

弁理士業務と AI 特許作成

会員 白坂 一



要 約

AI（人工知能）の登場によって、特許業務や特許戦略にはどのような変化が起こるのか。AIによって、特許評価や明細書作成の業務が肩代わりされていく時代が到来したとき、知財の専門家である、弁理士や特許技術者には、どのような仕事振りが求められるのか。短期的には変化が無いように見えても、長期的には大きく変わる可能性がある。業務の効率化は言うまでもなく、業務の品質向上と、特許戦略にどのように AI 技術を組み込んでいくのか、著者の最近の開発した AI 特許作成の今後の展開と、最後に弁理士法との関係を述べる。

目次

1. はじめに
2. 特許分野の AI
 - (1) AI 特許評価・クレームチャート
 - (2) AI 特許作成
3. AI で特許出願業務は何が変わるのか？
 - (1) 従来の特許文書作成フロー
 - (2) AI 時代の特許基礎資料作成フロー
4. 弁理士と AI の予知的な特許書類作成力
 - (1) AI に対する現場の反応
 - (2) AI 時代の「予知的な特許書類作成力」
5. 特許戦略
 - (1) AI 時代の発明会議
 - (2) AI 特許の戦略的利用
6. AI が特許書類を作成するのは違法か？
 - (1) 弁理士法 75 条
 - (2) 特許技術者（非弁理士）による特許明細書案の作成は適法
 - (3) 弁理士を有しない企業が、グループ会社の特許基礎資料を作成することが適法と考えられていること
 - (4) 事後チェック型の規制がされるべきであること
 - (5) 弁理士に課される義務
 - (6) 小括
7. まとめ

性を出していかないといけないのではないか。という考えから、著者は、特許業務を支援する AI 製品を開発するために、スタートアップ企業を立ち上げ、約 10 億円の資金調達を行った。プリンストン大学社会学部教授のサルガニック教授は、研究者が「社会科学の実験において、自分自身で製品を作るのは、開発した実験のプラットフォームを作成するのはハイリスク&ハイリターンな方法である。しかし、それがうまくいけば、好循環が生まれ、卓越した研究を行うことが可能になるだろう」(Salganik 2019: 185)。このハイリスク&ハイリターンな方法は「スタートアップ企業を立ち上げるくらいのものだとかがえるべきだろう。もし成功すれば、自分自身で構築したことによる厳格な統制が可能となる」(Salganik 2019: 185) と述べている。発明現場にいる弁理士にとっては、当初は、必ずしも AI をスムーズに受け入れることができないかもしれないが、AI が特許戦略に与える価値は遠くない未来に実現すると思い、著者は、弁理士法を遵守した統制可能な特許プラットフォームの開発に挑戦している。

2. 特許分野の AI

(1) AI 特許評価・クレームチャート

著者は、特許性を判定する機能を、クラウド上で実現しており、ブラウザから利用できる AI 特許評価を開発した。AI 特許評価のブラウザ画面から、アイデアを文章で入力すれば、特許として権利化できるかどうかを、A~D のランクで約 1 分以内に出力してくれ

1. はじめに

特許業務を支援する AI が、弁理士の役割がどのように変化していくのかについて解説する。発明現場に AI を導入すると、どのような現象が起こるのだろうか。日本の特許出願件数が減る中、AI は件数増加の起爆剤にならないのか。我々弁理士自身が業務の新規

る。すなわち、アイデアに新規性・進歩性があるかどうかを判定してくれる。図1は、AI特許評価の出力例である。図1の左側に、判定結果が示されている。この例では、「A評価」であり、特許性が高いと思われるものをA、特許性がある程度水準以上のものをB、特許性がこの水準以下のものがC、特許性が低いものをDと、A～Dの4段階で評価されている。

図1の右側には、クレームチャートの様式で、評価の根拠が示されている。この例では、元のアイデアが、三つの構成要素に分解されており、AI特許評価がアイデアに良くマッチするとして選択した、五つの特許文献の構成要素ごとに、どの程度マッチしているかが%数値で示され、さらに、各特許文献に含まれるどのような語句がマッチしたのかが、具体的にクレームチャートとして、表示されている。クレームチャートは、「一般的に侵害（非侵害）立証のためと、権利無効性（有効性）立証のための概ね2つの用途で用いられることが多い（梶田（2019：849）」）。また「国内外出願判断のための権利化可能性を判定する際に用いられる（梶田（2019：850）」ため、弁理士は、業務上、クレームチャートを必ず作るわけではないが、頭の中にはこの「メンタルモデル」がある。

(2) AI 特許作成

従前より、特許文書を半自動生成するシステムはいくつか存在した（谷川・田中2006）（Specifio 2021）。谷川・田中（2006）によれば3種類のデータベースを事前に用意し、それらのデータベースで使いそうな用語などを明細書に半自動で入力支援するものである。

