



---

# 発明者面談スキル 伝承テキスト(案)

---

Ver.1.00 (2017/05/12)

Copyright (C) 2017 泉特許事務所・ 泉 克文



# ○学習の仕方

- ・ このタスク(発明者面談)は、アイスブレイクを含めて8つのステップからなっています。
- ・ 最初は、「タスクの全体像」、「タスクの条件と環境」、「タスクの総括」を読み、タスクの概要を掴むようにします。次に、ステップ毎に、「問いかけ方」、「ポイント」、「考え方、捉え方」を熟読し、各ステップで行うべきこと、注意すべきこと、考え方等を理解・記憶します。その後、少しずつ現場で試行していき、最終的には全スキルを体得するようにします。
- ・ このテキストは、現場での試行(経験)を通じて記載事項の追加・修正を適宜行い、継続してアップデートしていきます。

# ○使い方

- ・ 次のページに「メニュー」があります。
- ・ 「メニュー」ページ上の各ボタン(終了ボタンを除く)をクリックすると、該当するページに飛びます。「戻る」ボタンをクリックすると、「メニュー」ページに戻ります。
- ・ 「終了」ボタンをクリックすると、トップページに戻ります。

タスクの全体像

タスクの条件と環境

タスクの総括

概要把握ボタン

項目	閲覧
0. アイスブレイク	<input type="checkbox"/>
1. 発明の全体像を知る	<input type="checkbox"/>
2. 解決した従来技術の問題点を知る	<input type="checkbox"/>
3. 従来技術との相違点を探す	<input type="checkbox"/>
4. 仮のストーリー(筋道)を決める	<input type="checkbox"/>
5. 仮の請求項を想起する	<input type="checkbox"/>
6. 必要情報を決める	<input type="checkbox"/>
7. 質問に対する回答を依頼する	<input type="checkbox"/>

項目選択ボタン

終了ボタン

終了

# メニュー

タスクの全体像

タスクの条件と環境

タスクの総括

項目	閲覧
0. アイスブレイク	<input type="checkbox"/>
1. 発明の全体像を知る	<input type="checkbox"/>
2. 解決した従来技術の問題点を知る	<input type="checkbox"/>
3. 従来技術との相違点を探す	<input type="checkbox"/>
4. 仮のストーリー(筋道)を決める	<input type="checkbox"/>
5. 仮の請求項を想起する	<input type="checkbox"/>
6. 必要情報を決める	<input type="checkbox"/>
7. 質問に対する回答を依頼する	<input type="checkbox"/>

終了

# ○タスクの全体像

戻る

- ・発明者が持つ発明(抽象的なアイデア)に関する情報を、面談を通じて引き出すというタスクである。
- ・発明者に過度の負担をかけないため、明細書作成に必要な情報に狙いを定め、且つ、明細書作成に必要な詳細度で引き出すことが大事。決して過大な要求をしないように、十分注意する。
- ・必ず、最初に、発明者との間に信頼関係を構築すること。
- ・発明者に対する敬意を忘れない。
- ・発明者の性格や言動、発明の内容に合わせて臨機応変に対応する。

# ○タスクの条件と環境(1/2)

戻る

## [条件]

- ・面談担当者は、発明とは何かを知っており、また、明細書作成に必要な情報は何かを知っていること。
- ・それらを案件毎に的確に判断できること。
- ・状況に応じた的確な質疑応答をして、不明点の解消、要望の伝達が確実にできること。

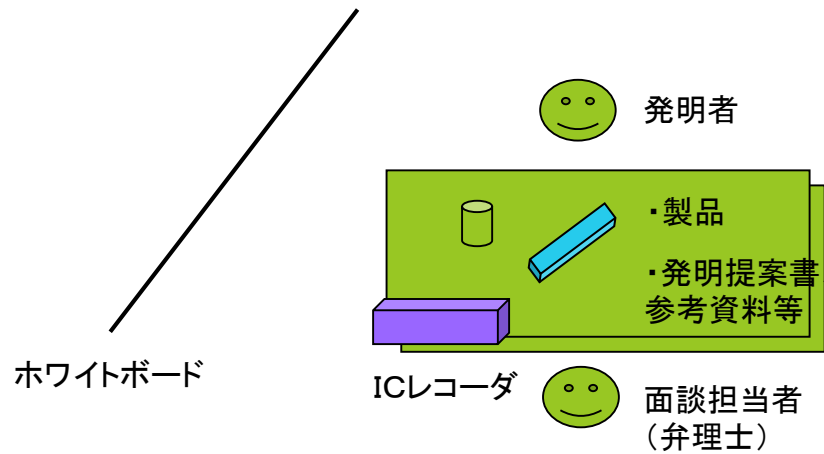
## [環境]

