。

① 願書

出願人の氏名等に関する記載

② 明細書等（特許請求の範囲および明細書）

特許を取りたい発明を記載する。具体的にどのような発



出典：特許庁のサイトより筆者作成

図 1 特許審査過程フロー

明で特許を取りたいのかを示すとともに、発明の内容を開示する。

③ 要約書

発明の課題や解決手段を記載する。

④ 図面

必要な場合のみ図面を添付する。

5. 解析方法

解析は、当研究で構築した特許情報データベースを使用して行った。このデータベースは、公開特許公報 DVD から抽出・変換したデータと IIT パテントデータベースの連携によって構成されている[4]。なお、本データベースは意味のあるデータのかたまりのテーブルが互いに関係しているリレーショナル・データベースである。

また、解析では A5:SQL Mk-2（ソフトウェア）を使用し SQL 文を作成することによって、莫大な特許出願データから必要な情報（クエリ）を抜き出し、解析した。

図 2 に明細書の内容（下位項目）について示した。データベースは 14 のテーブル、約 120 個の項目からなっているが、この中から特許出願書類の主項目である、請求項、技術分野、背景技術、特許文献、非特許文献、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、発明の効果、図面の簡単な説明、発明を実施するための形態、産業上の利用可能性の計 11 個の項目について文書を抽出し、その文字数をカウントした。なお、解析は、2011 年 1 月 1 日から 2015 年 12 月 31 年までの 5 年間分の特許出願デー

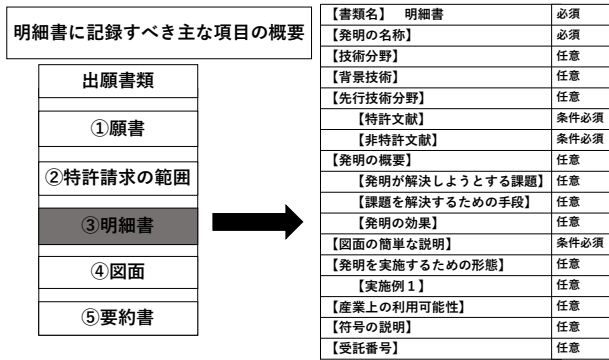


図 2 明細書における主な概要

タについて行った。

6. 解析結果および考察

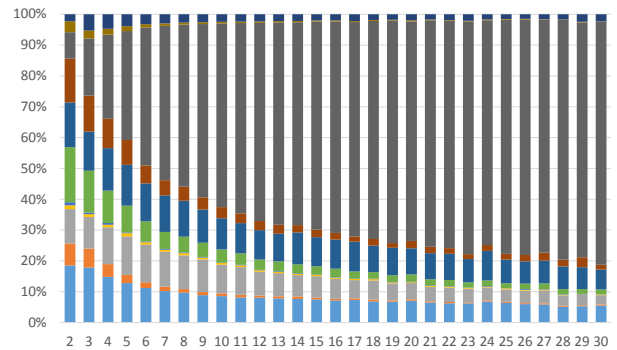
図 3 に、抽出した 11 項目の文字数について全体に占める割合を特許出願書類のページごとにまとめた。また、結果は、自社で作成した書類に関する結果 (a) と代理人が作成した書類の結果 (b) についてわけて示した。なお、凡例は紙面の関係上、代理人のみ示したが、自社および代理人とも共通である。

これらの結果から、特許出願書類のボリュームにおいて割合の多くを「発明を実施するための形態」が占めており、これが主要項目であることがわかった。後藤らは、標準的な特許出願書類のページ数を代理人が作成するもののページ数とし、その平均ページ数である 13 ページ程度からなるものを作成することが望ましいとしている[1]。そこで、13 ページ以上の特許出願書類について 11 項目の構成割合をそれぞれ算出してみると、「発明を実施するための形態」は自社、代理人のいずれも約 73%であった。残りの 10 項目の割合については省略するが、今回、標準的特許出願書類における標準的項目構成割合を明らかにできた。

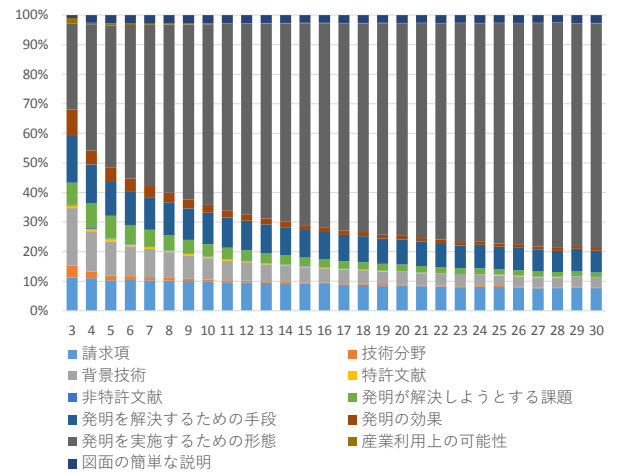
また、ページ数が少ない特許出願書類の構成割合 (図の左側) に注目してみると、代理人が作成している特許出願書類と自社のものでは、自社のものの方が代理人によって作成したものと比較して大きくその割合が崩れていることがわかった。この結果から、自社で作成した特許出願書類、なかでもページ数が少ないものは、その品質が悪いことが推測された。

7. まとめ

本研究によって、標準的特許出願書類における標準的な



(a) 自社出願



(b) 代理人出願

図 3 特許出願書類における各構成項目の割合

構成項目の割合を明らかにできた。今後、主要構成項目である、「発明を実施するための形態」の内容に代理人がどのようなテクニックを投入しているかを明らかにし、中小企業が自社で品質の良い特許出願書類を作成するための一助にしたいと思っている。

【参考文献】

[1] 後藤時政, 樋口武尚, 井上博進 (2012) 「知的財産における中小企業診断のためのフレームワークとその解析例」『日本経営診断学会論集』12 巻, pp.105-110

[2] 知的財産教育協会 「知的財産管理技能検定 3 級 テキスト[改正 9 版]

[3] 河合神明 (2009) 「知的創造サイクルにおける特許出願書類の評価システム」知財ジャーナル p.15

[4] 下條祐樹, 森田祥平 「特許情報データベースの改善と旧データベースが及ぼす解析の影響調査」愛知工業大学 2019 年度卒業論文 p.4