また、Specifio（2021）は、方法クレームを英文で作ると、英文で数千文字の明細書やフローチャートなどの図面を生成するものである。著者は、実施例のレンジを柔軟に行えるように、ユーザ指定の類似特許リストが実施例の素材になる設計で、特許文書が出力されるシステムを開発中である。

このシステムは、ユーザが入力した文書から、約3分で数千～数万文字で、特許書類のうち、要約、特許請求の範囲、明細書が出力される AI 特許作成である。

図2は、AI特許作成の入力画面例である。ユーザは、AI特許作成のブラウザ画面から、発明を文章で入力し、先行特許文献である基準特許番号と、実施例の素材となる類似特許群（500件以下）を入力する。そして、AIは、基準特許番号に基づき、発明の名称から従来技術、課題、効果を出力する。

ユーザが入力した発明の内容から、その発明の内容が記述されたセンテンスから単語を分割し、それぞれの単語の説明をしている類似特許群に記載されている箇所を抽出することで明細書を出力する。また、今後の実装として、ユーザが明細書の各項目を入力した際には、AIの出力ではなく、その内容を優先するような入力欄を設け、ユーザが入力した内容とAIが出力した内容をハイライト表示して、切り分けて表示する予定である。

図3は、AI特許作成の編集画面例である。コンピュータが明細書を出力するわけであるが、当然、適切ではない記載があることから、編集機能やワード文書へのエクスポート機能を有している。ここで、AIが出力するこれらの書類は、最終物ではなく基礎資料

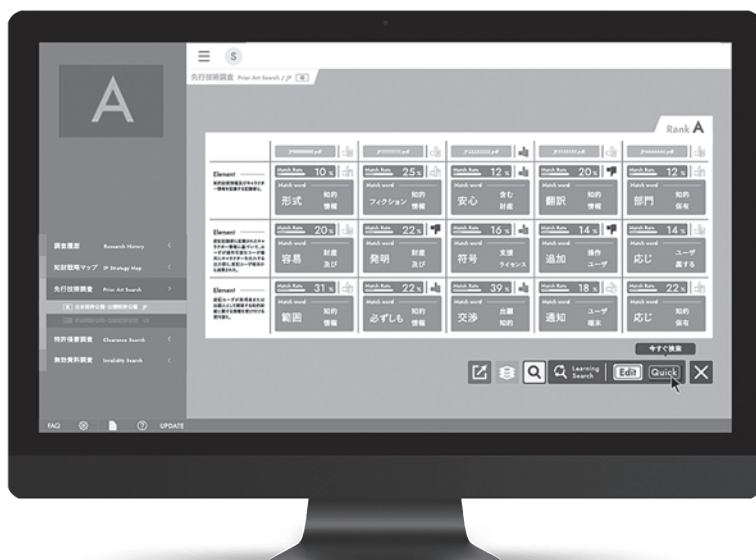


図1 AI特許評価の仕組み

であることから、特許基礎資料という。

そして、コンピュータによって出力された特許基礎資料は、弁理士によって修正・確認をされ、特許庁に正式な特許出願書類として、出願されることになる。

弁理士は、特許出願書類において、発明者が表現をした発明内容以外に、将来の発明の発展性が予想される色々な具体例を記載する等して、加筆したり、整合性を取ったりする作業を行う。

少し難しい表現を使えば、AI が出力した特許基礎資料は、発明者、AI と弁理士の 3 者の間に設置された、“バウンダリーオブジェクト”として、特許出願までに、人間である発明者と弁理士の発明の発展性を含めた理解を助けるものと考えている。

3. AI で特許出願業務は何が変わるのか？

このように、筆者は AI 特許評価・AI 特許作成を開発したわけであるが、ではこれらの AI によって、特許戦略はどのように変わる可能性があるのであろうか。具体的に、特許文書作成の業務フローを例として、従来の特許文書作成のフローと AI を使う場合の特許文書作成のフローとを比較し検討を行った。

(1) 従来の特許文書作成フロー

図 4 は、従来の特許文書作成のフローである。弁理士は、発明者から聞き取った発明を頭に入れ、類似特許文献を探すための検索式を作り調査することが多い。特許文献のデータベースに検索式を適用して、類



図 2 AI 特許作成の画面



図 3 AI 特許作成の編集画面

似特許文献集合を得る。その後、類似特許文献集合の一つ一つを読み、特許文献の内容を理解し、ある特定の先行特許文献を抽出する。このとき、弁理士は、発明と先行特許文献との比較をし、どの部分に新規性があるかを把握する。