- ・個室でテーブルを挟んで対面し、面談する。
- ・ホワイトボード、ノート、パソコンを用意する。

# ○タスクの条件と環境(2/2)

戻る

## 面談風景





# 0. アイスブレイク

## 問いかけ方

- ・「どんな仕事をしていますか」、
- ・「これまでに発明特許を取ったことがありますか。それはどんな内容ですか」などと、周辺事情を聞く。

## ポイント

- ・今回の発明に関連する情報、個人の情報などを聞くことで、発明のバックグラウンドを知る。

## 考え方、捉え方

- ・緊張を和らげ、話しやすい雰囲気を作るようにする。
- ・ラポール(信頼感)の構築に留意する。

戻る



# 1. 発明の全体像を知る(1/3)

## ・問いかけ方

「まず、考えられた発明について、簡単に説明していただけますか」と言う。

## ポイント

・後に質問する細部の位置づけを知るために、発明の全体像を知るのが目的。

## 考え方、捉え方

・発明者の説明が、発明から得られる利点に偏ることが多い。その場合は、その旨を率直に伝え、その利点が見られる手段・根拠に話を移してもらうようにする。

戻る

# 1. 発明の全体像を知る(2/3)

## ・問いかけ方

「まず、発明がどのようなものかを教えて下さい」と言う。

戻る

## ポイント

●可能なかぎり、発明者の気持ちと考えに沿って話してもらう。

①どんな問題点を解決するために考えたか

②そのために、手段・方法、具体的には構造・機能・材料・製法・制御・・・などを使ったか

③効果、成果をもたらすか

④あなたが考えている新しさ、特徴は何か  
等を簡単に話してもらう。

・弁理士はあまり介入せずに、一通り聞くことが大切。発明者の意図、意向を大事にしたいから。

・できれば、データや図面などを用いて説明してもらう。

●アクティブ・リスニングの基本(視線、相づち、共感等)を忘れない。

●気持ちよく話してもらうように、場の雰囲気を作る。

## 考え方、捉え方

・面談中、ずっと、「発明の目的・構成・作用・効果」というフレームワークを意識しておき、質問事項や要求情報に漏れがないか確認する。

発明者の説明が、発明から得られる利点に偏ることが多い。その場合は、その旨を率直に伝え、その利点が得られる手段・根拠に話を移してもらうようにする。

# 1. 発明の全体像を知る(3/3)

## ・問いかけ方

「どのような発明かは、だいたい分かりましたので、もう少し細かい点を教えていただけますか」と言う。

## ポイント

- 上記の内容に関する漏れ、疑問、不足情報などをさらに聞く。
  - ・原理、メカニズムなど
  - ・思い込み、当然なこと、気づいていないこと
  - ・独特の発想、陥りやすい隘路にいることの認識など
- 次ステップからの、発明の要素についての質問をする際の、基礎になる情報が一応得られたと判断できたら、以下の質疑応答に移行する。

## 考え方、捉え方

この段階で、どのような分野の発明かを把握し、その後に提供される情報を想定しながら準備しておく。

戻る

## 2. 解決した従来技術の問題点を知る(1/3)

### 問いかけ方

「従来技術・製品には、どのような問題があったのですか」と問う。

### ポイント

- 発明者の主観的な目的を知るのが目的。
  - ① 発明者が問題点として意識していない、あるいは誤りがあることがある。
  - ② 目的の認識がずれている場合がある。
  - ③ 問題の認識がずれている場合がある。問題の誇張、過大評価。
  - ④ 真の目的が何かを探り、明確につなげる。
  
- 激励しながら、盛り上げる。決して叱らない、否定もしない。

### 考え方、捉え方

・常に、発明者の主観的な目的をそのまま採用できるかどうか、真の目的は違うのではないかと意識しておく。

戻る

## 2. 解決した従来技術の問題点を知る(2/3)

### 問いかけ方

「従来技術のどのような問題を解決したのですか」と問う。

### ポイント

- 発明者は一般に次のようなことがある。
  - ① 従来技術の良いところを無視しがちである。
  - ② 従来技術で解決できるにもかかわらず、自分の考えを入れ込もうとする。
  - ③ 従来技術のとらえ方が狭いことが多い。
  