また、特許書類作成について説明する。弁理士が作成する特許出願書類は、以下の5つから構成される。

- ・ 権利範囲を定める「特許請求の範囲（請求項またはクレームともいう）」
- ・ 発明の詳細を説明する「明細書」
- ・ 発明の要点を記載する「要約書」
- ・ 発明の説明をわかりやすくする「図面」
- ・ 出願人や発明者を記した「願書」

秋山（1967）によると、まずは、発明の内容から「特許請求の範囲」の草案を作成し、次に詳細な説明を記す「明細書」を作成する。この「明細書」作成においては、発明者のいうことをそのまま書くのではなく、先行特許文献との比較の上、別のヒントが現れたり、修正すべきポイントがでてきたりしたら修正および追加をし、一方で、適宜、草案である「特許請求の範囲」も修正するという進め方で作成をおこなう。また、「図面」は、「明細書」作成時にはフリーハンドで作成をし、「明細書」の作成が終わったら、「図面」を清書するのがよいとされている。また、「要約書」は、「特許請求の範囲」や「明細書」の作成が完了してから作成することが多いとのことである。弁理士は「特許請求の範囲」は、新規性ができるように発明をコンセプト化し、一方で「明細書」は審査・訴訟に耐えるように多角的な実施例を作成する。このように、弁理士には、頭の中に、どのようにコンセプト化し、色々な実施例を作成すべきかというこのメンタルモデルが常にあると考えられる。

次に、弁理士は、作成した特許出願書類を発明者に確認してもらい、必要に応じて適宜書類を修正し、内容が決定したら特許庁に出願をする。これらの経験を通して、特許出願書類の中でも、知財業務の専門家なら持っている、発明表現のための将来をあたかも予知する能力であり、特許権利化の可能性を高め、訴訟に耐えるためのアウトプットであって、まさに弁理士の「予知的な特許書類作成力」といえる。

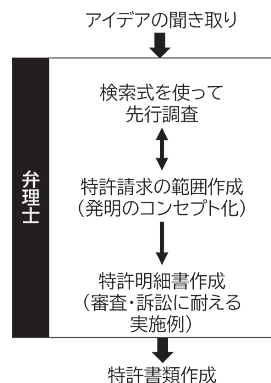


図4 従来からの弁理士の特許書類作成

(2) AI 時代の特許基礎資料作成フロー

図5が、AI特許作成を使ったときの特許基礎資料の出力のフローである。AI特許作成は、発明者や特許技術者が行ってきた特許基礎資料の作業を代替する。AI特許作成に、アイデアを綴った文章を入力すると、3分ほどで、特許基礎資料が出力される。弁理士がすべきことは、AIが出力する特許基礎資料を読み解き、加筆・修正することである。図4と図5は、AI時代には、特許書類作成において弁理士が行っていた、試行錯誤による審査・訴訟に耐える実施例の作成作業が、AIに移ることを如実に示す。

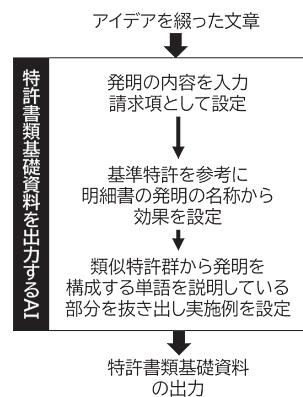


図5 特許性を判断する AI

では、弁理士の専門性が直ちに不要になるかと言えば、そうではない。「予知的な特許書類作成力」は依然必要であり、この能力を必ずしも持っていない AI だけでは、アイデアを特許として権利化できるまで「育てる」ことは難しい。そのことを次に説明する。

4. 弁理士と AI の予知的な特許書類作成力

弁理士は、特許書類作成の経験に加え、権利化のための審査・審判・訴訟の対応を通して「予知的な特許書類作成力」を熟達しているわけであるが、AIと協働することでこの作成力はどのように変化していくのだろうか。

ここで、弁理士法人に AI 特許作成を試行的に利用してもらい、アンケートをおこなった。そこから導き出される AI 時代の弁理士の特許書類作成にどのような影響を与えるのか検証してみた。

(1) AI に対する現場の反応

AI 特許作成を弁理士法人にて試行的に利用して頂き、弁理士、特許技術者 8 名のアンケートで得た結果を表にまとめた。表 1 は、「特許書類作成において、困っていると感じているポイントを教えてください(複数回答有)」に対する回答である。アンケートによると、「書類作成に時間がかかる」ことが最も困っているという回答であった。

表 2 は、「AI の書類作成のスピードは早いとおもうか」について、早いのが 5、遅いのが 1 の 5 段階評価である。AI が 3 分で出力する点については早いとの概ね

の評価であった。次に、表 3 は、「AI の書類内容について、評価を教えてください」について、高いが 5、低いのが 1 の 5 段階評価である。これに対して、厳しい反応が多く、評価は決して高くなかった。また、表 4 は、「AI を今後使いたいとおもいますか」について、使いたいとおもうが 5、使いたいと思わないが 1 の 5 段階評価であるが、3 が最も多く、どちらともいえないという結果であった。

自由回答については、AI 特許作成に対して、厳しい反応もあれば、前向きな反応もそれぞれあった。以下に自由回答のコメントを例示する。

厳しい反応

「そもそも関係のない記載がある。図面の説明の途中から引っ張ってきた記載等もあるため、唐突感が否めず、整合もとれていない。また、請求項にある文言

表 1 特許書類作成において、困っていると感じているポイントを教えてください

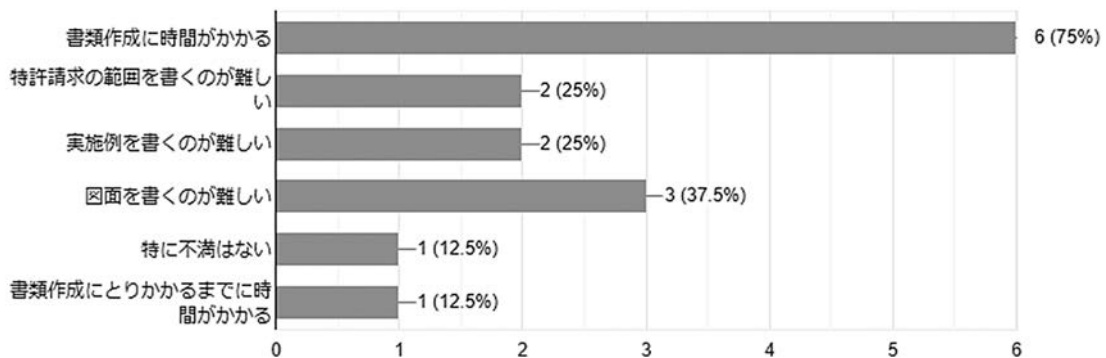


表 2 AI の書類作成のスピードは早いとおもうか

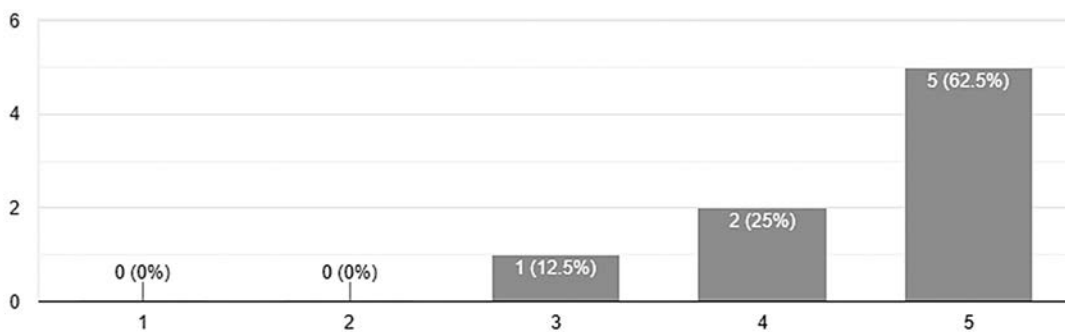


表 3 AI の書類内容について、評価を教えてください

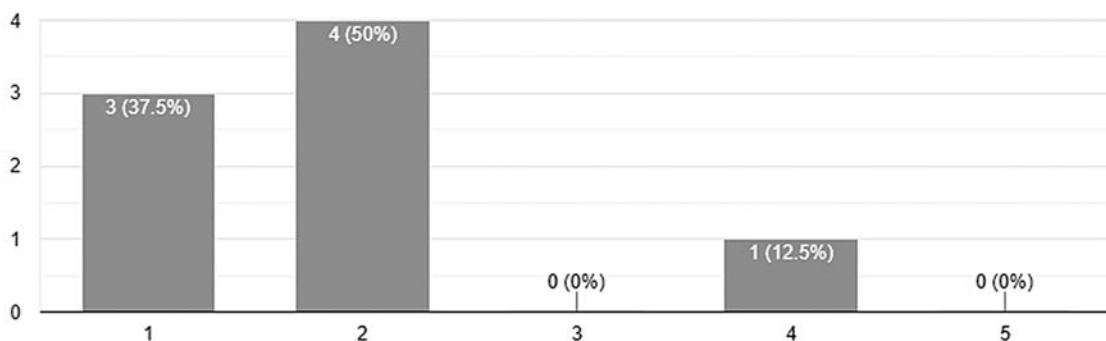
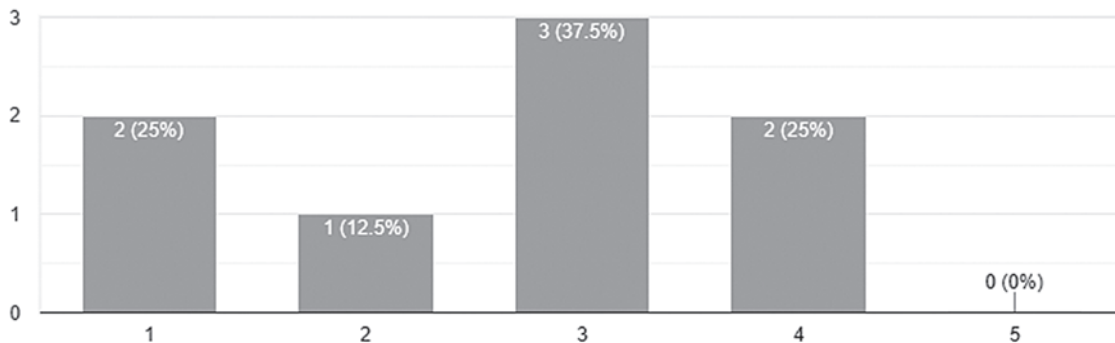