- その考え方、とらえ方を是正することで、納得のいく発明となることが多い。

### 考え方、捉え方

・ 発明者は、従来技術の問題点を、実態以上に悪く言うことがあるから注意する。

戻る

## 2. 解決した従来技術の問題点を知る(3/3)

### 問いかけ方

「今お話しいただいた問題点で、最も重大なものはどれですか」と問う。

### ポイント

- 複数の問題点を列挙された場合は、どれを最も重要視しているかを確認する。
- ①どれを前面に出して特許につなげるか、方針を決めたいから。
- ②中心的な問題を出さないと、発明自体の内容が変わってしまうから。
- ③発明の特徴を主張するには、従来技術のどこを越えているか明瞭にしなければならないから。

戻る

# 3. 従来技術との相違点を探す(1/3)

## 問いかけ方

「従来技術と違う点はどこですか」と問う。構造、機能、手法の違いに注目して回答を促す。

## ポイント

- 従来技術と違う点や、工夫した点、苦労した点に、新規性があることが多いし、発明の特徴になることが多いから。
- 発明者の言う従来技術は、事実とは異なることがあるから、後で確認が必要。
  - ①構造的な違い、機能の違い、手法の違いなどを挙げることが多い。
  - ②従来技術のとらえ方、範囲が限定的、もしくは狭い場合がある。

## 考え方、捉え方

・従来技術と違う点があっても、それがすでに公知の場合がある。この場合は、「公知技術の単なる組み合わせ」とならないように、発明の把握に工夫が必要である。したがって、発明の把握の仕方を、発明者のそれとは違うものにできないかを考え、その場で「この発明は、～のように考えられませんか」と提案するとよい。

戻る

### 3. 従来技術との相違点を探す(2/3)

#### 問いかけ方

「いちばん工夫した点や苦労した点はどこですか」と問う。

#### ポイント

●発明者は苦心談、工夫点を羅列的に言い張ることが多いが、欲しい情報は得られないことが多い。

- ①苦労した点、工夫点に発明の主張ポイントがあることが多い。
- ②精神的な努力を受け止めて生かすことで満足感が得られる。
- ③欲しい情報は弁理士が引き出すように努める。

戻る



### 3. 従来技術との相違点を探す(3/3)

#### 問いかけ方

「その相違点は、従来から知られていますか。それとも、新規に発案したものですか」と問う。

#### ポイント

- 発明者が新規事項と言っても、他の分野では公知の場合があるから、あとで確認する。
- 弁理士の「新規性に注目した発明把握」と共に、発明者の意図も聞くこと。

#### 考え方、捉え方

- ・話している間に相違点が変わってくることが多い。

戻る

## 4. 仮のストーリー(筋道)を決める(1/2)

### 問いかけ方

「なるほど。そうすると、～さんの発明は、従来の～という問題点を～というやり方で解決したのと言えますか？」と言い、発明者の確認をとる。

### ポイント

- 「従来技術の問題点を、工夫した事項によって解決した発明」と仮に捉え、明細書にどのようなストーリーで記述するとよいかを、大まかに考える。
- 発明に係る情報が不足して、この段階ではまだ明細書のストーリーが作れない場合は、保留とし、後のステップで再度作ってみる。
- 「発明を～装置と捉えて、従来技術と課題と手段を～のように書けば、論理一貫して書けそうだな」などと考える。
- 仮のストーリーを作っておいて、仮説を立てて聞いていくのがよい。可能なら、仮説の数は、視点を変えて3つくらい作る。

### 考え方、捉え方

- ・「ストーリー」とは、特許明細書に記載する主要な筋道をいう。
- ・「大まかに」とは、特に、実施形態の記述が分かる程度をいう。発明の実施形態に係る装置の構成の説明⇒動作の説明⇒作用効果の説明⇒変形例の説明という流れを、どのように記述していくかが分かる程度とする。

## 4. 仮のストーリー(筋道)を決める(2/2)

### 考え方、捉え方

- ・審査基準を知った上でストーリーを決めていく。その決定は、類似発明に係る特許明細書についての自己の知識と経験に基づいて行う。
- ・この段階でストーリーを作れば、後の質疑応答で質問する内容が決まってくるから、面談がやりやすくなる。よって、できるだけ、そうなるように質問を選ぶのがよい。
- ・発明に係る情報または自己の背景知識の不足により、まれに、面談中に、特許明細書のストーリーがまったく作れない場合がある。その場合は、「どのように書くのが最適か、少し考えて見ます。不明点が出てきたときは、追って質問しますので、よろしく願いします」と伝えておき、あとで検討する。