表 4 AI を今後使いたいとおもいますか



の定義記載が足りない用語もあると見受けられる。…(省略) 実務者の方が2日で作った明細書の方が速度的にも優れている結果になりかねない。」

「おそらく公開公報の引用では適切な書類は作成できない」

前向きな反応

「分野によるものの、請求項の語句説明のところについては、負担軽減が可能である。」

「特許請求の範囲や実施形態の検討、作成により時間をさけると思っています。」

「あとで修正することを前提にするのならば、記載される要素(観点)は限定しないで多いほうが嬉しい」

「特許性の判断で、近い文献を多く集めると、より関連する内容で明細書ができると思えます」

とのことである。特許書類作成に対して、真剣かつポリシーをもって取り組む弁理士・特許技術者からすると、AIに特許書類が作成できるわけない、文と文のつじつまが合わないなど厳しい意見があった、一方で、AIのメリットは負担軽減であることに加え、弁理士は、AIにはできない特許請求の範囲の作成に注力し、AIによる実施例の充実化支援を望む意見があった。

(2) AI時代の「予知的な特許書類作成力」

図4で、弁理士は「予知的な特許書類作成力」に導かれて、試行錯誤で特許請求の範囲や明細書を作ることを説明した。AI特許作成によって、図4のように弁理士の試行錯誤は不要になったように見えるが、試行錯誤は依然として必要なことを、図6に示す。図6の右側は特許文書作成支援するAIが行う内容であり、図5と同じである。図6の左側が、依然として残っている仕事である。AIの出力結果である特許書類基礎

資料を読み解き、特許請求の範囲が妥当でなかったり、明細書が審査・訴訟に耐える実施例として十分でないと判定された場合には、弁理士が修正し、再び、文章化して入力することを繰り返すという仕事である。AIは弁理士が書いた文章を優先し、更にAIは修正された弁理士の文書に基づき、追加の実施例を提案する。

弁理士とAIの協働を繰り返すことによって、どのような方向に実施例を多角的化したら特許性を満たすことができそうかには、依然として「予知的な特許書類作成力」が必要で、アイデアの改良をAIだけで行うことは難しい。すなわち、「予知的な特許書類作成力」を使う試行錯誤の仕事は、AI時代であっても、いまだ残る。

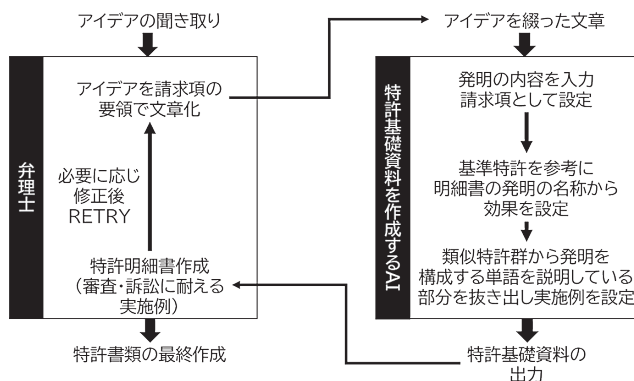


図 6 特許性判断 (AI 時代)

5. 特許戦略

弁理士は、特許書類作成の前の発明会議の場においても、AIを活用していくことで、より戦略的なアプローチを行う可能性が考えられる。

(1) AI時代の発明会議

発明会議とは、発明者と弁理士がいっしょに行う打ち合わせであり、発明者が出したアイデアの特許出願を目指す。アイデアの練度が足りず、特許性が低い場合には、発明者と協力してアイデアを改良して、出願

まで導くことが弁理士の仕事となる。しかしながら、特許性が低いか否かの判断には特許調査が必要となる場合が多く、従来は、発明会議の際に瞬時に結論付けることはなかなか難しいケースがあった。この発明会議に、AI 特許評価と AI 特許作成が持ち込まれたときに、発明会議はどのように変わるか (図 7)。

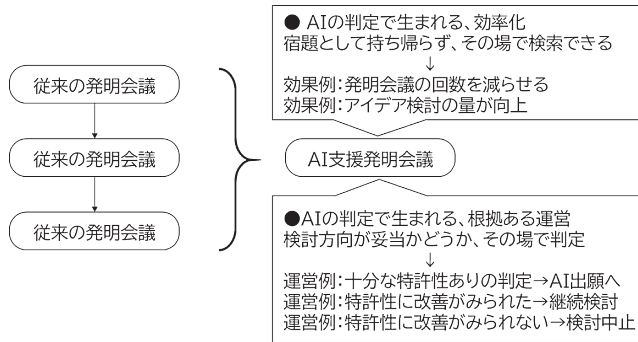


図 7 AI 時代の発明会議からの特許出願

第一に、アイデアの改良が効率化すると期待される。AI 特許評価を持ち込めば、その場で特許性が判定されるから、弁理士は持ち帰って調べる必要がなくなる。よって、発明会議の数を減らすことができる。あるいは、検討するアイデアの数を増やすことができる。発明会議において、特許文献の読解やアイデアの文章入力に時間がかかれば、その間、発明者は遊んでしまうことになる。結局、宿題として持ち帰る必要が生じて、特許性の判定だけが効率化しても、発明会議を効率化することはできない。

第二に、発明会議の運営の効率化である。AI 特許評価の判定の変化を判断基準として、発明会議を運営できる可能性がある。たとえば、筆者が開発した上述の AI 特許評価を用いた場合には、A 判定 (特許性がありそう) が出た時点で、発明会議におけるアイデアの改良は終えて、AI 特許作成の作業に入ることができる。また、D 判定 (特許性がなさそう) が C 判定 (特許性があまりなさそう) までになったら、発明会議での検討はいったん中断し、発明者にアイデアを深める宿題を課すことができる。さらに、ずっと D 判定 (特許性がなさそう) が続くようであれば、当該のアイデアを発明者に諦めてもらうように進言できる。

このように、AI 特許評価の特許性判定の結果を根拠に、発明会議を効率的に運営し、AI 特許作成が作業に入る可能性がある。コロナ禍でオンライン会議が普及したことから、今後は、オンライン面談による発明会議も当たり前になるだろう。その時、AI が、オンライン発明会議に参加し、発明会議の運営を担うと

とともに、AI がオンライン出願をしてしまう未来も想像に難くない。

(2) AI 特許の戦略的利用

このような AI 特許作成の活用によって、以下のメリットがあると考えられる。

1. 先願権の早期確保 (仮出願のような利用)
2. 明細書作成の内容充実
3. 出願件数増強による未来へのポートフォリオの強化
4. 公開目的の出願利用

まず、AI の強みは、スピードであるわけであるが、最初に特許出願を行った者に特許権を与える先願主義のもとでは、有効な武器である。発明創出の当日に出願をすることも可能となり、先に発明した者が特許を受ける権利を有する先発明主義と変わらない状況となる。これは国際的な視点で見ると、米国では仮出願 (Provisional Application) 制度を認め、発明者の早期出願権確保を担保しているが、日本においてはこのような制度がないため、国家的な視点においても AI 技術の利用は重要であると考えられる。また、この仮出願制度のように、日本の優先権主張の利用方法も変化が出ると考える。図 7 は、AI 活用をした優先権利用例を示す。例えば、AI 特許作成を活用し、弁理士にスピード重視での早期特許出願 (以下、AI 出願) を行ってもらい、国内優先権主張を利用して、弁理士に特許請求の範囲のコンセプト化、明細書の質を意識した特許出願 (以下、弁理士出願) を行い、海外出願へは AI 出願と弁理士出願を併合優先して海外出願をする。これによって、米国の仮出願のように先願権を早期確保しつつ国内外への権利確保に向け、国内では国内優先権を 1 回、海外では併合優先を行うというパターンで特許書類の質確保も可能となり、今後、このような利用が考えられる。