### 【ストーリーが作れない場合】

- ①発明に係る情報の不足: 発明者が自己の発明について十分に認識していないため、質問しても必要な情報が得られない。 [前のスライド](#)
- ②自己の背景知識の不足: 発明者の説明が十分に理解できない。

## 5. 仮の請求項を想起する

### 問いかけ方

ほぼ間違いないと思える場合は、「メインの請求項は～のようになりそうですね」と、請求項の概要を伝えても良い。(が、この段階では伝えなくても良い。あるいは、請求項そのものを伝えずに、「～を特徴とする発明と把握して出願する」のが良いと思います、と言う。

### ポイント

- 発明の構成要件候補を仮に設定し、仮の請求項の概要を想起する。
- 少なくとも、どのような装置または方法の出願になりそうか、請求項の数はどれくらいになりそうかを、ざっと考える。

### 考え方、捉え方

- ・ここで想起した請求項案は、検討後に変わる可能性が高いが、それでも明細書作成作業が楽になるので、可能なかぎり、想起しておく。
- ・提示した請求項案は、詳細検討後に変わる可能性があることを、必ず伝えておく。
- ・「ざっと」考えるのは、詳細に検討した後でないこと、請求項は決まらないから。また、現段階では、明細書の起案が容易になれば足りるから。

戻る

## 6. 必要情報を決める(1/2)

### 問いかけ方

「発明についてはほぼ理解しました。ただ、～に関する情報が必要ですので、後から送って下さい」と伝える。

### ポイント

- この段階で、明細書作成に必要な情報がほぼ決まるから、それを伝え、不足分を送ってもらう。
- 情報提供という作業があることを予告し、心の準備をしてもらう。早く提供してもらうようにするため。

### 考え方、捉え方

・必要な情報の送付を依頼する場合、必要とする理由を付しておく、求める情報が確実に届くようになる。

#### 【必要な情報】

- ・発明に関連する従来技術
- ・発明の課題解決の原理またはメカニズムに係る情報
- ・実施形態レベルの具体的な情報

戻る

## 6. 必要情報を決める(2/2)

### 考え方、捉え方

#### 【必要とする理由】

- ・記載不備という理由で審査官から拒絶理由が来る。
- ・特許侵害に係る交渉や訴訟で不利になる。
- ・ほぼ間違いなく特許が取れる発明でも、特許明細書の記載がまずいと確実に拒絶されてしまう。

#### 【確実に入手する方法】

- ・「例えば・・・」と言って類似した情報の例を提示する。
- ・上記の必要とする理由を再度伝えて、何度も督促する。
- ・どの程度の詳細な情報が必要なのか、数(件数)はどれくらい必要か、使用目的は何かを、伝えておくと、迅速に対応してくれることが多い。

戻る

# 7. 質問に対する回答を依頼する

## 問いかけ方

「検討後、不明点等について質問することがありますので、その節はご対応のほど、よろしくお願いいたします」と伝える。

## ポイント

●質問に対する回答という負担が後日、生じる可能性を予告し、心の準備をしてもらう。快く回答してもらうようにするため。

## 考え方、捉え方

・質問に対する回答を依頼する場合、必要とする理由を付しておく、求める情報が確実に届くようになる。

### 【必要とする理由】

- ・記載不備という理由で審査官から拒絶理由が来る。
- ・特許侵害に係る交渉や訴訟で不利になる。
- ・ほぼ間違いなく特許が取れる発明でも、特許明細書の記載がまずいと確実に拒絶されてしまう。

戻る



# ○タスクの総括

1. 発明者から、明細書作成と特許可能性判断に必要な情報を引き出すことが最重要目的。
2. 第二の目的は、発明者が、最終的にどのような形で特許権を得ようとしているのか、その特許権を何に使おうとしているのか、どのような権利範囲で特許権が得られればよいのか、につき、発明者の意図や要望を引き出すこと。明細書作成時に、どの方向に発明を上位概念化し、また、どこまでの情報をどのように明細書に書けば良いのかを判断する際の参考にするためである。
3. 発明者との間に信頼関係を築き、発明者の意向を尊重して、必要な情報を気持ちよく伝えてもらうように務める。

戻る