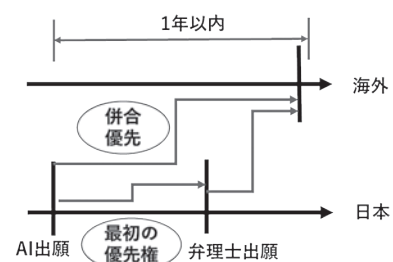


図 8 AI 活用をした優先権利用

弁理士と AI の協働によって、AI の提案する実施例を、弁理士が「予知的な特許書類作成力」によって修正・追加することで、実施例の明細書作成の内容充実化を図ることができる。また、AI 出願は、アイデアレベルからの特許出願を可能とし、発明のプレストーミングから多数の特許出願を行うことができ、米国・中国に遅れている日本の特許出願数の増強策や発明の公開目的出願も容易に行うことで貢献する。

6. AI が特許書類を作成するのは違法か？

IT 企業が、AI 特許作成を提供する行為は、弁理士法第 75 条との関係で、どのように取り扱われるべきであろうか。著者の考えとしては、AI 特許作成は弁理士の監督下において、利用されることが望ましく、実際には、AI だけで最終的な特許文書を作成するのは難しいと考えている。

ただ、弁理士、弁理士法人、弁理士が所属する法人において、AI 特許作成を利用する場合、弁理士の監督下での利用であれば違法ではないと考える。また、弁理士が所属しない法人においては、最終的な特許出願は弁理士が、責任をもって最終作成を行い、代理することを遵守する規約または、弁理士との誓約書を締結するのが良いと考える。弁理士による、いわゆる名義貸し（弁理士法第 31 条の 3）のようなことがなければ問題ないと解する。

弁理士法第 75 条は、AI が特許基礎資料を作成することまでを当初は想定していなかったと思われるが、今後、弁理士の未来の仕事のやり方に関係してくることであろう。著者が、知的財産を専門に扱う弁護士に相談をした結果の概要を後学のために以下に記す。

(1) 弁理士法 75 条

まず、弁理士法 75 条は、「弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理（特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。）又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録（略）の作成を業とすることができない。」と

規定している。弁理士法第 75 条において、弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができないとされる政令で定める書類については、弁理士法施行令 8 条が規定しているが、特許出願の出願に係る願書、明細書、及び特許請求の範囲が規定されている。弁理士法第 75 条の趣旨は、特許、実用新案、意匠、商標等に関する出願等の権利発生に直接関わる手続については高度の専門的知識が必要とされることから、その出願等の手続を行う者の利益を保護し、また、それらの手続が適正円滑に行われることによる公共の利益を保護するため、第三者が報酬を得る目的で業として上記の手続等を行い、あるいは一定の書類を作成するに当たっては弁理士の資格を有することを必要とし、その資格を有しない者がこれを行うことを禁止したものということができる（東京高裁平成 14 年 11 月 28 日判決（平成 14 年（ネ）3859 号））。

(2) 特許技術者（非弁理士）による特許明細書案の作成は適法

特許事務所の弁理士 1 人あたりの年間特許出願件数数百件という事務所の実態もあり、かつ、日本知的財産協会会員企業から弁理士が事務所員に明細書作成を委ね全くチェックしない等の意見があり、また特許庁審査官に対するアンケートにおいても、弁理士の対応を求めても事務所員に対応させていたり、弁理士の業務範囲の業務を事務所員のみで行っている場合が少なくないとの意見が相当多数を占めていることの実態があり、特許技術者による特許明細書案の作成は常態化している（特許庁 2007：48）、（特許庁 2019：155-156）。

この問題に対し、特許庁としては、審査における面接は原則弁理士に限るとする面接ガイドラインを策定する策を講じたが（「面接ガイドライン」（特許庁））、それ以上に、特許技術者に対する規制を行っておらず、特許技術者による特許明細書案の作成は、弁理士の監督下で、適切な範囲であれば適法とされている（特許庁 2007：21）、（特許庁 2019：155）。

(3) 弁理士を有しない企業が、グループ会社の特許基礎資料を作成することが適法と考えられていること

近年、企業による経営効率化のため、知的財産部門を別会社とし、グループ会社全体の知財管理を一元的

に行うケースが増加している。この一態様として、弁理士資格を持った者が存在しない企業が想定されるが、そのような企業でも、特許基礎資料の作成に留まれば、弁理士法第 75 条違反とならず、適法であると考えられている（特許庁 2007：34-36）、（特許庁 2019：177-178）。

（４） 事後チェック型の規制がされるべきであること

「従来、弁護士をはじめとした、弁理士や税理士などの法務サービスは、各々が資格試験により一定の質を担保し、その質が担保されている法務業務に限定してサービスを行ってきた。しかしながら、ユーザの法務サービスに対する需要が増大、多様化している中で、業務の独占といった需給調整的な事前規制ではなく、ユーザの自己決定責任を前提として競争原理を導入し、多様なサービスの提供を可能とする、原則自由、事後チェック型への制度を変革することが求められている。」（特許庁 2019：295-296）。

（５） 弁理士に課される義務

弁理士は、一般法令を遵守する義務の他、弁理士法上、信用失墜行為の禁止義務（弁理士法第 29 条）、秘密を守る義務（弁理士法第 30 条）、及び利益相反行為等の禁止義務（弁理士法第 31 条）等が課され、弁理士は知的財産に関する専門家としてクライアントにサービスを提供することが使命とされている（弁理士法 1 条）。

（６） 小括

弁理士法第 75 条の趣旨は、権利発生に直接関わる書類作成については高度の専門的知識が必要とされることから、その出願等の手続を行う者の利益を保護し、また、それらの手続が適正円滑に行われることによる公共の利益を保護するため、第三者が報酬を得る目的で業として上記の手続等を行い、あるいは一定の書類を作成するに当たっては弁理士の資格を有することを必要とし、その資格を有しない者がこれを行うことを禁止したものである（上記「6. (1)」）。

そして、ユーザの自己決定責任を前提として競争原理を導入し、多様なサービスの提供を可能とする事後チェック型の規制をされるべきとの考えに基づき（上記「6. (4)」）、特許技術者による特許明細書案の作成

は、実害が生じている現状でも、弁理士の監督下で、適切な範囲であれば適法とされており（上記「6. (2)」）、弁理士を有しない企業が、グループ会社の特許基礎資料を作成することも適法との考えも存在する（上記「6. (3)」）。また、弁理士は、一般法令その他弁理士法上の義務を負い、サービスを提供する者である（上記「6. (5)」）。

そうすると、最終的に特許庁に提出される明細書等について、弁理士法等の各種義務を負う弁理士が出願代理を行えば、「出願等の手続を行う者の利益」及び「手続が適正円滑に行われることによる公共の利益」は、害されることはないので、明細書等の「作成」（弁理士法第 75 条）には、最終的に特許庁に提出される明細書等が、弁理士が出願代理して特許出願がされる場合における、特許の基礎資料の作成はこれに含まれないと解する。

AI 特許作成の出力された文章は、特許明細書の最終物ではなく基礎資料とされるものである、また、弁理士の監督下でおこなうことを規約または誓約書にて明確するとともに、特許明細書を作成し出願代理することで、弁理士法その他法令に遵守することになる。

7. まとめ

特許基礎資料を作成できる AI を取り上げて、弁理士に対する影響などを考察してきた。弁理士が卓越している特許請求の範囲作成は AI では難しいかもしれないが、もしかすると、AI 時代には、AI が書いた文章の活用によって、AI を使わない場合よりも「効率的に予知的な特許書類作成力」により、AI と協働によって、より優れた実施例の記載を効率的に行える可能性があることを示唆した。

そもそも、AI が登場したことで、ビジネス上での特許戦略も大きな変化が訪れるとともに、人類の発明創出という根っこの部分にも刺激を与えるのではないかと考える。

（参考文献）

- (1) 秋山武, 1967, 『特許明細書の書き方』中央経済社。
- (2) 梶田邦之, 2019, 「クレームチャートを作成するための留意事項について」, 『知財管理』 Vol.69 No.6 : 849-854.
- (3) 谷川英和・田中克巳, 2006 「3 種類の特許部品データベースに基づく特許明細書自動生成エンジンの構築」, 『情報処理学会論文誌』 Vol.47 No.SIG8 (TOD30) : 90-104.
- (4) 特許庁 総務部総務課制度審議室編著・特許庁総務部秘書

課補訂, 2019, 『改訂 4 版 条解 弁理士法—平成 26 年・30 年改正法対応—』一般財団法人経済産業調査会出版

(5) 特許庁 産業構造審議会 知的財産政策部会, 2007, 弁理士制度の見直しの方向性について (2021 年 11 月 23 日取得, https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/benrishi_shoi/document/index/01.pdf).

(6) Salganik, Matthew J., 2019, Bit by Bit: Social Research in

the Digital Age, Princeton: Princeton Univ Press (瀧川裕貴・常松淳・阪本拓人・大林真也訳, 2019, 『ビット・バイ・ビット—デジタル社会調査入門』有斐閣).

(7) Specifio, 2021, Specifio ホームページ (2021 年 11 月 23 日取得, <https://specifio/>)

(原稿受領 2021.11.24)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 橋本 清
同 加藤 佳史

- 応募資格** 知的財産の実務, 研究に携わっている方 (日本弁理士会会員に限りません)
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則, 先着順とさせていただきます。また, 編集の都合上, 原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし, 分割掲載や連続掲載はお断りしていますので, ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上~20,000 字以内 (引用部分, 図表を含む) パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名 (仮題で可)
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先 (TEL・FAX・E-mail) を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果, 不掲載とさせていただくこともありますので, 予めご承知ください。